

Ár 2025, þriðjudaginn 8. apríl, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 8/2022:

**GH Sigurgeirsson ehf.
f.h. Guide to Iceland ehf.
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar
stofnunarinnar frá 19.
maí 2022 um að synja
umsókn um skráningu á
merkinu GUIDE TO
ICELAND (orð- og
myndmerki), sbr. umsókn
nr. V0115743.**

Með umsókn, nr. V0115743, dags. 23. desember 2019, sótti umboðsmaður áfrýjanda um

skráningu á merkinu  (orð- og myndmerki), til að auðkenna ferðapjónustu; ferðabókanir; flutning á ferðamönnum; fylgd ferðamanna í flokki 39.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 21. febrúar 2020, var vísað til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) og taldi stofnunin merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi og að það væri lýsandi einkum hvað snerti tegund þeirrar þjónustu sem sótt væri um vernd fyrir. Að mati stofnunarinnar vísaði orðasambandið til þjónustu sem snérist um leiðsögn eða fararstjórn til Íslands eða á Íslandi. Benti stofnunin á að það væri talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að einstakir aðilar helguðu sér orð eða orðsamband með skráningu á vörumerki sem aðrir á viðskiptasviðinu gætu haft þörf á að nota. Hugverkastofan kvað myndhlutann ekki veita merkinu sérkenni umfram orðhluta þess. Einnig sagði að ef merki hefði verið notað þannig að neytendur eða tilgreindur markhópur tengdi merkið við áfrýjanda væri mögulegt að sýna fram á að það hefði öðlast sérkenni með notkun á markaði, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Unnt væri að leggja fram gögn sem sýndu fram á slíka notkun.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 19. ágúst 2020, kvaðst hann ósammála mati Hugverkastofunnar og taldi hann merkið uppfylla skilyrði 13. gr. vml. Það væri vel til þess fallið að aðgreina þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Þá takmarkaði það ekki möguleika annarra til að gera grein fyrir sinni þjónustu. Vísað var til svokallaðra vísbendandi vörumerkja (e. suggestive) og kvað umboðsmaðurinn að merki áfrýjanda væri ekki lýsandi heldur í besta falli vísbendandi. Þá benti umboðsmaðurinn á að hann teldi út frá

svokölluðum CP3-viðmiðum að stílfærsla merkis áfrýjanda væri nægileg, leturgerð orðasambandsins væri gædd myndrænum eiginleikum og væri myndhlutinn fremsti hluti merkisins og sá mest áberandi í því. Algengt væri að vörumerki fyrir ferðapjónustu vísuðu til landa eða svæða. Þá kvað umboðsmaðurinn að meta bæri merkið út frá reglum um skráningu slagorða en sérstök sjónarmið giltu um skráningarhæfi slíkra merkja. Taldi hann loks upp merki í vörumerkjaskrá sem hann taldi styðja skráningarhæfi merkisins.

Þá taldi umboðsmaður áfrýjanda ljóst að skilyrði 2. mgr. 13. gr. væru uppfyllt. Hefði merkið



verið notað frá árinu 2012 og vefsíðan www.guidetoiceland.is þá tekin í notkun. Merkið hefði frá upphafi verið notað til að auðkenna vefsíðuna sem væri eins konar markaðstorg íslenskrar ferðapjónustu. Vísað var til fylgiskjala sem sýndu verðlaun fyrir vefsíðuna, tekjuvöxt fyrirtækisins o.fl. Hefðu heimsóknir á síðuna árið 2019 nálgast 11 milljónir og einstakir notendur væru rúmlega sex milljónir. Áfrýjandi væri sýnilegur á samfélagsmiðlum til dæmis á Facebook, Instagram og á YouTube og hefði tekið þátt í kynningarstarfi erlendis og hefði umfjöllun eftir starfsmann áfrýjanda birst í National Geographic. Hefði áfrýjandi því varið miklum fjármunum til umfangsmikillar markaðssetningar á því auðkenni sem sótt væri um og hefði notkun þess náð til tuga milljóna ferðamanna um allan heim. Taldi umboðsmaðurinn fyrirbyggjandi gögn sýna fram á áunnið sérkenni vörumerkis áfrýjanda í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Vísaði umboðsmaðurinn til þess að hafi merki áfrýjanda skort sérkenni í upphafi hefði það öðlast sérkenni með notkun og væri nú vel til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 7. maí 2021, kom fram að það væri enn mat stofnunarinnar að orðasamband merkisins skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Fyrri röksemdir voru áréttaðar og taldi stofnunin orðasambandið ekki fela í sér hrynjanda eða margræðni, sem einatt væri horft til við mat á skráningarhæfi slagorða, sem gæti leitt til þess að það yrði talið skráningarhæft.

Stofnunin væri ekki bundin af fyrri skráningum heldur væru umsóknir metnar samkvæmt gildandi lögum og reglum og aðstæðum hverju sinni. Ekki var fallist á að merki áfrýjanda teldist vísbendandi og áréttaði stofnunin að hún teldi myndhlutann lýsa uppruna þjónustunnar og að hann veitti merkinu ekki nægjanlegt sérkenni. Var umsókn um skráningu því enn synjað.

Stofnunin benti á að ríkar kröfur væru gerðar til sönnunar fyrir því að merki sem hefði skort sérkenni í upphafi hefði öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu. Þyrfti umtalsverður hluti þeirra sem hefðu áhuga á að notfæra sér tiltekna þjónustu að geta tengt hana við auðkenni

þjónustuveitanda. Vísað var til úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og til dóms Hæstaréttar.¹ Umsókn áfrýjanda væri landsbundin og notkun merkisins þyrfti að hafa farið fram hér á landi til að hafa áhrif á stofnun vörumerkjaréttar. Stofnunin tæki ekki til greina gögn sem ekki beindust að íslenskum markaði. Þá sýndu sum gögn ekki notkun merkisins í þeirri mynd sem sótt væri um og einhver gagna lytu að rekstri eða þ.u.l. og væri slík umfjöllun ekki til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn. Einnig var bent á að notkun léns sýndi ekki fram á notkun vörumerkis í skilningi 5. gr. vml. Lén þyrfti að auðkenna ákveðnar vörur eða þjónustu en slík gögn hefðu ekki verið lögð fram. Ekki var talið að merkið hefði öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu og var skráningu enn synjað.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 7. júlí 2021, voru fyrri sjónarmið áréttuð og bent á að vörumerki hans auðkenndi vefsíðu sem þjónustaði að mestu erlenda ferðamenn sem væri því markhópurinn. Flestar heimsóknir á síðuna kæmu erlendis frá. Var því farið fram á að stofnunin tæki öll fyrirliggjandi gögn til greina. Fjallað var um orð- og myndhluta merkisins og því haldið fram að orðasambandið væri líklegt til að skapa sérkenni í hugum neytenda og festa það í sessi sem auðkenni áfrýjanda. Hvað framlögð gögn um rekstur áfrýjanda snerti taldi umboðsmaður þess háttar umfjöllun til þess fallna að fullvissa neytendur um að vörumerkið auðkenndi fyrirtæki sem vert væri að stóla á og því nauðsynlegt að taka mið af slíkum gögnum við mat á markaðsfestu. Nánar var fjallað um notkun vörumerkisins og lögð voru fram frekari gögn um hana. Áréttað var að lénið www.guidetoiceland.is hefði um árabíl verið auðkenni á þjónustu áfrýjanda. Að lokum var vísað til þess að við mat á sérkenni vörumerkja bæri að byggja á öllum aðstæðum og var þess krafist að merkið yrði samþykkt til skráningar.

Í lokaákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 19. maí 2022, var fyrri afstaða áréttuð, þ.e. að um landsbundna umsókn væri að ræða og gæti stofnunin því ekki byggt á gögnum sem ekki beindust að íslenskum markaði. Ekkert yrði ráðið af gögnum um skynjun íslenskra neytenda á merkinu. Við mat á áunnu sérkenni bæri að miða við notkun samkvæmt því sem kæmi fyrir í umsókn. Því var enn synjað að samþykkja merki áfrýjanda til skráningar.

Með áfrýjun, dags. 11. júlí 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekt og vörumerkið skráð í vörumerkjaskrá til samræmis við umsókn nr. V0115743.²

¹ Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 8/2007 (FRÍLAGER) og 30/2004 (ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA) og dómur Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 frá 28. febrúar 2013 (HÓTEL KEFLAVÍK).

² Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:



Í máli þessu er deilt um hvort merkið (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0115743, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tiltekna þjónustu í flokki 39 í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.³

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.

Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni 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 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.

Orð- og myndmerki áfrýjanda samanstendur af orðunum *guide to Iceland* og fyrir framan þau er myndhluti sem er mynd af Íslandi á bláum hringlaga grunni. Orðhlutinn vísar til þess að um sé að ræða leiðsögn eða vegvísi fyrir Ísland eða til Íslands. Að mati nefndarinnar er orðhlutinn lýsandi fyrir ferðaþjónustu, ferðabókanir, flutning á ferðamönnum og fylgd ferðamanna í skilningi 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Myndhlutinn vísar til staðsetningar og eykur ekki á sérkenni merkisins. Telur áfrýjunarnefnd að merkið í heild sé ekki til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra.

Á því er byggt í málinu að nægilega umfangsmikil notkun á merki áfrýjanda hafi átt sér stað hér á landi til að það hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda lagði fram fjölda gagna fyrir Hugverkastofuna og áfrýjunarnefnd um notkun á merkinu. Með hliðsjón af þessum gögnum telur áfrýjunarnefnd ljóst að áfrýjandi hefur rækt starfsemi sína um árabil og auðkennt hana með orðunum *guide to Iceland*. Vefsíða hans

³ Lögin tóku gildi 1. september 2020. Í greinargerð með því frumvarpi er varð að breytingarlögunum segir að mat á sérkenni sé sambærilegt og það sem átti við um 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir gildistöku breytingarlaganna.

hefur verið starfrækt í meira en áratug og fjölmiðlaumfjöllun um áfrýjanda hefur verið mikil, bæði um starfsemina sem slíka sem og um sjálft vörumerkið. Má nefna umfjöllun sem nær aftur til 2013 í Morgunblaðinu og á www.mbl.is, www.vb.is, www.vísir.is o.fl. Notkun á merki áfrýjanda í umræddum gögnum er þó ekki nema að mjög litlu leyti í þeirri útfærslu sem birtist

í umsókn nr. V0115743 þ.e. . Í gögnunum er aðallega vísað til orðhlutans *guide to Iceland* auk þess sem annars konar orð- og myndmerki, með sama orðhluta, hefur verið í notkun af hálfu áfrýjanda.⁴ Þó svo að áfrýjandi hafi fjölda fylgjenda á samfélagsmiðlum þá birtist merkið sem umsóknin nær til ekki svo nokkru nemi á þeim vettvangi.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta hina áfrýjuðu ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn um skráningu á merki áfrýjanda fyrir umrædda þjónustu í flokki 39.

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

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 19. maí 2022, um að synja umsókn um skráningu á merkinu



(orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0115743, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Haraldur Steinþórsson

⁴ Sbr. eldri útgáfur af vefsíðu áfrýjanda sem aðgengilegar eru á vefsafni Landsbókasafns, www.vefsafn.is, annars vegar frá 3. nóvember 2012 og hins vegar frá 6. september 2016.

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

Reykjavík, 11. júlí 2022

ÁFRÝJUN

Guide to Iceland ehf. (hér eftir „áfrýjandi“), kt. 620519-0650, Skólavörðustíg 11, 101 Reykjavík, hefur falið GH Sigurgeirsson ehf. að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 19. maí 2022, um að synja umsókn um skráningu

vörumerkisins  **Guide to Iceland** (orð- og myndmerki) nr. V0115743 og fella hana niður.

Um áfrýjunarheimild vísast til 63. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“).

I.

Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar um að fella niður umsókn um skráningu

vörumerkisins  **Guide to Iceland** verði hnekkð og að vörumerkið verði skráð í vörumerkjaskrá til samræmis við umsókn áfrýjanda nr. V0115743.

II.

Málsatvik

Málsatvik eru rakin í fyrri samskiptum áfrýjanda og Hugverkastofunnar í því umsóknarferli sem lauk með hinni kærðu ákvörðun, dags. 19. maí 2022, og vísast með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram. Til glöggvunar telur áfrýjandi þó rétt að gera hér stuttlega grein fyrir atvikum.

Áfrýjandi hefur notað vörumerkið  **Guide to Iceland** til auðkenningar á starfsemi sinni óslitið allt frá árinu 2012 þegar fyrirtækið Guide to Iceland ehf. var stofnað og vefsíðan www.guidetoiceland.is var tekin í notkun. Frá upphafi hefur vörumerkið verið notað til auðkenningar á vefsíðunni, en vefsíðunni má lýsa sem markaðstorgi fyrir íslenska ferðaþjónustu. Allt frá stofnun fyrirtækisins árið 2012 hefur vefsíðan hlotið mikla athygli og fyrirtækið og vörumerkið vaxið gríðarlega. Þannig var vefsíðan strax árið 2012 kosinn vefur ársins á NEXPO verðlaunahátíðinni. Þá var tekjuvöxtur fyrirtækisins á árunum 2013 til 2016

yfir 30.000 prósent og á milli áranna 2014 og 2015 jókst heildarvelta fyrirtækisins um 1.100 prósent. Í desember 2017 var fyrirtækið verðlaunað fyrir að vera þriðja hraðast vaxandi tæknifyrirtæki Evrópu á Deloitte Technology fast 500 og hlaut jafnframt verðlaun hjá Nordic Startup Awards árið 2016 fyrir hraðast vaxandi frumkvöðlafyrirtækið. Ennfremur hlaut áfrýjandi verðlaun sem „Iceland's Leading Travel Agency“ árin 2018, 2019, 2020, og 2021 en það eru samtökin World Travel Awards sem veita verðlaunin. Vefsíða áfrýjanda er í dag vinsælasta íslenska ferðatengda vefsíðan með yfir 700.000 heimsóknum á mánuði, sem og stærsta íslenska markaðstorgið fyrir ferðaþjónustu, með yfir 1800 ferðaþjónustuaðila sem bjóða upp á þjónustu sína í gegnum vefsíðuna. Þá er áfrýjandi jafnframt einn stærsti, ef ekki stærsti, íslenski aðilinn á samfélagsmiðlum, með yfir 1,4 milljónir fylgjenda á Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Weibo og WeChat, en allar síðurnar eru auðkenndar með vörumerkinu



Þann 23. desember 2019 lagði áfrýjandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins



, umsókn nr. V0115743, og var óskað eftir skráningu í flokki 39, þ.e. *ferðaþjónusta; ferðabókanir; flutningur á ferðamönnum; fylgd ferðamanna*. Þann 21. febrúar 2020 synjaði Hugverkastofan skráningu merkisins að svo stöddu og byggði afstöðu sína á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi með hliðsjón af skilyrðum 13. gr. vörumerkjalaga. Ennfremur var að mat stofnunarinnar að merkið væri lýsandi, einkum hvað varðar tegund þeirrar þjónustu sem sótt er um vernd fyrir. Þessu til stuðnings vísaði Hugverkastofan til þess að samkvæmt Snöru veforðabók þýði enska orðið *guide* m.a. að veita leiðsögn, að leiðbeina, leiðsögumaður eða fararstjóri. Að því virtu taldi stofnunin að orðasambandið Guide to Iceland í vörumerkinu gæfi til kynna að um væri að ræða þjónustu sem snýr að leiðsögn, leiðbeiningum eða fararstjórn til/á Íslandi. Þar að auki vísaði stofnunin til þess að það væri talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu vörumerkis gætu einstakir aðilar helgað sér orð, orðasambönd, myndir eða tákn sem algeng væru í daglegu lífi og allir á viðkomandi viðskiptasviði gætu haft þörf á að nota. Loks gat stofnunin þess að hún teldi myndhluta merkisins ekki veita því sérkenni umfram orðhluta þess. Áfrýjandi gerði ítarlegar athugasemdir við afstöðu Hugverkastofunnar með erindum, dags. 19. ágúst 2020 og 7. júlí 2021, og lagði fram umfangsmikil gögn um notkun vörumerkisins. Hugverkastofan svaraði umræddum erindum áfrýjanda með bréfi dags. 7. maí 2021 og svo með endanlegri ákvörðun þann 19. maí 2022 um að synja skráningu merkisins og fella umsóknina úr gildi.

III.

Málsástæður og athugasemdir við ákvörðun Hugverkastofunnar

Áfrýjandi er alfarið ósammála niðurstöðu Hugverkastofunnar um að synja skráningu merkisins og fella umsókn hans úr gildi og telur vörumerkið þvert á móti uppfylla öll skilyrði vörumerkjalaga um skráningarhæfi.

Í 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga kemur fram að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Þá kemur fram í ákvæðinu að merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum

eða notuð eru í daglegu máli. Að baki skilyrðinu um að merki skuli hafa sérkenni búa tvíþætt rök. Annars vegar, að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafa þörf á að nota.

Áfrýjandi byggir á því að vörumerki hans  **Guide to Iceland**, uppfylli hvort tveggja framangreindra viðmiða. Þannig er það mjög vel til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra og er ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem því er ætlað að auðkenna þegar tekið er mið af heildarmynd merkisins, þ.e. um sérkennandi orðasamband er að ræða í stílfærðu lettri, auk þess sem myndin er til þess fallin að veita merkinu sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þá fæst ekki séð að það takmarki möguleika annarra til að gera grein fyrir þjónustu sinni, enda tæki skráning merkisins og vernd einungis til þessarar tilteknu útfærslu og samsetningar umræddra orða og fjölmargir aðrir kostir í boði fyrir aðila í sambærilegri starfsemi. Áfrýjandi bendir í þessu sambandi á að samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga getur eigandi vörumerkis ekki hindrað að aðrir geti, í samræmi við góða viðskiptahætti, notað í atvinnustarfsemi sinni lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta borin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu.

Áfrýjandi getur þess enn fremur að í framkvæmd hefur verið viðurkennt að svokölluð vísbendandi vörumerki (e. *suggestive*) teljist uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni. Þá er um að ræða vörumerki sem gefa eitthvað í skyn um vöruna eða þjónustuna sem merkin standa fyrir án þess þó að lýsa henni nákvæmlega, og teljast því ekki lýsandi. Með öðrum orðum leiða slík vörumerki hugann að vörunni eða þjónustunni, tegund hennar eða gæðum, án þess þó að lýsa henni beinlínis. Um þetta vísast til dæmis til úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 5/2017 (ICELAND ON YOUR OWN), nr. 11/2014 (SPINBRUSH), nr. 12/2004 (SILK ESSENTIALS) og nr. 3/1990 (POWERWARE). Að mati áfrýjanda er vörumerkið ekki lýsandi í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga, heldur í besta falli vísbendandi.

Þá er áfrýjandi alfarið ósammála þeirri fullyrðingu Hugverkastofunnar að stílfærsla merkisins veiti því ekki nægjanlegt sérkenni. Þegar stílfærslan er skoðuð út frá hinum svokölluðu CP3 viðmiðum telur áfrýjandi ljóst að stílfærslan sé nægileg. Þannig er leturgerðin á orðasambandinu *Guide to Iceland* gædd myndrænum eiginleikum, en stafirnir eru feitiletraðir í bláum lit.

Myndhluti merkisins er fremsti hluti merkisins og sá hluti sem er mest áberandi í merkinu. Hann er því vel til þess fallinn að draga að sér athygli hins almenna neytanda og gefa merkinu sérkenni í huga hans. Um er að ræða bláan hring með útlínunum Íslands í hvítum lit inni í hringnum. Myndhlutinn er ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkið á að standa fyrir, heldur í besta falli vísbendandi. Það er enn fremur mjög algengt að vörumerki fyrir ferðaþjónustu vísi til þeirra landa eða þeirra svæða sem ætlunin er að þau séu notuð, enda má finna á þriðja hundrað skráðra merkja í vörumerkjaskrá sem innihalda orðið Iceland fyrir ferðaþjónustu. Samsetning ofangreindra þátta leiðir til þess að merkið uppfyllir kröfur vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi og telst ekki lýsandi. Heildstætt mat á orðhluta merkisins bendir til þess að mati áfrýjanda orðasambandið eitt og sér sé nægilega sérkennandi til að veita merkinu skráningarhæfi. Merkið er hins vegar orð- og myndmerki þar sem um er að ræða sérkennandi stílfært letur og sérstakan myndhluta. Allir þessir þættir virtir heildstætt leiða til

Þess að merkið er skráningarhæft og er alls ekki takmarkandi fyrir aðra í sambærilegri starfsemi.

Til viðbótar við framangreint bendir áfrýjandi á að vörumerkið  **Guide to Iceland** verður að meta út frá reglum um skráningu slagorða eða vígorða sem vörumerkja. Sérstök sjónarmið gilda um mat á skráningarhæfni slíkra vörumerkja og er í því sambandi einkum lögð áhersla á eiginleika sem almennt prýða góð slagorð, svo sem ákveðinn hrynjanda, hnyttni eða annað. Að mati áfrýjanda hefur það slagorð sem hér er til umfjöllunar slíka eiginleika til að bera. Í þessu sambandi bendir áfrýjandi á að til eru skráð slagorð sem vörumerki hér á landi þar sem finna má vísbendingar til þeirrar vöru eða þjónustu sem merkin eru skráð fyrir. Sem dæmi má nefna vörumerkið HAGUR Í HEILSU í eigu Actavis Group PTC ehf., sbr. skráning nr. 771/2004, en merkið er skráð í flokkum 1, 3, 5, 10, 16, 40, 42 og 44. Sjóklæðagerðin hf. á skráð vörumerkið KLÆDDU ÞIG VEL í flokki 25 fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað, sbr. skráning nr. 198/2010. Þá eiga Sjóvá-Almennar tryggingar hf. skráð merkið ÞÚ TRYGGIR EKKI EFTIR Á í flokki 36 fyrir meðal annars tryggingastarfsemi, sbr. skráning nr. 156/2003. Að

mati áfrýjanda eru sérkenni vörumerkisins  **Guide to Iceland** og aðgreiningarhæfi síst minni en framangreindra merkja.

Með vísan til alls framangreinds og þeirra sjónarmiða sem áfrýjandi hefur þegar komið á framfæri í samskiptum sínum við Hugverkastofu, telur áfrýjandi sýnt fram á að skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga séu uppfyllt í tilviki vörumerkis áfrýjanda.

Hvað sem öllu framangreindu líður byggir áfrýjandi í *öðru lagi* á því, með vísan til framlagðra gagna við meðferð umsóknar hans hjá Hugverkastofunni, að merkið



hafi verið notað með umfangsmiklum hætti á Íslandi fyrir ferðapjónustu í flokki 39 og hafi merkið ekki verið talið hafa nægilegt sérkenni í upphafi, þá hafi það ótvírætt öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í ákvæðinu segir að þegar kveðið skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hversu miklu leyti merkið hefur verið í notkun.

Svo sem ljóst er af þeim gögnum sem fylgdu fyrri athugasemdum til Hugverkastofunnar hefur áfrýjandi varið gríðarlegum fjármunum til verulega umfangsmikillar og óslitinnar

markaðssetningar á auðkenninu  **Guide to Iceland** allt frá árinu 2012. Ennfremur sýna umrædd gögn að vörumerkið hefur náð bæði verulegri útbreiðslu og markaðsfestu sem auðkenni á þjónustu áfrýjanda. Þannig voru lögð fram gögn sem sýna gífurlegan fjölda heimsóknna á vefsíðuna www.guidetoiceland.is, um notkun merkisins á samfélagsmiðlum og mikinn fjölda fylgjenda þar, upplýsingar um þjóðerni heimsóknna á Facebook síðu Guide to Iceland og upplýsingar um þjóðerni fylgjenda Guide to Iceland á Facebook, umfjöllun í fjölmiðlum, tengla sem sýna fram á notkun áfrýjanda á vefsíðunni www.guidetoiceland.is, fjölda tengla þar sem finna má notkun merkisins, bæði á íslensku og ensku, og staðfestingu sem Iceland's Leading Travel Agency á World Travel Awards..

Fyrirliggjandi gögn sýna að fram á óslitna og verulega umfangsmikla notkun vörumerkisins sem náð hefur til tuga milljóna manna. Þetta leiðir ótvírætt til þess að vörumerkið er almenningi hér á landi kunnugt sem auðkenni á vörum og þjónustu áfrýjanda. Að mati áfrýjanda uppfylla framangreind gögn því ótvírætt þær ríku kröfur sem gerðar eru til þess að sýnt sé fram á áunnið sérkenni í skilningi 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, enda verður auðsýnilega ráðið af þeim að orðasambandið hefur öðlast yfirfærða merkingu í hugum neytenda og að þeir upplifi það sem vörumerki.

Í bréfi Hugverkastofunnar frá 7. maí 2021 er vísað til þess að við mat á því hvort vörumerki uppfylli skilyrði 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um áunnið sérkenni og yfirfærða merkingu verði að líta svo á að umtalsverður hluti þeirra sem áhuga kynnu að hafa á að notfæra sér tiltekna þjónustu verði að geta tengt hana við hlutaðeigandi auðkenni. Þá er vísað til þess í erindi Hugverkastofunnar að „mikill meirihluti markhóps þjónustunnar“ (leturbr. hér) verði að gera sér grein fyrir því að merki sé vörumerki. Á hinn bóginn segir í nefndu erindi Hugverkastofunnar sem og ákvörðun stofnunarinnar frá 19. maí 2022 að ekki sé unnt að taka mið af framlögðum gögnum um notkun vörumerkisins sem innihalda umfjöllun á ensku sem birtust á enskum vefsíðum, þ. á m. í hinu virta ferðatímariti National Geographic.

Hvað þetta varðar bendir áfrýjandi á að vörumerki hans auðkennir vefsíðu sem þjónustar að stærstum hluta erlenda ferðamenn, og eru erlendir ferðamenn því markhópurinn sem á hlut að máli við mat á því hvort merki áfrýjanda hafi öðlast yfirfærða merkingu. Meðal þeirra gagna sem fylgdu með fyrri athugasemdum til Hugverkastofunnar var útlistun af Google Analytics um heimsóknir á vefsíðu áfrýjanda á tímabilinu 1. janúar 2015 til desember 2019. Þar sést að stærsti hluti heimsókna á vefsíðu áfrýjanda er frá aðilum með erlendar IP tölur eða um 90% og fleiri aðilar frá Bandaríkjunum heimsækja síðuna en aðilar frá Íslandi. Ennfremur lagði áfrýjandi fram gagn sem sýndi fram á að enska væri það tungumál sem langstærsti hluti þeirra notar sem heimsækir Facebook síðu áfrýjanda. Þá er orðhluti merkis áfrýjanda vitaskuld á ensku, sem ennfremur ber vitni um að hvaða markhópi því er helst beint að.

Af þeirri ástæðu þykir áfrýjanda ljóst að við mat á áunnu sérkenni vörumerkisins beri að taka einnig mið af gögnum um notkun merkisins sem eru á ensku eða sem hafa birst á enskum vefsíðum, enda er þar um að ræða eina helstu leiðina til að markaðssetja þjónustu áfrýjanda fyrir markhópnum. Gildir einu hvort um er að ræða væntanlega ferðamenn hingað til lands sem enn eru erlendis eða eftir að þeir eru komnir til landsins. Auk þess verður að teljast ólíklegt að hinir erlendu ferðamenn muni nýta sér íslenskt kynningarefni til að kynna sér þjónustu áfrýjanda. Þessi sömu sjónarmið eiga vitaskuld einnig við um aðrar markaðssetningu eins og þátttöku í ferðakynningum og móttöku alþjóðlegra viðurkenninga.

Að því sögðu er það mat áfrýjanda að hin framlögðu gögn sýni fram á slíka notkun vörumerkisins gagnvart íslenskum neytendum að hún ein og sér fullnægi skilyrðum 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í þessu sambandi bendir áfrýjandi á að heimsóknir íslenskra aðila námu rúmlega 2,5 milljónum á tímabilinu 1. janúar 2015 – 22. desember 2019. Þá vísar áfrýjandi til þess sem getið er í ákvörðun Hugverkastofunnar, að því er varðar framlagðar upplýsingar um heimsóknir íslenskra neytenda á vefsíðu, Facebook síðu og Instagram síðu áfrýjanda, að það sé „mat stofnunarinnar að þær séu vissulega til þess fallnar að sýna fram á að þjónusta umsækjanda sé eftirsótt af íslenskum neytendum“. Þessi eftirspurn íslenskra neytenda eftir

þjónustu áfrýjanda er ekki tilkomin að ástæðulausu, þvert á móti er hún afrakstur þess að áfrýjandi hefur varið gríðarlegum fjármunum til langvarandi og umfangsmikillar

markaðssetningar vörumerkisins  **Guide to Iceland**, svo sem framlögð gögn láta í ljós. Þykir áfrýjanda eftirspurnin staðfesta það að almenningur hér á landi sé kunnugur

auðkenninu og að þjónusta hans undir vörumerkinu  **Guide to Iceland** sé þekkt á meðal meirihluta þeirra sem líkleg eru til þess að nýta sér þjónustu á þess sviði. Að mati áfrýjanda er því einsýnt að vörumerkið hefur öðlast yfirfærða merkingu í hugum íslenskra neytenda og þeir upplifi það sem vörumerki.

Í erindi Hugverkastofunnar frá 7. maí 2021 bendir Hugverkastofan á að hluti framlagðra gagna sýni aðeins notkun á orðunum sem birtast í merkinu, og að notkun á orðunum einum og sér geti ekki haft þýðingu við mat á áunnu sérkenni vörumerkisins.

Hvað þetta varðar byggir áfrýjandi á því að stílfærsla vörumerkisins sem hér á í hlut sé óumdeilanlega sá þáttur þess sem er mest áberandi og helst veitir því aðgreiningarhæfi. Að því sögðu er hins vegar engum vafa undirorpið að orðhluti þess er einnig áberandi og aðgreinandi, sér í lagi þegar tekin er inn í reikninginn margháttuð notkun og dreifing vörumerkisins um árabil. Af því leiðir að ef gögn sýna fram á óslitna notkun sem hefur áunnið orðasambandinu sérkenni verður að taka mið af slíkum gögnum við mat á markaðsfestu merkisins.

Sem fyrr segir er orðhlutinn, þó hann sé bæði stílfærður og með honum fylgi áberandi myndhluti, ekki síður til þess fallinn að greina fyrirtækið frá öðrum í sama geira, enda sýna fyrirbyggjandi gögn fram á mikla notkun orðasambandsins í tengslum við starfsemi áfrýjanda. Söluvara áfrýjanda er enda vefsíða með sama nafni og því er eðlilegt að vísað sé til orðasambandsins í markaðssetningu og umfjöllun um fyrirtækið. Enn fremur leiðir af þessu að orðasambandið *Guide to Iceland* er líklegt til að skapa orð- og myndmerkinu sem hér er undir sérkenni í hugum neytenda og festa það í sessi sem auðkenni fyrirtækis áfrýjanda, og ber þar af leiðandi að taka til greina við mat á áunnu sérkenni vörumerkisins í heild. Enda er með öllu fráleitt að ætla sér að meta áunnuð sérkenni orð- og myndmerkis án þess að gefa gögnum, sem sýna fram á svo umfangsmikla notkun orðhlutans, viðhlítandi vægi. Að mati áfrýjanda er Hugverkastofan með slíkri afstöðu alfarið að láta fyrir farast að virða notkun merkisins í heildarsamhengi með tilliti til allra áhrifaþátta.

Hugverkastofan vísar til þess í erindum sínum að hluti framlagðra gagna varði eingöngu umfjöllun um hagnað fyrirtækisins, fjárfesta þess eða markaðsstarf og að slík umfjöllun sé ekki til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn eftir þjónustu þar sem efninu er ekki sérstaklega beint að markhópi hennar.

Áfrýjandi bendir á að markaðssetning fyrirtækja fer fram með ýmsum hætti og er í raun eingöngu viðskiptaleg ákvörðun hvers viðskiptamanns hvernig hann telur umfjöllun og auglýsingum um fyrirtæki sitt best háttað. Á meðal þess sem getur skapað vörumerki gott orðspor er umfjöllun um atriði sem við koma rekstri fyrirtækis, t.d. um hagnað þess og fjárfestingar, enda eru þau atriði til þess fallin að fullvissa neytendur um að um stöndugt fyrirtæki sé að ræða sem traust sé að skipta við. Áfrýjandi telur því að slík umfjöllun sé einmitt

til þess fallin að fullvissa neytendur á ferðapjónustumarkaði um að vörumerki áfrýjanda auðkenni fyrirtæki sem vert er að stóla á og þar af leiðandi nauðsynlegt að taka mið af slíkum gögnum við mat á markaðsfestu vörumerkisins.

Til stuðnings máli sínu vísar Hugverkastofan í úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr.10/2012 (JÚPITER). Í hinum tilvitnaða úrskurði var ekki fallist á það að ársreikningar nokkurra lífeyrissjóða, þar sem fram kom að sjóðirnir hefðu fjárfest í áfrýjanda, og einblöðungur sem sýndi fram á fjárfestingu hlutabréfasjóðs í áfrýjanda um nokkurra mánaða skeið, gætu talist notkun í skilningi 5. gr. vörumerkjalaga. Hátaði því þannig til að sönnunarfærsla áfrýjanda málsins, er laut að notkun vörumerkisins, var afar takmörkuð. Aðstæður í máli þessu er hins vegar engan veginn slíku marki brenndar. Þvert á móti hefur áfrýjandi lagt fram fjölda gagna sem sýna fram á fjölbreytta og umfangsmikla notkun vörumerkisins. Aðeins hluti þeirra varða eingöngu umfjöllun um hagnað fyrirtækisins, fjárfesta þess eða markaðsstarf. Þegar af þessum ástæðum þykir áfrýjanda tilvitnaður úrskurður áfrýjunarnefndarinnar ekki geta talist fordæmismarkandi fyrir það mál sem hér um ræðir. Að mati áfrýjanda verður að álíta þá staðhæfingu Hugverkastofunnar að framlögð gögn áfrýjanda varði eingöngu umfjöllun um hagnað fyrirtækisins, fjárfesta þess eða markaðsstarf, sem ekki er til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn eftir þjónustu hans, óhaldbæra þegar nánar er kannað og saman borið við fyrri athugasemd stofnunarinnar um að ákveðin framlögð gögn séu til þess fallin að „sýna fram á að þjónusta umsækjanda sé eftirsótt af íslenskum neytendum.“

Að öllu framangreindu gættu telur áfrýjandi að hafi merkið  **Guide to Iceland** skort sérkenni í upphafi hafi það öðlast það við notkun og sé nú vel til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra á sama vettvangi hér á landi. Það hefur svo sem að framan greinir verið notað sem vörumerki um árabíl og náð bæði útbreiðslu og markaðsfestu hér á landi sem auðkenni á þjónustu áfrýjanda. Áfrýjandi telur ljóst að væri öðrum heimilt að nota umrætt merki til að auðkenna vörur á sama vettvangi myndi það skapa ótvíræða ruglingshættu og afla öðrum ótilhlýðilegra viðskipta á kostnað áralangrar og umfangsmikillar markaðssetningar áfrýjanda.

Í þriðja lagi bendir áfrýjandi á að samkvæmt leit í vörumerkjaskrá Hugverkastofunnar eru skráð alls 207 vörumerki sem innihalda orðið Iceland fyrir ferðapjónustu í flokki 39. Er þar bæði um að ræða orðmerki og stílfærð orð- og myndmerki. Örfá dæmi um slík merki eru:

- ICELAND TRAVEL, nr. V0090384
- Iceland Uncovered, nr. V0119053
- Be Iceland, nr. V0092517
- Iceland Untouched, nr. V0111821
- Iceland Extreme, nr. V0119612
- Iceland in sight, nr. V0087738
- Epic Iceland, nr. V0100888
- Iceland Activities, nr. V0077767

- GO LOCAL ICELAND, nr. V0081678
- AIR ICELAND, nr. V0027235
- Look Iceland, nr. V0105734
- **HELLO ICELAND**, nr. V0111128



- **Tours of Iceland**, nr. V0111888



OUR TRAVEL
ICELAND

- , nr. V0114450



- , nr. V0108415



- **ICELANDIC MOUNTAIN GUIDES**, nr. V0118682



- **Ice Cave In Iceland**, nr. V0108409

Áfrýjandi vísar til þess að Hugverkastofan ber að hafa stjórnsýslulög og almennar meginreglur stjórnsýsluréttar til hliðsjónar. Skráningaryfirvöldum ber þannig að gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti við úrlausn mála, sbr. 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Áfrýjandi fær ekki séð að önnur sjónarmið geti átt við um mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi



Guide to Iceland

ofangreindra merkja og vörumerkisins. Með vísan til ákvæða stjórnsýslulaga verður að gera þá kröfu til Hugverkastofunnar að sambærileg mál fái sambærilega meðferð. Hér er um afar sambærileg mál að ræða sem fá gerólíka meðferð og niðurstöðu. Gera verður ríkar kröfur til Hugverkastofunnar sem stjórnvalds sem lýtur stjórnsýslulögum að þeim sé fylgt í hvívetna.

Þess er að geta að lögð var inn umsókn fyrir öll þau orð- og myndmerki sem nefnd eru í dæmaskyni hér að ofan eftir að Hugverkastofan innleiddi hin svokölluðu CP3 viðmið, þ.e. 2018 eða síðar. Þannig skulu ráða sömu sjónarmið við skráningarhæfi vörumerkisins



Guide to Iceland

og gerðu við meðferð tilgreindra merkja.

Loks er rétt að árétta að áfrýjandi er, líkt og fyrr, greinir einn stærsti, ef ekki stærsti, íslenski aðilinn á samfélagsmiðlum, með yfir 1,4 milljónir fylgjenda á Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Weibo og WeChat, þegar fjöldi fylgjenda fjögurra annarra vinsælla ferðatengdra

vefsíðna, þ.e. www.icelandtravel.is, www.nordicvisitor.com, www.bluelagoon.com og www.adventures.is. er skoðaður, er ljóst að mun fleiri fylgja áfrýjanda en umræddum fyrirtækjum. Rétt er að taka fram að Hugverkastofan hefur samþykkt skráningu á vörumerkjum allra framangreindra aðila, sbr:



NORDIC VISITOR, nr. V0083318, flokkur 39



arctic adventures, nr. V0067566, flokkur 39



Iceland Travel, nr. V0081768, flokkur 39 (ásamt fleiri flokkum).

BLUE LAGOON
ICELAND

, nr. V0094197, flokkur 39 (og fleiri flokkar, ásamt fleiri skráningum).

Að mati áfrýjanda eru sérkenni vörumerkisins aðgreiningarhæfi síst minni en framangreindra merkja.



Guide to Iceland og

IV.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds sem og fyrri erinda áfrýjanda til Hugverkastofunnar í máli þessu og þeirra gagna sem þeim fylgdu, telur áfrýjandi sýnt að fella beri hina áfrýjuðu ákvörðun

úr gildi og að fallast á skráningu vörumerkisins  **Guide to Iceland** í samræmi við umsókn nr. V0115743.

Í áfrýjun þessari er vísað til gagna sem lögð voru fram undir rekstri málsins fyrir Hugverkastofunni. Með vísan til 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er gert ráð fyrir því að Hugverkastofan sendi áfrýjunarnefnd öll gögn málsins og eru þau því ekki meðfylgjandi. Áskilinn er réttur til frekari framlagningar gagna og til að koma frekari sjónarmiðum að áður en málið verður tekið til endanlegrar afgreiðslu hjá áfrýjunarnefnd.

Virðingarfyllt,
f.h. áfrýjanda

María Kristjánsdóttir, lögmaður



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

Reykjavík, 19. september 2022
Tilvísun: 202207-10128, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is

Mál nr. 8/2022, G.H. Sigurgeirsson ehf. f.h. Guide to Iceland ehf. gegn Hugverkastofunni

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

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins  **Guide to Iceland** (orð- og myndmerki), nr. V0115743, sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 19. maí 2022. Synjunin byggði á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri auk þess talið lýsandi með vísan til þágildandi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), nú 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna¹ fyrir *ferðapjónustu; ferðabókanir; flutning á ferðamönnum; fylgd ferðamanna* í flokki 39.

Forsendur synjunar voru einkum þær að orðasambandið *Guide to Iceland* var talið vera lýsandi fyrir þá þjónustu í flokki 39 sem sótt var um vernd fyrir og stílfærsla merkisins var ekki talin leiða til þess að merkið teldist þrátt fyrir það hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi. Samkvæmt Snöru-veforðabók þýðir enska orðið *guide* m.a. það [að] *veita leiðsögn, [að] leiðbeina, leiðsögumaður eða fararstjóri*. Að mati Hugverkastofunnar vísar orðasambandið því beint til þess að um sé að ræða þjónustu sem snýr að leiðsögn, leiðbeiningum eða fararstjórn til/á Íslandi, sem er í samræmi við tilgreiningu á þjónustu í flokki 39 í umsókn, sbr. ofangreint. Þá er texti merkisins í hefðbundnu bláu letri og myndin fyrir framan textann er eyjan Ísland í hvítum lit á bláum, hringlaga grunni. Myndhluti merkisins stendur þ.a.l. í nánnum tengslum við orðasambandið og er því að mati Hugverkastofunnar ekki til þess fallinn að draga athygli neytenda frá hinu lýsandi orðasambandi.

Hugverkastofan hefur að meginstefnu til svarað þeim sjónarmiðum sem færð eru fram af hálfu áfrýjanda og vísast því til þess rökstuðnings sem færður var fram af hálfu stofnunarinnar á fyrri stigum. Með hliðsjón af greinargerð áfrýjanda nú telur Hugverkastofan þó rétt að koma eftirtöldum sjónarmiðum á framfæri.

Sérkenni og aðgreiningarhæfi

Áfrýjandi byggir einkum á því að merkið hafi til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

Eins og fram kemur í skýringum við 1. mgr. 13. gr. vml. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 er það grundvallarskilyrði að vörumerki þurfi að hafa sérkenni til þess að fást skráð. Merki/orð telst almennt skorta sérkenni ef ein merking þess er talin lýsandi fyrir tiltekna vörur.² Lýsandi merki skortir ávallt sérkenni og aðgreiningarhæfi en merki getur þó skort sérkenni og aðgreiningarhæfi þrátt fyrir að vera ekki talið lýsandi. Mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi hvernar umsóknar miðast við umsóknardag. Þá er vörumerkjarétturinn landsbundinn og mat á skráningarhæfi merkis fer því fram miðað við aðstæður hér á landi og út frá því hver upplifun íslenskra neytenda er af viðkomandi merki. Talið er andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu geti einstakir aðilar helgað sér orð eða orðasambönd sem lýsa tiltekinni þjónustu sem aðrir á viðkomandi viðskiptasviði geta haft þörf á að nota.

¹ Sbr. lög nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki sem tóku gildi 1. september 2020.

² Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P (DOUBLEMINT).



Þar sem um er að ræða merki sem að mati stofnunarinnar felur í sér lýsandi orðhluta ásamt lýsandi myndhluta var merkið metið með hliðsjón af svonefndum CP3 viðmiðum eins og fjallað er um á fyrri stigum. Inntak þeirra viðmiða er skoðun á því hvort myndhluti, sem stendur með annars lýsandi orði/orðasambandi, sé úr nægjanlegum tengslum við hið lýsandi orð/orðhluta til þess að merkið fái skráð eða hann sé stílfærður með þeim hætti að hann teljist ekki lengur vera hefðbundinn.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kemur hér að framan um forsendur synjunar og til rökstuðnings stofnunarinnar í málinu á fyrri stigum varðandi sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Vísbendandi merki

Hugverkastofan tekur undir almenn sjónarmið áfrýjanda varðandi merki sem talin verða vísbendandi (e. suggestive) en ekki lýsandi. Meginsjónarmið að baki ákvörðun um að merki teljist falla undir þau skilyrði er að merki lýsi ekki beint þeim vörum/þjónustu sem því er ætlað að standa fyrir heldur leiði hugann mögulega að þeim.

Hugverkastofan telur aftur á móti að merki áfrýjanda falli ekki undir þau viðmið þar sem orðasambandið *Guide to Iceland* er talið lýsa beint því sem tengist *ferðaþjónustu á Íslandi / til Íslands*. Vísar Hugverkastofan varðandi lýsandi en ekki vísbendandi merki m.a. til úrskurða nefndarinnar í málum nr. 13/2018 ALWAYS COMFORTABLE og 1/2017 DOUBLESOT. Merkin sem um ræddi voru talin vera almenn lýsing á þeim vörum sem sótt var um vernd fyrir. Í því máli sem hér er til skoðunar er um að ræða hefðbundið orðasamband í málfræðilega réttri röð ásamt hefðbundinni mynd af Íslandi inni í hefðbundnum hring. Að mati Hugverkastofunnar lýsir því merkið hvoru tveggja uppruna þjónustunnar og þeim stað sem hún beinist til sem og eðli og tilgangi þeirrar þjónustu.

Slagorð

Varðandi rökstuðning áfrýjanda um að merkið  falli undir viðmið um slagorð vísar Hugverkastofan til rökstuðnings stofnunarinnar á fyrri stigum.

Áunnið sérkenni með notkun

Áfrýjandi vísar í greinargerð til nefndarinnar til umfangsmikillar notkunar á merkinu og tilgreinir þar m.a. tekjuvöxt fyrirtækisins, verðlaun og fjölda fylgjenda þess á samfélagsmiðlum. Vísað er enn fremur til þeirra gagna sem lögð voru fram í málinu á fyrri stigum. Hugverkastofan féllst ekki á að með þeim gögnum væri sýnt fram á áunnið sérkenni með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml.

Vörumerkjaréttur stofnast annað hvort með notkun á markaði eða með skráningu, sbr. 3. gr. vml. Í 2. mgr. 3. gr. vml. kemur þó fram að vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu geti ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó geti vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna (t.d. um sérkenni) við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni með notkun. Skilyrði fyrir því að unnt sé að staðreyna að merki hafi öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., felast því einnig í þeim sjónarmiðum sem liggja að baki 3. gr. laganna.

Af orðalagi 3. gr. vml. leiðir og er það tekið fram í skýringum við ákvæðið í frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997, að sérkenni (frá upphafi eða áunnið) sé forsenda fyrir stofnun vörumerkjaréttar fyrir notkun. Þrátt fyrir það (þ.e. að merki skorti sérkenni) er heimilt að nota slíkt merki á markaði. Ljóst er því að aðskilja verður athugun á umfangi notkunar á markaði og mat á áunnu sérkenni eins og gengið er út frá í rökstuðningi Hugverkastofunnar á fyrri stigum. Merki getur verið notað á markaði án þess að neytendur upplifi merkið sem vörumerki. Þá þarf notkun merkis á markaði, hversu umfangsmikil sem hún kann að vera, ekki að leiða til þess að sýnt sé fram á áunnið sérkenni, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2016 ICELANDIC og eldra mál, nr. 5/2001 JÓLASÍLD. Útgangspunkturinn er ávallt sá hvort markhópur merkis skynjar merkið sem eiginlegt vörumerki.³

³ Í grein Þorvaldar Haukssonar, „Um notkun vörumerkja við stofnun og viðhald vörumerkjaréttar“ er ítarlega fjallað um annars vegar stofnun vörumerkjaréttar við notkun og áunnið sérkenni með notkun. Sjá einkum kafla 5.5. Úlfliótur, 3. tbl. 2016, 69. árgangur bls. 241-243.



Hugverkastofan fellst á það að þær upplýsingar og gögn sem lögð eru fram í málinu sýni fram á notkun áfrýjanda í atvinnustarfsemi. Þau sýna aftur á móti ekki fram á að neytendur upplifi merkið  **Guide to Iceland** sem vörumerki. Varðandi umfjöllun áfrýjanda um *markhóp* þjónustunnar og gagna á ensku, bendir Hugverkastofan á að orðfærið *markhópur* þarf að lesa í því samhengi að vörumerkjarétturinn er landsbundinn. Upplifun aðila á erlendum mörkuðum á merki sem sótt er um vernd fyrir á íslenskum markaði getur því ekki komið til skoðunar. Gögn á ensku hafa aftur á móti sama gildi og gögn íslensku ef þeim er beint að notendum þjónustunnar hér á landi. Með hliðsjón af því sem að framan segir um að skoða verði aðskilið umfang notkunar og áunnið sérkenni, þá sýna gögnin fram á að eftirspurn eftir þjónustu áfrýjanda er nokkur hér á landi. Gögnin sýna aftur á móti ekki að neytendur þjónustunnar hér á landi upplifi merkið sem sótt er um, í þeirri umsókn sem hér er til umfjöllunar, sem vörumerki. Árættar Hugverkastofan því enn fremur það sjónarmið að gögn sem lögð eru fram til þess að sýna notkun á því merki sem sótt er um verða að fela í sér þá útfærslu á merkinu.

Þá árættar Hugverkastofan þau sjónarmið sem fram komu í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2012 JÚPÍTER og fjallað var um á fyrri stigum. Í því máli var staðfest að umfang þeirra gagna sem til skoðunar eru skiptir ekki höfuðmáli í þessu samhengi heldur eðli þeirra.

Merki sem innihalda orðið ICELAND

Að síðustu bendir áfrýjandi á nokkur merki sem innihalda orðið ICELAND fyrir ferðapjónustu í flokki 39 og hafa verið skráð hér á landi. Hugverkastofan bendir í þessu sambandi á 1. mgr. 15. gr. vml. sem segir að vörumerkjaréttur sá sem fæst með skráningu nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina og sér. Heildarmyndin er það sem líta þarf til, sem og á hvaða grundvelli merkin voru skráð. Þá er rétt að taka það fram að í framkvæmd hér á landi er litið svo á að einkaréttur sá sem fæst með skráningu merkis nái ekki til landaheita eins og *Iceland* eða *Icelandic*.

Hugverkastofan hefur þegar fjallað um merkin HELLO ICELAND nr. V0111128, OUR TRAVEL ICELAND nr. V0114450 og TOURS OF ICELAND nr. V0111888 og vísast varðandi þau til rökstuðnings stofnunarinnar á fyrri stigum.

Varðandi merkið ICELAND TRAVEL (orðmerki) nr. V0090384 þá var það samþykkt til skráningar árið 2015 á grundvelli gagna sem talin voru sýna fram á áunnið sérkenni með notkun fyrir umrædda þjónustu (markaðsfesta). Önnur orðmerki sem vísað er til voru metin á grundvelli heildarmyndar og ekki talið að merkin svo samsett teldust vera lýsandi fyrir þá vöru/þjónustu sem sótt var um. Orð- og myndmerkin ICELAND TOURIST GUIDE nr. V0108415, ICELANDIC MOUNTAIN GUIDES nr. V0118682 og ICE CAVE IN ICELAND nr. V0108409 hafa öll til að bera eiginleika, s.s. myndhluta eða liti, sem ekki verða taldir hefðbundnir í tengslum við þær vörur/þjónustu sem þau eru skráð fyrir.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til rökstuðnings í málinu á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar verði staðfest.

Virðingarfyllt,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur