Ár 2014, þriðjudaginn 6. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 9/2012:

Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. Apple Inc., Bandaríkjunum
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar
frá 3. október 2012
um að hafna skráningu á vörumerkinu
SMART COVER (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1086474.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 30. október 2012, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 3. október 2012, um að synja skráningu á vörumerkinu SMART COVER (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1086474. Þess var krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið.

Málavextir:

I.

ELS barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 25. ágúst 2011, um yfirfærslu til Íslands á alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, SMART COVER, nr. 10866474. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur í flokki 9.[1]

Í bréfi ELS til WIPO, dags. 8. nóvember 2011, kom fram að merkið fengist ekki skráð hér á landi þar sem það teldist ekki til þess fallið að aðgreina vörur/þjónustu eiganda þess frá vörum/þjónustu annarra. Bent var á að vörumerki teldist ekki hafa nægjanlegt sérkenni ef það

[1] Vörulistinn er á ensku. Óskað var skráningar fyrir eftirtaldar vörur í flokki 9: Accessory for a handheld mobile digital electronic device that functions as a protective and decorative cover and a stand.

eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfi til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara væri framleidd. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli. ELS kvað synjunina byggjast á 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) og eiga við um allar vörur í flokki 9.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 22. febrúar 2012, kom fram að hann teldi höfnun hafa byggst á því að merking orðasambandsins SMART COVER væri þekkt og því skorti merkið sérkenni fyrir þær vörur í flokki 9 sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Hann taldi ekki unnt að synja um skráningu á grundvelli 13. gr. vml. og fullyrti að merkið væri vel til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra framleiðenda. Þá kvað hann íslenska þýðingu vörulistans vera svohljóðandi: „aukabúnaður fyrir hreyfanlegan stafrænan búnað til að hafa í hendi til þess að vernda og skreyta og standur". Þá sagði orðrétt:

> Samkvæmt 3(1)(b) tilskipunar 89/104/EBE frá 21.12.1988 (nú tilskipun 2008/95/EC) um samræmingu löggjafar um vörumerki er óheimilt að skrá merki ef þau eru „devoid of any Distinctive Character" en skv. grein 3(1)(c) eru merki sem eru lýsandi óskráningarhæf. Hvort tveggja rúmast innan 13. gr. vml.

Umboðsmaður áfrýjanda benti á að báðar framangreindar ástæður gætu átt við um synjun á skráningu en það skipti máli fyrir eiganda merkis að vita á hverju höfnun byggðist til að geta brugðist við henni. Þá kvað hann ekki ljóst á hvaða forsendu merkinu væri hafnað en hann teldi merkið uppfylla kröfur 13. gr. vml. um sérkenni. Bent var á að áfrýjandi notaði merkið með góðum árangri en orðasambandið væri sett saman úr orðum sem allir þekktu en saman mynduðu þau sérkennilegt orðasamband í skilningi vörumerkjalaga. Því næst benti umboðsmaður áfrýjanda á skráningar úr vörumerkjaskrá sem hann taldi eiga að leiða til skráningarhæfis merkis áfrýjanda. Jafnframt hélt hann því fram að orðið „eingöngu" í 13. gr. vml. leiddi til þess að orðmerki, sem fælu í sér fleiri en eitt orð og þar sem eitt eða fleiri þeirra orða uppfylltu kröfuna um sérkenni, uppfylltu skilyrði 13. gr. Vísað var til fræðirita og þá sagði orðrétt:

> Orðið SMART eitt sér er skráningarhæft fyrir þær vörur sem hin alþjóðlega skráning nær til og sama á við um orðasambandið SMART COVER. Einkaleyfastofan hefur ekki rökstutt á hvern hátt orðin í merkinu eða orðasambandið í heild tengist þeirri vöru sem hin alþjóðlega skráning nær til.

Þá var bent á að ef ELS teldi orðasambandið vera vísbendandi (e. suggestive) teldist það eftir sem áður skráningarhæft og vísaði hann til úrskurðar áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og

einkaleyfamálum í svokölluðu POWERWARE-máli[2]. Fullyrt var að viðurkennt væri í framkvæmd að vörumerki teldust uppfylla kröfur vörumerkjalaga þó svo að þau væru vísbendandi, þ.e. gæfu eitthvað í skyn án þess að teljast lýsandi. Einnig var vísað til dóms dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í sk. DOUBLEMINT-máli[3] og til BLOODSTREAM-máls fyrir kærunefnd Evrópsku skráningarskrifstofunnar (OHIM). Umboðsmaður áfrýjanda kvað áfrýjanda eiga rétt á því að rökstuðningur skráningaryfirvalda væri atviksbundinn svo ljóst væri að merki hans hefði verið tekið til sjálfstæðrar rökstuddrar úrlausnar. Var í þessu sambandi vísað til 19. gr. vml. og meginreglna stjórnsýsluréttar. Þess var krafist að lokum að vörumerkið SMART COVER yrði auglýst til andmæla sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1086474.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 22. maí 2012, var tilvísun til 13. gr. vml. ítrekuð. Þá sagði orðrétt:

> Orðasambandið SMART COVER óskast skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 9. Samkvæmt *Snöru vefbókasafni* merkir orðið SMART m.a. *finn, flottur, klár, skýr, snjall*. Þá merkir orðið COVER m.a. að *þekja, klæða, hylja, verja, umslag, kápa, lok*. Með hliðsjón af merkingu orðanna er það mat Einkaleyfastofunnar að orðasambandið SMART COVER sé til þess fallið að kalla fram þau hughrif meðal neytenda að um sé að ræða vöru sem sé sniðugt/snjallt að hylja/verja eitthvað með, sem gefi þannig til kynna almenna lýsingu á eiginleikum vörunnar. Þá sé jafnframt verið að vísa til þess að um sé að ræða vörur sem þyki fín/flott.

Þá benti ELS á að heildarmynd merkja væri skoðuð með hliðsjón af vörum/þjónustu sem henni væri ætlað að auðkenna og tekið væri tillit til allra aðstæðna, einkum hversu lengi og hversu mikið merki hefði verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. ELS taldi þau merki sem áfrýjandi hefði nefnt máli sínu til stuðnings ekki vera sambærileg hinu umdeilda merki. ELS taldi merki áfrýjanda ekki dæmi um vísbendandi merki heldur að það væri beinlínis lýsandi og var því ekki fallist á skráningu merkis áfrýjanda.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 23. júlí 2012, var upplýst að vörumerkið SMART COVER væri skráð hjá OHIM með skráningarnr. 010103273 og hefði stofnunin því talið vörumerkið uppfylla skilyrði tilskipunar um samræmingu löggjafar um vörumerki sem framar er getið. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til fræðirits í stjórnsýslurétti og kvað ELS hafa upplýst um að merki áfrýjanda væri talið skorta sérkenni og vera lýsandi auk þess sem því hefði verið hafnað að merkið gæti talist vísbendandi. Umboðsmaðurinn kvaðst ósammála ELS og taldi rökstuðning stofnunarinnar ekki staðfesta að orðasambandið teldist lýsandi. Þá

---

[2] Mál nr. 3/1990, dags. 28. apríl 1992.
[3] C-191/01.

benti hann á að viðurkennt hefði verið að unnt væri að skrá vísbendandi merki og nefndi úrskurði áfrýjunarnefndar á sviði iðnaðar í málum kenndum við MEDALIST og HOPE.[4] Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði því næst að orðasambandið SMART COVER væri vel til þess fallið að greina vöru áfrýjanda frá vörum annarra aðila og að sú merking sem ELS vísaði til í rökstuðningi sínum ætti ekki að leiða til þess að orðasambandið teldist lýsandi. Því næst vísaði hann til norskra úrskurða. Bent var á að mörg skráð orðmerki sem fælu í sér orðið SMART væru skráð í vörumerkjaskrá og fullyrti hann að ELS beitti strangara mati í þessu máli. Því næst var fjallað um skyldubundið mat stjórnvalda, rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga og jafnræðisreglu sömu laga. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að hinn 1. janúar 1994 hefðu tekið gildi breytingar á vörumerkjalögum vegna aðildar Íslands að hinu evrópska efnahagssvæði. Þá hefði Ísland skuldbundið sig til að aðlaga löggjöf sína um hugverk þannig að samrýmdist reglum bandalagsréttar. Upplýst var að merkið hefði verið skráð í Benelux-löndunum, Frakklandi, Bandaríkjunum o.fl. Því næst fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um niðurstöðu EB-dómstólsins í máli sem varðaði slagorðið VORSPRUNG DURCH TECHNIK.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 3. október 2012, kom fram að stofnunin teldi enn að merkið væri lýsandi ásamt því að skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem því væri ætlað að auðkenna, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Þá sagði orðrétt:

> Ofangreint vörumerki óskast skráð fyrir accessory for a handheld mobile digital electronic device that functions as a protective and decorative cover and a stand í flokki 9. Samkvæmt þessu óskast vörumerkið skráð fyrir vöru sem m.a. er notuð sem cover sem er annað tveggja orða sem mynda ofangreint merki. Samkvæmt þýðingu sem fram kemur í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. maí merkir umrætt orð m.a. að *þekja, klæða, hylja, verja, umslag, kappa, lok.* Í sama bréfi er orðið smart m.a. þýtt sem *finn, flottur, klár, skýr, snjall.* Með hliðsjón af ofangreindum þýðingum telur Einkaleyfastofan að orðasambandið *smart cover* lýsi beint þeirri vöru sem óskað er skráningar fyrir, þ.e. vöru sem er sniðugt/snjallt að hylja/verja eitthvað með og sé þar af leiðandi ekki dæmi um *suggestive* (vísbendandi) merki. Merki sem teljast vísbendandi geta réttilega verið skráningarhæf eins og bent er á í bréfi ykkar, en merki sem lýsa beinlínis vörunni eru það ekki, þó að í þeim geti falist ákveðin vísbending. Af þeim sökum telur Einkaleyfastofan ofangreint merki ekki vera dæmi um vísbendandi merki, heldur beinlínis lýsandi merki.

ELS ítrekaði að stofnunin væri ekki bundin af fyrri skráningum og að mat á skráningarhæfi merkja gæti ekki farið fram án þess að skoða samhengi merkisins við umrædda vöru/þjónustu. Þá benti ELS á að vörumerkjarétturinn væri landsbundinn. ELS féllst ekki á skráningu merkisins SMART COVER.

---

[4] Mál 8/2005 frá 4. maí 2007 og 2/2006 frá 24. september 2007.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 30. október 2012. Krafðist hann þess að ákvörðun ELS yrði hrundið. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 7. október 2013, var vísað til fyrri röksemda og meginreglna stjórnsýsluréttar.

Í greinargerð ELS til nefndarinnar, dags. 17. desember 2013, var bent á að ákvarðanir stofnunarinnar teknar á grundvelli 13. gr. vml. byggðust á sjónarmiðum sem þar kæmu fram, m.a. því að það samrýmist ekki markmiði laganna að unnt sé að öðlast einkarétt á lýsandi eða sérkennalausu orði. Ítrekuð var tilvísun til athugasemda með því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum og vísaði stofnunin að öðru leyti til fyrri rökstuðnings og kvaðst hafna skráningu á merkinu SMART COVER, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1086474.

Í síðari greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til nefndarinnar, dags. 27. febrúar 2014, kom fram að hann teldi ekki hafa komið fram rök sem staðfestu að vörumerkið væri lýsandi fyrir þær vörur sem umsókn næði til. Jafnframt teldi hann vörumerkið vel til þess fallið að aðgreina þær vörur áfrýjanda frá vörum annarra. Þá var vísað til aðfararorða vörumerkjatilskipunar EB en þar kæmi fram í lið 10 að tilgangur með reglum um skráningu vörumerkja væri meðal annars sá að vörumerki þjónuðu því hlutverki að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru/þjónustu gagnvart neytendum. Fullyrt var að EB-dómstóllinn hefði lagt ríka áherslu á að vörumerki gegndu þessu hlutverki gagnvart neytendum og að vörumerki áfrýjanda gegndi þessu hlutverki. Þá kvað umboðsmaðurinn að ELS hefði borið að meta af nákvæmni hvort vörumerkið teldist „allusive" fremur en lýsandi en slíkt mat væri vandmeðfarið og forðast bæri að hrapa að niðurstöðum.

Í síðari greinargerð ELS til nefndarinnar, dags. 3. apríl 2014, kom fram að með 13. gr. vml. væri lögð áhersla á að vörumerkið þyrfti að hafa til að bera nægilegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi til að geta talist vörumerki. Vísað var til þess að sérkenni eða aðgreiningareiginleiki væru forsenda þess að merki gæti gegnt hlutverki sínu sem slíkt en vörumerki væru fyrst og fremst aðgreiningar- og auglýsingamiðill til notkunar í atvinnustarfsemi. ELS taldi merki áfrýjanda ekki til þess fallið að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru áfrýjanda gagnvart neytendum. Byggðist þessi niðurstaða ELS á merkingu orðanna og á því að orðasambandið SMART COVER yrði að telja til þess fallið að kalla fram þau hughrif að um væri að ræða vöru sem væri sniðugt eða snjallt að hylja eða verja eitthvað með. Því taldi ELS orðasambandið fela í sér almenna lýsingu á eiginleikum vörunnar og að

vísað væri til þess að varan væri fín eða flott. ELS kvaðst ekki telja merkið „allusive" og ítrekaði að skráningu á merkinu væri hafnað.

Niðurstaða:

III.

Í málinu er deilt um það hvort orðmerkið SMART COVER fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 9 (e. accessory for a handheld mobile digital electronic device that functions as a protective and decorative cover and a stand), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1086474, sé lýsandi og hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og uppfylla þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama gildir um merki sem byggja á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu lífi. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig og meta aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. gildir um enska tungu.

Í 1. mgr. 13. gr. vml. segir m.a. 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.

Í gögnum málsins kemur fram að það sé mat ELS að orðasambandið SMART COVER sé til þess fallið að kalla fram þau hughrif meðal neytenda að um sé að ræða vöru sem sé sniðugt eða snjallt að hylja eða verja eitthvað með, og það gefi þannig til kynna almenna lýsingu á eiginleikum vörunnar. Þá sé jafnframt verið að vísa til þess að um sé að ræða vörur sem þyki

fínar eða flottar. Að mati áfrýjunarnefndar er enska orðið COVER, sem hefur margvíslega merkingu en getur m.a. þýtt hulstur eða lok, ekki skráningarhæft eitt og sér fyrir þær vörur sem áfrýjandi óskar skráningar fyrir, þ.e. aukabúnað „fyrir hreyfanlegan stafrænan búnað til að hafa í hendi til þess að vernda og skreyta og standur", sbr. einnig 1. mgr. 15. gr. vml. þar sem fram kemur að vörumerkjaréttur sá sem menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Enska orðið SMART getur einnig haft margvíslega merkingu og þýðir m.a. fínn eða klár. Þótt fallast megi á að merkið geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að snjallt sé að hylja eitthvað með vörunni verður ekki séð að orðasambandið SMART COVER feli í sér almenna lýsingu á þeirri vöru sem sótt er um skráningu fyrir. Að mati áfrýjunarnefndar veitir orðið SMART merkinu þannig nægjanlegt sérkenni til að unnt sé að fallast á skráningu þess fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Með vísan til þess sem að framan er rakið fellst áfrýjunarnefnd á skráningu merkisins.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 3. október 2012, um að hafna skráningu á vörumerkinu SMART COVER, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1086474, er hrundið.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir