

Ár 2025, fimmtudaginn 3. apríl, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 11/2022:

**Tegó ehf.
f.h. SHISEIDO
AMERICAS
CORPORATION,
Bandaríkjunum
gegn
Hugverkastofunni
vegna ákvörðunar hennar
frá 31. október 2022 um
að synja umsókn um
skráningu á merkinu
PROTINI, sbr. alþjóðlega
vörumerkjaskráningu nr.
1548694.**

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 3. september 2020, um að óskað væri eftir því að vörumerkið PROTINI (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1548694, öðlaðist gildi hér á landi til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 3.¹ Í bréfi Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 22. desember 2021, var skráningu synjað með vísan til 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 21. mars 2022, var synjuninni andmælt og vísað til 1. mgr. 2. gr. vml. og 1. og 3. tölul. 1. mgr. sömu laga. Sagði umboðsmaður orðmerkið PROTINI vera tilbúið orð sem fyndist ekki í orðabók og væri það grípandi og auðvelt að muna. Það minnti á skemmtileg orð eins og *martini* eða *bikiní*. Benti hann á að við mat á því hvort merki teldist nægilega sérkennilegt til að þjóna því hlutverki að greina vörur tiltekins aðila frá vörum annarra væri ekki gerð krafa um listræna sköpun eða hugmyndaauðgi. Taldi umboðsmaður merkið vel til þess fallið að þjóna þessu hlutverki og væri það frumlegt og óvenjulegt og grípandi fyrir neytendur.

Þá kom fram að ekkert benti til þess að prótín væri sérstaklega algengt innihaldsefni í snyrtivörum en það algengasta væri vatn en prótín væru þó líka notuð í snyrtivörum eins og margar aðrar vörur. Taldi umboðsmaður merkið hvorki fela í sér almenna lýsingu á þeirri vöru sem því væri ætlað að auðkenna né lýsti það eiginleikum sem væru mikilvægir fyrir hana. Bent

¹ Tilkynningin er á ensku sem og vörulistinn sem var svohljóðandi: Face creams; skin moisturizer; non-medicated lotions for face; non-medicated skin care preparations í flokki 3.

var á að um 30 merki með orðhlutann *aqua*, sem þýðir vatn, væru skráð hér á landi til að auðkenna vörur í flokki 3. Fullyrti umboðsmaður að orðmerkið PROTINI gæfi mögulega vísbendingu um eiginleika eða það að varan innihéldi prótín en lýsti alls ekki eðli, eiginleikum, innihaldi eða yfirbragði hennar. Vísað var til fleiri dæma úr vörumerkjaskrá sem umboðsmaður taldi styðja skráningarhæfi merkis áfrýjanda.

Umboðsmaður áfrýjanda kvað þröskuldinn fyrir því hvað teldist nægjanlegt sérkenni ekki vera háan heldur væri þess aðeins krafist að sérkennið væri nægjanlegt til að neytendur gætu aðgreint vörur eins aðila frá vörum annarra og að skráning merkis hindraði ekki aðra í að lýsa sínum vörum eða þjónustu. Væri merkið skráð erlendis, þ.m.t. hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) og í Noregi.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 16. ágúst 2022, var vísað til 2. tölul. 1. mgr. 13. gr., 2. tölul. 2. gr. og 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Taldi stofnunin merki áfrýjanda ekki uppfylla skilyrði þeirra.

Stofnunin taldi orðið *protini* aðeins smávægilega breytt frá þekktu orði, þ.e. íslenska orðinu prótín. Samkvæmt veforðabókinni www.snara.is táknaði orðið flokk flókinna sameinda sem væru byggðar upp af einni eða fleiri keðjum amínósýra sem væru í öllum frumum líkamans og gegndu margvíslegum mikilvægum hlutverkum, eggjahvítuefni. Kvað stofnunin netleit sýna að prótín væri algengt og eftirsóknarvert innihaldsefni í vörum fyrir umhirðu húðar. Að mati stofnunarinnar gæfi merkið til kynna að vörurnar sem því væri ætlað að auðkenna innihéldu prótín og væri það mikilvægur eiginleiki þeirra. Hugverkastofan kvaðst ekki bundin af fyrri skráningum og sagði að við mat á sérkenni væri hvert tilvik fyrir sig metið og aðstæður allar. Ekki væri því sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Þá tækju skráningaryfirvöld í hverju landi sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja. Var umsókn áfrýjanda því enn synjað skráningar og bent á að unnt væri að leggja fram gögn sem sýndu fram á áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 13. gr. vml.

Með bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 31. október 2022, var synjun á skráningu endanlega staðfest fyrir allar vörur sem merkið óskaðist skráð til að auðkenna.

Með áfrýjun, dags. 5. desember 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, þar sem þess var krafist að henni yrði hrundið og að skráning merkisins yrði heimiluð fyrir allar vörur sem merkið óskaðist skráð fyrir.²

² Greinargerð áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort orðmerkið PROTINI, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1548694, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tiltekna vörur í flokki 3, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.

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.

Skilyrði 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 uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta sérhvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfgefið að unnt sé að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum.

Orðmerki áfrýjanda, PROTINI, er tilbúið þriggja atkvæða orð. Að mati áfrýjunarnefndar vísar það til íslenska orðsins *prótín* sem táknar flokk flókinna sameinda sem eru byggðar upp af einni eða fleiri keðjum amínósýra, eru í öllum frumum líkamans og gegna margvíslegum mikilvægum hlutverkum.³ Deilt er um skráningarhæfi merkisins fyrir áburð, krem og húðvörur í flokki 3. Hugverkastofan telur merkið lýsa tilteknum eiginleikum þeirrar vöru sem því er ætlað að auðkenna og að merkið gefi til kynna að vörunar innihaldi prótín sem fullyrt er að sé algengt innihaldsefni í snyrtivörum.

Í dómum Evrópudómstólsins í BABY-DRY-máli og DOUBLEMINT-máli⁴ var fjallað um mat á sérkenni vörumerkja. Í þeim fyrrnefnda var niðurstaðan sú að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðnotkun enskumælandi manna. Lögð var áhersla á það í málinu að merki gæti talist uppfylla kröfuna um sérkenni ef samsetning þess væri ekki eingöngu lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið ætti að auðkenna. Í þeim síðarnefnda var kveðið á um að ef orðmerki byggðist á

³ Veforðabókin www.snara.is (Íslensk Orðabók).

⁴ C-383/99 P og C-191/01 P.

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 vegu. Ekki skipti máli í því sambandi þó orðasambandið væri ekki notað í daglegu máli sem lýsingarorð, heldur var áherslan á möguleika á að það gæti verið notað sem slíkt. Við meðferð DOUBLEMINT málsins voru skilgreind eftirfarandi þrjú viðmið við mat á því hvort orðmerki teldist lýsandi eða ekki: Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerki væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki, í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt menn gætu áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Ef DOUBLEMINT-viðmiðunum er beitt á merki áfrýjanda verður að mati áfrýjunarnefndar ekki talið að merkið PROTINI sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á áburði, kremum og húðvörum. Þá telur nefndin það ekki vera venjubundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum umræddrar vöru, en að mati nefndarinnar felast eiginleikarnir einkum í því að næra eða vernda húð. Að mati nefndarinnar er ekki líklegt að hinn almenni neytandi tengi orðasambandið umsvifalaust við eiginleika umræddrar vöru.

Skráningarhæfi merkja er metið út frá merkinu sjálfu, merkingu þess og með hliðsjón af þeirri vöru eða þjónustu sem því er ætlað að auðkenna. Áfrýjunarnefnd telur orðið *protini* að öllum líkindum skapa hugrenningartengsl hjá hinum almenna neytanda við prótín sem eitt af orkugefandi næringarefnunum (ásamt fitu og kolvetnum). Orðið hefur þó aðra hrynjandi en hið íslenska orð og erlendan rithátt. 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.

Að framangreindu virtu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að merkið PROTINI sé ekki lýsandi fyrir þær vörur í flokki 3 sem það óskast skráð fyrir þó svo að þær vörur sem því er ætlað að auðkenna kunni að innihalda prótín. Þá telur áfrýjunarnefnd að orðasambandið hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að aðgreina vörur eiganda þess frá vörum og þjónustu annarra.

Hafa ber í huga að 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. tryggir að skráning orðmerkis áfrýjanda komi ekki í veg fyrir að aðrir geti í atvinnustarfsemi, í samræmi við góða viðskiptahætti, lýst vörum sínum og þjónustu.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að orðmerkið PROTINI sé skráningarhæft fyrir þær vörur í flokki 3 sem deilt er um í máli þessu.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Áslaug Björgvinsdóttir lögmaður og Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 31. október 2022, um að synja umsókn um skráningu á merkinu PROTINI (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1548694, er hrundið.

Selma Hafliðadóttir

Áslaug Björgvinsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
B.t. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti
Arnarhvoli,
101 Reykjavík

Reykjavík 23. nóvember 2022

Efni: Áfrýjun á ákvörðun dagsett Hugverkastofu að synja alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. PROTINI, nr. 1548694 skráningar hér á landi.

Eigandi: SHISEIDO AMERICAS CORPORATION.

Tilvísun HUG: 202009-7886, 4.1.

Tilvísun okkar: N2136IS

Vísað er til bréfs Hugverkastofu, dagsettu 31. október 2022 þar sem ofangreindri alþjóðlegri umsókn nr. 1548694 fyrir vörumerkið PROTINI er synjað skráningar fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 3.

Með vísan til 1. mgr. 63. gr. laga nr. 45/1997 tilkynnist það hér með að fyrir hönd umbjóðanda okkar, SHISEIDO AMERICAS CORPORATION, 390 Madison Avenue, 15th Floor, New York NY 10017, Bandaríkjunum, er ákvörðun Hugverkastofu, að synja umsókn um skráningu vörumerkisins PROTINI, sbr. alþjóðlega vörumerkjaumsókn nr. 1548694 hér á landi, fyrir allar þær vörur sem sótt var um skráningu fyrir í flokki 3, áfrýjað til áfrýjunarnefnda hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

Það er krafa umbjóða okkar að ákvörðun Hugverkastofu verði hrundið og framangreind alþjóðleg umsókn samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir.

Tilskilið áfrýjunargjald hefur þegar verið innt af hendi og staðfesting þess efnis er meðfylgjandi.

Helstu rök fyrir kröfu umbjóðanda okkar er að vörumerkið PROTINI uppfylli skilyrði skráningar samkvæmt 1. mgr. 2. gr. og skorti ekki sérkenni og aðgreiningarhæfi sbr. 2. og 3. tl. 1 mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 hvað varðar þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir líkt og Hugverkastofa heldur fram. Því skuli merkið samþykkt til skráningar.

Málsástæður og lagarök

Synjun Hugverkastofu byggir á 1. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45, 1997 (hér eftir „vml.“) þar sem Hugverkastofa telur að hinn almenni neytandi muni skilja merkið PROTINI sem íslenska orðið „prótín“. Hugverkastofa telur að merkið gefi til kynna að merkið innihaldi prótín sem sé algengt innihaldsefni í snyrtivörur.

Við getum ekki fallist á niðurstöðu skráningaryfirvalda og færum fyrir því eftirfarandi rök.

Sérkenni og aðgreiningarhæfi

Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 2. gr. vml. getur vörumerki verið hvers konar tákn m.a. orð sem til þess eru fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annara.

Samkvæmt ákvæði 2. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skulu merki ekki skráð ef að þau skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þær vörur eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir. Samkvæmt ákvæði 3. tl. 1. mgr. sömu greinar þá skal ekki skrá vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði. 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. 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.

Líkt og fram kemur í rökstuðningi Hugverkastofu frá 16. ágúst sl. þá er það mat Hugverkastofu að vörumerkið PROTINI sé smávægileg breyting á íslenska orðinu prótín og vísa til eftirfarandi skilgreiningar á orðinu úr Snöru veforðabók *„flokkur flókinna sameinda sem byggðar eru upp af einni eða fleiri keðjum amínósýra, eru í öllum frumum líkamans og gegna margvíslegum hlutverkum, eggjahvítuefni prótein“* að hinn almenni neytandi muni skilja merkið PROTINI sem íslenska orðið „prótín“. Hugverkastofa telur að merkið gefi til kynna að merkið innihaldi prótín sem sé algengt innihaldsefni í snyrtivörur.

Við getum ekki fallist á það að prótín sé algengt innihaldsefni í snyrtivörum, prótín eru vissulega notað í snyrtivörur um það verður ekki deilt hins vegar eru prótín ekki notuð í snyrtivörur þannig að neytendur tengi prótín sérstaklega við þær vörur umfram aðra. Í huga neytenda eru prótín fyrst og fremst byggingarefni líkamans og að prótín sé notað í matvörur og fæðubótarefni. Við netleit þá kemur í ljós að algengasta innihaldsefni í snyrtivörum eru vatn

en önnur efni sem talin eru upp eru bindiefni, rotvarnarefni, þykkingarefni, mýkingarefni, litarefni og ilmefti.¹ Prótín geta vissulega og eru notuð í snyrtivörur líkt og áður segir. Prótín eru líka notuð í mjög margar aðrar neysluvörur, þar sem prótín er byggingarefni líkamans og eru t.d. hár, neglur og vöðvar mannslíkamans mestmegnis gerð úr prótínum. Prótín eru enda samheiti yfir mjög mörg efni sem eru notuð í ýmsar vörur en algengar tegundir sem notaðar eru t.d. í snyrtivörur og fæðubótarefni eru kollagen, elastín, jojoba, og keratín. Hugverkastofa hefur samþykkt vörumerki til skráningar í flokk 3 sem svipar mjög til þessara tegunda prótína og eru að okkar mati ekki ólíkari nöfnum þessara prótína en vörumerkið sem hér um ræðir. Þar má sem dæmi nefna Codlagen (orðmerki) skráning nr. V0113398 frá 2019 í flokki 1 og 3, þarna er aðeins einum bókstaf breytt en um að ræða orðaleik líkt og í þessu mál þar sem samt sem áður vísar til þeirra vara sem merkið óskast skráð fyrir kollagen (e. collagen) unnið úr þorsk og ELASTYL (orðmerki) skráning nr. 1319/1997 frá 1997 í flokki 1 og 3, þar sem aðeins munar einum bókstaf á merkinu og prótíninu elastín (e. elastin).

Það er rétta að hafa í huga að prótín er samheiti yfir fjöldamörg efni sum hver sem eru notuð í snyrtivörur s.s kollagen, elastín, keratín. Það er að okkar mati langt frá því að neytendur tengi prótín beint við snyrtivörur eða að það sé vísað til prótína þegar verið er að kynna snyrtivörur enda hefur ekkert komið fram sem bendir til þess. Ef eitthvað þá má ætla að prótín séu hvað helst tengd í huga neytenda við fæðubótarefni en ekki við snyrtivörur eða krem. Ef að orðinu „protini“ er slegið inn t.d. í Google leitarvélina þá koma nær eingöngu upp tilvísanir og umfjallanir um vörur umbjóðanda okkar

<https://corp.shiseido.com/en/brands/drunkelephant/> sjá hjálagt fylgiskjal 1 sem eru fyrstu 5 blaðsíður úr netleit sem framkvæmd var í mars á þessu ári.

Orðmerkið PROTINI er tilbúið orð sem finnst ekki í orðabók og þannig er búið að búa til nýtt orð sem er í senn grípandi og auðvelt að muna. Um er ræða eins konar orðaleik þar sem PROTINI minnir til dæmis á skemmtileg orð eins kokteillinn „martini“ eða „bikíni“. Vissulega er það líkt íslenska orðinu prótín en vörumerkið er einfaldlega ekki smávægileg breyting á því orði líkt og Hugverkastofa heldur fram heldur skapar vörumerkið alveg nýja upplifun í huga neytenda og gerir merkið fullkomlega til þess fallið að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá vörum annara.

Við mat á því hvort vörumerki hafi til að bera nægjanleg sérkenni skiptir megin máli að merkið sé til þess fallið að greina vörur umbjóðanda okkar frá vörum annara. Við mat á því hvort merki sé nægjanlega sérkennandi til þess að þjóna þessu hlutverki er ekki gerð krafa um að vörumerkið nái ákveðnu stigi málfræðilegrar eða listrænnar sköpunar eða hugmyndaauðgi,

¹ Sjá t.d. <https://my.rsc.org/blogs/619/2031> og <https://www.science.org.au/curious/people-medicine/chemistry-cosmetics>

líkt og fram kemur í dómi Evrópusambandsdómstólsins nr. C-329/02 P, málsgrein 41. Einungis er gerð krafa um það að merkið geri neytendum kleift að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá vörum annara aðila á markaði.

Líkt og fram hefur komið teljum við að vörumerkið PROTINI sé sérstaklega vel til þess fallið þar sem það um er að ræða eitt stakt orð sem er í senn frumlegt og óvenjulegt og vekur þar af leiðandi athygli neytenda. Merkið er grípandi fyrir neytendur, sér í lagi í tengslum við þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir, og þeir eiga því auðvelt með að þekkja það aftur og leggja á minnið. Það er því sérstaklega vel til þess fallið að gera neytendum kleift að greina vörur umbjóðanda okkar frá vörum annara.

Við leggjum áherslu á að þröskuldurinn fyrir það hvað telst nægjanleg sérkenni er ekki mjög hár heldur líkt og áður segir og þarf merki aðeins að hafa til að bera lágmarks sérkenni til þess að teljast skráningarhæft þ.e. að almenningur geti aðgreint vörur umbjóðanda okkar frá vörum annara líkt og fram kemur í dómi Evrópusambandsdómstólsins í mál nr. T-441/05 IVG Immobillen gegn OHIM, sjá málsgrein 56.

Líkt og fram hefur komið synjar Hugverkastofa vörumerkinu PROTINI verndar í flokki 3 fyrir „*Face creams; skin moisturizer; non-medicated lotions for face; non-medicated skin care preparations.*“. Gefur Hugverkastofa sér að merkið gefi til kynna að merkið innihaldi prótín sem sé algengt innihaldsefni í snyrtivörur.

Á þetta verður heldur ekki fallist. Við bendum á að ekkert bendir til þess að prótín sé sérstaklega algengt innihaldsefni í snyrtivörum líkt og Hugverkastofa heldur fram þó að það sé notað í snyrtivörur. Við netleit þá kemur í ljós að algengasta innihaldsefni í snyrtivörum eru vatn en önnur efni sem talin eru upp eru bindiefni, rotvarnarefni, þykkingarefni, mýkingarefni, litarefni og ilmefti.²

Prótín eru vissulega líkt og fram hefur komið notuð í snyrtivörur, líkt og í mjög margar aðrar neysluvörur, þar sem prótín er byggingarefni líkamans og eru t.d. hár, neglur og vöðvar mannslíkamans mestmegnis gerð úr prótínum. Prótín eru enda samheiti yfir mjög mörg efni sem eru notuð í ýmsar vörur en algengar tegundir sem notaðar eru t.d. í snyrtivörur og fæðubótarefni eru kollagen, elastín og kreatín en það er langt frá því að neytendur tengi prótín beint við snyrtivörur eða að það sé vísað til prótína þegar verið er að kynna snyrtivörur enda hefur ekkert komið fram sem bendir til þess. Ef eitthvað þá má ætla að prótín séu hvað helst tengd í huga neytenda við fæðubótarefni en ekki við snyrtivörur eða krem. Ef að orðinu

² Sjá t.d. <https://my.rsc.org/blogs/619/2031> og <https://www.science.org.au/curious/people-medicine/chemistry-cosmetics>

„protini“ er slegið inn t.d. í Google leitarvélina þá koma nær eingöngu upp tilvísanir og umfjallanir um vörur umbjóðanda okkar

<https://corp.shiseido.com/en/brands/drunkelephant/> sjá hjálaga fylgiskjal 1 sem eru fyrstu 5 blaðsíður úr netleit.

Við mat á því hvort merkið sé lýsandi hefur áfrýjunarnefnd í mörgum af sínum úrskurðum tiltekið að horfa beri til þess hvort líklegt sé að viðkomandi vörumerki verði notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru, hvort það feli í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna og hversu mikilvægir slíkir eiginleikar séu fyrir vöruna. Þótt orðin séu almenns eðlis þá verður hvorki séð að tilbúna orði PROTINI feli í sér almenna lýsingu á þeirri vöru sem sótt er um skráningu fyrir né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vörunnar. Þá verður ekki talið að PROTINI hafi að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þá vöru sem sótt er um skráningu fyrir. Þannig verður ekki séð að aðrir sem bjóða sambærilega vöru hafi þörf á að nota orðasambandið PROTINI til að auglýsa vöru sína enda tilbúið orð sem ekki finnst í orðabókum. Merkið er þannig hvorki lýsandi né skortir það sérkenni fyrir þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir.

Hugverkastofa telur að þrátt fyrir að viðurkennt sé að taka beri mið af því hvernig Evrópudómstóllinn túlkar skilyrði um sérkenni er því ekki þar með sagt að DOUBLEMINT-viðmiðin eigi sjálfkrafa við að öllu leyti í hverju tilviki.

Í þessu máli bentum við Hugverkastofu á að umbjóðandi okkar hefur skráð vörumerki sitt PROTINI án vandkvæða í fjöldamörgum löndum um allan heim, sjá fylgiskjal 2. Við bendum sérstakleg á að merki umbjóðanda okkar PROTINI hefur verið skráð í flokki 3 í Evrópusambandinu, Bretlandi, Nýja Sjálandi, Noregi og Bandaríkjunum sbr. meðfylgjandi gögn. Við vekjum athygli á því að öll þessi skráningaryfirvöld meta skráningarhæfi út frá enskumælandi almenningi og ekkert þeirra hefur metið það svo að merkið sé lýsandi eða sérkennalaust í tengslum við vörur í flokki 3. Jafnframt er rétt að taka fram að hvergi hefur merkið verið skráð á grunvelli markaðsfestu eða notkunar. Sjá útprent af vef EUIPO, USPTO, UKPTO og NIPO.³

Í þessu mál hafnar Hugverkastofa ekki aðeins því að viðmið Evrópudómstólsins varðandi mat á sérkenni vörumerkja eigi við heldur ákveður stofnunin að líta heldur ekki til ákvarðana annara skráningarskrifstofa við mat á skráningarhæfi.

³ Fylgiskjal 3

Þegar um er að ræða matskenndar stjórnsákvæðanir líkt og í þessu máli þá teljum við að Hugverkastofu beri að líta til þess hvernig skráningaryfirvöld sem búa við eins eða sambærilegt lagaumhverfi hafa metið vörumerkið sem um ræðir. Jafnframt teljum við rétt að stofnunin taki tillit til sinna eigin fordæma.

Varðandi þetta atriði bendir Hugverkastofa á að hún sé ekki bundinn af fyrri skráningum sínum og ekki sé sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Um það er ekki deilt þegar um er að ræða einstakar skráningar heldur það að Hugverkastofa hefur ítrekað skráð vörumerki sem við teljum fullkomlega sambærileg umsókn umbjóðanda okkar.

Við bendum á að fleiri efni eru algeng innihaldsefni í snyrtivörum og líkt og fram kemur hér að framan þá er eitt algengasta innihaldsefni í snyrtivörum, þá sérstaklega kremum, vatn. Það þarf aðeins að skoða aftan á pakkningar slíkra vara til þess að sjá að vatn (aqua) er oftast en ekki fyrsta innihaldsefnið. Það hefur hins vegar ekki staðið í vegi fyrir því að Hugverkastofa samþykki vörumerki sem innihalda orðhlutan AQUA til skráningar en þau eru alls 30 á skrá í vörumerkjaskrá í flokki 3. Enda tengja neytendur vörumerkin ekki beint við innihaldsefni varanna sem um ræðir þar sem líkt og með prótín þá er vatn í mörgum vörum og ekki sérkennandi fyrir snyrtivörur. Yfirleitt er áherslan í markaðssetningu á kremum og snyrtivörum til neytenda á virkni þeirra frekar en innihaldsefnin og það er frekar það sem neytendur tengja við. Þar á meðal má nefna skráningar fyrir vörumerkin AQUANOL, AQUAGEL, AQUABOOST, AQUAFRESH, AQUA POWER, AQUA EFFECT, AQUA ESSENCE, AQUAFRESH WHITENING, Aqua Glycolic⁴, AQUAMARINE en allt eru þetta orðmerki sem skráð eru í vörumerkjaskrá hér á landi fyrir vörur í flokki 3.

Hugverkastofa hefur jafnframt skráð orðmerkin SMOOTH MINERALS, MINERAL NUDE MINERAL FX og BAREMINERALS fyrir snyrtivörur í flokki 3 en jarðefni (e. minerals) er samheiti yfir efni sem m.a. eru notuð í snyrtivörur líkt og prótín.⁵

Við höfum jafnframt bent á fleiri merki sem við teljum sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar þar sem mögulegum innihaldsefni eru notuð til þess að skapa vörumerki sem mögulega er vísbendandi um innihald viðkomandi vöru en hefur eigi að síður til að bera nægjanleg sérkenni til þess að gera neytendum kleyft að auðkenna vöruna sem um ræðir sem dæmi er orðmerkið VITAMINIS skráning nr. 1216/1991 skráð fyrir sælgæti í flokki 30, VITEYES (orðmerki) skráning nr. 873049 skráð fyrir „Vitamin supplements to promote eye health.“ í flokki 5, Iceprotein (orðmerki) skráning nr. 29/2014 skráð fyrir fæðubótaefni í flokki 5 og Iceprotein skráning nr. V0098603 m.a. fyrir netverslun með fæðubótaefni í flokki 35 og þróun

⁴ Bæði „aqua“ og „glycol“ eru innihaldsefni í snyrtivörum.

⁵ <https://www.omicsonline.org/open-access/use-of-minerals-as-ingredients-in-cosmetics-99371.html> (sótt 22.11.2022)

fæðubótaefni í flokki 42, PROTEINELLA skráning nr. 1390422 fyrir „Chocolate creams; chocolates; cocoa based creams in the form of spreads“ í flokki 30, PROTEIN FOR THE PLANET skráning nr. 1402891 skráð m.a. í flokki 5 fyrir fæðubótaefni og 29 fyrir prótínvörur ýmiskonar, ICELAND PROTEIN Healthy - Fresh – Natural skráning nr. V0120372 stílfært orðmerki fyrir m.a. skráð fyrir fæðubótaefni í flokki 5, próteinmjólk í flokki 29 og prótínstykki í flokki 30.

Hugverkastofa bendir á að sum þessara merkja séu stílfært og í öðrum tilfellum sé um að ræða merki sem skráð voru fyrir 2017 þegar Hugverkastofa tók upp breytt viðmið við skráningar orð- og myndmerki. Það hins vegar leiðir það ekki til þess að líta skuli framhjá þeim viðmiðum varðandi skráningarhæfi sem Hugverkastofan hefur skapað með ákvörðunum sínum sérstaklega eftir 2017 og þeim réttmætu væntingum sem umsækjandi hefur þegar hann sækir um skráningu vörumerkis.

Við bendum á að Hugverkastofa hefur á þessu ári samþykkt merki til skráningar sem eru mjög sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar sem dæmi YUZULAÐI fyrir gosdrykki og aðra óáfenga drykki í þar sem yusu⁶ er bragð sem samsett er með seinni hluta sem gæti verið (súkkulaði) þannig vekur merkið upp ákveðin hughrif um innihald eða einkenni viðkomandi vara en er ekki lýsandi. Það sama á við um vörumerki umbjóðanda okkar PROTINI. Annað merki af sama toga er orðmerkið LIMELON (orðmerki) skráð fyrir ávexti í flokki 31 og stílfært sama vörumerki LIMELON JUICY MELON WITH A TOUCH OF LIME, orðhlutinn LIMELON er í forgrunni merkisins þar sem límónu sneið er í bakgrunni og í texta merkisins kemur fram að um sé að ræða blöndu af melónu og límónu bragði sem sagt lime(me)lon. Fleiri skráningar er hægt að nefna s.s. COCOCARE (skráning nr. skráð í flokki 3, enska orðið „COCO“, sem þýðir samkvæmt Snöru netorðabók kókos. Kókosafurðir eru mikið notaðar í snyrtivöruridnaðinn og þar sem eiginleikar kókosafurða og kókoslykt þykja eftirsóttir eiginleikar snyrtivara og seinni orðhlutinn „CARE“ mikið notaður í tengslum við vörur í flokki 3 s.s. ensku orðin „skincare“, „haircare“ o.s.fv.. Orðmerkið OATLY (alþjóðleg skráning nr. 1393445) er skráð hér á landi fyrir drykki úr höfrum, er að okkar mati fullkomlega sambærilegt vörumerkinu sem hér um ræðir PROTINI.

Af framangreindum dæmum er ljóst að þröskuldurinn fyrir því hvað telst nægjanleg sérkenni er ekki hár heldur er einungis gerð krafa um að að sérkennið sé nægjanlegt til þess að neytendur getir aðgreint vörur eins aðila frá vörum annars og að vörumerkjaskráningin hindri ekki aðra aðila í að lýsa sínum vörum eða þjónustu. Það er alls ekki óalgengt að vörumerki séu búin til með því að nota efni sem tengjast viðkomandi vörur á einhvern hátt en þó á þann hátt að úr verði eftirtektavert og frumlegt vörumerki líkt og OATLY og PROTINI.

⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Yuzu>

Samantekt

Það er okkar mat að merkið sem sótt er um, PROTINI, hafi til að bera bæði sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé vel til þess fallið að aðgreina vörur umbjóðandi okkar frá vörum annara og veita þeim sérkenni í huga almennings. Merkið er skemmtilegur orðaleikur sem í senn vekur athygli og forvitni neytenda. Séu þau viðmið sem áfrýjunarnefnd hefur notað í fyrri ákvörðunum sínum beytt á vörumerkið PROTINI er ljóst að merkið getur ekki talist lýsandi eða skort sérkenni í tengslum við þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir.

Þau fordæmi sem við höfum vísað til sýna að okkar mati fram á að Hugverkastofa hafi með ákvörðunum sínum skapað rættmætar væntingar umsækjandi til þess að vörumerkið PROTINI uppfylli kröfur stofnunarinnar. Við höfum með dæmum sýnt fram á að vörumerki sem innihalda tilvísun til innihaldsefna sem geti fyrirfundist í þeim vörum sem sótt er um vernd fyrir geta og hafa í raun vel þjónað hlutverki vörumerkis.

Líkt og Hugverkastofa bendir á þá eru íslensk skráningaryfirvöld sjálfstæð í sinni ákvarðanatöku og ekki bundin af fordæmum sem önnur skráningaryfirvöld setja. Hins vegar í ljósi þess að íslenska vörumerkjälöggjöfin er samræmd þeirri evrópsku og Hugverkastofa hefur leitast við að samræma framkvæmd sína við framkvæmdina í m.a. Evrópusambandinu, þá er eðlilegt að Hugverkastofa líti til framkvæmdar í þeim löndum svo sem Evrópusambandinu og Norðurlöndunum sérstaklega þegar um svona matskennda ákvörðun er að ræða og þegar ákvörðun Hugverkastofu stingur svo í stúf við þau ríki sem við höfum verið að samræma löggjöf og framkvæmd við.

Við förum því fram á að ákvörðun Hugverkastofu frá 31. október 2022 þar sem ofangreindri alþjóðlegri umsókn nr. 1548694 fyrir vörumerkið PROTINI er synjað skráningar fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 3 verði hrundið og vörumerkið samþykkt til skráningar hér á landi.

Áskilinn er réttur til að koma á framfæri frekari rökstuðningi eða gögnum á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Tego ehf.



Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML



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

Reykjavík, 9. febrúar 2023
Tilvísun: 202212-16946, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is

Mál nr. 11/2022 Tego IP Attorneys ehf., f.h. Shiseido Americas Corporation, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 19. desember 2022, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 19. febrúar 2023, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins PROTINI (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1548694 (V0118566), sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 31. október 2022. Forsendur synjunar voru þær að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri auk þess talið lýsandi fyrir innihaldsefni þeirra vara sem merkið óskaðist skráð fyrir, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr., sbr. 1. tl. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Synjunin tók til allra vara sem sótt var um vernd fyrir í flokki 3. Hvað varðar almenn sjónarmið við túlkun á framangreindum ákvæðum vörumerkjalaga vísar Hugverkastofan til rökstuðnings á fyrri stigum, einkum erindis dags. 16. ágúst 2002.

Rök Hugverkastofunnar fyrir synjun voru þau að merkið lýsti tilteknum eiginleikum þeirra vara sem sótt var um vernd fyrir. Merkið PROTINI var metið svo að íslenskir neytendur myndu skilja það sem orðið *prótín* sem væri íslenska útgáfan af orðinu *protein*. Merkið var því talið gefa til kynna að þær vörur sem sótt væri um innihéldu prótín sem væri algennt innihaldsefni snyrtivara.¹

Rökstuðningur umsækjanda (nú áfrýjanda) í málinu var ekki talinn leiða til endurskoðunar á mati Hugverkastofunnar og í nánari rökstuðningi stofnunarinnar var m.a. tekið fram að íslenska orðið PRÓTÍN stæði fyrir „flokkur flókinnna sameinda sem byggðar eru upp af einni eða fleiri keðjum aminosýra, eru í öllum frumum líkamans og gegna margvíslegum mikilvægum hlutverkum, eggjahvítuefni, prótein“.² Þá sýndi netleit að *prótín* væri algennt og eftirsóknarvert innihaldsefni m.a. í vörum fyrir húðumhirðu³ en það yki t.d. rakadrægni húðarinnar.⁴ Þá benti Hugverkastofan á að þau viðmið sem umsækjandi byggði rökstuðning sinn á, svokölluð DOULEMINT-viðmið,⁵ væru ekki tæmandi heldur gæfu þau aðeins vísbendingu um hvort merki gæti talist vera lýsandi og skort sérkenni og aðgreiningarhæfi af þeirri ástæðu. Tekið var fram að þrátt fyrir að viðurkennt væri að taka bæri mið af því hvernig Evrópuþómstóllinn túlkaði skilyrði um sérkenni væri ekki þar með sagt að DOUBLEMINT-viðmiðin ættu sjálfkrafa við að öllu leyti í hverju tilviki. Að mati stofnunarinnar var merkið því talið gefa til kynna að vörurnar sem því væri ætlað að auðkenna innihéldu *prótín* sem talist gæti vera

¹ Í synjun, dags. 22. desember 2021 kom fram: The mark applied for is devoid of distinctive character and is not capable of distinguishing the goods of the holder from those of others. This is because the mark describes a particular feature of the claimed goods. The mark consists of the word PROTINI, which the average Icelandic consumer will perceive as the word “Prótín”, the Icelandic word for “protein”. Hence, the mark indicates that the claimed goods, namely face and skin preparations, contain proteins, which are common ingredients in cosmetics. Consequently, it lacks the distinctive and distinguishing character to serve as a badge of origin and must be refused.

² Veforðabók Snöru, íslensk orðabók. Sótt að nýju 7. febrúar 2023.

³ Vísað var um þetta atriði í fylgiskjal umsækjanda nr. 1.

⁴ Vísað var um þetta atriði í fylgiskjal umsækjanda nr. 2 og 3.

⁵ Sjá dóm Evrópuþómstólsins í máli nr. C-191/01 P (DOUBLEMINT). Viðmiðin hafa einnig verið til umfjöllunar í úrskurðum hér á landi, m.a. í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 12/2004 (SILK ESSENTIALS) og nr. 11/2012 (TOTAL EFFECTS).



mikilvægur eiginleiki þeirra.

Hugverkastofan telur að rökstuðningi áfrýjanda hafi þegar verið gerð skil á fyrri stigum málsins en telur þó rétt að áréttta eftirfarandi með hliðsjón af greinargerð áfrýjanda í málinu fyrir áfrýjunarnefnd.

Áfrýjandi tekur fram að prótín sé samheiti yfir fjöldamörg efni, s.s. *kollagen*, *elastín* og *keratín*. Hugverkastofan telur í því samhengi rétt að undirstrika að þau efni sem eru nefnd eru öll prótín, þ.e. prótín sem hafa tiltekna virkni, s.s. *styrking fyrir húð, sínar og bein* (kollagen)⁶, *teygjanleiki* (elastín)⁷ og *hár* (keratín).⁸ Orðið *prótín* er því að mati Hugverkastofunnar yfirheiti fremur en eiginlegt samheiti orðanna. Stofnunin telur því líklegra en ekki að neytendur geti ætlað að þær vörur sem sótt er um vernd fyrir innihaldi prótín af einhverju tagi. Það er ekki skilyrði í vörumerkjaretti að svo sé eða að orð sé almennt notað með lýsandi hætti heldur að slíkt sé mögulegt, sbr. m.a. nýlegan úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 13/2018 (ALWAYS COMFORTABLE). Í því máli var m.a. um þetta atriði vísað til fyrrnefndra DOUBLEMINT-viðmiða. Eins og fram kemur í greinargerð áfrýjanda er prótín eitt helsta byggingarefni líkamans og því verður að telja það æskilegan eiginleika hvort sem er fyrir snyrtivörur eða aðrar neysluvörur.

Varðandi umfjöllun áfrýjanda um merkið CODLAGEN (orðmerki) nr. V0113398 sem skráð var árið 2019, þá telur Hugverkastofan það ekki vera sambærilegt PROTINI þar sem um er að ræða orð sem segja má að borið sé fram í tvennu lagi: *cod lagen*, þar sem bókstafurinn „d“ slítur merkið eilítið í sundur. Hugsanlega er eins og áfrýjandi bendir á um að ræða samsetningu á ensku orðunum COD (ísl. þorskur) og COLLAGEN en orðið CODLAGEN er þá samsetning sem leiðir til þess að mati Hugverkastofunnar að merking þeirra orða verður ekki augljós og þá hefur orðið hvorki merkingu né tengingu við þær vörur sem merkið er skráð fyrir. Hið sama telur stofnunin eiga við um merkið ELASTYL (orðmerki) en það merki var þó skráð árið 1997 og talið skráningarhæft út frá þeim viðmiðum sem voru í gildi á þeim tíma.

Hugverkastofan getur að þessu sögðu ekki fallist á það að orðið PROTINI sé grípandi nýyrði eða skapi nýja upplifun í huga neytenda með sama hætti og orðið CODLAGEN eins og áfrýjandi heldur fram. Orðið er, fyrir utan kommu yfir „o“ og „i“ í *prótín*, skrifað eins og í íslensku að viðbættu „i“. Í íslenskum framburði er megináhersla almennt lögð á fyrri hluta orða, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 og þá eru 6 bókstafir af 7 í merkinu sameiginlegir orðinu *prótín*. Þá telur Hugverkastofan þann dóm Evrópuþómsstólsins sem áfrýjandi vísar til varðandi lágmarkssérkenni, þ.e. í máli nr. T-441/05, ekki vera sambærilegan því máli sem hér er til umfjöllunar. Málið varðaði mat á skráningarhæfi orð- og myndmerkis, bókstafinn „I“ í bláum lit.

Varðandi tilvísun áfrýjanda til fyrri skráninga hér á landi vísar Hugverkastofan til rökstuðnings á fyrri stigum, þ.e. erindis dags. 16. ágúst 2002. Við það má bæta varðandi merkið AQUA í hinum ýmsu útfærslum að umrætt orð er, þótt það merki samkvæmt ýmsum orðabókum *vatn*, komið úr latínu sem er tungumál sem er almenningi hér á landi almennt ekki kunnugt⁹ og ekki almennt notað í tengslum við lýsingar á innihaldi vara heldur frekar *vatn* (e. *water*). Merki sem innihalda MINERALS voru talin skráningarhæf á þeim tíma sem þau voru til meðferðar en þau samstanda ekki eingöngu af því orði og hafa því aðra heildarmynd en merkið PROTINI. Önnur merki sem innihalda orðið *minerals* eru enn fremur skráð í eigu fleiri aðila en áfrýjandi vísar til en sú staðreynd hefur jafnan verið talin draga úr sérkenni og aðgreiningarhæfi þess orðs sem þannig er ástatt um.¹⁰ Merkið VITAMINIS var skráð árið 1991 en hefur nú verið afmáð.

Varðandi tilvísun áfrýjanda til annarra merkja en á fyrri stigum þ.e. COCOCARE og OATLY er það mat Hugverkastofunnar að sömu sjónarmið og nefnd voru hér að framan varðandi CODLAGEN eigi við um þau. Merkið COCOCARE má útleggja á íslensku sem *kókosumsjá* og þótt bæði orðið COCO og CARE séu notuð í

⁶ Sjá m.a. <https://www.visindavefur.is/svar.php?id=81366>, sótt 27. janúar 2023.

⁷ Sjá m.a. <https://www.visindavefur.is/svar.php?id=68109>, sótt 27. janúar 2023.

⁸ Sjá m.a. <https://www.visindavefur.is/svar.php?id=58940>, sótt 27. janúar 2023.

⁹ Áfrýjunarnefnd hefur m.a. talið að ítalska, sem telja má að standi næst latínu, sé almenningi hér á landi almennt ekki kunnugt, sbr. úrskurð í máli nr. 3/2013 (La Gazzetta dello sport), einkum bls. 10.

¹⁰ Þegar fjölda merkja sem innihalda sama orð eða orðhluta er að finna í vörumerkjaskrá í eigu ólíkra aðila hefur hér á landi stundum verið farið varlegar í mat á sérkenni en ella. Merki geta talist vera veikari eftir því sem þeim eða tilteknum orðhlutum fjölga í vörumerkjaskrá fyrir eins eða svipaðar vörur. Sjá t.a.m. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 5/2011 (SAGA WOOL MADE IN ICELAND), þar sem einkum reyndi á orðhlutann SAGA, sbr. umfjöllun á bls. 7.



tengslum við snyrtivörur hefur merkið svo samsett ekki tengingu við tiltekna vörur að mati stofnunarinnar. Þá merkir endingin LY í OATLY -legur og gefur annars stuttu orði sem merkir *hafrar/hafragrjón* nýja merkingu. Á hvaða hátt orðið PROTINI er skemmtilegur orðaleikur eins og áfrýjandi heldur fram hefur að mati Hugverkastofunnar ekki verið rökstutt.

Varðandi umfjöllun áfrýjanda um skráningar í öðrum, þar á meðal enskumælandi ríkjum, vísar Hugverkastofan til þess sem fram kemur í rökstuðningi stofnunarinnar á fyrri stigum. Við það má bæta að Hugverkastofan hefur í mörgum tilvikum skráningar í öðrum ríkjum til hliðsjónar, m.a. hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) eða í Noregi þegar skráningarhæfi merkja er metið, ekki síst með tilliti til aðildar Íslands að EES-samningnum og þess að tilskipanir Evrópusambandsins á sviði vörumerkjaréttar hafa verið innleiddar í íslenskan rétt. Þrátt fyrir þessa tengingu eru sjónarmið einstakra ríkja mismunandi þegar kemur að mati á skráningarhæfi merkja og er Hugverkastofan ekki bundin af niðurstöðum annarra skráningaryfirvalda við það mat. Sjá um þá nálgun m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-363/99 (Postkantoor), einkum 44. mgr., sem vísað er til á fyrri stigum. Hugverkastofan áréttar að þau sjónarmið sem lágu til grundvallar við mat á skráningarhæfi merkisins í þeim ríkjum sem vísað er til eru ekki ljós þrátt fyrir að staða merkjanna í skráningarkerfum sé rakin. Mat á skráningarhæfi er bundið lögum, fordæmum, mati á aðstæðum, verklagi o.fl. í hverju ríki fyrir sig og er því ekki hægt að draga ályktun um skráningarhæfi af sögu merkis eingöngu.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í málinu á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar frá 31. október 2022 um synjun á umsókn um skráningu merkisins PROTINI (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1548694 (V0118566), standi.

Virðingarfyllst,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur