

Ár 2007, mánudaginn 13. ágúst, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 19/2005:  
A&P Árnason,  
f.h. Fabsoft AG,  
gegn  
Einkaleyfastofunni,  
vegna ákvörðunar  
frá 17. október 2005  
um að alþjóðlegri  
vörumerkjaskráningu  
nr. 839 284,  
SOFTWARE-TELEMETRY,  
skuli hafnað.**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort orðmerkið SOFTWARE-TELEMETRY fyrir ýmsan tölvutengdan búnað og þjónustu í flokkum 9, 37, 41 og 42, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 839 284, hafi nægilegt sérkenni til að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml., og uppfylli þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama gildir um merki sem byggjast á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni 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 orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á

erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. er um ensku.

Fallist er á þá niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að orðmerkið SOFTWARE-TELEMETRY sé ekki sérkennandi fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir þar sem það lýsir mikilvægum eiginleikum þeirra. Orðið SOFTWARE þýðir hugbúnaður. Fyrir liggur að orðið TELEMETRY, sem þýtt er á ýmsa vegu í Ensk-íslenskri orðabók Máls og menningar, útgefinni árið 1999, tekur til tækni sem nær almennt til þráðlausra samskipta, en getur jafnframt náð yfir gagnaflutninga með aðstoð annarra miðla, s.s. síma eða tölvunets. Telemetri tæknin er notuð á mörgum sviðum og m.a. í tengslum við flókin kerfi eins og geimflugur og efnaverksmiðjur en jafnframt kappakstur, lækningar og rannsóknir á dýralífi og ýmiss hugbúnaður er notaður í tengslum við hana. Þessi tvö orð samsett verða því að teljast lýsandi fyrir allan hugbúnað og tölvutengdar vörur og þjónustu sem tengjast telemetri tækni með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. og villandi fyrir sömu vörur og þjónustu sem ekki tengist telemetri tækni, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Það að tengja þessi tvö orð saman með bandstriki telst smávægileg breyting sem ekki er til þess fallin að breyta heildarmynd merkisins sem er lýsandi.

Við mat á skráningarhæfi merkja getur verið rétt að líta til framkvæmdar í öðrum löndum, sérstaklega þegar um stefnumótandi ákvarðanir er að ræða. Það breytir því þó ekki að vörumerkjarétturinn er landsbundinn og það hefur í för með sér að afstaða skráningaryfirvalda í einstökum málum í öðrum löndum, nær og fjær, hefur ekki úrslitaáhrif á skráningu merkja hér á landi, enda geta kringumstæður, t.d. notkun einstakra merkja, verið mismunandi eftir löndum.

Með vísan til framangreinds telur nefndin ekki unnt að fallast á kröfur áfrýjanda heldur að staðfesta beri hina áfrýjuðu ákvörðun.

#### *Ú r s k u r ð a r o r ð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 17. október 2005, um að hafna alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 839 284, SOFTWARE-TELEMETRY, fyrir þær vörur og þjónustu í flokkum 9, 37, 41 og 42 sem sótt er um skráningu fyrir, er staðfest.

-----

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

*Málavextir:*

Þann 1. febrúar 2005 barst Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 27. janúar 2005, um að alþjóðleg skráning nr. 839 284, fyrir vörumerkið SOFTWARE-TELEMETRY, fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 37, 41 og 42, óskaðist skráð á Íslandi<sup>1</sup>. Með bréfi, dags. 6. apríl 2005, tilkynnti ELS WIPO að skráningu merkisins hér á landi væri hafnað með vísan til 1. mgr. 13. gr. og 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) þar sem vörumerkið skorti sérkenni og væri villandi. Með bréfi til WIPO, dags. 17. október 2005, hafnaði ELS skráningu merkisins hér á landi endanlega fyrir allar vörur og þjónustu.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði ofangreindri ákvörðun ELS með 19. desember 2005. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 31. maí 2006, var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hnekkt og skráning vörumerkisins SOFTWARE-TELEMETRY heimiluð hér á landi með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. og þeirra sjónarmiða sem hafa yrði í huga við mat á því hvort vörumerki uppfyllti kröfur hennar. Hann benti á að það að vörumerki hefði að geyma almenn orð sem hefðu ákveðna merkingu í huga fólks þyrfti á engan hátt að þýða að um lýsandi merki væri að ræða eða að ástæða væri til að synja um skráningu þar sem merkið innihéldi algengt tákni eða orðasamband. Líta yrði á merkið í heild sinni í því samhengi sem það ætti að notast. Hann vísaði síðan til dóma Evrópudómstólsins í málunum nr. C-383/99 P, BABY-DRY, og nr. C-191/01 P, DOUBLEMINT, þar sem sérstaklega hefði verið fjallað um skráningarhæfi

---

<sup>1</sup> Vörulistinn er ekki til á íslensku en er svofelldur á ensku:

Flokkur 9: Data processing equipment, magnetic data carriers, compact discs for use in data processing, DVDs, computers, computer programs, computer hardware.

Flokkur 37: Maintenance and repair of data processing equipment and computers.

Flokkur 41: Providing of training and instruction in the field of electronically assisted data processing, holding of and carrying out of seminars.

Flokkur 42: Consultancy in the field of electronically assisted data processing; consultancy in the field of information technology; computer programming.

vörumerkjanna og sett fram viðmið sem unnt væri að hafa í huga við mat á skráningarhæfi merkja, en viðmiðin hefðu verið reifuð í máli áfrýjunarnefndar nr. 12/2004, SILK ESSENTIALS. Merki áfrýjanda hefði verið talið skráningarhæft hjá OHIM á grundvelli þeirrar túlkunar sem lagður hefði verið grundvöllur að í dómunum tveimur. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að mikilvægt væri að gæta að og horfa til þess hvernig skilyrðið um sérkenni væri túlkað hjá Evrópudómstólnum og skráningaryfirvöldum Evrópusambandsins. Hann vísaði til ákvæðis c-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki og sambærilegs ákvæðis c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki, en hún væri hluti af EES-samningnum. Með hliðsjón af EES-samningnum yrði að gæta samræmis í túlkun á lögum um vörumerki þar sem annað gæti leitt af sér hindrun á frjálsum flutningi vöru eða þjónustu á EES-svæðinu. Mikilvægt væri einnig að íslensk skráningaryfirvöld hefðu í huga framkvæmdina hjá skráningaryfirvöldum ESB. Síðan sagði í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda:

Vörumerkið SOFTWARE-TELEMETRY svipar töluvert til vörumerkisins BABY-DRY. Eitt af aðalsérkennum merkisins er uppröðun orðanna sem alls ekki getur talist venjuleg með tilliti til almennrar málvenju í enskri tungu. Sé merking orðanna höfð í huga hljóma þau sérkennilega í þessari uppröðun. Þar að auki eru orðin tengd saman með bandstriki til að mynda eina heild sem heldur getur ekki talist rétt málnotkun. Þetta sérkennilega nýyrði hefur af þessum sökum augljóslega nægilegt sérkenni til að greina vörur/þjónustu umbjóðanda okkar frá vörum/þjónustu annarra. Enn fremur, sé litið til þeirra þriggja viðmiða sem sett voru fram í DOUBLEMINT dómnum er ljóst að vörumerkið SOFTWARE-TELEMETRY getur ekki talist brjóta gegn ákvæði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna (sambærilegt ákvæði sem til túlkunar var í framangreindum dómum). Í fyrsta lagi verður að teljast mjög ólíklegt að almennt verði orðið SOFTWARE-TELEMETRY notað meðal neytenda til að lýsa þeim vörum sem sótt er um vernd fyrir enda um nýyrði að ræða. Orðið eins og það er samsett samræmist illa almennri málvenju og þar af leiðandi ólíklegt að það sé í almennri notkun sem lýsing á svipuðum vörum eða þjónustu. Hvað annað viðmiðið varðar er ljóst að orðasambandið getur ekki talist venjubundin orðnotkun eins og raunar var fjallað um hér að framan. Ekki verður að teljast líklegt að neytendur viti nákvæmlega hvaða eiginleikum sé verið að lýsa þegar þeir heyra orðið SOFTWARE-TELEMETRY. Í raun koma upp í hugann ýmsir möguleikar þegar maður heyrir orðið en fyrst og fremst kemur upp í huga manns spurningin um hvers kyns hugbúnað sé að ræða. Og að lokum hvað varðar þriðja viðmiðið er erfitt að halda því fram að þeir eiginleikar sem vörumerkið gæti vísað til gætu talist mikilvægir eiginleikar þeirrar vöru/þjónustu sem um ræðir. Enda um að ræða tvö mjög almenn orð sem hægt er að nota til lýsingar á ótal vörum sem allar gætu haft mjög ólíka eiginleika. Af framangreindu má ljóst vera að vörumerkið SOFTWARE-TELEMETRY er síður en svo lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt er um vernd fyrir.

Síðan sagði að í BABY-DRY málinu hefði einnig verið talað sérstaklega um samhengi við ákvæði vörumerkjatilskipunarinnar þar sem fjallað væri um rétt annarra til að nota almenn orð til venjulegrar útskýringar/lýsingar á sinni vöru þótt þau kæmu fyrir í skráðum vörumerkjum, eða um takmörk einkaréttarins sem veittur væri eigendum

vörumerkjaskráninga (grein 12 í reglugerð nr. 40/94). Þótt fallist yrði á að veita einkarétt á orðinu SOFTWARE-TELEMETRY í tengslum við ákveðnar vörur og þjónustu hefði það á engan hátt í för með sér að aðrir aðilar á markaði gætu ekki almennt notað orðið SOFTWARE eða TELEMETRY í almennum lýsingum á sínum vörum. Einungis væri sótt um einkarétt á heildinni SOFTWARE-TELEMETRY eins og hún kæmi fyrir og einungis með tilliti til þeirrar vöru og þjónustu sem tilgreind væri í umsókninni. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði síðan til umsókna um skráningu merkisins í fleiri löndum og benti á að merkið hefði þegar verið skráð í Austurríki og verið samþykkt til skráningar í Kanada. Áfrýjandi hefði einnig hafið umfangsmikla notkun á merkinu um alla Evrópu sem hefði hafist í febrúar 2004. Það hefði því verið notað um tveggja ára skeið. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði því alfarið á bug að hið áfrýjaða merki gæti talist villandi um þær vörur eða þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna þar sem mestu skipti hvort líklegt væri að menn létu blekkjast til að unnt væri að synja skráningu með vísan til 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá teldi áfrýjandi ekki að vörumerkið lýsti neinum þeim eiginleikum til fullnustu sem vörurnar og þjónustan sem sótt væri um vernd fyrir hefðu yfir að búa þótt það gæti gefið ákveðnar vísbendingar. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði loks kröfu sína um að ákvörðun ELS yrði hnekkt og skráning hins áfrýjaða merkis heimiluð á Íslandi.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 14. ágúst 2006. Þar sagði:

Samkvæmt Ensk-íslenskri orðabók Máls og menningar, útgefinni 1999 þýðir orðið SOFTWARE m.a. *hugbúnaður*. Orðið TELEMETRY er í sömu orðabók þýtt sem fjarmælingar, *mælingar með fjarmæli* en fjarmælir eða telemeter er þýtt sem *fjarmælir, mælitæki sem er í beinu fjarskiptasambandi við fjarlæga móttökustöð*, samkvæmt sömu orðabók. TELEMETRY nær almennt til þráðlausra samskipta, en getur jafnframt náð yfir gagnaflytninga með aðstoð annarra miðla, s.s. síma eða tölvunets. TELEMETRY er tækni sem notuð er á mörgum sviðum og m.a. í tengslum við flókin kerfi eins og geimflaugar, efnaverksmiðjur en jafnframt kappakstur, lækningar og rannsóknir á dýralífi, sbr. uppflettsíðan Wikipedia (<http://en.wikipedia.org/wiki/Telemetry>) (fylgiskjal 1). Ýmiss hugbúnaður er notaður í tengslum við TELEMETRY tæknina.

Merki áfrýjanda óskast m.a. skráð fyrir gagnavinnslubúnað, búnað til gagnageymslu, tölvur, hugbúnað, vélbúnað og ýmsa þjónustu í tengslum við framangreindan búnað þ.á.m. viðgerðarþjónustu, kennslu, upplýsingagjöf, ráðgjöf og forritun. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki áfrýjanda sé til þess fallið að valda þeim hughrifum hjá neytendum að um sé að ræða vörur og þjónustu sem tengjast hugbúnaði, nánar tiltekið hugbúnaði sem vinnur með TELEMETRY tæknina. Einkaleyfastofan telur að neytendur séu fljótir að átta sig á að SOFTWARE-TELEMETRY vísar til tegundar/eiginleika umræddrar vöru og þjónustu og að það væri mjög takmarkandi fyrir aðra starfandi á viðskiptasviði áfrýjanda ef honum yrði veittur einkaréttur á orðasambandinu SOFTWARE-TELEMETRY. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að orðasambandið SOFTWARE-TELEMETRY sé lýsandi fyrir tegund/eiginleika þeirrar vöru og þjónustu sem um ræðir auk þess að vera ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra. Merkið SOFTWARE-

TELEMETRY er því óskráningarháft í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga. Það að setja bandstrik á milli orðanna felur að mati Einkaleyfastofunnar einungis í sér smávægilega breytingu á annars óskráningarháfu merki, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga.

Einkaleyfastofan getur ekki fallist á að merkið SOFTWARE-TELEMETRY feli í sér óeðlilega setningafræði eða málnotkun, sbr. Baby-dry mál Evrópudómstólsins. Merkið Baby-dry samanstendur af nafnorði og lýsingarorði. Orðasambandið SOFTWARE-TELEMETRY inniheldur hins vegar tvö nafnorð með bandstrik á milli. Einkaleyfastofan telur, eins og áður segir, merkið SOFTWARE-TELEMETRY einungis til þess fallið að lýsa nánar tegund/eiginleika hugbúnaðar, enda er orðasambandið oft notað í þeim tilgangi, sbr. leit á vefleitarsíðunni Google ([www.google.com](http://www.google.com)), en þar má m.a. finna heimasíðu Stanford háskóla í Bandaríkjunum, undir Stanford Robust Systems Seminar – Autumn 2005-2006, þar sem fram kemur “Recently, his work on combined hardware and **software telemetry** of complex systems and its analysis have led to 9 patent submissions.” (<http://www.stanford.edu/~subh/robust.html>) (fylgiskjal2).

ELS benti jafnframt á að skráningaryfirvöld í hverju ríki fyrir sig tækju sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstæður að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. Þá teldi ELS að ekki hefði verið sýnt fram á með gögnum að merkið hefði öðlast sérkenni hér á landi á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., fyrir umsóknardag merkisins. Ef áfrýjandi færi fram á að takmarka umsóknina þannig að hún undanskildi vörur og þjónustu sem tengdust TELEMETRY tækni væri það mat ELS að merkið teldist villandi fyrir þær vörur og þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni dróst að taka málið til úrskurðar.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 10. júlí 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: