Ár 2021, miðvikudaginn 31. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 14/2018:

Árnason Faktor ehf. f.h.
Icelandic Trademark
Holding ehf.
gegn
Hugverkastofunni[1]
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar frá 5. júní 2018 um að synja um skráningu á vörumerkinu ICELANDIC (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0104311.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0104311, dags. 5. apríl 2017, sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu 

(orð- og myndmerki)[2], til að auðkenna vörur og þjónustu í ýmsum flokkum.[3]

Með bréfi, dags. 9. júní 2017, synjaði Hugverkastofan um skráningu merkisins að svo stöddu með vísan til 1. mgr. 2. gr. og 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Þar sem merkið væri hvítt sæist það ekki á hvítum bakgrunni og uppfyllti því ekki skilyrði 2. gr. vml. um að vera sýnilegt tákn. Af þessu leiddi að merkið hefði ekki sérkenni eða aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda andmælti synjuninni með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 20. september 2017, og kvað hann hindrun fyrir skráningu vera tæknilega fremur en lagalega og lagði hann til lausn til að koma í veg fyrir synjun. Annars vegar væri unnt að birta merki áfrýjanda með öðrum bakgrunni en tekið yrði fram við birtingu að merkið væri hvítt og að bakgrunnurinn nyti

[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] Óskað er eftir skráningu á merkinu í hvítum lit en merkið er birt hér með svörtum bakgrunn svo það sjáist á hvítu blaði.
[3] Listi yfir þær vörur og þjónustu sem sótt var um skráningu fyrir er í fylgiskjali við úrskurð þennan.

ekki verndar svipað og þegar um fyrirvara (e. disclaimer) væri að ræða. Hins vegar væri unnt að birta vörumerkið þannig að birting merkisins yrði öll á öðrum grunni. Hugverkastofan synjaði enn skráningu með bréfi dags. 4. apríl 2018.

Með áfrýjun, dags. 23. júlí 2018, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar um synjun til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkt og skráning vörumerkisins heimiluð hér á landi fyrir umræddar vörur og þjónustu[4].

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið 

(orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0104311, sé hæft til að vera vörumerki, sbr. kröfu 1. mgr. 2. gr. vml. um að vörumerki sé sýnilegt tákn. Einnig er deilt um það hvort merkið uppfylli skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml..

Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Í 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna er kveðið á um að vörumerkjaumsókn sem uppfyllti skilyrði þágildandi laga, þegar hún var lögð inn hjá Hugverkastofunni, teljist uppfylla kröfur til umsókna samkvæmt lögunum svo breyttum. Merki áfrýjanda var ekki talið uppfylla 1. mgr. 2. gr. vml. um að vera *hvers konar sýnilegt tákn* og var umsókn hans því ekki talin uppfylla skilyrði eldri laga. Með breytingarlögunum var skilyrði 1. mgr. 2. gr. hins vegar fellt brott og í gildandi vörumerkjalögum er því aðeins kveðið á um að vörumerki geti verið *hvers konar tákn*. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 segir að um sé að ræða sambærilegt mat á sérkenni og í 1. mgr. 13. gr. fyrir gildistöku breytingarlaganna. Ekki var því lögð til breyting á beitingu þess ákvæðis í framkvæmd. Áfrýjunarnefnd telur að leysa beri úr máli þessu á grundvelli þágildandi laga.

Vörumerki geta verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í athugasemdum við þessa grein í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum segir að orðið tákn hafi víðtæka merkingu. Í 2. mgr. sömu greinar er kveðið á um hvers konar tákn sé ekki unnt að öðlast vörumerkjarétt á. Í 13. gr.

[4] Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurðinum.

vml. er mælt fyrir um almenn skilyrði fyrir því að vörumerki teljist hæft til skráningar. Er það skilyrði skráningar vörumerkis, skv. 1. mgr. 13. gr., að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda þess frá vörum og þjónustu annarra.

Merki áfrýjanda er teiknuð mynd af fjalli og undir því er orðið *icelandic* ritað í hástöfum. Sótt er um merkið í hvítum lit. Vörumerki má skrá í lit og er hvergi í vörumerkjalögum kveðið á um það að hvítur litur sé undanskilinn. Þá er gert ráð fyrir því að vörumerki sé skráð í lit í umsóknareyðublaði um skráningu vörumerkis hjá Hugverkastofu og þegar vörumerkjum er flett upp á heimasíðu Hugverkastofunnar er tilgreint hvort vörumerki sé litmerki eða ekki.[5]

Þó svo að hið umdeilda merki sjáist ekki á hvítum bakgrunni eru margar leiðir fyrir áfrýjanda til að birta það sem auðkenni fyrir vörur sínar og þjónustu þannig að það verði sýnilegt, t.d. á bakgrunn í öðrum lit eða á gegnsæjum bakgrunni. Uppfyllir merkið því skilyrði 2. gr. vml. um að vera sýnilegt tákn og verður ekki talið að fyrir hendi séu lögmætar ástæður sem hindra eigi að eigandi merkisins njóti þeirrar lögverndar sem skráning merkisins í vörumerkjaskrá veitir honum.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að merkið 

(orð- og myndmerki) sé skráningarhæft sem auðkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem skráning nær til. Ber því að hnekkja ákvörðun Hugverkastofunnar og er stofnuninni falið að finna leið til að birta merki áfrýjanda með þeim hætti að það verði sýnilegt í vörumerkjaskrá.

[5] Sjá t.d. vörumerki, sbr. skrán. nr. V0104312, sem er í eigu áfrýjanda.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds lögmaður.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 4. apríl 2018, um að synja um skráningu á vörumerkinu ICELANDIC (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0104311, er hnekkt.

Selma Hafliðadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigurður R. Arnalds

Fylgiskjal.
Vöru- og þjónustulisti umsóknar nr. V0104311.

Flokkur 3: Snyrtivörur.

Flokkur 5: Sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr, barnamatur; fæðubótarefni fyrir menn og dýr; fæðubótarsamsetningar (nutraceuticals) til notkunar sem fæðubótarefni; vítamín.

Flokkur 8: Handverkfæri og handknúin tól; hnífapör; höggvopn og lagvopn; rakvélar.

Flokkur 11: Tæki og búnaður fyrir lýsingu, hitun, gufuframleiðslu, matseld, kælingu, þurrkun, loftræstingu, vatns- og hreinlætislagnir.

Flokkur 18: Leður og leðurlíki; skinn og húðir dýra; ferðakoffort og ferðatöskur; regnhlífar og sólhlífar; göngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi.

Flokkur 21: Heimilis- eða eldhúsáhöld og ílát; greiður og þvottasvampar; burstar (nema málningarpenslar); efni til burstagerðar; hlutir sem notaðir eru til ræstingar; stálull; óunnið eða hálfunnið gler (þó ekki gler notað við byggingar); glervörur, postulín og leirvörur.

Flokkur 25: Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður.

Flokkur 29: Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, frosnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; ávaxtahlaup, -sultur og -grautar; egg; mjólk og mjólkurafurðir; matarolíur og matarfeiti; fiskafurðir; tilbúnar máltíðir og/eða sælkerafæða sem inniheldur eina eða fleiri af framangreindum vörum.

Flokkur 30: Kaffi, te, kakó og gervikaffi; hrísgrjón; tapíókamjöl og sagógrjón; mjöl og matvörur úr korni; brauð, sætabrauð og sælgæti; ís til matar; sykur, hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt; sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís.

Flokkur 31: Korn og landbúnaðar-, garðræktar- og skógræktarafurðir sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; lifandi dýr; nýir ávextir og grænmeti; fræ, lifandi plöntur og blóm; dýrafóður; malt; lifandi fiskur og krabbadýr.

Flokkur 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

Flokkur 33: Áfengir drykkir (nema bjór).

Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; þjónusta við sölustarfsemi; markaðsstarfsemi; rekstur tengdra félaga; þjónusta við heildsölu og smásölu; inn- og útflutningsþjónusta.

Flokkur 39: Ferðaþjónusta; flutningar; pökkun og geymsla vöru.

Flokkur 40: Vinnsla og meðferð efna og hluta, þ.e. fisk- og skelfiskvinnsla, og vinnsla sjávarafurða.

Flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta.

Flokkur 44: Læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn eða dýr; þjónusta við landbúnað, garðyrkju og skógrækt.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Pósthólf 27
121 Reykjavík

Reykjavík, 26. október 2018

Varðar: Mál nr. 14/2018, áfrýjun á ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018, vegna synjunar á skráningu vörumerkisins ICELANDIC (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0104311
Okkar tilvísun: TM19290IS00
Frestur: **31. október 2018**

Vísað er til áfrýjunar fyrir hönd umbjóðanda okkar, dags. 17. júlí 2018, þar sem áfrýjað er ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018, um að hafna skráningu á vörumerkinu ICELANDIC (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0104311. Jafnframt er vísað til bréfs áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 31. ágúst 2018, þar sem okkur var veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar.

Með vísan til 3. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er greinargerð þessi lögð fram í fimmriti og undirrituð af umboðsmanni áfrýjanda.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hnekkt og að skráning vörumerkis umbjóðanda okkar, ICELANDIC, sbr. umsókn nr. V0104311, verði heimiluð hér á landi. Til vara er þess krafist að merkið verði afmarkað með brotalínu, enda hefur slík afmörkun ekki í för með sér breytingu á verndarumfangi merkisins, sbr. tillaga þar að lútandi í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 4. apríl 2018.

Helstu rök fyrir því að skrá eigi vörumerki umbjóðanda okkar eru þau að vörumerki umbjóðanda okkar, ICELANDIC, er vel sýnilegt tákn, sbr. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.) og uppfyllir þær kröfur sem íslensk löggjöf, vörumerkjalög og reglugerð um skráningu vörumerkja o.fl., gera til skráningar vörumerkja. Vörumerkið hefur til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi, enda hafa eins vörumerki í öðrum litum verið samþykkt til skráningar af hálfu Einkaleyfastofunnar, sbr. skráningar nr. V0104313 og V0104312. Máli okkar til stuðnings vísum við nánar til eftirfarandi röksemda.

Sýnilegt tákn

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þá eru taldar upp helstu tegundir tákna sem fallið geta undir vörumerkjahugtakið, þ.e.: 1) orð eða orðasambönd, þar á meðal vígorð, mannanöfn, nöfn á fyrirtækjum eða fasteignum, 2) bókstafir og tölustafir, 3) myndir og teikningar, 4) útlit, búnaður eða umbúðir vöru.

Í athugasemdum í greinargerð með ákvæði því er varð að 2. gr. vml. er fjallað nánar um ofangreind skilyrði:

Orðið tákn hefur hér víðtæka merkingu og er lagt til að miða skuli við hvers konar sýnileg tákn. Það er m.a. gert með hliðsjón af ákvæðum samnings um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) sem fjallar um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS), viðauka 1c. Þar er gert ráð fyrir að aðilar geti sett það skilyrði að tákn séu sýnileg (á ensku visually perceptible).
Í ákvæðinu er að finna upptalningu á algengustu tegundum tákna. Í 1. tölul. eru vígorð sérstaklega nefnd, en vígorð verða að fullnægja sömu skilyrðum og önnur skráningarhæf orð, þ.e. að vera svo sérkennileg að almenningur festi þau sér í minni sem auðkenni á sérstakri vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðila. Þá eru í 2. tölul. nefndir bók- og tölustafir. Slík tákn verða einnig, sem og önnur tákn samkvæmt ákvæðinu, að fullnægja því skilyrði að hafa sérkenni og aðgreiningareiginleika, sbr. athugasemdir við 13. gr.

Vörumerki umbjóðanda okkar sem mál þetta snýst um er vörumerkið: ICELANDIC
Um orð- og myndmerki er að ræða, sbr. 1. og 3. tölul. 2. gr. vml. Merkið er vel sýnilegt, sbr. 2. gr.

vml. Ljóst er að vörumerkið ICELANDIC er „visually perceptible", sbr. hin víðtæka merking sem lögð er í hugtakið „sýnilegt tákn" skv. athugasemdum í greinargerð með ákvæði því sem varð að 2. gr. vml. Orð- og myndmerki eru sýnileg tákn í skilningi vml. og samkvæmt fyrri ákvörðunum Einkaleyfastofunnar.

Í ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018, kemur eftirfarandi fram: *„Einkaleyfastofan tekur undir það að framsetning merkisins eins og það birtist í greinargerð ykkar er mjög skýr og merkið vel sýnilegt."* (bls. 1 um miðja síðustu efnisgreinina) Hér með viðurkennir Einkaleyfastofan það sem svo augljóst er, að merkið er vel sýnilegt tákn og uppfyllir öll þau skilyrði sem hérlend vörumerkjalöggjöf gerir til skráningar vörumerkja, þ.m.t. vörumerkjalög og reglugerð um skráningu vörumerkja o.fl. Þrátt fyrir að enginn ágreiningur virðist uppi í málinu um það að merkið sé sýnilegt tákn þá munum við fara nánar yfir skilyrði sem gerð eru til sýnileika vörumerkja hér á eftir.

Einkaleyfastofan nefnir að í erlendri dómaframkvæmd hafi ákveðin viðmið mótast um það hvenær merki telst sett fram myndrænt á nægilega skýran og ákveðinn hátt. Um sé að ræða sjö viðmið og miðast þau við að framsetning merkis sé skýr (e. clear), nákvæm (e. precise), sjálfbjarga (e. self contained), aðgengileg (e. easily accessible), skiljanleg (e. intelligible), varanleg (e. durable) og hlutlæg (e. objective). Þetta er rétt svo langt sem það nær. Hins vegar sleppir Einkaleyfastofan að minnast á að þessi viðmið hafa mótast um óhefðbundin merki, þ.e. ekki orð- og myndmerki eins og mál þetta snýst um, en Einkaleyfastofan notast reyndar í framhaldinu ekki við umrædd viðmið.

Í máli því sem Einkaleyfastofan vísar til framangreindu til stuðnings, þ.e. Sieckmann-málið, sbr. dómur nr. C-273/00 frá 12. desember 2002 var um að ræða mat á skráningarhæfi lyktarmerkis. Í dóminum var tiltekið að markmið 2. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki væri að skilgreina tákn sem nota megi sem vörumerki. Í ákvæðinu er tiltekið að heimilt sé að nota í vörumerki aðallega „orð, þar með talin mannanöfn, myndir, bókstafi, tölustafi, lögun vöru eða vöruumbúða [...]". Ákvæðið tiltaki einungis merki sem hægt sé að sýna á myndrænan hátt, eru tví- eða þrívíð og geti þess vegna verið sýnd með stöfum eða myndum. Hins vegar undanskilji ákvæðið ekki annars konar merki. Um þetta er fjallað í málsgreinum 43 og 44 í dóminum. Í framhaldinu eru sett fram nánari skilyrði fyrir skráningu óhefðbundinna vörumerkja, t.d. lyktar, sem Einkaleyfastofan nefnir sem dæmi um sjö viðmið sem mótast hafi í framkvæmd. Í 46. málsgrein dómsins er tiltekið að merki teljist sýnilegt sem er sýnt með myndum, línum eða rittáknum. Merki umbjóðanda okkar er sýnt með mynd, línum og rittáknum,

sbr.: ICELANDIC. Merki umbjóðanda okkar uppfyllir skilyrði þess að vera sýnt með mynd, línum og stöfum, ásamt því að samanstanda af atriðum sem talin eru upp í 2. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE og er því augljóslega sýnilegt tákn. Þar sem merki umbjóðanda okkar uppfyllir þessi

skilyrði, þá uppfyllir það einnig skilyrði þau sem gerð eru til skráningar óhefðbundinna vörumerkja, þótt um hefðbundið vörumerki sé að ræða, þ.e. framsetning merkis umbjóðanda okkar er skýr, nákvæm, sjálfbjarga, aðgengileg, skiljanleg, varanleg og hlutlæg.

Í höfnun Einkaleyfastofunnar kemur fram að í eldri vörumerkjalögum hafi verið talað um að vörumerki gætu verið hvers konar tákn sem birta mætti á prenti. Gildandi lög geri ráð fyrir því að vörumerki sé sett fram á myndrænan hátt. Til myndrænnar framsetningar vörumerkja hafa m.a.



verið taldar línur, myndir og rittákn. Vörumerki umbjóðanda okkar, ICELANDIC, er birt á prenti og uppfyllir því skilyrði eldri vörumerkjalöggjafar. Það uppfyllir einnig skilyrði núgildandi löggjafar, enda er vörumerkið sett fram á myndrænan hátt, þar sem það samanstendur af línum,



mynd og rittáknum, sbr.: ICELANDIC. Eins og Einkaleyfastofan tekur undir þá er framsetning vörumerkisins skýr og merkið vel sýnilegt.

Þrátt fyrir að Einkaleyfastofan taki undir að framsetning vörumerkisins sé mjög skýr og merkið vel sýnilegt, þá kemur jafnframt fram í ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018, að ekki sé gerð grein fyrir því að öðru leyti í hverju hinn skýri sýnileiki er fólginn. Þetta er reyndar ekki alveg rétt. Þar sem í umsókn fyrir vörumerki umbjóðanda okkar, ásamt með greinargerð okkar, dags. 20. september 2017, kemur fram að vörumerkið sé hvít mynd án bakgrunns. Það er því skilmerkilega tekið fram í umsókn fyrir vörumerki umbjóðanda okkar sem fékk númerið V0104311 ásamt greinargerð okkar, dags. 20. september 2017, að merkið er hvít mynd án bakgrunns. Erfitt er að lýsa sýnileika merkis betur, sér í lagi þegar allir aðilar, þ.e. umsækjandi, umboðsmaður og Einkaleyfastofan og nú áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, hafa séð merkið, sbr.:



ICELANDIC. Það staðfestir sýnileika þess, enda kemur það skýrt fram í niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að merkið sé vel sýnilegt, sbr. framangreinda tilvitnun í niðurstöðu Einkaleyfastofunnar.

Sýnileiki merkisins lýsir sér m.a. í því að um orð- og myndmerki er að ræða sem sett er fram á myndrænan hátt, úr línum, myndum og rittáknum. Uppfyllir það því skilyrði 2. gr. vml.

Skilyrði umsókna

Í 12. gr. vml. er kveðið á um það hvaða upplýsingar skuli koma fram í umsókn um skráningu vörumerkis. Í 2. málsl. segir að í umsókn skuli tilgreina hvert merkið sé, með mynd ef við á, og fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð. Í athugasemdum í greinargerð með ákvæði því er varð að 12. gr. vml. kemur fram að gerð sé krafa um að umsókn skuli vera skrifleg, en hins vegar er ekki krafist að hún sé á sérstöku eyðublaði. Ef um mynd er að ræða þarf hún að vera skýr, bæði til þess að unnt sé að afmarka efni vörumerkjaverndarinnar og með tilliti til birtingar merkisins. Hvergi kemur fram að skilyrði fyrir skráningu vörumerkja sé að bakgrunnur merkisins sé hvítur.

Í reglugerð um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 er m.a. fjallað um umsóknir um skráningu vörumerkja. Samkvæmt 2. gr. reglugerðarinnar skal umsókn undirrituð af umsækjanda eða umboðsmanni hans og þar skal tilgreina 1) vörumerkið; ef merkið er ekki einungis orðmerki með venjulegum bókstöfum skal mynd af því koma fram á eyðublaðinu; myndin þarf að vera skýr og ekki stærri en 8x8 cm; tvö aukaeintök af myndinni skulu fylgja umsókninni. Ekki eru sett fram ítarlegri skilyrði varðandi myndir með umsóknum um skráningu vörumerkja. Í íslenskri löggjöf er það ekki gert að skilyrði að myndmerki séu á hvítum bakgrunni og að allt innan 8x8 ferhyrnings sé hluti vörumerkisins. Af því má ráða að þess er ekki krafist að bakgrunnur vörumerkja sé hvítur, þ.e. þegar um myndmerki er að ræða.

Í umsókn þeirri er fékk númerið V0104311 komu fram allar upplýsingar sem gerð er krafa um í 12. gr. vml. og í reglugerð um skráningu vörumerkja o.fl., sbr. það sem rakið er að framan. Tilgreint var hvert merkið væri og með fylgdi mynd í tölvupósti í .png formatti, merkt „Fylgiskjal 1", sem var skýr og ekki stærri en 8x8 cm. Jafnframt var meðfylgjandi texti „Vinsamlegast athugið að merkið er orð- og myndmerki. Merkið er hvítt og án bakgrunns, sbr. Fylgiskjal 1". Þá var hakað við að það væri í lit(um).

Mynd af merkinu var skýr og eins og að framan greinir var merkið lagt inn í .png skráarsniði, en það skráarsnið styður gagnsæja bakgrunna (e. transparent), en merki það sem sótt er um skráningu fyrir í máli þessu er hvítt og á gagnsæjum bakgrunni. Öll gögn umsóknarinnar bera það með sér að sérstaklega er óskað eftir því að vörumerkið sé ekki með bakgrunni, sbr. myndir sem lagðar voru inn með umsókninni þar sem bakgrunnurinn er sérstaklega undanskilinn, til viðbótar við framangreindan texta þar sem það er sérstaklega tiltekið.

Það er hvorki lögfest að bakgrunnar vörumerkja séu hvítir né að merki sjáist á hvítum bakgrunni. Hefði það verið ætlun löggjafans að merki væri ávallt birt á hvítum bakgrunni þá hefði löggjafanum verið í lófa lagið að mæla fyrir um slíkt, alveg eins og mælt var fyrir um að merki mætti ekki vera stærri en 8x8 cm. Í íslenskri löggjöf er það ekki skilyrði að myndmerki séu á hvítum bakgrunni.

Vörumerki umbjóðanda okkar, ICELANDIC, uppfyllir allar þær kröfur sem íslensk vörumerkjalöggjöf gerir til vörumerkja. Um sýnilegt tákn er að ræða, orð- og myndmerki sem samsett er úr línum, mynd og rittáknum, myndin er skýr og ekki stærri en 8x8 cm, sbr. 2. gr. vml., 12. gr. vml. og 2. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl.

Hvítur litur – Hlutdrægur litur

Einkaleyfastofan heldur því fram í ákvörðun, dags. 5. júní 2018, að hvítur sé hlutlaus litur og birting í ELS-tíðindum sé þannig „með hlutlausum hætti á hvítum síðum" Við erum ósammála þessari fullyrðingu Einkaleyfastofunnar.

Ljóst er að með því að birta öll vörumerki á hvítum síðum að þá er ómögulegt að skrá tiltekinn flokk vörumerkja, sem þó er ekki mælt fyrir um í íslenskri löggjöf að megi ekki skrá. Nefnilega vörumerki sem samanstanda einungis af hvítum lit. Íslensk löggjöf undanskilur ekki hvít merki frá skráningu. Þvert á móti eru hvít merki fullkomlega skráningarhæf. Hefði ætlun löggjafans verið að undanskilja sérstaklega hvít merki hefði honum verið í lófa lagið að mæla sérstaklega fyrir um það í lögum, t.d. í 14. gr. vörumerkjalaga þar sem settar eru fram reglur um hvaða merki ekki megi skrá. Löggjafinn hefur ekki mælt fyrir um að ekki megi skrá hvít merki og þar af leiðandi eru hvít merki fullkomlega skráningarhæf.

Það sem hindrar skráningu hvítra merkja hér á landi er tæknilegt vandamál Einkaleyfastofunnar, sem Einkaleyfastofan gerir tilraun til að færa í lagalegan búning með því að vísa til 2. gr. vml. og 13. gr. vml. Eins og sýnt hefur verið fram á að ofan er merkið sýnilegt, en síðar í greinargerð þessari verður hrakin vísan Einkaleyfastofunnar til 13. gr. vml. Hér er því um tæknilegt vandamál að ræða en ekki lagalegt. Umbjóðandi okkar getur ekki borið hallann af því að Einkaleyfastofan ákveði án lagaheimildar að birta ELS-tíðindi á hvítum blaðsíðum. Það að ákveða að skrá ekki vörumerki er verulega íþyngjandi ákvörðun, sem lagaheimild verður að standa til. Í máli þessu stendur engin lagaheimild til þess að banna skráningu hvítra merkja á engum bakgrunni.

Hvítur litur er engan veginn hlutlaus litur. Í máli þessu er hvítur litur til dæmis mjög afgerandi og afdráttarlaus litur. Hvítur litur er í máli þessu mjög mikilvægur litur. Hvítar blaðsíður mismuna þannig umbjóðanda okkar og gera það að verkum að tiltekin vörumerki verða óskráningarhæf, án þess að lagaheimild standi til þess.

Einkaleyfastofan vísar til þess að blaðsíður ELS-tíðinda séu hvítar og gefi þeim sem áhuga hafa á tækifæri til að kynna sér andlag vörumerkjaréttar með skýrum hætti. Eins og itarlega er rakið er það ekki lögformlegt skilyrði að blaðsíður ELS-tíðinda séu hvítar, þvert á móti gera hvítar síður það að verkum að vörumerki sem skráningarhæf eru samkvæmt íslenskum lögum verða tæknilega óskráningarhæf, þvert gegn lagabókstafnum. Þrátt fyrir þetta er rétt að benda á að umbjóðandi okkar

lagði til tillögu við Einkaleyfastofuna þannig að hægt yrði að birta hið umþrætta vörumerki í ELS-tíðindum. Tillagan var eftirfarandi:



1) Vörumerkið ICELANDIC verði birt á einhverjum grunni en lýsing fylgi með birtingu vörumerkisins og að hún sé hluti verndarumfangs vörumerkisins, þar sem tiltekið verði að um hvítt vörumerki án bakgrunns sé að ræða og bakgrunnurinn njóti ekki verndar, svipað og við á um „disclaimer", þ.e. að bakgrunnurinn sé undanskilinn vernd, t.d. eftirfarandi texti: „Vörumerkið er hvítt án bakgrunns en bakgrunnur birtingar vörumerkisins nýtur ekki verndar". Lýsingin er fram sett þannig að þeir sem vilja geti kynnt sér hvað felst í vörumerkjaréttinum, þar sem annað yrði óljóst.



2) Birting vörumerkisins ICELANDIC í ELS-tíðindum verði hagað á þann hátt að þessi tiltekna birting verði öll á öðrum grunni.

Einkaleyfastofan kaus að líta alfarið fram hjá umræddum tillögum, sem fram voru settar í greinargerð okkar, dags. 20. september 2017 og viðhalda höfnuninni sem fær ekki staðist íslenska löggjöf, enda er hvergi mælt fyrir um að blaðsíður ELS-tíðinda séu hvítar. Um tæknilegt vandamál er að ræða, fremur en lagalegt.

Einkaleyfastofan heldur því fram að hvítur litur sé hlutlaus litur og að hönnunarumsóknir [sic] eigi að vera á eins hlutlausum grunni og hægt er. Í máli þessu er um vörumerkjaumsókn að ræða og því skipta kröfur þær sem gerðar eru til hönnunarumsókna engu máli. Hvítur litur er alls ekki hlutlaus litur, þar sem sjálfvirkur hvítur bakgrunnur gerir það að verkum að hvít vörumerki án bakgrunns verða óskráningarhæf, þvert gegn íslenskri löggjöf.

Einkaleyfastofan heldur því einnig fram að vörumerki eins og þau birtist á prenti eða skjá geti ekki verið án bakgrunns. Þetta er mjög ónákvæmt. Það er vel þekkt að t.a.m. grafískir hönnuðir og aðrir í tölvuvinnslu vinni með myndir án bakgrunns.[1] Þekkt skráarsnið sem styðja gagnsæja bakgrunna eru til dæmis .gif, .png, jpeg 2000 o.fl. Af þessum sökum var umsókn sú sem fékk númerið V0104311 lögð inn ásamt mynd í .png með gagnsæjum bakgrunni.

Þar sem hvít merki eru skráningarhæf samkvæmt íslenskri löggjöf og þar sem það er ekki skilyrði að blaðsíður ELS-tíðinda séu hvítar þá ítrekum við ofangreinda tillögu að lausn þessa tæknilega vandamáls sem Einkaleyfastofan glímir við:



1) Vörumerkið ICELANDIC verði birt á einhverjum grunni en lýsing fylgi með birtingu vörumerkisins og að hún sé hluti verndarumfangs vörumerkisins, þar sem tiltekið verði að um hvítt vörumerki án bakgrunns sé að ræða og bakgrunnurinn njóti ekki verndar, svipað og við á um „disclaimer", þ.e. að bakgrunnurinn sé undanskilinn vernd, t.d. eftirfarandi texti: „Vörumerkið er hvítt án bakgrunns en bakgrunnur birtingar vörumerkisins nýtur ekki verndar". Lýsingin er fram sett þannig að þeir sem vilja geti kynnt sér hvað felst í vörumerkjaréttinum, þar sem annað yrði óljóst.

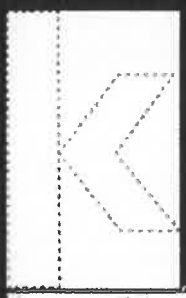
---

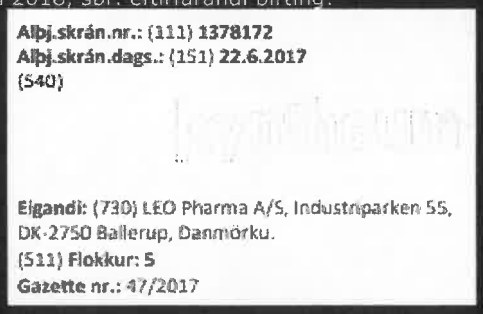
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(graphic)?fbclid=IwAR1QwauoJWhmV0zl0V47NhuBgLEHW3LIr7laXyLGAEqgQjxuoAxnVRVk_Vw

2) Birting vörumerkisins ICELANDIC í ELS-tíðindum verði hagað á þann hátt að þessi tiltekna birting verði öll á öðrum grunni.

Tillaga Einkaleyfastofunnar

Einkaleyfastofan leggur til að vörumerkið ICELANDIC verði afmarkað í brotalínu og þá myndi það teljast skráningarhæft. Þetta virðist Einkaleyfastofan gera með vísan til fyrri skráninga sem skráð séu í hvítum lit. Bendir Einkaleyfastofan á að merki hafi verið afmörkuð með brotalínu þannig að framsetning merkjanna bæði í vörumerkjaskrá og í ELS-tíðindum geri þriðja aðila kleift að kynna sér andlag vörumerkjaréttarins. Nefnir Einkaleyfastofan sem dæmi:

- , óskráð merki sem ekki hefur birst í ELS-tíðindum
- , sbr. alþjóðleg skráning nr. 1378172. Birtist í ELS-tíðindum 15. júní 2018, sbr. eftirfarandi birting:



Alþj.skrán.nr.: (111) **1378172**
Alþj.skrán.dags.: (151) **22.6.2017**
(540)

Eigandi: (730) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danmörku.
(511) **Flokkur: 5**
Gazette nr.: 47/2017

Sé það skilningur Einkaleyfastofunnar að merkið sé verndað í hvítum lit án punktalínunnar sem aðgreinir það til að móta form merkisins, þá fær sá skilningur hvorki stoð í birtingunni í ELS-tíðindum né í birtingunni á heimasíðu stofnunarinnar. Eins og Einkaleyfastofan réttilega nefnir í ákvörðun, dags. 5. júní 2018, eiga þriðju aðilar að geta kynnt sér merkið og verndarumfang þess með því að kynna sér birtingu í ELS-tíðindum, sbr. 21. gr. vml. Í ELS-tíðindum er merkið alls ekki hvítt merki, heldur er merkið birt sem feitletraðir stafir „kyntheum" með punktalínu. Þetta er það sem þriðju aðilar geta kynnt sér, sbr. birting í ELS tíðindum 15. júní 2018 og birting á heimasíðu Einkaleyfastofunnar.

Í upplýsingum sem fylgja alþjóðlegu skráningunni 1378172, KYNTHEUM (orð- og myndmerki), á heimasíðu WIPO kemur eftirfarandi lýsing (e. description) fram með merkinu: „The mark consists of the word kyntheum with the letter k in a stylized form and in the colour white; the dashed line is not part of the mark, but only used to outline the shape" (áh. undirritaðrar), þ.e. „merkið samanstendur af orðinu kyntheum með stílfærðu k-i og í hvítum lit; punktalínan er ekki hluti merkisins, en einungis notað til að afmarka formið". Þessi lýsing er hins vegar hvergi birt með íslensku skráningunni. Hafi

það verið markmið samþykktar Einkaleyfastofunnar að samþykkja merkið án punktalínunnar sem birtist í auglýsingu merkisins 15. júní 2018, þá gerir það þriðju aðilum, samkeppnisaðilum og öðrum þeim sem áhuga hafa á að kynna sér vörumerkjaskráninga, ókleift að kynna sér raunverulegt efni vörumerkjaskráningarinnar. Efni og umfang vörumerkjaréttindanna er ekki í samræmi við birtinguna.

Umrædd alþjóðleg skráning er byggð á danskri skráningu, sbr. dönsk skráning nr. VR 2017 00296. Með umræddri danskri skráningu fylgir eftirfarandi lýsing: „Den stiplede linje omkring bogstaverne er IKKE en del af mærket, men kun anvendt for at anskueliggøre omridset af figuren", þ.e. „Punktalínan í kringum bókstafina er EKKI hluti merkisins, en einungis notað til að afmarka formið". Þessi lýsing fylgir dönsku skráningunni og gerir þar með að verkum að þriðju aðilar geta kynnt sér efni skráningarinnar og verndarumfang. Þetta er ekki möguleiki hérlendis þar sem slíkar lýsingar fylgja ekki skráningum, hvorki í ELS-tíðindum né á vef Einkaleyfastofunnar.

Af framansögðu má ráða að þriðju aðilar, s.s. samkeppnisaðilar og aðrir þeir sem áhuga hafa á að kynna sér vörumerki og verndarumfang þeirra, hafa ekki möguleika á því að kynna sér verndarumfang skráninga, þar sem, samkvæmt upplýsingum frá Einkaleyfastofunni varðandi alþjóðlega skráningu 1378172 sem birt hefur verið hér á landi, túlkun á merkinu og verndarumfangi þess er engan veginn í samræmi við auglýsingu merkisins í ELS-tíðindum. Þetta er verulega bagalegt en fer jafnframt þvert gegn íslenskri löggjöf, þar sem þriðju aðilar eiga að geta kynnt sér efni og verndarumfang vörumerkjaskráninga með því að kynna sér auglýsingar skráninganna í ELS-tíðindum, sbr. 21. gr. vml.

Eins og að framan er rakið þá leggur umbjóðandi okkar eftirfarandi til, til lausnar þess tæknilega vandamáls sem uppi er í máli þessu:

1) Vörumerkið ICELANDIC verði birt á einhverjum grunni en lýsing fylgi með birtingu vörumerkisins og að hún sé hluti verndarumfangs vörumerkisins, þar sem tiltekið verði að um hvítt vörumerki án bakgrunns sé að ræða og bakgrunnurinn njóti ekki verndar, svipað og við á um „disclaimer", þ.e. að bakgrunnurinn sé undanskilinn vernd, t.d. eftirfarandi texti: „Vörumerkið er hvítt án bakgrunns en bakgrunnur birtingar vörumerkisins nýtur ekki verndar". Lýsingin er fram sett þannig að þeir sem vilja geti kynnt sér hvað felst í vörumerkjaréttinum, þar sem annað yrði óljóst.

2) Birting vörumerkisins ICELANDIC í ELS-tíðindum verði hagað á þann hátt að þessi tiltekna birting verði öll á öðrum grunni.

Fallist áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ekki á einhverra framangreindra tillagna, þá krefst umbjóðandi okkar þess til vara að tillaga Einkaleyfastofunnar um að merkið verði afmarkað með brotalínu verði samþykkt. Sá hængur er þó á tillögu Einkaleyfastofunnar að myndhluti vörumerkis umbjóðanda okkar, ICELANDIC, er gerður með einfaldri línu, en erfitt er að sjá að hægt sé að afmarka einfalda línu með punktalínu, án þess að einfalda línan sjálf verði gerð að punktalínu. Þá verður enn erfiðara fyrir þriðju aðila að kynna sér efni merkisins og verndarumfang þess, eins og það er í raun fyrir merki hér á landi sem afmörkuð eru með punktalínu. Þetta gerir það að verkum að hvít merki með einföldum línum verða síður skráningarhæf hér á landi. Einkaleyfastofan hefur þó metið það sem svo að ekki sé um að ræða breytingu á verndarumfanginu með þessari framkvæmd, eins og rakið er í ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018.

Sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkisins

Einkaleyfastofan synjar merkinu jafnframt skráningar með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þessi krafa er enn fremur ítrekuð í 13. gr. laganna auk þess sem að í 13. gr. eru sett fram ítarlegri skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Er þar meðal annars kveðið á um að merki skuli ekki telja nægjanlega sérkennilegt sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd. Sama gigi við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notkuð í daglegu máli. Í 2. mgr. 13. gr. vml. er kveðið á um að við mat á sérkenni vörumerkis skuli líta til allra aðstæðna. Af því er ljóst að tiltekið heildarmat þarf að fara fram þar sem litið er til orðanna sem mynda vörumerkið og til þeirra vara/þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Í athugasemdum í greinargerð með ákvæði því er varð að 13. gr. kemur eftirfarandi fram:

> Krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallast 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 mundi takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni. Þessi sjónarmið ber að hafa í huga þegar meta skal hvort merki sé hæft til skráningar. Upptalningin í ákvæðinu er dæmi um þessi sjónarmið en ekki tæmandi. Smávægilegar breytingar á lýsandi orði geta yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Þegar meta skal hvort orð sem fela í sér lýsingu sé nægilega aðgreinandi ber einkum að hafa í huga merkingu þeirra í íslensku máli. Erlend orð koma þó einnig til greina ef þau hafa ákveðna merkingu hjá almenningi. Sem dæmi má nefna orð eins og „extra" og „super".
>
> [...]
>
> Þegar meta skal sérkenni merkis er nauðsynlegt að skilja á milli einstakra orða og merkja sem samanstanda af orði og mynd. Oft getur tiltekið orð, sem ekki telst búa yfir nægjanlegu sérkenni, verið talið uppfylla skilyrði ákvæðisins ef það er ritað á sérstakan hátt eða með einhvers konar stílfærslu. Myndir geta einnig talist lýsandi, t.d. merki sem eingöngu er mynd af vörunni sjálfri. Til að útlit vöru eða umbúðir verði skráð sem vörumerki þarf útlitið að vera svo sérstakt að það geti eitt sér auðkennt vöruna. Útlitið þarf því að vera verulega frábrugðið útliti annarrar vöru.

Ákvæði 13. gr. grundvallast á því að Einkaleyfastofan sjái merkið, enda er markmið ákvæðisins að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings annars vegar og hins vegar að ekki er talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Í grundvelli ákvæðisins er því augljóslega gert ráð fyrir því að 2. gr. laganna sé uppfyllt, enda ef 2. gr. laganna er ekki uppfyllt þá færi ekki fram frekara mat, þar sem eðli málsins samkvæmt væri ekki um vörumerki að ræða, sbr. túlkun samkvæmt orðanna hljóðan á 2. gr. vml.

Í þeim lið ákvörðunar Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018, þar sem fjallað er um höfnun á grundvelli 13. gr. vml., kemur fram að merkið sjáist ekki, þrátt fyrir að Einkaleyfastofan hafi fyrr í ákvörðuninni tiltekið að framsetning merkisins væri mjög skýr og merkið vel sýnilegt. Erfitt er því að átta sig á því á hverju niðurstaðan er í raun byggð. Ekki verður bæði sleppt og haldið. Hér verður við það miðað að Einkaleyfastofan hafi allt í einu hætt að sjá merkið þegar kom að mati á 1. mgr. 13. gr. vml., þrátt fyrir fyrri yfirlýsingar um að merkið væri vel sýnilegt, enda kemur fram undir umfjöllun 1. mgr. 13. gr. vml. í ákvörðuninni að merki sem ekki sést og beri ekkert með sér sem gefi til kynna andlag vörumerkjaréttarins hafi þannig ekki þann aðgreiningareiginleika sem til þurfi samkvæmt ákvæðinu. (bls 3 – 4 í ákvörðun Einkaleyfastofunnar).

Hins vegar er alveg ljóst, eins og að framan er rakið, að vörumerki umbjóðanda okkar,

ICELANDIC, er sýnilegt tákn. Um orð- og myndmerki er að ræða, sem samsett er úr línum, mynd og rittáknum. Það hefur því til að bera þann aðgreiningareiginleika sem til þarf

samkvæmt 2. gr. vml. Hafi Einkaleyfastofan ekki séð vörumerki umsækjanda (sem þó er ósennilegt í ljósi fyrri yfirlýsinga um að merkið sé vel sýnilegt og þess að vörumerkið fylgdi umsókn þeirri er fékk númerið V0104311), þá getur ekkert mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi farið fram, þar sem mat á orð- og myndmerkjum skv. 13. gr., sbr. einnig grundvöll ákvæðisins sem fyrr er rakinn, gerir ráð fyrir því að Einkaleyfastofan hafi séð merkið og geti þarf að leiðandi metið hvort það gefi til kynna, m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, sbr. skilyrði 13. gr. vml.

Önnur rök fyrir höfnun á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. en þau að merkið sé ekki sýnilegt er ekki að finna á ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018. Er því ekki sérstakt tilefni til að fjalla nánar um þetta atriði, enda merkið augljóslega sýnilegt, eins og ítarlega hefur verið rakið í framangreindri

umfjöllun, en sbr. einnig: ICELANDIC.

Til viðbótar við framangreint varðandi höfnun byggða á 13. gr. vml. er fyllilega ljóst að vörumerkið,

ICELANDIC, er skráningarhæft, þar sem umsóknir V0104312 og V0104313, sem innihalda sömu mynd og texta, í öðrum litum, þ.e. svörtu og bláu, hafa verið birtar. Ekki verður ráðið af ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018, að hvíti liturinn hafi þau áhrif á sérkenni, burt séð frá hinum óverndaða bakgrunni, að vörumerkið teljist ekki skráningarhæft, þegar t.d. sama mynd og texti í svörtu hefur fengist skráð fyrir sömu vörur og þjónustu. Þvert á móti verður ráðið af synjuninni að Einkaleyfastofan hafi ekki séð merkið og geti því ekki metið sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr., þrátt fyrir að tiltaka skýrlega að merkið sé vel sýnilegt.

Í ljósi alls framangreinds, þess að merkið er vel sýnilegt og þess að ekki er um að ræða einfalda mynd, mynd af vörunni sjálfri, lýsingu með almennum orðum, eða almenna lýsingu vörunnar, ásamt því að sama merki í öðrum litum hefur verið samþykkt, er merkið fullkomlega skráningarhæft og fær það ekki staðist að hafna því á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. Vörumerki umbjóðanda okkar,

ICELANDIC, er sérstakt orð- og myndmerki, sem skortir hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi, og er fullkomlega skráningarhæft.

Samantekt

Vörumerkið ICELANDIC er augljóslega sýnilegt tákn, sbr. 2. gr. vml. Vörumerkið er orð- og myndmerki sem samsett er úr línum, mynd og rittáknum. Einkaleyfastofan tiltekur m.a. í niðurstöðu sinni að framsetning merkisins sé mjög skýr og merkið vel sýnilegt. (Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018, bls. 1, um miðja í neðstu efnisgrein). Ljóst er að merkið er sýnilegt tákn, það er hvítt og án bakgrunns, og uppfyllir skilyrði 2. gr. vml.

Hvergi er í íslenskum rétti tiltekið að skylda sé að birta vörumerki á hvítum bakgrunni. Þá er hvergi í íslenskum rétti tiltekið að merki þurfi að sjást á hvítum grunni. Hvergi er í íslenskri löggjöf gert ráð fyrir því að blaðsíður Einkaleyfatíðinda séu hvítar, en löggjafanum hefði verið það í lófa lagið að mæla fyrir um það hefði sú verið ætlunin. Þar með er fullkomlega ljóst að hvít vörumerki eru skráningarhæf. Hvítar blaðsíður Einkaleyfatíðinda takmarka skráningar hvítra vörumerkja, þvert á gildandi rétt, enda er hvergi mælt fyrir um að ekki sé heimilt að skrá hvít vörumerki. Um tæknilegt vandamál

Einkaleyfastofunnar er að ræða, ekki lagalegt, þar sem öll skilyrði skráningar sem löggjafinn hefur mælt fyrir um og skráning vörumerkja lýtur eru uppfyllt.

Vörumerkið, ICELANDIC, er sérstakt orð- og myndmerki, sem skortir hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. vml., og er fullkomlega skráningarhæft.

Í ljósi framangreinds leggjum við til eftirfarandi lausnir á tæknilegu vandamáli Einkaleyfastofunnar í máli þessu:

1) Vörumerkið ICELANDIC verði birt á einhverjum grunni en lýsing fylgi með birtingu vörumerkisins og að hún sé hluti verndarumfangs vörumerkisins, þar sem tiltekið verði að um hvítt vörumerki án bakgrunns sé að ræða og bakgrunnurinn njóti ekki verndar, svipað og við á um „disclaimer", þ.e. að bakgrunnurinn sé undanskilinn vernd, t.d. eftirfarandi texti: „Vörumerkið er hvítt án bakgrunns en bakgrunnur birtingar vörumerkisins nýtur ekki verndar". Lýsingin er fram sett þannig að þeir sem vilja geti kynnt sér hvað felst í vörumerkjaréttinum, þar sem annað yrði óljóst.

2) Birting vörumerkisins ICELANDIC í ELS-tíðindum verði hagað á þann hátt að þessi tiltekna birting verði öll á öðrum grunni.

Verði ekki fallist á framangreindar tillögur er þess til vara krafist að merkið verði afmarkað með brotalínu, enda hefur slík afmörkun ekki í för með sér breytingu á verndarumfangi merkisins, sbr. tillaga þar að lútandi í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 4. apríl 2018.

Með vísan til alls framangreinds förum við fram á það við skráningaryfirvöld að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hnekkt og að vörumerki umbjóðanda okkar, ICELANDIC, sbr. umsókn nr. V0104311, verði heimiluð hér á landi. Til vara er þess krafist að merkið verði afmarkað með brotalínu, enda hefur slík afmörkun ekki í för með sér breytingu á verndarumfangi merkisins, sbr. tillaga þar að lútandi í ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5. júní 2018.

Við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

Marta María Friðriksdóttir, lögfræðingur

ICELANDIC PATENT OFFICE

Engjateigi 3, IS-105 Reykjavík
postur@els.is
els.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Bt. Steindórs Dan Jensen, ritara
Pósthólf 27
121 Reykjavík

Einnig sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Reykjavík, 29. apríl 2019

Tilvísun: 201807-6853, 4.5

Mál nr. 14/2018, Árnason Faktor ehf., f.h. Icelandic Trademark Holding ehf. gegn Einkaleyfastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 31. janúar 2019, þar sem Einkaleyfastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 31. mars 2019, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Með erindi, dags. 27. mars sl., óskaði Einkaleyfastofan eftir framlengingu frestsins og var nýr frestur veittur til 30. apríl 2019. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fimmriti.

Einkaleyfastofan gerir í upphafi athugasemdir við hversu seint erindið barst stofnuninni til svars eða um þremur mánuðum eftir dagsetningu greinargerðar áfrýjanda.

Almennt

Mál þetta varðar umsókn nr. V0104311 um skráningu merkis sem nefnt er í greinargerð áfrýjanda ICELANDIC orð- og myndmerki, sem Einkaleyfastofan hafnaði með erindi, dags. 4. apríl 2018. Merkið er í greinargerð áfrýjanda sýnt hvítt á svörtum bakgrunni sem mynd af útlínum fjalls þar sem undir stendur ICELANDIC. Forsendur stofnunarinnar fyrir synjun um skráningu voru þær að merkið fullnægði ekki kröfu 1. mgr. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) þar sem ekki væri um að ræða sýnilegt tákn. Þá var það talið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir tilgreindar vörur og þjónustu, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Merkið, eins og það kemur fyrir í umsókn, dags. 5. apríl 2017, er ekki sýnilegt en í yfirskrift meðfylgjandi lista yfir vörur og þjónustu var það nefnt „ICELANDIC fjall (orð- og myndmerki) hvítt". Í tölvupósti sem fylgdi umsókninni var tilgreint að merkið væri hvítt og án bakgrunns. Þá fylgdi umsókninni skjal á .png formi[1] með mynd af merkinu. Myndin eins og hún kemur þar fyrir sést aðeins ef hún er sett á bakgrunn í öðrum lit en lit myndarinnar sjálfrar. Eingöngu er því hægt að birta myndina eða gera hana aðgengilega á prenti eða á vefsíðu með því að setja annan bakgrunn á hana en hvítan. Eins og fram kemur í greinargerð áfrýjanda stendur vilji umsækjanda til þess að hafa myndina eins og hún kemur fyrir í .png skjalinu, án bakgrunns.

[1] Á ensku: Portable Network Graphics.

Synjun Einkaleyfastofunnar eru gerð ítarleg skil í greinargerð, dags. 4. apríl 2018. Það er enn mat Einkaleyfastofunnar að umrætt merki standist ekki kröfur 1. mgr. 2. gr. vml. þar sem það getur ekki talist vera sýnilegt tákn. Þá er það mat stofnunarinnar að merki sem ekki telst vera sýnilegt tákn geti ekki uppfyllt skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Einkaleyfastofan hafnar þeim fullyrðingum áfrýjanda að umrædd synjun sé eingöngu til komin vegna tæknilegra örðugleika og hafi verið sett í „lagalegan búning" með því að vísa til 2. og 13. gr. vml. í tengslum við höfnun.

Sýnileg tákn

Í greinargerð áfrýjanda er farið yfir inntak 2. gr. vml. og skýringar við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997. Viðeigandi lagaumhverfi er að sama marki gerð skil í greinargerð stofnunarinnar á fyrri stigum auk þess sem fjallað er þar um 12. og 21. gr. laganna og þau sjónarmið sem liggja að baki ákvæðunum í tengslum við sýnileika og skýrleika merkja. Vísast um það til þess sem þar stendur.

Að mati áfrýjanda er merkið sem um ræðir, með hliðsjón af kröfum 1. mgr. 2. gr. vml., vel sýnilegt en ekki er þó gerð grein fyrir því að hvaða leyti eða hvernig það er sýnilegt að frá talinni vísan í áðurnefnt .png skjal sem fylgdi umsókninni. Merkið er í greinargerð áfrýjanda sett fram með sama hætti og í greinargerð til Einkaleyfastofunnar á fyrri stigum, þ.e. hvítt á svörtum grunni. Þannig sýnt er það vel sýnilegt orð- og myndmerki sem myndi sem slíkt uppfylla skilyrði ákvæðisins um að vera sýnilegt tákn.[2] Hins vegar, eins og merkið er sett fram í umsókn, dags. 5. apríl 2017, er það sem fyrr segir ekki sýnilegt.

Þau viðmið í tengslum við skráningarhæfi merkja sem Einkaleyfastofan studdist við á fyrri stigum og sett voru fram í dómi Evrópudómstólsins (CJEU) í máli nr. C-273/00 (Sieckmann) eiga að mati áfrýjanda ekki við í máli þessu. Vísar áfrýjandi til þess að málið hafi varðað óhefðbundin merki eingöngu (í þessu tilviki lyktarmerki) en merki hans sé orð- og myndmerki. Að mati Einkaleyfastofunnar eiga skilyrði þessi fyllilega við um það merki sem hér um ræðir. Skilyrðin hafa fest sig í sessi í vörumerkjarétti frá því dómurinn var kveðinn upp og þó málið hafi varðað túlkun á 2. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE eiga þau jafnt við um túlkun á ákvæðum síðari tilskipunar nr. 95/2008/EBE. Þá voru viðmið dómsins helsta fyrirmynd sambærilegs ákvæðis í þeirri tilskipun sem tók við af nr. 95/2008, þ.e. 3. gr. tilskipunar nr. 2015/2436/ESB, sbr. og 13. inngangsorð tilskipunarinnar.[3] Það ákvæði mun opna fyrir skráningarhæfi fleiri tegunda merkja en nú fást skráð að þessum skilyrðum uppfylltum, þ.e. annarra en þeirra sem eru sýnileg tákn og hvort sem merki teljast vera hefðbundin eða óhefðbundin.

Áfrýjandi byggir á því að merkið sem um ræðir sé orð- og myndmerki og þar af leiðandi hefðbundið vörumerki. Það er vissulega rétt ef merkið er sýnt á dekkri bakgrunni en hvítum. Merki sem er hins vegar hvítt á hvítum eða engum grunni er ekki sýnilegt og fellur því að mati Einkaleyfastofunnar undir það að teljast óhefðbundið merki. Skilyrði Sieckmann-dómsins, væri litið svo á að þau vörðuðu eingöngu óhefðbundin merki, hljóta því enn frekar að eiga við. Áfrýjandi bendir á að Einkaleyfastofan

---

[2] Merkið hefur m.a. verið skráð tveimur skráningum í blárri og svartri útfærslu í ýmsum flokkum, þ.e. skráningar nr. V0104312 og V0104313.

[3] Unnið er um þessar mundir að innleiðingu tilskipunarinnar í EES-rétt. Í 13. inngangsorðum er fjallað um þau tákn sem talist geta vörumerki og er tekið fram að mikilvægt sé að krefjast þess að framsetning tákns sé greinileg, nákvæm, óháð, aðgengileg, auðskiljanleg, endingargóð og hlutlæg. Skilyrði þessi eru þau sömu og fram koma í umræddum Sieckmann-dómi. Þá segir að leyfa skuli framsetningu tákns með hvaða viðeigandi hætti sem er með tækni sem er almennt aðgengileg.

hafi aðeins vísað til en ekki notast við umrædd viðmið á fyrri stigum. Af umfjöllun stofnunarinnar um merkið má ljóst vera að ekki var ekki unnt að leggja mat á það hvort merkið, eins og það kom fyrir í umsókn, væri skýrt (*e. clear*), nákvæmt (*e. precise*), sjálfbjarga/sjálfstætt (*e. self contained*), aðgengilegt (*e. easily accessible*), skiljanlegt (*e. intelligible*), varanlegt (*e. durable*) og hlutlægt (*e. objective*). Merki sem ekki sést uppfyllir ekkert þessara skilyrða, heldur verður það að teljast óskýrt, ónákvæmt, ósjálfstætt, óaðgengilegt, óskiljanlegt og hvorki varanlegt né hlutlægt.

Evrópudómstóllinn hefur þessu til viðbótar sagt að í þeim tilvikum sem ekki er um sýnilegt tákn að ræða (sem er gildandi krafa samkvæmt 2. gr. vml.) þurfi að setja merkið fram með myndum, línum eða öðrum hætti svo það sé skýrt, nákvæmt og aðgengilegt og að öðru leyti í samræmi við framangreind skilyrði Sieckmann-dómsins. Sjá t.d. dóm CJEU í máli C-283/01 (hljóðmerki). Einkaleyfastofan getur aðeins tekið mið af framsetningu merkisins eins og það kom fram í umsókn en ekki eins og það er sett fram í greinargerðum til stuðnings skráningarhæfi. Er það í samræmi við nálgun annarra ríkja, m.a. Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO), sjá t.d. 18. mgr. í máli nr. R-2588/2014-2 (áferðarmerki) varðandi umsókn nr. 012112462.[4]

Birting

Varðandi umfjöllun áfrýjanda um hvítan bakgrunn og birtingu merkja í ELS-tíðindum tekur Einkaleyfastofan fram að ELS-tíðindi eru ekki gefin út með rafrænum hætti. Eins og sjá má á slóðinni https://www.els.is/node/464869, þar sem umsóknin er birt á vefsíðu Einkaleyfastofunnar, birtist myndin, sem þó hefur verið sett inn, ekki. Hvít merki eru hins vegar skráningar- og birtingarhæf ef frá þeim er gengið eins og t.d. í samræmi við þau dæmi sem sett eru fram í greinargerð Einkaleyfastofunnar á fyrri stigum eða þau eru sett fram á bakgrunni sem sýnir merkið.

Varðandi tillögur áfrýjanda um tilhögun birtingar að öðru leyti skal það tekið fram að gildandi vörumerkjalög gera ekki ráð fyrir að merkjum fylgi lýsing eins og t.d. er gert ráð fyrir í lögum víða erlendis[5] svo sem í danskri löggjöf eins og áfrýjandi bendir á.[6] Lýsingar í tengslum við alþjóðlegar skráningar merkja eru einkum til hagræðingar og í þeim tilvikum sem þær fylgja alþjóðlegum skráningum eiga þær uppruna sinn í landsbundinni umsókn eða skráningu í samræmi við lög þess ríkis sem umsóknin kemur frá. Afar mismunandi er milli ríkja hversu mikið vægi lýsing með merki hefur og sem fyrr segir eru lýsingar á merkjum ekki hluti af vörumerkjalöggjöf hér á landi.[7]

Sérkenni og aðgreiningarhæfi

Áfrýjandi gerir athugasemdir við synjun stofnunarinnar á grundvelli 13. gr. vml. Megininntak ákvæðisins kemur fram í 1. málslið 1. mgr. ákvæðisins og er það skilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra,

---

[4] Úrskurðurinn er aðgengilegur hér: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012112462 (undir Decisions).

[5] Til dæmis er í 4. mgr. 8. gr. norsku vörumerkjareglugerðarinnar frá 26. mars 2010 gert ráð fyrir að óhefðbundnum merkjum fylgi lýsing. Sambærilegt ákvæði er ekki í íslenskum lögum eða reglugerð. Norska reglugerðin er aðgengileg á ensku hér: https://www.patentstyret.no/en/services/trademarks/rules-and-regulations-trademarks/trademark-regulations/.

[6] Sjá 2. mgr. 3. gr. danskrar reglugerðar um vörumerki, BEK nr 1685 af 18/12/2018, aðgengileg hér: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205368.

[7] Í Madrid Guidelines má sjá upplýsingar um lýsingar í kafla 07.54 á bls. 16 í kafla B.II. Aðgengileg hér: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf.

þ.e. það skal hafa sérkenni og aðgreiningarhæfi. Einkaleyfastofan fær ekki séð hvernig merki sem ekki sést og ekki er hæft til birtingar eins og það kemur fyrir í umsókn getur verið til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra. Þá er erfitt að sjá með hvaða hætti mat á sérkenni getur farið fram í slíkum tilvikum. Þar sem skilyrði 2. gr. vml. er ekki uppfyllt getur það mat eðli málsins samkvæmt ekki farið fram. Varðandi endurtekningar áfrýjanda á því að Einkaleyfastofan hafi metið merkið sýnilegt vísast til þess sem að framan segir um að merkið, eins og það kom fram í greinargerð áfrýjanda á fyrri stigum, hvítt á svörtum grunni, hafi verið sýnilegt. Að öðru leyti vísast til þess sem fram kom um mat á grundvelli 13. gr. vml. í greinargerð Einkaleyfastofunnar, dags. 4. apríl 2018.

Einkaleyfastofan áréttar að lokum að framsetning á merkinu með brotalínu í samræmi við varakröfu áfrýjanda, væri í samræmi við fyrri framkvæmd stofnunarinnar og gildandi löggjöf um vörumerki hér á landi.

Einkaleyfastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í máli þessu á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar um synjun á skráningu merkisins eins og það kom fram í umsókn verði staðfest. Einkaleyfastofan gerir ekki athugasemdir við það að varakrafa áfrýjanda nái fram að ganga.

Virðingarfyllst,

Einkaleyfastofan

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur