

Ár 2023, mánudaginn 25. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 3/2021:

**Árnason Faktor ehf. f.h.
Reign Beverage Company
LLC í Bandaríkjunum
gegn
Hugverkastofnuni
vegna
ákvörðunar frá 16. mars
2021 um að synja umsókn
um skráningu á merkinu
PEACH FIZZ (orðmerki),
sbr. umsókn nr.
V0115958.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn, nr. V0115958, sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu á merkinu PEACH FIZZ (orðmerki) til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 32: Orkudrykkir, gosdrykkir, íþróttadrykkir.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 21. febrúar 2020, var vísað til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Taldi stofnunin merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi og að það væri lýsandi einkum fyrir tegund og eiginleika varanna sem sótt væri um vernd fyrir. Að mati stofnunarinnar mætti þýða merkið sem ferskjugos sem fæli í sér að um væri að ræða gosdrykk með ferskjubragði. Vísuðu því orðin í merkinu til þeirra vara sem því væri ætlað að standa fyrr. Bent var á að á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. væri hugsanlegt að sýna fram á að merki hefði öðlast sérkenni með notkun á markaði. Var umsókninni hafnað að svo stöddu skv. 19. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 22. maí 2020, kom fram að við mat á sérkenni merkisins þyrfti að fara fram heildarmat þar sem litið væri til orða merkis og þeirra vara eða þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Í kröfunni um sérkenni vörumerkja fælist ekki krafa um frumleika á sviði málvísinda, krafa um listræna sköpun eða hugmyndaauðgi. Almennt væri talið nægilegt að almenningi sé gert kleift að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.

Fullyrt var að ekki væri sjálfgefið að hinn almenni neytandi áttaði sig umsvifalaust á því hvaða vörur orðasambandinu væri ætlað að auðkenna. Vísað var til úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar um merkin HOUSE AND GARDEN og SILK ESSENTIALS og til dóms Evrópudómstólsins í DOUBLEMINT-máli.¹ Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti í fyrsta lagi að merkið PEACH FIZZ yrði ekki notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem það óskaðist skráð fyrir í flokki 32. Í öðru lagi væri merkið ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa eiginleikum varanna þó segja mætti að það gæti falið í sér vísbendingu um þær. Í þriðja lagi gætu þeir eiginleikar sem fælust í vörumerkinu PEACH FIZZ ekki talist mikilvægir fyrir umræddar vörur. Gætu eiginleikarnir ekki talist meira lýsandi fyrir vörurnar sem merkinu væri ætlað að auðkenna fremur en aðrar vörur.

Áréttaði umboðsmaðurinn að hann teldi merkið hvorki skorta sérkenni né aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur í flokki 32 og að það væri ekki lýsandi fyrir þær vörur. Fjallað var um vísbendandi vörumerki (e. suggestive) en skráning slíkra merki væri almennt viðurkennd. Bent var á dæmi úr framkvæmd hér á landi, s.s. POWERWARE, TOTAL EFFECTS og fleiri úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda.² Einnig var bent á skráningar ýmissa vörumerkja hér á landi sem umboðsmaður taldi renna stoðum undir skráningarhæfi merkis áfrýjanda.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 12. janúar 2021, var vísað til 1. mgr. 13. gr. og til 2. og 3. tölul. 2. gr. vml. Áréttaði stofnunin að hún teldi merkið PEACH FIZZ ekki uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um skráningarhæfi. Orðrétt sagði í bréfinu:

Líkt og fram kom í erindi Hugverkastofunnar frá 21. febrúar 2020 þýðir enska orðið PEACH m.a. *ferskja* og orðið FIZZ m.a. *gos í drykk* eða *gosdrykkur*. Merkið PEACH FIZZ má því þýða á íslensku sem m.a. *ferskjugos*. Að mati Hugverkastofunnar gefur merkið til kynna að um sé að ræða gosdrykk eða freyðandi drykk með ferskjubragði og telur stofnunin því merkið lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem því er ætlað að standa fyrir, þ.e. *orkudrykki*, *gosdrykki* og *íþróttadrykki* í flokki 32.

Áréttaði stofnunin að þó svo að orðasambandið væri notað fyrir áfengan drykk með ferskjubragði væru orð þess eftir sem áður lýsandi fyrir freyðandi drykki með ferskjubragði, áfenga eða ekki. Því væri ekki unnt að fallast á umsókn um skráningu þess. Hugverkastofan rakti svokölluð Doublemint-viðmið og kvað stofnunin þá úrskurði áfrýjunarnefndar sem umboðsmaður hefði vísað til ekki vera sambærilega því máli sem hér væri til umfjöllunar.

¹ Úrskurðir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í málum nr. 9/2017 frá 1. nóvember 2019 og 12/2004 frá 22. nóvember 2004.

Dómur Evrópudómstólsins: C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579.

² Úrskurðir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í málum nr. 3/1990 frá 28. apríl 1992 og 11/2012 frá 14. maí 2013.

Kvaðst stofnunin fallast á að merkið þyrfti að vera talið meira lýsandi fyrir eina tegund vöru en aðra. Væri það mat stofnunarinnar að þýðing orða merkisins bæri með sér með nokkuð afdráttarlausum hætti að um freyðandi drykk með ferskjubragði væri að ræða. Að mati Hugverkastofunnar væri orðasambandið PEACH FIZZ lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem um væri að ræða.

Stofnunin kvaðst ekki bundin af eldri skráningum. Stofnunin væri m.a. bundin stjórnarsýslulögum, þ.m.t. lögmætisreglunni og jafnræðisreglunni, og væru umsóknir metnar á sömu forsendum og með hliðsjón af ríkjandi sjónarmiðum á hverjum tíma. Þá væri hver og ein umsókn metin heildstætt og sjálfstætt. Taldi stofnunin framkomin rök ekki geta leitt til þess að synjun á umsókn um skráningu, skv. 19. gr., sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., yrði endurskoðuð.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 16. mars 2021, var umsókninni endanlega synjað fyrir þær vörur sem óskað var skráningar fyrir.

Með áfrýjun, dags. 7. apríl 2021, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkkt og að umsókn nr. V0115958 yrði heimiluð hér á landi.³

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið PEACH FIZZ, sbr. umsókn nr. V0115958, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 32, skv. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.⁴

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

³ Greinargerðir aðila málsins til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

⁴ Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum, nr. 71/2020, sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta samkvæmt lögunum svo breyttum.

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 á erlendu tungumáli getur skort sérkenni hér á landi ef það er á tungumáli sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, t.d. ensku.

Orðmerki áfrýjanda, PEACH FIZZ, samanstendur af tveimur orðum á ensku. Samkvæmt orðabók getur orðið *peach* m.a. þýtt ferskja og orðið *fizz* getur m.a. þýtt gos eða að freyða.⁵ Á íslensku má því útleggja merkið sem ferskjugos eða ferskjulitað gos. Deilt er um skráningarhæfi merkisins fyrir orkudrykki, gosdrykki og íþróttadrykki í flokki 32.

Telja verður að orðið *fizz* gefi sterklega til kynna þá vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna og að mati nefndarinnar er það að eitthvað sé freyðandi a.m.k. einn af eiginleikum þeirra vara sem merkið óskast skráð til að auðkenna. Með vísan til þess sem að framan er rakið getur orðið *peach* vísað til ákveðinnar bragðtegundar eða ákveðins litar. Merkið telst því lýsandi fyrir eiginleika og tegund þeirra vara sem því er ætlað að auðkenna.

Samsetning orða merkisins er venjubundin og þrátt fyrir að það geti haft aðra merkingu en framangreinda, leiðir það ekki til þess að það teljist uppfylla kröfu um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Með vísan til alls framangreinds er það mat nefndarinnar að merki áfrýjanda sé lýsandi fyrir þær vörur sem það óskast skráð til að auðkenna og ólíklegt annað en að hinn almenni neytandi tengi það við umræddar vörur.

Er það því niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda, sbr. umsókn nr. V0115958, um skráningu á merkinu PEACH FIZZ.

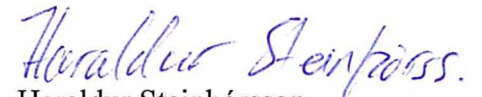
Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Haukur Freyr Axelsson lögmaður.

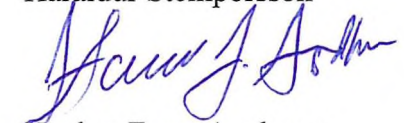
⁵ Veforðabókin www.snara.is

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 16. mars 2021, um að synja umsókn um skráningu á merkinu PEACH FIZZ, sbr. umsókn nr. V0115958, er staðfest.


Selma Hafliðadóttir


Haraldur Steinþórsson


Haukur Freyr Axelsson

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
b.t. Selmu Hafliðadóttur
Neshaga 17
107 Reykjavík

Reykjavík, 24. september 2021

Varðar: Mál nr. 3/2021, áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 16. mars 2021, vegna synjunar á skráningu PEACH FIZZ (orðmerki), sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0115958.
Okkar tilvísun: TM20749IS00
Frestur: **27. september 2021**

Vísað er til tölvupósts áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 27. maí 2021, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs dagsett 7. apríl 2021, þar sem við, fyrir hönd umbjóðanda okkar, Reign Beverage Company LLC, áfrýjum ákvörðun Hugverkastofu frá 21. febrúar 2020 og varð endanleg 16. mars 2021. Jafnframt er vísað til tölvupósts áfrýjunarnefndarinnar frá 13. júlí 2021 þar sem okkur er veittur viðbótarfrestur til 27. september 2021 til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.

Í fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar er vörumerki umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, synjað skráningar hér á landi fyrir fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 32, sbr. eftirfarandi:

Orkudrykkir; gosdrykkir; íþróttadrykkir.

Byggist synjun Hugverkastofu á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri auk þess talið lýsandi í tengslum við þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr., sbr. 1. tl. 2. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Við getum ekki fallist á framangreinda niðurstöðu Hugverkastofunnar.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar verði hnekkt og að skráning vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sbr. umsókn nr. V0115958 verði heimiluð hér á landi. Við ítrekum röksemdir okkar sem settar hafa verið fram á fyrri stigum máls þessa, sbr. greinargerð okkar, dags. 22. maí 2020, en vísam jafnframt til neðangreindra röksemda.

Almennt um sérkenni og aðgreiningarhæfi

Samkvæmt 1. tl. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar tákn sem eru til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Í 13. gr. sömu laga eru sett fram ítarlegri skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Er þar meðal annars kveðið á um að merki skuli ekki skrá ef vörumerki skorti nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ef vörumerki samanstendur eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Íceland
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Þá segir m.a. jafnframt í 2. mgr. 13. gr. að þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna. Því þarf tiltekið heildarmat að fara fram þar sem litið er til samsetningar þeirra atriða sem mynda vörumerkið og til þeirra vara og/eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Það er því ljóst að vörumerki verði að hafa til að bera nægileg sérkenni til að unnt sé að telja það skráningarhátt. Einnig þurfa vörumerki að hafa til að bera aðgreiningareiginleika. Í því felst að vörumerki þurfa að vera þannig úr garði gerð að þau hafi til að bera nægjanleg sérkenni sem gerir þeim kleift að greina vörur eins aðila frá vörum annarra í huga neytenda á markaði. Meginhlutverk vörumerkja er þannig að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra.

Áðurnefnt skilyrði 13. gr. vml. er í frumvarpi því er varð að vml. rökstutt með því annars vegar, að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar með því að enginn skuli fá einkarétt á orði eða orðasambandi sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Í frumvarpi því er varð að vml. er táknið „100%“ tekið sem dæmi um hið síðarnefnda, þ.e.a.s. merki sem ekki sé beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra, en sé samt sem áður óskráningarhátt.

Röksemdafærslunni fyrir fyrrgreindum viðmiðum um skráningarhátti vörumerkja má því einkum skipta í tvennt:

1. Er merkið til þess fallið að greina vörur og þjónustu eins merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra?
2. Hafa aðrir aðilar á viðkomandi sviði viðskipta þörf á að nota merkið til að lýsa vörum sínum eða þjónustu?

Sérkenni merkisins og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Merki umbjóðanda okkar samanstendur af orðasambandinu PEACH og FIZZ. Til þess að meta hvort merkið hafi nægilegt sérkenni að aðgreiningarhátti þarf að meta merkið sem eina heild. Ef fyrrnefnd röksemdarfærsla um viðmið skráningarháttis vörumerkja er yfirfærð á merki umbjóðanda okkar má sjá að merkið er vel til þess fallið að greina vörur og þjónustu hans frá vörum og þjónustu annarra. Það er ekki sjálfgefið að hinn almenni neytandi átti sig umsvifalaust á því hvaða vörur það eru sem orðasambandinu er ætlað að aukenna, sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnarðar í máli nr. 9/2017, þar sem tiltekið var að hinn almenni neytandi skyldi tengja orðasambandið umsvifalaust við eiginleika varanna til þess að merkið teldist lýsandi.

Í máli þessu er ekki hægt að halda því fram að hinn almenni íslenski neytandi átti sig umsvifalaust á orðinu fizz í tengslum við eiginleika varanna því slík orðnotkun er fremur óalgeng hér á landi. Algengara er að nota enska orðið *sparkling* eða *bubbly*. Merki umbjóðanda okkar er því vel til þess fallið að greina vörur og þjónustu hans frá vörum og þjónustu annarra. Þá er jafnframt ljóst að aðrir aðilar á viðkomandi sviði viðskipta hafa ekki þörf á að nota merkið til að lýsa vörum sínum eða þjónustu. Raunar hefur ekkert komið fram í máli þessu sem bendir til þess.

Þá ber við mat á sérkenni vörumerkja einnig að líta til þeirra vara sem merkinu er ætlað að auðkenna. Um getur verið að ræða almenn orð, án þess að þau séu sérkennalaus, þar sem orðin teljast aðgreiningarhátt fyrir viðkomandi vörur og þjónustu. Máli okkar til stuðnings vísuð við hér til dóms Evrópudómstólsins varðandi vörumerkið DOUBLEMINT¹, en þar reyndi á sérkenni og aðgreiningarhátti. Í þessum víðfræga dómi voru sett fram þrjú viðmið sem notast ætti við þegar meta á hvort merki teljist hafa til að bera nægileg sérkenni og aðgreiningarhátti. Margoft hafa skráningaryfirvöld hér á landi stuðst við þessi viðmið, sbr. m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar vegna vörumerkisins SILK ESSENTIAL² og í úrskurði

¹ DOUBLEMINT mál nr. C-191/01 P

² SILK ESSENTIAL mál nr. 12/2004 frá 22. nóvember 2004

vegna vörumerkisins TOTAL EFFECTS³. Í þessum úrskurðum áfrýjunarnefndar voru fyrrgreind viðmið reifuð á eftirfarandi hátt:

1. Er orðmerkið líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru/þjónustu?
2. Er orðasambandið venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu?
3. Hversu mikilvægir eru viðkomandi eiginleikar fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið á að auðkenna?

Sé ofangreint mat heimfært á merki umbjóðanda okkar PEACH FIZZ er það okkar álit að merkið hafi til að bera sérkenni sem væri nægilegt til að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá sambærilegum vörum annarra líkt og bent hefur verið á.

Í fyrsta lagi er eins og áður segir, ekki líklegt að PEACH FIZZ verði notað sem almenn lýsing á vörum umsóknarinnar í flokki 32. Við ítrekum að orðasambandið er frekar notað yfir áfenga drykki sem falla í flokk 33. Þá er heildarmynd vörumerkis umbjóðanda okkar PEACH FIZZ á engan hátt líkleg til að vera notuð sem almenn lýsing á þeim vörum sem merkinu er ætlað að auðkenna enda hefur ekki verið sýnt fram á það.

Í annan stað er orðasambandið PEACH FIZZ ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa eiginleikum varanna. Merkið felur hins vegar í sér ákveðna vísbendingu um vörunar, en líkt og skráningaryfirvöldum er fullkunnugt um eru vísbendandi vörumerki fullkomlega skráningarhæf.

Í þriðja lagi geta þeir eiginleikar sem felast í vörumerkinu PEACH FIZZ engan veginn talist mikilvægir fyrir vörunar sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki 32. Við bendum á með vísan til framkvæmdar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, að eiginleikarnir geta ekki talist meira lýsandi fyrir vörunar sem merkinu er ætlað að auðkenna fremur en aðrar vörur í sama flokki eða öðrum flokkum. Þetta er mikilvægt að hafa í huga við matið.

Í synjun Hugverkastofunnar kom fram að orðið PEACH þýði ferskja og orðið FIZZ m.a. gos í drykk eða gosdrykkur. Merkið megi því til að mynda þýða á íslensku sem ferskjugos sem feli það í sér að um sé að ræða gosdrykk með ferskjubragði. Hugverkastofan benti jafnframt á að við netleit mætti sjá að orðin í merkinu væru iðulega notuð í tengslum við tilgreindar vörur. Í fyrri greinargerð okkar var Hugverkastofunni bent á að almenn netleit sýndi að heildarmynd merkisins, PEACH FIZZ, er almennt ekki notuð í tengslum við þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir, heldur vörur í öðrum flokki, þ.e. áfengi eða kokteila þar sem grunnurinn er í flestum tilfellum gin en stundum kampavín, viskí eða romm. Það væri því ekki rétt að PEACH FIZZ sé iðulega notað í tengslum við umræddar vörur, enda eru þær alls ekki áfengar. Í rökstuðningi sínum tekur Hugverkastofan undir að margar leitarniðurstöður sýni vissulega áfengan drykk sem ber heitið PEACH FIZZ en nefnir að jafnframt koma upp leitarniðurstöður sem sýna uppskriftir af óáfengum drykkjum. Það má hins vegar glögglega sjá ef netleit er afmörkuð við myndaniðurstöður, að umræddir óáfengir drykkir eru að mestu leyti óáfengar útgáfur af drykk sem alla jafna er áfengur (e. *mocktails*).

Í framhaldinu bendir Hugverkastofan á að áfengar og óáfengar vörur eru gjarnan framleiddar af sama aðilanum og að dreifingarleiðir eru þær sömu. Þessari fullyrðingu erum við alls ósammála enda eru vörunar sjaldnast framleiddar af sama aðila þó dæmi þess efnis þekkist. Þá er ljóst að sölustaðir áfengra og óáfengra drykkja hér á landi eru gerólíkir sökum einokunar á áfengissölu en áfengir drykkir eru því eingöngu seldar í þar til gerðum vínbúðum.

Vísbandandi vörumerki og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Að okkar mati skortir vörumerki umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 32. Vörumerki geta verið vísbendandi (suggestive) án þess þó að vísa til þess um hvers konar vöru eða þjónustu sé að ræða. Vörumerki sem eru talin vísbendandi eru þau merki sem gefa vísbendingu um vöruna án þess að vera beinlínis lýsandi. Oft er um að ræða tilbúin orð

³ TOTAL EFFECTS mál nr. 11/2012 frá 14. maí 2013

sem minna á eða kalla fram í hugann tegund eða gæði, þ.e. þau leiða hugann að þessum atriðum án þess að lýsa þeim beint. Vörumerki sem teljast vísbendandi geta einnig verið tvíræð og í þeim falist dulbúin uppástunga um gæði eða gefin séu í skyn tegundaratriði varðandi vöruna. Skráning slíkra vísbendandi merkja er almennt viðurkennd um allan heim.⁴

Þekktustu dæmin hér á landi um vísbendandi merki má nefna einkum vörumerkin POWERWARE og SILK ESSENTIALS. Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 3/1990 varðandi orðmerkið POWERWARE segir:

Orðmerkið POWERWARE fyrir vörur í flokki 9 [...] getur bent til þess að um sé að ræða búnað eða vöru sem tengist afli, krafti eða orku með einum eða öðrum hætti. Merkið er því að áliti nefndarinnar vísbendandi og til þess fallið að vekja hugsunartengsl við slíkar vörur. Vegna hinnar víðtæku og mismunandi merkingar orðsins power, eftir því í hvaða samhengi það er notað, telur nefndin hins vegar ekki unnt að líta svo á að það að kenna vöru við búnað eða power lýsi gæðum, ástandi eða eiginleikum vörunnar eða búnaðarins.

Við bendum jafnframt á úrskurð áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 11/2012 vegna merkisins TOTAL EFFECTS en þar sneri áfrýjunarnefndin úrskurði Einkaleyfastofunnar og mat merkið fyllilega skráningarhæft. Einkaleyfastofan hafði metið merkið óskráningarhæft þar sem það væri lýsandi fyrir eiginleika og gæði varanna en að mati áfrýjunarnefndar giltu sömu forsendur og í SILK ESSENTIALS málinu og var merkið meti skráningarhæft. Í úrskurðinum segir:

Að mati áfrýjunarnefndar verður því ekki séð að merkið sé lýsandi fyrir eiginleika og gæði hvað varðar „vörur til umhirðu húðar og háreyðingarvörur“ í flokki 3 umfram aðrar vörur í þeim flokki eða öðrum flokkum, en að jafnaði má búast við því að neytendur óski eftir mikilli virkni eða góðum árangri þegar fest eru kaup á tiltekinni vöru og slíkt á við. Þá telur áfrýjunarnefnd að þótt merkið kunni að vera vísbendandi fyrir einhverjar þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir sé það ekki lýsandi fyrir neinar þeirra á þann hátt að það komi í veg fyrir skráningu þess hér á landi.

Að okkar mati eru um fullkomlega sambærilegar forsendur að ræða hvað varðar vörumerki umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, fyrir tilgreindar vörur í flokki 32, enda verður ekki séð að merkið PEACH FIZZ sé lýsandi fyrir eiginleika og gæði hvað varðar orkudrykki, gosdrykki og íþróttadrykki, umfram aðrar vörur í þeim flokki eða öðrum flokkum.

Hugverkastofan bendir á í rökstuðningi sínum að umrætt merki, TOTAL EFFECTS, er ekki sambærilegt merki umbjóðanda okkar enda telur stofnunin að orðasambandið PEACH FIZZ sé lýsandi fyrir hverskonar drykkjarvörur. Það megi því ganga út frá því að merkinu yrði einungis hafnað fyrir ákveðnar drykkjartengdar vörur, en ekki vörur í öðrum flokkum líkt og átti við í tilvikum merkisins TOTAL EFFECTS. Að okkar mati skýtur þetta skökku við enda er orðasambandið PEACH FIZZ ekkert meira lýsandi fyrir þær vörur sem merki umbjóðanda okkar er ætlað að auðkenna en t.d. vítamín- og/eða steinefnatöflur sem falla í flokk 5. Vel þekkt er að slíkar töflur geta haft freyðandi eiginleika en þetta eru algengar vörur sem neytendur þekkja almennt vel.

Þá vísuð við til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 4/2013 vegna merkisins BODYFIT, en þar sneri áfrýjunarnefndin úrskurði Einkaleyfastofunnar og mat merkið fyllilega skráningarhæft. Einkaleyfastofan hafði metið merkið óskráningarhæft þar sem það væri of almenns eðlis og því væri það ekki til þess fallið að aðgreina vörur eins umsækjanda frá sambærilegum vörum þar sem það væri sérkennalaust sem auðkenni fyrir þær vörur sem umsóknin næði til enda væri það lýsandi fyrir mikilvæga eiginleika þeirra. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sneri hins vegar niðurstöðu Einkaleyfastofunnar og mat merkið skráningarhæft, en í úrskurðinum segir:

Þótt fallast megi á að merkið geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að varan passi líkamanum eða stuðli að hreysti verður ekki séð að orðasambandið BODYFIT feli í sér almenna lýsingu á þeim vörum sem sótt er um skráningu fyrir. Að mati áfrýjunarnefndar er merkið því í mesta lagi vísbendandi en ekki lýsandi fyrir þær vörur sem umsóknin tekur til. Þá

⁴ Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur, Bókaútgáfa Orators, Reykjavík 1995, bls. 77.

verður ekki séð að aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota orðin BODYFIT til að auðkenna þær vörur sem heyra undir flokk 5.

Með sama hætti er ekki hægt að sjá að orðasambandið PEACH FIZZ feli í sér almenna lýsingu á þeim vörum sem sótt er um skráningu fyrir.

Til viðbótar nefnum við úrskurð áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 3/2015 varðandi vörumerkið EÐALBÍLAR. Einkaleyfastofan hafði metið merkið óskráningarhæft fyrir þjónustu í flokki 37 þar sem orðið væri lýsandi og almennt fyrir þá þjónustu og gæfi beinlínis til kynna að eiginleikar og gæði viðgerðarþjónustu umsækjanda hefðu í för með sér að ástand bifreiða sem færu í gegnum þjónustu umsækjanda myndu jafnast á við eðalbíla. Í niðurstöðu áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar kemur eftirfarandi fram:

Við mat á því hvort merkið sé lýsandi ber að líta til þess hvort líklegt sé að það verði notað sem almenn lýsing á viðkomandi þjónustu, hvort það feli í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og hversu mikilvægir slíkir eiginleikar séu fyrir þjónustuna. Þótt samsettu orðin séu almenns eðlis og fallast megi á að hið umdeilda merki geti kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að þjónustan sem því er ætlað að auðkenna sé fyrir bíla og af ákveðnum gæðum verður hvorki talið að orðasambandið EÐALBÍLAR feli í sér almenna lýsingu á þeirri þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir, þ.e. viðgerðarþjónustu fyrir ökutæki, né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þjónustunnar. Þá verður ekki talið að orðasambandið EÐALBÍLAR hafi að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir. Þannig verður ekki séð að aðrir sem bjóða sambærilega þjónustu hafi þörf á að nota orðasambandið EÐALBÍLAR til að auglýsa þjónustu sína. Þótt merkið geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar þjónustu tengda bifreiðum er það að mati áfrýjunarnefndar ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Að okkar mati er um fullkomlega sambærilegar forsendur að ræða hvað varðar vörumerkið PEACH FIZZ fyrir vörur í flokki 32 og ætti merkið því að teljast skráningarhæft. Orðasamsetningin er ekki notuð sem almenn lýsing á viðkomandi vörum og ekki er um að ræða hefðbundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum varanna. Þá verður ekki talið að orðasambandið PEACH FIZZ hafi að geyma lýsingu á eiginleikum varanna sem eru mikilvægir fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Einnig vísum við til úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 1/2015 varðandi vörumerkið SHARING EXPERTISE. Einkaleyfastofan hafði komist að því að orðasambandið skorti sérkenni fyrir þær vörur og þá þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir ásamt því að vera lýsandi fyrir eiginleika og gæði varanna og þjónustunnar. Í úrskurði áfrýjunarnefndar kom eftirfarandi fram:

Við mat á því hvort merkið sé lýsandi ber að líta til þess hvort líklegt sé að það verði notað sem almenn lýsing á viðkomandi þjónustu, hvort það feli í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og hversu mikilvægir slíkir eiginleikar séu fyrir þjónustuna. Þótt orðin SHARING og EXPERTISE séu almenns eðlis og fallast megi á að hið umdeilda merki geti kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að vörurnar og þjónustan sem því er ætlað að auðkenna sé þannig að unnt sé að deila henni og í henni felist ákveðin sérþekking verður hvorki talið að orðasambandið SHARING EXPERTISE feli í sér almenna lýsingu á þeim vörum eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vörunnar eða þjónustunnar. Þá verður ekki talið að orðasambandið SHARING EXPERTISE hafi að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þær vörur eða þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir. Þótt merkið geti mögulega talist vísbendandi fyrir einhverjar þær vörur eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir er það að mati áfrýjunarnefndar ekki lýsandi fyrir þær vörur né þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Sambærileg sjónarmið eiga við um vörumerki umbjóðanda okkar. Hvorki verður talið að orðasambandið PEACH FIZZ feli í sér almenna lýsingu á þeim vörum eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum varanna. Þá hefur orðasambandið PEACH FIZZ ekki að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir.

Eins og sést af framangreindu hefur áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar margítrekað talið vörumerki skráningarhæf ef ekki er hægt að telja þau meira lýsandi fyrir tilgreindar vörur, umfram aðrar vörur í sama eða öðrum flokkum. Þetta viðmið hefur einnig birst í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar nr. 11/2014 vegna merkisins SPINBRUSH, þar sem Einkaleyfastofan hafði hafnað skráningu merkisins á þeim grundvelli að það væri lýsandi um eiginlega vörunnar, en þar kom eftirfarandi fram í niðurstöðu áfrýjunarnefndar:

Við mat á því hvort merkið er lýsandi ber að horfa til þess hvort líklegt sé að það 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 og fallast megi á að hið umdeilda merki geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda, um að varan sem því er ætlað að auðkenna sé bursti sem snýst, verður hvorki séð að orðasambandið SPINBRUSH 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 orðasambandið SPINBRUSH 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 SPINBRUSH til að auglýsa vöru sína. Þá verður ekki talið að merkið sé frekar lýsandi fyrir tannbursta en annars konar bursta, s.s. fatabursta, hárbursta eða klósettbursta, þótt það geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar bursta. Að mati áfrýjunarnefndar er merkið þannig hvorki lýsandi né skortir það sérkenni fyrir þá vöru sem sótt er um skráningu fyrir.

Í framangreindum úrskurði er farið yfir sambærileg viðmið og í öðrum úrskurðum áfrýjunarnefndar og rakið hefur verið með ítarlegum hætti að eigi við um vörumerki umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ. Einnig er vísað til svipaðra viðmiða og fram koma í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 11/2012 varðandi vörumerkið TOTAL EFFECTS, sem rakinn var að ofan, þar sem nefndin benti á að merkið væri ekki lýsandi fyrir eiginleika vara í flokki 3 umfram aðrar vörur í þeim flokki eða öðrum flokkum. Á engan hátt hefur verið útskýrt hvernig orðasambandið PEACH FIZZ er lýsandi fyrir eiginleika orkudrykkja, gosdrykkja og íþróttadrykkja í flokki 32, umfram aðrar vörur í þeim flokki eða öðrum flokkum.

Til viðbótar ítrekum við úrskurð áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 7/2014 sem varðaði vörumerkið SUPERDRIVE sem m.a. átti að auðkenna drif í flokki 9 (e. *computer disc drives*). Í úrskurðinum var sambærilegum sjónarmiðum beitt og nefnd hafa verið hér að framan en þar sagði:

Þótt orðin séu almenns eðlis og fallast megi á að hið umdeilda merki geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að varan sem því er ætlað að auðkenna sé einhvers konar öflugt drif verður hvorki séð að orðasambandið SUPERDRIVE 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 orðasambandið SUPERDRIVE 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 SUPERDRIVE til að auglýsa vöru sína. Þá verður ekki talið að merkið sé meira lýsandi fyrir tölvudrif en annars konar drif, s.s. í faratækjum, þótt það geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar drif.

Í rökstuðningi Hugverkastofunnar kemur fram að stofnunin fellst á það að merkið þurfi að vera talið meira lýsandi fyrir eina tegund vöru en aðra, en það sé mat Hugverkastofunnar að þýðing orðanna í merkinu beri með sér með nokkuð afdráttarlausum hætti að um sé að ræða freyðandi drykk með ferskjubragði, hvort sem þær vörur falla í flokk 32 eða 33, en ekki aðrar vörur í öðrum flokkum. Þetta er ekki rétt eins og við bendum á hér að ofan enda ekki hægt að fullyrða „með nokkuð afdráttarlausum hætti“ að um sé að ræða freyðandi drykk þegar merkið er ekkert meira lýsandi fyrir þá vöru en t.d. freyðitöflur sem falla í annan flokk.

Það er ljóst að orðasambandið PEACH FIZZ er ekki almenn lýsing á orkudrykkjum, gosdrykkjum og íþróttadrykkjum né felur það í sér hefðbundna orðnotkun. Almennu eru t.d. íþróttadrykkir ekki freyðandi drykkir og þó svo gosdrykkir og sumir orkudrykkir hafi þann eiginleika er orðasambandið PEACH FIZZ alls ekki almenn lýsing á þeim, langt í frá. Þannig er fullyrðingum Hugverkastofunnar að orðasambandið sé lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem umræðir alfarið vísað á bug.

Merki umbjóðanda okkar getur í besta falli talist vísbendandi og ítrekum við að slík merki eru fullkomlega skráningarhæf, sbr. ofangreind dæmi.

Fyrri sambærilegar skráningar

Við ítrekum að í mörgum tilvikum hafa íslensk skráningaryfirvöld fallist á skráningu vörumerkja sem teljast sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. til dæmis eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

- ALDIN, nr. V0039850. Skráð fyrir vörur í flokkum 32 og 33.
 - o Umrætt merki vísar til ávaxta þannig að um sé að ræða drykki með ávaxtabragði.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- EINIR, nr. V0087541. Skráð fyrir vörur í flokkum 32 og 33.
 - o Umrætt merki vísar til þess að það sé unnið úr eini þannig að um sé að ræða drykk með einibragði.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- BJÖRK, nr. V0087541. Skráð fyrir vörur í flokkum 32 og 33.
 - o Umrætt merki vísar til þess að drykkirnir séu unnir úr björk þannig að um sé að ræða drykk með bjarkarbragði.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- SJÓGOS, nr. V0115664. Skráð fyrir vörur í flokkum 30 og 32.
 - o Umrætt merki vísar til þess að drykkirnir séu gosdrykkir unnir úr sjónum en vörurnar eru einmitt sjór til matreiðslu og gosdrykkir.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- BERJA-GALDUR, nr. V0078008. Skráð fyrir vörur í flokkum 5 og 32.
 - o Umrætt merki vísar til berja og með sömu rökum má segja að um sé að ræða drykki með berjabragði eða unna úr berjum
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- CITRUS CHARGE, nr. V0044291. Skráð fyrir vörur í flokki 32.
 - o Umrætt merki vísar til þess að drykkirnir sem því er ætlað að auðkenna sé hlaðnir sítrusávöxtum, unnir úr sítrusávöxtum eða með sítrusbragði.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- SODA FRESH, alþjóðleg skráning nr. 736000. Skráð fyrir vörur og þjónstu í flokkum 1, 6 7, 21, 32 og 39.
 - o Umrætt merki vísar til fersks sódavatns en það er einmitt skráð fyrir sódavatn.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- FRUIT SHOOT, nr. V0076524. Skráð fyrir vörur í flokki 32.

- Merkið vísar til þess að um ávaxtaskot sé að ræða, þ.e. drykkur með ávaxtabragði í formi skots.
- Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- RABARBÍA, nr. V0076181. Skráð fyrir vörur í flokkum 29, 30, 31, 32 og 33.
 - Umrætt merki vísar til þess að vörurnar séu unnar úr rabbarbara
 - Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- HEILSUSKOT, nr. V0080917. Skráð fyrir vörur í flokkum 5, 29, 30, 32.
 - Merkið vísar til þess að um heilsusamlegt skot sé að ræða, þ.e. skot sem er heilsusamlegt.
 - Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- DREITILL, nr. V0059382. Skráð fyrir vörur í flokkum 16, 29, 30, 31, 32 og 33.
 - Umrætt merki vísar til smásopa, dreitils, en það er einmitt skráð fyrir vörur sem teknur eru smásopar af eins og fyrir kaffi, te óáfenga og áfenga drykki.
 - Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.
- MUSCLE MIKLL, nr. V0113774. Skráð fyrir vörur í flokkum 5, 29 og 32.
 - Umrætt merki vísar til vöðva og mjólkur en það er m.a. skráð fyrir blöndur til matar að grunni til úr mjólk fyrir íþróttafólk.
 - Ekki verður séð hvaða munur er á lýsandi eiginleikum umrædds vörumerkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, sé þeim viðmiðum beitt sem áfrýjunarnefndin hefur mótað í framkævmd. Merkið er eins og að framan er rakið fullkomlega skráningarhæft.

Ljóst er að skráningaryfirvöld hafa ítrekað samþykkt sambærilegt vörumerki til skráningar hér á landi og því óskiljanlegt af hverju umræddu vörumerki, PEACH FIZZ, er synjað skráningar. Í ljósi jafnfræðisreglu 11. gr. stjórnssýslulaga nr. 37/1993 er mikilvægt að skráningaryfirvöld gæti samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerki umbjóðanda okkar hafi til að bera nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Í rökstuðningi sínum telur Hugverkastofa að framangreind merki séu ekki að öllu leyti sambærileg merki umbjóðanda okkar. Aftur fullyrðir stofnunin að orðasambandið PEACH FIZZ samanstandi eingöngu af beinni lýsingu á tegund og eiginleikum viðkomandi vara sem er rangt eins og rakið hefur verið hér að framan. Að okkar mati inniheldur merki umbjóðanda okkar, PEACH FIZZ, einmitt þá tvíræðni sem stofnunin bendir á að merkin EINIR, BJÖRK og BIRKIR hafi.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds förum við þess á leit við skráningaryfirvöld að fyrrgreind ákvörðun verði endurskoðuð og að vörumerki umbjóðanda okkar verði skráð hér á landi, enda okkar mat að merkið sé fullkomlega skráningarhæft.

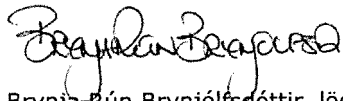
Vörumerki umbjóðanda okkar hefur til að bera nægileg sérkenni í skilningi vörumerkjaréttar enda eru orðin ekki notuð sem almenn lýsing á vörunum sem merkinu er ætlað að auðkenna. Ekki hefur verið sýnt fram á að heildarmynd merkisins, PEACH FIZZ, sé nokkurn tíma notuð sem almenn lýsing á vörunum. Engan veginn er um venjubundna orðnotkun að ræða enda koma aðallega upp niðurstöður sem vísa til vara í allt öðrum flokki við hefðbundna netleit. Þá hefur orðasambandið PEACH FIZZ ekki að

geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir. Þannig verður ekki séð að aðrir sem bjóða sambærilegar vörur hafi þörf á að nota merkið til að auglýsa sínar vörur. Þá er mikilvægt í ljósi ítrekaðrar framkvæmdar áfrýjunarnefndarinnar að meta í þessu sambandi hvort orðasambandið PEACH FIZZ sé meira lýsandi fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna, umfram aðrar vörur í sömu flokkum eða öðrum flokkum. Svo er engan vegin í máli þessu.

Einnig er vísað til fjölda fyrri skráninga sem eru fyllilega sambærilega vörumerki umbjóðanda okkar. Það er mikilvægt að jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sé fylgt.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor



Brynja-Rún Brynjólfsson, lögfr.



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

Reykjavík, 29. nóvember 2021

Tilvísun: 202105-3958, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 3/2021 Árnason Faktor ehf. f.h. Reign Beverage Company LLC, Bandríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 27. september 2021, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 27. nóvember 2021, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Þar sem 27. nóvember var laugardagur færðist fresturinn til 29. nóvember 2021, sbr. 2. mgr. 8. gr. stjórnssýslulaga nr. 37/1993.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins PEACH FIZZ (orðmerki) nr. V0115958 sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 16. mars 2021. Synjunin byggði á 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) þar sem sótt var um skráningu merkisins fyrir þá breytingu sem varð á ákvæðinu með lögum nr. 71/2020. Forsendur synjunar voru þær að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og yrði auk þess að telja lýsandi, einkum fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem merkinu var ætlað að auðkenn í flokki 32, þ.e. *orkudrykkir; gosdrykkir; íþróttadrykkir*. Samkvæmt Snöru veforðabók þýðir orðið PEACH *ferskja* og orðið FIZZ m.a. *gos* (í drykk), það að *freyða* eða *gosdrykkur* og má því útleggja merkið á íslensku sem *ferskjugos*, sem felur það í sér að umræddur drykkur sé *gosdrykkur með ferskjubragði*. Orðin í merkinu voru því talin vísa beint til umræddra vara.

Rökstuðningur var lagður fram af hálfu áfrýjanda á fyrri stigum og var honum svarað með erindi Hugverkastofunnar þann 12. janúar 2021. Ekki barst frekari rökstuðningur frá áfrýjanda og var því erindi sent um endanlega synjun þann 16. mars 2021 og upplýst um áfrýjunarfrest.

Greinargerð áfrýjanda nú er samhljóða þeirri greinargerð sem lögð var fram á fyrri stigum. Varðandi vísun á bls. 2 til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 9/2017, varðandi merkið HOUSE & GARDEN (orðmerki), telur stofnunin þó rétt að útfæra nánar fyrri rökstuðning honum tengdum. Byggt er á því í greinargerð að í máli nr. 9/2017 hafi verið „*tiltekið [...] að hinn almenni neytandi skyldi tengja orðasambandið umsvifalaust við eiginleika varanna til þess að merkið teldist lýsandi.*“¹ Í framhaldi af því er ekki talið unnt að halda því fram að hinn almenni íslenski neytandi átti sig umsvifalaust á orðinu FIZZ í tengslum við eiginleika varanna.

Hugverkastofan telur rétt að leiðrétta að því er virðist ákveðinn misskilning um inntak DOUBLEMINT-viðmiðanna og nálgun nefndarinnar í umræddum úrskurði. Í niðurstöðu nefndarinnar í málinu er við yfirferð á DOUBLEMINT-viðmiðunum tekið fram að: „*ekki [sé] líklegt að hinn almenni neytandi tengi orðasambandið [innsk. HOUSE & GARDEN] umsvifalaust við eiginleika þeirra.*“² Að mati Hugverkastofunnar er í þessu orðalagi um að ræða almenna umfjöllun um merkið HOUSE & GARDEN út frá viðmiðunum og hvernig orðasambandið fellur að þeim. Ekki er sett fram sú almenna krafa í málum vegna vörumerkja að neytendur skuli tengja orðasamband umsvifalaust við eiginleika varanna sem um ræðir svo merki teljist lýsandi. Það er enda ekki útgangspunktur umræddra DOUBLEMINT-viðmiða, eins og áfrýjandi réttilega tekur fram á bls. 3 í greinargerð og Hugverkastofan fór ennfremur yfir á fyrri stigum, heldur er gert ráð fyrir því að mat fari fram á því „*hversu*

¹ Greinargerð áfrýjanda, bls. 2 undir: Sérkenni merkisins og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar.

² Úrskurður í máli nr. 9/2017, bls. 22.



fljótt“ neytendur átta sig á þessari tengingu. Í máli nr. 12/2004 varðandi merkið SILK ESSENTIALS (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 797671, voru viðmiðin sögð eftirfarandi: **a)** er orðasambandið líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á vörum eða þjónustu; **b)** er um að ræða venjubundna orðnotkun sem notuð er til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. *hversu fljótt* átta menn sig á því til hvaða eiginleika vöru er verið að vísa við notkun á orðasambandinu og **c)** hversu mikilvægir eru viðkomandi eiginleikar fyrir þá vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.³ Ekki var talið að merkið SILK ESSENTIALS fæli í sér venjubundna orðnotkun og ólíklegt var talið að hinn almenni neytandi áttaði sig á því að verið væri að vísa til eiginleika þeirra vara sem sótt var um (hreinlætisvörur í flokkum 3 og 21). Í síðari úrskurðum áfrýjunarnefndar þar sem byggt hefur verið á þessum viðmiðum er nálgunin hin sama, þ.e. metið er hversu fljótt neytendur átta sig á tengingunni en ekki er gert að skilyrði að það skuli vera umsvifalaust.

Í því máli sem hér er til skoðunar er um að ræða drykkjarvörur ýmiss konar í flokki 32. Merkið sem um ræðir vísar til bragðs/bragðefnis og goss eða freyðandi eiginleika í drykkjum. Ef DOUBLEMINT-viðmiðunum er beitt á merkið PEACH FIZZ er það mat Hugverkastofunnar að orðasambandið sé líklegt til þess að vera notað sem almenn lýsing á drykkjum, einkum drykkjum sem eru með ferskjubragði og innihalda gos eða hafa freyðandi eiginleika. Um er að ræða venjubundna orðnotkun, orðin eru tvö PEACH og FIZZ, þau eru í málfræðilega réttari röð og hafa augljósa merkingu sbr. framangreint. Það er því líklegt að mati stofnunarinnar að vísað verði til umræddra vara sem t.d. *ferskjugos* eða *gos með ferskjubragði*. Þá eru þeir eiginleikar að mati stofnunarinnar mikilvægir, einkum ef bragð umræddra drykkja er ferskjubragð og þeir innihalda gos eða freyðandi eiginleika.

Sem fyrr segir er greinargerð áfrýjanda fyrir nefndinni að öðru leyti samhljóða greinargerð á fyrri stigum og var rökstuðningi áfrýjanda svarað í greinargerð Hugverkastofunnar, dags. 12. janúar 2021. Hugverkastofan vísar því að öðru leyti til þess sem fram kom í málinu á fyrri stigum, áréttar fyrri rökstuðning og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar um að synja merkinu PEACH FIZZ (orðmerki) nr. V0115958 um skráningu í flokki 32 fyrir *orkudrykki; gosdrykki; íþróttadrykki*, með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. verði staðfest.

Virðingarfyllst,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

³ Úrskurður í máli nr. 12/2004, bls. 2.