Ár 2022, fimmtudaginn 24. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 6/2019:

Local lögmenn slf. f.h. GeoSilica Iceland ehf. gegn Hugverkastofunni[1] vegna ákvörðunar stofnunarinnar frá 10. desember 2018 um að synja að hluta umsókn um skráningu merkisins GEOSILICA (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0107229.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn, dags. 15. desember 2017, sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerkinu GEOSILICA (orðmerki), sbr. umsókn skráningu nr. V0107229, til að auðkenna tilteknar vörur í flokkum 3, 5 og 32.[2]

Hugverkastofan synjaði umsókninni að svo stöddu með bréfi, dags. 26. janúar 2018, á þeim grundvelli að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), þar sem merkið væri lýsandi fyrir eiginleika þeirra vara sem það ætti að auðkenna. Vísaði stofnunin til 2. mgr. 13. gr. vml. um að vörumerki gætu þó öðlast sérkenni með notkun.

Með bréfum áfrýjanda til Hugverkastofunnar fylgdu gögn um notkun merkisins. Með bréfi, dags. 7. júní 2018, endurskoðaði stofnunin afstöðu sína og féllst á skráningu merkisins fyrir tilteknar vörur en synjaði enn skráningu fyrir aðrar vörur,[3] skv. 19. gr. vml., sbr. einnig 1. mgr. 13. gr. laganna.

Umboðsmaður áfrýjanda mótmælti afstöðu Hugverkastofunnar og fullyrti í bréfi til stofnunarinnar, dags. 6. september 2018, að merkið væri skráningarhæft enda hefði það hlotið

[1] Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.
[2] Vörulistinn er í fylgiskjali við úrskurðinn.
[3] Hugverkastofan synjaði skráningu á merkinu til að auðkenna lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðuvörur í flokki 3, sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr og fæðubótarefni fyrir menn og dýr í flokki 5 og ölkelduvatn og borðvatn í flokki 32.

mikla útbreiðslu bæði hérlendis og erlendis. Fæli orðasamsetningin í sér auðkenni vara áfrýjanda. Bent var á að þótt orðmerkið gæti talist vísbendandi fyrir einhverjar vörutegundir sem umsókn hefði verið synjað fyrir gæti það ekki talist lýsandi fyrir neina þeirra, sbr. fordæmi sem vísað var til. Bæri Hugverkastofunni að mati umboðsmanns að gæta samræmis við úrlausn mála, sbr. jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Í lokaákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 10. desember 2018, var skráningu enn synjað. Þeirri ákvörðun skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 8. febrúar 2019. Krafðist hann þess að ákvörðun stofnunarinnar yrði hnekkt og að skráning merkis áfrýjanda yrði heimiluð fyrir þær vörur og þjónustu sem synjað hefði verið um skráningu fyrir.

Við meðferð málsins óskaði áfrýjunarnefnd eftir upplýsingum frá Hugverkastofunni um mat hennar á skráningarhæfi merkisins m.t.t. vara í umsókn. Svar barst með bréfi stofnunarinnar, dags. 26. nóvember 2021. Í kjölfarið barst bréf frá umboðsmanni áfrýjanda til nefndarinnar, dags. 14. janúar 2022.[4]

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort orðmerkið GEOSILICA, sbr. umsókn nr. V0107229, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna lyflausar sápur; lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn; lyflausar tannhirðuvörur í flokki 3, sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr; fæðubótarefni fyrir menn og dýr í flokki 5 og ölkelduvatn; borðvatn í flokki 32, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020[5] eða hafi öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. sömu laga.

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

[4] Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum, sem og bréf aðila í kjölfar beiðni nefndarinnar um nánari upplýsingar.

[5] Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta skv. lögunum svo breyttum. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 er ekki um að ræða breytta beitingu ákvæðis 2. mgr. 13. gr. þó svo að lagðar væru til nokkrar lagfæringar til skýringar.

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 sérhver tilvik fyrir sig og 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. Þá getur orðmerki á erlendu tungumáli einnig skort sérkenni hér á landi ef um er að ræða tungumál sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, eins og er t.d. um ensku.

Orðmerki áfrýjanda, GEOSILICA, er samsett orð á ensku sem má þýða á íslensku sem jarðkísl eða mögulega landkísl. Með *silica* er átt við hart, hvítt eða litlaust dioxíð af frumefninu silisium (þ.e. kísill eða silicon á ensku) og hefur það formúluna $SiO2$[6].

Deilt er um skráningarhæfi merkisins fyrir lyflausar sápur; lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn; lyflausar tannhirðuvörur í flokki 3, sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr; fæðubótarefni fyrir menn og dýr í flokki 5 og ölkelduvatn; borðvatn í flokki 32.

Samkvæmt gögnum málsins innihalda vörur áfrýjanda kísil sem er unnin úr jarðvarma. Í auglýsingum fyrir vörurnar kemur fram að kísill gegni mikilvægu hlutverki fyrir líkamann m.a. fyrir heilsu beina og hann geti stuðlað að heilbrigði húðar og hárs, góðrar heilsu, örvunar á myndun kollagens o.fl.

Þó svo að orðið *geosilica* leiði huga hins almenna neytanda líklega ekki umsvifalaust að þeim vörum sem merkinu er ætlað að auðkenna telur áfrýjunarnefnd ljóst að mikilvægur eiginleiki varanna sé sá að þær innihaldi það efni sem orðið vísar til. Um er að ræða annars vegar efnafræðilega heitið *silica* og hins vegar forskeytið *geo*. Viðurkennt er í vörumerkjarétti að ekki nægir, til að uppfylla kröfuna um aðgreiningarhæfi, að setja saman tvö almenn eða lýsandi orð. Telur áfrýjunarnefnd að hið samsetta orð hafi ekki til að bera nægilegt sérkenni, sbr. 13. gr. vml.

Umboðsmaður áfrýjanda hefur einnig byggt á því að merkið hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Þau gögn sem lögð hafa verið fram sýna merkið ekki eitt og sér heldur í formi stílfærðs merkis. Ekki liggur því fyrir hvort markhópurinn, sem er allur almenningur að mati nefndarinnar, tengi orðmerkið eitt og sér við áfrýjanda.

[6] www.snara.is (Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi). Einnig nefnt kísiltvíoxíð.

Með vísan til alls framangreinds er það mat áfrýjunarnefndar að of náin tengsl séu á milli merkisins GEOSILICA og eiginleika þeirra vara sem óskað er eftir að merkið auðkenni. Um mikilvægan eiginleika er að ræða fyrir umræddar vörur. Þá verður ekki fallist á að merkið hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Er það því niðurstaða nefndarinnar að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn um skráningu á merkinu GEOSILICA, sbr. umsókn nr. V0107229.

Við meðferð málsins kom fram af hálfu Hugverkastofunnar að stofnunin teldi rök fyrir því að endurskoða skráningarhæfi merkisins fyrir ölkelduvatn og borðvatn í flokki 32. Jafnframt kom fram að mögulega hefði mátt beita strangara mati hvað varðar tilteknar vörur í flokki 5. Áfrýjunarnefnd tekur undir hið fyrrnefnda, þ.e. að merkið verði samþykkt til skráningar fyrir ölkelduvatn; borðvatn í flokki 32.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 10. desember 2018 um að synja að hluta umsókn um skráningu á merkinu GEOSILICA, sbr. umsókn nr. V0107229, er staðfest en þó skal merkið einnig skráð til að auðkenna ölkelduvatn; borðvatn í flokki 32.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haukur Freyr Axelsson lögmaður og Sigurður R. Arnalds lögmaður.

Selma Hafliðadóttir

Haukur Freyr Axelsson

Sigurður R. Arnalds

Fylgiskjal.

Óskað var eftir að merkið auðkenndi eftirtaldar vörur:

Í flokki 3: Bleikiefni og önnur efni til að nota við fataþvott; efni til að nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; lyflausar sápur; ilmvörur, ilmolíur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn; lyflausar tannhirðuvörur, eftirtaldar vörur.

Í flokki 5: Lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir menn og dýr; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi; sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr, barnamatur; fæðubótarefni fyrir menn og dýr; plástrar, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum; sveppaeyðir, illgresiseyðir og eftirtaldar vörur.

Í flokki 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar; aldinlögur; aloe vera drykkir, óáfengir; ávaxtanektar, óáfengur; ávaxtasafar; bjór; bjórkokkteilar; borðvatn; bragðefni til að búa til drykki; duft til að láta drykki freyða; efnablöndur til að búa til drykki; efnablöndur til að búa til líkjöra; efnablöndur til að búa til sódavatn; efnablöndur til að búa til ölkelduvatn; engiferbjór; engiferöl; eplasítri, óáfengur; gosdrykkir; grænmetissafar [drykkir]; hrísgrjónadrykkir, aðrir en gervimjólk; humlaþykkni til bjórgerðar; ísfroða [drykkir]; ískrap [drykkir]; jafnþrýstnir drykkir; kokkteilar, óáfengir; kvass [óáfengur drykkur]; litíumoxíðvatn; límonaði; lystaukar, óáfengir; maltbjór; maltvökvi; mysudrykkir; orgeat síróp; óáfengir ávaxtasafar; óáfengir drykkir; óáfengir drykkir bragðbættir með kaffi; óáfengir drykkir bragðbættir með tei; óáfengir hunangsdrykkir; óáfengt ávaxtaþykkni; prótínbættir íþróttadrykkir; sarsaparilla [óáfengur drykkur]; síróp fyrir drykki; síróp fyrir límonaði; sojadrykkir, aðrir en gervimjólk; sódavatn; tómatsafar [drykkir]; töflur til að láta drykki freyða; vatn [drykkir]; vínberjalögur, ógerjaður.

Fylgiskjal.

Óskað var eftir að merkið auðkenndi eftirtaldar vörur í flokki 3 og er vörulistinn á ensku:

Cosmetics; cosmetic preparations; cosmetic preparations for baths; bath salts, not for medical purposes; bath preparations shower and bath preparations, not for medical purposes; non medicated bath salts containing effervescent materials; body washes; bubble bath; bath foams; bath melts; bath oils; bath bombs; bath pearls; shower gels; shower jellies; bath gels; soaps; scented soaps; toilet soaps; fragrance soaps; liquid soaps; perfumery; perfumes; solid perfumes; colognes and fragrances; essential oils; aromatherapy preparations; incenses; pot pourri; room fragrances; preparations for care of the hair; shampoos; hair conditioners; gels, sprays, mousses, balms and fixatives for hair styling and hair care; hair colourants; dandruff creams (not for medical treatment); emollients and skin moisturizers; toilet waters; non medicated toilet preparations; make-up; makeup articles; eye makeup, eyebrow pencils; eyeliner, eye crayons and eye shadows; mascaras; eyeshadows; lip stick and lip gloss; sunscreen preparations; dentifrices; mouth washes; depilatory preparations; shaving preparations; deodorants and antiperspirants; toilet articles; cleansing and toning preparations; cosmetic facial masks; false eyelashes, false fingernails and adhesives therefor; nail polishes and varnishes; face powders,foundations, blushers and rouge; cleaning preparations for cosmetics; abrasive preparations for use on the face, body and/or fingernails; body scrubs; massage cream; massage lotions; massage oils; skin creams; skin cleaners; skin toners; complexion treatments; skin moisturisers; nail care treatments and creams; powders; eye creams; pumice stones for cosmetic purposes; cleansing pads, wipes, cotton wool pads and buds; toiletry impregnated tissues and towels; decorative transfers for cosmetic purposes; temporary tattoos for cosmetic purposes.

Selma Hafliðadóttir

Haraldur Steinþórsson

Margrét Sigurðardóttir

Mótt.: Hugverkastofan
26. nóv. 2019
4.5
Málsnr. V0107229

Áfrýjunarnefnd
hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 22. nóvember 2019

Efni: Mál nr. 6/2019: LOCAL lögmenn slf. f.h. GeoSilica Iceland ehf. gegn Hugverkastofunni vegna ákvörðunar Hugverkastofunnar, dags. 10. desember 2018, um að synja um skráningu á vörumerkinu GeoSilica-, sbr. umsókn nr. V0107229.

Áfrýjunarnefnd hefur móttekið meðfylgjandi greinargerð áfrýjanda, dags. 15. nóvember. ásamt fylgiskjölum.

Yður er hér með veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar. Vinsamlegast skilið greinargerð og gögnum í **fimmriti** til undirritaðs og á tölvutæku formi ef unnt er.

Yður er hér með veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar. Vinsamlegast skilið greinargerð yðar og gögnum í **fimmriti** til undirritaðrar og á tölvutæku formi ef unnt er.

Virðingarfyllst,

Guðrún Björg Birgisdóttir
ritari áfrýjunarnefndar
netfang: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Afrit:
LOCAL lögmenn slf.
Húsi verslunarinnar, 8.hæð, Kringlunni 7,
103 Reykjavík

LOCAL
lögmenn

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu
Skúlagötu 4,
101 Reykjavík

15. nóvember 2019

Greinargerð áfrýjanda, GeoSilica Iceland ehf. vegna áfrýjunar á ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. V0107229.

I. Málsatvik

Með bréfi dags. 11. febrúar 2019, sbr. fskj. 96, áfrýjaði umsækjandinn GeoSilica Iceland ehf. (hér eftir „**áfrýjandi**") til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar þeirri ákvörðun Einkaleyfastofu að hafna að hluta umsókn áfrýjanda nr. V0107229 um skráningu orðmerkisins *„geoSilica"* í fyrir nánar tilgreindar vörutegundir í flokkum 3, 5 og 32 sem áfrýjandi sótti um með umsókn dags. 15. desember 2017. Nánar tiltekið er um að ræða höfnun Einkaleyfastofu á skráningu á tilgreiningunum *lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðuvörur* í flokki 3, *sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr og fæðubótarefni fyrir menn og dýr* í flokki 5 og *ölkelduvatn og borðvatn* í flokki 32.

Með bréfi dags. 7. júní 2018 féllst Einkaleyfastofa að hluta til á umsókn áfrýjanda um skráningu orðmerkisins í umræddum flokkum að undanskildum ofangreindum tilgreiningum með vísan til þess að vörumerkið uppfyllti ekki kröfu 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um sérkenni og aðgreiningarhæfi, hvað umræddar tilgreiningar varðar. Þá taldi Einkaleyfastofa jafnframt að fyrirliggjandi gögn í málinu færðu ekki sönnur á að orðmerkið *„geoSilica"* hefði öðlast áunnið sérkenni með notkun á markaði, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Með bréfi áfrýjanda til Einkaleyfastofu dags. 6. september 2018, sbr. fskj. 95, fór áfrýjandi fram á að Einkaleyfastofa endurskoðaði afstöðu sína þannig að samþykkt yrði að skrá orðmerkið *„geoSilica"* fyrir ofangreindar vörutegundir sem sótt var um en Einkaleyfastofa hafnaði skráningu á. Máli sínu til stuðnings færði áfrýjandi fram ítarlegan rökstuðning studdum umtalsverðum fjölda gagna. Með bréfi dags. 10. desember 2018 tilkynnti Einkaleyfastofa áfrýjanda að ekki væri fallist á að þau rök og gögn sem áfrýjandi hafði lagt fram í málinu gætu leitt til þess að orðmerkið *„geoSilica"* yrði talið til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra hvað varðar *lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðuvörur í flokki 3, sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr og fæðubótarefni fyrir menn og dýr í flokki 5 og ölkelduvatn og borðvatn í flokki 32.* Þegar af þeirri ástæðu hafnaði Einkaleyfastofa að breyta afstöðu sinni um skráningu orðmerkisins hvað þessar tilgreiningar varðar.

II. Kröfugerð og málsástæður

Áfrýjandi mótmælir framangreindri afstöðu Einkaleyfastofu um að hafna skráningu orðmerkisins *„geoSilica"* fyrir ofangreindar tilgreiningar í flokkum 3, 5 og 32. Áfrýjandi krefst þess að ákvörðuninni verði hnekkt og að samþykkt verði að skrá orðmerkið *„geoSilica"* fyrir tilgreiningarnar *lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðuvörur í flokki 3, sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr og fæðubótarefni fyrir menn og dýr í flokki 5 og ölkelduvatn og borðvatn í flokki 32.*

Áfrýjandi byggir í fyrsta lagi á því að orðmerkið *„geoSilica"* uppfyllir áskilnað 1. mgr. 13. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé því skráningarhæft fyrir umbeðnar vörutegundir sem að framan er getið. Áfrýjandi byggir jafnframt á því að orðmerkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml. og því sé rétt að samþykkja skráningu merkisins á þeim grundvelli. Þessu til stuðnings vísast til eftirfarandi málsástæðna sem og

LOCAL lögmenn · Húsi verslunarinnar, 8.hæð, Kringlunni 7, 103 Reykjavík · Sími: 527 9700 · www.locallogmenn.is

ítarlegri röksemda í bréfi áfrýjanda til Einkaleyfastofu dags. 6. september 2018 sem standa greinargerð þessari til fyllingar og frekari stuðnings, sbr. fskj. 95.

Orðmerkið „geoSilica" uppfyllir skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi

Áfrýjandi byggir á því að orðmerkið *„geoSilica"* uppfyllir skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi og er öndverðu mati Einkaleyfastofu mótmælt. Í því sambandi vísar áfrýjandi m.a. til þess að orðasamsetningin *„geoSilica"* hefur hlotið gífurlega mikla útbreiðslu hérlendis sem erlendis vegna starfsemi áfrýjanda og markaðsetningar á vörum hans. Orðasamsetningin *„geoSilica"* er því nákvæmlega bundin við vörur og heiti umsækjanda líkt og fjölda auglýsinga, ótalmargar leitarniðurstöður orðasamsetningarinnar[1] á Google og önnur gögn sem meðfylgjandi eru greinargerð þessari staðfesta, sbr. fskj. 1-94. Þessi gögn sýna svo ekki verður um villst að samsetning orðanna *„geo"* og *„silica"* höfðu enga ákveðna merkingu í huga íslensks almennings áður en áfrýjandi gerði hana að sínu. M.ö.o. er bersýnilegt að orðasamsetningin endurspeglar auðkenni á vörum áfrýjanda og uppfyllir því skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í því sambandi leggur áfrýjandi áherslu á að stílfærsla vörumerkisins í auglýsingaefni áfrýjanda er ekki afgerandi hluti þess heldur er orðið *„geoSilica"* sterkasti þáttur þess og megingrundvöllur markaðsfestu þess.

Einkaleyfastofa hafnaði skráningu á orðmerkinu *„geoSilica"* fyrir hinar umþrættu tilgreiningar í flokkum 3, 5 og 32 á þeim grundvelli að merkið lýsir eiginleikum umræddra vara og sé því óskráningarhæft. Áfrýjandi er ósammála nálgun Einkaleyfastofu hvað þetta mat varðar og vísar í því sambandi m.a. til úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar („**ÁFN**") í málum nr. 3/2015 og nr. 12/2004. Þar er byggt á því sjónarmiði að við mat á því hvort orðmerki teljist lýsandi skuli litið til þess hvort líklegt sé að merkið verði notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru, hvort það feli í sér hefðbundna orðnotkun, þ.e. almennan talsmáta íslenskumælandi manna til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirra vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna – þ.e. hversu fljótt menn áttta sig á því til hvaða eiginleika vöru er verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband er notað - og loks til þess hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar eru fyrir vöruna sem merkið á að auðkenna. Með hliðsjón af þessum viðmiðum verður að telja ljóst að hvorki orðasamsetningin *„geoSilica"* né einstaka hlutar þess eru líkleg til að vera notuð í almennu eða hefðbundnu talmáli íslendinga sem lýsing á þeim vörutegundum eða eiginleikum þeirra sem skráningu er hafnað fyrir, n.tt. *lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðuvörur* í flokki 3, *sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr og fæðubótarefni fyrir menn og dýr* í flokki 5 og *ölkelduvatn* og *borðvatn* í flokki 32. Áfrýjandi fær jafnframt ekki séð að þeir eiginleikar sem orðmerkið kann að vísa til geti talist *mikilvægustu* eiginleikar fæðubótarefna, lyflausra snyrtivara og annarra þeirra vörutegunda sem Einkaleyfastofa hafnaði skráningu fyrir. Orðið „fæðubótarefni" er t.a.m. almennt ekki tengt við kísil þegar því er flett upp á leitarvef Google.

Áfrýjandi bendir á að svokölluð *vísbendandi* orðmerki hafa ítrekað verið samþykkt til skráningar enda séu þau ekki *lýsandi*. Hér má m.a. vísa til úrskurðar ÁFN í máli nr. 12/2004 þar sem orðmerkið SILK ESSENTIALS var hugsanlega talið *vísbendandi* fyrir viðkomandi vörur en ekki *lýsandi* fyrir neinar þeirra þannig að slíkt útilokaði skráningu merkisins hérlendis. Í rökstuðningi ÁFN fyrir þeirri niðurstöðu var vísað sérstaklega til þess að 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. tryggir að aðrir geti í samræmi við góða viðskiptahætti notað í atvinnustarfsemi sinni *„lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu"*. Með vísan til niðurstöðu og rökstuðnings ÁFN í máli nr. 12/2004 leggur

[1] Leit orðasambandsins *„geoSilica"* á leitarvef Google skilaði n.tt. 28.800 niðurstöðum varðandi vörumerki áfrýjanda og tilvísunum til vara og starfsemi hans.

áfrýjandi áherslu á að þótt orðmerkið *„geoSilica"* kunni að vera *vísbendandi* fyrir einhverjar hinna höfnuðu vörutegunda þá þýðir það ekki sjálfkrafa að merkið sé *lýsandi* fyrir þær í skilningi 13. gr. vml. Á þessu tvennu er stigsmunur og verður ekki jafnað saman sé litið til fyrri úrskurða ÁFN. Að mati áfrýjanda er orðasambandið *„geoSilica"* ekki lýsandi fyrir hinar umþrættu vörutegundir fremur en orðasambandið „SILK ESSENTIALS" sem samþykkt var til skráningar. Með vísan til framangreinds og jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar fær áfrýjandi ekki séð að rök standi til þess að hafna skráningu orðmerkisins *„geoSilica"* fyrir umsóttar vörutegundir á þeim grundvelli merkið teljist lýsandi fyrir viðkomandi vörutegundir enda bendir ekkert til að svo sé. Því ber að samþykkja orðmerkið til skráningar fyrir umbeðnar vörutegundir.

Í þessu samhengi er einnig brýnt að hafa hugfast að orðmerkið *„geoSilica"* er samsett úr tveimur orðum en áfrýjandi sækist aðeins eftir einkarétti á samsetningunni sem slíkri fyrir þær vörutegundir sem tilgreindar eru í umsókn hans en ekki á hvoru orði fyrir sig. Á þessu er reginmunur og telur áfrýjandi augljóst að þessi tvö orð, samsett með þessum hætti, hafi að geyma fullnægjandi sérkenni til að teljast skráningarhæf. Þessu til stuðnings er aftur vísað til leitarniðurstöðu orðasambandsins á Google sem sýnir skilmerkilega að orðið er einvörðungu notað um vörur áfrýjanda. Af þessu má ljóst vera að orðmerkið getur enga aðra merkingu haft í huga almennings en auðkenni yfir vörur áfrýjanda.

Áfrýjandi áréttar að gæta verður að 11. gr. jafnræðisreglu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við úrlausn umsóknar hans. Þannig liggur fyrir að Einkaleyfastofa hefur samþykkt skráningu á orðmerkjum sem ekki eru minna lýsandi fyrir eiginleika viðkomandi vörutegunda en orðmerkið *„geoSilica"*, sbr. t.d. orðmerkið *„Kletta vatn"* sem samþykkt er í flokki 32 fyrir ölkelduvatn o.fl. tegundir. Sömuleiðis má nefna skráningu á orðmerkinu *„RE-SILICA"* sem samkeppnisaðili áfrýjanda fékk samþykkt fyrir tilgreiningarnar *cosmetics, dentifrices, vitamin preparations og candy* sem bersýnilega eru mun víðtækari tilgreiningar en þær sem áfrýjandi óskar skráningar fyrir. Að mati áfrýjanda er vandséð hvernig Einkaleyfastofi kemst að niðurstöðu um að orðasambandið *„geoSilica"* sé lýsandi fyrir mikilvæga eiginleika viðkomandi vörutegunda en *„Kletta vatn"* og *„RE-SILICA"* ekki. Svo virðist sem Einkaleyfastofa hafi beitt strangari mælikvarða við mat á aðgreiningarhæfi orðmerkisins *„geoSilica"* en gert var varðandi ofangreind merki. Að mati áfrýjanda samræmist slík meðferð ekki fyrrgreindri jafnræðisreglu stjórnsýslulaga.

Loks telur áfrýjandi að skort hafi á innbyrðis samræmi í hinni áfrýjuðu afstöðu Einkaleyfastofu til umsóknar áfrýjanda um skráningu orðmerkisins *„geoSilica"*. Sem fyrr greinir var skráningu hafnað fyrir vörutegundirnar *lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn, lyflausar tannhirðuvörur, sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr* og *fæðubótarefni fyrir menn og dýr, ölkelduvatn* og *borðvatn* sem Einkaleyfastofa taldi ekki uppfylla áskilnað 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Á hinn bóginn féllst Einkaleyfastofa á skráningu orðmerkisins fyrir aðrar keimlíkar vörur, s.s. *sótthreinsiefni, lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir menn og dýr og efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi.* Að mati áfrýjanda er enginn munur á merkingu orðsins *„geoSilica"* gagnvart þeim vörutegundum sem samþykktar voru til skráningar og þeim sem var hafnað. Hins vegar er sameiginlegt með þeim öllum að orðmerkið *„geoSilica"* er ekki notað í almennu tali Íslendinga til að lýsa neinum þessara vörutegunda eða þeirra eiginleikum.

Með vísan til framangreinds telur áfrýjandi ljóst að orðmerkið *„geoSilica"* uppfyllir skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. til að hljóta skráningu fyrir allar umsóttar tilgreiningar í flokkum 3, 5 og 32, enda hefur orðið nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Samþykkja ber skráningu orðmerkisins „geoSilica" á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml.

Áfrýjandi byggir jafnframt á því að samþykkja beri umsókn hans um skráningu orðmerkisins *„geoSilica"* fyrir allar umbeðnar vörutegundir þar sem það hafi öðlast sérkenni fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Í því sambandi er vísað til óslitinnar notkunar áfrýjanda á orðmerkinu í 7 ár (6 ár frá umsóknardegi) en áfrýjandi hefur í atvinnurekstri sínum byggt merkið upp í tengslum við sínar vörutegundir frá árinu 2012. Á þessum tíma hefur notkun áfrýjanda á merkinu aukist mjög hratt, jafnt innanlands sem utan, og verðmæti þess sömuleiðis.

Um umfangsmikla notkun áfrýjanda á orðmerkinu *„geoSilica"* er í fyrsta lagi vísað til vefs Google þar sem leit orðsins skilar um 28.8000 niðurstöðum sem nær eingöngu snerta vörur áfrýjanda á ýmsum heilsu- og lífstílsvefsíðum, innlendum sem erlendum, sbr. fskj. 1. Þessi fjöldi niðurstaða sýnir ekki aðeins bersýnilega fram á útbreidda notkun áfrýjanda á vörumerkinu *„geoSilica"* heldur einnig að merkið er ekki notað af öðrum aðilum á nokkurn hátt. Því verður ekki séð að það myndi skerða svigrúm samkeppnisaðila áfrýjanda til að sérgreina og auglýsa sínar vörur, líkt og RE-SILICA hefur þegar gert, þótt fallist yrði á beiðni áfrýjanda um skráningu orðmerkisins *„geoSilica"* sem vörumerki. Í því sambandi skal áréttað að áfrýjandi sækist aðeins eftir orðasamsetningunni en ekki orðunum „geo" og „silica". Einnig er áréttað að 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. tryggir öðrum aðilum rétt til að nota í atvinnustarfsemi sinni *„lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, noktun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu"*. Samkvæmt þessu er ljóst að þótt skráning á orðasamsetningunni *„geoSilica"* yrði samþykkt þá væri öðrum aðilum áfram frjálst að nota orðið eða einstaka hluta þess til að lýsa tegund, uppruna eða öðrum eiginleikum sinna vara eða þjónusu í sinni atvinnustarfsemi telji þeir orðin vera á einhvern hátt lýsandi fyrir viðkomandi vörur og þjónustu. Sem fyrr greinir er m.a. byggt á nákvæmlega þessu sjónarmiði í niðurstöðu ÁFN í máli nr. 12/2004 þar sem orðmerkið SILK ESSENTIALS var samþykkt til skráningar.

Notkun áfrýjanda á orðmerkinu *„geoSilica"* má einnig sjá af því umfangsmikla auglýsingaefni sem hefur verið birt á umliðnum árum í blöðum og rafrænum miðlum s.s. Morgunblaðinu, DV, Fréttatímanum og mest lesna dagblaði landsins, Fréttablaðinu. Vísast hér til fskj. 2-94 með skjáskotum af vefnum timarit.is með birtum auglýsingum og umfjöllunum fyrir vörur áfrýjanda allt frá árinu 2013 til umsóknardags. Um er að ræða efni sem beinist alfarið að íslenskum markaði og neytendum. Áhersla er lögð á að dagsetningar skjáskotanna sýna ótvírætt hvenær auglýsingaefnið var birt hérlendis.

Að mati áfrýjanda má glöggt sjá af umræddu auglýsingaefni að orðmerkið *„geoSilica"* hefur um langt skeið verði notað í tengslum við markaðsetningu áfrýjanda á heilsuvörum á borð við fæðubótarefni og önnur heilsubætandi næringarefni í formi drykkjarvatns, sbr. t.d. fskj. 3, 8, 25-27, 63-66, 83. Í auglýsingu á fskj. 85 er sérstaklega er vísað til vöru áfrýjanda sem fæðubótarefni og sem heilsuvörur á fskj. 77. Í auglýsingum í DV á fskj. 4, 14, 16 og 17 eru jákvæð áhrif heilsuvara áfrýjanda sérstaklega tengd við hárlos og húðvandamál. Að þessu virtu telur áfrýjandi ljóst að notkun merkisins nær með einum eða öðrum hætti til allra umbeðinna vörutegunda sem skráningu var hafnað fyrir, en a.m.k. fyrir lyflausar hárvörur og lyflausar snyrtivörur í flokki 3, fyrir sérfæði, næringarefni og fæðubótarefni fyrir menn og dýr í flokki 5 og fyrir ölkelduvatn og borðvatn í flokki 32.

Í þessu samhengi bendir áfrýjandi á að í lögskýringargögnum með 2. mgr. 3. gr. vml. er tekið fram að til vörumerkjaréttar gæti stofnast til orðmerkisins *„Kvöldblaðið"* fyrir notkun. Að mati áfrýjanda blasir við að umrætt orðmerki er mun meira lýsandi og almennara fyrir viðkomandi vöru en orðmerkið *„geoSilica"* fyrir umbeðnar vörutegundir. Svo virðist því sem strangari mælikvarða en löggjafinn ætlaðist til með lagasetningu vml. hafi verið beitt við mat Einkaleyfastofu á skráningarhæfi orðmerkisins *„geoSilica"*.

Með vísan til alls framangreinds fer áfrýjandi fram á að afstöðu Einkaleyfastofu verði hnekkt og að samþykkt verði að skrá orðmerkið *„geoSilica"* fyrir tilgreiningarnar *lyflausar sápur,*

lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðuvörur í flokki 3, *sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr* og *fæðubótarefni fyrir menn og dýr* í flokki 5 og *ölkelduvatn* og *borðvatn* í flokki 32.

Að endingu skal áréttað að til viðbótar framangreindum málsástæðum byggir málatilbúnaður áfrýjanda einnig á þeim röksemdum og sjónarmiðum sem fram koma í bréfi hans til Einkaleyfastofu dags. 6. september 2018, sbr. fskj. 95

III. Áskilnaður

Áfrýjandi áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum eftir því sem tilefni gefst til.

f.h. GeoSilica Iceland ehf.

Gunnlaugur Garðarsson, lögmaður
f.h. Auðar Ýr Helgadóttur lögmanns

Fylgiskjöl:

1. Leitarniðurstaða orðsins „geosilica" á www.google.is
2. Auglýsing í DV 22. janúar 2016
3. Auglýsing í DV 2. september 2016
4. Auglýsing og umfjöllun í DV 20. september 2016
5. Auglýsing í DV 21. febrúar 2017
6. Auglýsing í DV 24. mars 2017
7. Auglýsing í DV 25. apríl 2017
8. Auglýsing í DV 5. maí 2017
9. Auglýsing í DV 9. maí 2017
10. Auglýsing í DV 19. maí 2017
11. Auglýsing í DV 26. maí 2017
12. Auglýsing í DV 16. júní 2017
13. Auglýsing í DV 23. júní 2017
14. Auglýsing í DV 7. júlí 2017
15. Auglýsing og umfjöllun á vefsíðu DV.is 8. september 2016
16. Auglýsing og umfjöllun á vefsíðu DV.is 20. september 2016
17. Auglýsing og umfjöllun á vefsíðu DV.is 7. júlí 2017
18. Auglýsing og umfjöllun á vefsíðu DV.is 9. september 2017
19. Auglýsing og umfjöllun á vefsíðu DV.is 14. október 2017
20. Auglýsing og umfjöllun á vefsíðu DV.is 29. janúar 2018
21. Auglýsing í tímaritinu Faxi 1. desember 2017
22. Umfjöllun í Fréttablaðinu 19. nóvember 2014
23. Umfjöllun í Fréttablaðinu 13. júní 2015
24. Auglýsing í Fréttablaðinu 3. september 2015
25. Auglýsing í Fréttablaðinu 26. janúar 2016
26. Auglýsing í Fréttablaðinu 3. febrúar 2016
27. Auglýsing í Fréttablaðinu 15. apríl 2016
28. Auglýsing í Fréttablaðinu 23. september 2016
29. Umfjöllun í Fréttablaðinu 10. mars 2017
30. Auglýsing og umfjöllun í Fréttablaðinu 16. ágúst 2017

31. Auglýsing í Fréttablaðinu 18. janúar 2018
32. Auglýsing í Fréttablaðinu 25. janúar 2018
33. Umfjöllun í Fréttablaðinu 1. febrúar 2018
34. Auglýsing í Fréttablaðinu 2. febrúar 2018
35. Auglýsing í Fréttablaðinu 8. febrúar 2018
36. Auglýsing í Fréttablaðinu 14. febrúar 2018
37. Auglýsing í Fréttablaðinu 17. febrúar 2018
38. Auglýsing í Fréttablaðinu 20. febrúar 2018
39. Auglýsing í Fréttablaðinu 26. febrúar 2018
40. Auglýsing í Fréttablaðinu 8. mars 2018
41. Auglýsing í Fréttablaðinu 14. mars 2018
42. Auglýsing í Fréttablaðinu 22. mars 2018
43. Auglýsing í Fréttablaðinu 28. mars 2018
44. Auglýsing í Fréttablaðinu 5. apríl 2018
45. Auglýsing í Fréttablaðinu 11. apríl 2018
46. Auglýsing í Fréttablaðinu 17. apríl 2018
47. Auglýsing í Fréttablaðinu 23. apríl 2018
48. Auglýsing í Fréttablaðinu 1. maí 2018
49. Auglýsing í Fréttablaðinu 10. maí 2018
50. Auglýsing í Fréttablaðinu 17. maí 2018
51. Auglýsing í Fréttablaðinu 19. maí 2018
52. Auglýsing í Fréttablaðinu 25. maí 2018
53. Auglýsing í Fréttablaðinu 31. maí 2018
54. Auglýsing í Fréttablaðinu 6. júní 2018
55. Auglýsing í Fréttablaðinu 12. júní 2018
56. Auglýsing í Fréttablaðinu 21. júní 2018
57. Auglýsing í Fréttablaðinu 28. júní 2018
58. Auglýsing í Fréttablaðinu 6. júlí 2018
59. Auglýsing í Fréttablaðinu 12. júlí 2018
60. Auglýsing í Fréttablaðinu 19. júlí 2018
61. Auglýsing í Fréttablaðinu 24. júlí 2018
62. Auglýsing í Fréttablaðinu 30. júlí 2018
63. Auglýsing og umfjöllun í Fréttatímanum 10. apríl 2015
64. Auglýsing og umfjöllun í Fréttatímanum 19. júní 2015
65. Auglýsing í Fréttatímanum 16. október 2015
66. Auglýsing í Fréttatímanum 30. október 2015
67. Auglýsing í Fréttatímanum 22. janúar 2016
68. Auglýsing í Fréttatímanum 19. febrúar 2016
69. Auglýsing í Fréttatímanum 9. september 2016
70. Auglýsing og umfjöllun í Fréttatímanum 10. september 2016
71. Auglýsing og umfjöllun í Fréttatímanum 7. janúar 2017
72. Auglýsing í heilsublaði Heilsuhússins 2017
73. Auglýsing í heilsublaði Heilsuhússins 1. janúar 2018
74. Auglýsing í Icelandic Times 30. september 2017
75. Auglýsing í Icelandic Times 19. júlí 2018
76. Umfjöllun á Keilir.net 30. janúar 2013
77. Auglýsing í heilsublaði Lyfju 9. september 2017
78. Auglýsing í heilsublaði Apóteksins september 2017
79. Auglýsing í heilsublaði Apóteksins janúar 2018
80. Umfjöllun á MBL.is 13. ágúst 2013
81. Umfjöllun á MBL.is 10. október 2014
82. Umfjöllun á MBL.is 20. september 2017
83. Auglýsing og umfjöllun í Morgunblaðinu 9. október 2014

Hugverkastofan
Icelandic Intellectual Property Office

Engjateigi 3
IS 105 Reykjavík
(+354) 580 9400

hugverk@hugverk.is
hugverk.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
B.t. Guðrún Björg Birgisdóttir
Ármúli 7
105 Reykjavík

Reykjavík, 20. mars 2020
Tilvísun: 201902-1524, 4.5

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

Mál nr. 6/2019, LOCAL lögmenn slf., f.h. GeoSilica Iceland ehf. gegn Hugverkastofunni.

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 22. nóvember 2019 þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli og til erindis nefndarinnar dags. 21. janúar 2020 þar sem veittur var frekari frestur eða til 22. mars 2020. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fimmriti.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins *GeoSilica*, sbr. umsókn nr. V0107229, sem Hugverkastofan hafnaði með bréfi, dags. 26. janúar 2018, þar sem merkið þótti skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi á þann hátt að það væri talið lýsa eiginleikum þeirra vara sem það á að auðkenna, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Með erindi sínu dags. 7. júní 2018 endurskoðaði Hugverkastofan afstöðu sína til umsóknarinnar og féllst á að skrá vörumerkið fyrir þá vöruflokka sem sótt var um, að undanskildum eftirfarandi tilgreiningum; *lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðuvörur* í flokki 3, *sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr* og *fæðubótarefni fyrir menn og dýr* í flokki 5 og *ölkelduvatn og borðvatn* í flokki 32. Það var mat stofnunarinnar að merkið teldist lýsa eiginleikum þessara vara og að það uppfyllti þ.a.l. ekki kröfur 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Með bréfi dags. 10. desember 2018 kom fram að Hugverkastofan mat síðari rökstuðning umsækjanda þannig að hann hefði ekki leitt til þess að ákvörðun um höfnun á grundvelli 13. gr. vml. skyldi endurskoðuð. Var umsókninni því endanlega hafnað fyrir áður tilgreindar vörur í flokkum 3, 5 og 32.

Það er enn mat Hugverkastofunnar að vörumerkið *GeoSilica* sé ekki talið til þess fallið að greina vörur umsækjanda frá vörum annarra hvað varðar áðurnefndar tilgreiningar. Þá er það enn fremur mat stofnunarinnar að þau gögn sem umsækjandi hefur lagt fram um notkun merkisins, sýni ekki fram á að merkið hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun þannig að mikill meirihluti markhóps varanna geri sér grein fyrir því að heitið sé vörumerki og viðskiptalegt auðkenni aðila.

Í greinargerð áfrýjanda fyrir áfrýjunarnefnd er annars vegar byggt á því að orðmerkið *GeoSilica* uppfylli áskilnað 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé því skráningarhæft fyrir nefndar tilgreiningar í flokkum 3, 5 og 32. Hins vegar er byggt á því að samþykkja skuli umsókn um skráningu þar sem merkið hafi öðlast sérkenni með notkun sbr. 2. mgr. 3. gr. vml.

Hvað sérkenni varðar telur áfrýjandi að orðasamsetningin *GeoSilica* sé nákvæmlega bundin við vörur og heiti áfrýjanda og að orðin sem slík hafi ekki haft neina ákveðna merkingu í huga íslensks almennings áður en áfrýjandi hafi gert þau að sínum. Þá sé stílfærsla vörumerkisins í auglýsingaefni ekki afgerandi hluti þess heldur sé orðið sterkasti hluti merkisins. Enn fremur bendir áfrýjandi á að orðmerkið *GeoSilica* standist viðmið þau sem áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda setti fram í máli varðandi vörumerkið SILK ESSENTIALS[1] og sé því ekki lýsandi fyrir þær vörur sem það óskast skráð fyrir. Áfrýjandi telur þó að merki sitt geti mögulega talist vísbendandi en að slík merki séu skráningarhæf. Aðeins sé sóst eftir vernd fyrir samsetningu orðanna tveggja en ekki vernd fyrir hvort orð fyrir sig. Þá telur áfrýjandi að Hugverkastofan hafi ekki virt jafnræðisreglu stjórnsýslulaga við meðferð umsóknarinnar og að innbyrðis misræmi sé í meðferð stofnunarinnar.

[1] Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 12/2014.

Hugverkastofan ítrekar afstöðu sína um að orðmerkið *GeoSilica* skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og teljist þar með lýsandi fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir. Um er að ræða tvö orð, *geo* og *silica*, þar sem forskeytið *geo* merkir jarðvegur og orðið *silica* merkir kísill. Samsett hafa orðin merkinguna *jarðvegskísill* eða *kísill unninn úr jarðvegstengdri uppsprettu*. Vörur þær sem merkið skal auðkenna innihalda einmitt slíkan kísil sem unninn er á jarðhitasvæðum og úr jarðhitavatni. Almennt er litið svo á að orðmerki á erlendu tungumáli geti einnig skort sérkenni ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki.[2] Það er mat stofnunarinnar að hinn almenni neytandi þekki þessi orð og geri sér grein fyrir merkingu þeirra.

Við mat á því hvort að vörumerki skuli teljast lýsandi fyrir tiltekna vöru og skorti þ.a.l. sérkenni og aðgreiningarhæfi, ber að líta til nokkurra atriða sérstaklega eins og staðfest hefur verið í ákvörðunum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og hjá Evrópudómstólnum. Meta þarf hvort að líklegt sé að merkið verði notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru, hvort merkið feli í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa eiginleika vöru og hversu mikilvægir þessir eiginleikar eru fyrir vöruna.[3]

Hugverkastofan metur og hefur metið orðmerkið *GeoSilica* svo að það feli í sér hefðbundna orðnotkun til þess að lýsa vörunni sem unnin er úr kísli, það efni teljist mikilvægasti eiginleiki varanna og mjög líklegt sé að orðið verði notað til að lýsa vörunni sem slíkri. Þannig telur Hugverkastofan að merkið sé samsetning tveggja lýsandi orða sem haldi áfram að vera almenn og lýsandi við samsetninguna. Evrópudómstóllinn hefur ítrekað staðfest að almennt nægi ekki að setja saman orð sem hvert um sig eru lýsandi eða almenn og mynda þannig nýyrði til að merki verði skráningarhæft. Um þetta hefur verið fjallað til dæmis í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-265/00 (BIOMILD) þar sem jafnframt var staðfest að ekki væri nauðsynlegt að orð væri notað sem lýsing á tilteknum einkennum heldur væri nægjanlegt að mögulegt væri að nota það með þeim hætti.[4]

Þá telur stofnunin að horfa verði einnig til þess að aðrir framleiðendur sambærilegra vara verði að hafa möguleika á að vísa til vöru sinnar með orðasamsetningunni geosilica, þ.e. kísill sem unninn er úr jarðvegi eða á jarðhitasvæðum. Komi til einkaréttar áfrýjanda á þessari samsetningu muni það hafa áhrif á framleiðendur á sama viðskiptasviði sem geti haft þörf fyrir að nota hugtakið til að lýsa sambærilegum vörum.

Hvað varðar röksemdir áfrýjanda um skort á jafnræði með öðrum umsækjendum og misræmi í málsmeðferð þá vill Hugverkastofan benda á að stofnunin er ekki bundin af fyrri skráningum sínum. Heildstætt mat fer fram við rannsókn á skráningarhæfi hvers einstaks vörumerkis og eru ákvarðanir stofnunarinnar teknar innan þess ramma sem 13. gr. vml. setur og í samræmi við þau sjónarmið sem mótast hafa í framkvæmd.

Hvað varðar kröfu áfrýjanda um að vörumerkið hafi öðlast sérkenni með notkun í samræmi við 2. mgr. 3. gr. vml. og er vísað til óslitinnar notkunar áfrýjanda á merkinu frá árinu 2012. Á þeim tíma hafi notkun áfrýjanda á merkinu aukist mjög hratt og verðmæti þess einnig. Áfrýjandi leggur fram fjöldan allann af gögnum sem sýna notkun á vörumerkinu og niðurstöður leitar að vörumerkinu á Google leitarvélinni.

Hugverkastofan ítrekar afstöðu sína gagnvart þessari kröfu. Stofnunin telur að ekki hafi verið nægilega sýnt fram á að merkið hafi öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu. Þau gögn sem lögð hafa verið fram og eru dagsett fyrir umsóknardag merkisins sýna aðeins fram á að merkið hafi verið notað í atvinnuskyni og sem fyrirtækjaheiti en í mörgum tilfellum er um notkun að ræða sem er samhliða notkun á orð- og myndmerkinu. Almennt séð þarf að taka til skoðunar fleiri atriði en eingöngu notkun viðkomandi merkis, svo sem markaðshlutdeild þess, tengsl við neytendur og hvort að markhópur vörunnar upplifi merkið sem auðkenni fyrir tilteknar vörur. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lýst því yfir að ef merki sem skortir sérkenni birtist í auglýsingaefni ásamt öðru merki sem býr yfir sérkennandi eiginleikum, þá sanni sú birting ekki að markhópur vörunnar líti á hið fyrrnefnda merki sem auðkenni um uppruna vörunnar.[5]
Það er því mat stofnunarinnar að gögn skorti sem sýni fram á hvaða áhrif notkun merkisins í atvinnuskyni hefur haft á markhóp varanna[6] og að sýnt sé fram á tengsl við neytendur eða að þeir upplifi orðmerkið *GeoSilica* sem

---

[2] Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 12/2014 (SILK ESSENTIALS).
[3] Sjá orðalag í t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 12/2014.
[4] Sjá 38. – 39. mgr. dómsins, þ.e. C-265/00.
[5] Mál Evrópudómstólsins nr. T-520/12 (GIFFLAR).

auðkenni fyrir vörurnar.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess rökstuðnings sem fram kom í erindum stofnunarinnar undir málsmeðferð á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun um synjun á skráningu merkisins fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3, 5 og 32 verði staðfest.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan
Brynhildur Pálmarsdóttir, lögfr.

[6] Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 8/2007 (FRÍLAGER).

Áfrýjunarnefnd
hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Hugverkastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 7. september 2020

Efni: **Mál nr. 6/2019: LOCAL lögmenn slf. f.h. GeoSilica Iceland ehf. gegn Hugverkastofunni vegna ákvörðunar Hugverkastofunnar, dags. 10. desember 2018, um að synja um skráningu á vörumerkinu GeoSilica-, sbr. umsókn nr. V0107229.**

Áfrýjunarnefnd hefur móttekið meðfylgjandi viðbótargreinargerð áfrýjanda, dags. 16. júlí sl. í ofangreindu máli.

Hugverkastofunni er hér með veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar. Vinsamlegast skilið greinargerð og gögnum í **fjórriti** til undirritaðrar og á tölvutæku formi ef unnt er.

Virðingarfyllst,

Guðrún Björg Birgisdóttir, ritari áfrýjunarnefndar
Lágmúla 7,
108 Reykjavík
netfang: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Afrit:

LOCAL lögmenn slf.
Húsi verslunarinnar, 8.hæð, Kringlunni 7,
103 Reykjavík

LOCAL
lögmenn

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu
Skúlagötu 4,
101 Reykjavík

16. júlí 2020

Mál nr. 6/2019, LOCAL lögmenn slf., f.h. GeoSilica Iceland ehf. gegn Hugverkastofunni.

Vísað er til fyrri greinargerðar GeoSilica Iceland ehf. (hér eftir „**áfrýjandi**"), dags. 15. nóvember 2019 til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar vegna máls nr. 6/2019. Einnig er vísað til áfrýjunarbréfs áfrýjanda til nefndarinnar dags. 8. febrúar 2019 þar sem áfrýjað var ákvörðun Hugverkastofu, dags. 10. desember 2018, um að hafna endanlega skráningu orðmerkisins *geoSilica* fyrir tilgreiningarnar *lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðuvörur* í flokki 3, *sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr og fæðubótarefni fyrir menn og dýr í* flokki 5 og *ölkelduvatn og borðvatn* í flokki 32. Þá er vísað til greinargerðar Hugverkastofu til áfrýjunarnefndar dags. 20. mars 2020.

Mál þetta varðar umsókn áfrýjanda nr. V0107229 um skráningu vörumerkisins *geoSilica* fyrir nánar tilgreindar vörutegundir. Líkt og áður er fram komið samþykkti Hugverkastofa umsóknina að hluta en hafnaði skráningu fyrir áður tilgreindar vörur í flokkum 3, 5 og 32.

Í greinargerð Hugverkastofu til áfrýjunarnefndar, dags. 20. mars 2020, eru rakin sjónarmið fyrir því mati stofunnar að vörumerkið *geoSilica* sé ekki til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra hvað varðar umræddar tilgreiningar. Einnig eru rakin sjónarmið fyrir því mati Hugverkastofu að framlögð gögn áfrýjanda um notkun merkisins sýni ekki fram á að merkið hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun þannig að neytendur geri sér grein fyrir að heitið sé vörumerki og viðskiptalegt auðkenni áfrýjanda.

Áfrýjandi mótmælir röksemdum og sjónarmiðum Hugverkastofu og áréttar kröfu um að höfnun stofnunarinnar verði hnekkt og umsókn áfrýjanda fyrir fyrrgreindar tilgreiningar í flokkum 3, 5 og 32 samþykkt. Með vísan til fyrri röksemda í greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar telur áfrýjandi bersýnilegt að orðmerkið *geoSilica* uppfylli áskilnað 1. mgr. 13. gr laga um vörumerki nr. 45/1997 („**vml.**") um sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé því skráningarhæft fyrir umdeildar tilgreiningar í flokkum 3, 5 og 32. Áfrýjandi telur enn fremur ljóst, enda þótt hann telji það ekki ráða úrslitum fyrir skráningarhæfi þess, að vörumerkið hafi öðlast sérkenni með notkun áfrýjanda, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Hvað varðar sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkisins, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., þá áréttar áfrýjandi eftirfarandi.

Áfrýjandi ítrekar að orðasamsetningin *geoSilica* er beinlínis bundin við vörur og auðkenni áfrýjanda. Ljóst er að orðin sem slík eru ekki og hafa ekki verið notuð í daglegu tali íslensks almennings fyrir fæðubótarefni og aðrar heilsuvörur sem áfrýjandi framleiðir og óskar vörumerkjaverndar fyrir né heldur fyrir fæðubótarefni og heilsuvörur sem aðrir aðilar framleiða. Því til stuðnings má, til viðbótar við fyrri röksemdir, benda á að orðasamsetninguna er ekki að finna í íslenskum eða erlendum orðabókum. Orðið er samsett úr tveimur orðum, annars vegar orðinu „geo" og hins vegar „silica" sem hvorugt kemur fyrir í íslenskri orðabók. Að því virtu og með hliðsjón af áður framlögðum gögnum áfrýjanda má ljóst vera að áfrýjandi bjó vörumerkið til með samsetningu umræddra orða. Af sömu ástæðu er vandséð hvernig Hugverkastofa kemst að niðurstöðu um að orðasamsetningin sé ósérkennandi og feli í sér hefðbundna orðnotkun fyrir viðkomandi vörutegundir, þegar hvorki samsetningin né einstaka hlutar hennar fyrirfinnast í

LOCAL lögmenn · Húsi verslunarinnar, 8.hæð, Kringlunni 7, 103 Reykjavík · Sími: 527 9700 · www.locallogmenn.is

orðabókum. Að mati áfrýjanda er þvert á móti bersýnilegt að um er að ræða tilbúið orð sem áfrýjandi hefur notað sem vörumerki og sérkenni fyrir atvinnustarfsemi sína. Áfrýjandi áréttar að hann sækist aðeins eftir vörumerkjavernd fyrir samsetningu orðanna tveggja en ekki hvoru orði fyrir sig.

Til viðbótar við framangreint er jafnframt bent á að útfærslan á orðinu *geoSilica* í umsókn áfrýjanda er augljós vísbending ein og sér að um vörumerki sé að ræða. Að mati áfrýjanda er um að ræða frumlega og hugvitsama notkun á orðasamsetningu sem er merkingarlaus sem slík og hafði aldrei verið notuð áður en áfrýjandi gerði vörumerkið að sínu. Það segir sína sögu að orðasamsetningin er ekki til í orðabókum.

Áfrýjandi mótmælir því sem röngu að orðmerkið *geoSilica* sé lýsandi gagnvart íslenskum almenningi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna. Hugsanlega kann orðmerkið að vera vísbendandi en viðurkennt er að slík vörumerki eru skráningarhæf. Í greinargerð Hugverkastofu er ítrekuð sú afstaða stofnunarinnar að hún telji orðmerkið lýsandi fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir. Í því sambandi bendir Hugverkastofa réttilega á að orðmerkið samanstandi af tveimur orðum, *geo* og *silica*. Að mati áfrýjanda er þýðing Hugverkastofu á umræddum orðum hins vegar röng. Þannig er ekki rétt að þýða forskeytið *geo* sem *jarðvegur* líkt og Hugverkastofa byggir á heldur eruþýðingarnar *jörð* eða *land* nærtækari, en orðið *geo* er ávallt notað samhliða öðrum orðum á enskri tungu. Samkvæmt þýðingu Hugverkastofu myndi orðið *geography* t.a.m. ekki merkja landafræði heldur jarðvegsfræði sem er auðvitað rangt.

Áfrýjandi mótmælir jafnframt málatilbúnaði Hugverkastofu með vísan til þess að vörurnar sem hann framleiðir eru ekki úr jarðkísli heldur innihalda vörurnar kísil sem unninn er úr jarðvarma. Þá er tilgangur með inntöku varanna ekki að innbyrða jarðvarmakísil heldur vökva sem hefur ýmsar heilsusamlegar verkanir eftir því hvaða viðbótarefnum jarðvarmakísillinn er blandaður. Í því sambandi má nefna að vörurnar sem bera nafnið eru eftirfarandi og eru allar með eigin verkun og sérnöfnum:

- PURE 100% NATURAL SILICA MINERAL
- RENEW – HAIR, SKIN OG NAILS
- REFOCUS – MIND & ENERGY
- RECOVER – MUSCLES & NERVES
- REPAIR – JOINTS & BONES

Áfrýjandi mótmælir sérstaklega því mati Hugverkastofu að orðmerkið *geoSilica* feli í sér hefðbundna orðnotkun til þess að lýsa framangreindum fæðubótarefnum og öðrum þeim vörutilgreiningum sem mál þetta varðar og áfrýjandi óskar skráningar fyrir. Því er sömuleiðis mótmælt að mjög líklegt sé að orðið *geoSilica* verði almennt notað til að lýsa umræddum vörutegundum. Í þessu sambandi bendir áfrýjandi á eftirfarandi atriði sem ekki verður séð að Hugverkastofa hafi litið fyllilega til við heildarmat á umsókn áfrýjanda:

Í fyrsta lagi er alveg ljóst að orðið *geosilica* hvorki er né hefur verið mikið notað í daglegu tali Íslendinga almennt fyrir heilsubótaefni eða þær vörutegundir sem áfrýjandi framleiðir og selur og bendir ekkert til breytinga þar á. Áfrýjandi telur ljóst að nafnorðin „fæðubótarvörur", „fæðubótarefni" og „heilsuvörur" séu og verði almennt notuð í daglegu máli íslenskra neytenda til að lýsa þeim vörum sem áfrýjandi framleiðir og selur undir auðkenninu *geoSilica*. Orðmerkið skortir því ekki sérkenni í skilningi 13. gr. vml. ef miðað er við heildarmynd þess og íslenska neytendur.

Í öðru lagi hlýtur við mat á því hvort um hefðbundna orðnotkun eða lýsandi orð sé að ræða að verða horfa til þess að orðasamsetningin *geoSilica* er ekki til í orðabókum og var auk þess aldrei notað áður en áfrýjandi hóf notkun þess, enda er orðið óumdeilanlega hugarsmíð áfrýjanda.

Í þriðja lagi leggur áfrýjandi ríka áherslu á að uppfletting orðsins *geoSilica* á leitarvefnum Google sýnir u.þ.b. 44.200 niðurstöður sem allar varða beinlínis vörur áfrýjanda og auðkenni hans. Við mat á þessum niðurstöðum verður að hafa hugfast að fleiri aðilar en áfrýjandi framleiða vörur úr kísli. Vörur þeirra eða auðkenni birtast ekki í leitarniðurstöðunum enda hafa þeir ekki nokkra þörf á að nota hina tilbúnu orðasamsetningu geosilica fyrir sínar vörur. Dæmi um slík vörumerki er RE-SILICA sem Hugverkastofa hefur skráð sem orðmerki í flokkum 3, 5 og 30, sbr. umsókn nr. V0102707.

Með vísan til framangreinds er afar langsótt og einfaldlega rangt að orðmerkið geoSilica feli í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa vörum unnum úr kísli eða eiginleikum þeirra. Þvert á móti benda öll fyrirliggjandi gögn og staðreyndir málsins eindregið til þess að orðasamsetningin sé alfarið bundin við vörur og auðkenni áfrýjanda. Sömuleiðis liggur ekkert fyrir um að sá viðskiptahópur, sem vörur áfrýjanda og annarra á sama viðskiptasviði beinast að, upplifi vörumerkið *geoSilica* sem almennt heiti fyrir þær vörur sem óskað er skráningar á.

Að mati áfrýjanda hefur Hugverkastofa ekki rökstutt með viðhlítandi hætti, gegn framangreindum staðreyndum, hvernig hin tilbúna orðasamsetning *geoSilica* geti talist hefðbundin orðnotkun eða lýsandi fyrir fyrrgreindar tilgreiningar í flokkum 3, 5 og 32. Í rökstuðningi Hugverkastofu er einvörðungu vísað til „mats" stofnunarinnar án þess að séð verði að það mat byggist á haldbærum atriðum. Áfrýjandi áréttar að ekkert liggur fyrir um að íslenskir neytendur líti þannig á að vörumerkið teljist lýsandi fyrir öll fæðubótarefni eða öll sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr svo dæmi séu tekin.

Áfrýjandi leggur áherslu á að mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi orðmerkisins *geoSilica* verður að vera heildsætt og miða við íslenska neytendur. Skráningaryfirvöld eiga að rökstyðja nákvæmlega hvers vegna skráningu á vörumerki er hafnað og miða við neytendur hvers lands fyrir sig. Samkvæmt dómum Evrópudómstólsins ber Hugverkastofu að rökstyðja nákvæmlega hvernig stofnunin kemst að þeirri niðurstöðu að vörumerkið *geoSilica* teljist lýsandi fyrir umræddar vörur, sbr. niðurstöðu lægra dómstigs Evrópudómstólsins í BETWIN[1] máli þar sem ófullnægjandi rökstuðningur fyrir skorti á sérkenni merkis til að auðkenna víðtækan lista af vörum og þjónustu var gagnrýndur.

Samkvæmt framangreindu ber Hugverkastofu að rökstyðja nákvæmlega hvernig hið tilbúna orð *geoSilica* geti talist hefðbundin orðnotkun hjá íslenskum almenningi eða lýsandi fyrir hinar umþrættu vörutegundir þegar fyrir liggur að;

1) áfrýjandi bjó orðasamsetninguna til með samsetningu orðsins geo sem sprottið er úr grísku og enska orðsins silica sem er lítið þekkt meðal íslensks almennings;
2) orðasamsetningin var hvergi í notkun áður en áfrýjandi hóf notkun þess;
3) hvorki orðasamsetningin né einstakir hlutar hennar fyrirfinnast í íslenskum orðabókum; og
4) leitarniðurstöður orðsins á Google tengjast allar áfrýjanda og vörum hans en engum öðrum aðila þrátt fyrir að enginn skortur sé á framleiðendum sambærilegra vörutegunda á heimsvísu.

Áfrýjandi telur að við mat Hugverkastofu á umsókn áfrýjanda hafi því miður í engu verið litið til þessarra atriða og biðlar því til áfrýjunarnefndar að hún gefa þeim sérstakan gaum við úrlausn málsins.

Með vísan til ofangreindra röksemda er því jafnframt mótmælt að aðrir framleiðendur sambærilegra vara verði að hafa möguleika á að vísa til vöru sinnar með orðasamsetningunni *geoSilica*. Áfrýjandi leggur áherslu á að hann sækist ekki eftir

[1] Mál T-258/09, sbr. málsgreinar 69 og 70.

vörumerkjavernd orðanna „geo" og „silica" heldur einungis samsetningunni sem slíkri, sem er tilbúið orð og hefur enga sérstaka merkingu. Ljóst er því að komi til einkaréttar áfrýjanda á hinu tilbúna orðmerki *geoSilica* mun það engin áhrif hafa á mögulega samkeppnisaðila áfrýjanda. Slíkir aðilar munu eftir sem áður geta notað orðin „geo" og „silica" eins og þeim þóknast fyrir sínar vörur og þjónustu, þ.á.m. í innihaldslýsingum eða auglýsingaefni.

Þá ítrekar áfrýjandi að hann telur vísbendingar vera um misræmi í málsmeðferð Hugverkastofu að því er varðar skráningu vörumerkja og mat á sérkenni þeirra. Þótt vera kunni að Hugverkastofa sé ekki bundin af fyrri skráningum og rétt sé að heildsætt mat skuli fara fram í hverju tilviki þá er ljóst að stofnunin er bundin af jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar. Fjöldi dæma eru um skráningu vörumerkja sem að hafi mun minni sérkenni og eru meira lýsandi fyrir viðkomandi vörur og þjónustu en orðmerkið *geoSilica* fyrir umþrættar vörutilgreiningar. Sem dæmi má nefna orðmerkið *BLUE LAGOON*, sbr. VMID V0026404, sem fékkst skráð fyrir víðtæka vöru- og þjónustuflokka, þ.á.m. sundlaugaraðstöðu. Ljóst er að umrætt orðmerki samanstendur af alþekktum orðum á ensku og lýsir nákvæmlega sérstökum eiginleikum sundlaugaraðstöðu Bláa lónsins. Svo vísað sé til orðalags í greinargerð Hugverkastofu þá er bersýnilega um að ræða samsetningu tveggja orða sem hvort um sig er lýsandi og halda áfram að vera almenn og lýsandi við samsetninguna. Girti sú staðreynd þó ekki fyrir að orðmerkið fékkst skráð fyrir fyrrnefnda þjónustuflokka.

Þá er bent á nýlega skráningu merkisins *GEO-SEA*, sbr. VMID V0108502. Merkið er m.a. skráð fyrir „rekstur og útleigu náttúrubaða" í flokki 44. Í ljósi málatilbúnaðar Hugverkastofu varðandi skráningarhæfi orðmerkisins *geoSilica* er vandséð hvernig Hugverkastofa kemst að niðurstöðu um að orðin „geo" og „sea" eru ekki lýsandi fyrir sjó- og náttúruböð eða að þau feli ekki í sér hefðbundna orðnotkun fyrir slíka afþreyingarþjónustu.

Sama máli gegnir um skráningu orðmerkisins *SILICA HOTEL*, sbr. VMID 0100598, sem er m.a. skráð fyrir „ferðaþjónustu" í flokki 39 og „tímabundna gistiþjónustu" í flokki 43. Hótelið er staðsett við Bláa lónið og virðist nafnið lýsa nákvæmlega sérstökum eiginleikum starfseminnar í ljósi staðsetningar hennar.

Orðmerkið *ICEWEAR*, sem samanstendur af tveimur almennum orðum sem auðsjáanlega skírskota til fatnaðar sem framleiddur/hannaður er á Íslandi er m.a. skráð fyrir tilgreiningarnar „fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður" í flokki 25.

Orðmerkið *GEOTHERMAL* er samsett úr tveimur almennum orðum, „geo" og „thermal" sem saman merkja „jarðhiti" eða „jarðvarmi". Orðmerkið fékk engu að síður víðtæka skráningu fyrir lýsandi vörur og þjónustu, m.a. fyrir tilgreininguna „almennings baðaðstöðu" í flokki 44.

Þá má benda á orðmerkið *Sjódavatn* sem auðkenna á hreint íslenskt sjóvatn með gosi og er skráð fyrir tilgreiningarnar „sódavatn", „ölkelduvatn" og „efnablöndur til að búa til sódavatn" í flokki 32. Að mati áfrýjanda er orðasamsetningin *geoSilica* alls ekki meira lýsandi fyrir viðkomandi vörur áfrýjanda en orðmerkið *Sjódavatn* eða minna sérkennandi. Ekki verður betur séð en að orðið Sjódavatn lýsi nákvæmlega þeirri vöru sem því er ætlað að auðkenna. Sömu sögu er að segja af vörumerkinu *ÍSLANDSVATN* sem skráð er í flokki 32 fyrir tilgreiningar eins og „ölkelduvatn" og „gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir".

Dæmin eru fleiri en hér hafa verið reifuð. Vert er að nefna að ekkert framangreindra vörumerkja var skráð á grundvelli markaðsfestu heldur voru þau metin af Hugverkastofu (áður Einkaleyfastofu) sem nægilega sérkennandi fyrir umræddar vöru- og þjónustutegundir og því skráningarhæf. Samkvæmt framangreindu er ljóst að fjöldi fordæma er um skráningu orðmerkja sem færa má sterk rök fyrir að séu almennari og meira lýsandi fyrir viðkomandi vöru- og þjónustutegundir en hið tilbúna orð *geoSilica* er fyrir fyrrgreindar tilgreiningar.

Tekið skal fram að áfrýjandi byggir ekki á því að ofangreind vörumerki uppfylli ekki 1. mgr. 13. gr. vml. um nægilegt sérkenni heldur eru dæmin dregin fram til að sýna fram á að orðmerkið *geoSilica* geri það einnig. Að mati áfrýjanda virðist Hugverkastofa hins vegar beita strangari mælikvarða við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi orðmerkisins *geoSilica* en í ofangreindum tilvikum. Áfrýjandi ítrekar að Hugverkastofu hefur ekki tekist að færa rök fyrir því hvernig tilbúin orðasamsetning sem enga málfræðilega merkingu hefur og fyrirfinnst ekki í íslenskum eða enskum orðabókum, geti falið í sér hefðbundna hugtaksnotkun fyrir umræddar vörutegundir eða lýsingu á eiginleikum þeirra eða að líklegt sé að það verði það í framtíðinni. Í því sambandi er bent á að komi svo ólíklega til þess að orðmerkið fái almenna merkingu fyrir téðar vörutegundir, sem það hefur ekki í dag, er unnt að afskrá merkið á grundvelli 2. mgr. 28. gr. vml.

Hvað varðar sjónarmið áfrýjanda um að vörumerkið *geoSilica* hafi öðlast sérkenni fyrir notkun í samræmi við 2. mgr. 13. gr. vml. þá telur áfrýjandi að framlögð gögn og áðurnefndar Google leitarniðurstöður renni fullnægjandi stoðum undir kröfur áfrýjanda. Í svörum Hugverkastofu, bæði við málsmeðferð hjá stofnuninni sjálfri og fyrir áfrýjunarnefnd, er í engu vikið að vægi umræddra Google leitarniðurstaða sem þó veita sterka vísbendingu um rík tengsl orðsins *geoSilica* við vörur og auðkenni áfrýjanda. Umræddar leitarniðurstöður staðfesta enn fremur að orðasamsetningin er ekki hefðbundin orðnotkun til að lýsa almennt þeim vörum sem áfrýjandi óskar skráningar á og er ekkert sem bendir til að breyting verði þar á.

Í öllu falli leggur áfrýjandi áherslu á að hann telur fyrirliggjandi upplýsingar um notkun vörumerkisins *geoSilica* ekki vera forsendu þess að merkið verði samþykkt til skráningar og því ekki nauðsynlegt að sanna áunnið sérkenni þess þó áfrýjandi telji það liggja skýrt fyrir.

Að lokum verður að árétta að höfnun á skráningu orðmerkisins *geoSilica*, sem áfrýjandi bjó til, gerði að sínu og hefur einn notað fyrir vörur sínar frá upphafi rekstrar áfrýjanda, hefur þegar haft verulega neikvæðar afleiðingar fyrir áfrýjanda. Birtast þær afleiðingar m.a. í takmörkunum á aðgengi áfrýjanda að erlendum mörkuðum eins og á Evrópska efnahagssvæðinu og í Kína, þar sem erlendir söluaðilar hafa hafnað því að selja vörur áfrýjanda á tilgreindum markaðssvæðum meðan orðmerkið hefur ekki hlotið vernd. Verði afstaða Hugverkastofu staðfest er því bersýnilegt að það mun valda gífurlegu tjóni á rekstur áfrýjanda ef hann þarf nú að hverfa frá notkun vörumerkisins geoSilica sem hann hefur byggt upp í rúm 8 ár og finna nýtt auðkenni fyrir vörur sínar til að öðlast aðgengi að stærri mörkuðum. Áfrýjandi er íslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem mátti, með hliðsjón af fyrri vörumerkjaskráningum sem að framan greinir, vera í góðri trú um að orðasamsetningin *geoSilica* uppfylli í hvívetna áskilnað 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Er enda um að ræða frumlega og hugvitsama notkun á tveimur orðum sem saman veita í besta falli vísbendingu um vörur áfrýjanda en eru ekki lýsandi eða ósérkennandi.

Með tilvísun alls framangreinds og fyrri röksemda ítrekar áfrýjandi kröfu um að ákvörðun Hugverkastofu verði hrundið og að samþykkt verði að skrá orðmerkið *geoSilica* fyrir umbeðnar vörutilgreiningar.

Virðingarfyllst,

f.h. GeoSilica Iceland ehf.

Hugverkastofan
Icelandic Intellectual Property Office

Engjateigi 3
IS 105 Reykjavík
(+354) 580 9400

hugverk@hugverk.is
hugverk.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Bt. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur, ritara
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Reykjavík, 6. nóvember 2020
Tilvísun: 201902-1524, 4.5

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

Mál nr. 6/2019, LOCAL lögmenn slf., f.h. GeoSilica Iceland ehf. gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 7. september sl., þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 7. nóvember nk., til þess að svara viðbótargreinargerð áfrýjanda í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og mun vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða send á pappír og í fjórriti, eins og óskað var eftir, við fyrstu hentugleika.

Með hliðsjón af því að um er að ræða viðbótargreinargerð og sjónarmiðum bæði Hugverkastofunnar og áfrýjanda hafa verið gerð ítarleg skil, vísar Hugverkastofan einkum til rökstuðnings í málinu á fyrri stigum. Stofnunin óskar þó eftir að árétta tiltekin atriði og svara því sem nýtt er komið fram af hálfu áfrýjanda.

Það er enn mat Hugverkastofunnar að merkið geoSilica (orðmerki), nr. V0107229, skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það verður að telja lýsandi fyrir eiginleika þeirra vara sem það á að auðkenna, þ.e. *lyflausar sápur, lyflausar snyrtivörur, lyflaus hárvötn og lyflausar tannhirðivörur* í flokki 3, *sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr og fæðubótarefni fyrir menn og dýr* í flokki 5, sem og *ölkelduvatn og borðvatn* í flokki 32, sbr. áður 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), nú 3. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna með breytingum samkvæmt lögum nr. 71/2020 (efnislega óbreytt). Hugverkastofan telur síðari rökstuðning áfrýjanda ekki breyta þeirri niðurstöðu.

Í viðbótargreinargerð ítrekar áfrýjandi fyrri rökstuðning, m.a. þann að orðið sé samsett, það sé ekki að finna í orðabókum, sé tilbúið orð, frumlegt og hugvitsamlegt og sé merkingarlaust sem slíkt. Hugverkastofan bendir í því sambandi á að ekki er gerð krafa um að vörumerki séu frumleg eða hugvitssamleg, þau þurfa einungis að uppfylla kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þær vörur eða þjónustu sem sótt er um. Þá hefur það ekki áhrif á mat á skráningarhæfi, einkum það hvort orð telst vera lýsandi eða ekki, hvort það er að finna í orðabókum eða ekki. Það sem máli skiptir er hversu fljótt hinn almenni neytandi áttar sig á merkingunni, án sérstakrar umhugsunar. Sjá t.d. málin *Telefon & Buch vs. OHIM* nr. T-357/99 og T-358/99 o.fl.

Áfrýjandi telur ekki rétt af hálfu Hugverkastofunnar að þýða orðið *geo* sem *jarðvegur* heldur skuli fremur þýða það sem *jörð* eða *land*. Áfrýjandi fjallar á hinn bóginn ekki um merkingu orðsins *Silica* í þessu sambandi sem hefur merkinguna *kísill*. Hvort sem orðið *geo* er þýtt sem *jarðvegur*, *jörð* eða *land* hefur það sem forliður eða forskeytið *geo-* merkinguna: 1: *jarðar-*, *jarð-*. eða 2: *land-*, *landa-*. Þá er samheiti orðsins *jörð* m.a. *jarðvegur*.[1] Orðið svo samsett, *geoSilica* hefur því m.a. merkinguna *jarð-*, *jarðvegs-* eða *landkísill*, þ.e. *kísill úr jörð* eða *unninn úr jörð* eða *jarðvegi*.

Það er enn mat Hugverkastofunnar að orðin svo samsett séu lýsandi fyrir vörur sem innihalda eða eru unnar úr kísli, hinn almenni neytandi þekki þessi orð, geri sér grein fyrir merkingu þeirra, muni tengja þær við umræddar vörur og draga af þeim ályktun um æskilega eiginleika þeirra. Að öðru leyti vísar stofnunin til rökstuðnings á fyrri stigum, t.a.m. í tengslum við dóma Evrópudómstólsins og úrskurði áfrýjunarnefndar en ítrekað hefur verið staðfest að ekki nægi að setja saman orð sem eru lýsandi og almenn svo merki teljist uppfylla skilyrði um skráningarhæfi.

[1] Sjá www.snara.is, ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi.

Varðandi þau gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram, sem og niðurstöður af leitarvefnum *Google* varðandi merkið geoSilica áréttar Hugverkastofan að þau sýna nær eingöngu orð- og myndmerkið geoSilica, iðulega sem vísun til eiganda merkisins, GeoSilica Iceland hf. Fjallað er um GeoSilica sem fyrirtækjaheiti og framleiðanda tiltekinna vara samanber t.d. fylgiskjöl áfrýjanda með greinargerð, dags. 15. nóvember 2019, nr. 76, 81, 82, 83, 84, 85 o.fl., en orðmerkið er ekki að finna í tengslum við markaðssetningu þeirra vara sem synjunin nær til. Í þeim tilvikum sem merki er skráð vegna áunnins sérkennis á grundvelli notkunar þarf að vera um haldbær gögn að ræða, sem sýna fram á notkun þess merkis sem um ræðir, hér orðmerkisins geoSilica, fyrir umræddar vörur. Framlögð gögn sýna nær eingöngu orð- og myndmerkið eða fremur fábrotna notkun á orðmerkinu fyrir þjónustu. Hugverkastofan getur því ekki fallist á að gögnin sýni fram á áunnið sérkenni orðmerkisins fyrir framangreindar vörur, með vísan til 2. mgr. 13. gr. vml. og vísar að öðru leyti til fyrri rökstuðnings um þetta.

Varðandi þau merki sem áfrýjandi vísar til og hann telur sambærileg því sem hér um ræðir bendir Hugverkastofan á að hafa þarf í huga á hvaða tíma merkin voru skráð og hvaða forsendur lágu fyrir skráningu í hvert sinn. Fjölmörg atriði geta haft áhrif á mat á skráningarhæfi og þótt jafnræðisreglu stjórnsýslulaga sé gætt við málsmeðferð Hugverkastofunnar þarf að meta hverja og eina umsókn sjálfstætt. Jafnræðisreglan felur auk þess ekki í sér að niðurstaða í málum verði eins heldur að þau fái sambærilega meðferð. Þau merki sem áfrýjandi vísar til eru skráð á tímabilinu 1996-2019. Ljóst má vera að viðmið um skráningarhæfi vörumerkja hafa breyst í tímanna rás auk þess sem vert er að benda á ákvæði 1. mgr. 15. gr. vml. í þessu samhengi. Þá eru merkin GEO-SEA nr. V0108502 og ÍSLANDSVATN, skráning nr. 1051/2010, bæði orð- og myndmerki. Merkið SILICA HOTEL, V0100598, er skráð fyrir þjónustu í flokkum 39 og 43, ekki vörur eða þjónustu sem varðar kísil sem innihaldsefni eða eiginleika.

Skráningarhæfi merkja er ávallt metið út frá tilgreiningu vöru og þjónustu í umsókn um skráningu og því m.a. hvort líklegt er að merkið verði notað sem almenn lýsing á vörunni, hvort neytendur átta sig fljótt á merkingu orðanna í merkinu, hvort þeir ætli út frá því að umrædd vara/þjónusta innihaldi tiltekna eiginleika og hvort þeir eru æskilegir eða mikilvægir fyrir umrædda vöru/þjónustu. Á þeim grundvelli er það mat Hugverkastofunnar að orðið geoSilica skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem synjunin nær til og sé lýsandi, m.a. fyrir eiginleika þeirra vara sem sótt er um skráningu fyrir. Þá er það enn fremur mat stofnunarinnar að ekki hafi verið sýnt fram á áunnið sérkenni merkisins fyrir umræddar vörur.

Að framangreindu virtu fer stofnunin fram á að ákvörðun um synjun umsóknarinnar, dags. 10. desember 2018, hvað þær vörur varðar sem nefndar eru hér í upphafi, verði staðfest.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan

Margrét Hjálmarsdóttir, yfirlögfr.