Mótt.: Hugverkastofan
18. feb. 2021
4.5
Málsnr. V0105997

Ár 2021, mánudaginn 15. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 20/2018:

Árnason Faktor ehf. f.h. Ring Inc., Bandaríkjunum,
gegn
Hugverkastofunni[1]
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar, dags. 2. júlí 2018, um að synja að hluta skráningu vörumerkisins RING, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1294022.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 1. nóvember 2018, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Hugverkastofunnar frá 2. júlí 2018, um að synja að hluta umsókn um skráningu vörumerkisins RING (orðmerki), sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1294022. Var þess krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði hnekkt og vörumerkið RING samþykkt til skráningar hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 9.

Málavextir:

I.

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 31. ágúst 2017, um að óskað væri eftir að skráning vörumerkisins RING (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1294022, gilti hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 9[2].

Í erindi Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 5. desember 2017, var skráningu vörumerkisins synjað fyrir eftirfarandi vörur í flokki 9: Consumer electronic products, namely doorbells; electronic wireless LAN enabled doorbells; electronic doorbells; electronic doorbells with a camera allowing persons to identify who is at their door from remote locations. Hugverkastofan féllst hins vegar á

[1] Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.
[2] Vörulistinn er í fylgiskjali.

að merkið yrði skráð til að auðkenna aðrar vörur í vörulista.[3] Vísað var til þess að merkið teldist skorta sérkenni þar sem í því fælist lýsing á eðli og ætlaðri notkun tiltekinna vara í flokki 9. Orðið *ring* gæti vísað til hljóðs frá bjöllu og þeirrar athafnar sem leiddi til þess að hljóð kæmi frá bjöllu þegar þrýst væri á hana. Notkun merkisins fyrir tilteknar vörur í vörulista gæfi til kynna að hægt væri að hringja bjöllum og framkallaði það bjölluhljóm. Synjun Hugverkastofunnar byggðist á 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 9. apríl 2018, var þess krafist að merkið RING yrði skráð hér á landi fyrir allar vörur í flokki 9 sem væru tilgreindar í umsókn. Vísað var til 1. mgr. 2. gr. vml. um að vörumerki gætu verið hvers konar sýnileg tákn til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þessi krafa væri ítrekuð í 13. gr. laganna þar sem kveðið væri á um skilyrði fyrir skráningu vörumerkis. Taldi áfrýjandi ljóst að vörumerki þyrfti að hafa til að bera nægileg sérkenni til að það teldist skráningarhæft og einnig aðgreiningareiginleika, þ.e. vera þannig úr garði gert að það hefði nægt sérkenni svo unnt væri að greina vörur eins aðila frá vörum annarra á markaði. Meginhlutverk vörumerkja væri að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. og var áréttað að í því fælist ekki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun eða hugmyndaauðgi. Kvað umboðsmaðurinn að á íslensku væri vörulisti þeirra vara sem synjað hefði verið skráningar svohljóðandi: *Rafrænar neytendavörur, þ.e. dyrabjöllur; rafrænar þráðlausar dyrabjöllur sem virka á staðbundnu neti; rafrænar dyrabjöllur; rafrænar dyrabjöllur með myndavél sem gera aðilum kleift að bera kennsl á þá sem eru við dyr þeirra af fjarlægum stöðum.*

Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst ekki fallast á röksemdir fyrir höfnun skráningar og andmælti því að merkið RING teldist lýsandi fyrir dyrabjöllur í flokki 9. Taldi hann að við mat á því hvort

---

[3] Hugverkastofan samþykkti að skrá merkið til að auðkenna aðrar vörur í umsókn, þ.e. eftirtaldar vörur í flokki 9: Motion sensors and monitoring equipment, namely, video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, or offices for security and surveillance; motion sensors and monitoring equipment, namely, video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, or offices for security and surveillance; electronic wireless LAN enabled motion sensors and monitoring equipment, namely, video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, or offices for security and surveillance; downloadable software and software applications permitting users to identify and communicate with persons at their door; downloadable software and software applications permitting users to monitor their home, office and other facilities; downloadable applications for monitoring a user's home, office and other facilities, for use over the internet, mobile devices, wireless internet networks or systems and other computer and electronic communication networks; speakers; wireless local area network enabled speakers; customizable electronic speakers; computer application software for use in connection with speakers, wireless local area network enabled speakers, customizable electronic speakers.

merkið teldist lýsandi fyrir dyrabjöllur yrði að meta hvort meginþorri neytenda tengdi það við umræddar vörur. Benti hann á að enska orðið *ring* gæti verið sagnorð og nafnorð. Sögnin táknaði það að hringja og nafnorðið táknaði baugur eða hringur. Taldi umboðsmaðurinn ljóst að sögnin að hringja hefði margar mögulegar merkingar í íslenskri tungu sem bæði vísuðu til snjalltækja og til bjalla en hún tengdist líklega helst notkun snjalltækja. Vísað var til fjarskiptafyrirtækisins Hringdu sem hefði vaxið á undanförnum árum. Umboðsmaðurinn vísaði til 1. mgr. 13. gr. vml. og sagði erfitt að sjá hvernig orðið *ring* eitt og sér gæti verið talið gefa til kynna eitthvað af því sem talið væri upp í greininni. Taldi hann ljóst að orðið eitt og sér gæfi ekki til kynna um hvers konar vörur væri að ræða, ástand þeirra, magn, verð, uppruna, eða hvenær varan væri framleidd. Fullyrti hann að líklega tengdu neytendur hér á landi orðið *ring* fremur við skartgripi eða símtæki. Áréttaði hann margar merkingar orðsins og hélt því fram að það að hringja dyrabjöllu gæti á engan hátt verið það sem neytendur tengdu við vörumerkið RING. Þá hafnaði umboðsmaðurinn þeirri röksemd að orðið *ring* vísaði til hljóðs dyrabjöllu þar sem til væru margar tegundir dyrabjalla sem gæfu frá sér mismunandi hljóð og fæstar gæfu frá sér ring-hljóð heldur líktist hljóðið frekar ding-dong.

Fram kom að markaðssetning áfrýjanda snérist um *Ring of Security* og væri hringlaga form áberandi í markaðsefninu. Taldi umboðsmaðurinn merkið vel til þess fallið að gefa vöru áfrýjanda sérkenni í huga almennings og það að veita áfrýjanda einkarétt á notkun merkisins takmarkaði ekki svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni. Vörumerkið RING stæðist því að hans mati kröfur 13. gr. vml.

Umboðsmaðurinn kvað mikilvægt að samræmis væri gætt í ákvörðun skráningaryfirvalda og benti á skráð vörumerki hér á landi sem að hans mati væru sambærileg merki áfrýjanda, t.d. MUU, CIRCLE OF EXCELLENCE OG COTTON BELT[4]. Einnig vísaði hann til skráninga á vörumerki áfrýjanda erlendis, t.d. í Nýja Sjálandi, Rússlandi, Kanada og Perú. Kvað umboðsmaðurinn að þrátt fyrir að Hugverkastofan væri hvorki bundin af fyrri skráningum né erlendum skráningum þá væri eðlilegt að gæta samræmis og líta til fordæma erlendis frá.

Að lokum fullyrti umboðsmaðurinn að merki áfrýjanda hefði nægilegt sérkenni til að bera til að geta talist skráningarhæft og var þess krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði endurskoðuð og skráning vörumerkisins RING heimiluð hér á landi fyrir allar vörur í flokki 9 í umsókn.

[4] Skrán. nr. V0059383, V0038799, V0031590.

Í bréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 2. júlí 2018, vísaði Hugverkastofan til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru eða þjónustu eiganda frá vörum eða þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Fram kom að krafa 13. gr. byggðist annars vegar á því að merki þyrftu að vera nothæf auðkenni, þ.e. til þess fallin að vera vörumerki og hins vegar á því að almenn orð, tákn og setningar ættu að vera undanskilin einkarétti. Ekki væri því réttmætt að einstakir aðilar helguðu sér almennar lýsingar á vöru eða þjónustu enda takmarkaði slíkt rétt annarra til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Hugverkastofan benti á að við mat á því hvort merki uppfyllti 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi þyrfti að meta það í tengslum við þær vörur sem sótt væri um skráningu fyrir og merkinu væri ætlað að auðkenna. Í umsókn áfrýjanda væri m.a. sótt um skráningu vörumerkis til að auðkenna ýmsar gerðir af dyrabjöllum og meta yrði því hvort merkið RING gæti greint dyrabjöllur áfrýjanda frá dyrabjöllum annarra. Þá sagði orðrétt:

> Sé merkið sett á dyrabjöllur er ólíklegt að almennur neytandi tengi þýðingu merkisins við nokkuð annað en sögnina „að hringja“ dyrabjöllu og að dyrabjöllu sé hringt við notkun.
>
> Taldi Hugverkastofan að þrátt fyrir að merkið hefði fleiri en eina merkingu samkvæmt orðabók þá væri það engu að síður lýsandi fyrir notkun umræddra vara og skorti sérkenni og aðgreiningahæfi hvað þær snerti.

Stofnunin tók undir það að dyrabjöllur væru margs konar og gæfu frá sér mismunandi hljóð þegar þeim væri hringt. Það væri hins vegar almenn málnotkun í bæði íslensku og ensku að tala um að hringja dyrabjöllu og að þegar þrýst væri á hnapp dyrabjöllu þá heyrðist hringing. Sú staðreynd að hringing hljómi sem ding-dong en ekki ring breytti því ekki. Kvað Hugverkastofan að þrátt fyrir að hljóðið sjálft sem komi frá dyrabjöllu sé annað en *ring* væri merkið lýsandi fyrir tegund og notkun umræddra vara.

Hvað markaðssetningu á vörum áfrýjanda snerti benti stofnunin á að í máli þessu væri aðeins til umfjöllunar skráningahæfi merkisins RING og hefði framangreind markaðssetning undir fyrrgreindu orðasambandi ekki áhrif á það mat. Hugverkastofan kvaðst óbundin fyrri skráningum sínum auk þess sem hún teldi tilvísuð dæmi áfrýjanda ekki sambærileg máli þessu. Þá væri stofnunin ekki bundin af erlendum skráningum. Var umsókn um skráningu merkisins RING til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 9 því enn hafnað.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 1. nóvember 2018, þar sem þess var krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði hnekkt og vörumerkið RING samþykkt til skráningar hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 9[5]. Áréttuð var tilvísun til 2. og 13. gr. vml. og hvert meginhlutverk vörumerkja væri. Vísað var til þess að synjun Hugverkastofunnar hefði byggst á því að merkið væri talið lýsandi, einkum fyrir tegund og notkun umræddra vara og teldist því skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. vml. Umboðsmaðurinn andmælti því að merkið teldist lýsandi fyrir dyrabjöllur og kvað hann að við mat á því þyrfti að meta hvort meginþorri neytenda kæmi til með að tengja merkið við vörurnar. Ítrekaði hann að orðið *ring* væri bæði nafnorð og sagnorð og fullyrti að merkið væri til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra og ekki hefði verið sýnt fram á annað af hálfu Hugverkastofunnar. Þá kvaðst umboðsmaðurinn ekki sjá að aðrir á sama viðskiptasviði þyrftu að nota merkið til að auðkenna sínar vörur hér á landi. Vísað var til 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. um að eigandi vörumerkis geti ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi lýsingar á tegund vöru eða þjónustu o.s.frv. svo fremi að notkun samræmist góðum viðskiptaháttum. Þá hélt hann því fram að það takmarkaði ekki rétt annarra á sama viðskiptasviði þó svo áfrýjandi fengi einkarétt á merkinu RING.

Vísað var til niðurstöðu Evrópudómstólsins í sk. DOUBLEMINT-máli[6] þar sem sett hefðu verið fram þrjú viðmið við mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki. Í fyrsta lagi hvort orðmerki væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum, í öðru lagi hvort orðasamband væri venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vörum eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt neytendur gætu áttað sig á til hvaða eiginleika vöru væri vísað til. Í þriðja lagi ætti að taka mið af því hversu mikilvægir umræddir eiginleikar væru fyrir þá vöru eða þjónustu sem merki ætti að auðkenna. Með hliðsjón af framangreindum viðmiðum taldi umboðsmaðurinn að merkið gæti ekki talist lýsandi fyrir þær vörur sem synjað hefði verið skráningar fyrir.

Taldi hann í fyrsta lagi ekki líklegt að merkið yrði notað sem almenn lýsing á rafrænum dyrabjöllum. Bent var á að dyrabjöllur væru hnappar sem unnt væri að ýta á til að tilkynna um komu sína. Ef hugtakið *ring* væri notað sem merki fyrir dyrabjöllur t.d. RING dyrabjöllur, yrði til óvenjuleg orðasamsetning sem ólíklegt væri að neytendur teldu lýsa þeim vörum sem merkinu

---

[5] Consumer electronic products, namely doorbells; electronic wireless LAN enabled doorbells; electronic doorbells with a camera allowing persons to identify who is at their door from remote locations.
[6] C-191/01.

væri ætlað að auðkenna. Í öðru lagi taldi hann hvorki hægt að telja merkið RING venjubundna orðnotkun fyrir eiginleika varanna né að eiginleikarnir væru mikilvægir fyrir vörurnar. Ítrekaði umboðsmaðurinn að neytendur kæmu fremur til með að tengja merkið við aðrar merkingar enska orðsins *ring*, t.d. skartgripi, símtæki eða vekjaraklukku. Merkið væri ekki meira lýsandi fyrir þær vörur í flokki 9 sem því væri ætlað að auðkenna umfram aðrar sambærilegar vörur í sama flokki eða öðrum flokkum. Áréttaði hann að þær vörur sem sótt hefði verið um skráningu fyrir væru rafrænar dyrabjöllur en helstu eiginleikar þeirra væru þráðlausar tengingar gegnum internetið á stafrænu formi sem gætu verið hljóð af ýmsu tagi, ásamt myndböndum.

Þá kvað hann að mögulega gæti merkið verið talið fela í sér vísbendingu um notkun varanna en skráningarhæfi slíkra merkja væri viðurkennt. Vísbendandi merki (e. suggestive) gæfu vísbendingu um vöru eða þjónustu án þess að vera beinlínis lýsandi og væri oft um að ræða tilbúin orð sem kölluðu fram í hugann tegund eða gæði. Slík vörumerki gætu verið tvíræð og í þeim gæti falist dulbúin uppástunga um gæði eða tegundaratriði gefin í skyn. Vísað var til nokkurra úrskurða áfrýjunarnefndar[7] og kvað umboðsmaðurinn að orðið *ring* hefði margar mögulegar og mismunandi merkingar og að ekki væri unnt að líta svo á að það að kenna vöru við RING lýsti tilteknum eiginleikum hennar. Vísað var til fleiri úrskurða[8] og kvað umboðsmaðurinn sambærileg sjónarmið eiga við um merki áfrýjanda og áttu við í þeim málum. Þá ítrekaði umboðsmaðurinn að merkið hefði fengist skráð víða erlendis og áréttaði hann nokkrar skráningar hér á landi sem hann taldi styðja það að merki áfrýjanda teldist skráningarhæft. Að lokum var þess farið á leit að merkið yrði samþykkt til skráningar hér á landi.

Í bréfi Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, dags. 8. mars 2019, kom fram að stofnunin teldi orðmerkið RING lýsandi fyrir þær vörur sem deilt væri um þar sem það gæfi til kynna eiginleika og ætlaða notkun umræddra vara og vísaði til hljóðsins sem heyrist þegar dyrabjöllu er hringt. Stofnunin tók fram í erindi sínu að svonefnd DOUBLEMINT-viðmið væru aðeins eitt þeirra atriða sem skoðuð væru þegar sérkenni og aðgreiningarhæfi merkis væru metin. Viðmiðin væru ekki tæmandi talin og gætu fleiri atriði komið til við matið. Hvað varði fullyrðingar áfrýjanda um að orðið *ring* hefði margar merkingar tók Hugverkastofan fram að í DOUBLEMINT-dóminum væri

[7] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 3/1990 (POWERWARE), 12/2004 (SILK ESSENTIALS), 8/2005 (MEDALIST) og 11/2012 (TOTAL EFFECTS).
[8] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 4/2013 (BODYFIT), 1/2015 (SHARING EXPERTISE), 11/2014 (SPINBRUSH) og 7/2014 (SUPERDRIVE).

því slegið föstu að ef ein merking væri lýsandi fyrir vöru eða þjónustu þá væri unnt að synja um skráningu. Þá sagði orðrétt:

> Sé merkið sett á dyrabjöllur er ólíklegt, að mati stofnunarinnar, að almennur neytandi tengi þýðingu merkisins við nokkuð annað en sögnina „að hringja" dyrabjöllu og að dyrabjöllu sé hringt eða að hún hringi við notkun. Þrátt fyrir að merkið hafi fleiri en eina merkingu samkvæmt orðabók er það engu að síður lýsandi fyrir notkun þeirra vara sem hafnað hefur verið skráningu fyrir og skortir merkið því sérkenni og aðgreiningarhæfi hvað þær varðar.
>
> Séu Doublemint-viðmiðin heimfærð upp á merki það sem hér um ræðir er það mat stofnunarinnar að orðið *ring* sé almenn lýsing á hluta þeirra vara sem merkið óskast skráð fyrir, þ.e. vörum sem hringja eða gefa frá sér hljóm, hvort sem um rafrænar dyrabjöllur er að ræða eða þær áþreifanlegu. Að mati stofnunarinnar er orðnotkunin ekki óvenjuleg fyrir umræddar vörur, aðrir á sama viðskiptasviði hafa þörf fyrir að nota það til að geta lýst sambærilegum vörum sínum og um mikilvægan eiginleika er að ræða fyrir umræddar vörur.

Þá benti stofnunin á að mat á sérkenni merkis færi fram óháð ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. enda ætti ekki að slaka á kröfunni um sérkenni með því ákvæði. Hugverkastofan tók ekki undir það að merkið teldist vísbendandi og reifaði því næst sjónarmið sín um þá úrskurði sem áfrýjandi studdist við í málatilbúnaði sínum. Áréttaði Hugverkastofan að hún teldi orðið *ring* lýsandi fyrir eiginleika og ætlaða notkun umræddra vara. Enn fremur væri orðið lýsandi fyrir vörur í öðrum flokkum sem hringja og gefa frá sér hljóm s.s. vekjaraklukkur og bjöllur. Mat á sérkenni færi fram í hverju tilviki fyrir sig og ekki væri alltaf hægt að leggja fyrri mál til grundvallar. Að lokum ítrekaði stofnunin að hún væri hvorki bundin af erlendum skráningum né eldri skráningum hér á landi. Var umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu RING, sbr. skráningu nr. 1294002, synjað fyrir eftirtaldar vörur í flokki 9: Consumer electronic products, namely doorbells; electronic wireless LAN enabled doorbells; electronic doorbells; electronic doorbells with a camera allowing persons to identify who is at their door from remote locations.

Niðurstaða:

III.

Í máli þessu er deilt um hvort vörumerkið RING, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1294022, hafi til að bera nægilegt sérkenni í skilningi 13. gr. vml. til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 9: Consumer electronic products, namely doorbells; electronic wireless LAN enabled doorbells; electronic

doorbells; electronic doorbells with a camera allowing persons to identify who is at their door from remote locations[9].

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2021[10], 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 hafi til að bera nægjanlegt sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, t.d. hvers konar vörur eða þjónustu merki er ætlað að auðkenna og fyrri notkun. Því er ekki sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur skort sérkenni hér á landi ef það er á tungumáli sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, t.d. ensku.

Orðið *ring* er á ensku og getur bæði verið sagnorð og nafnorð. Deilt er um skráningarhæfi þess fyrir dyrabjöllur og rafrænar dyrabjöllur. Á íslensku má þýða sögnina *ring* sem það að hringja, óma eða hljóma og nafnorðið getur á íslensku þýtt hringur eða hringing.[11] Telja verður að bæði sögnin að hringja og nafnorðið hringing gefi sterklega til kynna þá vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna. Sögnin vísar til þeirrar athafnar að hringja m.a. dyrabjöllu og nafnorðið til þess hljóðs sem kemur þegar m.a. bjöllu er hringt. Unnt er að synja um skráningu á vörumerki þó svo að orð eða orðasamband hafi fleiri en eina merkingu.

Að baki kröfu vörumerkjalaga um aðgreiningarhæfi og sérkenni búa tvö sjónarmið eins og fyrr greinir þ.e. annars vegar að merkið sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá

---

[9] Hugverkastofan samþykkti að skrá merkið til að auðkenna aðrar vörur í umsókn, sjá nmgr. 3.

[10] 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 skv. lögunum svo breyttum. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 er um að ræða sambærilegt mat á sérkenni og í gildandi 1. mgr. 13. gr. vml. og ekki var lögð til breyting á beitingu þess í framkvæmd.

[11] www.snara.is

öðrum og hins vegar hvort aðrir á viðkomandi viðskiptasviði hafi þörf fyrir að nota orðið til að auðkenna sínar vörur eða þjónustu.

Áfrýjunarnefnd telur orðið *ring*, eitt og sér, ekki til þess fallið að greina tilteknar vörur áfrýjanda frá vörum annarra, þ.e. consumer electronic products, namely doorbells; electronic wireless LAN enabled doorbells; electronic doorbells; electronic doorbells with a camera allowing persons to identify who is at their door from remote locations. Sömuleiðis telur áfrýjunarnefnd að aðrir á sama viðskiptasviði gætu þurft að nota hið umdeilda merki í sínum viðskiptum.

Með hliðsjón af framangreindu telur áfrýjunarnefnd að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar frá 2. júlí 2018 um að synja að hluta umsókn um skráningu á merkinu RING, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1294022.

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

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 2. júlí 2018 um að synja að hluta um skráningu á vörumerkinu RING, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1294022, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Haukur Freyr Axelsson

Margrét Sigurðardóttir

Fylgiskjal.

Óskað var eftir að merkið yrði skráð til að auðkenna vörur í flokki 9, vörulistinn er á ensku og er svohljóðandi:

Consumer electronic products, namely, doorbells, motion sensors and monitoring equipment, namely, video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, or offices for security and surveillance; electronic wireless LAN enabled doorbells; electronic doorbells; electronic doorbells with a camera allowing persons to identify who is at their door from remote locations; motion sensors and monitoring equipment, namely, video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, or offices for security and surveillance; electronic wireless LAN enabled motion sensors and monitoring equipment, namely, video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, or offices for security and surveillance; downloadable software and software applications permitting users to identify and communicate with persons at their door; downloadable software and software applications permitting users to monitor their home, office and other facilities; downloadable applications for monitoring a user's home, office and other facilities, for use over the internet, mobile devices, wireless internet networks or systems and other computer and electronic communication networks; speakers; wireless local area network enabled speakers; customizable electronic speakers; computer application software for use in connection with speakers, wireless local area network enabled speakers, customizable electronic speakers.