

Ár 2025, þriðjudaginn 29. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 12/2022:

**Árnason Faktor ehf.
f.h. Monster Energy
Company,
Bandaríkjunum
gegn
Hugverkastofunni
vegna ákvörðunar hennar
frá 13. október 2022
um að synja umsókn um
skráningu á merkinu
ENERGY FOR THE
JOURNEY (orðmerk),
sbr. umsókn nr.
V0122426.**

Með umsókn nr. V0122426, dags. 26. júlí 2021, sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu á merkinu ENERGY FOR THE JOURNEY (orðmerki), til að auðkenna óáfenga drykki í flokki 32.¹

Með bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns, dags. 11. nóvember 2021, var umsókninni synjað með vísan til 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) og 1. tölul. 2. gr. sömu laga. Einnig var vísað til 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. laganna. Orðrétt sagði í bréfi Hugverkastofunnar:

Merkið sem sótt er um samanstendur af orðunum ENERGY FOR THE JOURNEY en samkvæmt Snöru veforðabók má m.a. þýða það sem ORKA FYRIR FERÐINA. Það er mat Hugverkastofunnar að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þær vörur sem óskað er skráningar fyrir þar sem orðasambandið verður að teljast almenns eðlis og fyrst og fremst til þess fallið að koma áleiðis tilteknum skilaboðum fremur en að auðkenna viðskiptalegan uppruna varanna. Þá er orðasambandið auk þess lýsandi fyrir m.a. gæði og eiginleika þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna, þ.e. það gefur til kynna að varan sé rík af orku.

Taldi stofnunin merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. og 1. tölul. 2. gr. og að það væri lýsandi m.a. fyrir gæði og eiginleika vörunnar, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 17. janúar 2022, var vísað til 1. mgr. 2. gr. vml. og 13. gr. sömu laga. Vísaði umboðsmaðurinn til viðmiða DOUBLEMINT-

¹ Vörulisti umsóknar er á ensku og óskaðist merkið skráð fyrir non-alcoholic beverages í flokki 32.

dóms Evrópudómstólsins² og úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda.³ Einnig vísaði hann til niðurstöðu áfrýjunarnefndar OHIM (nú EUIPO) í máli er varðaði vörumerkið BRAND.⁴ Áréttaði umboðsmaður að sérkenni merkja ætti að meta með hliðsjón af þeirri vöru sem það óskaðist skráð til að auðkenna. Taldi umboðsmaður merkið ekki lýsandi fyrir umræddar vörur heldur væri það í mesta lagi vísbendandi. Þá sagði orðrétt:

Um er að ræða fjögurra orða merki sem hefur enga skírskotun til hinna höfnuðu vara sem merkinu er ætlað að auðkenna. Ómögulegt er að sjá nein tengsl vörumerkis umbjóðanda okkar ENERGY FOR THE JOURNEY með þeim vörum sem sótt er um vernd fyrir í og að okkar mati er hafið yfir allan skynsamlegan vafa að neytendur munu ekki geta ráðið af vörumerkinu hvaða vörur er um að ræða eða talið að það tengist óáfengum drykkjum.

Þá kvaðst umboðsmaðurinn hafna því að orðasambandið vísaði til varanna og benti á að orðið *energy* mætti hæglega túlka sem tilvísun til orku á sviði iðnaðar, svo sem bensíns eða rafmagns sem gæti þurft fyrir ferðalagið. Sagði umboðsmaður það óvenjulegt að nota orðið *journey* í samhengi við það að vera með nesti í ferðalagi þar sem orðið *journey* ætti við um lengri ferðalög en það gæti einnig vísað til andlegs ferðalags. Vísað var til skilgreininga úr orðabókum og sagði umboðsmaður ljóst að orðasambandið *energy for the journey* gæti ekki talist eðlileg orðnotkun til að lýsa þeim vörum sem um ræðir. Taldi umboðsmaður að hinn almenni neytendi myndi ekki tengja vörumerkið við vörur umsóknar.

Umboðsmaður áfrýjanda vísaði því næst í athugasemdir við 13. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalogum nr. 45/1997 og sagði merki áfrýjanda ekki fela í sér almenna lýsingu á umræddum vörum. Taldi hann ljóst að merkið hefði ekki sérstaka þýðingu fyrir drykkjarvörur og væri ekki algengt að það væri notað fyrir slíkar vörur. Jafnframt vísaði hann til 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. og kvað skráningu á merkinu ekki takmarka möguleika annarra á að gera grein fyrir vörum sínum. Taldi umboðsmaðurinn merkið skráningarhæft. Því næst fjallaði umboðsmaður um vísbendandi merki og vísaði til dæma úr íslenskri skráningarframkvæmd og benti á ýmis skráð merki hér á landi sem hann taldi styðja það að umsókn áfrýjanda yrði samþykkt til skráningar. Taldi umboðsmaður merkið mögulega til þess fallið að veita hugrenningartengsl við einhvers konar orku fyrir ferðalög en það veitti ekki beinar upplýsingar um vörur umsóknarinnar eða lýsti þeim á nokkurn hátt.

Að lokum gerði umboðsmaður grein fyrir því að merkið væri skráð hjá Evrópsku Hugverkastofunni (EUIPO) og víðar.

² C-191/01 P.

³ Úrskurðir í málum nr. 12/2004 frá 22. nóvember 20024 (SILK ESSENTIALS) og nr. 11/2012 frá 14. maí 2013 (TOTAL EFFECTS).

⁴ Ákvörðun nr. R 929/2000-1.

Í bréf Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. júní 2022, voru tilvísanir til lagaákvæða áréttáðar. Stofnunin benti á að viðmið DOUBLEMINT-dóms Evrópudómstólsins væru ekki tæmandi talin, þau gæfu vísbendingu um hvort merki teldist lýsandi og skorti sérkenni en þau ættu ekki sjálfkrafa við í hverju tilviki. Hugverkastofan féllst á að ekki væri líklegt að umrætt orðasamband yrði notað sem almenn lýsing á þeirri vöru sem því væri ætlað að auðkenna. Hins vegar taldi stofnunin það fela í sér venjubundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum umræddrar vöru. Samsetning orðanna væri hefðbundin og málfræðilega rétt og taldi Hugverkastofan að íslenskir neytendur yrðu fljótir að átta sig á merkingu orðasambandsins og til hvaða eiginleika það vísaði, þ.e. að óáfengir drykkir veiti orku fyrir ferðina. Benti stofnunin á að óáfengum drykkjum væri augljóslega ætlað að slökkva þorsta en þeir gætu haft aðra mikilvæga eiginleika, t.d. að næra, seðja hungur eða veita orku. Taldi stofnunin umrædda eiginleika mikilvæga fyrir þær vörur sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Áréttaði stofnunin, út frá BRAND-fordæmi sem umboðsmaður vísaði til, að orðasambandið *energy for the journey* væri hefðbundin orðnotkun í tengslum við óáfenga drykki, einkum orðið *energy*. Að mati stofnunarinnar bættu orðin *for the journey* ekki öðru við en lýsingu á því að varan veiti orku fyrir ferð eða fyrir ferðalag. Tók stofnunin fram að orðið *energy* fyndist í mörgum vörumerkjaskráningum fyrir vörur í flokki 32 en þó ekki eitt og sér. Fyrir lægi úrskurður Hugverkastofunnar um að orðið *energy* skorti sérkenni og aðgreiningahæfi fyrir óáfenga drykki í flokki 32 og væri talið lýsandi fyrir eiginleika þeirra í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Því næst benti stofnunin á að það væri nægjanlegt að ein af mögulegum merkingum orðs lýsti vörum eða þjónustu, sbr. DOUBLEMINT-dóminn. Sagði Hugverkastofan að merking orðanna *journey* og *energy* væri ljós.

Hugverkastofan sagði að ekki væri unnt að slíta orðin í merkinu í sundur enda þyrfti að meta sérkennið heildstætt og í samhengi við þá vöru sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Taldi stofnunin að íslenskir neytendur, sem almennt gætu skilið texta á ensku, myndu tengja orðasambandið við eiginleika vörunnar og líta svo á að hún veiti orku fyrir ferðina. Taldi stofnunin merkið því sannanlega lýsandi fyrir eiginleika og gæði varanna.

Hvað snertir vísbendandi merki kvaðst Hugverkastofan ekki geta fallist á að orðasamsetning merkisins hefði ekki skírskotun til þeirra vara sem synjun næði til. Stofnunin hefði staðfest að orðið *energy* skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir óáfenga drykki og orðin *for the journey* bættu aðeins því við að vörunar veittu orku fyrir ferð eða ferðalag, umfram þá eiginleika að slökkva þorsta, og væri orðasamsetningin hefðbundin og merkingin ljós. Taldi Hugverkastofan að merkið væri fremur lýsandi en vísbendandi.

Benti stofnunin á að hún væri ekki bundin af fyrri skráningum og að hver umsókn væri metin sjálfstætt. Þá væri vörumerkjarétturinn landsbundinn og stofnunin ekki bundin af skráningum í öðrum löndum.

Með bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 13. október 2022, var skráningu merkisins endanlega synjað.

Með áfrýjun, dags. 25. nóvember 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, þar sem þess var krafist að ákvörðuninni yrði hnekkkt og að skráning merkisins yrði heimiluð fyrir allar vörur sem merkið óskaðist skráð fyrir.⁵

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort orðmerkið ENERGY FOR THE JOURNEY, sbr. umsókn nr. V0122426, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 32, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.

Hugverkastofan synjaði merkinu á þeim grundvelli að það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi auk þess sem það væri lýsandi, m.a. fyrir gæði og eiginleika þeirrar vöru sem því væri ætlað að auðkenna. Í greinargerð til nefndarinnar vísaði stofnunin til 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. og 1. tölul. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sem og 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 13. gr. vml. er kveðið á um hvaða tákn eða merki skuli ekki skrá sem vörumerki. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. 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 sem gefa til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té breyta engu um sérkenni þeirra, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta sérhvert

⁵ Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfgefið að unnt sé að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum.

Orðmerki áfrýjanda, ENERGY FOR THE JOURNEY, samanstendur af fjórum orðum og er á ensku. Á íslensku yrði það útlagt sem *orka*, *þrek* eða *kraftur fyrir ferðina* eða *fyrir ferðalagið*.

Mat á sérkenni merkis tekur mið af merkinu sjálfu og þeirri vöru eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Að mati nefndarinnar skortir orðið *energy* sérkenni fyrir þá vöru sem merkið óskast skráð til að auðkenna, þ.e. óáfenga drykki, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Viðbótin *for the journey* eykur ekki á sérkenni merkisins í heild að mati nefndarinnar. Orðasambandið felst í fremur algengum orðum og er hvorki fyrir að fara orðaleik né sérkennilegri uppbyggingu. Merking orðasambandsins er einföld og skýr og telur áfrýjunarnefnd að hinn almenni neytandi átti sig á inntaki þess þegar hann sér merkið í samhengi við þá vöru sem um ræðir.

Með vísan til framangreinds er það mat áfrýjunarnefndar að orðmerkið tengist náði þeirri vöru sem því er ætlað að auðkenna og sé ekki til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja skráningu á merki áfrýjanda á merkinu ENERGY FOR THE JOURNEY, sbr. umsókn nr. V0122426.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Haraldur Steinþórsson lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 13. október 2022, um að synja umsókn um skráningu á merkinu ENERGY FOR THE JOURNEY, sbr. umsókn nr. V0122426, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Haraldur Steinþórsson

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Arnarhvoli við Lindargötu
101 Reykjavík

Bt. Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Reykjavík, 25. nóvember 2022

Varðar: Áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar frá 13. október 2022 vegna synjunar á skráningu
vörumerkisins ENERGY FOR THE JOURNEY (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0122426
Í eigu: Monster Energy Company
Okkar tilvísun: TM21658IS00
Áfrýjunarfrestur: **13. desember 2022**

Vísað er til bréfs Hugverkastofunnar, dags. 13. október 2022, þar sem ofangreindu vörumerki
umbjóðanda okkar, ENERGY FOR THE JOURNEY (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0122426 í eigu Monster
Energy Company, var synjað skráningar fyrir allar vörur umsóknarinnar í flokki 31.

Í ákvörðun Hugverkastofunnar var merkinu ENERGY FOR THE JOURNEY synjað skráningar fyrir
eftirfarandi vörur í flokki 31:

Non-alcoholic beverages.

Synjun Hugverkastofunnar, sbr. rökstuðning vegna fyrirhugaðrar synjunar dags 8. júní 2022, byggist á
því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé auk þess lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar,
sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.). Við getum ekki fallist á
framangreinda niðurstöðu Hugverkastofunnar.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar verði hnekkt og að skráning
vörumerkisins ENERGY FOR THE JOURNEY, sbr. umsókn nr. V0122426, verði heimiluð hér á landi. Við
ítrekum röksemdir okkar sem hafa verið settar fram á fyrri stigum þessa máls, sbr. greinargerð okkar,
dags. 17. janúar 2022, en vísum jafnframt til neðangreindra röksemda.

Almennt um sérkenni og aðgreiningarhæfi

Samkvæmt 1. tl. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar tákn sem eru til þess fallin að greina
vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Í 13. gr. sömu laga eru sett fram ítarlegri
skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Er þar meðal annars kveðið á um að vörumerki skuli ekki skrá ef
það skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ef
vörumerki samanstendur 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,

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að vml. segir að krafan um sérkenni og aðgreiningarhæfi grundvallist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum er ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar er ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Þá segir jafnframt að þegar metið er hvort merki er hæft til skráningar beri að hafa þessi sjónarmið í huga. Má því álykta að það séu einkum tvær spurningar sem skráningaryfirvöldum ber að hafa í huga þegar skráningarhæfi merkja er metið:

1. Er merkið til þess fallið að greina vörur og þjónustu eins merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra?
2. Hafa aðrir aðilar á viðkomandi sviði viðskipta þörf á að nota merkið til að lýsa vörum sínum eða þjónustu?

Þá segir m.a. í 2. mgr. 13. gr. að þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna. Því þarf tiltekið heildarmat að fara fram þar sem litið er til samsetningar þeirra atriða sem mynda vörumerkið og til þeirra vara og/eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Það er því ljóst að vörumerki verður að hafa til að bera nægileg sérkenni til að unnt sé að telja það skráningarhæft, sem og aðgreiningarhæfi. Í því felst að vörumerki þurfa að vera þannig úr garði gerð að þau hafi til að bera nægjanleg sérkenni sem gerir þeim kleift að greina vörur eins aðila frá vörum annarra í huga neytenda á markaði. Meginhlutverk vörumerkja er þannig að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml., en í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra.

Sérkenni merkisins og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Fyrir Evrópudómstólnum, Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) og áfrýjunarnefndum stofnunarinnar hefur reynt nokkuð á sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkja. Eðlilegt er að líta til fordæma af þeim vettvangi við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkja á Íslandi.

Vert er að nefna dóm Evrópudómstólsins varðandi vörumerkið DOUBLEMINT¹, en þar reyndi á sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í þessum víðfræga dómi voru sett fram þrjú viðmið sem notast ætti við þegar meta á hvort merki teljist hafa til að bera nægileg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Margoft hafa skráningaryfirvöld hér á landi stuðst við þessi viðmið, sbr. m.a. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar vegna vörumerksins SILK ESSENTIALS², í úrskurði vegna vörumerkisins TOTAL EFFECTS³, í úrskurði vegna vörumerkisins SUPERDRIVE⁴ og í úrskurði vegna JELLYBOMB⁵. Í framangreindum úrskurðum voru fyrrgreind viðmið reifuð á eftirfarandi hátt:

1. Er orðasambandið líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru/þjónustu?
2. Er orðasambandið venjubundin notkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu?
3. Hversu mikilvægir eru viðkomandi eiginleikar fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið á að auðkenna?

¹ DOUBLEMINT málið nr. C-191/01 P.

² SILK ESSENTIALS mál nr. 12/2004 frá 22. nóvember 2004.

³ TOTAL EFFECTS mál nr. 11/2012 frá 14. maí 2013.

⁴ SUPERDRIVE mál nr. 7/2014 frá 13. júlí 2015.

⁵ JELLYBOMB mál nr. 9/2019 frá 24. febrúar 2022.

Ofangreind viðmið voru einnig til umfjöllunar í úrskurði nefndarinnar í máli nr. 9/2017 þar sem reyndi á skráningarhæfi merkisins HOUSE & GARDEN (V0091985). Áfrýjunarnefndin tók þar fram að við mat á ofangreindum viðmiðum skiptir máli að meta skráningarhæfi merkis með tilliti til þeirrar upptalningar sem fyrirfinnst í vöru- og þjónustulýsingu viðkomandi umsóknar.

Í ljósi fyrri framkvæmdar, bæði fyrir Evrópudómstólnum og héraðs, teljum við nauðsynlegt að framangreind viðmið séu höfð í huga við mat á skráningarhæfi merkis umbjóðanda okkar, ENERGY FOR THE JOURNEY. Sé ofangreint mat heimfært á merki umbjóðanda okkar er það okkar mat að merkið hafi að bera nægilegt sérkenni til þess að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá sambærilegum vörum og þjónustu annarra.

Í fyrsta lagi er ólíklegt að merkið ENERGY FOR THE JOURNEY verði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem skráningar er óskað fyrir í flokki 32, þ.e. óáfenga drykki, og er Hugverkastofan sammála því mati, sbr. greinargerð Hugverkastofunnar, dags. 8. júní 2022, bls. 2.

Í öðru lagi, öfugt við það sem Hugverkastofan hefur haldið fram, teljum við ENERGY FOR THE JOURNEY ekki venjubundna orðnotkun til að lýsa þeim vörum sem sótt er um skráningu fyrir. Að mati Hugverkastofunnar munu íslenskir neytendur vera fljótir að átta sig því til hvaða eiginleika orðasambandið vísar, þ.e. að hinir óáfengu drykkir sem um ræðir veiti þeim sem neytir þeirra *orku fyrir ferðina*. Við erum alfarið ósammála framangreindri afstöðu Hugverkastofunnar. Að okkar mati munu neytendur ekki vera fljótir að tengja merkingu orðasambandsins ENERGY FOR THE JOURNEY, í samhengi við þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir, við tiltekna eiginleika. Merkið gæti í besta falli talist vísbendandi, þ.e. falið í sér ákveðna vísbendingu um eiginleika eða notkun varanna, en slík merki eru fyllilega skráningarhæf, líkt og fjallað verður um nánar síðar. Um er að ræða margrætt orðasamband sem getur vísað til einhvers konar ferðalags (JOURNEY), en við höfnum því alfarið að neytendur muni tengja merkið við ákveðinn boðskap. Þvert á móti teljum við merkið til þess fallið að vekja upp forvitni meðal neytenda og kalla á ákveðna hugmyndaauðgi til þess að ljá því merkingu.

Þessu til stuðnings bendum við á að ef „drykkir fyrir ferðalög“ eða „drinks for journeys“ er slegið inn í leitarvél Google fást eftirfarandi niðurstöður.

← → ↻ <https://www.google.com/search?q=drykkir+fyrir+ferðalög&oq=drykkir+fyrir+ferðalög&aqs=edge..69i57j0i546l4.3597j0j1&source=...> 🔍

Google drykkir fyrir ferðalög X 🔍

Images Maps Videos News Shopping Books Flights Finance All filters Tools

<https://www.kilroy.is/ferdarad/ma...> · Translate this page

Matur og drykkur á ferðalagi - KILROY

Í flestum heimsálfum í heiminum mun það ekki vera erfitt fyrir þig að finna ... Þegar þú ert að ferðast á ráðstöfunarfé, þá er ólíklegt að þú sért að fara ...

<https://www.covid.is/undirflokkar/> · Translate this page

Ferðalög - Covid.is

Ef þú ætlar að ferðast og þarft neikvætt PCR próf verður þú að skipuleggja sýnatöku með það í huga að vottorðið sé komið tímalega fyrir ferð.

Missing: drykkir | Must include: drykkir

<https://heilsa.is/Featured/> · Translate this page

For travelling abroad – góðgerlablandan til að taka með í ...

50% fólks fær meltingartruflanir á ferðalögum erlendis! ... við ferðumst um langan veg á framandi slóðir eru meiri líkur á að verða fyrir matarsýkingum.

Þegar „drykkir fyrir ferðalög“ er slegið inn í leitarvél Google koma ekki upp neinar leitarniðurstöður sem tengjast óafengum drykkjum.

← → ↻ https://www.google.com/search?q=drinks+for+journeys&ei=8d9jY5XZlIO6gQbo86_4BQ&ved=0ahUKEwjVle2-q5L7AhUDXcAKHej5... 🔍

Google drinks for journeys X 🔍

Images Shopping Videos News Maps Books Flights Finance All filters

Here's a list of summer drinks to beat the heat during summer train travel

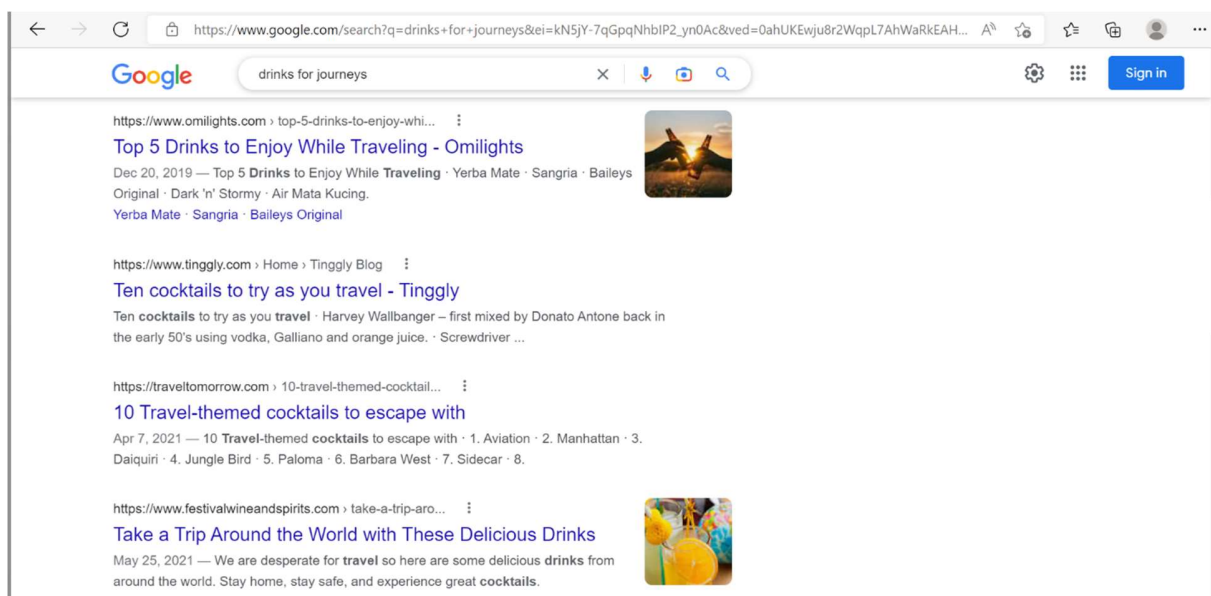
- 1) Aam Panna. The first Drink on this list is Aam Panna. ...
- 2) Sattu Sharbat (Sattu Drink) ...
- 3) Jal-jeera. ...
- 4) Chaas (Buttermilk) ...
- 5) Nariyal Pani (Coconut Water) ...
- 6) Ganne ka Ras (Sugarcane Juice) ...
- 7) Lassi. ...
- 8) Nimbu Paani (Lemonade)

[More items...](#) · Mar 3, 2022

<https://railrecipe.com/blog/10-amazing-beverages-you...> ·

10 Amazing Beverages You Must Drink While Traveling By Train

About featured snippets · Feedback



Þegar „drinks for journeys“ er slegið inn í leitarvél Google koma upp uppskriftir af hanastélum (e. *cocktails*), þ.e. áfengum drykkjum. Jafnframt vekur athygli að orðið „travel“ kemur þar fyrir, en ekki orðið „journey“, enda er orðið almennt ekki notað í þessu samhengi og ólíklegt að til þess komi. Loks má nefna að þær leitarniðurstöður sem koma upp hafa engin tengsl við ENERGY eða „orku“.

Í þriðja lagi geta þeir eiginleikar sem felast í vörumerkinu ENERGY FOR THE JOURNEY á engan hátt talist mikilvægir fyrir vörurnar sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki 32, en mikilvægasti eiginleiki óáfengra drykkjarvara er almennt að slökkva þorsta. Hugverkastofan hefur bent á að drykkjarvörur geti haft aðra eiginleika, t.d. að seðja hungur eða veita orku. Við gerum ekki athugasemdir við þá staðhæfingu en bendum á að merkið sem um ræðir er ENERGY FOR THE JOURNEY. Það getur ekki talist mikilvægur eiginleiki drykkjarvöru að veita orku fyrir e.k. ferðalag, enda almennt hægt að neyta hvers kyns drykkja hvenær sem er, ekki eingöngu á ferðalögum. Þá könnunumst við ekki við að ákveðnir drykkir séu „fyrir ferðalög“ sérstaklega.

Þá er vert að nefna að við teljum ekki nauðsynlegt að merkinu sé haldið frjálssu svo aðrir geti notað það til að auðkenna sína óáfengu drykki. Almennt er talið að hugmyndin að baki því að halda frjálsum tilteknum orðum eigi aðeins við um orð sem mikið eru notuð í daglegu máli eða fagmáli eins og til dæmis OG, EÐA, MJÖG, KRÓNA. Sem dæmi um danska framkvæmd má vísa til ákvörðunar skráningaryfirvalda þar í landi frá 27. febrúar 2002, vegna vörumerkisins LITE fyrir matvörur sem synjað var skráningar þar sem það var talið lýsandi og að nauðsynlegt væri að halda þessu orði frjálssu til notkunar fyrir aðra.⁶ Við getum engan veginn fallist á að sömu röksemdir eigi við um vörumerki umbjóðanda okkar enda hefur það til að bera nægileg sérkenni í skilningi vörumerkjaréttarins.

Í rökstuðningi Hugverkastofunnar um fyrirhugaða synjun á skráningu merkisins ENERGY FOR THE JOURNEY, dags. 11. nóvember 2021, er á því byggt að um sé að ræða orðasamband sem er almenns eðlis og fyrst og fremst til þess fallið að koma áleiðis tilteknum skilaboðum fremur en að auðkenna viðskiptalegan uppruna. Til viðbótar taldi Hugverkastofan orðasambandið lýsandi fyrir m.a. gæði og eiginleika þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna, þ.e. merkið gefi til kynna að varan sé rík af orku.

⁶ Ákvörðun dönsku Einkaleyfastofunnar, T-79/00 frá 27.2.2002.

Við getum ekki falist á framangreinda röksemdarfærslu og teljum merki umbjóðanda okkar vel til þess fallið að auðkenna vörur umsóknarinnar. Um er að ræða fjögurra orða merki sem hefur enga sérstaka skírskotun til hinna höfnuðu vara sem merkinu er ætlað að auðkenna, líkt og var rakið að framan. Ómögulegt er að sjá nein tengsl vörumerkis umbjóðanda okkar ENERGY FOR THE JOURNEY með þeim vörum sem sótt er um vernd fyrir og að okkar mati er hafið yfir allan skynsamlegan vafa að neytendur munu hvorki geta ráðið af vörumerkinu hvaða vörur er um að ræða né talið að það tengist óáfengum drykkjarvörum. Merkið getur í besta falli talist vísbendandi, en slík merki eru fyllilega skráningarhæf.

Í ljósi alls ofangreinda getur merkið ENERGY FOR THE JOURNEY ekki talist lýsandi fyrir eiginleika varanna, heldur verður þvert á móti að teljast uppfylla fyllilega kröfur 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Við teljum ljóst að merkið sé vel til þess fallin að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra framleiðenda á sama sviði.

Vísbendandi vörumerki og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Vörumerki geta verið vísbendandi (*suggestive*) án þess þó að vísa til þess um hvers konar vörur eða þjónustu sé að ræða. Vörumerki sem eru talin vísbendandi eru þau merki sem gefa vísbendingu um vöruna án þess að vera beinlínis lýsandi. Oft er um að ræða tilbúin orð sem minna á eða kalla fram í hugann tegund eða gæði, þ.e. þau leiða hugann að þessum atriðum án þess að lýsa þeim beint. Vörumerki sem teljast vísbendandi geta einnig verið tvíræð og í þeim falist dulbúin uppástunga um gæði eða gefin séu í skyn tegundaratriði varðandi vöruna. Skráning slíkra vísbendandi merkja er almennt viðurkennd um allan heim.⁷

Ýmis slík merki hafa verið skráð hér á landi, en sem dæmi má nefna merkin POWERWARE, SILK ESSENTIALS, MEDALIST, BODYFIT og SHARING EXPERTISE, en um þau var fjallað í greinargerð okkar, dags. 17. janúar 2022.

Að okkar mati er um fullkomlega sambærilegar forsendur að ræða hvað varðar merkið ENERGY FOR THE JOURNEY og framangreindar skráningar, sbr. fyrri umfjöllun okkar í áðurnefndri greinargerð. Merkið ENERGY FOR THE JOURNEY er mögulega til þess fallið að skapa hugrenningartengsl við einhvers konar orkugjafa, en alls ekki er unnt að líta svo á að það veiti beinar upplýsingar um vörur umsóknarinnar eða lýsi þeim á nokkurn hátt.

Merkið sem um ræðir útleiggst t.d. sem *orka fyrir ferðina* eða *ferðalagið*. E.t.v. mætti sjá fyrir sér orðið ENERGY eða *orka* notað eitt og sér í tengslum við vörur umsóknarinnar. Hins vegar er ekki sótt um skráningu fyrir merkið ENERGY, heldur ENERGY FOR THE JOURNEY. Að okkar mati er viðbótin FOR THE JOURNEY til þess fallin að ljá merkinu aukið sérkenni og aðgreiningarhæfi og getur merkið í heild sinni ekki talist lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar.

Líkt og fjallað var um að framan og í greinargerð okkar, dags. 17. janúar 2022, getur orðið JOURNEY eða *ferð* haft ýmsar merkingar. Orðið getur t.d. vísað til lengri ferðalaga, en þegar rætt er um orku fyrir ferðalög og vísað til einhvers konar nestis í formi matar og drykkja, væri orðið *journey* mjög óvenjuleg orðanotkun. Að auki má nota orðið um annars konar ferðalög, svo sem andlegt ferðalag eða samansafn upplifana yfir ákveðinn tíma sem leiða til breytinga í lífi fólks.⁸

⁷ Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur, Bókaútgáfa Orators, Reykjavík 1995, bls. 77.

⁸ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/journey> ; <https://www.merriam-webster.com/dictionary/journey>

Þegar neytendur sjá merkið ENERGY FOR THE JOURNEY sem auðkenni fyrir óáfenga drykki munu þeir ekki átta sig á neinni beinni tengingu merkisins við vörurnar, heldur er neytendum eftirlátið að ljá orðasambandinu frekari merkingu með eigin hugmyndaauðgi. Líkt og áður segir getur orðið JOURNEY vísað til andlegs ferðalags, ferðalags ímyndunaraflsins eða ferðalags manneskju um áþreifanlegt landfræðilegt svæði, sem dæmi. Neytendum er eftirlátið ljá orðasambandinu merkingu byggða á eigin persónulegu hugmyndum og hugsunum, sem er gerólik milli einstaklinga. Merkið er því til þess fallið að vekja athygli og forvitni og krefst ákveðins hugsanaferlis hjá neytendum þar sem merkið vekur ekki upp skýra eða nákvæma merkingu. Við teljum merkið því vel hæft til þess vera vörumerki og greina vörur umbjóðanda okkar frá vörum annarra.

Fyrri sambærilegar skráningar og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Í greinargerð okkar, dags. 17. janúar 2022, vísuðum við til fyrri vörumerkjaskráninga sem við teljum sambærilegar merkinu ENERGY FOR THE JOURNEY og mætti telja lýsandi með því að beita sömu rökum og Hugverkastofan hefur fært fram í fyrirbyggjandi máli. Skráningarnar sem um ræðir eru eftirfarandi:

- **ENERGY HYBRID** (skráning nr. V0100924), **DARK ENERGY** (skráning nr. V0117167), **RAGER ENERGY DRINK** (skráning nr. V0114975) og **DIRECT ENERGY** (orð- og myndmerki) (skráning nr. V0071551), öll skráð fyrir einhvers konar drykkjarvörur í flokki 32.

Hugverkastofan sagði ofangreind merki öll innihalda orðhluta sem var talinn hafa nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur eða þjónustu sem sótt var um skráningu fyrir. Við fáum ekki séð hvernig ofangreind merki geta talist uppfylla kröfur vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi en ekki merki umbjóðanda okkar, ENERGY FOR THE JOURNEY. Með þeim rökum og Hugverkastofan teflir fram í máli þessu mætti halda því fram að merkið ENERGY HYBRID vísi einungis til þess að um sé að ræða drykki sem veita orku og samanstanda af e.k. blöndu, merkið DARK ENERGY vísi til þess að um sé að ræða orkudrykki sem eru dökkir að lit, RAGER ENERGY DRINK vísi til þess að um sé að ræða drykki sem veita orku og gera menn vel tilbúna að skemmta sér⁹ og DIRECT ENERGY vísi til þess að um sé að ræða drykki sem veita beina orku.

- Orð- og myndmerkin **BUBLY SPARKLING WATER** (skráning nr. V0119155), **DIRECT ENERGY** (skráning nr. V0071551), **DESIGN JOURNEY** (skráning nr. V0113610) og **GLACIER JOURNEY SNOWMOBILES & GLACIER JEEPS** (skráning nr. V0100687).

Þar sem ofangreind merki eru orð- og myndmerki sagði Hugverkastofan annað mat lagt á merkin en orðmerki. Það eitt að merki séu orð- og myndmerki gerir það ekki að verkum að þau teljist sjálfkrafa ekki sambærileg orðmerkjum, en slíkt er háð mati hverju sinni. Orðhluti orð- og myndmerkis getur talist vera ríkjandi og mest áberandi þáttur merkis, t.d. ef myndhluti þess er óáberandi eða merkið í heild er

lítið stílfært. Taka má sem dæmi áður nefnt merki  sem er m.a. skráð fyrir kolsýrt vatn og sóðavatn í flokki 32. Merkið er afar lítið stílfært og samanstendur eingöngu af orðunum BUBLY SPARKLING WATER í nokkuð hefðbundnu letri. Þrátt fyrir að efri hluti stafsins U í orðinu BUBLY sé ekki sjáanlegur er samt sem áður augljóst að um stafinn U er að ræða. Við fáum ekki séð af hverju merkið

 gat talist uppfylla skilyrði vörumerkjalaga fyrir skráningu merkis en ENERGY FOR THE JOURNEY gerir það ekki.

⁹ <https://www.lexico.com/definition/rager>

- **BAKKELSI** (skráning nr. V0105743) sem er skráð fyrir ýmsar vörur í flokkum 29, 30, 32 og 43, þ. á m. fyrir sykur, eftirréttamús, súkkulaðimús, hveiti, kökuduft, kökukrem og súkkulaðiskraut fyrir kökur

Hugverkastofan hefur bent á að merkið sé skráð fyrir aðrar vörur en þær sem teljast almennt til bakkelsis. Við bendum á að merkið er skráð fyrir ýmis konar sætmeti og hráefni sem almennt er notað til þess að útbúa bakkelsi. Þá má nefna að kökur eru bakkelsi, en merkið er skráð fyrir kökuduft, þ.e. duft sem hefur eingöngu þann eiginleika að verða að köku þegar t.d. vökva er blandað saman við og deigið bakað.

- **NÆRA** (skráning nr. V0119269)¹⁰ sem er skráð í flokkum 3, 29, 30, 31, 32 og 43, m.a. fyrir ýmiss konar fæðu.

Hugverkstofan heldur því fram að um sé að ræða óhefðbundna eða síður algenga orðnotkun. Við getum ekki fallist á framangreint. Að okkar mati verður sagnorðið NÆRA að teljast hefðbundin orðnotkun í tengslum við vörur umsóknarinnar, þ.e. matvæli, sbr. t.d. að *næra sig*. Við fáum ekki séð hvernig merkið NÆRA getur talist óhefðbundin eða síður algeng orðnotkun, en merki umbjóðanda okkar ENERGY FOR THE JOURNEY gerir það ekki.

- **ASAP réttir** (skráning nr. V0118972) sem er skráð í flokkum 29, 30, 31 og 32 fyrir ýmsar matar- og drykkjarvörur, þ.á m. ostborgara, samlokur smoothie drykki og ferskt salat.

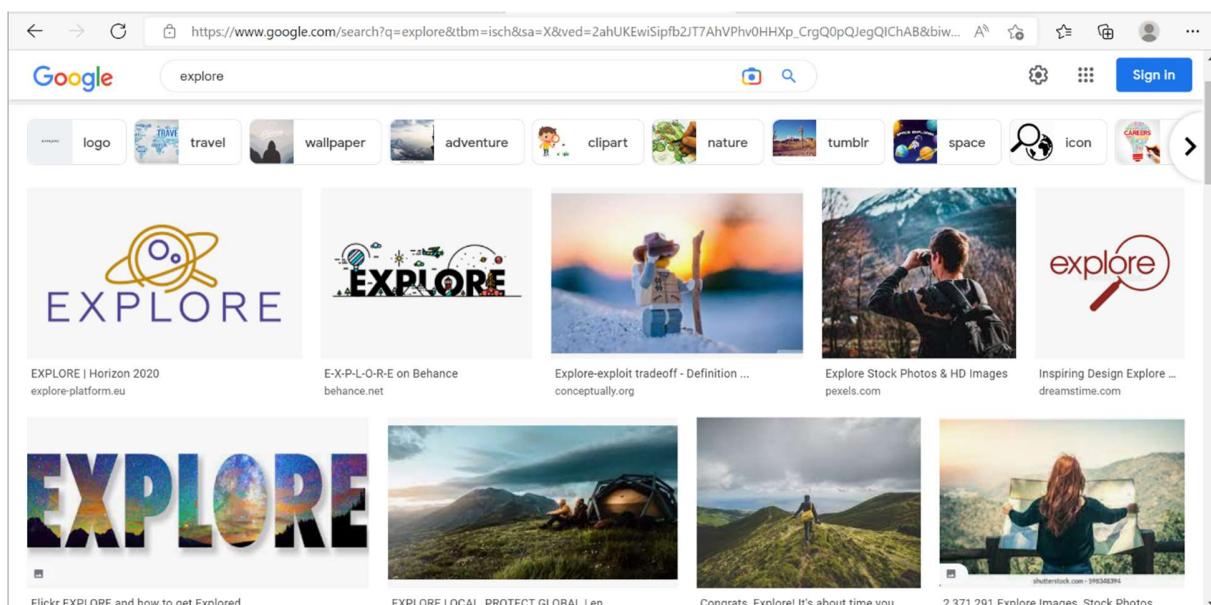
Að mati Hugverkastofunnar er styttingin ASAP ekki algeng í tengslum við vörur umsóknarinnar. Hugverkastofan hefur jafnframt fallist á að ekki sé líklegt að orðasambandið ENERGY FOR THE JOURNEY verði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem sótt er um skráningu fyrir. Við fáum því ekki séð hvernig merkið ASAP réttir gat talist uppfylla skilyrði fyrir skráningu en merkið ENERGY FOR THE JOURNEY gerir það ekki.

Loks viljum við benda á eftirfarandi skráningu:

- **NEVER STOP EXPLORING** (skráning nr. V0071306) sem er skráð í flokkum 6, 9, 18, 20, 22, 25 og 35, m.a. fyrir ýmiss konar útivistarfatnað, svo sem íþróttaskó, skó til að nota í utanvegahlaupum, klífurskó, gönguskó, ökkla háia gönguskór til að nota í erfiðum göngum, varmaundirföt, vindjakka, og smásölu með útbúnað fyrir útivist.

Merkið útleiggst t.d. sem *aldrei hætta að kanna* eða *athuga*. Orðið EXPLORE er almennt notað í tengslum við einhvers konar útivist eða ferðalög, sbr. t.d. niðurstöður í leitarvél Google:

¹⁰ NÆRA er einnig skráð sem orðmerki, sbr. skráningar nr. V0119270 og V0114343.



Með sömu rökum og Hugverkastofan hefur fært fram í fyrirliggjandi máli mætti halda því fram að merkið sé lýsandi fyrir útivistarvörur eða vörur fyrir ferðalög, þ.e. vörur umsóknarinnra, þar sem því sé eingöngu ætlað að koma ákveðnum skilaboðum um útivist eða ferðalög til skila sem neytendur munu átta sig án mikillar umhugsunar.

Skráningarhæfi merkisins NEVER STOP EXPLORING kom til skoðunar fyrir norskum dómstólum.¹¹ Borgarting Lagmannsrett komst að þeirri niðurstöðu að merkið uppfyllti skilyrði fyrir skráningarhæfi og sneri þar með við fyrri niðurstöðu norskra dómstóla í málinu. Dómstóllinn taldi tengslin milli orðasambandsins NEVER STOP EXPLORING og vara umsóknarinnar ekki augljós umsvifalaust. Þrátt fyrir að merkið gæti haft tengsl við könnunarleiðangra eða útivist þá væri ekki hægt að líta svo á að hinn almenni neytandi myndi átta sig umsvifalaust á tengingunni við vörur umsóknarinnar. Þá taldi dómstóllinn mögulega merkingu NEVER STOP EXPLORING margræða þannig að ákveðið hugsanaferli þurfi að eiga sér stað hjá neytendum til þess að setja merkið í samhengi við vörur umsóknarinnar.

Við teljum sömu sjónarmið eiga við um merkið ENERGY FOR THE JOURNEY. Að okkar mati munu neytendur ekki átta sig á tengingu merkisins við vörur umsóknarinnar nema ákveðið hugsanaferli eigi sér stað. Við teljum raunar tengingu ENERGY FOR THE JOURNEY við óáfenga drykki enn langsóttari eða óljósari en tenging NEVER STOP EXPLORING við útivistarvörur.

Ljóst er að skráningaryfirvöld hafa ítrekað samþykkt sambærileg vörumerki til skráningar hér á landi og því óskiljanlegt af hverju merki umbjóðanda okkar, ENERGY FOR THE JOURNEY, er synjað skráningar.

Í ljósi jafnfræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er mikilvægt að skráningaryfirvöld gæti samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerki umbjóðanda okkar hafi til að bera nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

¹¹ Mál Borgarting Lagmannsrett í máli nr. 19-054145ASD-BORG/01 frá 16.12.2019.

Skráningar merkisins í öðrum löndum

Merki umbjóðanda okkar hefur þegar verið samþykkt til skráningar í mörgum öðrum löndum og eru meðfylgjandi staðfestingar á skráningum í eftirfarandi löndum:

- EUIPO (fskj. 1). Eins og sést á yfirliti samskipta, og málsmeðferðarhraða, var merkið samþykkt athugasemdalaust.
- Bandaríkjunum (fskj. 2a og 2b). Skráningaryfirvöld gerðu athugasemdir við umsóknina en einungis varðandi vörulýsinguna. Engar athugasemdir voru gerðar varðandi sérkenni merkisins.
- Bretlandi (fskj. 3)
- Sviss (fskj. 4).
- Ástralía (fskj. 5).

Ljóst er því að skráningaryfirvöld þessara landa hafa metið merki umbjóðanda okkar vel skráningarhæft fyrir tilgreindar vörur. Við bendum hér sérstaklega á að merkið hefur verið samþykkt og skráð í Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu þar sem enska er opinbert tungumál. Merkið var af umræddum skráningaryfirvöldum hvorki talið vera lýsandi né skorta sérkenni fyrir vörur og þjónustu umsóknarinnar, og getum við ekki séð hvernig merkið ætti að vera meira lýsandi fyrir neytendur hér á landi en fyrir neytendur í þessum löndum.

Þrátt fyrir að Hugverkastofa sé sjálfstætt stjórnvald og taki sjálfstæðar ákvarðanir um skráningarhæfi vörumerkja gefur skráning merkisins í öðrum ríkjum ótvíræða vísbendingu um að merki umbjóðanda okkar teljist hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé því skráningarhæft. Ber að taka tillit til þess við mat á skráningarhæfi merkisins hér á landi, enda er fullkomlega réttmætt að skráningaryfirvöld beiti sambærilegum viðmiðum við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkja.

Við bendum einnig á að Hugverkastofa vísar ítrekað til ákvarðana skráningaryfirvalda Evrópusambandsins ákvörðunum sínum til stuðnings, bæði í eigin höfnunum og í greinargerðum fyrir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Ætla mætti að sambærilega framkvæmd beri að notast við í máli þessu, og ljóst er að löggjöfin og framkvæmdin hjá skráningaryfirvöldum Evrópusambandsins er afar sambærileg við hér á landi hvað varðar mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi, og hvort merki teljist lýsandi fyrir vörur og/eða þjónustu.

Í mörgum ofangreindra landa er enska opinbert eða algengasta tungumál, og við bendum sérstaklega á að merkið var samþykkt til skráningar í Evrópusambandinu og Bandaríkjunum án athugasemda við sérkenni merkisins.

Samantekt

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið er ljóst að merki umbjóðanda okkar, ENERGY FOR THE JOURNEY, getur ekki talist lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar, sbr. 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Að auki er merkið nægilega sérkennandi og hefur til að bera aðgreiningarhæfi fyrir allar tilgreindar vörur umsóknarinnar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

Við ítrekum jafnframt röksemdir okkar sem hafa verið settar fram á fyrri stigum þessa máls, sbr. greinargerð okkar, dags. 17. janúar 2022.

Við teljum ljóst að neytendur munu ekki tengja orðasambandið ENERGY FOR THE JOURNEY við tiltekna eiginleika þeirra vara sem sótt er um skráningu fyrir. Merkið gæti í besta falli talist vísbendandi.

Merkið hefur verið skráð án athugasemda í mörgum þeirra landa sem við miðum okkur helst við og/eða enska er opinbert tungumál, s.s. ESB, Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og Sviss.

Að okkar mati hefur Hugverkastofan ekki fært fram fullnægjandi rök fyrir því að merki umbjóðanda okkar, ENERGY FOR THE JOURNEY, sé ekki skráningarhæft. Þá hefur ekkert komið fram í máli þessu sem bendir til þess að vörumerkið ENERGY FOR THE JOURNEY sé öðrum á þessu sama sviði nauðsynlegt að nota til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Með vísan til alls þessa förum við þess á leit að ákvörðun Hugverkastofunnar um skráningarhæfi vörumerkis umbjóðanda okkar, ENERGY FOR THE JOURNEY, sbr. umsókn nr. V0122426, verði hnekkkt og að merkið verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur.

Loks áskiljum við okkur allan rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum þessa máls, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti
Arnarhvoli við Lindargötu
101 Reykjavík

Reykjavík, 9. febrúar 2023
Tilvísun: 202212-16947, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is

Mál nr. 12/2022 Árnason Faktor f.h. Monster Energy Company, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 19. desember 2022, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 19. febrúar 2023, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins ENERGY FOR THE JOURNEY (orðmerki) nr. V0122426, sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 13. október 2022 með vísan til 2. tl. 1. mgr. 13. gr. og 1. tl. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sem og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. sömu laga. Hvað varðar almenn sjónarmið við túlkun á framangreindum ákvæðum vörumerkjalaga vísar Hugverkastofan til rökstuðnings á fyrri stigum, einkum erindis dags. 8. júní 2022.

Forsendur synjunar voru þær að merkið mætti þýða yfir á íslensku sem *orka fyrir ferðina* og í tengslum við þær vörur sem óskað var verndar fyrir, þ.e. *óáfenga drykki* (vörulisti er á ensku: *non-alcoholic beverages*) í flokki 32, skorti merkið sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri auk þess lýsandi, m.a. fyrir gæði og eiginleika þeirrar vöru sem ætlunin væri að auðkenna. Merkið var fremur talið til þess fallið að koma tilteknum skilaboðum áleiðis en auðkenna viðskiptalegan uppruna varanna. Þá gæfi merkið til kynna að varan sem um ræddi væri rík af orku.¹

Rökstuðningur umsækjanda (nú áfrýjanda) í málinu á fyrri stigum var ekki talinn leiða til endurskoðunar á mati Hugverkastofunnar. Í nánari rökstuðningi stofnunarinnar var m.a. tekið fram að íslenskir neytendur yrðu fljótir að átta sig á merkingu orðasambandsins og til hvaða eiginleika það vísaði, þ.e. að þeir óáfengu drykkir sem um væri að ræða veittu þeim sem neyttu þeirra *orku fyrir ferðina*. Þrátt fyrir að augljós megintilgangur óáfengra drykkja væri að slökkva þorsta gætu slíkir drykkir haft aðra mikilvæga eiginleika, eins og t.d. næringar- og próteindrykkir sem næra og seðja hungur eða orkudrykkir sem veita orku. Taldi stofnunin því að umræddir eiginleikar teldust mikilvægir fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Þá benti Hugverkastofan á að þau viðmið sem umsækjandi byggði rökstuðning sinn á, svokölluð DOUBLEMINT-viðmið,² væru ekki tæmandi heldur gæfu þau aðeins vísbendingu um hvort merki gæti talist vera lýsandi og skort sérkenni og aðgreiningarhæfi af þeirri ástæðu. Tekið var fram að þrátt fyrir að viðurkennt væri að taka bæri mið af því hvernig Evrópudómstóllinn túlkaði skilyrði um sérkenni væri ekki þar með sagt að DOUBLEMINT-viðmiðin ættu sjálfkrafa við að öllu leyti í hverju tilviki.

¹ Erindi Hugverkastofunnar, dags. 11. nóvember 2021.

² Sjá dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P (DOUBLEMINT). Viðmiðin hafa einnig verið til umfjöllunar í úrskurðum hér á landi, m.a. í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 12/2004 (SILK ESSENTIALS) og nr. 11/2012 (TOTAL EFFECTS).



Varðandi umfjöllun um það hvort merkið yrði að telja vísbendandi fremur en lýsandi benti Hugverkastofan á að staðfest hefði verið, m.a. í úrskurðum Hugverkastofunnar³ að orðið ENERGY skorti augljóslega sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur. Orðin FOR THE JOURNEY bættu því eingöngu við að vörunum væri ætlað að veita orku fyrir ferð eða ferðalög, umfram þá eiginleika að slökkva þorsta, auk þess sem samsetning orðanna í merkinu væri hefðbundin, í málfræðilega rétttri röð og merking þeirra ljós. Að mati stofnunarinnar yrði því að telja merkið lýsandi fremur en vísbendandi.

Hugverkastofan vísar að meginstefnu til rökstuðnings á fyrri stigum og telur að þar hafi flestum sjónarmiðum áfrýjanda verið gerð skil. Stofnunin telur þó rétt að árétta eftirfarandi með hliðsjón af greinargerð áfrýjanda í málinu fyrir áfrýjunarnefnd.

Varðandi netleit að orðasamsetningunum „drykkir fyrir ferðalög“ eða „drinks for journeys“ þá telur Hugverkastofan niðurstöður slíkra leita ekki skipta máli fyrir það mál sem hér er til skoðunar þar sem sótt er um skráningu á orðasambandinu ENERGY FOR THE JOURNEY. Ef því orðasambandi er slegið upp í sömu leitarvél m.t.t. dagsins í dag varða flestar niðurstöður drykki, að því er virðist óáfenga orkudrykki. Ef miðað er við umsóknardag kemur orðasambandið upp í öðru samhengi en virðist þó vera í almennri notkun í tengslum við ýmiss konar orku, hvort sem er andlega eða líkamlega.⁴ Svipaðar niðurstöður fást ef leitað er að orðasambandinu á öðrum leitarvélum.⁵ Þá verður að mati Hugverkastofunnar að meta orðasambandið m.t.t. þess að orðin í merkinu hafa ekki aðeins beina vísun í ferðir/ferðalög þótt í þeim komi orðið JOURNEY fyrir, heldur er það mat stofnunarinnar að hinn almenni neytandi myndi skilja orðasambandið á þann hátt að um væri að ræða orku inn í daginn, orku fyrir verkefnið eða hvað sem er, með svipuðum hætti og skilja má algenga orðasambandið „one for the road“, sem felur í sér, auk beinnar vísunar til akbrautar, óbeina vísunar til ferðar/heimferðar. ENERGY FOR THE JOURNEY sem vörumerki fyrir óáfenga drykki er því líklegt til þess að vera skilið á þann hátt að um sé að ræða orkudrykki hvers konar.

Varðandi tilvísun áfrýjanda til skráninga merkja hér á landi sem taldar eru vera sambærileg, vísar Hugverkastofan til umfjöllunar um þau á fyrri stigum, þ.e. í greinargerð dags. 8. júní 2022. Hvað merkið NEVER STOP EXPLORING (orðmerki) nr. V0071306 varðar, þá bendir Hugverkastofan á að það var skráð hér á landi árið 2008. Þar fyrir utan telur stofnunin það hafa uppfyllt þau skilyrði sem sett voru fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-398/08 P (VORSPRUNG DURCH TECHNIK), þ.e. vera hlutlaust og órætt, gefa svigrúm til túlkunar á því fyrir hvað það stendur og auðvelt að muna.⁶ Niðurstaða þess dómstóls sem vísað er til í greinargerð áfrýjanda virðist enn fremur hafa verið í samræmi við þau sjónarmið. Merkið ENERGY FOR THE JOURNEY telur Hugverkastofan aftur á móti vísa beint til orkugjafa, s.s. drykkja.

Varðandi umfjöllun áfrýjanda um skráningar í öðrum, þar á meðal enskumælandi ríkjum, vísar Hugverkastofan til þess sem fram kemur í rökstuðningi stofnunarinnar á fyrri stigum. Við það má bæta að Hugverkastofan hefur í mörgum tilvikum skráningar í öðrum ríkjum til hliðsjónar, m.a. hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) eða í Noregi þegar skráningarhæfi merkja er metið, ekki síst með tilliti til aðildar Íslands að EES-samningnum og þess að tilskipanir Evrópusambandsins á sviði vörumerkjaréttar hafa verið innleiddar í íslenskan rétt. Þrátt fyrir þessa tengingu eru sjónarmið einstakra ríkja mismunandi þegar kemur að mati á skráningarhæfi merkja og er Hugverkastofan ekki bundin af niðurstöðum annarra skráningaryfirvalda við það mat.⁷ Hugverkastofan áréttar að þau sjónarmið sem lágu til grundvallar við mat á skráningarhæfi merkisins í þeim ríkjum sem vísað er til eru ekki ljós þrátt fyrir að staða merkjanna í skráningarkerfum sé rakin. Mat á skráningarhæfi er bundið lögum, fordæmum, mati á aðstæðum, verklagi o.fl. í hverju ríki fyrir sig og er því ekki

³ Andmælamál nr. 8 og 9/2021, COCA COLA ENERGY (orðmerki annars vegar og orð- og myndmerki hins vegar). Farið var fram á að orðið ENERGY í merkjunum yrði skráð með takmörkun en á það var ekki fallist þar sem ekki var talið valda neinum vafa að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi vörumerkjalaga. Úrskurðum stofnunarinnar var ekki áfrýjað.

⁴ Sjá niðurstöður Google leitar [hér](#). Leitað var að "Energy for the journey" í gæsalöppum fyrir umsóknardag, þ.e. 26. júlí 2021. Sótt 9. febrúar 2023.

⁵ Sömu leitarforsendum (án dagsetningar) var flett upp á leitarvélunum [bing.com](#) og [yahoo.com](#).

⁶ C-398/08 P (VORSPRUNG DURCH TECHNIK), einkum 56-59. mgr.

⁷ Sjá um þá nalgun m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-363/99 (POSTKANTOOR), einkum 44. mgr.



hægt að draga ályktun um skráningarhæfi af sögu merkis eingöngu.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í málinu á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar frá 13. október 2022 um synjun á umsókn um skráningu merkisins ENERGY FOR THE JOURNEY (orðmerki), nr. V0122426, standi.

Virðingarfyllt,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur