Mótt.: Hugverkastofan
28. jan. 2021
Málsnr. V0103716

Ár 2020, þriðjudaginn 8. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 11/2018:

Lögskipti ehf.
f.h. Eyktar ehf.
gegn
Hugverkastofunni[1]
vegna
ákvörðunar hennar frá 23. apríl 2018 um að hafna umsókn um skráningu á merkinu ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0103716.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 1. júní 2018, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Hugverkastofunnar frá 23. apríl 2018 um að synja skráningu vörumerkisins ÞEKKINGAR-FYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0103716. Var þess krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði hrundið og vörumerkið skráð hér á landi.

Málavextir:

I.

Þann 14. febrúar 2017 sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerkinu, ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI, sbr. umsókn nr. V0103716. Sótt var um skráningu vörumerkisins fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 6, 19, 35, 37 og 42.[2]

---

[1] Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

[2] Merkið óskaðist skráð til að auðkenna eftirfarandi vörur í flokki 6: Ódýrir málmar og blöndur úr þeim; byggingarefni úr málmi; færanlegar byggingar úr málmi; málmefni í járnbrautarspor; strengir og vírar úr ódýrum málum, ekki rafmagnsnota; járnvörur og smáhlutir úr málmi; pípur og hólkar úr málmi; öryggisskápar; málmgrýti, flokki 19: Byggingarefni (ekki úr málmi); ósveigjanlegar pípur (ekki úr málmi), í byggingar; asfalt, bik og malbik; færanleg hús, ekki úr málmi; minnisvarðar, ekki úr málmi og eftirtalda þjónustu í flokki 35: Auglý singastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra vöru (þó ekki flutningur) sem gerir viðskiptavinum kleift að kaupa þessa vöru á þægilegan hátt (heildsölu- og smásöluþjónusta), í flokki 37: Byggingastarfsemi; viðgerðir húsa innan- og utanhúss; uppsetning búnaðar og lagnaþjónusta hvort sem um er að ræða raf-, pípu- eða loftræstilagnir

Með bréfi Hugverkastofunnar, dags. 3. apríl 2017, var skráningu synjað að svo stöddu og byggðist synjunin á 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) þar sem talið var að orðasambandið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi. Vísað var til þess að það væri andstætt tilgangi vörumerkjalaga að einstaka aðilar gætu með skráningu merkis helgað sér orð eða orðasambönd sem allir á viðkomandi viðskiptasviði hefðu þörf fyrir að nota. Benti Hugverkastofan á að það kynni að vera hægt skv. 2. mgr. 13. gr. vml. að leggja fram frekari gögn til stuðnings því að merkið hefði öðlast sérkenni með notkun á markaði.

Synjuninni var mótmælt með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 29. maí 2017, þar sem fram kom að slagorðið og myndmerkið hefðu verið hannað árið 2002 af auglýsingastofu, eins og staðfest væri í fylgigögnum. Myndmerki fyrirtækisins væri svart og hvítt og slagorðið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI birtist ávallt með því. Vísað var til 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. og til þess að slagorðið hefði verið notað frá árinu 2002. Vísað var til framlagðra gagna sem sýndu fram á að slagorðið hefði verið notað í öllu markaðsefni áfrýjanda, þ.á m. teikningum og hönnunargögnum. Í dæmaskyni voru lagðar fram auglýsingar, greinar o.fl. og fullyrt að slagorðið hefði birst oftar en gögnin segðu til um og áréttað að allt markaðsefni félagsins fæli slagorðið í sér. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst byggja á því að vörumerkjaréttur hefði stofnast með notkun á slagorðinu, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Hann hefði fyrstur notað þetta slagorð og hefði áfrýjandi skapað sér sérstöðu með notkun þess. Umboðsmaðurinn benti á að það væri vel þekkt að fyrirtæki tileinkuðu sér ákveðin slagorð, sem yrðu síðan í órofa tengslum við fyrirtækið án þess að þau væru sérkennandi eða hefðu aðgreiningarhæfi frá öðrum. Nefndi hann nokkur slík dæmi úr skráningarframkvæmd sem hann taldi ekki meira sérkennandi en slagorð áfrýjanda. Að lokum var þess krafist að slagorðið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI fengist skráð sem vörumerki.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 13. október 2017, kom fram að stofnunin teldi merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Ríkar kröfur yrði að gera til sönnunar þegar um væri að ræða merki sem skorti sérkenni í upphafi og haldið væri fram að hefði öðlast sérkenni með notkun, sbr. úrskurði áfrýjunarnefndar um vörumerkin

---

og í flokki 42: Vísinda og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknir og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar.

FRÍLAGER og ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA[3]. Bent var á að áfrýjandi hefði lagt fram gögn um notkun merkisins til að sýna fram á að það hefði öðlast sérkenni með notkun á markaði á undanförnum árum og hefði áfrýjandi lagt fram útgefna reikninga áfrýjanda, auglýsingar, greinar, byggingarlýsingar, hönnunarbæklinga, umslög, yfirlit yfir nafnspjöld, jólakort frá áfrýjanda og tölvupósta. Að mati Hugverkastofunnar væri ekki talið að þau gögn sýndu fram á að yfirfærð merking hefði átt sér stað í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. að mikill meiri hluti markhóps merkisins gerði sér grein fyrir því að orðasambandið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI væri vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni einhvers aðila. Framlögð gögn sýndu ekki fram á notkun á orðasambandinu einu og sér enda væri það ávallt notað ásamt orð- og myndmerkinu 

eða orðmerkinu EYKT. Hvað varði tilvísun umboðsmanns áfrýjanda til skráðra slagorða tók stofnunin fram að hún teldi þau uppfylla lágmarkskröfur um sérkenni í tengslum við þær vörur og/eða þjónustu sem þau auðkenndu og væru þau því ekki sambærileg merki áfrýjanda. Hugverkastofan áréttaði að hún væri ekki bundin af fyrri skráningum. Var umsókn um skráningu merkisins áfram hafnað með vísan til 19. gr. vörumerkjalaga, sbr. 1. mgr. 13. gr.

Synjuninni var mótmælt með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 10. október 2017, þar sem fram kom að áfrýjandi teldi ótvírætt að merkið uppfyllti skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. Vísað var til þess að synjunin hefði ekki verið rökstudd, en kveðið væri á um það í 2. mgr. sama ákvæðis að við mat á því hvort merki hefði nægjanlegt sérkenni skyldi líta til allra aðstæðna, einkum þó til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hafi verið í notkun. Áfrýjandi fengi ekki séð að Hugverkastofan hefði framkvæmt slíkt mat og hvers vegna skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. væru ekki uppfyllt. Andmælti hann því að merki áfrýjanda væri almenns eðlis eða skorti sérkenni, en merkið hefði verið samið sérstaklega fyrir áfrýjanda. Með umsókn áfrýjanda væri hvorki verið að óska eftir vörumerkjarétti á hverju orði fyrir sig, þ.e. *þekkingarfyrirtæki*, *í* eða *byggingariðnaði*. Þess væri krafist að orðasambandið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI yrði skráð sem vörumerki. Ítrekaði umboðsmaður að sambærileg orðasambönd hefðu verið skráð eins og fjölmörg dæmi sýndu. Þá var vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli er varðaði vörumerkið EÐALBÍLAR[4]. Með hliðsjón af þeim úrskurði og rökstuðningi teldi áfrýjandi að slagorðið

[3] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 8/2007 og nr. 30/2004.
[4] Úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 3/2015.

ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI væri ekki almenn lýsing á viðkomandi þjónustu eða væri hefðbundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þjónustu áfrýjanda á sviði húsbygginga og annarra verklegra framkvæmda. Ekki yrði heldur séð að mati áfrýjanda að nauðsynlegt væri fyrir aðra að nýta orðasambandið til að lýsa slíkri þjónustu eða að slíkt hefði verið gert. Að mati umboðsmannsins fæli setningin ekki í sér almenna lýsingu á þeirri þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir, þ.e. á sviði húsbygginga og verktakastarfsemi né væri orðasambandið hefðbundið til að lýsa eiginleikum slíkrar þjónustu. Umboðsmaðurinn tók fram að hann teldi tilvísun Hugverkastofunnar í tiltekna úrskurði áfrýjunarnefndar ekki fá staðist og var vísað til þess að í úrskurðum áfrýjunarnefndar hefði nefndin ítrekað vísað til dóma Evrópudómstólsins í BABY-DRY og DOUBLEMINT-málum[5]. Í hinu fyrrnefnda hefði verið lögð áhersla á að merki gæti talist uppfylla kröfuna um sérkenni ef samsetning þess væri ekki eingöngu lýsandi fyrir umræddar vörur eða þjónustu. Í hinum síðarnefnda voru sett voru fram þrjú viðmið um mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki. Í fyrsta lagi hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki; í öðru lagi hvort orðasamband væri venjubundin orðnotkun sem væri notuð til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt fólk gæti áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru eða þjónustu væri verið að vísa til þegar viðkomandi orðasamband væri notað og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir umrædda vöru eða þjónustu. Synjun Hugverkastofunnar hefði skort framangreind viðmið og ekki væri rökstutt hvers vegna notkun á merkinu í um 15 ár gæti ekki talist fullnægjandi þegar gögn um fjögurra ára notkun hefðu verið talin nægileg til að sýna fram á að ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA hefði öðlast markaðsfestu og yfirfærða merkingu. Jafnvel þótt í þeim úrskurði hefði nefndin talið orðasambandið almennt og að um væri að ræða venjubundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum vöru og þjónustu. Að mati áfrýjanda gæti merki hans ekki talist skorta sérkenni og aðgreiningarhæfni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. þegar framangreind viðmið DOUBLEMINT-dómsins væru yfirfærð á hans merki. Afar ólíklegt væri að orðið *þekkingarfyrirtæki* væri notað til að lýsa fyrirtæki sem byggði hús og sinnti öðrum verklegum framkvæmdum. Fullyrt var að orðasambandið væri ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa fyrirtækjum í húsbyggingum og öðrum verklegum framkvæmdum eða þeim vörum sem þau framleiða. Þá væri að mati áfrýjanda ekki ástæða til að ætla að orðasambandið væri nauðsynlegt fyrir aðila sem starfa á sama sviði. Jafnvel þótt Hugverkastofan teldi sig ekki bundna

[5] C-191/01.

af fyrri skráningum væri stofnunin a.m.k. bundin af reglum stjórnsýslulaga um jafnræði og rökstuðning. Að mati áfrýjanda væri vandséð hvernig Hugverkastofan hefði komist að niðurstöðu um að merki hans uppfyllti ekki lágmarkskröfur með hliðsjón af þeim dæmum sem sérstaklega væru tilgreind í fyrra erindi áfrýjanda. Því næst sagði orðrétt:

> Umbjóðandi minn fær ekki séð hvernig þau rök ELS fái staðist, að þar sem þau gögn sem umbjóðandi minn lagði fram með fyrra bréfi sínu, sýni ekki fram á að setningin „Þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði" hafi ekki verið notuð ein og sér, án tengsla við orð- eða myndmerkið Eykt, þá hafi það úrslita þýðingu varðandi vörumerkjavernd í skilning 2. mgr. 13. gr. vml. Umbjóðandi minn fullyrti að ofangreind dæmi sem hann tiltók hafi heldur ekki verið notuð án tengsla við nöfn þeirra fyrirtækja sem verið var að auglýsa.

Kvað umboðsmaðurinn að Hugverkastofan hefði ekki vísað í lagareglur, dóma eða úrskurði um að það væri nauðsynlegt til að slagorð öðlaðist vörumerkjavernd að það væri notað án tengsla við vörumerki. Lögð voru fram viðbótargögn og þess krafist að lokum að slagorðið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI fengist skráð sem vörumerki.

Hugverkastofan hafnaði umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins og felldi hana úr gildi með bréfi til umboðsmanns hans, dags. 23. apríl 2018. Kom þar fram að sum þeirra skráðu slagorða sem áfrýjandi hefði vísað til hefðu fengist skráð á grundvelli gagna um markaðsfestu. Þá gæfi heiti fyrirtækisins N1 orðasambandinu N1 MEIRA Í LEIÐINNI sérkenni, þar sem í orðasambandinu fælist skráð vörumerki.[6] Að mati Hugverkastofunnar hefðu fyrri skráningar á slagorðum, sem áfrýjandi vísaði til, ekki þýðingu við mat á skráningu á merki áfrýjanda því þær væru ekki sambærilegar orðasambandi áfrýjanda. Þessar skráningar hefðu byggst á mati á heildarmynd merkjanna, auk ýmissa eiginleika sem almennt prýði slagorð, svo sem ákveðin hrynjandi, rím, hnyttni, margræð merking, orðaleikur o.s.frv. Með hliðsjón af þeim vörum og þjónustu sem óskað hefði verið verndar fyrir, hefði verið talið að þau fullnægðu kröfunni um sérkenni. Jafnframt benti stofnunin á að skráningarhæfi vörumerkja væri ávallt metið samkvæmt gildandi lögum og reglum og eftir aðstæðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. Fram kom að synjun Hugverkastofunnar á skráningu merkis áfrýjanda hefði ekki byggst á því að það teldist lýsandi fyrir eiginleika eða teldist almennt lýsandi, heldur skorti merki áfrýjanda sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það væri almenns eðlis í tengslum við þær vörur og þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir. Þar af leiðandi ættu þau þrjú viðmið sem fjallað hefði verið um í úrskurði áfrýjunarnefndar og byggðust á dómi Evrópudómstólsins í svonefndu DOUBLEMINT-máli ekki við vegna mats skv. 1. mgr. 13.

[6] Skrán. nr. 1014/2007.

gr. vml. Því næst tók Hugverkastofan fram að hugtakið *þekkingarfyrirtæki* væri notað víða af mörgum mismunandi aðilum og, að því er virtist, óháð sviði eða atvinnugrein. Benti stofnunin á umfjöllun í fræðibók um þekkingarstjórnun þar sem fram kæmi að sérkenni þekkingarfyrirtækja væru að þau fengjust jafnan við nýjungar og lausn vandamála, þekking væri mikilvæg fyrir meginstarfsemi þeirra.[7] Samkvæmt www.timarit.is hefði orðið *þekkingarstjórnun* verið notað frá árinu 1988 hið minnsta sem lýsing á fyrirtækjum sem nýti þekkingu í starfsemi sinni. Enn fremur hefði Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga frá árinu 2000 staðið fyrir afhendingu hinna íslensku þekkingarverðlauna fyrir þekkingarfyrirtæki ársins. Það væri því mat Hugverkastofunnar að orðasambandið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI væri almenns eðlis og skorti sérkenni í tengslum við þær vörur og þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Merkið væri því ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu áfrýjanda frá vörum/þjónustu annarra. Það væri og talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu vörumerkis geti einstakir aðilar helgað sér orð, orðasambönd, myndir eða tákn sem talin hafa verið mjög almenns eðlis.

Áréttað var að gerðar væru ríkar kröfur til sönnunar þegar því væri haldið fram að merki sem skorti sérkenni í upphafi hafi öðlast sérkenni með notkun. Gerð væri sú krafa að merki hefði öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu til þess að það teldist hafa öðlast áunnið sérkenni. Áfrýjandi hefði lagt fram fjölda gagna um notkun orðasambands síns frá árinu 2002, einkum auglýsingar í prentmiðlum, en einnig afrit af umfjöllun um áfrýjanda í fjölmiðlum, byggingarlýsingu, jólakort, nafnspjöld, reikninga og hönnunargögn. Bent var á að framlögð gögn sem einungis innihaldi orðmerkið Eykt hefðu eðli máls samkvæmt ekki þýðingu við mat á áunnu sérkenni orðasambandsins ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI[8]. Síðar hefði áfrýjandi lagt fram viðbótargögn sem innihéldu fleiri auglýsingar og bréfsefni áfrýjanda, en að mati Hugverkastofunnar hefðu þau ekki sýnt fram á að yfirfærð merking hefði átt sér stað í skilningi vörumerkjalaga þannig að á umsóknardegi gerði mikill meiri hluti markhóps sér grein fyrir því að orðasambandið væri vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni einhvers aðila. Þrátt fyrir að ráða mætti af gögnum að orðasambandið hefði verið notað í kynningar- og markaðsefni áfrýjanda hefði ekki verið sýnt fram á að það hefði áunnið sér sérkenni í huga neytenda hér á landi, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Gögn áfrýjanda sýndu þannig ekki fram á notkun á orðasambandinu

[7] Ingi Rúnar Eðvarðsson: Þekkingarstjórnun. Akureyri, 2004, bls. 106.
[8] Meðal framlagðra áfrýjanda sé að finna umfjöllun frá 1. desember 2005 í Viðskiptablaðinu sem fram komi að áfrýjandi líti á fyrirtækið sem þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði, sem gefi til kynna að orðsambandið væri einmitt almenns eðlis og skorti aðgreiningarhæfi.

ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI einu og sér. Þegar merki á borð við hið umsótta merki væri notað í tengslum við annað vörumerki áfrýjanda yrðu að auki að liggja fyrir upplýsingar um að markhópur viðkomandi merkis hefði álitið, á þeim tíma sem sótt hafi verið um skráningu, að merkið, án tengsla við hið eldra skráða vörumerki, gæfi til kynna að um væri að ræða vöru eða þjónustu frá ákveðnum framleiðanda svo það teldist hafa öðlast sérkenni fyrir notkun skv. 2. mgr. 13. gr. vml. Þetta sjónarmið væri meðal annars staðfest í úrskurði áfrýjunarnefndar um merkið VEL VALIÐ HRÁEFNI ALDAGÖMUL AÐFERÐ[9].

Vissulega hefði áfrýjandi lagt fram gögn sem sýndu fram á notkun í atvinnustarfsemi í skilningi 5. gr. vml. Þau sýndu hins vegar ekki fram á áunnið sérkenni merkisins með notkun með óyggjandi hætti að mati Hugverkastofunnar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., eða hvort og/eða hvaða hluti markhóps hefði skynjað orðasambandið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI, eitt og sér, sem vörumerki. Hugverkastofan vísaði því næst til dóms Hæstaréttar í máli um merkið HÓTEL KEFLAVÍK[10] um að eðli máls samkvæmt yrði að gera ríkar kröfur til notkunar merkis svo það teldist hæft til skráningar, ef það hefði skort öll sérkenni í upphafi. Við úrlausn um það hefði meðal annars verið litið svo á að umtalsverður hluti þeirra, sem áhuga kynnu að hafa á að notfæra sér tiltekna þjónustu, yrði að geta tengt hana við auðkenni sem þjónustuveitandi notaði í starfsemi sinni. Áfrýjandi hefði ekki að fullnægt þeim ströngu kröfum sem væru gerðar til þess að merki væri talið hafa öðlast áunnið sérkenni í huga neytenda hér á landi, sbr. 2. gr. 13. gr. vml. Tók stofnunin sérstaklega fram að tímalengd notkunar væri einungis einn af mörgum þáttum sem skiptu máli við slíkt mat. Umsókn um skráningu merkisins ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI var því hafnað.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar með áfrýjun, dags. 1. júní 2018, þar sem þess var krafist að synjun stofnunarinnar á að skrá slagorðið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI yrði hrundið og merkið skráð fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 6, 19, 35, 37 og 42. Gerði hann grein fyrir fyrri röksemdafærslu sinni og Hugverkastofunnar. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á að ekkert hefði

[9] Úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 1/2005.
[10] Dómur Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 frá 28. febrúar 2013.

verið tæpt á sk. DOUBLEMINT-viðmiðum í niðurstöðu Hugverkastofunnar, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli er snerti vörumerkið EÐALBÍLAR. Þá hélt hann því fram að ekki væri rökstutt af hálfu Hugverkastofunnar hvers vegna gögn áfrýjanda um notkun orðasambandsins á 15 ára tímabili væru ekki talin fullnægjandi til að sýna fram á að það hefði öðlast yfirfærða merkingu. Taldi umboðsmaðurinn ólíklegt að orðið þekkingarfyrirtæki væri notað til að lýsa fyrirtæki sem byggðu hús og sinntu verklegum framkvæmdum. Að mati umboðsmanns áfrýjanda virtist Hugverkastofan ekki telja sig bundna af sjónarmiðum stjórnsýsluréttar um jafnræði og rökstuðning. Með öllu skorti á að stofnunin rökstyddi hvernig það fengist staðist að slagorðið Í BLÍÐU OG STRÍÐU hefði verið talið búa yfir sérkenni og aðgreiningarhæfi meðan merki áfrýjanda uppfyllti ekki þau skilyrði að mati stofnunarinnar.

Þá skorti í ákvörðun Hugverkastofunnar umfjöllun um hver væri munurinn á því að merki teldist lýsandi fyrir eiginleika og almennt lýsandi annars vegar og því að merki skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi hins vegar. Að mati áfrýjanda væri verið að lýsa sama hlutnum og því bæri stofnuninni að skýra í hverju munurinn lægi. Líta beri til 2. mgr. 13. gr. vml. um að þegar kveða skyldi á um hvort merki hefði nægjanlegt sérkenni ætti að líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun. Framlögð gögn áfrýjanda sýndu umfangsmikla notkun í tæp 16 ár og hefði hann með því uppfyllt þær ströngu kröfur sem gerðar væru þegar því væri haldið fram að merki sem í upphafi skorti sérkenni hefði öðlast sérkenni með notkun. Hugverkastofan hefði í ákvörðun sinni ekki bent á hvaða önnur sjónarmið leiddu til þess að skráningu væri synjað. Ítrekað var að úrskurður áfrýjunarnefndar um merkið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA styddi kröfu áfrýjanda þar sem öll sömu sjónarmið ættu við um áfrýjanda og voru þar rakin. Jafnframt var vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar vegna merkisins APP STORE[11]. Áréttað var að það skipti engu máli að orðasambandið hefði ekki verið notað eitt og sér heldur ásamt orð- og myndmerkinu EYKT. Fyrir lægi að orðasambandið væri ávallt notað í tengslum við nafn eða vörumerki áfrýjanda, eins og framlögð gögn sýni. Umboðsmaður rakti því næst niðurstöðu dóms Hæstaréttar í máli um vörumerkið HÓTEL KEFLAVÍK. Því næst var áréttað að orðasamband áfrýjanda væri ekki algengt í daglegu tali, nema ef vera skyldi orðið *í*, það vísaði ekki til umræddrar þjónustu heldur til þess geira sem þjónustan tilheyrði, þ.e. byggingariðnaðar. Þá vísaði orðasambandið ekki heldur til þess hvar þjónustan væri veitt.

[11] Úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 8/2015

Áfrýjandi teldi ekki að neinn annar aðili þyrfti að nýta orðasambandið til að lýsa þjónustu sinni eða staðsetningu hennar. Að lokum ítrekaði umboðsmaðurinn kröfu áfrýjanda um að ákvörðun Hugverkastofunnar um að hafna skráningu orðasambandsins ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI yrði hnekkt.

Í bréfi Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, dags. 3. apríl 2020, var vísað til fyrri erinda. Benti Hugverkastofan á að svo virtist sem misskilnings gætti um grundvöllur synjunar. Þannig kæmi fram í greinargerð áfrýjanda að hann teldi hin svokölluðu DOUBLEMINT-viðmið eiga við í málinu. Stofnunin hefði hins vegar ekki metið merkið sem lýsandi vörumerki, þ.e. ekki lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem það ætti að auðkenna, heldur teldi stofnunin merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi vegna almennra eiginleika þess. Merkið gæti því ekki þjónað þeim tilgangi að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Að baki þessum megintilgangi vörumerkja búi almannahagsmunir sem tryggi að tiltekin orð og tákn væru frjáls til afnota fyrir aðra í viðskiptum og markaðssetningu. Á þeim grundvelli væri það mat Hugverkastofunnar að merkið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI samanstæði af svo almennum orðum að ekki væri rétt að veita áfrýjanda einkarétt á samsetningu þeirra til að auðkenna starfsemi sína. Bent var á að tilvísanir stofnunarinnar til úrskurða áfrýjunarnefndar í málum vegna ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA OG FRÍLAGER ættu við um rökstuðning fyrir því hvað þurfi til til að vörumerki teldist hafa öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.. Þá sagði í bréfi Hugverkastofunnar að slagorð eða vígorð, sbr. 2. gr. vml., gætu verið vörumerki ef þau væru til þess fallin að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vöru eða þjónustu annarra. Jafnframt var vísað til athugasemda í því frumvarpi sem varð að gildandi vörumerkjalögum þar sem fram kæmi að vígorð þyrftu að vera svo sérkennileg að almenningur festi þau í minni sér sem auðkenni sérstakrar vöru/þjónustu frá tilteknum aðila. Evrópudómstóllinn hefði sett fram viðmið um það hvort slagorð uppfylltu kröfuna um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Líklegra væri að slagorð væru skráningarhæf þegar þau innihéldu orðaleiki, hefðu áhugaverð hugtök sem kæmu á óvart eða sem gerðu slagorðið ófyrirsjáanlegt eða tvírætt eða hefði frumleika eða ákveðna hljóman og fengi neytendur til að hugsa um eða túlka það sem þeir heyrðu. Í þessu sambandi vísaði Hugverkastofan til úrskurða áfrýjunarnefndar þar sem reynt hafi á skráningarhæfi slagorða.[12] Þar hafi verið talið að samsetning slagorða geti haft áhrif á skráningarhæfi merkis, þ.e. ákveðinn hrynjandi, rím,

[12] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 2/2005 (GOOD FOOD, GOOD LIFE) og máli nr. 17/2005 (VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ).

hnyttni eða margræð merking. Þetta sé þó ekki afdráttarlaust því meta þurfi heildaráhrif hvers merkis og ekki síst þá þjónustu eða vörur sem slagorðið ætti að auðkenna. Að mati Hugverkastofunnar væru orðin í slagorði áfrýjanda sem slík almenn og töluvert notuð bæði í daglegu máli og í byggingageiranum. Þannig væri öðrum aðilum í sama geira nauðsynlegt að geta notað þau í starfsemi sinni, þ.m.t. í markaðssetningu. Enn fremur væri það mat stofnunarinnar að samsetning orðanna væri hvorki sérstök notkun á orðum, frumleg samsetning né hefði orðasambandið tvíræða merkingu í tengslum við þær umræddu vörur og þjónustu. Í ljósi þessa teldi stofnunin slagorðið ekki skráningarhæft sem slíkt þar sem það uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. Því næst vísaði Hugverkastofan til fyrri umfjöllunar um af hverju stofnunin hefði metið tiltekin merki skráningarhæf á sínum tíma og væri hvert merki fyrir sig metið og aðstæður allar, svo sem vörulista og fyrri notkun. Ekki væri sjálfkrafa hægt að byggja á mati á öðrum merkjum. Líkt og áður hefði komið fram teldi Hugverkastofan framlögð gögn vissulega sýna fram á notkun merkisins í skilningi 5. gr. vml. en þau sýndu þó ekki á óyggjandi hátt fram á áunnið sérkenni merkisins með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., eða hvort markhópur eða hvaða hluti hans skynjaði orðasambandið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI, eitt og sér, sem vörumerki. Vísað var til greinargerðar með frumvarpi til vörumerkjalaga þar sem segði að merki yrði að ná útbreiðslu og festu á markaði til þess að sérkenni teldist hafa skapast. Ákvæðið hefði verið túlkað þannig að merki þyrfti að hafa öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu og almennt þyrfti að skoða fleiri þætti en aðeins notkun. Skoða þurfi til dæmis markaðshlutdeild þess, tengsl við neytendur og hvort markhópur upplifði vörumerkið sem auðkenni fyrir tiltekna vöru eða þjónustu. Markmiðið með þessu mati væri að komast að því hvort merki sem samanstandi af almennum eða lýsandi orðum hefði, eftir tiltekna notkun, öðlast vörumerkjaréttarlega virkni, þ.e. geti greint í sundur vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Í 2. mgr. 13. gr. vml. segi síðan til fyllingar 2. mgr. 3. gr. að við mat á því hvort merki hafi öðlast á sérkenni skuli líta til allra aðstæðna. Í því felist að ekki sé nægilegt að horfa eingöngu þeirrar notkunar sem sannanlega hefur átt sér stað heldur verði að horfa líka til þeirra áhrifa sem merkið hafi á tiltekinn markhóp og hvort það sé metið sem auðkenni fyrir tiltekna vöru eða þjónustu.

Vegna athugasemda umboðsmanns áfrýjanda um að Hugverkastofan hefði ekki rökstutt athugasemdir sínar um það hvort merkið ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI hefði verið notað eitt sér eða ávallt með vörumerkinu EYKT, benti stofnunin á að almennt væri það svo að slagorð fengjust frekar skráð ef óskað væri eftir skráningu samhliða skráðu vörumerki

eða heiti fyrirtækis. Þá væri það hið skráða vörumerki eða þekkta firmaheiti sem veitti heildarmyndinni sérkenni. Af úrskurði áfrýjunarnefndar um orðmerkið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ mætti ráða að nefndin legði áherslu á að markhópur þyrfti að hafa skynjað orðin, ein og sér, sem vörumerki á umsóknartíma. Þannig væri það mat Hugverkastofunnar að auk gagna um notkun yrðu að liggja fyrir upplýsingar um að markhópur áliti merkið, án tengsla við hið eldra skráða vörumerki, gefa til kynna að það væri vörumerki tiltekins aðila. Áréttuð var tilvísun stofnunarinnar til dóms um merkið HÓTEL KEFLAVÍK og það mat hennar að heimfæra merki áfrýjanda undir þessa niðurstöðu Hæstaréttar að öðru leyti en því sem varðar staðarheitið og áhrif þess á niðurstöðuna. Ítrekað var að orðið þekkingarfyrirtæki yrði að teljast algengt orð og sama máli gegndi um orðið byggingariðnaður.

Hugverkastofan vék því næst að röksemdum áfrýjanda þess efnis að ekki þyrfti að meta hvort slagorð áfrýjanda hafi öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu þar sem merkinu hafi ekki verið hafnað á þeim grundvelli að vera lýsandi og að niðurstaða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 8/2015 APP STORE leiddi til þess að slíkt væri aðeins nauðsyn þegar um lýsandi vörumerki væri að ræða. Tók stofnunin fram að hún gæti ekki tekið undir framangreint með áfrýjanda og var vísað til 2. mgr. 3. gr. vml. um að vörumerki sem teldist ekki uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar gæti skapað vörumerkjarétt ef það öðlaðist sérkenni við notkun. Hér ætti hugtakið sérkenni við um tvenns konar tilvik eins og sjá mætti í 13. gr. laganna. Annars vegar tilvik þar sem vörumerki er lýsandi (e. *descriptive* í Evróputilskipun nr. 2436/2015, sbr. c-lið 1. mgr. 4. gr. hennar og fyrirrennara þeirrar tilskipunar sem hefði verið innleidd í vörumerkjalög nr. 45/1997) og hins vegar tilvik þar sem vörumerki skorti aðgreiningarhæfi (e. *devoid of distinctive character*, sbr. b-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar). Þessi tvö tilvik tengdust en væru þó ekki sambærileg að öllu leyti. Merki sem skorti aðgreiningarhæfi fælu til dæmis í sér almenn orð sem væri ekki eðlilegt að einstakir aðilar öðluðust einkarétt til að nýta til að auðkenna vöru sína eða þjónustu. Krafa vörumerkjalaga um að sýnt væri fram á sérkenni með notkun ætti við í báðum tilfellum, hvort sem um er að ræða vörumerki sem væri lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það ætti að auðkenna eða almennt merki.

Það var enn mat Hugverkastofunnar að merki áfrýjanda skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. og af þeirri ástæðu ætti að hafna skráningu þess.

Niðurstaða:

III.

Í máli þessu er deilt um hvort merki áfrýjanda ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI, sbr. umsókn nr. V0103716, hafi til að bera nægilegt sérkenni til að auðkenna tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 6, 19, 35, 37 og 42. Umboðsmaður áfrýjanda krefst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar, um að hafna umsókn um skráningu á merki áfrýjanda, verði hrundið og að skráning merkisins verði heimiluð.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020,[13] er kveðið á um hvaða tákn eða merki skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá. Samkvæmt 2. - 4. tölul. 1. mgr.[14] skal ekki skrá vörumerki sem skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir eða þau sem samanstanda eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi. Þá skal ekki skrá vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði.

Vörumerki sem eingöngu teljast lýsandi er því ekki hægt að fá skráð í vörumerkjaskrá og hið sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Það skilyrði að merki skuli hafa sérkenni til að geta verið skráningarhæft er rökstutt þannig að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar með því að enginn öðlist einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki teljist aðgreiningarhæft þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, t.d. hvers konar vörur eða þjónustu merki er ætlað að auðkenna og fyrri notkun. Því er ekki sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum

[13] Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta skv. lögunum svo breyttum. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 er um að ræða sambærilegt mat á sérkenni og í gildandi 1. mgr. 13. gr. vml. og ekki lögð til breyting á beitingu þess í framkvæmd.

[14] 2. - 4. tölul. 1. mgr. 13. gr. laganna, sbr. lög nr. 71/2020, svara til 1. – 3. málsl. 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir breytingu.

merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur skort sérkenni hér á landi ef það er á tungumáli sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, t.d. ensku.

Framangreind sjónarmið gilda einnig um skráningarhæfi orðmerkja sem telja má slagorð. Það sem getur greint á milli slagorða og annarra orðmerkja er að samsetning slagorða getur haft áhrif á skráningarhæfi merkis, þ.e. ef um er að ræða ákveðna hrynjandi, rím, hnyttni eða margræða merkingu. Slík orðmerki sem annars teldust lýsandi gætu þannig talist skráningarhæf. Það er þó ekki afdráttarlaust heldur verður að meta hvert tilvik fyrir sig, þ.m.t. heildaráhrif merkis.

Orðmerki áfrýjanda, ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI, samanstendur af þremur orðum. Samkvæmt veforðabók er með orðinu *byggingariðnaður* átt við þá grein sem lýtur að byggingum húsa.[15] Orðið *þekkingarfyrirtæki* kemur ekki fyrir í orðabók en með því virðist vísað til þess að um sé að ræða efnahagslega rekstrareiningu þar sem kunnátta er til staðar eða að í fyrirtækinu kunni menn skil á því sem fengist er við. Auk þess er orðið þekkingarfyrirtæki notað samhliða tilvísun í annað, t.d. hátækni- og þekkingarfyrirtæki, þekkingar- og þjónustufyrirtæki og þekkingarfyrirtæki og frumkvöðlar.[16] Þá eru árlega veitt svonefnd þekkingarverðlaun til þekkingarfyrirtækja eins og kemur fram af hálfu Hugverkastofunnar.

Í vörumerkjarétti er talið mikilvægt að vernda tungumálið og í athugasemdum við 13. gr. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, segir að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar helgi sér almennar lýsingar á vöru enda takmarki slíkt svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni.

Meta þarf hvort aðrir á sama sviði þurfi að nota hið umdeilda orðasamband í atvinnuskyni. Orðið *þekkingarfyrirtæki* er eins og framar er lýst orð sem kemur víða fyrir og kunna aðilar á ýmsum sviðum atvinnurekstrar að hafa þörf fyrir að nota það til að lýsa eða gera grein fyrir starfsemi sinni. Orðið *byggingariðnaður* má segja að sé yfirheiti á þeirri atvinnugrein sem áfrýjandi starfar í.

Við meðferð málsins hafa verið lögð fram gögn bæði hjá Hugverkastofunni og áfrýjunarnefnd sem sýna notkun orðasambandsins ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI hér á landi í um 15 ár miðað við umsóknardag. Áfrýjunarnefnd telur ljóst að áfrýjandi hefur notað umrætt orðasamband sem einkunnarorð starfsemi sinnar um árabil. Að mati nefndarinnar vísar orðasambandið til þess að um sé að ræða starfsemi á sviði húsbygginga og framkvæmda þar sem

[15] https://islenskordabok.arnastofnun.is/
[16] http://ordanet.arnastofnun.is/

fagmennska ræður ríkjum. Orðasambandið hefur ávallt birst ásamt heiti á fyrirtæki áfrýjanda, Eykt. Ekkert liggur því fyrir um það hvort markhópur tengi orðasambandið eitt og sér við áfrýjanda og því er óvíst hvort markhópurinn myndi átta sig á því hver viðskiptalegur uppruni orðasambandsins er.

Með hliðsjón af framangreindu, og einkum því að hlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra viðskiptaaðila og að í vörumerkjarétti felst einkaréttur til að nota tiltekið tákn, er það mat áfrýjunarnefndar að það að veita einum aðila einkarétt á orðasambandinu ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI fyrir þær vörur og þjónustu sem umsókn nær til takmarki svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að staðfesta hina áfrýjuðu ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn um skráningu á merkinu ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI, sbr. skráningu nr. V0103716, fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 6, 19, 35, 37 og 42.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigurður R. Arnalds lögmaður.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 23. apríl 2018, um að synja umsókn um skráningu á vörumerkinu ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í BYGGINGARIÐNAÐI, sbr. umsókn nr. V0103716, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds