

Ár 2023, miðvikudaginn 11. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 15/2020:

**GH Intellectual Property
f.h. Into the Glacier ehf.
gegn
Hugverkastofunni
vegna ákvörðunar frá
29. apríl 2020 um að
hafna umsókn um
skráningu á merkinu
INTO THE GLACIER
(orðmerki), sbr. umsókn
nr. V0111220.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0111220, dags. 22. nóvember 2018, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu INTO THE GLACIER (orðmerki) til að auðkenna ferðapjónustu í flokki 39.

Hugverkastofan synjaði umsókninni með bréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 14. desember 2018, með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Rök Hugverkastofunnar fyrir synjun voru þau að vörumerkið væri lýsandi og sérkennalaust í tengslum við þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna þar sem það gæfi til kynna að um ferðir inn í jökul væri að ræða. Samkvæmt Snöru veforðabók þýddi orðasambandið *into the glacier* inn í jökulinn á íslensku. Það var enn fremur mat stofnunarinnar að aðrir aðilar á viðkomandi viðskiptasviði gætu haft þörf fyrir að nota orðin fyrir eigin þjónustu. Merkið skorti því sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þá vísaði stofnunin einnig til 2. mgr. 13. gr. vml., þar sem fram kemur að við mat á sérkenni þurfi meðal annars að líta til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun. Til að unnt væri að meta hvort kröfur 13. gr. væru uppfylltar yrði að leggja fram frekari gögn, eins og t.d. auglýsingar, bæklinga, reikninga, markaðsrannsóknir o.fl.

Í greinargerð áfrýjanda, dags. 3. maí 2019, var á því byggt í fyrsta lagi að talið væri að merkið INTO THE GLACIER uppfyllti ótvírætt skilyrði 13. gr. vml. með vísan til þeirra sjónarmiða sem búa að baki greininni. Rökstuðningur fyrir því skilyrði að merki skuli hafa sérkenni sé 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. Orðmerkið INTO THE GLACIER uppfyllti bæði skilyrðin. Um

væri að ræða sérkennandi orðasamsetningu sem hefði fullt aðgreiningarhæfi og væri mjög vel til þess fallin að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra á sama vettvangi í hugum neytenda viðkomandi þjónustu. Þá gæti umrædd skráning ekki á nokkurn hátt takmarkað möguleika annarra til þess að gera grein fyrir þjónustu sinni enda tæki skráning merkisins og vernd einungis til þessarar tilteknu samsetningar umræddra orða.

Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að í framkvæmd hefði verið viðurkennt að svokölluð vísbendandi vörumerki (e. suggestive) teldust uppfylla skilyrði vml. um sérkenni. Sjá mætti dæmi þess t.d. í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 13. júlí 2015, í máli nr. 11/2014 (SPINBRUSH).

Að mati umboðsmanns áfrýjanda væri orðasambandið INTO THE GLACIER ekki lýsandi í skilningi 13. gr. vml., heldur í besta falli vísbendandi, og vel til þess fallið að greina þjónustu hans frá þjónustu annarra í sambærilegri starfsemi. Með hliðsjón af framangreindu væri merkið hvorki lýsandi né skorti það sérkenni fyrir þá þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir.

Þá benti umboðsmaður áfrýjanda í öðru lagi á að merkið hefði verið notað allt frá því á fyrri hluta ársins 2015 og haldið hefði verið úti vefsíðunni www.intotheglacier.is og að firmaheiti áfrýjanda væri Into the glacier ehf. Lagði áfrýjandi fram gögn því til staðfestingar sem og fylgiskjöl sem voru reikningar af ýmsu tagi, útprentanir af samfélagsmiðlum, staðfestingar á bókunum fyrirtækisins o.fl. Sérkenni merkisins INTO THE GLACIER yrði því að meta í ljósi umfangsmikillar notkunar á merkinu, sem að mati áfrýjanda hefði ótvítrætt aðgreiningarhæfi í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml.

Í þriðja lagi benti umboðsmaður áfrýjanda á að færa mætti rök fyrir því að áfrýjandi ætti þegar vörumerkjarétt á merkinu INTO THE GLACIER á grundvelli notkunar skv. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. Samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 3. gr. gæti vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu ekki skapað vörumerkjarétt með notkun en skv. 2. málsl. sömu greinar gæti þó vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna við upphaf notkunar skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun.

Í fjórða lagi benti umboðsmaður áfrýjanda á að færa mætti rök fyrir því að vörumerkið INTO THE GLACIER bæri að meta út frá reglum um skráningu slagorða eða vígorða sem vörumerki þar sem sérstök sjónarmið giltu um skráningarhæfni slíkra vörumerkja. Vísaði umboðsmaðurinn til dæma í því sambandi, svo sem HAGUR Í HEILSU, sbr. skráning nr. 771/2004 og KLÆDDU ÞIG VEL, sbr. skráning nr. 198/2010. Aðgreiningarhæfi vörumerkis áfrýjanda væri síst minna en þeirra merkja.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 5. september 2019, var vísað til 1. mgr. 13. gr. vml. og talið að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það væri lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkið óskaðist skráð fyrir.

Fram kom að krafa 1. mgr. 13. gr. vml. byggist annars vegar á því að merki þurfi að vera nothæf auðkenni, þ.e. til þess fallin að vera vörumerki og hins vegar að almenn tákni og setningar skuli vera undanskilin einkarétti. Ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru eða þjónustu þar sem slíkt mundi takmarka rétt annarra til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Þá tók stofnunin undir það að vísbendandi merki væru skráningarhæf þrátt fyrir að þau gæfu neytendum vísbendingu um það hvaða vörur eða þjónustu merki væri ætlað að auðkenna. Merkið INTO THE GLACIER væri hins vegar lýsandi um tegund þeirrar þjónustu sem sótt væri um vernd fyrir en ekki vísbendandi.

Loks hafnaði stofnunin því að merki áfrýjanda gæti talist skráningarhæft slagorð eða vígorð og benti á að þau slagorð sem áfrýjandi nefndi innihéldu ýmist skráningarhæf vörumerki eða hefðu verið metin skráningarhæf vörumerki. Vísaði stofnunin til 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml. og til þess að Evrópudómstóllinn (ECJ) hefði sett fram sérstök viðmið sem gætu nýst við mat á því hvort slagorð uppfylli kröfuna um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þá taldi stofnunin að í merkinu INTO THE GLACIER væri ekki að finna ákveðinn hrynjanda, rím, hnyttni eða margræða merkingu sem almennt einkennir góð slagorð samkvæmt úrskurðarframkvæmd áfrýjunarnefndar. Því taldi stofnunin að ekki væri um óvenjulega setningu að ræða í tengslum við þjónustuna auk þess sem það að veita einum aðila einkarétt á orðasambandinu gæti takmarkað möguleika annarra á að lýsa sambærilegri þjónustu.

Um áunnið sérkenni skv. 2. mgr. 13. gr., þar sem segir að við mat á sérkenni merkis þurfi meðal annars að líta til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefði verið í notkun, væri það mat Hugverkastofunnar að gera yrði ríkar kröfu til sönnunar þegar um væri að ræða merki sem skortir sérkenni í upphafi en haldið væri fram að hefði öðlast sérkenni með notkun. Gerð væri krafa um svokallaða yfirfærða merkingu með markaðsfestu og var vísað til úrskurða áfrýjunarnefndar í máli nr. 8/2007 (FRÍLAGER) og 30/2004 (ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA). Þar hafi meðal annars verið litið til þess að umtalsverður hluti þeirra sem áhuga kynnu að hafa á að notfæra sér tiltekna þjónustu verði að geta tengt hana við auðkenni sem

þjónustuveitandi noti í starfsemi sinni, sbr. dóm Hæstaréttar frá 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012 (HÓTEL KEFLAVÍK).

Það var og mat Hugverkastofunnar að hluti þeirra gagna sem áfrýjandi lagði fram sýndi að merkið hafi verið notað í atvinnustarfsemi skv. 5. gr. vml., en sýndi þó ekki fram á áunnið sérkenni með notkun merkisins í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. fyrir þá þjónustu sem sótt er um vernd fyrir. Lýsandi orðasamband eins og um væri að ræða þyrfti að hafa fengið yfirlærða merkingu með markaðsfestu. Það væri því mat stofnunarinnar að framlögð gögn sýndu ekki fram á að merkið INTO THE GLACIER hafi verið notað þannig að það hafi öðlast slíka yfirlærða merkingu í skilningi 2. mgr. 13. gr., þ.e. að mikill meiri hluti markhóps merkisins hafi á umsóknardegi gert sér grein fyrir að merkið væri vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni áfrýjanda. Nauðsynlegt væri að sýna fram á með frekari gögnum að merkið hefði öðlast yfirlærða merkingu og að vörumerkið tengdist áfrýjanda, t.d. viðhorfskannanir, markaðsrannsóknir o.fl. Var umsókn áfrýjanda enn synjað.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 12. nóvember 2019, mótmælti hann afstöðu Hugverkastofunnar og til viðbótar við þegar framkomin sjónarmið benti hann á að í framkvæmd stofnunarinnar og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hafi verið litið til framkvæmdar Evrópudómstólsins við mat á sérkenni vörumerkja. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2002 (SILK ESSENTIAL) og dóma Evrópudómstólsins í BABY-DRY og DOUBLEMINT málunum. Þá mótmælti umboðsmaður áfrýjanda sérstaklega mati Hugverkastofunnar á fylgiskjölum og gögnum sem send voru stofnuninni og því að ekki væri ljóst í öllum tilvikum hvort það merki sem sótt væri um vernd fyrir hefði birst í tilteknum auglýsingum. Umboðsmaðurinn benti jafnframt á að önnur orðasambönd en INTO THE GLACIER væru ekki notuð í stað vörumerkisins heldur væru þau einfaldlega heiti á mismunandi ferðapökkum sem birtust í bæklingi sem lýsir heildarþjónustu áfrýjanda.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 29. apríl 2020, var áréttað það mat Hugverkastofunnar að síðari rökstuðningur áfrýjanda, um fyrri fordæmi, meðal annars Evrópudómstólsins og áskilnað stjórnsýslulaga um samræmi og jafnræði, hefði ekki leitt til þess að fallið hefði verið frá ákvörðun um höfnun á grundvelli 13. gr. vml. Þá vísaði Hugverkastofan til þess að þrátt fyrir að ráða mætti af framlögðum gögnum að áfrýjandi hefði varið umtalsverðum fjármunum í kynningar- og markaðsefni þá sýndu þau ekki fram á að orðmerkið INTO THE GLACIER hefði verið notað þannig, eitt og sér, að það teljist hafa öðlast yfirlærða merkingu með markaðsfestu, þ.e. að mikill meiri hluti markhóps merkisins hafi á umsóknardegi

gert sér grein fyrir því að merkið væri vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni áfrýjanda. Umsókn nr. V0111220 var því hafnað og hún felld úr gildi skv. 19. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. laganna.

Með áfrýjun, dags. 24. júní 2020, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hrundið.¹

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið INTO THE GLACIER, sbr. umsókn nr. V0111220, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.² til að auðkenna ferðaþjónustu í flokki 39.

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 sérkenni og aðgreiningarhæfi 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 eða þjónustu merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Þá getur orðmerki á erlendu tungumáli einnig skort sérkenni hér á landi ef um er að ræða tungumál sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, eins og t.d. á við um ensku.

Orðmerki áfrýjanda INTO THE GLACIER er á ensku og á íslensku myndi það útleggjast sem *inn í jökulinn*. Hugverkastofan telur merkið vera lýsandi og skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir ferðaþjónustu í flokki 39.

¹ Greinargerðir aðila málsins til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

² 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 lögunum svo breyttum. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 er ekki um að ræða breytta beitingu ákvæðis 2. mgr. 13. gr. þó svo að lagðar væru til nokkrar lagfæringar til skýringar.

Í kröfu vörumerkjalaga um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi 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.

Skráningarhæfi merkja er metið út frá sjálfu merkinu og merkingu þess og með hliðsjón af þeirri vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Verður skráningarhæfi merkis áfrýjanda því metið með tilliti til þeirrar þjónustu sem hann hefur sótt um skráningu fyrir, þ.e. ferðaþjónustu í flokki 39.

Merki sem fela í sér almenna lýsingu á þeirri vöru eða þjónustu sem þau eru notuð fyrir eru almennt sérkennalaus. Ef merki á hinn bóginn leiðir hugann að t.a.m. notkun, tilgangi eða eiginleikum viðkomandi vöru eða þjónustu kann það að ávinna sér sérkenni með notkun.

Áfrýjunarnefnd telur líkur á því að orðin *into the glacier* skapi hugrenningartengsl hjá hinum almenna neytanda við jökla. Það leiðir þó ekki sjálfkrafa til þess að merkið verði talið lýsandi fyrir ferðaþjónustu í flokki 39, enda felur merkið ekki í sér venjubundna lýsingu á ferðaþjónustu. Hvað varðar þá tegund ferðamennsku að bjóða uppá ferðir inn í jökul telur áfrýjunarnefnd hins vegar að í upphafi notkunar hafi merkið mögulega skort sérkenni.

Áfrýjandi hefur lagt fram staðfestingu á því að hafa rekið vefsíðuna intothe glacier.is um árábil og jafnframt sýnt með gögnum fram á að merkið hafi verið í umfangsmikilli og samfelldri notkun fyrir umsóknardag. Þá á áfrýjandi skráð firmaheitið Into the glacier ehf. frá árinu 2015. Í ákvæði 2. mgr. 13. gr. vml. segir að þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun fyrir umsóknardag. Áfrýjunarnefnd telur að merkið INTO THE GLACIER hafi með notkun öðlast nægjanlegt sérkenni fyrir þá þjónustu sem óskað er eftir skráningu fyrir, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Eftir því sem áfrýjunarnefnd kemst næst bjóða engir aðrir aðilar í ferðaþjónustu upp á sambærilegar jöklaferðir og fyrirtæki áfrýjanda, en ef svo væri verður að ganga út frá því að þeir kæmst mögulega ekki hjá því að nota orðin *into the glacier* í viðskiptum. Að því leyti sem það kann að vera nauðsynlegt á ákvæði 1. mgr. 6. gr. vml. að tryggja að aðrir geti notað orðin fyrir starfsemi sína, enda sé notkunin í samræmi við góða viðskiptahætti.

Með vísan til þess sem að framan er rakið er það niðurstaða nefndarinnar að orðmerkið INTO THE GLACIER hafi áunnið sér nægjanlegt sérkenni til að auðkenna ferðaþjónustu í flokki 39 sem deilt er um í máli þessu.

Ber því að hnekkja ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu INTO THE GLACIER, sbr. umsókn um skráningu nr. V0111220.

Úrskurð þennan kváðu upp Hafdís Ólafsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar ad hoc, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 29. apríl 2020, um að hafna umsókn um skráningu á merkinu INTO THE GLACIER (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0111220, er hnekk.



Hafdís Ólafsdóttir



Haraldur Steinþórsson



Margrét Sigurðardóttir



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

Reykjavík, 23. nóvember 2022
Tilvísun: 202007-6044, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is

Mál nr. 15/2020, GH Sigurgeirsson ehf., f.h. Into the Glacier ehf. gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 27. september 2022, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 27. nóvember 2022, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins INTO THE GLACIER (orðmerki) nr. V0111220, sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 29. apríl 2020. Forsendur synjunarinnar voru skortur á sérkenni og aðgreiningarhæfi með vísan til þágildandi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) þar sem merkið var talið vera lýsandi fyrir þá þjónustu sem sótt var um í flokki 39, þ.e. *ferðapjónustu*. Merkið var samkvæmt Snöru veforðabók talið *þýða inn í jökulinn* á íslensku og var það því talið gefa til kynna að um ferðir inn í jökul væri að ræða. Þá var það mat stofnunarinnar að aðrir á sama viðskiptasviði gætu haft þörf fyrir að nota sama orðasamband í tengslum við sambærilega þjónustu og því talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að veita einkarétt á því.

Rökstuðningur á fyrri stigum málsins var ekki talinn leiða til endurskoðunar á skráningarhæfi merkisins, hvorki á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. né 2. mgr. 13. gr. laganna er varðar áunnið sérkenni á grundvelli notkunar.

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 árétta nokkur atriði með hliðsjón af greinargerð áfrýjanda.

Að mati áfrýjanda er merkið INTO THE GLACIER vel til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra á sama viðskiptasviði. Tekið er fram að ekki fáiast séð að aðrir aðilar í ferðapjónustu á Íslandi hafi þörf á að nota umrætt orðasamband í starfsemi sinni enda taki vernd aðeins til þessarar tilteknu samsetningar umræddra orða. Hugverkastofan telur aftur á móti auðsýnt að aðrir aðilar sem bjóða upp á jöklaferðir og ferðir inn í jökla hér á landi gætu haft þörf fyrir að nota umrætt orðasamband til þess að lýsa þeirri þjónustu.

Framangreindum sjónarmiðum til stuðnings vísar áfrýjandi til dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-383/99 P (BABY DRY) og C-191/01 P (DOUBLEMINT). Þau sjónarmið sem dregin eru fram úr þeim dómum telur Hugverkastofan ekki eiga við í þessu máli. Orðasambandið INTO THE GLACIER felur í sér almenna orðnotkun og uppröðun orða í hefðbundinni, málfræðilega réttri röð. Dómur í máli BABY DRY á því að mati stofnunarinnar ekki við vegna þess að í því máli var merkið BABY DRY talið uppfylla kröfu um sérkenni þar sem orðaröð var óhefðbundin. Hugverkastofan telur jafnframt að öllum viðmiðum¹ sem sett voru fram í DOUBLEMINT-málinu varðandi mat á því hvort merki verði talið vera lýsandi, verði í þessu máli að svara jákvætt:

1. Merkið sem um ræðir er nátengt þeirri þjónustu sem því er ætlað að standa fyrir, þ.e. ferðapjónustu sem varðar ferðir inn í jökla. Merkið er því líklegt til þess að vera notað sem almenn lýsing á slíkrri þjónustu.

¹ Viðmið þessi má jafnframt sjá m.a. í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004 SILK ESSENTIALS, bls. 3.



2. Orðasambandið INTO THE GLACIER er í málfræðilega rétttri röð og merkir það að fara inn í jökul. Ljóst er að mati Hugverkastofunnar að merkið verður ekki skilið á annan veg en þann að um sé að ræða ferðaþjónustu þar sem boðið er upp á ferðir inn í jökul.

3. Þeir eiginleikar sem um ræðir hljóta að vera mikilvægir þar sem þeir lýsa beint þeirri ferðaþjónustu sem ætlunin er að bjóða upp á og umsækjandi hefur sýnt fram á að merkið sé notað fyrir.

Þótt orðasambandið INTO THE GLACIER sé ekki hefðbundin orðnotkun fyrir ferðaþjónustu almennt, felur það í sér skýra lýsingu á tiltekinni tegund af ferðaþjónustu sem tilgreining í umsókninni í flokki 39 nær yfir. Merkið veur því upp hugrenningartengsl við ferðaþjónustu sem tengist jöklaferðum almennt og hinn almenni neytandi þarf þ.a.l. ekki, eins og haldið er fram, að beita eigin ímyndunarafli til þess að komast að þeirri niðurstöðu.

Með hliðsjón af því að áfrýjandi tekur merkið í sundur til að skýra merkingu einstakra orða skal tekið fram að það er heildarmynd merkis sem liggur til grundvallar mati á skráningarhæfi en ekki einstakir orðhlutar þess án sambands við hina.

Hvað varðar mat á skráningarhæfi á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. vísar Hugverkastofan til rökstuðnings á fyrri stigum með hliðsjón af því að engin ný gögn hafa verið lögð fram fyrir nefndina sem gefa tilefni til endurskoðunar á fyrri mati stofnunarinnar.

Varðandi ábendingu um að Hugverkastofan skuli gæta að stjórnáslögum nr. 37/1993 og almennum meginreglum stjórnásluréttar við töku ákvarðana og gæta að samræmi og jafnræði tekur Hugverkastofan fram að málsmeðferð þessarar umsóknar var í samræmi við málsmeðferð annarra umsókna. Stofnunin telur ekki hafa verið rökstutt af hálfu áfrýjanda að hvaða leyti umræddra sjónarmiða var ekki gætt við meðferð málsins þótt niðurstaðan í þessu máli hafi verið önnur en í eftirfarandi máli sem áfrýjandi telur vera sambærilegt.

Merkið INSIDE THE VOLCANO (orðmerki) nr. 208/2013 var skráð árið 2013 og var á þeim tíma talið uppfylla skilyrði þess tíma um skráningarhæfi. Að mati Hugverkastofunnar er merkið aftur á móti ekki með öllu sambærilegt því sem hér er til skoðunar þar sem það samanstendur af orðunum INSIDE THE VOLCANO sem þýða má á íslensku *inni í eldfjallinu*. Orðasambandið felur þ.a.l. í sér tiltekna staðsetningu, sbr. *inni*² en ekki hreyfingu, sbr. *inn í*,³ í íslenskri þýðingu á merki umsækjanda. Ef horft er á merkin út frá sjónarmiði hins almenna neytanda er það mat Hugverkastofunnar að ákveðinn blæbrigðamunur sé á merkjunum, bæði hvað varðar annars vegar hreyfingu og hins vegar staðsetningu, en einnig hvað varðar möguleika í öðru merkinu en ómöguleika í hinu. Vel er mögulegt að fara *inn í* jökul á meðan að ákveðinn ómöguleiki felst í því að vera *inni í* eldfjalli.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til rökstuðnings stofnunarinnar á fyrri stigum og fer fram á að niðurstaða um synjun í heild sinni á umsókn um skráningu merkisins INTO THE GLACIER (orðmerki) nr. V0111220 verði staðfest.

Virðingarfyllt,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

² Sbr. skýringu á orðinu í Snöru veforðabók, Ensk-íslenska orðabókin: 1. innri hlið; innra borð; innanverða.

³ Sbr. skýringu á orðinu í Snöru veforðabók, Ensk-íslenska orðabókin: 1. (hreyfing) a) (inn/út/ofan) í.



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

Reykjavík, 24.júní 2020

ÁFRÝJUN

Into the Glacier ehf. (hér eftir „áfrýjandi“), kt. 430913-0930, Skútuvogi 2, 104 Reykjavík, hefur falið GH Intellectual Property að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 29. apríl 2020, um að synja umsókn um skráningu vörumerkisins INTO THE GLACIER (orðmerki) nr. V0111220 og fella hana niður.

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

I.

Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar um að fella niður umsókn um skráningu vörumerkisins INTO THE GLACIER verði hnekkt og að vörumerkið verði skráð í vörumerkjaskrá til samræmis við umsókn áfrýjanda nr. nr. V0111220.

II.

Málsatvik

Málsatvik eru rakin í fyrri samskiptum áfrýjanda og Hugverkastofunnar í því umsóknarferli sem lauk með hinni kærðu ákvörðun, dags. 29. apríl 2020, og vísast með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram. Til glöggvunar telur áfrýjandi þó rétt að gera hér stuttlega grein fyrir atvikum.

Áfrýjandi hefur notað vörumerkið INTO THE GLACIER til auðkenningar á starfsemi sinni óslitið allt frá fyrri hluta ársins 2015 þegar áfrýjandi opnaði ísgöng í Langjökli undir vörumerkinu INTO THE GLACIER. Ísgöngin hafa frá upphafi vakið mikla athygli og aðsókn hefur verið mjög mikil. Frá opnun hafa tæplega 200.000 manns heimsótt göngin. Áfrýjandi hefur frá upphafi markaðssett vörumerkið með umfangsmiklum hætti, líkt og þau gögn sem voru lögð fram í samskiptum við Hugverkastofuna sýna glögg fram á. Þá hefur áfrýjandi jafnframt haldið úti úti vefsíðunni www.intotheglacier.is. Frá opnun vefsíðunnar hafa heimsóknir á síðuna verið yfir 665.000. Áfrýjandi er enn fremur áberandi á samfélagsmiðlum og heldur úti prófílum á Facebook, Instagram og Twitter, allt undir vörumerkinu INTO THE GLACIER. Fylgjendur eru

yfir 10.000 á Facebook, um 4.600 á Instagram og tæplega 1.000 á twitter. Þá hefur myllumerkið #intotheglacier verið notað tæplega 12.000 sinnum á Instagram.

Þann 22. nóvember 2018 lagði GH Intellectual Property, f.h. áfrýjanda, inn umsókn um skráningu vörumerkisins INTO THE GLACIER, umsókn nr. V0111220 og var óskað eftir skráningu í flokki 39, fyrir ferðapjónustu. Þann 14. desember 2018 synjaði Hugverkastofan skráningu merkisins að svo stöddu og byggði afstöðu sína á því að merkið væri lýsandi og sérkennalaust í tengslum við þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Því uppfyllti merkið ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Jafnframt taldi Hugverkastofan að áfrýjandi hefði ekki sýnt fram á að vörumerkið INTO THE GLACIER hefði verið notað með slíkum hætti að það hefði öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu, þrátt fyrir að ráða mætti af framlögðum gögnum að áfrýjandi hefði varið umtalsverðum fjármunum í kynningar- og markaðsefni. Áfrýjandi gerði ítarlegar athugasemdir við afstöðu Hugverkastofunnar með erindum, dags. 3. maí 2019 og 12. nóvember 2019, og lagði fram umfangsmikil gögn um notkun vörumerkisins. Hugverkastofan svaraði umræddum erindum áfrýjanda með bréfum dags. 5. september 2019 og svo með endanlegri ákvörðun þann 29. apríl 2020 um að synja skráningu merkisins og fella umsóknina úr gildi.

III.

Málsástæður og athugasemdir við ákvörðun Hugverkastofunnar

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

Í fyrsta lagi byggir áfrýjandi á því að vörumerkið INTO THE GLACIER uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um skráningarhæfi og hafi til að bera nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í ákvörðun Hugverkastofunnar kemur fram sú afstaða stofnunarinnar að merkið INTO THE GLACIER sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem það óskast skráð fyrir í flokki 39. Er það mat stofnunarinnar að íslenska þýðingin á orðasambandinu, þ.e. „inn í jökulinn“ sé afar nátengd ferðapjónustu á Íslandi og að það myndi takmarka svigrúm annarra á sama viðskiptasviði til að lýsa sinni þjónustu ef áfrýjanda væri veittur einkaréttur á orðasambandinu INTO THE GLACIER.

Í 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga kemur fram að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Þá kemur fram í ákvæðinu að merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama eigi við um tákni eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Að baki skilyrðinu um að merki skuli hafa sérkenni búa tvíþætt rök. Annars vegar, að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafa þörf á að nota.

Vörumerki áfrýjanda INTO THE GLACIER uppfyllir hvort tveggja framangreindra viðmiða. Það er þannig bæði vel til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra á sama vettvangi í hugum neytenda viðkomandi þjónustu, þar sem um sérkennandi orðasamsetningu er að ræða sem hefur fullt aðgreiningarhæfi. Þá fæst ekki með nokkru móti séð að aðrir aðilar

í ferðapjónustu á Íslandi hafi þörf á að nota umrætt orðasamband í starfsemi sinni, enda tæki skráning merkisins og vernd einungis til þessarar tilteknu samsetningar umræddra orða.

Til viðbótar bendir áfrýjandi á að í framkvæmd Hugverkastofunnar og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur verið litið til framkvæmdar innan Evrópusambandsins við mat á sérkenni vörumerkja. Sem dæmi um það má nefna úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004 varðandi vörumerkið SILK ESSENTIALS. Þar er meðal annars vísað til dóma Evrópudómstólsins í málum um BABY-DRY¹ og DOUBLEMINT² vörumerkin.

Í BABY-DRY málinu var niðurstaða dómstólsins sú að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum eða eiginleikum þeirra miðað við eðlilega orðnotkun enskumælandi manna og því hefði orðasambandið nægilegt sérkenni. Dómurinn vísaði til þess að almenn orðnotkun væri „dry baby“ en ekki „baby dry“. Dómstóllinn rökstuddi niðurstöðu sína meðal annars með því að benda á að ekki væri nægilegt að líta til merkingar hvors orðs fyrir sig, heldur væri nauðsynlegt að líta til þeirrar heildar sem þau mynduðu. Jafnframt sagði í niðurstöðu dómsins að einungis þau merki sem neytandi myndi almennt nota til að lýsa einhverjum eiginleikum vörunnar gætu talist skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Í DOUBLEMINT málinu kom fram að ef orðmerki byggðist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, miðað við almenna orðnotkun, þá uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi hátt. Í álit Lögsgummanns til Evrópudómstólsins í málinu voru jafnframt sett fram þrjú viðmið sem hafa ætti að leiðarljósi við mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki. Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort merkið væri nátengt vörunni og því líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum. Í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu. Í þriðja lagi hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Áfrýjandi telur að þegar framangreindum viðmiðum er beitt á það merki sem hér er til umfjöllunar sé ljóst að vörumerkið hafi til að bera nægilegt sérkenni til að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra aðila í sambærilegri starfsemi. Í fyrsta lagi telur áfrýjandi útilokað að orðasambandið INTO THE GLACIER verði notað sem almenn lýsing á þeirri þjónustu sem óskað er skráningar fyrir, þ.e. fyrir *ferðapjónustu* í flokki 39. Í öðru lagi telur áfrýjandi einsýnt að orðasambandið INTO THE GLACIER sé ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum ferðapjónustu. Í þriðja lagi hefur orðasambandið INTO THE GLACIER ekki að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægastir fyrir þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir, þ.e. ferðapjónustu, og hefur ekki í för með sér neina hindrun fyrir aðra aðila í sambærilegri starfsemi til að kynna eigin vörur og/eða þjónustu.

Sé vörumerkið INTO THE GLACIER brotið niður er ljóst að ekkert orðanna er lýsandi fyrir ferðapjónustu í flokki 39. Fyrsta orð umrædds orðasambands er INTO sem mætti þýða af ensku yfir á íslensku sem „inn í“, sem fráleitt verður talið lýsandi fyrir ferðapjónustu. Síðari hluti orðasambandsins er THE GLACIER sem útleiggst sem jökullinn á íslensku. Hið sama á við um þetta orð, það getur ekki talist lýsandi fyrir ferðapjónustu í flokki 39. Sett saman er íslensk þýðing orðasambandsins INTO THE GLACIER „inn í jökulinn“. Til þess að neytandi tengi þetta

¹ Dómur Evrópudómstólsins þann 20. september 2001 í máli nr. C-383/99 P.

² Dómur Evrópudómstólsins þann 23. október 2003 í máli nr. C-191/01 P.

orðasamband við ferðaþjónustu þarf hann að beita eigin ímyndunarafli og skynjun til þess að komast að þeirri niðurstöðu að um ferðaþjónustu sé að ræða. Því er vörumerki áfrýjanda mun fremur vísbendandi en lýsandi fyrir ferðaþjónustu í flokki 39. Líkt og áður hefur komið fram hefur verið viðurkennt í framkvæmd að slík merki teljist skráningarhæf. Í þessu sambandi bendir áfrýjandi sérstaklega á úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2017, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að vörumerkið ICELAND ON YOUR OWN væri skráningarhæft með hliðsjón af 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Að mati áfrýjanda hefur vörumerkið INTO THE GLACIER nægilegt sérkenni til að greina þjónustu hans frá þjónustu annarra á sama vettvangi. Í þessu sambandi er rétt að benda á að samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga getur eigandi vörumerkis ekki hindrað að aðrir geti, í samræmi við góða viðskiptahætti, notað í atvinnustarfsemi sinni lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta borin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu.

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

Áfrýjandi byggir því á því í *öðru lagi*, með vísan til framlagðra gagna við meðferð umsóknar hans hjá Hugverkastofunni, að merkið INTO THE GLACIER hafi verið notað með umfangsmiklum hætti á Íslandi fyrir ferðaþjónustu í flokki 39 og hafi merkið ekki verið talið hafa nægilegt sérkenni í upphafi, þá hafi það ótvírætt öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga kemur fram að þegar kveða skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun.

Í bréfi Hugverkastofunnar þann 5. september 2019 kemur fram að stofnunin telji að áfrýjandi hafi sýnt fram á að vörumerkið INTO THE GLACIER hafi verið notað í atvinnustarfsemi í skilningi 5. gr. vörumerkjalaga, en að ekki hafi verið sýnt fram á áunnið sérkenni merkisins með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga fyrir þá þjónustu sem sótt er um vernd fyrir.

Áfrýjandi er alfarið ósammála framangreindri afstöðu Hugverkastofunnar og telur þvert á móti ótvírætt að hann hafi sýnt fram á áunnið sérkenni merkisins INTO THE GLACIER með þeim gögnum sem fylgdu fyrri athugasemdum til Hugverkastofunnar. Líkt og ljóst er af umræddum gögnum, sem eru mjög ítarleg og umfangsmikil, hefur notkun áfrýjanda á vörumerkinu verið gífurlega mikil og miklum fjármunum varið í markaðssetningu á orðmerkinu INTO THE GLACIER. Í bréfi Hugverkastofunnar kemur fram að gera verði ríkar kröfur til sönnunar þegar um er að ræða merki sem skortir sérkenni í upphafi. Í þessu sambandi vísar áfrýjandi til þess að lögð voru fram gögn af ýmsu tagi sem sýna fram á mjög fjölbreytta og umfangsmikla notkun á vörumerkinu. Þannig voru lögð fram gögn sem sýna notkun merkisins á samfélagsmiðlum, um fjölda heimsókna á vefsíðuna www.intotheglacier.com, auglýsingar sem birst hafa í fjölmiðlum, umfjöllun í fjölmiðlum, reikningar vegna kaupa á markaðsefni og auglýsingum sem innihalda vörumerkið, upplýsingar um þann gífurlega fjölda sem hefur notað þjónustu áfrýjanda, merkingar á bifreiðum og svo mætti áfram halda. Að mati áfrýjanda uppfylla fyrirliggjandi gögn ótvírætt þær ríku kröfur sem gerðar eru til þess að sýnt sé fram á áunnið sérkenni í skilningi 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Í *þriðja lagi* byggir áfrýjandi á því að Hugverkastofan ber að hafa stjórnábylgjur og almennar meginreglur stjórnábylgjur til hliðsjónar. Skráningaryfirvöldum ber þannig að gæta

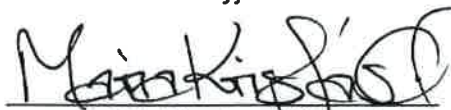
samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti við úrlausn mála, sbr. 11. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993. Í samskiptum sínum við Hugverkastofuna benti áfrýjandi sérstaklega á vörumerkið INSIDE THE VOLCANO nr. 208/2013 í þessu sambandi, en Hugverkastofan taldi umrætt vörumerki skráningarhæft í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga á árinu 2013. Í bréfi stofnunarinnar, dags. 29. apríl 2020, kemur fram að það hafi verið mat Hugverkastofunnar á þeim tíma sem umrætt merki var skráð að heildarmynd merkisins teldist fullnægja kröfunni um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi með hliðsjón af þeirri þjónustu sem óskað var verndar fyrir. Áfrýjandi fær ekki með nokkru móti séð að önnur sjónarmið geti átt við um mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkisins INSIDE THE VOLCANO og vörumerkis áfrýjanda INTO THE GLACIER. Í fyrsta lagi er sú þjónusta sem báðum merkjum er ætlað að auðkenna sú sama, þ.e. ferðapjónusta í flokki 39. Í öðru lagi eru orðasamböndin nánast eins, þýðing á hinu fyrra gæti útlagst sem „inn í eldfjallið“ eða „inni í eldfjallinu“ á meðan þýðing á vörumerki áfrýjanda gæti útlagst sem „inn í jökulinn“. Líkari uppbyggingu á vörumerkjum er vart að finna og því óskiljanlegt með öllu að mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi skuli ekki vera sambærilegt. Með vísan til ákvæða stjórnslulaga verður að gera þá kröfu til Hugverkastofunnar að sambærileg mál fái sambærilega meðferð. Hér er um afar sambærileg mál að ræða sem fá gerólíka meðferð og niðurstöðu. Gera verður ríkar kröfur til Hugverkastofunnar sem stjórnvalds sem lýtur stjórnslulögum að þeim sé fylgt í hvívetna.

IV. Samantekt

Með vísan til alls framangreinds sem og fyrri erinda áfrýjanda til Hugverkastofunnar í máli þessu og þeirra gagna sem þeim fylgdu, telur áfrýjandi sýnt að fella beri hina áfrýjuðu ákvörðun úr gildi og að fallast á skráningu vörumerkisins INTO THE GLACIER í samræmi við umsókn nr. V0111220.

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

Virðingarfyllt,
f.h. áfrýjanda



María Kristjánsdóttir, lögmaður,
f.h. Huldu Árnadóttur, lögmanns.

