Ár 2021, þriðjudaginn 6. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 4/2019:

Lex ehf. f.h.
Ungmennafélags Íslands
gegn
Hugverkastofunni[1]
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar frá 30. nóvember 2018 um að synja umsókn nr. V0103700, um skráningu á merkinu
LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0103700, dags. 14. febrúar 2017, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA til að auðkenna fræðslu; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótta- og menningarstarfsemi; rafræn útgáfustarfsemi í flokki 41.

Hugverkastofan synjaði umsókninni með bréfi, dags. 18. maí 2017, á þeim grundvelli að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), gagnvart öðrum samtökum ungmenna. Var það talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að einstakir aðilar helguðu sér t.d. orð og myndir sem væru almenns eðlis. Vísaði stofnunin til 2. mgr. 13. gr. vml. um að vörumerki gætu öðlast sérkenni með notkun.

Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti í bréfi sínu til Hugverkastofunnar, dags. 17. janúar 2018, að merkið væri skráningarhæft og vísaði til notkunar þess. Gat hann um sérstöðu áfrýjanda, eina landssambands ungmennafélaga, sem nyti lagalegrar sérstöðu og fjallaði um hugmyndafræði ungmennafélaga. Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 2. maí 2018, var skráningu enn synjað og andmælti umboðsmaður synjuninni með bréfi til stofnunarinnar, dags. 3.

[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.

september 2018. Í lokaákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 30. nóvember 2018, var synjun á umsókn áfrýjanda staðfest.

Með áfrýjun, dags. 30. janúar 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkt og skráning merkis áfrýjanda samþykkt.[2]

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merki áfrýjanda LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA, sbr. umsókn. nr. V0103700, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tiltekna þjónustu í flokki 41, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., eða hafi öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. sömu laga.[3]

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 13. gr. vml. er kveðið á um hvaða tákn eða merki skuli ekki skrá sem vörumerki. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum sem gefa til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té breyta engu um sérkenni þeirra, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vml. skal, þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni, líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun fyrir umsóknardag.

Í athugasemdum við 9. gr. í því frumvarpi er varð að lögum, nr. 71/2020, segir að í 2. mgr. 13. gr. vml. sé kveðið á um þann möguleika að vörumerki verði skráð hafi það öðlast nægjanlegt sérkenni

---

[2] Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

[3] 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 1. mgr. 13. gr. fyrir gildistöku breytingarlaganna. Var því ekki lögð til breyting á beitingu ákvæðisins í framkvæmd. Sömuleiðis var ekki um að ræða breytta beitingu 2. mgr. 13. gr. þó svo að lagðar væru til nokkrar lagfæringar til skýrleika.

með notkun eða hafi öðlast svokallaða yfirfærða merkingu. Bent var á að með frumvarpinu væri lagt til að ákvæði 2. mgr. 13. gr. vml. væri tekið upp og ekki væri um að ræða breytta beitingu þess þó lagðar væru til nokkrar lagfæringar til skýrleika. Líta bæri til allra aðstæðna við mat á því hvort nægjanlegt sérkenni hafi skapast með notkun þó einkum til þess hve lengi og hversu mikið merki hefði verið í notkun. Vísað var til þeirrar meginreglu að við matið væri ekki tekið tillit til gagna sem væru dagsett eftir umsóknardag því skráningarhæfi tæki mið af þeim degi. Mikilvægt væri því að gögn um notkun væru dagsett til að sýna fram á að vörumerki hefði öðlast áunnið sérkenni eða að unnt væri að ráða tímamark notkunar af þeim. Einnig þyrftu gögn að sýna samfellda notkun. Þá kom fram í athugasemdunum að í undantekningartilfellum væri hugsanlegt að horfa til gagna sem væru dagsett eftir eða kringum umsóknardag, t.d. ef merki hefði öðlast óvenju hraða festu og tengingu á markaði við tiltekinn aðila í tengslum við vöru eða þjónustu.

Orðmerki áfrýjanda, LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA, samanstendur af tveimur orðum og vísar til þess að um sé að ræða samtök ungmennafélaga fyrir allt landið og er ungmennafélag[4] tegund félagsskapar fyrir ungt fólk sem breiddist út um miðja 20. öld. Áfrýjunarnefnd telur merkið lýsandi fyrir hluta þeirrar starfsemi áfrýjanda sem fellur undir flokk 41. Samtök áfrýjanda voru stofnuð árið 1907 og er kveðið á um starfsemina í lögum. Umboðsmaður áfrýjanda lagði fram gögn um notkun merkisins bæði til Hugverkastofunnar og fyrir áfrýjunarnefnd og vísaði til þess að merkið hefði verið í notkun allt frá upphafi starfseminnar.

Í gögnum til áfrýjunarnefndar kemur fram að Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) sé landssamband ungmennafélaga og eru framlögð gögn grein úr Skinfaxa, málgagni UMFÍ, frétt frá Mbl.is frá árinu 2016, frétt af vef forseta Íslands og stefna félagsins frá 2017. Með hliðsjón af gögnum málsins, sem bárust nefndinni og Hugverkastofunni, virðist hið umdeilda merki hafa verið notað í áratugi sem almenn lýsing á starfsemi áfrýjanda. Í 1. gr. laga um Ungmennafélag Íslands segir: Landssamband ungmennafélaga á Íslandi heitir Ungmennafélag Íslands, skammstafað UMFÍ. Áfrýjandi á skráð orð- og myndmerkið með orðhlutanum UMFÍ.[5]

Áfrýjunarnefnd telur framangreind gögn málsins ekki bera með sér að til vörumerkjaréttar hafi stofnað á svo lýsandi heiti sem hið umdeilda merki er. Helmingur gagnanna eru gögn úr starfsemi

---

[4] Sjá nánar skýringu á veforðabók www.snara.is. Í íslenskri nútímamálsorðabók Stofnunar Árna Magnússonar er svipuð skýring gefin en einnig er þess getið að um geti verið að ræða yfirsamtök ýmissa félaga ungs fólks, með mörgum aðildarfélögum.

[5] Sbr. skráningu nr. V0103698.

áfrýjanda og telur nefndin ekki að gögnin sýni fram á að áfrýjandi hafi notað merkið sem vörumerki sitt heldur frekar sem undirheiti eða nánari lýsingu á þeirri starfsemi sem er starfrækt undir heitinu Ungmennafélag Íslands eða skammstöfuninni UMFÍ.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta beri hina áfrýjuðu ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn um skráningu á merkinu LANDSSAMBAND UNGMENANFÉLAGS, sbr. umsókn nr. V0103700, fyrir þjónustu í flokki 41.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds lögmaður.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 30. nóvember 2018 um að synja umsókn, nr. V0103700, um skráningu á merkinu LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigurður R. Arnalds

LEX
LÖGMANNSSTOFA

2

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

Reykjavík, 30. janúar 2019

ÁFRÝJUN

Ungmennafélag Íslands, kt. 6602695929, Sigtúni 42, 105 Reykjavík (hér eftir **áfrýjandi**) hefur falið LEX að koma á framfæri áfrýjun þessari til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, vegna ákvörðunar Einkaleyfastofunnar (hér eftir **ELS**), dags. 30. nóvember 2018, um að synja umsókn áfrýjanda nr. V0103700 um skráningu vörumerkisins LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA, dags. 14. febrúar 2017, og fella hana niður.

Um áfrýjunarheimild vísast til 63. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

I.
Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að framangreindri ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hnekkt og að skráning orðmerkis áfrýjanda samkvæmt umsókn nr. V0103700, LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA, verði samþykkt.

II.
Málsatvik

Málsatvik eru rakin í fyrri samskiptum áfrýjanda og ELS í því umsóknarferli sem lauk með hinni kærðu ákvörðun og vísast með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram þar. Til hægðarauka telur áfrýjandi þó rétt að gera hér stuttlega grein fyrir málsatvikum:

Áfrýjandi er félagasamtök sem stofnað var til á Þingvöllum þann 2. ágúst 1907. Í íþróttalögum nr. 64/1998 er kveðið á um í 5. gr. að Ungmennafélag Íslands séu sjálfstæð félagasamtök á sviði íþrótta. Í 6. gr. laganna er kveðið á um að sambandið ásamt Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands annist skiptingu og breytingu á íþróttahéruðum. Samtökin hafa þannig lögbundið hlutverk á sviði íþróttamála. Í lögum áfrýjanda kemur fram að markmið sambandsins sé ræktun lýðs og lands og að því markmiði skuli náð með því að vinna að líkamlegum og félagslegum þroska félagsmanna sinna með því m.a. að gefa sem flestum kost á að taka þátt í heilbrigðu félagsstarfi og standa fyrir iðkun íþrótta. Fjölmörg ungmennafélög og héraðssambönd eru

LEX | Borgartúni 26 | 105 Reykjavík | Sími 590 2600 | Bréfasími 590 2606 | lex@lex.is | www.lex.is

aðilar að áfrýjanda, sambandsaðilar áfrýjanda eru 29 talsins og í hreyfingunni eru í dag um 160.000 manns, í rúmlega 300 ungmenna- og íþróttafélögum um allt land. Áfrýjandi veitir ungmennafélögum innan vébanda sinna ýmis konar þjónustu. Þjónustan felst í öflun sameiginlegra tilboða í prentun, fundaraðstöðu í Reykjavík, öflun tilboða í gistingu, o.fl.

Áfrýjandihefur frá upphafi komið fram undir vörumerkinu LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA.. Áfrýjandi leggur áherslu á að allir geti tekið þátt í íþróttum og hreyfingu og verið hluti af öflugri liðsheild í samfélaginu. Áfrýjandi lætur sig varða lýðheilsu og sinnir forvörnum og fræðslu, leggur áherslu á að vinna að líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska félagsmanna, ásamt því að kenna þeim að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru landsins. Í þessu skyni hefur áfrýjandi um árabil staðið fyrir verkefnum sem hvetja ungt fólk til að koma sér á framfæri og valdefla það, t.a.m. með verkefnunum *Sýndu hvað í þér býr, Ungmennaráð UMFÍ* eða með styrkjum fyrir ungt fólk til óformlegs náms í lýðháskólum á Norðurlöndunum. Ungmennafélagsandinn er grundvöllur að öllu starfi hreyfingarinnar og er sjálfboðaliðinn og framlag hans forsenda starfseminnar. Áfrýjandi er auk þess þjónustu- og samstarfsvettvangur fyrir sambandsaðila og aðildarfélög þeirra. Áfrýjandi heldur Landsmót UMFÍ 50+, Landsmótin og Unglingalandsmót UMFÍ auk fjölda annarra móta og viðburða.

Þann 14. febrúar 2017 lagði áfrýjandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA og óskaði eftir skráningu í flokki 41 fyrir eftirfarandi þjónustu: *„Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótta- og menningarstarfsemi; rafræn útgáfustarfsemi.“*

Þann 18. maí 2017 synjaði ELS skráningu merkisins að svo stöddu. Um ástæður synjunarinnar sagði orðrétt í bréfi ELS:

> „Það er mat Einkaleyfastofunnar, með hliðsjón af skilyrðum 13. gr. vml., að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi gagnvart öðrum samtökum ungmenna. Það er og talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu vörumerkis geti einstakir aðilar helgað sér orð, orðasambönd, myndir eða tákn sem talin eru mjög almenns eðlis.“

Áfrýjandi gerði umfangsmiklar athugasemdir við afstöðu ELS með erindum og gagnaframlagningu, dags. 2. júní 2017, 17. janúar 2018, og 3. september 2018, sem ELS svaraði með bréfi, dags. 2. maí 2018, og svo með endanlegri ákvörðun þann 30. nóvember 2018 um að synja skráningu merkisins og fella umsóknina úr gildi.

III.
Málsástæður og athugasemdir við ákvörðun Einkaleyfastofu

III.I Almennar athugasemdir

Áfrýjandi byggir á því að vörumerkið LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA uppfylli öll skilyrði vörumerkjalaga um skráningu og hafi til að bera nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi með hliðsjón af skilyrðum 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Til vara er á því byggt að vörumerkið hafi öðlast sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir notkun.

Í 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki segir að það sé skilyrði skráningar að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki sem

LEX

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 tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða notuð séu í daglegu máli. Telur áfrýjandi ljóst að merkið LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA uppfylli framangreind skilyrði, þ.e. merkið sé til þess fallið að greina eigin þjónustu og starfsemi frá vörum og þjónustu annarra. Vísast um það einkum til sérstöðu áfrýjanda sem eina landssambands ungmennafélaga. Sambandið nýtur sérstöðu í lagalegum skilningi sem eykur þetta sérkenni til muna. Í 5. gr. íþróttalaga nr. 64/1998 er kveðið á um að Ungmennafélag Íslands séu sjálfstæð félagasamtök á sviði íþrótta og í 6. gr. að sambandið ásamt Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands annist skiptingu og breytingu á íþróttahéruðum. Vörumerkið hefur eingöngu verið notað um og í tengslum við áfrýjanda. Þannig er orðasambandið ekki algengt í viðskiptum eða notað í daglegu máli nema til þess að auðkenna áfrýjanda í tengslum við starfsemi hans og þá þjónustu sem hann veitir. Í þessu birtist sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkisins. Telur áfrýjandi ljóst að almenningur tengir orðasambandið einvörðungu við starfsemi hans.

Rétt er að leggja áherslu á að það sem fram hefur komið í athugasemdum áfrýjanda við meðferð málsins hjá ELS, að ungmennafélag er sérstök tegund félagsskapar og er ekki samheiti fyrir „æskulýðsfélag" eða „félag ungmenna". Ýmis önnur samtök ungmenna sem fyrirfinnast falla langt því frá að vera ungmennafélag og markmið þeirra er í grundvallaratriðum ólíkt. Sérstaða ungmennafélaga líkist sérstöðu AA samtakanna, Skátanna og björgunarsveita. Í lögum Ungmennafélags Íslands kemur fram að markmið sambandsins er ræktun lýðs og lands og að því markmiði skuli náð með því að vinna að líkamlegum og félagslegum þroska félagsmanna sinna með því m.a. að gefa sem flestum kost á að taka þátt í heilbrigðu félagsstarfi og standa fyrir iðkun íþrótta.

Það eitt að merkið veki upp hugrenningartengsl um samtök ungmenna gerir merkið ekki lýsandi eða sérkennalaust, heldur í hæsta máta vísbendandi. Merkið gefur ekki til kynna tegund þjónustunnar sem er látin í té, ástand hennar, magn, notkun, verð eða nein önnur skilyrði sem tekin eru fram í ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. Þá er ekki um að ræða orðasamband sem getur talist algengt í viðskiptum eða sem er notað í daglegu máli.

Mikilvægt er að skilgreina það sem skilur á milli vörumerkis sem telst lýsandi og telst því ekki tækt til skráningar og merkis sem telst vísbendandi og er tækt til skráningar. Það hvað gerir vörumerki lýsandi er tekið fram í 1. mgr. 13. gr. vml., líkt og að framan greinir. Vísbendandi vörumerki, þ.e. merki sem gefa eitthvað í skyn en teljast þó ekki lýsandi, nýta orð eða orðasambönd sem eru skyld eiginleikum vörunnar sem merkinu er ætlað að auðkenna. Munurinn er því sá, að neytandinn þarf að einhverju leyti að nota eigið ímyndunarafl til þess að skilja hvaða vöru eða þjónustu merkinu er ætlað að auðkenna, þ.e. vísbendandi merki kemur til skila, en lýsir ekki, einhverjum eiginleikum, magni eða einkennum og þarf neytandinn þannig að beita eigin ímyndunarafli og skynjun til þess að ályktа um hvers konar vöru eða þjónustu um er að ræða. Vísbendandi vörumerki hindra þannig ekki samkeppnisaðila í því að koma eigin vörum eða þjónustu á framfæri.

Samkvæmt framangreindu byggir áfrýjandi á því að vörumerkið LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA teljist í öllu falli eingöngu vera vísbendandi. Vörumerkið lýsir ekki þjónustunni sem áfrýjandi býður upp á heldur vekur það í hæsta mæta upp ákveðin hugrenningartengsl um samtök ungmenna. Vörumerkið LANDSSAMBAND UNGMENNA-

FÉLAGA getur ennfremur ekki talist hefðbundin orðanotkun til þess að lýsa slíkum samtökum, þó svo það geti verið vísbendandi.

Áfrýjandi leggur einnig áherslu á að við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi hins umsótta vörumerkis verði að hafa hliðsjón af jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti við mat á umsókn áfrýjanda með sama hætti og sambærileg merki sem skráð hafa verið. Vísar áfrýjandi þar um m.a. til eftirfarandi skráninga:

i. Skráning nr. V0077263, Skátarnir
ii. Skráning nr. V0104185, Skáti
iii. Skráning nr. V0076876, AA samtökin, landssamtök
iv. Skráning nr. V0018861, Landssamband Björgunarsveita
v. Skráning nr. V0100889, Alzheimer samtökin
vi. Skráning nr. V0094652, Samtök fyrirtækja í Sjávarútvegi
vii. Skráning nr. V0052104, Samband Sparisjóða
viii. Skráning nr. V0052105, Samband Íslenskra Sparisjóða
ix. Skráning nr. V0039370, Kennarasamband Íslands
x. Skráning nr. V0081854, Félag prófessora
xi. Skráning nr. V0077463, Félag atvinnurekenda
xii. Skráning nr. V0031987, Lögfræðingafélag Íslands
xiii. Skráning nr. V0040603, Sjómannafélag Íslands

Það eru því fordæmi fyrir skráningu áþekkra vörumerkja og merki áfrýjanda, jafnvel þótt í einhverjum tilvikum sé um að ræða orð- og myndmerki. Að mati áfrýjanda eru tilvitnuð vörumerki ekki meira sérkennandi en hið umsótta vörumerki og í sumum tilvikum talsvert minni. Rétt er að taka mið af framangreindum skráningu og eðli þeirra og gæta jafnræðis við mat á umsókn áfrýjanda.

Telur áfrýjandi að hér hafi sérstaka þýðingu að umsókn um skráningu vörumerkisins var send inn áður en ELS innleiddi breytta framkvæmd við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkja.

III.II Notkun áfrýjanda á vörumerkinu LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA

Líkt og að framan greinir hefur áfrýjandi komið fram undir vörumerkinu LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA allt frá stofnun þess árið 1907, sbr. gögn sem lögð voru fram við meðferð málsins hjá ELS. Byggist réttur áfrýjanda til vörumerkisins því á langri og óslitinni notkun þess. Þá hefur notkun merkisins skapað áfrýjanda orðspor sem er nátengt vörumerkinu. Hætt er við að þetta orðspor tapist ef vörumerkið fæst ekki skráð og myndi slíkt valda áfrýjanda talsverðu tjóni.

Í 2. mgr. 13. gr. vml. segir 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. Til stuðnings máli sínu hefur áfrýjandi lagt fram mikinn fjölda gagna sem sýna fram á áratugalanga og samfellda notkun merkisins, allt aftur til ársins 1907, ásamt umfjöllun um þá þjónustu sem viðkomandi merki er ætlað að auðkenna. Svo stiklað sér á stóru um gögn sem lögð voru fram við meðferð málsins hjá ELS má benda á að í lögum áfrýjanda frá árinu 1907 er vörumerkið notað með eftirfarandi hætti í 1. gr.:

„Landssamband ungmennafélaga á Íslandi heitir Ungmennafélag íslands, skammstafað UMFÍ. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík."

Í tímariti áfrýjanda, Skinfaxa, frá árinu 1942, er að finna prentað útvarpserindi Aðalsteins Sigmundssonar þar sem segir að Ungmennafélag Íslands sé „landssamband ungmennafélaganna".

Vörumerkið hefur einnig komið fyrir í dagblaðinu Tímanum. Þann 24. júní 1939 segir svo: „Landssamband ungmennafélaga, Ungmennafélag Íslands, var stofnað 1907 á Þingvöllum." Þá hefur umbjóðandi minn sjálfur notað vörumerkið í auðkennistilgangi í eigin auglýsingum, t.a.m. í DV í október 2003.

Meðfylgjandi áfrýjun þessari eru einnig ný gögn sem sýna fram á notkun vörumerkisins. Í áðurnefndu tímariti áfrýjanda, Skinfaxa, frá 2011 er að finna grein Arnar Guðnasonar þar sem vísað er til þess að UMFÍ sé Landssamband ungmennafélaga (fskj. 1). Samskonar tilvísun er jafnframt að finna í grein á vefsíðu Morgunblaðsins frá 4. ágúst 2016 (fskj. 2), á vefsíðu Forseta Íslands (fskj. 3) og í útgefinni Stefnu áfrýjanda frá febrúar 2017 (fskj. 4).

Þá er jafnframt til þess að líta að alls 160.000 manns tilheyra félögum áfrýjanda og þekkja vel starfsemi og vörumerki hans og tengja það við umsótta þjónustu í flokki 41 sem varðar íþrótta- og menningarstarfsemi. Áfrýjandi og vörumerki hans LANDSSAMBAND UNGMENNA-FÉLAGA hefur því fastmótaða og rótróna ímynd í huga þorra fólks.

Með vísan til alls framangreinds byggir áfrýjandi á því, með vísan til framlagðra gagna, að merkið LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA hafi verið í bæði langri og mikilli notkun á Íslandi fyrir þjónustu í flokki 41 og hafi merkið ekki verið talið hafa nægilegt sérkenni í upphafi, þá hafi það öðlast sérkenni við notkun, sbr. 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 13. gr. laga um vörumerki. Vörumerki áfrýjanda er því á grundvelli notkunar einkennandi fyrir starfsemi hans og greinir þjónustu hans frá vörum og þjónustu annarra.

Telur áfrýjandi að ELS hafi ekki sýnt fram á með fullnægjandi hætti að vörumerkið sé ekki tækt til skráningar, þrátt fyrir sannanlega áralanga og athugasemdalausa notkun þess af hálfu áfrýjanda.

Áfrýjandi byggir þess vegna á því, með vísan til alls framangreinds, að merkið LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA sé ekki lýsandi og einkaréttur áfrýjanda á merkinu geti ekki verið takmarkandi fyrir aðra aðila á sama sviði. Hins vegar, hafi merkið ekki talist hafa nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi í upphafi notkunar, þá hafi það öðlast sérkenni og aðgreiningarhæfi við óslitna notkun þess um árabil.

IV.
Niðurlag

Samkvæmt öllu framangreindu sem og með vísan til fyrri bréfa áfrýjanda til ELS í máli þessu og þeirra gagna sem þeim fylgdu, auk nýrra gagna sem eru meðfylgjandi erindi þessu, telur áfrýjandi sýnt fram á að fella beri hina áfrýjuðu ákvörðun úr gildi og fallast á skráningu vörumerkisins LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA samkvæmt umsókn nr. V0103700.

Hvað önnur gögn en fylgja áfrýjun þessari varðar er vísað til þess að samkvæmt 2. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar skal Einkaleyfastofan senda áfrýjunarnefnd fyrirliggjandi gögn í málinu í þríriti. Áskilinn er réttur til

LEX

að leggja fram frekari gögn og athugasemdir þegar gagnaframlagning Einkaleyfastofunnar hefur farið fram.

Virðingarfyllst,

Erla S. Árnadóttir, lögmaður

Fylgiskjöl:

1. Örn Guðnason: Stöndum þétt saman, úr tímaritinu Skinfaxa frá 2011.
2. Lýðháskólinn á Laugarvatni, birt á www.mbl.is 4. ágúst 2016.
3. Um Ungmennafélag Íslands, af vefnum www.forseti.is
4. Samfélaginu til góða, stefna UMFÍ, útgefið febrúar 2017.
5. Kvittun fyrir greiðslu áfrýjunargjalds.

EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

Einkaleyfastofan
Icelandic Patent Office

Engjateigi 3, IS-105
Reykjavík

Sími: 580 9400
Fax: 580 9401

postur@els.is
els.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Bt. Guðrúnar B. Birgisdóttur, ritara
Pósthólf 27
121 Reykjavík

Einnig sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Reykjavík, 28. júní 2019

Tilvísun: 201902-1422, 4.5

Mál nr. 4/2019, LEX lögmannsstofa ehf. f.h. Ungmennafélags Íslands gegn Einkaleyfastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 30. maí 2019, þar sem Einkaleyfastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 30. júlí 2019, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fimmriti.

Einkaleyfastofan gerir í upphafi athugasemdir við hversu seint erindi þetta barst stofnuninni eða rúmum þremur mánuðum eftir dagsetningu greinargerðar áfrýjanda.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA (orðmerki) nr. V0103700, sem hafnað var með erindi, dags. 30. nóvember 2018. Höfnunin byggði á því að merkið uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þá voru framlögð gögn ekki talin nægjanleg til að sýna fram á áunnið sérkenni orðasambandsins LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA á grundvelli 2. mgr. 13. gr. laganna. Ekki var talið hafa verið sýnt fram á að almenningur gerði sér grein fyrir að um væri að ræða vörumerki og þar með viðskiptalegt auðkenni áfrýjanda.

Höfnuninni eru gerð ítarleg skil í greinargerðum stofnunarinnar undir málsmeðferð á fyrri stigum og vísar stofnunin því að meginstefnu til þess sem þar stendur varðandi mat á skráningarhæfi og mat á þeim gögnum sem lögð voru fram. Komi ekki fram frekari gögn sem stutt geta skráningarhæfi merkisins á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml., fer stofnunin fram á að ákvörðun hennar standi.

1. mgr. 13. gr. vml.

Eins og fram kom á fyrri stigum er það er grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vöru/þjónustu uppruna eða eiginleika, eru ekki talin nægilega sérkennileg samkvæmt fyrrnefndri lagagrein. Það er enn mat Einkaleyfastofunnar að LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA sé almenns eðlis og lýsandi og skorti því sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem sótt er um vernd fyrir í flokki 41. Orðið LANDSSAMBAND merkir einkum *landssamtök* eða *landsfélag*, sbr. Snöru veforðabók, sem skýra má sem samtök á landsvísu eða samband/samtök sem vinna sem eitt

um land allt. Þrátt fyrir að orðið UNGMENNAFÉLAG hafi þá merkingu samkvæmt orðabók að vera *sérstök tegund félagsskapar* bera orðin í heitinu með sér að um sé að ræða félag sem ungmenni, þ.e. ungt fólk tilheyrir.

Í greinargerð bendir áfrýjandi á það að félagið hafi lögbundið hlutverk á sviði íþróttamála samkvæmt Íþróttalögum nr. 64/1998 enda komi fram í 5. gr. laganna að *Ungmennafélag Íslands* séu sjálfstæð félagasamtök á sviði íþrótta. Einkaleyfastofan getur fallist á það enda er Ungmennafélag Íslands heiti umsækjanda og er skammstöfunin UMFÍ orðhluti vörumerkis sem skráð er nr. V0103698. Tilvitnuð lög nr. 64/1998 taka hins vegar ekki til orðasambandsins LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA og verður að mati stofnunarinnar að gera greinarmun þarna á milli.

Þá segir að í 6. gr. laganna komi fram að Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og Ungmennafélag Íslands annist skiptingu og breytingu á íþróttahéruðum. Þá er tekið fram að „fjölmörg ungmennafélög og héraðssambönd [séu] aðilar að áfrýjanda", þ.e. Ungmennafélagi Íslands eða „rúmlega 300 ungmenna- og íþróttafélög[...] um land allt". Orð áfrýjanda renna stoðum undir það að orðið *ungmennafélag* sé í raun notað af fjölmörgum aðilum/félögum um allt land en hafi ekki tilvísun til áfrýjanda eins og sér. Í starfsemi hans felst samkvæmt því sem fram kemur í greinargerðinni að halda utan um þessi félög og veita þeim tiltekna þjónustu. Það að vera LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA er því að mati stofnunarinnar lýsing á þeirri starfsemi sem hann sinnir.

Varðandi það sem áfrýjandi nefnir um að orðasambandið sé ekki algengt í viðskiptum eða notað í daglegu máli skal tekið fram að 1. mgr. 13. gr. vml. er í raun tvíþætt. Annars vegar er tekið á því að merki megi ekki, sem slíkt eða aðeins með smávægilegum breytingum, gefa til kynna tegund, ástand, magn, notkun vöru/þjónustu o.fl., þ.e. vera almenns eðlis eða lýsandi fyrir þá vöru/þjónustu sem sótt er um vernd fyrir. Hins vegar er tekið fram að sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða notuð séu í daglegu máli. Merki áfrýjanda fellur að mati Einkaleyfastofunnar að meginstefnu til undir það fyrrnefnda, þ.e. orðin í merkinu lýsa einkum tegund og eiginleikum þeirrar þjónustu sem áfrýjandi veitir. Til þess þurfa orðin ekki að vera algeng í viðskiptum eða daglegu máli eins og fjallað er um í síðari hluta ákvæðisins, þó þau geti verið það enda eiga í slíkum tilvikum sömu sjónarmið við. Þá er talið nægjanlegt að einn þáttur merkis sé lýsandi svo það teljist vera óskráningarhæft, sbr. þau viðmið sem sett voru fram í máli áfrýjunarnefndar nr. 12/2004 SILK ESSENTIALS þar sem viðmiðum í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P DOUBLEMINT var beitt. Einkaleyfastofan telur orðasambandið LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA í raun falla undir þau viðmið, þ.e. að líklegt sé að það verði notað sem almenn lýsing á þjónustu áfrýjanda, um sé að ræða venjubundna orðnotkun, þ.e. menn átti sig fljótt á því til hvers er vísað þegar það er notað og jafnframt telur stofnunin að viðkomandi eiginleikar séu mikilvægir fyrir þá þjónustu sem merki áfrýjanda er ætlað að auðkenna. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur áfrýjandi ekki sýnt fram á að almenningur tengi orðasambandið eingöngu við starfsemi hans.

Að framangreindu sögðu er það ennfremur mat stofnunarinnar að LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA geti ekki talist vísbendandi fyrir þá þjónustu sem sótt er um. Merkið lýsir að mati stofnunarinnar ákveðnum eiginleikum þjónustunnar með hefðbundnum hætti og ekki er þörf á ímyndunarafli til að gera sér í hugarlund hvað það stendur fyrir.

Jafnræðisregla stjórnsýslulaga

Í greinargerð áfrýjanda er bent á nokkrar skráningar merkja sem áfrýjandi telur sambærilegar því merki sem hér um ræðir. Er í því sambandi að því vikið að málsmeðferð skuli taka mið af jafnræðisreglu stjórnsýslulaga sem fram kemur í 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Skráningar þær sem áfrýjandi listar upp og telur sambærilegar eru þær sömu og byggt var á í greinargerðum á fyrri stigum. Vísar stofnunin einkum til þess sem fjallað var um í því sambandi, m.a. í greinargerð dags. 2. maí 2018.

Einkaleyfastofan áréttar að níu þeirra skráninga sem umsækjandi vísar til eru orð- og myndmerki og því er ekki hægt að bera þau saman við orðmerkið sem hér er til umfjöllunar. Annað mat fer fram á skráningarhæfi slíkra merkja en þegar um er að ræða orðmerki og þá hefur, eins og áfrýjandi bendir á, framkvæmd við mat á sérkenni merkja tekið breytingum í gegnum tíðina, einkum með innleiðingu á strangara mati í samræmi við svonefnt CP3 verkefni. Það verkefni varðar þó eingöngu sérkenni orð- og myndmerkja sem innihalda lýsandi myndhluta ásamt lýsandi orðhluta og hefur því ekki áhrif á mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi orðmerkja.

Hvað varðar orðmerki þau sem áfrýjandi vísar til, þá eru þau frá árunum 2004, 2006 og 2010. Nokkuð langt er því um liðið frá því merkin voru skráð og á þeim tíma sem þau voru til meðferðar voru þau talin uppfylla skilyrði ákvæðisins. Stofnunin telur umræddar skráningar ekki vera sambærilegar því merki sem hér er til umfjöllunar en er eins og áður hefur komið fram ekki bundin af fyrri skráningum. Vörumerkjaréttur er að auki þess eðlis að skoða verður hvert mál fyrir sig út frá þeim orðum sem í merkinu eru og heildarmynd merkisins, merkingu orðanna og tengslum þeirra við þær vörur og/eða þjónustu sem sótt er um, almenna notkun og málvenju, aðstæðum í hverju máli o.fl.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar hafi við mat á skráningarhæfi merkisins LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA hafi verið gætt í hvívetna.

2. mgr. 13. gr. vml.

Við mat á skráningarhæfi orðs eða orðasambands sem í upphafi skortir sérkenni eru gerðar ríkar kröfur til þess að það hafi öðlast sérkenni með notkun, sbr. Hrd. 538/2012 (Hótel Keflavík). Notkun er hins vegar ekki nægjanleg ein og sér þegar kemur að mati skv. 2. mgr. 13. gr. vml. og umfangið segir ekki alla söguna. Lykilatriði er að notkun hafi verið nokkuð umfangsmikil, langvarandi og hafi leitt til þess að umrætt merki, eins og það kemur fyrir í umsókn, hafi öðlast yfirfærða merkingu umfram hina eiginlegu lýsingu sem orðið/orðin fela í sér. Þá þarf sú notkun að hafa leitt til þess að neytendur á þeim markaði sem sótt er um vernd tengi það við vörur og/eða þjónustu frá tilteknum aðila og geti aðgreint þær frá sömu eða sambærilegum vörum og/eða þjónustu annarra. Meirihluti markhóps þarf þ.a.l. að gera sér grein fyrir því að um sé að ræða vörumerki og auðkenni tiltekins aðila á markaði, sbr. til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 30/2004 ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA.[1] Gögn sem sýnt geta fram á áunnið sérkenni merkis eru notkun þess sem vörumerkis, t.d. á bréfhausum, í auglýsingum, bæklingum, reikningum, markaðsefni, kannanir o.fl.

[1] Á sömu sjónarmiðum er byggt í úrskurðum nefndarinnar í máli nr. 5/2001 JÓLASÍLD og nr. 5/2009 ÖLGERÐIN.

Varðandi þau gögn sem lögð voru fram á fyrri stigum vísar Einkaleyfastofan til fyrri umfjöllunar og áréttar það mat að þau geti ekki talist sýna fram á að um vörumerki og þar með viðskiptalegt auðkenni áfrýjanda sé að ræða. Í þeim gögnum kom fram að Ungmennafélag Íslands, skammstafað UMFÍ, hafi verið stofnað árið 1907. Lýsing á félaginu fylgir iðulega í kjölfarið, þ.e. „sem er landssamband ungmennafélaganna", sbr. grein úr Skinfaxa (fylgiskjal D, ódagsett). Þau gögn sem lögð voru fram voru flest ódagsett eða nýleg (2007, fylgiskjal B). Eitt er þó dagsett 8. janúar 1969 (fylgiskjal F). Aðeins var um sjö framdregin gögn að ræða sem að mati stofnunarinnar eru ekki nægjanleg að umfangi til þess að meta áunnið sérkenni og aðgreiningarhæfi á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. Þá benda þau ekki til þess að LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA hafi verið notað sem vörumerki áfrýjanda.

Hið sama á við um þau gögn sem lögð eru fram með greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar. Fylgiskjal nr. 1 er ódagsett en af textanum má ráða að það sé frá 2011-2012. Þar kemur fram umfjöllun um áfrýjanda, Ungmennafélag Íslands og tekið er fram að það sé „landssamband ungmennafélaga". Það sama kemur fram í fylgiskjölum nr. 2 frá árinu 2016, nr. 3 (ódagsett) og fylgiskjali nr. 4 frá 2017. Í öllum tilvikum er því um að ræða umfjöllun um heiti áfrýjanda, Ungmennafélag Íslands eða UMFÍ, sem auðkenni en landssamband ungmennafélaga sem lýsingu á félaginu.

Framangreind gögn eru að mati Einkaleyfastofunnar ekki nægjanlega umfangsmikil til þess að sýna fram á að yfirfærð merking hafi átt sér stað og að almenningur tengi LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA við áfrýjanda einan. Gögnin bera það heldur ekki með sér að orðasambandið hafi verið notað af hálfu áfrýjanda sem vörumerki eða viðskiptalegt auðkenni heldur fremur sem lýsing á þeirri starfsemi sem hann sinnir.

Einkaleyfastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar verði staðfest, leiði önnur rök eða gögn áfrýjanda ekki til þess að endurskoðun fari fram á skráningarhæfi merkisins í heild eða að hluta á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml.

Virðingarfyllst,

Einkaleyfastofan

Margrét Hjálmarsdóttir

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur