


Ár 2025, miðvikudaginn 15. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 12/2021:

**Árnason Faktor ehf. f.h.
Google LLC,
Bandaríkjunum
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar
stofnunarinnar frá 8.
nóvember 2021 um að
synja umsókn um
skráningu á myndmerki,
sbr. umsókn nr.
V0107037.**

Með umsókn nr. V0107037, dags. 28. nóvember 2017, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir



skráningu á merkinu  til að auðkenna tiltekna vörur í flokki 9 og þjónustu í flokki 42.¹

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 9. mars 2018, gerði stofnunin athugasemd við lýsingu á tiltekinni þjónustu í flokki 42 í umsókn og kvaðst fella hana brott úr þeim flokki. Vísað var til 1. og 2. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Orðrétt sagði í bréfi Hugverkastofunnar að merkið væri:

... almenns eðlis og skorti þar með sérkenni og aðgreiningarhæfi. Merkinu má lýsa sem hefðbundnum spilunartakka yfir lárétrí línu. Takkar sem þessir hafa þá virkni að hefja einhverja aðgerð, s.s. spilun myndbands, niðurhal/upphal, birtingu efnis o.fl., og er að finna víðsvegar á netinu og í hugbúnaði/forritum. Merkið er því ekki til þess fallið að vera auðkenni ákveðins aðila í huga neytenda heldur eingöngu almennt tákni fyrir umrædda spilunarvirkni. Niðurstaða stofnunarinnar er því sú að merkið uppfylli ekki skilyrði 13. gr. vml.

Einnig sagði að ef merkið hefði verið notað þannig að neytendur eða tilgreindur markhópur tengdi merkið áfrýjanda væri hugsanlegt að sýna fram á að það hefði öðlast sérkenni með notkun á markaði, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Var áfrýjanda bent á að unnt væri að leggja fram gögn sem sýndu fram á framangreint.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 17. desember 2019, var ekki fallist á röksemdir Hugverkastofunnar og farið fram á að merkið yrði samþykkt til skráningar. Bent

¹ Vörulisti umsóknarinnar er á ensku og er í fylgiskjali með úrskurðinum.

var á að myndmerki teldust almennt skráningarhæf sem vörumerki og væru kröfur til sérkenna þeirra almennt vægari en til orðmerkja en þau þyrftu þó að vera hæf til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Þess væri ekki krafist að vörumerki væri frumlegt eða flókið en einfaldar myndir teldust þó ekki geta gefið vöru sérkenni í huga almennings. Vísað var til fyrri úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar².

Um merki áfrýjanda sagði umboðsmaðurinn að það samanstæði af hvítum þríhyrningi á hlið innan í rauðu ferhyrningslaga formi sem hefði ávöl horn og undir því væri rautt lárétt strik. Sagði umboðsmaður að línan undir ferhyrningnum vekti hugrenningartengsl við skjá og veitti hún merkinu verulegt sérkenni. Ekki væri um að ræða mynd af þeim vörum eða þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir og gæfi merkið ekki til kynna tegund vörunnar, ástand, magn notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té. Merkið skorti ekki sérkenni á þeim grundvelli að í því væri tákni sem minnti á spilunartakka að mati umboðsmanns og myndi vörumerkjaréttur áfrýjanda ekki ná til þess tákns heldur heildarmyndar merkisins.

Vísað var til þess að merkið hefði fengist skráð víðs vegar um heim og taldi umboðsmaður ýmsar vörumerkjaskráningar hér á landi styðja skráningarhæfi merkis áfrýjanda. Þess var að lokum óskað að Hugverkastofan endurskoðaði afstöðu sína og samþykkti umsókn áfrýjanda.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns, dags. 5. maí 2020, var tekið undir það að vörumerki þyrftu ekki að vera frumleg en þau þyrftu þó að vera verulega frábrugðin því sem mætti telja hefðbundið innan viðeigandi viðskiptasviðs til að þau gætu auðkennt viðskiptalegan uppruna vöru eða þjónustu. Vísað var til dóms Evrópudómstólsins³. Taldi stofnunin merki áfrýjanda ekki verulega frábrugðið því sem mætti telja hefðbundið innan viðskiptasviðs þeirra vara og þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Það væri því ekki til þess fallið að vera auðkenni ákveðins aðila í hugum neytenda heldur almennt tákni fyrir spilunarvirkni. Stofnunin sagðist ekki geta tekið undir það að línan undir ferhyrningnum veitti merkinu sérkenni. Þó svo að merki áfrýjanda væri ekki mynd af umræddum vörum eða þjónustu þá tengdist sú virkni sem spilunartakkinn gæfi til kynna og staðsetning hans þeim vörum og þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Auk þess væri framsetning merkisins ekki verulega frábrugðin því sem almennt þekktist innan þessa viðskiptasviðs.

Benti stofnunin á að skráningaryfirvöld hvers ríkis tækju sjálfstæðar ákvarðanir um skráningarhæfi merkis og að þó svo að gæta bæri jafnræðis væri ekki endilega unnt að byggja

² Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 1/2011 og 2/2011 frá 25. janúar 2012.

³ C-173/04 P (Deutsche SiSi-Werke gegen OHIM).

skráningarhæfi á eldri skráningum. Var því enn synjað að samþykkja merki áfrýjanda til skráningar hér á landi. Var synjun áréttuð með erindi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. nóvember 2021.

Með áfrýjun, dags. 19. nóvember 2021, skaut umboðsmaður áfrýjanda úrskurði Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði hrundið.⁴

Niðurstaða:



Í máli þessu er deilt um hvort myndmerki áfrýjanda _____, sbr. umsókn nr. 0107037, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 9 og þjónustu í flokki 42 í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020⁵.

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 tákni eða merki skuli ekki skrá sem vörumerki. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákni 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, s.s. fyrir hvaða vörur merki óskast skráð og fyrri notkun. Ekki er því sjálfgefið að unnt sé að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum.

Í vörumerkjarétti eru almennt gerðar vægari kröfur til sérkenna myndmerkja en til orðmerkja þar sem fleiri möguleikar eru til samsetningar þeirra. Verður myndmerki þó að uppfylla það skilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða

⁴ Greinargerð áfrýjanda og greinargerð Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

⁵ Löggin 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.

þjónustu annarra, sbr. 1. tölul. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi, enda er það ekki hugmyndin að baki merki sem veitt er vernd. Nægjanlegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu tiltekins aðila frá vörum eða þjónustu annarra. Í athugasemdum við 13. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum nr. 45/1997 segir að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vöru sérkenni í huga almennings.

Áfrýjunarnefnd getur tekið undir lýsingu umboðsmanns áfrýjanda á hinu umdeilda merki sem er á þann veg að um sé að ræða hvítan þríhyrning innan í rauðu ferhyrningslaga formi sem hefur ávöl horn og undir því er lárétt rautt strik. Að mati áfrýjunarnefndar verður ekki annað ráðið af merkinu í heild en að um sé að ræða sjónvarp eða tölvuskjá. Sú upplifun á merkinu fer saman við skráarheiti á skjali áfrýjanda til áfrýjunarnefndar sem er merkt sem *TV Icon*.

Merkið óskast m.a. skráð til að auðkenna hugbúnað sem auðveldar miðlun gagna yfir internetið, aðgang að gátt til að deila myndböndum og hýsingu á stafrænu margmiðlunarefni. Skjár eða sjónvarp er meðal þess sem þarf til að geta nýtt þá þjónustu sem merkið óskast skráð til að auðkenna. Þá er algengt að þríhyrningstáknið standi fyrir það að spila (*e. play*, sem meðal annars táknað það að láta lag eða mynd hljóma eða setja tæki í gang, sbr. Orðabók Aldamóta (ensk-íslensk))⁶. Þó svo að merkið samanstandi af fleiri ein einu formi verður að telja heildarmynd þess of almenna til þess að geta auðkennt umrædda vöru og þjónustu. Ekki verður talið að línan undir ferhyrningnum, sem er einföld lína, auki að neinu marki á sérkenni merkisins.

Áfrýjunarnefnd telur með vísan til framangreinds að myndmerki áfrýjanda hafi ekki til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna þá vöru og þjónustu sem sótt er um. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu



, sbr. umsókn nr. V0107037.

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

⁶ www.snara.is veforðabók.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 8. nóvember 2021 um að synja umsókn um skráningu á



merkinu _____, sbr. umsókn nr. V0107037, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Haraldur Steinþórsson

Haukur Freyr Axelsson

Fylgiskjal. Vörur og þjónusta sem merki áfrýjanda óskaðist skráð til að auðkenna skv. umsókn. Vörulisti í umsókn er á ensku.


Flokkur 9: Software to enable uploading, posting, displaying, tagging, and sharing data and information on blogs provided over the Internet and other communications networks.

Flokkur 42: Providing a video sharing portal, namely, a web site featuring temporary use of non-downloadable software allowing web site users to upload on-line videos for sharing with others for entertainment and educational purposes; Design and development of computer hardware and software; Providing temporary use of non-downloadable software to enable uploading, capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing and reproducing electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and information via the Internet and other communications networks; Providing temporary use of non-downloadable software to enable sharing of multimedia content and comments among users; Providing temporary use of non-downloadable software to enable content providers to track multimedia content; Providing temporary use of non-downloadable analytics software, namely, software for calculating and reporting statistics about the behavior of viewers of online videos, movies, pictures, images, text, photos, games, and other user generated content; Hosting digital multimedia content for others; Hosting digital multimedia entertainment and educational content for others; Hosting computer websites; Hosting databases on the Internet; Software as a service (SAAS) services featuring software for enabling uploading, capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing and reproducing electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and information via the Internet and other communications networks.

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

Reykjavík, 23. febrúar 2022

Varðar: Mál nr. 12/2021, áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 8. nóvember 2021, vegna

synjunar á skráningu  (myndmerki), sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0107037.
Okkar tilvísun: TM19726IS00
Frestur: **23. febrúar 2022**

Vísað er til tölvupósts áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 23. desember 2021, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs dagsett 19. nóvember 2021, þar sem við, fyrir hönd umbjóðanda okkar, Google LLC., áfrýjum ákvörðun Hugverkastofu frá 5. maí 2020 og varð endanleg 8. nóvember 2021. Samhliða var okkur veittur tveggja mánaða frestur til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.

Í fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar er vörumerki umbjóðanda okkar, , synjað skráningar hér á landi fyrir fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 42, sbr. eftirfarandi:

9: Hugbúnaður sem auðveldar uppflutning, innfærslu, birtingu, merkingu og miðlun gagna og upplýsinga um blogg yfir Internetið og önnur samskiptanet.

42: Útvegum á gátt til að deila myndböndum, þ.e. vefsíðu sem býður upp á tímabundna notkun á óniðurhlaðanlegum hugbúnaði sem gerir notendum vefsíðna kleift að hlaða upp myndböndum á netinu til að deila með öðrum til afþreyingar og í fræðsluskyni; hönnun og þróun tölvuvélbúnaðar og tölvuhugbúnaðar; útvegum tímabundinnar notkunar á óniðurhlaðanlegum hugbúnaði til að flytja upp, ná, setja inn, sýna, vinna, spila, streyma, skoða, forskoða, birta, merkja, blogga, miðla, meðhöndla, dreifa, gefa út og fjölfalda rafræna miðla, margmiðlunarefni, myndbönd, kvikmyndir, myndir, eftirmyndir, texta, ljósmyndir, efni frá notendum, hljóðefni og upplýsingar í gegnum Internetið og önnur samskiptanet; útvegum tímabundinnar notkunar á óniðurhlaðanlegum hugbúnaði þar sem notendur geta deilt margmiðlunarefni og ummælum sín á milli; útvegum tímabundinnar notkunar á óniðurhlaðanlegum hugbúnaði þar sem efnisveitum er gert kleift að fylgjast með margmiðlunarefni; útvegum tímabundinnar notkunar á óniðurhlaðanlegum greiningarhugbúnaði, þ.e. hugbúnaði sem reiknar út og veitir tölfraðilegar upplýsingar um hegðun þeirra sem skoða myndbönd, kvikmyndir, myndir, eftirmyndir, texta, ljósmyndir, leiki og annað efni frá notendum á netinu; hýsing stafræns margmiðlunarefnis fyrir aðra; hýsing stafræns margmiðlunar-, afþreyingar- og fræðsluefnis fyrir aðra; hýsing vefsíðna; hýsing gagnagrunna á Internetinu; þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS) þ.e. hugbúnað til að flytja upp, ná, setja inn, sýna, vinna, spila, streyma, skoða, forskoða, birta, merkja, blogga, miðla, meðhöndla, dreifa, gefa út og fjölfalda rafræna miðla, margmiðlunarefni,

ARNASON FAKTOR

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

myndbönd, kvikmyndir, myndir, eftirmyndir, texta, ljósmyndir, efni frá notendum, hljóðefni og upplýsingar í gegnum Internetið og önnur samskiptanet.

Byggist synjun Hugverkastofunnar á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi skv. 13. gr. þág. vörumerkjalaga nr. 45/1997.¹ Að auki gerir stofnunin athugasemd við vörulista umsóknarinnar en tilgreiningin

Útvegum á gátt til að deila myndböndum, þ.e. vefsíðu sem býður upp á tímabundna notkun á óniðurhlaðanlegum hugbúnaði sem gerir notendum vefsíðna kleift að hlaða upp myndböndum á netinu til að deila með öðrum til afþreyingar og í fræðsluskyni

í flokki 42 er talin ranglega flokkuð og á heima í flokki 38. Í fyrri greinargerð höfum við, fyrir hönd umbjóðanda okkar, óskað eftir að tilgreiningin verði flutt í flokk 38 gegn greiðslu aukaflokkagjalds skv. verðskrá Hugverkastofunnar, verði merkið samþykkt og það skráð í vörumerkjaskrá.

Við getum hins vegar ekki fallist á framangreinda niðurstöðu Hugverkastofunnar um að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og er þess því krafist að fyrrgreindri ákvörðun stofnunarinnar verði hnekk

og að skráning vörumerkis umbjóðanda okkar,  , sbr. umsókn nr. V0107037 verði heimiluð hér á landi. Við ítrekum röksemdir okkar sem settar hafa verið fram á fyrri stigum máls þessa, sbr. greinargerð okkar, dags. 17. desember 2019, en vísam jafnframt til neðangreindra röksemda.

Almennt um sérkenni og aðgreiningarhæfi

Samkvæmt 1. tl. 2. gr. laga nr. 45/1997 (hér eftir 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. Því þarf tiltekið heildarmat að fara fram þar sem litið er til samsetningar þeirra atriða sem mynda vörumerkið og til þeirra vara og/eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Það er því ljóst að vörumerki 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 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. tl. 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. í frumvarpi því er varð að lögum, er rökstutt með því 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 orði eða orðasambandi sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Í frumvarpinu 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.

¹ Umræddri vörumerkjaumsókn var synjað skráningar áður en breytingar á vörumerkjalögum voru lögfestar með lögum nr. 71/2020 og tóku gildi 1. september 2020. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi því er varð að breytingalögum er um að ræða sambærilegt mat á sérkenni og í 1. mgr. 13. gr. fyrir gildistöku breytingarlaganna. Engin breyting hefur því verið gerð á beitingu ákvæðisins í framkvæmd.

Röksemdafærslunni fyrir fyrrgreindum viðmiðum um skráningarhæfi vörumerkja má því einkum skipta 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?

Sérkenni merkisins og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Ljóst er að myndmerki eða myndir eru almennt talin skráningarhæf sem vörumerki, sbr. 2. gr. vml. Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra, sbr. m.a. úrskurðir áfrýjunarnefndar nr. 1/2011 og 2/2011. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem um orð- eða myndmerki er að ræða, sé frumlegt eða flókið. Í frumvarpi því er varð að vml. segir í athugasemdum við 13. gr. 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.


Af fyrri úrlausnum skráningaryfirvalda má ráða að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einföldum hring, falli undir að vera einfaldar myndir í skilningi frumvarpsins og því ekki skráningarhæf. Ef merki samanstendur hins vegar af öðru en hreinu 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.



Samkvæmt mati Hugverkastofunnar er merki umbjóðanda okkar, , einungis hefðbundinn spilunartakki (e. *play button*) inni í fernyrningi yfir láréttri línu sem hefur yfirbragð skjás og samskonar takka megi finna víðvegar á veraldarvefnum og í hugbúnaði/forritum. Því sé merkið ekki verulega frábrugðið því sem telja megi hefðbundið innan viðskiptasviðs þeirra vara og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Fyrir vikið sé merkið ekki til þess fallið að vera auðkenni ákveðins aðila í hugum neytenda heldur einungis almennt tákn fyrir spilunarvirkni. Þá telur stofnunin að staðsetning spilunartakkans á tölvuskjá eða sjónvarpi auðveldi neytendum að átta sig á virkni hans.

Umbjóðandi okkar mótmælir þessu mati Hugverkastofunnar. Þegar horft er á merkið í heild má glögglega sjá að um er að ræða skjá en ekki hefðbundinn spilunartakka með yfirbragð skjás eins og Hugverkastofan heldur fram. Ljóst er að merkið getur ekki verið einfaldur spilunartakki og í senn tölvu- og/eða sjónvarpsskjár þrátt fyrir að virkni takka sem þessa sé sýnileg. Nauðsynlegt er að greina nánar einstaka þætti merkisins.



Vörumerkið, , samanstendur af rauðum ferhyrningi með ávölum hornum. Inn í miðju ferhyrningsins er hvítur þríhyrningur á hlið og undir miðju ferhyrningsins er lárétt rauð lína. Að okkar mati er línan undir ferhyrningnum mikilvæg í þessu sambandi enda til þess fallin að veita merkinu nægjanlegt sérkenni svo það teljist skráningarhæft skv. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Mat Hugverkastofunnar á að hægt sé að líta á merkið sem einfaldan spilunartakka með yfirbragð skjás, þ.e. merkið sé spilunartakki og einnig skjár, hlýtur að gefa til kynna að merkið er flóknara en svo að vera einungis einfalt tákn eða grunnform.

Í greinargerð okkar frá 17. desember 2019, var bent á að vörumerki umbjóðanda okkar er flokkað í samtals 8 flokka Vienna myndflokunarkerfisins, sbr. eftirfarandi:

- **16.01.04** – Telecommunication, television, sound recording or sound reproduction apparatus and equipment, computers

- **16.01.05** - Radio or television apparatus
- **16.01.06** - Computers, word processors
- **24.15.21** - Arrowheads
- **26.03.01** - One triangle
- **26.04.04** - Other irregular parallelograms, trapezia and quadrilaterals, quadrilaterals containing one or more rounded corners
- **26.04.11** - Quadrilaterals containing one or more triangles or lines forming an angle
- **29.01.01** - Red, pink, orange

Það sé vísbending um að ekki sé að ræða einfalt tákni eða grunnform heldur þvert á móti talsvert flóknara merki sem samanstendur af nokkrum þáttum. Í rökstuðningi Hugverkastofunnar er þessu vísað á bug og tók stofnunin fram að alþjóðlega myndflokunarkerfið þjóni aðallega þeim tilgangi að aðstoða skráningaryfirvöld við efnislega meðferð umsókna, eða skuli ekki skrá merki ef villast megi á því og skráðu vörumerki hér á landi. Efni einstakra myndflokka eða fjöldi þeirra sé því ekki mælikvarði á sérkenni merkis eða myndhluta orð- og myndmerkis.


Þessu erum við alfarið ósammála. Alþjóðlega myndflokunarkerfið hlýtur að gefa vísbendingu um sérkenni merkja enda ljóst að eftir því sem merkið er flokkað í fleiri flokka, því flóknari er samsetning þess sem um leið eykur sérkennið. Það gefur auga leið að einungis einfalt tákni eða grunnform er ekki flokkað niður í 8 mismunandi flokka skv. fyrrnefndu flokkakerfi líkt og um ræðir í tilfelli vörumerkis umbjóðanda okkar.

Vísbandandi vörumerki og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Hugverkastofan bendir á í rökstuðningi sínum að sú virkni sem vörumerki umbjóðanda okkar hafi í för með sér, staðsetning sk. spilunartakka á skjá, tölvuskjá eða sjónvarpsskjá tengist þeim vörum og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og að framsetning merkisins sé ekki verulega frábrugðin því sem almennt þekkest innan viðeigandi viðskiptasviðs. Þannig sé merkið ekki til þess fallið að uppfylla það grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að vera auðkenni ákveðins aðila í hugum neytenda, heldur aðeins almennt og sérkennalaust tákni fyrir umrædda spilunarvirkni.

Þrátt fyrir að einstaka þættir vörumerkis umbjóðanda okkar geti mögulega verið túlkadur sem spilunartakki eða merkið minni mögulega á skjá getur það eitt og sér ekki leitt til þess að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.



Að okkar mati skortir vörumerki umbjóðanda okkar, , hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9, 38 og 42. Vörumerki geta verið vísbandandi (e. *suggestive*) án þess þó að vísa til þess um hvers konar vörur eða þjónustu sé að ræða. Vörumerki sem eru talin vísbandandi eru þau merki sem gefa vísbendingu um vöruna án þess að vera beinlínis lýsandi. Slík vörumerki minna á eða kalla fram í hugann tegund eða gæði, þ.e. þau leiða hugann að þessum atriðum án þess að lýsa þeim beint. Vörumerki sem teljast vísbandandi geta einnig verið tvíræð og í þeim falist dulbúin uppástunga um gæði eða gefin séu í skyn tegundaratriði varðandi vöruna. Skráning slíkra vísbandandi merkja er almennt viðurkennd um allan heim.²

Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 19/2018 var sótt um skráningu á myndmerki sem samanstóð af einfaldri mynd af útlínnum líkama barnshafandi kvenmanns. Um var að ræða vangamynd þar sem konan horfir niður og er án andlits. Merkinu var ætlað að auðkenna fjölvítamín fyrir barnshafandi konur sem og lyf og lyfjablöndur til meðhöndlunar á ógleði í flokki 5. Í úrskurðinum sagði áfrýjunarnefndin að telja yrði að myndin, sem vörumerki, gæfi til kynna að hún sé auðkenni fyrir vöru eða þjónustu sem tengist eða sé í þágu barnshafandi kvenna. Þá sagði jafnframt:


² Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur, Bókaútgáfa Orators, Reykjavík 1995, bls. 77.


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.

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar var 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 og lyf og lyfjablöndur til meðhöndlunar á ógleði. Nefndin taldi merkið þó ekki lýsandi fyrir þessari vöru. Þannig hafði merkið til að bera nægjanlegt sérkenni til að aðgreina vöru eiganda þess frá vörum og þjónustu annarra, enda tryggir 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. að eigandi vörumerkis geti ekki hindrað aðra í að nota í atvinnustarfsemi tákn eða lýsingar, sem eru án sérkennis eða sem varða tegund vörur eða þjónustus, gæi, magn, áætlaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu, að því tilskyldu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti.

Það mál sem er til umfjöllunar nú er fyllilega sambærilegt því sem framangreindur úrskurður áfrýjunarnefndarinnar fjallar um. Við ítrekum það sjónarmið okkar að þrátt fyrir að einstaka þættir í merki umbjóðanda okkar gefi til kynna tiltekna virkni sem hefur tengsl við þær vörur og þjónustu sem vörumerkinu er ætlað að auðkenna kemur það ekki í veg fyrir að aðrir á sama sviði viðskipta geri grein fyrir sinni vöru eða þjónustu með svipuðum hætti enda myndi umbjóðandi okkar ekki öðlast einkarétt á spilunartakka eins og Hugverkastofan kys að kalla merkið, heldur fælist verndin í heildarmynd merkisins.

Sé vikið aftur að fyrrgreindum viðmiðum um skráningarhæfi vörumerkja sem einkum skiptast í tvennt,

er ljóst að merkið, , er vel til þess fallið að greina vörur og þjónustu umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra og að ekkert hefur komið fram í máli þessu sem bendir til þess að aðrir aðilar á sama viðskiptasviði hafi þörf fyrir að nota merkið enda er ekki um að ræða hefðbundinn spilunartakka.

Vörumerki umbjóðanda okkar, , er ekki lýsandi fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokki 9, 38 og 42 heldur er það vísbendandi og því fullkomlega skráningarhæft.

Fyrri sambærilegar skráningar og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Við ítrekum að umsókn umbjóðanda okkar hér á landi byggir á forgangsrétti frá Bandaríkjunum þar sem merkið hefur verið samþykkt til skráningar fyrir allrar tilgreindar vörur og þjónustu. Þá hefur merkið einnig verið skráð í fjölmörgum öðrum löndum, þ. á m. Chile, Kína, Kólumbíu, Þýskalandi, Indlandi, Ísrael, Japan, Mexíkó, Nýja-Sjálandi, S-Kóreu, Rússlandi, Spáni, Sviss, Tyrklandi og Bretlandi.³

Hugverkastofan bendir á í þessu samhengi að skráningaryfirvöld í hverju ríki taka sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstæður að öðru leyti í hverju máli fyrir sig og tekur fram að stofnuninni er ókunnugt um hvaða forsendur lágu á maki skráningu merkisins í þeim löndum sem tilgreind eru. Hins vegar finnst Hugverkastofunni ástæða til að benda á að skráningu merkis umbjóðanda okkar hafi verið hafnað af skráningayfirvöldum í ESB, í Noregi og að hluta í Danmörku.

Hugverkastofan getur ekki eftir hentisemi litið fram hjá því að vörumerki hafi uppfyllt skráningarskilyrði í fjölda annarra landa en svo valið að vísa í einstaka tilfelli þar sem mat erlendra skráningayfirvalda er í samræmi við mat stofnunarinnar.

Í mörgum tilvikum hafa íslensk skráningaryfirvöld fallist á skráningu vörumerkja sem innihalda einungis einföld tákn eða form og eru sambærileg því vörumerki sem nú er sótt um vernd fyrir, sbr. til dæmis eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

³ Sjá nánar fylgiskjal 1 með greinargerð dags. 17. desember 2019.



- sbr. vörumerkjaskráning nr. V0099780
 - o Fjöldi myndflokka: 5 (26.04.05, 26.04.22, 26.04.24, 26.11.06, 26.11.10)
 - o Merkið samanstendur af tveimur einföldum grunnformum, ferhyrningi og beinni línu. Ætla má að merkið sé af skjali eða blaðsíðu en merkið er skráð m.a. fyrir fræðslu í flokki 41 og lögfræðiþjónustu í flokki 45.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd af einföldu grunnformi, skjali eða blaðsíðu sem búið er að rita á nokkrar línur.



- sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1393500
 - o Fjöldi myndflokka: 3 (26.02.07, 29.01.01, 29.01.04)
 - o Merkið samanstendur af einföldu grunnformi, hring sem skipt hefur verið í tvennt og er skráð fyrir lyfjablöndur til meðhöndlunar á lungnaháþrýstingi í flokki 5.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd af hring sem skipt hefur verið í tvennt en leiða má líkur að um sé að ræða lyf í töfluformi með línu sem skiptir hringlaga töflunni í tvennt. Algengt er að lyf í töfluformi séu steypt í form með línu fyrir miðju svo auðvelt sé að brjóta töfluna í tvennt.



- sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1392727
 - o Fjöldi myndflokka: 1 (24.17.25)
 - o Merkið er útfærsla á hinu alþekktu tákni, &, sem stendur fyrir orðið „og“ og er skráð fyrir fjöldan allan af vörum og þjónustu í flokkum 2, 7, 9, 35 og 37.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd af alþekktu tákni sem er ekki beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra, en sé samt sem áður óskráningarhæft sbr. táknið 100%.



- sbr. vörumerkjaskráning nr. V0113041
 - o Fjöldi myndflokka: 2 (20.05.16, 09.01.10)
 - o Merkið samanstendur af tveimur ferhyrningum sem líkjast greiðslukorti þar sem öðrum er raðað fyrir framan hinn. Mótað er fyrir segulrönd á þeim sem framar stendur og slaufu fyrir ofan ferhyrninginn. Merkið er skráð fyrir auglýsingastarfsemi og smásöluþjónustu á gjafabréfum í flokki 35.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd gjafakorti í formi greiðslukorts.



- sbr. vörumerkjaskráning nr. V0112628
 - o Fjöldi myndflokka: 5 (26.05.02, 26.05.12, 26.05.10, 26.05.11, 26.05.24)
 - o Merkið er þrívíddarmynd af kassa sem er einfalt grunnform og er m.a. skráð fyrir pakkasendingarþjónustu og geymsluþjónustu í vöruhúsum í flokki 39.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd af kassa sem má telja ætlaðann til pakkasendinga eða geymslu.



- sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1405324
 - o Fjöldi myndflokka: 6 (20.07.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.24, 29.01.12)
 - o Merkið samanstendur af opinni bók á appelsínugulum fletti með ávölum hornum og er skráð m.a. fyrir tölvuhugbúnað til notkunar við lestur, leit, vafra, yfirferð, sýnishorn, spilun, hlustun, innkaup, niðurhal, geymslu, forskoðun og skipulagningu rafrænna rita og hljóðbóka í flokki 9.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd af opinni bók á appelsínugulum fletti. Opna bókin gefur til kynna tiltekna virkni sem merkið hefur í för með sér í tengslum við þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna, þ.e. lestur rafrænna rita og hljóðbóka.



- sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. V0108902
 - o Fjöldi myndflokka: 9 (02.09.08, 04.05.03, 07.01.08, 07.01.24, 26.11.12, 26.05.01, 26.05.02, 26.05.12, 26.05.14)
 - o Merkið samanstendur af þykku línunum sem saman mynda einfalda teikningu af húsi ásamt bogadreginni línu sem staðsett er neðarlega inni í húsinu. Merkið er skráð fyrir fjöldan allan af vörum og þjónustu í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 40, 41, 42 og 44, m.a. fyrir ýmis konar byggingarefni og byggingarstarfsemi.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis einföld mynd af húsi.

Ljóst er að skráningaryfirvöld hafa ítrekað samþykkt sambærileg vörumerki til skráningar hér á landi. Meirihluti ofangreindra vörumerkja, sem valin hafa verið af handahófi, eru einfaldari í sniðum samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar enda flokkuð í færri myndflokka. Í ljósi jafnfræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er mikilvægt að skráningaryfirvöld gæti samræmis og jafnfræðis í lagalegu tilliti. Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerki umbjóðanda okkar hafi til að bera nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.


Þrátt fyrir ofangreint telur Hugverkastofan þessi dæmi ekki sambærileg því merki sem nú óskast skráð, enda inniheldur ekkert þeirra takka með þekktu og almenna virkni í tengslum við þær vörur og þjónustu sem merkin eru skráð fyrir.





Þessu vísnum við alfarið á bug og bendum sérstaklega á vörumerkjaskráningu nr. V0113041 sem er skráð fyrir smásöluþjónustu á gjafabréfum og alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1405324



sem skráð er m.a. fyrir tölvuhugbúnað til notkunar við lestur rafrænna rita og hljóðbóka. Bæði merkin innihalda einstaka hluta sem vísa í og/eða gefa til kynna hvaða vörur og þjónustu merkjunum er ætlað að auðkenna.


Að auki tekur Hugverkastofan fram í rökstuðningi sínum að höfnun þeirrar umsóknar sem þetta mál varðar sé í samræmi við ákvarðanir stofnunarinnar í sambærilegum málum en vörumerkjunum 

sbr. umsókn nr. 879/2015,  sbr. umsókn nr. 166/2015,  sbr. umsókn nr. 1601/2015 og



sbr. umsókn nr V0107032 var öllum hafnað að hluta eða í heild á grundvelli sérkennaleysis og skorts á aðgreiningarhæfi.

Við mótmælum því að þessi merki sem Hugverkastofa bendir á séu fyllilega sambærileg því merki sem

um ræðir hér, , enda eru þau einfaldari í sniðum. Rauða lárétta línan í merki umbjóðanda okkar gerir það að verkum að merkið í heild myndar skjá, tölvu- og/eða sjónvarpsskjá og veitir merkinu það nauðsynlega sérkenni sem þörf er á svo það geti talist skráningarhæft.

Samantekt

Af öllu framansögðu er ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0107037 er nægilega sérkennandi og hefur til að bera aðgreiningarhæfi fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 38 og 42. Við ítrekum að almennt eru gerðar vægari kröfur til sérkenna myndmerkja en orðmerkja, enda eru fleiri möguleikar í útfærslu og samsetningu þeirra. Fengi umbjóðandi okkar einkarétt á umræddu myndmerki, kæmi það engan vegin í veg fyrir að aðrir á sama sviði viðskipta geri grein fyrir sinni vöru eða þjónustu með sambærilegum hætti enda myndi umbjóðandi okkar ekki fá einkarétt af skjá, tölvu- og/eða sjónvarpsskjá, heldur fælist verndin í heildarmynd umrædds merkis.

Vörumerki umbjóðanda okkar er vísbendandi og hefur nægjanleg sérkenni til að aðgreina vöru umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra, enda tryggir 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. að eigandi vörumerkis getur ekki hindrað aðra í að nota í atvinnustarfsemi tákn eða lýsingar, sem eru án sérkennis eða sem varða tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, áætlaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu, að því tilskildu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti, líkt og að ofan greinir.


Með vísan til alls framangreinds er þess krafist að fyrrgreind ákvörðun Hugverkastofunnar verði hnekkt og vörumerki umbjóðanda okkar verði skráð hér á landi fyrir allar þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna, enda fullkomlega skráningarhæft eins og að framan er rakið.

Merkið hefur verið samþykkt til skráningar í fjölmörgum öðrum löndum.

Þá eru ítrekaðar fyrri skráningar sem eru að okkar mati fyllilega sambærilegar vörumerki umbjóðanda okkar.

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

Virðingarfyllst
Arnason Faktor



Brynja-Rún Brynjólfsson, lögfr.



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


Reykjavík, 22. nóvember 2022
Tilvísun: 202201-0192, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is

Mál nr. 12/2021, Árnason Faktor ehf., f.h. Google LLC, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 23. september 2022, þar sem Hugverkastofunni var veittur frestur til 25. nóvember 2022, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.



Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins  (myndmerki) nr. V0107037, sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 8. nóvember 2021. Synjunin byggði á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt var um í flokkum 9 og 42 með vísan til þágildandi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) þar sem það yrði að teljast almenns eðlis. Tekið var fram að merkinu mætti lýsa sem hefðbundnum spilunartakka yfir láréttri línu. Takkar sem þessi hefðu þá virkni að hefja einhverja aðgerð, s.s. spilun myndbands, niðurhal/upphal, birtingu efnis o.fl. og væri að finna víðsvegar á netinu og í hugbúnaði/forritum. Merkið væri því ekki til þess fallið að vera auðkenni tiltekins aðila heldur yrði að telja það almennt tákn fyrir umrædda spilunarvirkni.

Rökstuðningur umsækjanda á fyrri stigum var ekki talinn leiða til endurskoðunar á afstöðu Hugverkastofunnar. Eins og nefnt er í greinargerð áfrýjanda var, á meðan á málsmeðferð stóð, fallist á að tilgreiningin: *útleiðing á gátt til að deila myndböndum, þ.e. vefsíðu sem býður upp á tímabundna notkun á óniðurhlaðanlegum hugbúnaði sem gerir notendum vefsíðna kleift að hlaða upp myndböndum á netinu til að deila með öðrum til afþreyingar og í fræðsluskyni*, tilheyrði og þyrfti að flytja í flokk 38 gegn greiðslu viðbótargjalds. Tilgreiningin hefur ekki verið flutt í flokk 38 en rétt er að taka fram að synjunin tekur til hennar einnig enda var umsókninni synjað fyrir allar vörur og þjónustu.

Hugverkastofan áréttar að meginstefnu til fyrri rökstuðning stofnunarinnar, sem og sjónarmið að baki skráningarhæfi merkja sem fjallað er um á fyrri stigum en telur þó rétt að áréttar nokkur atriði með hliðsjón af greinargerð áfrýjanda.

Þrátt fyrir að merkið sem um ræðir sé talið hafa yfirbragð skjás leiðir það ekki til þess, að mati Hugverkastofunnar, að merkið verði af þeim sökum talið skráningarhæft. Skjár eða yfirbragð skjás undirstrikar þvert á móti að mati Hugverkastofunnar hversu nátengd framsetning merkisins er þeim vörum og þeirri þjónustu sem sótt er um. Skjár er enda forsenda þess að neytendur þeirra vara eða þjónustu sem merkinu er ætlað að standa fyrir geti upplifað það sem merkinu er ætlað að auðkenna. Einföld lína undir ferhyrnum reit með þríhyrningi, sem almennt er litið á sem spilunartakka (e. *play button*), gefur því merkinu ekki aukið sérkenni að mati stofnunarinnar.

Þá áréttar Hugverkastofan að flokkun í myndflokka er eingöngu til þess fallin að greiða fyrir rannsókn og efnislegru meðferð umsókna og samræma flokkun umsókna sem innihalda myndhluta á milli landa, sbr. upplýsingar um samninginn á vefsíðu WIPO:

Purpose and scope of the Vienna Classification

The purpose of the Classification is essentially to facilitate trademark anticipation searches and obviate



substantial reclassification work when documents are exchanged at the international level. What is more, the countries party to the Vienna Agreement no longer need to draw up their own national classification or keep an existing one up to date.

Article 4 of the Vienna Agreement provides that, subject to the requirements prescribed by the Agreement itself, the scope of the Classification is that attributed to it by each of the contracting States, and that, in particular, the Classification does not bind those States in respect of the extent of the protection afforded to the mark.¹


Sá fjöldi flokka sem merki tilheyrir gefur því ekki vísbendingu um hugsanlegt sérkenni þess heldur undirstrikar hvaða þætti draga þarf fram við rannsókn og mat á skráningarhæfi merkisins, t.d. við leit að merkjum sem eru í hugsanlegri ruglingshættu. Í þessu tilviki gefa t.d. flokkar 16.01.04-06 vísbendingu um að þetta form geti verið að finna í merkjum tengdum sjónvörpum, tölvum, hugbúnaði o.fl. og flokkar 24.15.21 og 26.03.01 að merkið þurfi að skoða með hliðsjón af merkjum sem innihalda örvar og þríhyrninga. Þá skal tekið fram að rannsókn á skráningarhæfi miðar einnig að því að skoða hvaða merkjum sem falla í sömu flokka hefur verið synjað, ekki eingöngu hvaða merki hafa verið skráð.

Hugverkastofan fær ekki séð að hvaða marki merkið sem um ræðir geti verið vísbendandi fyrir umræddar vörur og þjónustu. Þá telur stofnunin úrskurð í máli nr. 19/2018 (mynd af barnshafandi konu) ekki eiga hér við. Sú útfærsla sem til umfjöllunar var í því máli var ekki talin takmarka aðra á sama viðskiptasviði til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu. Ópið var því að mati nefndarinnar fyrir aðrar útfærslur þótt fyrirmyndin væri hugsanlega sú sama. Sú staða er að mati Hugverkastofunnar ekki sambærileg því merki sem hér um ræðir þar sem umrætt tákni, eins og það er fram sett, verður að telja almenns eðlis og algengt tákni í tengslum við þær vörur og þá þjónustu sem sótt er um og þá gefur það lítið svigrúm til annarra útfærslna. Að öðru leyti er vísað til fyrri rökstuðnings stofnunarinnar hvað þennan þátt varðar.

Hugverkastofan getur ekki fallist á það sjónarmið að hentistefna ráði því til hvaða ríkja er lítið við mat á skráningarhæfi merkja. Merkið sem um ræðir er vissulega skráð í ýmsum ríkjum, einkum þó ríkjum sem ekki er almennt hefð fyrir hér á landi að líta til við mat á skráningarhæfi öfugt við þau ríki sem standa okkur nær og byggja á sama lagagrundvelli og sambærilegri túlkun í mörgum tilvikum. Sá skyldleiki er einkum til kominn vegna aðildar Íslands að EES-samningnum og innleiðingu löggjafar Evrópusambandsins í landslög. Þrátt fyrir þá tengingu er landsbundin nálgun atvika bundin og ríki, eins og tekið er fram á fyrri stigum, taka því sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við landslög, landsbundin fordæmi, verklag o.fl. Það að umsókn um skráningu merkisins hafi einnig verið hafnað í Evrópusambandinu og í Noregi og að hluta til í Danmörku gefur vísbendingu um að mat á skráningarhæfi merkja eins og þessa sem hér er til umfjöllunar, túlkun og hugsanlega fordæmi í þeim löndum séu sambærileg því sem við á hér á landi.

Að síðustu telur Hugverkastofan þau merki, sem fjallað er um á bls. 6-7 í greinargerð áfrýjanda og hafa verið skráð hér á landi, ekki sambærileg því merki sem hér um ræðir. Ekkert þeirra inniheldur form sem telja má almennt eða algengt fyrir þær vörur eða þá þjónustu sem þau eru skráð eða form sem ekki býður upp á aðrar útfærslur, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 19/2018 sem fyrr er nefnt. Merkin sem um ræðir vekja ekki upp sérstök hugrenningartengsl við þær vörur/þjónustu sem þau eru skráð fyrir, ólíkt því merki sem hér um ræðir sem þá þegar vekur upp hugrenningartengsl við spilunar- eða „play“takka. Þau merki sem talin eru upp á



bls. 8 í greinargerð áfrýjanda og hefur verið synjað á sama grundvelli og merkinu  telur Hugverkastofan aftur á móti sambærileg enda um sambærileg hughrif að ræða, þ.e. myndir af aðgerðarhnöppum sem þekktir eru fyrir spilun eða hraðspilun fram eða til baka, sem staðsettir eru inni í algengum grunnformum, þ.e. hring eða ferningi.

¹ Sjá hér: About the Vienna Classification, <https://www.wipo.int/classifications/vienna/en/preface.html>. Síða sótt 20. nóvember 2022.



Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í málinu á fyrri stigum og fer fram á að niðurstaða stofnunarinnar um synjun umsóknar um skráningu merkisins  (myndmerki), umsókn nr. V0107037 verði staðfest í heild sinni.

Virðingarfyllt,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur