

Ár 2023, fimmtudaginn 14. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 2/2021:

**Árnason Faktor ehf. f.h.
Barry Callebaut AG,
Sviss
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar hennar frá 5.
febrúar 2021 um að synja
umsókn um skráningu á
merkinu MADE FROM
RUBY COCOA BEANS
(orð- og myndmerki), sbr.
alþjóðlega skráningu nr.
1452154 (V0112315).**

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofunni (WIPO), dags. 28. febrúar



2019, um að óskað væri eftir að vörumerkið (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1452154, öðlaðist gildi hér á landi fyrir tiltekna vörur í flokkum 30 og 41.¹

Í bréfi Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 20. febrúar 2020, kom fram að umsókninni væri synjað þar sem merkið teldist lýsandi og skorti aðgreiningarhæfi. Að mati stofnunarinnar kæmu neytendur ekki til með að upplifa orðin í merkinu sem vörumerki og væri stílfærslan ekki nægileg til að veita því aðgreiningarhæfi. Vísað var til 13. og 19. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 20. maí 2020, var niðurstöðu Hugverkastofunnar andmælt og færð rök fyrir skráningarhæfi merkisins. Vísað var til 1. mgr. 2. gr. og 13. gr. vml. Því var haldið fram að merkið væri til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda frá vörum og þjónustu annarra auk þess sem aðrir á þessu sviði hefðu ekki þörf fyrir að nota merkið til að lýsa sínum vörum eða þjónustu.

¹ Vörulistinn er á ensku. Merkið óskaðist skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 30: Cocoa, cocoa powder, cocoa-based products, beverages and food additives based on cocoa or mainly consisting of cocoa; chocolate; pre-mixed chocolate beverages; fondants; chocolate paste; chocolate coatings and toppings; dessert sauce; marzipan; chocolate-based decorations for food; sugar-based decorations for food; edible ices; chocolate-based fillings; chocolate toppings; sugar pastes; og eftirfarandi vörur í flokki 41: Conducting of courses, workshops, seminars and demonstrations in the field of food and dessert decoration, cocoa and chocolate, baking and gastronomy, namely technical and professional personnel development through training; entertainment; cultural activities; all the aforesaid services also provided via the Internet and application software.

Vísað var til niðurstöðu Evrópudómstólsins í DOUBLEMINT-máli² þar sem sett voru fram þrjú viðmið sem nota mætti við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi. Jafnframt var vísað til úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í SILK ESSENTIAL og TOTAL EFFECTS-málum.³

Kvað umboðsmaðurinn að merki áfrýjanda hefði til að bera sérkenni sem væri nægilegt til að aðgreina vörur og þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra. Teldi hann hverfandi líkur á að merkið yrði notað sem almenn lýsing á þeim vörum og þjónustu sem því hefði verið hafnað skráningar fyrir. Bent var á að merkið samanstæði af mörgum þáttum og vísað til þess að orðin í merkinu væru ekki venjubundin til að lýsa þeim vörum og þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Óljóst væri hvaða eiginleika Hugverkastofan teldi merkið lýsandi fyrir og teldist merkið að mati umboðsmannsins í mesta lagi vísbendandi.

Umboðsmaður áfrýjanda taldi ekki nauðsynlegt að merkinu yrði haldið frjálsum þannig að aðrir gætu notað það til að auðkenna vörur sínar eða þjónustu. Bent var á að áfrýjandi væri meðal stærstu framleiðanda súkkulaðis í heiminum og hefði hann árið 2017 sett súkkulaði á markað sem vísaði til *ruby* og ætti hann því réttindi til þess.

Benti umboðsmaðurinn á að myndmerki og orð- og myndmerki væru almennt talin skráningarhæf, sbr. 1. og 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml. Væri þess ekki krafist að merki væri frumlegt eða flókið. Merki þyrfti þó að uppfylla það grundvallarskilyrði að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Vísað var til athugasemda við þessa grein í því frumvarpi er varð að vörumerkjalogum og kvað umboðsmaðurinn að merki sem samanstæðu af öðru en einföldu grunnformi gætu greint vörur eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Vísað var til eldri úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í myndmerkjamálum.⁴

Umboðsmaðurinn sagði merki áfrýjanda minna á innsigli og væru orðin *ruby cocoa beans* í stærsta letrinu, orðin *made from* fyrir ofan þau orð og orðin *no color added no berry flavor added* neðst í boga. Þá væru láréttar línur milli orðanna sem mjókkudu til endanna. Efst í merkinu væri sérkennandi mynd af tveimur möndlulaga hlutum sem minntu á ávexti, baunir eða ber en erfitt væri að sjá af hverju myndin væri. Umboðsmaðurinn sagði staðsetningu og stærð þessa myndhluta gera hann áberandi hluta merkisins og veita því sérkenni. Áréttaði umboðsmaðurinn að í ljósi þess hve marga og flókna þætti merkið fæli í sér væri merkið í heild verulega sérkennandi. Fullyrt var að orðin lýstu hvorki þeim vörum eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir né segðu þau til um hvaða vöru eða þjónustu vísað væri til. Þá benti

² C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579.

³ Mál nr. 12/2004 frá 22. nóvember 2004 og mál nr. 11/2012 frá 14. maí 2013.

⁴ Úrskurðir í málum nr. 15/ og 17/2009 (myndmerkjamál) frá 2. júní 2010.

umboðsmaðurinn á að orðið *ruby* væri verulega sérkennandi hluti merkisins og merkti það *rúbín* eða *rúbínrauður* sem lýsti ekki umræddum vörum eða þjónustu. Áréttað var að *ruby* kakóbaunir eða súkkulaði væru frá áfrýjanda komnar.

Bent var á að merkið hefði fengist skráð m.a. í Hvíta Rússlandi, Liechtenstein, Mónakó og víðar. Einnig var bent á skráningar ýmissa vörumerkja hér á landi sem umboðsmaður taldi renna stoðum undir skráningarhæfi merkis áfrýjanda. Var þess að lokum krafist að Hugverkastofan endurskoðaði afstöðu sína til umsóknar áfrýjanda og samþykkti skráningu á merki hans.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 22. desember 2020, var vísað til 2. og 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml., sem og til 2. tölul. 2. gr. sömu laga. Stofnunin sagði merkið ekki uppfylla skilyrði um skráningarhæfi. Hvað orðhluta merkisins snerti kvað stofnunin orðin *made from ruby cocoa beans no color added no berry flavor added* lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem merkinu væri ætlað að standa fyrir sem og viðfangsefni þeirrar þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Að mati stofnunarinnar gæfu orðin til kynna að um væri að ræða afurð sem innihéldi slíkar baunir sem væri laus við viðbætt litar- og bragðefni. Einnig að um væri að ræða fræðslu-, skemmti- og menningartengda þjónustu sem tengdist framangreindu. Út frá þessu sjónarmiði teldi Hugverkastofan ljóst að um væri að ræða merki sem aðrir á viðkomandi viðskiptasviði kynnu að hafa þörf fyrir að nota. Áréttaði stofnunin að framangreint orðasamband væri almenn lýsing á tegund og eiginleikum þeirra vara sem óskað væri skráningar fyrir, sem og viðfangsefni þeirrar þjónustu sem um ræddi. Neytendur yrðu fljótir að átta sig á til hvaða vara eða þjónustu orðasambandið vísaði, eða áttuðu sig á því samstundis. Kvað stofnunin að svonefnd DOUBLEMINT-viðmið ættu ekki sjálfkrafa við í hverju tilviki og einnig var bent á að Evrópudómstóllinn hefði ítrekað staðfest að það nægði að jafnaði ekki að setja saman orð sem hvert um sig væri lýsandi eða almennt þannig að úr yrði skráningarhæft merki. Slíkt merki yrðu að fela í sér óvenjulega setningafræði eða merkingu til að teljast uppfylla skilyrði um skráningarhæfi.⁵

Hugverkastofan tók fram að við mat á sérkenni kæmi ekki til skoðunar hvort þær vörur sem merkið ætti að auðkenna væru bleikar eða rúbínrauðar. Hins vegar væri ljóst að mest áberandi orðhluti merkisins, *ruby cocoa beans*, væri heiti á tegund kakóbauna. Því væri um að ræða beina lýsingu á matarafurð, þ.e. rúbínrauðar kakóbaunir. Þó svo að áfrýjandi hafi þróað umrædda vöru og markaðssett hana þá breytti það ekki því að orðasambandið *ruby cocoa beans* væri lýsandi orðasamband sem tilgreindi hvað það stæði fyrir. Við mat á sérkenni væri gengið út frá því að

⁵ C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87.

neytendur hér á landi skilji ensku, sbr. m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli er varðaði merkið CLEARTASTE.⁶

Hvað myndhlutann snerti sagði stofnunin að hringur merkisins hefði lítillega óreglulega lögun að utanverðu. Mest áberandi hlutar merkisins að mati stofnunarinnar væru orðin *ruby cocoa beans* og mynd af kakóbaun sem hefði verið skorin í tvennt. Að mati stofnunarinnar væri ljóst með hliðsjón af orðum merkisins að um kakóbaun væri að ræða. Aðrir hlutar í merkinu væru orðin *made from* og *no color added* og *no berry flavor added*. Einnig væru láréttar línur fyrir ofan og neðan orðin *made from ruby cocoa beans*. Taldi stofnunin myndhluta merkisins ekki veita því sérkenni umfram orðhluta þess. Orð merkisins væru í hástöfum og lettrið hefðbundið og væri kakóbaunin lýsandi fyrir umræddar vörur og viðfangsefni þjónustunnar.

Hvað vörur í flokki 30 snerti tók stofnunin fram að þær vörur gætu innihaldið eða aðallega samanstðið af kakóbaunum sem hið umdeilda merki vísaði til. Hvað þjónustu í flokki 41 snerti benti stofnunin á að þegar hún væri sett í samhengi við hið lýsandi merki mætti ganga út frá því að um væri að ræða námskeið, vinnustofur, sýningar eða þ.u.l. þar sem rúbínrauðar kakóbaunir eða afurðir sem innihalda þær spiluðu lykilhlutverk.

Í tilefni af því að áfrýjandi tilgreindi skráningar á merki hans erlendis benti stofnunin á að merkinu hefði verið synjað skráningar m.a. hjá Evrópusambandinu, í Noregi og Japan. Þá kvað stofnunin að hún væri ekki bundin af eldri skráningum. Stofnunin væri m.a. bundin stjórnsýslulögum, þ.m.t. lögmætisreglunni og jafnræðisreglunni, og væru umsóknir metnar á sömu forsendum og með hliðsjón af ríkjandi sjónarmiðum á hverjum tíma. Þá væri hver og ein umsókn metin heildstætt og sjálfstætt.

Það var því mat Hugverkastofunnar að rök áfrýjanda gætu ekki leitt til þess að synjun á grundvelli 19. gr. vml., sbr. 2. og 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. sömu laga, yrði endurskoðuð. Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 5. febrúar 2021, var umsókninni synjað endanlega fyrir allar vörur og þjónustu sem óskað var skráningar fyrir.


Með áfrýjun, dags. 19. apríl 2021, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkð og að skráningin yrði heimiluð fyrir allar vörur í flokki 30 og þjónustu í flokki 41.⁷

⁶ Úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 5/2013 frá 27. maí 2014.

⁷ Greinargerðir aðila málsins til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstæða:



Í máli þessu er deilt um hvort merkið , sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1452154, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tiltekna vörur í flokki 30 og þjónustu í flokki 41, skv. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.⁸

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.

Í vörumerkjarétti eru kröfur til sérkenna myndmerkja almennt vægari en til orðmerkja þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Verður myndmerki þó að uppfylla það skilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til þess að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra, sbr. 1. tölul. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.

Orð- og myndmerki áfrýjanda er hringlaga og eru útlínur hringsins misbreiðar eða ójafnar. Innan í hringnum eru myndir af tveimur sporöskjulaga hlutum sem, þegar orðin fyrir neðan eru lesin, verður að telja að séu af ruby kakóbaunum því fyrir neðan segir *made from / ruby cocoa beans* í hástöfum og með misstöru lettri. Neðst koma svo fyrir orðin *no color added / no berry flavor added* einnig í hástöfum og eru orðin bogadregin meðfram neðri hluta hringsins.

⁸ Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum, nr. 71/2020, sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta samkvæmt lögnum svo breyttum.

Merkið óskast skráð til að auðkenna kakó, vörur úr kakói, súkkulaði, ís o.fl. í flokki 30 og þjónustu er snýst um námskeið, kynningar og þ.u.l. í tengslum við mat, eftirrétti, kakó og súkkulaði, bakstur o.fl. í flokki 41.

Þó svo að merki áfrýjanda sé samsett úr nokkrum ólíkum þáttum, og að ekki sé um einfalt form að ræða, verður að telja að það samanstandi af almennum orðum, setningum og táknum. Áfrýjunarnefnd telur samsetningu slíkra almennra tákna og orða ekki leiða til þess að hið umdeilda merki verði í heild talið hafa til að bera nægjanlegt sérkenni. Leturgerð merkisins er hefðbundin, þ.e. ekki stílfærð og það að merkið sé umlukið hringlaga formi bætir engu við aðgreiningarhæfið.

Orðhlutar merkisins vísa til þess að sú vara eða þjónusta sem merkið á að auðkenna sé búin til úr ruby kakóbaunum og að hvorki sé bætt við lit (litarefni) né berjabragði. Orðhlutar merkisins lýsa þannig beinlínis tegund vörunnar og þjónustunnar sem merkinu er ætlað að auðkenna, sem og æskilegum eiginleikum. Þar sem orðhlutar merkisins eru lýsandi er myndhluti þess, þ.e. mynd af ruby kakóbaun, ekki til þess fallinn að veita merkinu sérkenni.

Með vísan til alls framangreinds telur áfrýjunarnefnd að merki áfrýjanda hafi ekki til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna umræddar vörur í flokki 30 og þjónustu í flokki 41. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja beiðni um að alþjóðleg skráning nr. 1452154 öðlist gildi hér á landi.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Haukur Freyr Axelsson lögmaður.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 5. febrúar 2021 um að synja beiðni um að vörumerkið



, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1452154, öðlist gildi hér á landi, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Selma Hafliðadóttir

Haraldur Steinþórsson

Haraldur Steinþórsson

Haukur Freyr Axelsson

Haukur Freyr Axelsson

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
b.t. Selmu Hafliðadóttur
Neshagi 17
107 Reykjavík

Reykjavík, 13. júlí 2021



Varðar: Mál nr. 2/2021 – Árnason Faktor ehf. f.h. Barry Callebaut AG, gegn Hugverkastofu, vegna synjunar stofnunarinnar dags. 5. febrúar 2021 á skráningu vörumerkisins MADE FROM RUBY COCOA BEANS NO COLOR ADDED NO BERRY FLAVOR ADDED (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1452154 (V0112315), í flokkum 30 og 41
Okkar tilvísun: TM20831ISIP
Greinargerðarfrestur: **19. júlí 2021**

Vísað er til bréfs áfrýjunarnefndar dagsett 19. maí 2021, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs, sem dagsett er 24. mars 2021, þar sem við fyrir hönd umbjóðanda okkar, Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich, Sviss, áfrýjum ákvörðun Hugverkastofu frá 5. febrúar 2021. Í áðurnefndu bréfi er okkur frestur veittur til 19. júlí 2021 til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.

Ákvörðun Hugverkastofu dags. 5. febrúar 2021 vísar til erindis stofnunarinnar dags 22. desember 2020 þar sem rökstuðningur var færður vegna fyrirhugaðrar synjunar skráningar merkisins. Í þeim rökstuðningi Hugverkastofu var komist að þeirri niðurstöðu að framangreint merki skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, og væri auk þess talið lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið óskaðist skráð fyrir, og var merkinu hafnað skráningar með vísan til 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr., sbr. 1. tl. 2. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.) fyrir allar vörur og þjónustu umsóknarinnar, þe.:

30: Cocoa, cocoa powder, cocoa-based products, beverages and food additives based on cocoa or mainly consisting of cocoa; chocolate; pre-mixed chocolate beverages; fondants; chocolate paste; chocolate coatings and toppings; dessert sauce; marzipan; chocolate-based decorations for food; sugar-based decorations for food; edible ices; chocolate-based fillings; chocolate toppings; sugar pastes.

41: *Conducting of courses, workshops, seminars and demonstrations in the field of food and dessert decoration, cocoa and chocolate, baking and gastronomy, namely technical and professional personnel development through training; entertainment; cultural activities; all the aforesaid services also provided via the Internet and application software.*

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofu verði hnekkt og að



vörumerkið , sbr. alþjóðleg skráning nr. 1452154 (V0112315), verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 30 og 41. Helstu rök fyrir að skrá eigi vörumerki umbjóðanda okkar fyrir vörur í floki 30 og þjónustu í flokki 41 eru þau að merkið uppfyllir fyllilega kröfur um skráningarhæfi vörumerkja, sbr. 13. gr. vml, þar sem merkið skortir hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi, og getur ekki talist lýsandi fyrir vörurnar eða þjónustuna. Kröfunni til stuðnings vísuð við til eftirfarandi raka:

Almennt um sérkenni og aðgreiningarhæfi:

Samkvæmt 1. tl. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar tákni sem eru til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Í 13. gr. sömu laga eru sett fram ítarlegri skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Er þar meðal annars kveðið á um að merki skuli ekki skrá ef vörumerki skorti nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ef vörumerki samanstendur eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Þá segir m.a. jafnframt í 2. mgr. 13. gr. að þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni skal 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 og/eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

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

Áður nefnt skilyrði 13. gr. vml. er í frumvarpi því er varð að vml. rökstutt með því annars vegar, að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar með því að enginn skuli fá einkarétt á orði eða orðasambandi sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Í frumvarpi því er varð að vml. er táknið „100%“ tekið sem dæmi um

hið síðarnefnda, þ.e.a.s. merki sem ekki sé beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra, en sé samt sem áður óskráningarhæft.

Sé vörumerki umbjóðanda okkar metið út frá fyrrgreindum skilyrðum 13. gr. vml. má skipta röksemdafærslunni í tvennt:

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

Merki umbjóðanda okkar er að okkar mati fyllilega til þess fallið að greina vörur og þjónustu eins merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra, og aðrir aðrir aðilar á viðkomandi sviði viðskipta hafa enga þörf á að nota merkið til að lýsa vörum sínum eða þjónustu.

Þá ber við mat á sérkenni vörumerkja einnig að líta til þeirra vara sem merkinu er ætlað að auðkenna. Um getur verið að ræða almenn orð, án þess að þau séu sérkennalaus, þar sem orðin teljast aðgreiningarhæf fyrir viðkomandi vörur og þjónustu. Máli okkar til stuðnings vísam við hér til dóms Evrópudómstólsins varðandi vörumerkið DOUBLEMINT¹, en þar reyndi á sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í þessum víðfræga dómi voru sett fram þrjú viðmið sem notast ætti við þegar meta á hvort merki teljist hafa til að bera nægileg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Margoft hafa skráningaryfirvöld hér á landi stuðst við þessi viðmið, sbr. m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar vegna vörumerkisins SILK ESSENTIAL² og í úrskurði vegna vörumerkisins TOTAL EFFECTS³. Í þessum úrskurðum áfrýjunarnefndar voru fyrrgreind viðmið reifuð á eftirfarandi hátt:

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

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur margoft tekið ofangreind viðmið til umfjöllunar, t.a.m. í úrskurði í máli nr. 9/2017 þar sem fjallað var um skráningarhæfi merkisins HOUSE & GARDEN (V0091985). Í úrskurðinum tók áfrýjunarnefndin fram að við mat á ofangreindum viðmiðum skipti máli að meta skráningarhæfi merkis með tilliti til þeirrar upptalningar sem fyrirfinnst í vöru- og þjónustulýsingu viðkomandi umsóknar.



Sé ofangreint mat heimfært á merki umbjóðanda okkar er það okkar álit að merkið hafi algerlega til að bera sérkenni sem væri nægilegt til að aðgreina vörur og þjónustu umbjóðanda okkar frá sambærilegum vörum og þjónustu annarra.

¹ DOUBLEMINT málið nr. C-191/01 P

² SILK ESSENTIAL málið nr. 12/2004 frá 22. nóvember 2004.

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



Í fyrsta lagi eru að okkar mati hverfandi líkur á að merkið yrði notað sem almenn lýsing á þeim vörum og þjónustu sem hafnað hefur verið, þar sem merkið samanstendur af fjölmörgum þáttum, bæði 12 orðum og áberandi myndrænni stílfærslu. Þegar öll orðin í merkinu eru tekin saman, þ.e. MADE FROM RUBY COCOA BEANS NO. COLOR ADDED NO BERRY FLAVOR ADDED sést að saman mynda þau mjög sérkennandi heild, og þá sérstaklega þegar stílfærslan er tekin með.

Í öðru lagi eru orðin ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa þeim vörum og þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir, þegar litið er til heildarmyndar merkisins. Þrátt fyrir að ákveðin stök orð í merkinu, eða orðasamsetningar geti mögulega talist vísbendandi fyrir sumar vörur eða þjónustu, þá lýsa umrædd orð ekki þeim vörum eða þjónustu sem merkinu er ætlað að standa fyrir beint. Einnig ber að hafa í huga að sótt er um vernd fyrir heildarmynd merkisins, þ.m.t. stílfærslu, sem er veruleiga sérkennandi. Merkið getur því í mesta lagi talist vera *vísbendandi* fyrir sumar vörur eða þjónustu.

Í þriðja lagi tiltekur Hugverkastofa í höfnun sinni að merkið sé metið lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem merkinu er ætlað að standa fyrir sem og viðfangsefni þeirrar þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Þessu erum við alls ósammála, þegar litið er til merkisins í heild. Ekki er óskað verndar fyrir einstök orð eða orðasambönd í merkinu sem samanstendur af fjölmörgum orðum og myndhlutum, sem saman mynda verulega sérkennandi heild. Þegar litið er til heildarmyndar merkisins er ekki hægt að merkið vísi til mikilvægra eiginleika fyrir þær vörur og þjónustu sem hafnað hefur verið – sjá einnig nánari umfjöllun hér að neðan um sérkenni merkisins og uppruna þess.

Þá teljum við ekki nauðsynlegt að merkinu sé haldið frjálsum svo aðrir geti notað það til að auðkenna sínar vörur og þjónustu. Teljum við þörf annarra á sama viðskiptasviði til að nota þetta merki í daglegu máli enga. Almenn er talið að hugmyndin að baki því að halda frjálsum tilteknum orðum eigi aðeins við um orð sem mikið eru notuð í daglegu máli eða fagmáli eins og til dæmis OG, EDA, MJÖG, KRÓNA. Sem dæmi um danska framkvæmd má vísa til ákvörðunar skráningaryfirvalda þar í landi frá 27. febrúar 2002, vegna vörumerkisins LITE fyrir matvörur sem synjað var skráningar þar sem það var talið lýsandi og að nauðsynlegt væri að halda þessu orði frjálsum til notkunar fyrir aðra.⁴ Við getum engan veginn fallist á að sömu röksemdir eigi við um vörumerki umbjóðanda okkar enda hefur það til að bera nægileg sérkenni í skilningi vörumerkjaréttarins.

Um uppruna merkisins:

Umbjóðandi okkar, Barry Callebaut AG, er á meðal stærstu súkkulaðiframleiðanda heims⁵. Árið 2017 setti hann á markað nýtt súkkulaði með tilvísun til orðsins „ruby“⁶. Súkkulaðið hefur bleikan lit, hafði verið þróað af þeim síðan 2004, og hefur umbjóðandi okkar einkaleyfi fyrir framleiðsluferli vörunnar⁷.

⁴ Ákvörðun dönsku Einkaleyfastofunnar, T-79/00 frá 27.2.2002.

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Callebaut

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_chocolate

⁷ Bandarískt einkaleyfi nr. US9107430B2 frá árinu 2015

Í samvinnu við umbjóðanda okkar hafa svo verið settar á markað vörur með vísan til „ruby“ súkkulaðis, t.d. Kit Kat súkkulaði frá Nestlé.

Hugverkastofa tilgreinir í höfnun sinni að hvað uppruna merkisins varðar þá dragi stofnunin ekki í efa að „ruby“ súkkulaði sé vara sem umsækjandi, Barry Callebaut AG, þróaði og setti á markað. Að okkar mati er hér um lykilatriði að ræða hvað varðar skráningarhæfi merkisins, þar sem meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Ef viðurkennt er að umbjóðandi okkar sé sá aðili sem hefur þróað og sett á markað vörur umsóknarinnar undir þessu vörumerki, hlýtur að teljast sem svo að umbjóðandi okkar eigi réttindi til merkisins, að neytendur muni tengja merkið við umræddan uppruna, og vörumerkið verði því að teljast skráningarhæft.

Þar sem viðurkennt er af Hugverkastofu að umbjóðandi okkar eigi réttindin til „ruby“ súkkulaðis, og að uppruni þessarar tilvísunar sé frá umbjóðanda okkar komin, hlýtur merkið sem inniheldur RUBY fyrir vörur umsóknarinnar að teljast skráningarhæft í eigu umbjóðanda okkar.

Sérkenni merkisins – Athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofu

Ljóst er að myndmerki eða orð- og myndmerki eru almennt talin skráningarhæf sem vörumerki, sbr. 1. og 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem um orð- eða myndmerki er að ræða, sé frumlegt eða flókið. Merkið verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra. Í greinargerð með 13. gr. vml. kemur fram að einfaldar myndir teljist ekki vera til þess fallnar að gefa vörunni sérkenni í huga almennings án þess að nánar sé tilgreint hvað teljist vera einfaldar myndir. Telja verður að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einfaldur hringur án nánari stílfærslu, falli undir hugtakið einföld mynd í skilningi greinargerðarinnar, og því ekki skráningarhæf.

Ef merki samanstendur hins vegar af öðru en einföldu grunnformi getur það mögulega greint vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. ummæli í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 15/2009 og 17/2009. Af þessu má draga þá ályktun að einkaréttur er ekki veittur á merki sem samanstendur aðeins af afar einföldu tákni, heldur þurfi að eiga sér stað einhver útfærsla á þessu einfalda tákni. Við teljum að merki umbjóðanda okkar fullnægi framangreindum skilyrðum ótvírætt, sbr. það sem á eftir fer.

Áðurnefnd synjun á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. er rökstudd af Hugverkastofu með því m.a. að



textinn í merkinu yrði að teljast einungis lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem merkinu er ætlað að standa fyrir sem og viðfangsefni þeirrar þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Stofnunin telur að orðin gefi með beinum hætti til kynna að um sé að ræða matarafurð sem er eða inniheldur rúbínrauðar kakóbaunir og að afurðin sé laus við litar- og berjabragðefni, sem og fræðslu-, skemmti- og menningartengda þjónustu í tengslum við framangreint.

Hugverkastofa telur einnig að merkið sé ekki fallið til þess að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra sem kunna að hefja framleiðslu á sambærilegri

matarafurð enda sé um lýsingu á afurðinni að ræða sem og þjónustu tengdri henni. Út frá því sjónarmiði telur Hugverkastofan einnig ljóst að um sé að ræða merki sem aðrir á viðkomandi viðskiptasviði kunna að hafa þörf fyrir að nota til að lýsa sínum vörum og þjónustu.

Þessu erum við alls ósammála, og teljum að Hugverkastofa sé að teygja sig allt of langt í umræddu mati, og þá sérstaklega hvað varðar þjónustu umsóknarinnar í flokki 41. Merkið er verulega stílfært, og samanstendur af 12 orðum, og ekkert bendir til að aðrir á sama viðskiptasviði þurfi að notast við nákvæmlega þetta merki til að lýsa sínum vörum og þjónustu.

Við getum líkt og áður segir ekki fallist á framangreinda röksemdafærslu og teljum merki



umbjóðanda okkar tilgreindar vörur og þjónustu umsóknarinnar.

vel til þess fallið að auðkenna allar

Í fyrsta lagi ber að nefna að merkið er orð- og myndmerki, sem er í mjög afgerandi og eftirminnilegri stílfærslu.

- Merkið er að stærstu leyti hringlaga og hefur umgjörð merkisins óreglulega lögun að utanverðu, þannig að merkið minnir á innsigli.
- Merkið hefur orðin RUBY COCOA BEANS í stærsta lettrinu, orðin MADE FROM í minna lettri fyrir ofan, og orðin NO COLOR ADDED og NO BERRY FLAVOR ADDED í bogalögun neðst í merkinu.
- Fyrir ofan og neðan orðin MADE FROM RUBY COCOA BEANS eru láréttar línur sem mjókka til endanna.
- Efst í merkinu er afar sérkennandi mynd af tveimur möndlulaga hlutum, sem minna á ávexti, baunir eða ber. Erfitt er að sjá nákvæmlega hvaða ávöxt/baun/ber myndin er af. Einungis sést efri hluti myndanna, annar myndhlutinn er framur hinum og virðist sem annar hlutinn sé þverskorinn en hinn sýni hlutinn að utanverðu. Staðsetning og stærð þessa myndhluta gerir hann áberandi hluta merkisins, og veitir því verulegt sérkenni.

Í ljósi þess hversu marga og flókna þætti merkið hefur, þá teljum við heildarmynd merkisins verulega sérkennandi.

Orðhlutar merkisins

Orðhlutar merkisins eru á ensku, og hafa orðin MADE FROM RUBY COCOA BEANS, NO COLOR ADDED og NO BERRY FLAVOR ADDED þekktu merkingu. Orðin lýsa þó alls ekki þeim vörum eða þjónustu sem merkinu er ætlað að vernda fram yfir aðrar vörur og þjónustu, og segja orðin ekkert um til hvaða vara / þjónustu er vísað. Vísað er í þessu samhengi til umfjöllunar hér að neðan um vörur og þjónustu umsóknarinnar. Orðin geta því að okkar mati ekki talist lýsandi fyrir vörur / þjónustu merkisins heldur í mesta lagi vísbendandi.

Orðið RUBY í RUBY COCOA BEANS metum við svo verulega sérkennandi hluta merkisins. Orðið hefur merkinguna rúbín eða rúbínrauður, en hvorugt lýsir vörum eða þjónustu merkisins. Eins og fjallað hefur verið um hér að ofan eru „ruby“ súkkulaðivörur ekki rúbínrauðar heldur bleikleitar, og getur orðið því ekki talist lýsa vörunum.

Hugverkastofa tilgreinir í höfnun sinni að mest áberandi orðhluti merkisins, RUBY COCOA BEANS, sé heiti á sérstakri tegund kakóbauna, en merking orðsins RUBY á íslensku sé m.a. rúbínrauður eða djúprauður. Með orðasambandinu RUBY COCOA BEANS sé því um að ræða beina lýsingu á matarafurðinni rúbínrauðar kakóbaunir. Við bendum hér á að ekki hefur verið sótt um skráningu merkisins fyrir *kakóbaunir* sem falla undir flokk 31. Við ítrekum einnig að uppruni tilvísunar til „ruby“ kakóbauna eða súkkulaðis er frá umbjóðanda okkar kominn, samanber umfjöllun hér að ofan.

Hugverkastofa tiltekur að þótt umsækjandi kunni að hafa verið fyrstur til að setja saman orðin í merkinu hafi það ekki áhrif á sérkennismatið í þeim skilningi að merkið verði engu að síður í heild sinni að teljast lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara og þjónustu sem það óskast skráð fyrir. Í þessu samhengi er vísað til dóms Evrópudómstólsins í BIOMILD máli⁸. Við bendum hér á að mál það er alls ólíkt máli þessu og hefur að okkar mati ekkert fordæmisgildi hér. Í BIOMILD málinu var um að ræða eitt orð, nýyrði sem samanstendur af tveimur þekktum orðhlutum. Í máli þessu eru orðhlutarnir mun fleiri, eða 12, og mynda þrjár aðskildar setningar sem saman mynda að okkar mati sérkennandi heild þegar litið er til vara og þjónustu umsóknarinnar. Einnig er hér um að ræða verulega stílfært orð- og myndmerki en ekki orðmerki.

Í samhengi við BIOMILD dóminn kemur bendir Hugverkastofa einnig á að á Evrópudómstóllinn hafi ítrekað staðfest að almennt nægi ekki að setja saman orð sem hvert um sig eru lýsandi eða almenn til að merki verði skráningarhæft. Til að slík merki teljist uppfylla skilyrði um skráningarhæfi þurfi þau að fela í sér t.d. óvenjulega setningafræði eða merkingu. Að okkar mati fellur merki umbjóðanda okkar ekki undir það að samanstanda eingöngu af lýsandi eða almennum orðum, heldur felur einmitt í sér óvenjulega setningafræði og merkingu þegar litið er til allra orða merkisins.

Stílfærsla merkisins

Hvað varðar stílfærslu merkisins tiltekur Hugverkastofa að myndhluti merkisins innihaldi í fyrsta lagi „grunnformið hring sem hefur lítillega óreglulega lögun að utanverðu“. Þessu erum við alls ósammála, þar sem alls ekki er um einfalda hringlögungu að ræða. Umgjörð merkisins hefur þvert á móti áberandi óreglulega lögun að utanverðu, þannig að merkið minnir á innsigli. Þetta veitir merkinu verulegt sérkenni.

⁸ Mál nr. C-265/00

Hugverkastofa tilgreinir einnig að annar af mest áberandi þáttum merkisins sé „mynd af kakóbaun sem skorin hefur verið í tvennt“. Við erum verulega ósammála því að augljóst sé að umrædd mynd sé af kakóbaun. Um er að ræða afar sérkennandi mynd af tveimur möndlulaga hlutum, sem minna á ávexti, baunir eða ber. Um er að ræða stílfærða teikningu af tveimur hlutum þar sem einungis sést efri hluti viðfangsefnanna, annar myndhlutinn er framar hinum og virðist sem annar hlutinn sé þverskorinn en hinn sýni hlutinn að utanverðu. Að okkar mati er erfitt er að sjá nákvæmlega hvaða ávöxt/baun/ber myndin er af, og þótt myndin sé skoðuð í samhengi við orðin í merkinu teljum við að neytendur á Íslandi þekki ekki sérstaklega vel til útlits kakóbauna og muni ekki vera líklegir til að tengja saman myndhlutann og orðin. Eins eru fjölmörg fleiri orð í merkinu en COCOA BEANS. Umrædd mynd veitir merkinu því að okkar mati verulegt sérkenni, og alls ekki er um einfalda mynd af kakóbaun að ræða.

Við teljum því ljóst að heildarmynd merkisins, sem samanstendur af fjölmörgum þáttum, bæði orðum og myndrænni stílfærslu, sé sérkennandi og vel til þess fallin að aðgreina allar vörur og þjónustu umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra framleiðenda á sama sviði. Eins teljum við engar líkur á að aðrir á viðkomandi viðskiptasviði kunni að hafa þörf fyrir að nota þetta verulega stílfærða merki til að lýsa sínum vörum og þjónustu.

Vöru- og þjónustulisti umsóknar

Þær höfnuðu vörur og þjónusta sem hafnað hefur verið eru:

30:

- Cocoa, cocoa powder, cocoa-based product
- beverages and food additives based on cocoa or mainly consisting of cocoa
- chocolate
- pre-mixed chocolate beverages
- fondants
- chocolate paste
- chocolate coatings and toppings
- dessert sauce
- marzipan
- chocolate-based decorations for food
- sugar-based decorations for food
- edible ices
- chocolate-based fillings
- chocolate toppings
- sugar pastes.

41:

- Conducting of courses, workshops, seminars and demonstrations in the field of food and dessert decoration, cocoa and chocolate, baking and gastronomy, namely technical and professional personnel development through training, also provided via the Internet and application software
- entertainment, also provided via the Internet and application software
- cultural activities, also provided via the Internet and application software

Við bendum hér á að *kakóbaunir* falla undir flokk 31, og ekki hefur verið óskað verndar fyrir þær vörur.

Hugverkastofa metur sem svo að neytendur væru fljótir eða myndu samstundis átta sig á því til hvaða vara eða þjónustu orðasambandið vísar. Þessu erum við alls ósammála. Þrátt fyrir að neytendur myndu líklega skilja merkingu orðanna, er ekkert í þeim þremur orðasamböndum sem merkið inniheldur sem vísar beint til vara umsóknarinnar, og sérstaklega ekki þjónustu hennar. Orðasambandið NO COLOR ADDED er algengt í tengslum við ýmiss konar matvöru, drykkjarvöru, fæðubótarefni, snyrtivörur og fleiri tegundir vara. Á engan hátt er hægt að halda því fram að neytendur myndu umsvifalaust átta sig á því að um vörur umsóknarinnar sé að ræða, og enn síður þjónustu umsóknarinnar í flokki 41. Orðasambandið NO BERRY FLAVOR ADDED er svo verulega sjaldgæft og Google leit kemur einungis með niðurstöður sem vísa til merkis umbjóðanda okkar. Í öllu falli er ljóst að aðrir á viðkomandi viðskiptasviði eru ekki né eru líklegir til að þurfa að nota umrætt orðasamband fyrir vörur sínar, og hvað þá heldur þegar litið er til þjónustu umsóknarinnar í flokki 41, s.s. skemmti- og menningarþjónustu.

Verði ekki fallist á rök okkar fyrir að merkið uppfylli skilyrði um sérkenni fyrir allar þær vörur og þjónustu sem hafnað hefur verið óskum við eftir að aðskilið mat á sérkenni verði gert fyrir hvert ofangreindra atriða. Þetta var einnig gert í svari okkar við fyrstu höfnun Hugverkastofu, og var í endanlegri höfnun stofnunarinnar tilgreint að um væri að ræða vörur sem geti allar innihaldið eða samanstaðið aðallega af hinum umræddu rauðleitu kakóbaunum sem merkið vísar til. Við teljum hér að Hugverkastofa sé að teygja sig verulega langt í túlkun á lýsandi orðhlutum. Merkið inniheldur samtals 12 orð í 3 orðasamböndum, og eins og fjallað hefur verið um hér að ofan vísar RUBY COCOA BEANS í fyrsta lagi einungis til vara umbjóðanda okkar, NO COLOR ADDED er nokkuð algengt orðasamband sem getur vísað til fjölmargra tegunda vara, og NO BERRY FLAVOR ADDED hefur enga almenna tilvísun til vara umsóknarinnar í flokki 30.

Hvað varðar þjónustuna þá telur stofnunin að þegar þjónustan er sett í samhengi við hið lýsandi vörumerki að þá megi ganga út frá því að um sé að ræða námskeið/vinnustofur/sýningar/kynningar o.s.frv. þar sem hinar rúbínrauðu kakóbaunir, eða afurðir sem innihalda þær, séu viðfangsefnið eða spili lykilhlutverk. Hér teljum við fráleitt að neytendur séu líklegir til að tengja merkið við þjónustu eins og *skemmtistarfsemi* og *menningarstarfsemi*, og að merkið í heild sinni geti á engan hátt talist lýsandi fyrir umrædda þjónustu. Sú þjónusta sem stofnunin tilgreinir myndi svo frekar falla undir *fræðslu / þjálfun* ef litið er til vara umsóknarinnar, en ekki skemmti- eða menningarstarfsemi.

Stofnunin bendir á að ýmis þjónusta sem fellur undir flokk 41 sé þess eðlis að bera iðulega með sér titil eða tiltekið umfjöllunar- eða viðfangsefni. Þannig beri að synja merkjum skráningu sem þá þegar skapa tengsl í huga neytenda við umfjöllunar- eða viðfangsefni þeirra þjónustu sem sótt er um og er það mat Hugverkastofunnar að svo sé í þessu tilviki. Þessu erum við alls ósammála, heldur teljum merkið á engan hátt þá þegar skapa tengsl í huga neytenda við umfjöllunar- eða viðfangsefni þjónustu umsóknarinnar, s.s. *skemmtistarfsemi* og *menningarstarfsemi*.

Þrátt fyrir að merkið geti mögulega talist vísbendandi fyrir ákveðnar vörur eða þjónustu, þá hefur merkið í heild að okkar mati nægjanlega óljósa tilvísun til að það geti ekki talist lýsandi fyrir vörur og þjónustu umsóknarinnar.

Skráningar merkisins í öðrum löndum:

Merki umbjóðanda okkar hefur þegar verið samþykkt til skráningar í fjölmörgum löndum, og eru meðfylgjandi staðfestingar á skráningu merkisins í:

- Sviss, skráning nr. 721977, sbr fylgiskjal 1.
- Bandaríkin, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 2.
- Ástralíu, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 3.
- Alsír, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 4.
- Mexíkó, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 5.
- Nýja-Sjáland, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 6.
- Singapore, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 7.
- Úkraína, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 8.
- Japan, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 9.
- Filippseyjar, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 10.
- S-Kórea, alþjóðleg skráning þessi nr. 1452154, sbr. fylgiskjal 11.

Að auki hefur alþjóðleg skráning þessi verið samþykkt í Hvíta Rúslandi, Egyptalandi, Liechtenstein, Marokkó, Mónakó, N-Makedóníu, Serbíu og Vietnam fyrir þær vörur og þjónustu sem hafnað hefur verið hér.

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

Skráning merkisins FINE TOBACCOS FINELY CUT (orð- og myndmerki) – alþjóðleg skráning nr. 1438714.



Við vísum hér til merkisins **FINELY CUT**, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1438714, sem nýlega var samþykkt til skráningar hér á landi. Merkinu var fyrst um sinn hafnað skráningar af sömu ástæðum og merki umbjóðanda okkar, þ.e. að það teldist lýsandi fyrir vörurnar, en eftir innlögn svars með rökum fyrir skráningarhæfi merkisins var ákvörðuninni snúið og merkið samþykkt til skráningar.

Í umræddu máli eru allar líkur á að neytendur myndu tengja merkið við vörur skráningarinnar í flokki 34 (tóbak og tengdar vörur), en merkið var engu að síður metið skráningarhæft, væntanlega á grundvelli þess að heildarmynd þess, þ.e. þegar öll orðin og stílfærslan eru tekin saman, myndi sérkennandi merki.



Á sama hátt og merkið **FINELY CUT** var á endanum ekki talið lýsandi fyrir vörur skráningarinnar í flokki 34 (tóbak og tengdar vörur) getur merki umbjóðanda okkar



ekki talist lýsandi og sérkennalaust fyrir vörur og þjónustu skráningarinnar í flokkum 30 og 41.



Skráning nr. V0106707 - úrskurður áfrýjunarnefndar nr. 19/2018

Við vísum hér einnig til nýlegs úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr 19/2018. Merkinu var fyrst um sinn hafnað skráningar þar sem það teldist almennt og sérkennalaust fyrir vörur umsóknarinnar í flokki 5, en áfrýjunarnefnd sneri ákvörðun Hugverkastofu og samþykkti merkið til skráningar.

Í máli þessu voru vörurnar sem um ræddi „Fjölvítamín fyrir barnshafandi konur; lyf og lyfjablöndur til meðhöndlunar á ógleði“ í flokki 5. Áfrýjunarnefnd tilgreindi að telja verði að myndin, sem vörumerki, gefi til kynna að hún sé auðkenni fyrir vörur eða þjónustu sem tengist eða sé í þágu barnshafandi kvenna. Þrátt fyrir það segir í úrskurðinum að:

„Fengi áfrýjandi einkarétt á myndmerki sínu kæmi það ekki í veg fyrir að aðrir á sama viðskiptasviði geri grein fyrir sinni vöru eða þjónustu með svipuðu mótífi. Áfrýjandi myndi ekki öðlast einkarétt á mynd af barnshafandi konu heldur fælist verndin í heildarmynd umrædds merkis.

Að virtu framangreindu og heildarmynd merkisins er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að merki áfrýjanda geti vakið hugrenningartengsl við vöru eða þjónustu sem tengist eða þjónar barnshafandi konum og sé því hugsanlega vísbendandi fyrir fjölvítamín fyrir barnshafandi konur; lyf og lyfjablöndur til meðhöndlunar á ógleði. Áfrýjunarnefnd telur merkið þó ekki lýsandi fyrir þessar vörur.“

Á nákvæmlega sama hátt myndi í máli þessu umbjóðandi okkar ekki fá einkarétt á öllum merkjum sem mögulega vísa til kakóbauna og vara eða þjónustu tengdum þeim, heldur heildarmynd merkisins. Eins getur merki umbjóða í mesta lagi talist vísbendandi en ekki lýsandi fyrir vörur og þjónustu umsóknarinnar.

Aðrar fyrri sambærilegar skráningar:

Þá bendum við á að í fjölmörgum tilvikum hafa íslensk skráningaryfirvöld fallist á skráningu vörumerkja sem geta talist sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, þ.e. þau innihalda orð eða orðhluta sem gæti talist lýsandi eða vísbendandi fyrir viðkomandi vörur eða þjónustu. Sem dæmi nefnum við hér eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

- **CHOCO ROUND** (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 798238. Skráð m.a. fyrir súkkulaði og vörur úr súkkulaði í flokki 30. Merkið lýsir að okkar mati einungis innihaldi og lögun vörunnar. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til

vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.

- **CHOCOCINO** (orðmerki), sbr. skráning nr. V0021270. Skráð fyrir ýmsar drykkjarvörur að grunni úr kókó og/eða súkkulaði í flokkum 29, 30 og 32. Þetta merki er augljóslega búið til úr forskeyti frá *chocolate* og viðskeyti frá *cappuccino*, en hefur væntanlega verið metið af skráningaryfirvöldum vísbendandi frekar en lýsandi fyrir vörurnar.
- **SOUTH ICELAND CHOCOLATE** (orðmerki), sbr. skráning nr. V0099787. Skráð fyrir yfirskrift flokks 30, þ.á.m. *sætabrauð* og *sælgæti*. Merkið lýsir að okkar mati einungis uppruna og tegund eða innihaldi vörunnar. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **COCONUT DELIGHT** (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1006834. Skráð fyrir yfirskrift flokks 30, og lýsir að okkar mati einungis innihaldi og gæðum vörunnar. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.



- **CHOCO Waffles**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1087499. Skráð fyrir ýmsar korn- og bökunarvörur í flokki 30, þ.á.m. *pastry* and *bakery products*. Þetta merki gæti hæglega talist einungis lýsandi fyrir innihald varanna, en hefur væntanlega verið metið af skráningaryfirvöldum vísbendandi frekar en lýsandi fyrir vörurnar, og/eða merkið talið nægilega sérkennandi þegar litið var til stílfærslunnar og heildarmyndar merkisins.
- **MY ROUGE** (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 760496. Skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 3, m.a. *make-up products*. Orðið *rouge* getur bæði haft merkinguna kinnalitur og verið vísun til rauðleits litar. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **PACIFIC PUNCH** (orðmerki), sbr. skráning nr. V0114200. Skráð fyrir *óáfenga drykki* í flokki 32. Merkið lýsir að okkar mati einungis uppruna og tegund/innihaldi vörunnar. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **CAFFITALY**, sbr. skráning nr. V0111469. Skráð m.a. fyrir *kaffikönnur* í flokki 11 og *kaffi* í flokki 30. Merkið vísar til kaffis frá Ítalíu, og ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara/þjónustu skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **OIL OF ICELAND**, sbr. skráning nr. V0108286. Skráð m.a. fyrir *Ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur* í flokki 3. Merkið vísar einunigs til að um sé að ræða olíu frá Íslandi og lýsir einungis tegund og uppruna varanna. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.



- **Tours of Iceland**, sbr. skráning nr. V0111888. Skráð m.a. fyrir ýmsa ferðapjónustu, þ.m.t. bílatengda ferðapjónustu, í flokki 39. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara/þjónustu skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki



- **ICELANDIC TWEED**, sbr. skráning nr. V0113129. Skráð fyrir vörur og þjónustu tengdum fatnaði í flokkum 23, 25 og 35. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara/þjónustu skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki

Það er okkar mat að vörumerki umbjóðanda okkar sé ekki síður sérkennandi en ofantaldar skráningar. Ofangreindar skráningar voru tilteknar í svari okkar við fyrstu höfnun Hugverkastofu, en í endanlegri höfnun eru skráningarnar hunsaðar sem fordæmi með þeim rökum merkin séu ólík þar sem þau samanstandi ekki eingöngu af lýsingu á tegund, eiginlekum eða viðfangsefni þeirra vara og þjónustu sem um ræðir, nema hugsanlega eitt eldra merki.

Við erum alfarið ósammála þessu og bendum sem dæmi á að merkið OIL OF ICELAND getur ekki talist vísa til annars en tegundar og uppruna varanna, sem eru m.a. „Ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur“. Eins er ómögulegt að sjá hvernig merkið SOUTH ICELAND CHOCOLATE sem skráð er



m.a. fyrir „sætabrauð og sælgæti“, og sem skráð er m.a. fyrir „garn og þráður til vefnaðar“ og „fatnaður“ geti talist annað en lýsandi fyrir tegund/eiginleika og uppruna þeirra vara.

Til viðbótar er fjölmörg fleiri vörumerki að finna í vörumerkjaskrá sem geta vart annað en talist lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkjunum er ætlað að auðkenna, ef beitt væri sömu viðmiðum og Hugverkastofa hefur gert í máli þessu. Hér má m.a. nefna:

- **BAKKELSI**, sbr. skráning nr. V0105743. Skráð m.a. fyrir ýmsar vörur tengdum kökum og sætindum í flokki 30, s.s. *kökuduft, kökukrem, bragðefni fyrir kökur, eftirréttamús, sælgætisskraut fyrir kökur*. Merkið er nær ekkert stílfært og orðið bakkelsi hefur þekkta merkingu fyrir kökur og sætindi. Merkið vísar því einungis til tegundar umræddra vara skráningarinnar. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **NÆRA**, sbr. skráning nr. V0119270, í flokkum 3, 31, 32 og 43 meðal annars fyrir mat og matartengda þjónustu. Merkið vísar eingöngu til eiginleika umrædda vara og þjónustu, þ.e. að vörurnar séu nærandi og að um þjónustu sem veiti næringu sé að ræða. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er

ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.

- **GROWN NOT MADE**, sbr. skráning nr. V0120096 í flokki 30 fyrir bragðefni og sósur. Merkið vísar eingöngu til þess að vörurnar séu úr ræktuðum afurðum en ekki tilbúnum, og lýsa því einungis eiginleikum varanna. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.

FISH & CHIPS

- **VAGNINN**, sbr. skráning nr. V0096532 fyrir „Fiskur“ í flokki 29 og „Veitingaþjónusta“ í flokki 43. Merkið vísar einungis til eiginleika og tegundar vörunnar og þjónustunnar og ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.

BeautyLash

- **BeautyLash**, sbr. skráning nr. V0105400. Skráð m.a. fyrir ýmsar vörur tengdar augnhárum, s.s. „mascara; mascara remover; eye make-up remover; eyelash and eyebrow dyes; oxidation preparations for use in dyeing hair, eyelashes and eyebrows“ í flokki 3. Merkið er nær ekker stílfært og gefur einungis til kynna að vörurnar geri augnhárin fegurri, eða notanda varanna fegurri með notkun þeirra fyrir augnhárin, og er þar með einungis lýsandi fyrir eiginleika varanna. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **ANYTIME. ANYWHERE**, sbr. skráning nr. V0117247. Skráð fyrir tóbak og tengdar vörur í flokki 34. Merkið vísar aðeins til þess að unnt sé að neyta vörunnar hvenær sem er og hvar sem er, og ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **EXPERIENCE THE CLEAN AIR DIFFERENCE**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1366566. Skráð fyrir ýmiss konar loftsiur (*air filters*) í flokki 11. Merkið vísar aðeins til þess að vörurnar leiði til hreinna lofts og lýsir þar með eingöngu eiginleikum varanna. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **SÁLARRÓ**, sbr. samþykkt og birt umsókn nr. V0120220 í flokki 44 fyrir sálfræðiþjónustu. Merkið vísar einungis til þess að notandi þjónustunnar fái sálarró og verður því að teljast lýsandi fyrir sálfræðiþjónustu. Um er að ræða orðabókarorð sem allar líkur standa til að neytendur muni tengja við sálfræðiþjónustu. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.
- **NÚTÍMANET**, sbr. skráning nr. V0109458 fyrir *Fjarskipti* í flokki 38. Merkið vísar eingöngu til þess að um sé að ræða nútímalega fjarskiptaþjónustu gegnum netið, og verður því að teljast lýsandi fyrir eiginleika og tegund þjónustunnar. Ef þetta merki er borið saman við merki umbjóðanda okkar, og litið til vara skráningarinnar, er ómögulegt að sjá hvernig þetta merki uppfyllir skilyrði um sérkenni en merki umbjóðanda okkar geri það ekki.

Við minnum á mikilvægi þess að skráningaryfirvöld gæti samræmis við töku ákvarðana er varða skráningarhæfi þar sem fyrri ákvarðanir eru oftast en ekki sá grundvöllur sem umsækjendur byggja ákvarðanir sínar um skráningu vörumerkja á.

Við mat á því hvort merki teljist uppfylla skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og allar aðstæður. Ekki er því hægt að byggja sjálfkrafa á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Hins vegar er hægt að gera þá kröfu á skráningaryfirvöld að þau beiti sambærilegum viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja sér í lagi þar sem um mjög sambærileg merki er að ræða, enda eru ákvarðanir viðskiptavina skráningaryfirvalda oftast en ekki byggðar á því hvernig þróunin hefur verið í meðförum umsókna. Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerkið sem hér um ræðir hafi til að bera nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vml. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Samantekt:



Með vísan til alls framangreinds er það mat okkar að vörumerkið sé ekki lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem hafnað hefur verið, og hafi til að bera nægileg sérkenni til að geta talist skráningarhæft fyrir allar þær vörur og þjónustu sem það óskast skráð fyrir. Einnig er það mat okkar með vísan til framangreinds að merkið sé vel til þess fallið að greina í sundur vörur og þjónustu eins aðila frá vörum annarra, og að aðrir á sama viðskiptasviði hafi enga þörf á að nota umrætt merki.

Hugverkastofa hefur viðurkennt að orðið „ruby“ með vísan til kakóbauna og súkkulaðis sé upprunið frá umbjóðanda okkar, Barry Callebaut AG. Umbjóðandi okkar hlýtur þar með að hafa rétt til að skrá merki sitt.

Merkið hefur verið samþykkt til skráningar fjölmörgum löndum, þ.á.m. Bandaríkjunum, þar sem það var talið uppfylla skilyrði um sérkenni.

Hugverkastofa hefur á undanförunum árum samþykkt til skráningar fjölmörg merki sem teljast verða afar sambærileg merkinu, eða í öllu falli ekki meira sérkennandi, og ber að gæta samræmis í viðmiðum varðandi mat á skráningarhæfi merkja.

Við förum þess því á leit að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar um höfnun skráningar merkis



umbjóðanda okkar, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1452154, verði hnekk og að vörumerkið verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu skráningarinnar í flokkum 30 og 41.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum málsins, gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 8. október 2021
Tilvisun: 202105-3959, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 2/2021 Árnason Faktor ehf., f.h. Barry Callebaut AG gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 9. ágúst 2021, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 9. október 2021, til þess að skila greinargerð og gögnum frá málsmeðferð Hugverkastofunnar á fyrri stigum í ofangreindu máli. Gögnin verða send í sérstöku erindi.



Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins alþjóðleg skráning nr. 1452154 (V0112315), sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 5. febrúar 2021. Grundvöllur synjunar, sbr. erindi til Alþjóðahugverkastofnunarinnar, dags. 20. febrúar 2020, var sá að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og yrði að teljast lýsandi, m.a. fyrir tegund og eiginleika þeirra vara og þjónustu sem sótt var um skráningu fyrir í flokkum 30 og 41, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Í kjölfar breytinga sem áttu sér stað á vörumerkjalogum með lögum nr. 71/2020 er lagagrundvöllur synjunarinnar 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml., enda áttu sér ekki stað efnislegar breytingar á ákvæðinu eða túlkun þess.

Það er enn mat Hugverkastofunnar að merkið uppfylli ekki skilyrði framangreindra ákvæða vörumerkjalaga og að meginstefnu til er vísað til synjunar og síðari rökstuðnings stofnunarinnar, sem og vísan til fordæma frá málsmeðferð á fyrri stigum, þ.e. erindi dags. 20. febrúar og 22. desember 2020.

Hugverkastofan bendir á að í skýringum við ákvæði 13. gr. laganna, eins og það var fyrir breytingar árið 2020, kemur fram að krafa um sérkenni og aðgreiningareiginleika grundvallist *annars vegar á því 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* og því að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Tekið er fram í frumvarpi til laga nr. 71/2020 að viðmið þessi hafi haldist óbreytt þrátt fyrir breytingar á ákvæðinu. Megininntak kröfunnar um sérkenni er þ.a.l. það að hinn almenni neytandi geti tengt merkið við tiltekinn framleiðanda og aðgreint vörur hans frá vörum annarra. Er þá gert ráð fyrir að sérkennandi þáttur merkis sitji eftir í huga neytandans við skoðun eða kaup á tiltekinni vöru. Krafa vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi er skoðuð í samhengi við kröfu laganna um að merki megi ekki vera lýsandi, m.a. fyrir tegund, gæði eða eiginleika viðkomandi vöru eða þjónustu, sbr. og umfjöllun áfrýjanda um 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Eins og fram kom í greinargerð Hugverkastofunnar á fyrri stigum var það mat stofnunarinnar að heildarmynd merkisins skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt var um. Um er að ræða einfalt grunnform (hring) með ójöfnum köntum sem minnir á innsigli eða gæðastimpil. Efst er mynd af tveimur





kakóbaunum¹ og þar undir eru orðin MADE FROM RUBY COCOA BEANS fyrir miðju. Þessir hlutar mynda að mati Hugverkastofunnar aðahluta merkisins. Þar undir koma orðin NO COLOUR ADDED // NO BERRY FLAVOUR ADDED. Að mati stofnunarinnar samanstanda orðhlutar merkisins af lýsingu með almennum orðum annars vegar á tegund og eðli vörunnar/þjónustunnar, þ.e. *búið til úr ruby-kakóbaunum* og hins vegar lýsingu á eiginleikum / innihaldi, þ.e. *engum lit bætt við engum berjabragðefnum bætt við*. Þrátt fyrir mismunandi leturstærð eru allir orðhlutar merkisins í hástöfum og einföldu letri án stílfærslu. Innihaldið sem vísað er til eru annars vegar ruby-kakóbaunir og hins vegar er tekið fram að engum aukaefnum, þ.e. lit eða bragðefnum sé bætt við. Að mati Hugverkastofunnar gefur hið síðarnefnda til kynna tiltekinn hreinleika vörunnar sem teljast verður æskilegur eiginleiki hennar. Texti merkisins og umræddir myndhlutar eru því að mati Hugverkastofunnar lýsandi og skortir því merkið sérkenni og aðgreiningarhæfi og er ekki til þess fallið að vekja þau hughrif hjá neytendum að um sé að ræða vörumerki fyrir þær vörur/þjónustu sem sótt er um vernd fyrir.

Varðandi umfjöllun um viðmiðin þrjú sem fram voru sett m.a. í máli áfrýjunarnefndar nr. 12/2004 SILK ESSENTIALS o.fl. vísast til umfjöllunar Hugverkastofunnar á fyrri stigum. Hafa ber í huga að umrædd viðmið eiga fyrst og fremst við um orð og orðasambönd. Mat Hugverkastofunnar á sérkenni og aðgreiningarhæfi orð- og myndmerkja er einkum byggt á þeim viðmiðum sem innleidd voru hér á landi þann 15. september 2017, svonefndum CP3 viðmiðum,² þar sem samræmd var framkvæmd innan Evrópu við heildarmat á þeim merkjum sem innihalda lýsandi eða sérkennalaus orð auk myndhluta.³ Þeir dómar og úrskurðir áfrýjunarnefndar sem áfrýjandi vísar til í þessu sambandi varða eingöngu mat á skráningarhæfi orðmerkja⁴ eða eingöngu myndmerki.⁵ Þá voru tilvitnaðir úrskurðir í málum nr. 15 og 17/2009 kveðnir upp fyrir innleiðingu á framangreindum viðmiðum og vörðuðu þeir merki sem aðeins samanstóðu af myndhluta, ekki orð- og myndhlutum. Umrædda úrskurði og dóma telur Hugverkastofan því ekki eiga við í þessu máli.



Varðandi skráningu merkisins í öðrum löndum vísar Hugverkastofan til þess sem fram kom þar um á fyrri stigum. Því til viðbótar má benda á að sótt var um skráningu merkisins, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1452154 í fjölmörgum ríkjum öðrum en áfrýjandi nefnir og hefur stór hluti þeirra synjað um skráningu merkisins, þar á meðal þau, sem beita sömu viðmiðum og Hugverkastofan varðandi skráningarhæfi orð- og myndmerkja, þ.e. Evrópusambandið (EUIPO) og Noregur.⁶

Þau merki sem skráð hafa verið hér á landi og áfrýjandi vísar til og telur sambærileg því sem hér um ræðir eru að meginstefnu til orðmerki sem lúta ekki sömu viðmiðum um mat á skráningarhæfi og orð- og myndmerki, sbr.



það sem fyrr segir. Merkin  alþjóðleg skráning nr. 1087499,  nr. V0096532 og BeautyLash nr. V0105400 voru öll skráð fyrir innleiðingu CP3 viðmiðanna. Aðeins merkið CHOCO WaffLeS verður þó að mati Hugverkastofunnar að telja sambærilegt því sem hér um ræðir þar sem hin merkin innihalda



ekki myndhluta þó þau séu stílfærð. Merkin  Tours of Iceland nr. V0111888 og  nr. V0113129 voru skráð eftir að umrædd viðmið voru innleidd en voru talin fela í sér nægjanlega sérkennandi og stílfærða

¹ Í lýsingu eiganda/áfrýjanda sem fylgir skráningu merkisins a.m.k. í Bandaríkjunum segir: "... The mark consists of a circle with an illustration of 2 cocoa beans above a horizontal line...". Sjá fylgiskjal 2 með greinargerð áfrýjanda á fyrri stigum.

² Á ensku: *Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks containing descriptive/non-distinctive words*.

³ Sjá frétt á vefsíðu Hugverkastofunnar frá 13. September 2017.

⁴ C-191/01 P (DOUBLEMINT); 12/2004 (SILK ESSENTIALS); 11/2012 (TOTAL EFFECTS); 9/2017 (HOUSE & GARDEN).

⁵ 19/2018 varðandi merki nr. V0106707 "barnshafandi kona".

⁶ Sjá upplýsingar um hina alþjóðlegu skráningu í skrá WIPO, Madrid Monitor:
<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1452154>



heildarmynd til þess að fást skráð. Hvað varðar merkið alþjóðleg skráning nr. 1438714, féllst Hugverkastofan á það að heildarmynd merkisins væri nægjanlega sérkennandi og að ekki væri um að ræða venjubundna orðnotkun til þess að lýsa tegund eða gæðum þeirra vara sem sótt var um.

Það er rétt sem áfrýjandi bendir á að Hugverkastofan dró það ekki í efa í rökstuðningi á fyrri stigum „að „ruby“ súkkulaði [væri] vara sem umsækjandi, Barry Callebaut AG, [hefði þróað] og sett[] á markað“.⁷ Bendir áfrýjandi auk þess á í greinargerð til áfrýjunarnefndar að hann eigi einkaleyfi fyrir framleiðsluferli vörunnar í Bandaríkjunum. Samkvæmt upplýsingum Hugverkastofunnar er þar um að ræða einkaleyfi á *aðferð til framleiðslu á rauðum eða fjólubláum efnum sem leiða af kakói*.⁸ Ekki er því um að ræða einkaleyfi á tiltekinni kakóbaun, þ.e. ruby-kakóbauninni heldur afurðum framleiddum úr henni. Þrátt fyrir að tengja megi tilteknar afurðir úr ruby-kakóbauninni við áfrýjanda er *ruby* tegundarheiti, heiti á þessari tilteknu kakóbaun, sem vex, einkum í suður-Ameríku við tilteknar aðstæður.⁹ Hugverkastofan getur ekki fallist á það að í orðfæri stofnunarinnar hafi falist staðfesting á því að áfrýjandi hafi markaðssett umræddar vörur undir því vörumerki sem sótt er um (bls. 5) eða að uppruni tilvísunar til ruby-kakóbaunarinnar sé frá honum komin (bls. 15).



Að framangreindu virtu er það enn mat Hugverkastofunnar að merkið uppfylli ekki skilyrði 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi og fer stofnunin fram á að fyrri ákvörðun um synjun verði staðfest.

Virðingarfyllt,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

⁷ Sjá rökstuðning Hugverkastofunnar, dags. 22. desember 2020, bls. 3.

⁸ Á ensku: Process for producing red or purple cocoa-derived material, sbr. einkaleyfi nr. US9107430B2 og EP2237677B9 sem aðgengileg eru á www.epo.org.

⁹ Sjá umfjöllun á hinum ýmsu vefsíðum, m.a. á síðu áfrýjanda hér: <https://www.barry-callebaut.com/en-US/ruby-true-gift-nature> og á síðunni eatthis.com, hér: <https://www.eatthis.com/ruby-chocolate/>.