Ár 2022, fimmtudaginn 13. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 7/2019:

**Árnason Faktor ehf. f.h. Hewlett Packard Enterprise Development LP, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni[1] vegna ákvörðunar hennar frá 15. júní 2018 um að synja umsókn um skráningu á myndmerkinu [redacted], sbr. umsókn nr. V0098307 fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með umsókn, dags. 12. október 2015, sótti áfrýjandi um skráningu myndmerkisins [redacted], sbr. umsókn nr. V0098307, fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42.[2]

Hugverkastofan synjaði umsókninni að svo stöddu með bréfi, dags. 2. nóvember 2015, þar sem íslensk þýðing á vörulista lá ekki fyrir, sbr. 1. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja, nr. 310/1997.[3] Með bréfi, dags. 2. mars 2016, bætti umboðsmaður áfrýjanda úr þeim ágalla en Hugverkastofan synjaði umsókninni enn með bréfi, dags. 1. september 2016, á þeim grundvelli að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), þar sem myndmerkið væri of almenns eðlis og sýndi einfalt, algengt form, þ.e. grænan ferning. Vísaði stofnunin til 2. mgr. 13. gr. vml. um að vörumerki gætu þó öðlast sérkenni með notkun.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 19. mars 2018, var áréttað að um ferhyrning væri að ræða og bent á að við mat á sérkenni vörumerkis þyrfti heildarmat að

---

[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] Vöru- og þjónustulisti er í fylgiskjali við úrskurðinn.

[3] Reglugerðin var felld á brott með reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja.

fara fram, sem fæli í sér að horfa þyrfti til þess hvaða vörur eða þjónustu merkinu væri ætlað að auðkenna. Einnig kom fram að útlit merkisins veitti því mikið sérkenni og að neytendur myndu tengja vörumerkið við áfrýjanda. Þá kom fram að í vörumerkjarétti væru kröfur til sérkenna myndmerkja almennt vægari en orðmerkja og ekki gerð sú krafa að merki teldist frumlegt eða flókið til þess að hljóta skráningu. Þá kom fram að merkið væri nánari útfærsla á einföldu tákni með lit og lögun, sem gæti greint vörur eða þjónustu frá vörum og þjónustu annarra með tilliti til úrskurða áfrýjunarnefndar.[4] Jafnframt taldi áfrýjandi að skráning merkisins væri ekki til þess fallin að takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vörum sínum og þjónustu. Bent var á að fallist hefði verið á skráningu merkisins í heimalandi áfrýjanda og víðs vegar erlendis og var vísað til fordæma úr skráningarframkvæmd hér á landi.

Með bréfi Hugverkastofunnar, dags. 15. júní 2018, synjaði Hugverkastofan enn skráningu merkisins og hafnaði stofnunin því að merkið gæti talist hafa nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., þar sem um væri að ræða einfalt og lítillega stílfært merki. Einfaldar myndir væru ekki til þess fallnar að gefa vöru eða þjónustu sérkenni í huga almennings. Þá benti stofnunin á að hvert ríki fyrir sig hefði heimild til þess að meta skráningarhæfi erlends merkis óháð skráningu í heimalandi, meðal annars með vísan til þess hvort það hefði nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Með áfrýjun, dags. 25. febrúar 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkt og að umsókn áfrýjanda yrði samþykkt hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42.[5]

*Niðurstaða:*

Í máli þessu er deilt um hvort myndmerkið , sbr. umsókn nr. V0098307, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020[6], til að auðkenna tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42.

[4] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 15/2009 og 17/2009.
[5] Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar fylgja úrskurði þessum.
[6] Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta skv. lögunum svo breyttum. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 er um að ræða sambærilegt mat á sérkenni og skv. 1. mgr. 13. gr. eins og ákvæðið var fyrir gildistöku breytingalaganna. Ekki var því lögð til breyting á beitingu ákvæðisins í framkvæmd.

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

Við mat á því hvort merki teljist aðgreiningarhæft þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, t.d. hvers konar vörur eða þjónustu merki er ætlað að auðkenna og fyrri notkun. Því er ekki sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum.

Í vörumerkjarétti eru almennt gerðar vægari kröfur til sérkenna myndmerkja en til orðmerkja þar sem fleiri möguleikar eru til samsetningar þeirra. Verður myndmerki þó að uppfylla það skilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra, sbr. 1. tölul. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi, enda er það ekki hugmyndin að baki merki sem veitt er vernd. Nægjanlegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu tiltekins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.

Í athugasemdum við 13. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum nr. 45/1997 segir að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vöru sérkenni í huga almennings. Myndmerki áfrýjanda er ferhyrningur með fremur sverum útlínum í grænum lit. Merki sem eingöngu byggjast á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einföldum hring eða ferhyrningi, falla að jafnaði undir það að teljast einfaldar myndir í framangreindum skilningi og teljast því ekki skráningarhæf.[7]

Telja verður að myndmerki áfrýjanda sé einföld mynd og því ekki til þess fallið að veita vörum og þjónustu áfrýjanda nægjanlegt sérkenni. Það að útlínur þess séu sverar og í grænum lit veitir merkinu ekki nægjanlegt sérkenni að mati áfrýjunarnefndar.

[7] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 1/2011 og 2/2011 (myndmerki).

Umboðsmaður áfrýjanda hefur jafnframt byggt á því að merkið hafi öðlast nægjanlegt sérkenni með notkun hér á landi, sbr. 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 13. gr. vml. Við mat á því hvort merki hafi öðlast yfirfærða merkingu og sé því skráningarhæft þurfa að liggja fyrir gögn sem sýna notkun merkis fyrir umsóknardag.[8] Þau gögn um notkun myndmerkis áfrýjanda sem fylgdu áfrýjun eru langflest dagsett eftir umsóknardag. Þar að auki virðast þau einkum sýna notkun í innri starfsemi áfrýjanda eða í tengslum við lokaða viðburði á vegum hans.

Með vísan til alls framangreinds er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar frá 15. júní 2018 um að synja umsókn um skráningu á myndmerkinu [redacted], sbr. umsókn nr. V0098307.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 15. júní 2018, um að synja um skráningu á myndmerkinu [redacted], sbr. umsókn nr. V0098307, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

[8] Úrskurður áfrýjunarnefndar i máli nr. 5/2001 (JÓLASÍLD).

**Fylgiskjal. Vörur og þjónusta sem sótt var um skráningu fyrir, skv. umsókn nr. V0098307.**

**Flokkur 9:** Búnaður og tæki notuð við vísindi, kvikmyndatöku og -sýningar, sjóntæki og kennslutæki og -búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; tæki sem notuð eru til að taka upp, flytja eða fjölfalda hljóð eða mynd; segulgagnaberar, upptökudiskar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður, tölvur; tölvuhugbúnaður; félagamerki fyrir tölvuvél- og hugbúnað; gagnavinnslubúnaður; tölvur; tölvuvélbúnaður; tölvuþjónar; netþjónar; internetþjónar; vélbúnaður fyrir tölvunetsamstarf og samskipti; tölvunetöld, beinar, stillar, rofar og þráðlausir aðgangsstaðir; tölvuvélbúnaður fyrir gagnageymslu; tölvuþjónar fyrir gagnageymslu; tölvuþjónar fyrir SAN-geymslunet; vélbúnaður fyrir tölvunettengt vinnsluminni (NAS); tölvu- og samskiptavélbúnaður fyrir SAN-geymslunet; vélbúnaður fyrir öryggisafritun á disk; diskadrif; samstæður og hylki fyrir diskadrif; stillar fyrir RAID-diskakerfi; tengikort; gagnageymslukerfi sem fela í sér tölvuvélbúnað, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað fyrir stýrikerfi; samþætt upplýsingatæknikerfi sem fela í sér samleitinn tölvu-, geymslu- og tölvunetvél- og hugbúnað; einingaskipt upplýsingatæknikerfi; jaðartæki fyrir tölvur; stafræn skilti; segulbandseiningar fyrir tölvur; auð segulbönd fyrir geymslu tölvugagna; minniskubbar; hálfleiðarar, prentplötur, samrásir og rafeindaíhlutir; tölvuhugbúnaður; tölvustýrikerfi; tölvuhugbúnaður og -fastbúnaður til að stjórna tölvuvélbúnaði og jaðarbúnaði; þjónshugbúnaður; tölvunethugbúnaður; skýjahugbúnaður; gagnagrunns-, gagnavera- og gagnaskemmuhugbúnaður; geymsluhugbúnaður; sýndargervingarhugbúnaður; tölvuhugbúnaður fyrir grunnstillingu, úthlutun, notkun, stýringu, stjórnun og sýndargervingu tölva, tölvuþjóna og gagnageymslutækja; hugbúnaður fyrir starfrækslu, stjórnun, sjálfvirkni og sýndargervingu tölvuneta; tölvuhugbúnaður fyrir hugbúnaðarstýrt netsamstarf; stjórnunarhugbúnaður fyrir staðarnet (LAN); stjórnunarhugbúnaður fyrir víðnet (WAN); tölvuhugbúnaður til að tengja ólík tölvukerfi, netþjóna og geymslutæki; hugbúnaður fyrir stjórnun og sjálfvirkni skýjakerfa; tölvuhugbúnaður notaður til að keyra forrit fyrir tölvuvinnslu í skýi; tölvuhugbúnaður í skýi til notkunar í tengslum við fyrirtækjaforrit, umsjón gagnagrunna og rafræna geymsla gagna; tölvuhugbúnaður til að vakta afköst skýja, vefjar og forrita; tölvuhugbúnaður fyrir stjórnun á upplýsingatækni, stjórnun á upplýsingatæknikerfum, fjarstýringu á upplýsingatæknikerfum, eignastýringu og stýringu birgða í upplýsingatækni, sjálfvirkni ferla í upplýsingatækni, stjórnun á vistferli tækja í upplýsingatækni, öryggi í upplýsingatækni, skýrslugerð og spár varðandi upplýsingatækni, vöktun á bilunum og afköstum í upplýsingatæknikerfum og hugbúnaður fyrir þjónustuborð og þjónustuver í upplýsingatækni; tölvuhugbúnaður fyrir gagnavernd og gagnaöryggi; tölvuhugbúnaður til að veita öryggi fyrir tölvur, netkerfi og rafræn fjarskipti; forritahugbúnaður og netöryggishugbúnaður; tölvuhugbúnaður til að vakta aðgang að og notkun á tölvunetum; tölvuhugbúnaður til að meta öryggi forrita; hugbúnaður til dul- og afkóðunar gagna og skjala; dulmálshugbúnaður; sannvottunarhugbúnaður fyrir tölvunotendur; hugbúnaður fyrir eftirlit með reglufylgni, skýrslugjöf og greiningar varðandi upplýsingaöryggi; hugbúnaður fyrir áhættustjórnun og öryggisupplýsingar í upplýsingatækni; hugbúnaður fyrir gagnaafritun, endurheimt og vistun skjala; tölvuhugbúnaður til að eyða gögnum sem hafa verið tvírituð að óþörfu; hugbúnaður fyrir stjórnun gagnagrunna; tölvuhugbúnaður notaður til að lesa og meta efni á alþjóðlegum tölvunetum, gagnagrunnum og/eða netum; tölvuhugbúnaður fyrir samþættingu forrita og gagnagrunna; leitarhugbúnaður; leitarvélarhugbúnaður; hugbúnaður til að leita í gagnagrunnum; tölvuhugbúnaður til að útbúa gagnagrunna yfir upplýsingar og gögn sem hægt er að leita í; hugbúnaður fyrir stjórnun gagnaskemma og sjálfvirkni; hugbúnaður fyrir stjórnun gagnavera og sjálfvirkni; tölvuhugbúnaður fyrir sendingu, geymslu, vinnslu og afritun gagna; tölvuhugbúnaður fyrir aðgang, fyrirspurnir og greiningu á upplýsingum sem eru geymdar í gagnagrunnum og gagnaskemmum; upplýsinga- og þekkingarstjórnunarhugbúnaður; viðskiptagreindarhugbúnaður; tölvuhugbúnaður sem útvegar samþættar viðskiptastjórnunarupplýsingar í rauntíma með því að sameina upplýsingar úr ýmsum gagnagrunnum; greiningarhugbúnaður fyrir fyrirtæki og stór gagnasöfn; tölvuhugbúnaður sem gerir vinnslu óskipulagsbundinna, hálfskipulagsbundinna og skipulagsbundinna upplýsinga og gagna sem eru vistuð á tölvunetum og internetinu sjálfvirka; hugbúnaður til að varpa ljósi á ferli fyrirtækja; hugbúnaður fyrir tengslastjórnun; hugbúnaður fyrir tilfangastjórnun og áhættustýringu fyrir fyrirtæki; hugbúnaður fyrir verkefnastjórnun; hugbúnaður fyrir stjórnun skráa; hugbúnaður fyrir rafræna verslun; verkfæri fyrir hugbúnaðarþróun og -notkun; hugbúnaðarþróunarverkfæri til að búa til internetforrit og biðlaraviðmót fyrir fartæki; hugbúnaður fyrir prófun og dreifingu forrita; stjórnunarhugbúnaður fyrir vistferil forrita og tækja; hugbúnaður fyrir hugbúnaðarstýrð kerfi; tölvuhugbúnaður sem útvegar vefaðgang að forritum og þjónustu með vefstýrikerfi eða viðmóti um gátt; hugbúnaður fyrir sjálfvirkni og stjórnun þjónustu, rekstrar og reikningagerðar í almannaþjónustu; hugbúnaður fyrir stjórnun hugbúnaðarleyfa.

**Flokkur 16:** Prentað mál; fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); prentað mál á sviði tölva og upplýsingatækni; bæklingar um tækniþróun, prentað hliðsjónarefni, tæknifréttarit, gagnablöð og prentaðir vörulistar á sviði tölva og upplýsingatækni; notkunar- og viðhaldshandbækur er varða tölvur og jaðarbúnað fyrir tölvur.

**Flokkur 35:** Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; ráðgjafarþjónusta fyrir fyrirtækjarekstur; fyrirtækjaráðgjafarþjónusta á sviði upplýsingatækni; fyrirtækjaráðgjafarþjónusta á sviði bætingar viðskiptaferla og útvistunar; fyrirtækjaráðgjafarþjónusta á sviði uppbyggingar fyrirtækja; útvistunarþjónusta og starfsmannastjórnun á sviði upplýsingatækni varðandi upplýsingatækniverkefni; útvistun viðskiptaferla; þjónusta við stefnumótandi áætlanagerð á sviði upplýsingatækni; eignastýringarþjónusta á sviði upplýsingatækni; söfnun og kerfisbundin skráning upplýsinga í tölvugagnagrunna; þjónusta við umsjón gagnagrunna; netverslunarþjónusta og pöntunarþjónusta þar sem tölvuvélbúnaður, hugbúnaður og jaðarbúnaður kemur við sögu; fyrirtækjaþjónusta, nánar tiltekið aðstoð fyrir aðra við samningaviðræður og þróun fyrirtækjasamstarfs og viðskiptafélaga; markaðssetningar- og kynningarþjónusta á sviði upplýsinga- og tölvutækni; þjónusta við tengslastjórnun; rafræn verslunarþjónusta; flokkunarfræðileg þjónusta, nánar tiltekið flokkun og skipulagning gagna í skjalastjórnunarskyni; útvegun á vefsvæði þar sem er að finna markaðssvæði á netinu fyrir seljendur og kaupendur tölvu- og upplýsingatæknivara og -þjónustu; þekkingarstjórnunarþjónusta fyrir fyrirtæki; gagnagreining fyrir fyrirtæki.

**Flokkur 36:** Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fjármögnunarþjónusta fyrir kaup og leigu; vinnsla, umsjón og stjórnun sjúkratrygginga og félagslegra bóta starfsmanna; útvegun á úrvinnslu kreditkortafærslna fyrir aðra; útvegun á úrvinnslu tryggingarkrafna fyrir aðra; fjárhagsgreiningar- og ráðgjafarþjónusta fyrir skipulagningu og stjórnun banka- og fjármálastarfsemi; fjáreignastýringarþjónusta; þjónusta við reikningagerð.

**Flokkur 37:** Byggingastarfsemi; uppsetning, viðhald og viðgerðir á tölvum og tölvu-, netkerfa- og fjarskiptavélbúnaði.

**Flokkur 38:** Byggingastarfsemi; uppsetning, viðhald og viðgerðir á tölvum og tölvu-, netkerfa- og fjarskiptavélbúnaði.

**Flokkur 41:** Fræðsla; útvegun á þjálfun; fræðslu- og þjálfunarþjónusta, nánar tiltekið framkvæmd kennslustunda, vinnustofa, málstofa og ráðstefna á sviði tölva, hugbúnaðar, rafrænnar verslunar og upplýsingatækni; dagbækur á netinu, nánar tiltekið blogg með upplýsingum á sviði tölva, hugbúnaðar, rafrænnar verslunar og upplýsingatækni.

**Flokkur 42:** Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar; félagamerki fyrir tölvuþjónustu, hugbúnaðarþjónustu, skýjaþjónustu og upplýsingatækniþjónustu; tölvuþjónusta; tölvukerfagreining, áætlanagerð, samþætting og hönnun; samþætting tölvukerfa og -hugbúnaðar; samþætting tölvukerfa og -neta; stjórnun tölvukerfa fyrir aðra; leiga og útleiga tölvuvélbúnaðar og jaðarbúnaðar fyrir tölvur; tölvuráðgjafarþjónusta; ráðgjöf varðandi hönnun, val og notkun á tölvuvélbúnaði og -kerfum; ráðgjöf varðandi tölvuhugbúnað; ráðgjafarþjónusta fyrir aðra varðandi val, framkvæmd og notkun á tölvuhugbúnaði; ráðgjafarþjónusta á sviði hugbúnaðarþjónustu; ráðgjafarþjónusta varðandi internetið; ráðgjafarþjónusta á sviði upplýsingatækni; ráðgjöf á sviði upplýsingatækni og forrita að því er varðar breytingar, samþættingu, nútímavæðingu, hreyfanleika, hönnun, þróun, framkvæmd, prófun, hagnýtingu, notkun og stjórnun; ráðgjafarþjónusta á sviði tölvuvinnslu í skýi og stórra gagnasafna; ráðgjafarþjónusta á sviði skýjakerfa; ráðgjafarþjónusta á sviði uppbyggingar gagnavera, einkalausna og opinberra lausna fyrir tölvuvinnslu í skýi og mats og innleiðingar internettækni og -þjónustu; ráðgjöf á sviði upplýsingaöryggis, stjórnunar og reglufylgni; ráðgjöf á sviði tölvu- og upplýsingaöryggis og áhættustjórnunar í tengslum við upplýsingatækni; ráðgjöf á sviði hreyfanleika upplýsingatækni og vinnustaðaþjónustu; ráðgjöf á sviði sameiningar fjarskiptavél- og hugbúnaðar; ráðgjöf að því er varðar þær hliðar viðskiptaferla sem snúa að upplýsingatækni; ráðgjöf á sviði upplýsingatæknilausna að því er varðar tengslastjórnun, fjármál og stjórnsýslu, mannauð, laun og skjalavinnslu; ráðgjöf á sviði stjórnunar á dreifingu forrita; ráðgjöf á sviði hagnýtingar markaðssetningar; ráðgjöf á sviði samleitinna upplýsingatæknikerfa; ráðgjöf á sviði upplýsingatækni samleitinna og ofursamleitinna upplýsingatæknikerfa; ráðgjöf á sviði almannaþjónustu, aðgerða og reikningagerðar; ráðgjöf á sviði skilvirkni í umhverfismálum og orkunýtni; vísinda- og tækniþjónusta, nánar tiltekið rannsóknir og hönnun á sviði tölvunetvélbúnaðar og uppbyggingar tölvugagnavera; tæknileg ráðgjafarþjónusta á sviði uppbyggingar gagnavera; útvegun á tímabundinni notkun á netmillibúnaði sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til að útvega viðmót milli hugbúnaðarforrita og stýrikerfa; útvegun á tímabundinni notkun á nethugbúnaði til tölvuvinnslu í

skýi sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til notkunar við umsjón gagnagrunna og rafræna geymslu gagna; hönnun og þróun tölvuvél- og -hugbúnaðar; tölvuforritunarþjónusta; þróun hugbúnaðar fyrir rekla og stýrikerfi; þróun, nútímavæðing og samþætting í skýinu á notkunarhugbúnaði; uppsetningar-, viðhalds- og uppfærsluþjónusta fyrir hugbúnað; prófun á starfsemi og virkni tölva, netkerfa og hugbúnaðar; hugbúnaðarþróun og ráðgjafarþjónusta fyrir viðskiptatækni; tölvuforritunarþjónusta fyrir aðra á sviði umsjónar hugbúnaðarstillinga; þróun tölvuhugbúnaðar á sviði forrita fyrir fartæki; uppfærsla og viðhald tölvuhugbúnaðar í skýi með nettengdum uppfærslum, endurbótum og plástrum; tæknileg stoðþjónusta; þjónustuborðs-, þjónustuvers- og úrræðaleitarþjónusta fyrir upplýsingatæknikerfi, tölvuvélbúnað, tölvuhugbúnað, jaðarbúnað fyrir tölvur og tölvunet; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið úrræðaleit vegna vandamála í tölvuhugbúnaði; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið úrræðaleit varðandi greiningu á vandamálum í tengslum við tölvuvélbúnað og -hugbúnað; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið hreyfanleiki forrita gagnavera, netþjóna og gagnagrunna; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið vöktun á tölvum, netkerfum, netþjónum og vef- og gagnagrunnsforritum og tilkynningar um tengda atburði og viðvaranir; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið vöktunarþjónusta fyrir fjartengdar tölvur og netkerfi í rauntíma; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið fjartengd og staðbundin kerfisumsjónarþjónusta til vöktunar, stjórnunar og umsjónar á tölvuvinnslukerfum í skýi og forritakerfum til einka- og almenningsnota; þjónusta á sviði upplýsingatækni; útvegun á hýsingarþjónustu fyrir vefsvæði, þróun vefsvæða og sérstillingu vefsvæða fyrir aðra; þjónusta fyrir tölvuvinnslu í skýi; hýsingarþjónusta í skýi; hýsing hugbúnaðarforrita fyrir aðra; hýsing í skýi fyrir rafræn gagnasöfn; hýsingarþjónusta fyrir vef-, skýja- og tölvukerfi; útvegun á netþjónum með mismunandi afkastagetu fyrir aðra; útleiga á tölvunar- og gagnageymsluaðstöðu með mismunandi afkastagetu til þriðju aðila; grunnvirkisþjónusta (IaaS), nánar tiltekið útvegun á tölvuvélbúnaði, tölvuhugbúnaði, jaðarbúnaði fyrir tölvur fyrir aðra, sem greitt er fyrir með áskrift eða eftir notkun; sýndargervingarþjónusta fyrir biðlara; samþætting umhverfa fyrir tölvuvinnslu í skýi til einka- og almenningsnota; umsjón upplýsingatæknikerfa og notkunarhugbúnaðar fyrir aðra, fjartengt og á staðnum; tölvuvinnsla í skýi með hugbúnaði til að nota við umsjón gagnagrunna; tölvuþjónusta, nánar tiltekið hýsing, umsjón, úthlutun, kvörðun, stjórnun, viðhald, vöktun, öryggisverndun, dulkóðun, afkóðun, eftirmyndun og afritun gagnagrunna fyrir aðra; umsjón gagnavera, öryggisverndun fyrir upplýsingatækni, tölvuvinnsla í skýi, vinnustaðatækni, tölvunet, sameinuð samskipta- og fyrirtækjaupplýsingatækniþjónusta fyrir aðra; gagnagrunnaþjónusta; gagnavera- og gagnaskemmuþjónusta; þjónusta við gagnagrunnsþróun; gagnanámsþjónusta; gagnaafritunar- og gagnaendurheimtarþjónusta; gagnaflutningsþjónusta; gagnadulkóðunar- og -afkóðunarþjónusta; tölvuvinnsla í skýi með hugbúnaði til að nota við umsjón gagnagrunna og í starfsemi gagnaskemma; geymsla á rafrænum gögnum; rafræn geymsla stafræns efnis, nánar tiltekið mynda, texta, myndefnis og hljóðs; hugbúnaðarþjónusta (SaaS); hugbúnaðarþjónustuveita (ASP); þjónusta fyrir tölvuvinnslu í skýi þar sem verkvangur er látinn í té fyrir viðskiptavini (PaaS); grunnvirkisþjónusta; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals fyrir stjórnun, umsjón, sjálfvirkni, sýndargervingu, grunnstillingu, úthlutun, notkun og stýringu tölva og netkerfa; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til umsjónar með upplýsingatækni, stjórnunar á upplýsingatæknikerfum, fjarstýringar á upplýsingatæknikerfum, eignastýringar og stýringar á birgðum upplýsingatækni, sjálfvirkni í ferlum upplýsingatækni, stjórnunar á vistferli tækja í upplýsingatækni, öryggis í upplýsingatækni, skýrslugerðar og spáa varðandi upplýsingatækni, vöktunar á bilunum og afköstum í upplýsingatæknikerfum og fyrir þjónustuborð og þjónustuver í upplýsingatækni; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til gagnaverndar, gagnaöryggis og tölvuforrita- og netöryggis; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til að tryggja reglufylgni varðandi upplýsingaöryggi; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals til að vakta aðgang að og notkun á tölvunetum; tímabundin notkun hugbúnaður sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til dul- og afkóðunar, til dulmálsfræðivinnu, sannvottunar á tölvunotendum og til vöktunar, skýrslugjafar og greiningar á reglufylgni varðandi upplýsingaöryggi; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til afritunar, endurheimtar og vistunar gagna og eyðingar gagna sem hafa verið tvírituð að óþörfu; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til umsjónar og sjálfvirkni innviða í skýinu; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til vöktunar á afköstum skýsins, vefja og forrita; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður fyrir gagnagrunna og til umsjónar gagnagrunna, stjórnunar og sjálfvirkni gagnaskemma, stjórnunar og sjálfvirkni gagnavera, samþættingar forrita og gagnagrunna, sendingar, vistunar, vinnslu og afritunar gagna og til að veita aðgang að, gera fyrirspurnir um og greina upplýsingar sem eru geymdar í gagnagrunnum og gagnaskemmum; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til viðskiptagreindar, skýringar á viðskiptaferlum, gagnagreininga, upplýsingastjórnunar, þekkingarstjórnunar, tengslastjórnunar, fjármagnsstýringar og áhættustjórnunar fyrir fyrirtæki; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til geymslu, umsjónar, rakningar

og greiningar á viðskiptagögnum; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður fyrir leitarvélar og hugbúnaðar til umsjónar verkefna og skráa; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til hugbúnaðarþróunar, -notkunar, -prófunar og -dreifingar og umsjónar með vistferli forrita; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður fyrir samleitin upplýsingatæknikerfi; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til hugbúnaðarstýringar innviða; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals á sviði samleitinna og ofursamleitinna upplýsingatæknikerfa; hugbúnaðarþjónusta (SAAS), nánar tiltekið fyrirtækjahugbúnaður til hýsingar í skýi og gagnagrunni fyrir aðra til notkunar við umsjón gagnagrunna og þróun forrita; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til sjálfvirkni og umsjónar almannaþjónustu, aðgerða og reikningagerðar; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals til umsjónar með hugbúnaðarleyfum.

ARNASON | FAKTOR
INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Skúlagötu 4
150 Reykjavík

Bt. Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Reykjavík, 25. febrúar 2019

Varðar: Áfrýjun á ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 15. júní 2018 vegna skráningarhæfis vörumerkisins



, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0098307
Í eigu: Hewlett Packard Enterprise Development LP, Bandaríkjunum
Okkar tilvísun: TM18415IS00
Áfrýjunarfrestur: 18. apríl 2019

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Hewlett Packard Enterprise Development LP, 11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070, Bandaríkjunum, og með vísan til 63. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.) áfrýjum við til Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ákvörðun Einkaleyfastofunnar dagsett 15. júní 2018, þar sem ekki var fallist á skráningu vörumerkisins



, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0098307, fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42 .

Samhliða innlögn áfrýjunarinnar hefur tilskilið áfrýjunargjald, 85.000 kr, verið greitt. Hjálagt fylgir afrit af staðfestingu á greiðslu áfrýjunargjaldsins inn á reikning Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Með vísan til 3. gr. reglugerðar nr. 275/2008 er áfrýjun þessi lögð fram í fimmriti og undirrituð af umboðsmanni áfrýjanda.

Í fyrrgreindri ákvörðun Einkaleyfastofunnar var komist að þeirri niðurstöðu að framangreint merki skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir allar þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna, þar sem það sýni einungis einfalt grunnform, þ.e.a.s. ferhyrning, sem sé lítillega stílfærður.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun verði hnekkt og að vörumerkið



, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0098307 verði samþykkt til skráningar fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu. Kröfunni til stuðnings vísum við til eftirfarandi raka:

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þessi krafa er enn fremur ítrekuð í 13. gr. vml. auk þess sem að í 13. gr. eru sett fram ítarlegri skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Er þar m.a. kveðið á um að merki skuli ekki telja nægilega sérkennilegt sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Í 2. mgr. 13. gr. vml. er kveðið á um að við mat á sérkenni vörumerkis skuli líta til allra aðstæðna. Af því er ljóst að heildarmat

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

þurfi að fara fram við mat á sérkenni vörumerkis. Í slíku heildarmati felst einnig að horfa skuli til þess hvaða vörur eða þjónustu 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 skráningarhæft. 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.

Sótt er um skráningu vörumerkisins  fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu:

Flokkur 9: *Búnaður og tæki notuð við vísindi, kvikmyndatöku og -sýningar, sjóntæki og kennslutæki og -búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; tæki sem notuð eru til að taka upp, flytja eða fjölfalda hljóð eða mynd; segulgagnaberar, upptökudiskar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður, tölvur; tölvuhugbúnaður; félagamerki fyrir tölvuvél- og hugbúnað; gagnavinnslubúnaður; tölvur; tölvuvélbúnaður; tölvuþjónar; netþjónar; internetþjónar; vélbúnaður fyrir tölvunetsamstarf og samskipti; tölvunetöld, beinar, stillar, rofar og þráðlausir aðgangsstaðir; tölvuvélbúnaður fyrir gagnageymslu; tölvuþjónar fyrir gagnageymslu; tölvuþjónar fyrir SAN-geymslunet; vélbúnaður fyrir tölvunettengt vinnsluminni (NAS); tölvu- og samskiptavélbúnaður fyrir SAN-geymslunet; vélbúnaður fyrir öryggisafritun á disk; diskadrif; samstæður og hylki fyrir diskadrif; stillar fyrir RAID-diskakerfi; tengikort; gagnageymslukerfi sem fela í sér tölvuvélbúnað, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað fyrir stýrikerfi; samþætt upplýsingatæknikerfi sem fela í sér samleitinn tölvu-, geymslu- og tölvunetvél- og hugbúnað; einingaskipt upplýsingatæknikerfi; jaðartæki fyrir tölvur; stafræn skilti; segulbandseiningar fyrir tölvur; auð segulbönd fyrir geymslu tölvugagna; minniskubbar; hálfleiðarar, prentplötur, samrásir og rafeindaíhlutir; tölvuhugbúnaður; tölvustýrikerfi; tölvuhugbúnaður og -fastbúnaður til að stjórna tölvuvélbúnaði og jaðarbúnaði; þjónshugbúnaður; tölvunethugbúnaður; skýjahugbúnaður; gagnagrunns-, gagnavera- og gagnaskemmuhugbúnaður; geymsluhugbúnaður; sýndargervingarhugbúnaður; tölvuhugbúnaður fyrir grunnstillingu, úthlutun, notkun, stýringu, stjórnun og sýndargervingu tölva, tölvuþjóna og gagnageymslutækja; hugbúnaður fyrir starfrækslu, stjórnun, sjálfvirkni og sýndargervingu tölvuneta; tölvuhugbúnaður fyrir hugbúnaðarstýrt netsamstarf; stjórnunarhugbúnaður fyrir staðarnet (LAN); stjórnunarhugbúnaður fyrir víðnet (WAN); tölvuhugbúnaður til að tengja ólík tölvukerfi, netþjóna og geymslutæki; hugbúnaður fyrir stjórnun og sjálfvirkni skýjakerfa; tölvuhugbúnaður notaður til að keyra forrit fyrir tölvuvinnslu í skýi; tölvuhugbúnaður í skýi til notkunar í tengslum við fyrirtækjaforrit, umsjón gagnagrunna og rafræna geymsla gagna; tölvuhugbúnaður til að vakta afköst skýja, vefjar og forrita; tölvuhugbúnaður fyrir stjórnun á upplýsingatækni, stjórnun á upplýsingatæknikerfum, fjarstýringu á upplýsingatæknikerfum, eignastýringu og stýringu birgða í upplýsingatækni, sjálfvirkni ferla í upplýsingatækni, stjórnun á vistferli tækja í upplýsingatækni, öryggi í upplýsingatækni, skýrslugerð og spár varðandi upplýsingatækni, vöktun á bilunum og afköstum í upplýsingatæknikerfum og hugbúnaður fyrir þjónustuborð og þjónustuver í upplýsingatækni; tölvuhugbúnaður fyrir gagnavernd og gagnaöryggi; tölvuhugbúnaður til að veita öryggi fyrir tölvur, netkerfi og rafræn fjarskipti; forritahugbúnaður og netöryggishugbúnaður; tölvuhugbúnaður til að vakta aðgang að og notkun á tölvunetum; tölvuhugbúnaður til að meta öryggi forrita; hugbúnaður til dul- og afkóðunar gagna og skjala; dulmálshugbúnaður;*

*sannvottunarhugbúnaður fyrir tölvunotendur; hugbúnaður fyrir eftirlit með reglufylgni, skýrslugjöf og greiningar varðandi upplýsingaöryggi; hugbúnaður fyrir áhættustjórnun og öryggisupplýsingar í upplýsingatækni; hugbúnaður fyrir gagnaafritun, endurheimt og vistun skjala; tölvuhugbúnaður til að eyða gögnum sem hafa verið tvírituð að óþörfu; hugbúnaður fyrir stjórnun gagnagrunna; tölvuhugbúnaður notaður til að lesa og meta efni á alþjóðlegum tölvunetum, gagnagrunnum og/eða netum; tölvuhugbúnaður fyrir samþættingu forrita og gagnagrunna; leitarhugbúnaður; leitarvélarhugbúnaður; hugbúnaður til að leita í gagnagrunnum; tölvuhugbúnaður til að útbúa gagnagrunna yfir upplýsingar og gögn sem hægt er að leita í; hugbúnaður fyrir stjórnun gagnaskemma og sjálfvirkni; hugbúnaður fyrir stjórnun gagnavera og sjálfvirkni; tölvuhugbúnaður fyrir sendingu, geymslu, vinnslu og afritun gagna; tölvuhugbúnaður fyrir aðgang, fyrirspurnir og greiningu á upplýsingum sem eru geymdar í gagnagrunnum og gagnaskemmum; upplýsinga- og þekkingarstjórnunarhugbúnaður; viðskiptagreindarhugbúnaður; tölvuhugbúnaður sem útvegar samþættar viðskiptastjórnunarupplýsingar í rauntíma með því að sameina upplýsingar úr ýmsum gagnagrunnum; greiningarhugbúnaður fyrir fyrirtæki og stór gagnasöfn; tölvuhugbúnaður sem gerir vinnslu óskipulagsbundinna, hálfskipulagsbundinna og skipulagsbundinna upplýsinga og gagna sem eru vistuð á tölvunetum og internetinu sjálfvirka; hugbúnaður til að varpa ljósi á ferli fyrirtækja; hugbúnaður fyrir tengslastjórnun; hugbúnaður fyrir tilfangastjórnun og áhættustýringu fyrir fyrirtæki; hugbúnaður fyrir verkefnastjórnun; hugbúnaður fyrir stjórnun skráa; hugbúnaður fyrir rafræna verslun; verkfæri fyrir hugbúnaðarþróun og -notkun; hugbúnaðarþróunarverkfæri til að búa til internetforrit og biðlaraviðmót fyrir fartæki; hugbúnaður fyrir prófun og dreifingu forrita; stjórnunarhugbúnaður fyrir vistferil forrita og tækja; hugbúnaður fyrir hugbúnaðarstýrð kerfi; tölvuhugbúnaður sem útvegar vefaðgang að forritum og þjónustu með vefstýrikerfi eða viðmóti um gátt; hugbúnaður fyrir sjálfvirkni og stjórnun þjónustu, rekstrar og reikningagerðar í almannaþjónustu; hugbúnaður fyrir stjórnun hugbúnaðarleyfa.*

Flokkur 16: *Prentað mál; fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); prentað mál á sviði tölva og upplýsingatækni; bæklingar um tækniþróun, prentað hliðsjónarefni, tæknifréttarit, gagnablöð og prentaðir vörulistar á sviði tölva og upplýsingatækni; notkunar- og viðhaldshandbækur er varða tölvur og jaðarbúnað fyrir tölvur.*

Flokkur 35: *Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; ráðgjafarþjónusta fyrir fyrirtækjarekstur; fyrirtækjaráðgjafarþjónusta á sviði upplýsingatækni; fyrirtækjaráðgjafarþjónusta á sviði bætingar viðskiptaferla og útvistunar; fyrirtækjaráðgjafarþjónusta á sviði uppbyggingar fyrirtækja; útvistunarþjónusta og starfsmannastjórnun á sviði upplýsingatækni varðandi upplýsingatækniverkefni; útvistun viðskiptaferla; þjónusta við stefnumótandi áætlanagerð á sviði upplýsingatækni; eignastýringarþjónusta á sviði upplýsingatækni; söfnun og kerfisbundin skráning upplýsinga í tölvugagnagrunna; þjónusta við umsjón gagnagrunna; netverslunarþjónusta og pöntunarþjónusta þar sem tölvuvélbúnaður, hugbúnaður og jaðarbúnaður kemur við sögu; fyrirtækjaþjónusta, nánar tiltekið aðstoð fyrir aðra við samningaviðræður og þróun fyrirtækjasamstarfs og viðskiptafélaga; markaðssetningar- og kynningarþjónusta á sviði upplýsinga- og tölvutækni; þjónusta við tengslastjórnun; rafræn verslunarþjónusta; flokkunarfræðileg þjónusta, nánar tiltekið flokkun og skipulagning gagna í skjalastjórnunarskyni; útvegun á vefsvæði þar sem er að finna markaðssvæði á netinu fyrir seljendur og kaupendur tölvu- og upplýsingatæknivara og -þjónustu; þekkingarstjórnunarþjónusta fyrir fyrirtæki; gagnagreining fyrir fyrirtæki.*

Flokkur 36: *Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fjármögnunarþjónusta fyrir kaup og leigu; vinnsla, umsjón og stjórnun sjúkratrygginga og félagslegra bóta starfsmanna;*

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

*útvegun á úrvinnslu kreditkortafærslna fyrir aðra; útvegun á úrvinnslu tryggingarkrafna fyrir aðra; fjárhagsgreiningar- og ráðgjafarþjónusta fyrir skipulagningu og stjórnun banka- og fjármálastarfsemi; fjáreignastýringarþjónusta; þjónusta við reikningagerð.*

Flokkur 37: *Byggingastarfsemi; uppsetning, viðhald og viðgerðir á tölvum og tölvu-, netkerfa- og fjarskiptavélbúnaði.*

Flokkur 38: *Fjarskipti; fjarskiptaþjónusta, nánar tiltekið flutningur tals, gagna, myndefnis, mynda, hljóðs og myndefnis yfir fjarskiptanet, þráðlaus samskiptanet og internetið; sending upplýsinga um rafræn samskiptanet; útvegun á öruggum rafrænum samskiptum á tölvuneti; útvegun á þjónustu í tengslum við sýndareinkanet, nánar tiltekið útvegun á rafrænum öruggum einkasamskiptum á tölvuneti í einka- eða almenningseign; ráðgjöf á sviði samskipta og fjarskipta; útvegun á spjallrásum, tilkynningatöflum og umræðusvæðum á netinu til að senda skilaboð notenda á milli á sviði tölva, hugbúnaðar, upplýsingatækni og almenns efnis; straumspilun hljóð- og myndefnis á internetinu; netsímtalaþjónusta (VOIP); skráadeilingarþjónusta, nánar tiltekið rafrænn flutningur gagna yfir alþjóðleg tölvunet.*

Flokkur 41: *Fræðsla; útvegun á þjálfun; fræðslu- og þjálfunarþjónusta, nánar tiltekið framkvæmd kennslustunda, vinnustofa, málstofa og ráðstefna á sviði tölva, hugbúnaðar, rafrænnar verslunar og upplýsingatækni; dagbækur á netinu, nánar tiltekið blogg með upplýsingum á sviði tölva, hugbúnaðar, rafrænnar verslunar og upplýsingatækni.*

Flokkur 42: *Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar; félagamerki fyrir tölvuþjónustu, hugbúnaðarþjónustu, skýjaþjónustu og upplýsingatækniþjónustu; tölvuþjónusta; tölvukerfagreining, áætlanagerð, samþætting og hönnun; samþætting tölvukerfa og -hugbúnaðar; samþætting tölvukerfa og -neta; stjórnun tölvukerfa fyrir aðra; leiga og útleiga tölvuvélbúnaðar og jaðarbúnaðar fyrir tölvur; tölvuráðgjafarþjónusta; ráðgjöf varðandi hönnun, val og notkun á tölvuvélbúnaði og -kerfum; ráðgjöf varðandi tölvuhugbúnað; ráðgjafarþjónusta fyrir aðra varðandi val, framkvæmd og notkun á tölvuhugbúnaði; ráðgjafarþjónusta á sviði hugbúnaðarþjónustu; ráðgjafarþjónusta varðandi internetið; ráðgjafarþjónusta á sviði upplýsingatækni; ráðgjöf á sviði upplýsingatækni og forrita að því er varðar breytingar, samþættingu, nútímavæðingu, hreyfanleika, hönnun, þróun, framkvæmd, prófun, hagnýtingu, notkun og stjórnun; ráðgjafarþjónusta á sviði tölvuvinnslu í skýi og stórra gagnasafna; ráðgjafarþjónusta á sviði skýjakerfa; ráðgjafarþjónusta á sviði uppbyggingar gagnavera, einkalausna og opinberra lausna fyrir tölvuvinnslu í skýi og mats og innleiðingar internettækni og -þjónustu; ráðgjöf á sviði upplýsingaöryggis, stjórnunar og reglufylgni; ráðgjöf á sviði tölvu- og upplýsingaöryggis og áhættustjórnunar í tengslum við upplýsingatækni; ráðgjöf á sviði hreyfanleika upplýsingatækni og vinnustaðaþjónustu; ráðgjöf á sviði sameiningar fjarskiptavél- og hugbúnaðar; ráðgjöf að því er varðar þær hliðar viðskiptaferla sem snúa að upplýsingatækni; ráðgjöf á sviði upplýsingatæknilausna að því er varðar tengslastjórnun, fjármál og stjórnsýslu, mannauð, laun og skjalavinnslu; ráðgjöf á sviði stjórnunar á dreifingu forrita; ráðgjöf á sviði hagnýtingar markaðssetningar; ráðgjöf á sviði samleitinna upplýsingatæknikerfa; ráðgjöf á sviði upplýsingatækni samleitinna og ofursamleitinna upplýsingatæknikerfa; ráðgjöf á sviði almannaþjónustu, aðgerða og reikningagerðar; ráðgjöf á sviði skilvirkni í umhverfismálum og orkunýtni; vísinda- og tækniþjónusta, nánar tiltekið rannsóknir og hönnun á sviði tölvunetvélbúnaðar og uppbyggingar tölvugagnavera; tæknileg ráðgjafarþjónusta á sviði uppbyggingar gagnavera; útvegun á tímabundinni notkun á netmillibúnaði sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til að útvega viðmót milli hugbúnaðarforrita og stýrikerfa; útvegun á tímabundinni notkun á nethugbúnaði til tölvuvinnslu í skýi sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til notkunar við umsjón gagnagrunna og rafræna geymslu gagna; hönnun*

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

*og þróun tölvuvél- og -hugbúnaðar; tölvuforritunarþjónusta; þróun hugbúnaðar fyrir rekla og stýrikerfi; þróun, nútímavæðing og samþætting í skýinu á notkunarhugbúnaði; uppsetningar-, viðhalds- og uppfærsluþjónusta fyrir hugbúnað; prófun á starfsemi og virkni tölva, netkerfa og hugbúnaðar; hugbúnaðarþróun og ráðgjafarþjónusta fyrir viðskiptatækni; tölvuforritunarþjónusta fyrir aðra á sviði umsjónar hugbúnaðarstillinga; þróun tölvuhugbúnaðar á sviði forrita fyrir fartæki; uppfærsla og viðhald tölvuhugbúnaðar í skýi með nettengdum uppfærslum, endurbótum og plástrum; tæknileg stoðþjónusta; þjónustuborðs-, þjónustuvers- og úrræðaleitarþjónusta fyrir upplýsingatæknikerfi, tölvuvélbúnað, tölvuhugbúnað, jaðarbúnað fyrir tölvur og tölvunet; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið úrræðaleit vegna vandamála í tölvuhugbúnaði; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið úrræðaleit varðandi greiningu á vandamálum í tengslum við tölvuvélbúnað og -hugbúnað; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið hreyfanleiki forrita gagnavera, netþjóna og gagnagrunna; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið vöktun á tölvum, netkerfum, netþjónum og vef- og gagnagrunnsforritum og tilkynningar um tengda atburði og viðvaranir; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið vöktunarþjónusta fyrir fjartengdar tölvur og netkerfi í rauntíma; tæknileg stoðþjónusta, nánar tiltekið fjartengd og staðbundin kerfisumsjónarþjónusta til vöktunar, stjórnunar og umsjónar á tölvuvinnslukerfum í skýi og forritakerfum til einka- og almenningsnota; þjónusta á sviði upplýsingatækni; útvegun á hýsingarþjónustu fyrir vefsvæði, þróun vefsvæða og sérstillingu vefsvæða fyrir aðra; þjónusta fyrir tölvuvinnslu í skýi; hýsingarþjónusta í skýi; hýsing hugbúnaðarforrita fyrir aðra; hýsing í skýi fyrir rafræn gagnasöfn; hýsingarþjónusta fyrir vef-, skýja- og tölvukerfi; útvegun á netþjónum með mismunandi afkastagetu fyrir aðra; útleiga á tölvunar- og gagnageymsluaðstöðu með mismunandi afkastagetu til þriðju aðila; grunnvirkisþjónusta (IaaS), nánar tiltekið útvegun á tölvuvélbúnaði, tölvuhugbúnaði, jaðarbúnaði fyrir tölvur fyrir aðra, sem greitt er fyrir með áskrift eða eftir notkun; sýndargervingarþjónusta fyrir biðlara; samþætting umhverfa fyrir tölvuvinnslu í skýi til einka- og almenningsnota; umsjón upplýsingatæknikerfa og notkunarhugbúnaðar fyrir aðra, fjartengt og á staðnum; tölvuvinnsla í skýi með hugbúnaði til að nota við umsjón gagnagrunna; tölvuþjónusta, nánar tiltekið hýsing, umsjón, úthlutun, kvörðun, stjórnun, viðhald, vöktun, öryggisverndun, dulkóðun, afkóðun, eftirmyndun og afritun gagnagrunna fyrir aðra; umsjón gagnavera, öryggisverndun fyrir upplýsingatækni, tölvuvinnsla í skýi, vinnustaðatækni, tölvunet, sameinuð samskipta- og fyrirtækjaupplýsingatækniþjónusta fyrir aðra; gagnagrunnaþjónusta; gagnavera- og gagnaskemmuþjónusta; þjónusta við gagnagrunnsþróun; gagnanámsþjónusta; gagnaafritunar- og gagnaendurheimtarþjónusta; gagnaflutningsþjónusta; gagnadulkóðunar- og -afkóðunarþjónusta; tölvuvinnsla í skýi með hugbúnaði til að nota við umsjón gagnagrunna og í starfsemi gagnaskemma; geymsla á rafrænum gögnum; rafræn geymsla stafræns efnis, nánar tiltekið mynda, texta, myndefnis og hljóðs; hugbúnaðarþjónusta (SaaS); hugbúnaðarþjónustuveita (ASP); þjónusta fyrir tölvuvinnslu í skýi þar sem verkvangur er látinn í té fyrir viðskiptavini (PaaS); grunnvirkisþjónusta; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals fyrir stjórnun, umsjón, sjálfvirkni, sýndargervingu, grunnstillingu, úthlutun, notkun og stýringu tölva og netkerfa; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til umsjónar með upplýsingatækni, stjórnunar á upplýsingatæknikerfum, fjarstýringar á upplýsingatæknikerfum, eignastýringar og stýringar á birgðum upplýsingatækni, sjálfvirkni í ferlum upplýsingatækni, stjórnunar á vistferli tækja í upplýsingatækni, öryggis í upplýsingatækni, skýrslugerðar og spáa varðandi upplýsingatækni, vöktunar á bilunum og afköstum í upplýsingatæknikerfum og fyrir þjónustuborð og þjónustuver í upplýsingatækni; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til gagnaverndar, gagnaöryggis og tölvuforrita- og netöryggis; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til að tryggja reglufylgni varðandi upplýsingaöryggi; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals til að vakta aðgang að og notkun á tölvunetum; tímabundin notkun hugbúnaður sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til dul- og afkóðunar, til dulmálsfræðivinnu, sannvottunar á tölvunotendum og til vöktunar, skýrslugjafar og greiningar á reglufylgni varðandi upplýsingaöryggi; tímabundin notkun*

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

*hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til afritunar, endurheimtar og vistunar gagna og eyðingar gagna sem hafa verið tvírituð að óþörfu; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til umsjónar og sjálfvirkni innviða í skýinu; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til vöktunar á afköstum skýsins, vefja og forrita; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður fyrir gagnagrunna og til umsjónar gagnagrunna, stjórnunar og sjálfvirkni gagnaskemma, stjórnunar og sjálfvirkni gagnavera, samþættingar forrita og gagnagrunna, sendingar, vistunar, vinnslu og afritunar gagna og til að veita aðgang að, gera fyrirspurnir um og greina upplýsingar sem eru geymdar í gagnagrunnum og gagnaskemmum; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til viðskiptagreindar, skýringar á viðskiptaferlum, gagnagreininga, upplýsingastjórnunar, þekkingarstjórnunar, tengslastjórnunar, fjármagnsstýringar og áhættustjórnunar fyrir fyrirtæki; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til geymslu, umsjónar, rakningar og greiningar á viðskiptagögnum; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður fyrir leitarvélar og hugbúnaðar til umsjónar verkefna og skráa; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til hugbúnaðarþróunar, -notkunar, -prófunar og -dreifingar og umsjónar með vistferli forrita; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður fyrir samleitin upplýsingatæknikerfi; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til hugbúnaðarstýringar innviða; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals á sviði samleitinna og ofursamleitinna upplýsingatæknikerfa; hugbúnaðarþjónusta (SAAS), nánar tiltekið fyrirtækjahugbúnaður til hýsingar í skýi og gagnagrunni fyrir aðra til notkunar við umsjón gagnagrunna og þróun forrita; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals og er ætlaður til sjálfvirkni og umsjónar almannaþjónustu, aðgerða og reikningagerðar; tímabundin notkun hugbúnaðar sem ekki er til niðurhals til umsjónar með hugbúnaðarleyfum.*

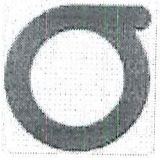
Merkinu er synjað fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu.

**Mat á aðgreiningarhæfi og sérkenni**

Ljóst er að myndmerki eða myndir eru almennt talin skráningarhæf sem vörumerki, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml. Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem um orð- eða myndmerki er að ræða, sé frumlegt eða flókið. Í greinargerð með 13. gr. vml. kemur fram að einfaldar myndir teljist ekki vera til þess fallnar að gefa vörunni sérkenni í huga almennings án þess að nánar sé tilgreint hvað teljast vera einfaldar myndir. Telja verður að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einfaldur hringur, falli undir að vera einfaldar myndir í skilningi greinargerðarinnar og því ekki skráningarhæf. Ef merki samanstendur hins vegar af öðru en einföldu grunnformi getur það mögulega greint vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. ummæli í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 15/2009 og 17/2009.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur áður fjallað um túlkun á 1. mgr. 13. gr. vml. með tillite til hugtaksins „einfaldar myndir". Í úrskurðum nr. 1/2011 og 2/2011 hafði Einkaleyfastofan

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

hafnað skráningu merkisins  á grundvelli 1. mgr. 13. vml. Í niðurstöðu áfrýjunarnefndar kom fram:

> *Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem er um orð- eða myndmerki að ræða, sé frumlegt eða flókið. Í greinargerð með 13. gr. vml. kemur fram að einfaldar myndir teljist ekki vera til þess fallnar að gefa vörunni sérkenni í huga almennings án þess að nánar sé tilgreint hvað teljast vera einfaldar myndir. Telja verður að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einfaldur hringur eða ferhyrningur, falli undir það að vera einfaldar myndir í skilningi greinargerðarinnar og því ekki skráningarhæf. Ef merki samanstendur hins vegar af öðru en einföldu grunnformi getur það mögulega greint vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annars aðila. Verður að meta það í hvert sinn.*
>
> *Fyrir liggur að mörg dæmi eru um myndmerki þar sem stílfærsla hringforms hefur skapað þeim nægilegt sérkenni til þess að teljast skráningarhæf. Með hliðsjón af framangreindu verður því að telja að stílfærslan á hringlaga merki áfrýjanda - það að hann sé breiður, fylltur með gráum lit og lítil tota standi út úr honum ofanverðum hægra megin - skapi myndmerkinu nægilegt sérkenni í þessu tilviki. Þá verður ekki talið að skráning þess sem vörumerkis fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 38 leggi óeðlilegar takmarkanir á aðra sem bjóða sambærilega þjónustu eða veiti áfrýjanda með nokkrum hætti einkarétt á hringforminu sem slíku. Af þeim sökum er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að myndmerki áfrýjanda sé skráningarhæft fyrir þá þjónustu í flokki 38 sem sótt er um skráningu fyrir.*

Af þessu má draga þá ályktun að einkaréttur er ekki veittur á merki sem samanstendur aðeins af afar einföldu tákni, s.s. punkti eða striki heldur þurfi að eiga sér stað einhver útfærsla á þessu einfalda tákni, sbr. mynd umbjóðanda okkar. Merki umbjóðanda okkar er samsett úr ferhyrningi með þykkum grænum útlínum þar sem liturinn er sérkennandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Það er því ekki hægt að fallast á að um einfalda mynd sé að ræða, þar sem græni liturinn og þykku útlínur merkisins hafa gífurleg áhrif á upplifun neytenda á vörumerki umbjóðanda okkar. Við teljum merki umbjóðanda okkar því afar sambærilegt því merki sem deilt var um í ofangreindum úrskurðum áfrýjunarnefndar.

Merki umbjóðanda okkar er ekki mynd af þeim vörum eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir, þ.e. ýmsum vörum og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42. Er augljóst að merkið gefur ekki til kynna tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, eða nokkurs annars þeim tengt. Að sama skapi er engan veginn um að ræða mynd sem algeng er í viðskiptum eða almennri notkun. Fái umbjóðandi okkar myndmerkið skráð fyrir vörur og þjónustu í framangreindum flokkum mun það að okkar mati ekki á neinn hátt takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir vörum sínum og þjónustu. Það að merkið sé litað afar sérkennandi leiftrandi grænum lit eykur þar að auki enn á skráningarhæfi merkisins og gerir það að verkum að neytendur munu tengja vörumerkið við umbjóðanda okkar.

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

þar að auki höfnum við því að vörumerki umbjóðanda okkar sé einfalt merki. Um ferhyrning með þykkum grænum línum er að ræða. Lögun og litur vörumerkisins hefur mikil áhrif á sérkenni merkisins. Ferhyrningurinn er tákn fyrir glugga tækifæra þess sem sem umbjóðandi okkar getur búið til með og fyrir viðskiptavini sína. Ferhyrningurinn er langur og flatur og sérkennandi í útliti, en formið, aflangur flatur ferhyrningur, hefur áhrif á sérkenni merkisins. Útlínur ferhyrningsins eru þykkar og leiftrandi grænar en græni liturinn ber með sér vöxt, tækifæri og sjálfbærni. Grænn litur er sérkennandi fyrir vörur og þjónustu í upplýsingatæknigeiranum, enda er hann sjaldgæfur á því sviði, sem undirstrikar það mat okkar að vörumerkið er sérkennandi og vel aðgreiningarhæft. Um sérstakan, leiftrandi grænan lit er að ræða, sem eykur enn á tengingu neytenda á merkinu við umbjóðanda okkar, vörur hans og þjónustu. Hérna er því um að ræða frumlegt merki sem tengir viðkomandi vörur við ákveðinn framleiðanda og getur alls ekki talist algengt eða sérkennalaust og þar af leiðandi er þetta myndmerki sem almenningur kemur til með að líta á sem auðkenni vöru og þjónustu á markaði.

Þá bendum við á að jafnvel þótt umbjóðanda okkar verði veittur einkaréttur á myndmerki þessu þá eru til óteljandi möguleikar á útfærslu myndmerkja og því engin ástæða fyrir skráningaryfirvöld að óttast að verið sé að veita umbjóðanda okkar einkarétt á almennu tákni sem hindri aðra aðila á markaði til að gera grein fyrir sínum vörum og þjónustu. Þá skiptir hér einnig miklu máli að myndir hafa mikil áhrif á það sem fólk sér og tengir síðar við ákveðnar vörur. Mynd sem vörumerki er oft heppileg leið fyrir framleiðandann til að mynda ákveðin tengsl á milli hans og neytandans. Þá er fyllilega ljóst að hinn leiftrandi litur vörumerkisins hefur gríðarleg áhrif á sérkenni merkisins og gerir það að verkum að ekki er um almennt tákn að ræða heldur sérkennilegan ferhyrning með þykkum, leiftrandi grænum útlínum, sem neytendur munu tengja við vörur og þjónustu umbjóðanda okkar.

**Skráning merkisins í öðrum löndum**

Samkvæmt 34. gr. vml. getur ráðherra ákveðið að vörumerki, sem ekki mundi talið skráningarhæft hér á landi en hefur verið skráð í öðru ríki, megi þó skrá hér á sama hátt og í hinu erlenda ríki. Slík skráning veitir þó í engu rýmri rétt en samsvarandi skráning í hinu erlenda ríki. Ákvæði 34. gr. vml. sem hefur að geyma hina svokölluðu „telle quelle" reglu, á stoð sína í 6. gr. quinquies Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Í síðarnefndu greininni segir að öll vörumerki, sem skrásett hafa verið löglega í heimalandi umsæjanda, skuli viðurkennd til skráningar og vernduð í sömu mynd í öðrum sambandslöndum samþykktarinnar.

Umbjóðandi okkar hefur fengið vörumerki sitt skráð í heimalandi sínu, Bandaríkjunum, sbr. skráningar nr. 5330116 og 5307519. Með vísan til framangreinds, ákvæða 34. gr. vml. og 6. gr. quinquies Parísarsamþykktarinnar, er vörumerki umbjóðanda okkar skráningarhæft hér á landi þar sem vörumerkið er skráð í heimalandi umbjóðanda okkar, Bandaríkjunum.

Þá bendum við á að merki umbjóðanda okkar hefur verið skráð víða og hefur það til dæmis verið samþykkt í Evrópusambandinu, sbr. skráning nr. 014665145. Vörumerkið var samþykkt án athugasemda við skráningarhæfi þess, þótt gerðar hafi verið athugasemdir við vörulista umsóknarinnar.

Skráning EUIPO veitir ótvíræða vísbendingu um að merki umbjóðanda okkar teljist hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé því skráningarhæft. Ber að taka tillit til þess við mat á skráningarhæfi merkisins hér á landi, enda er fullkomlega réttmætt að skráningaryfirvöld beiti sambærilegum viðmiðum við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkja. Rétt er að benda á að

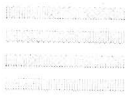
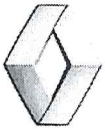
samkvæmt 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið skal meginmál EES-samningsins hafa lagagildi hér á landi. Við úrlausn mála fyrir íslenskum dómstólum hefur Hæstiréttur Íslands staðfest að líta verði til 3. gr. sömu laga, en samkvæmt henni skal skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Ákvæði íslensku vörumerkjalaganna hafa verið samræmd þeim lögum og reglum sem gilda í Evrópusambandinu um vörumerki, þ.m.t. tilskipun 2015/2436, sem felld hefur verið inn í EES-samninginn. Með hliðsjón af EES-samningnum verður að gæta samræmis í túlkun á lögum um vörumerki þar sem mismunandi túlkunaraðferðir gætu haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu.

Jafnframt viljum við benda á að merki umbjóðanda okkar hefur verið samþykkt í Argentínu, Arúba, Aserbaídsjan, Bandaríkjunum, Bangladess, Belís, Benelúx-löndunum, Bermúda, Bólivíu, Bosníu, Bresku jómfrúreyjum, Cayman-eyjum, Chile, Dóminíska lýðveldinu, Egyptalandi, El Salvador, Evrópusambandinu, Filippseyjum, Frakklandi, Frönsku Pólynesíu, Georgíu, Gvatemala, Haíti, Hondúras, Hong Kong, Íran, Ísrael, Ítalíu, Jamaíku, Japan, Jórdaníu, Kasakstan, Katar, Kirgistan, Kína, Kosta Ríka, Kólumbíu, Laos, Líbanon, Lichtenstein, Mexíkó, Óman, Pakistan, Panama, Paragvæ, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Sádí Arabíu, Serbíu, Spáni, Sviss, Tyrklandi, Túrkmenistan, Tævan, Úkraínu, Úrúgvæ, Úsbekistan og Venesúela, auk þess sem merkið hefur verið samþykkt af afrísku hugverkastofnuninni O.A.P.I.

Ljóst er að skráningaryfirvöld víðs vegar um heiminn hafa ítrekað metið merki umbjóðanda okkar vel skráningarhæft fyrir tilgreindar vörur. Að okkar mati er merkið vel aðgreiningarhæft og með engu móti sérkennalaust fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir.

**Fyrri sambærilegar skráningar**

Þá bendum við á að íslensk skráningaryfirvöld hafa samþykkt merki sem talist geta sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. til dæmis eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

- 
-  Skráning nr. V0100054. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3 og 44.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1029976. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39
-  Alþjóðleg skráning nr. 1240000. Skráð fyrir vörur í flokki 4
-  Alþjóðleg skráning nr. 1264215. Skráð fyrir vörur í flokkum 16, 24, 25

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

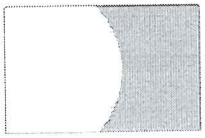
-  Skráning nr. V0077622. Skráð fyrir vörur í flokki 34

-  Alþjóðleg skráning nr. 1147492. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 og 45.

-  Alþjóðleg skráning nr. 1204648. Skráð fyrir vörur í flokki 9

-  Alþjóðleg skráning nr. 1037450. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 9, 14, 18, 25, 35

-  Alþjóðleg skráning nr. 1113294. Skráð fyrir vörur í flokkum 5, 10

-  Alþjóðleg skráning nr. 1112812. Skráð fyrir vörur í flokki 5

-  Alþjóðleg skráning nr. 1210185. Skráð fyrir þjónustu í flokki 42

-  Skráning nr. V0083993. Skráð fyrir vörur í flokkum 18, 25, 28

-  Alþjóðleg skráning nr. 1079455. Skráð fyrir þjónustu í flokki 36

-  Skráning nr. V0085123. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 11, 35, 38, 41, 42, 45

Framangreind vörumerki eru sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar að því leyti að öll merkin innihalda einungis grunnform án mikillar stílfærslu og hafa skráningaryfirvöld metið þau skráningarhæf hér á landi. Ekkert framangreindra merkja var skráð á grundvelli markaðsfestu, samkvæmt upplýsingum af heimasíðu Einkaleyfastofunnar. Fyrrgreindar skráningar renna enn fremur stoðum

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

undir það álit okkar að merki umbjóðanda okkar sé skráningarhæft fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42.

Að lokum bendum við á að mikilvægt er að skráningaryfirvöld gæti samræmis í afgreiðslu vörumerkjaumsókna enda eru ákvarðanir viðskiptavina skráningaryfirvalda oftar en ekki byggðar á því hvernig þróunin hefur verið í meðförum umsókna. Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerki umbjóðanda okkar hafi til að bera nægileg sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vml. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

**Notkun merkisins**

Sé ekki fallist á ofangreindar röksemdir fyrir skráningarhæfi merkis umbjóðanda okkar er til vara byggt á því að merkið hafi öðlast sérkenni með notkun hér á landi, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Umbjóðandi okkar hefur notað merkið  með skýrum og ítarlegum hætti, og fylgir merkið nánast öllu hans markaðsefni. Meðfylgjandi má sjá dæmi um notkun umbjóðanda okkar á merkinu hér á landi í gegnum umboðsaðila sinn Opin kerfi hf.

Við teljum því ljóst að merki umbjóðanda okkar sé þegar notað sem vörumerki, til að aðgreina vörur og þjónustu umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra, sem styrkir þá ályktun að merkið sé skráningarhæft enn frekar.

**Samantekt**

Með vísan til alls framangreinds er það okkar mat að vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. umsókn nr. V0098307, fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, sé aðgreiningarhæft og ekki sérkennalaust í skilningi 13. gr. vml. Vörumerki umbjóðanda okkar er ferhyrningur með þykkum leiftrandi grænum línum. Græni liturinn er sérstakur en jafnframt er sjaldgæft að grænn sé notaður fyrir vörur og þjónustu sem umbjóðandi okkar býður upp á. Þetta gerir það að verkum að neytendur munu tengja umrætt vörumerki við umbjóðanda okkar, vörur hans og þjónustu. Almennt eru gerðar vægari kröfur til sérkenna myndmerkja en orðmerkja í vörumerkjarétti, enda eru fleiri möguleikar á samsetningu þeirra. Þrátt fyrir að umbjóðanda okkar yrði veittur einkaréttur á umræddu myndmerki þá eru óteljandi möguleikar á útfærslu myndmerkja og því engin ástæða fyrir skráningaryfirvöld að óttast að verið sé að veita umbjóðanda okkar einkarétt á almennu tákni sem hindri aðra aðila á markaði til að gera grein fyrir vörum sínum og þjónustu.

Við ítrekum fjölda skráninga fyrir umrætt vörumerki umbjóðanda okkar, sér í lagi í Bandaríkjunum, sbr. 6. gr. quinquies Parísarsamþykktarinnar og í Evrópusambandinu, sem og fjölda sambærilegra skráninga hér á landi.

Við ítrekum einnig að merki umbjóðanda okkar hefur verið notað til að aðgreina vörur og þjónustu umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra um nokkurt skeið.

Með vísan til alls framangreinds förum við þess á leit að ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 15. júní 2018 um skráningarhæfi merkisins verði hnekkt og að vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. umsókn nr. V0098307, verði samþykkt til skráningar hér á landi.

Við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum eða gögnum á síðari stigum gerist þess þörf.

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

ARNASON | FAKTOR
INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING

Virðingarfyllst,

Arnason Faktor

Elías Karl Guð

Elías Karl Guðmundsson, lögfr.

**Fylgiskjalalisti**

Fylgiskjal 1 - Gögn sem sýna fram á notkun vörumerkisins [redacted] á Íslandi.

Fylgiskjal 2 – Listi yfir skráningar merkisins erlendis.

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

**Hugverkastofan**
**Icelandic Intellectual Property Office**

Engjateigi 3
IS 105 Reykjavík
(+354) 580 9400

hugverk@hugverk.is
hugverk.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Pósthólf 27
121 Reykjavík, Íslandi

Reykjavík, 22. nóvember 2019
Tilvísun: 201903-2248, 4.5

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

Mál nr. 7/2019, Árnason Faktor ehf., f.h. Hewlett Packard Enterprise Development LP gegn Hugverkastofunni.

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 23. september 2019, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 23. nóvember 2019, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fimmriti.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins [redacted] sem Hugverkastofan hafnaði með bréfi, dags. 15. júní 2018. Höfnunin byggðist á því að umrætt myndmerki væri sérkennalaust og skorti aðgreiningarhæfi í samræmi við 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.). Merkið óskast skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42.

Umboðsmaður áfrýjanda rekur í greinargerð sinni að merkið [redacted] sé aðgreiningarhæft fyrir tilgreindar vörur í áðurnefndum flokkum og að það sé ekki sérkennalaust í skilningi 13. gr. vml. Vörumerkið sé ferhyrningur með þykkum leiftrandi grænum línum. Græni liturinn sé sérstakur en jafnfram sjaldgæfur fyrir þá vöru og þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Þess vegna telur umboðsmaður áfrýjanda að neytendur muni tengja umrætt vörumerki við eigandann, vörur hans og þjónustu. Þá tiltekur umboðsmaður að þrátt fyrir að áfrýjanda yrði veittur einkaréttur á umræddu myndmerki séu óteljandi möguleikar á útfærslu myndmerkja og því engin ástæða fyrir skráningaryfirvöld að óttast að verið sé að veita áfrýjanda einkarétt á almennu tákni sem hindri aðra aðila á markaði að gera grein fyrir vörum sínum og þjónustu.

Hugverkastofan er ekki sammála þessu mati umboðsmanns áfrýjanda og telur að vörumerkið sem hér um ræðir sé sérkennalaust og hafi ekki nægilega aðgreiningareiginleika svo uppfyllt verði krafa 1. mgr. 2. gr. vml. um að merki sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra.

Sérkenni merkis og aðgreiningarhæfi

Krafan um sérkenni og aðgreiningarhæfi er eitt af meginatriðum í vörumerkjarétti. Í greinargerð með vörumerkjalögunum kemur fram, í texta um 13. gr., að krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallist á því annars vegar að einfaldar myndir séu ekki taldar til þess fallnar að gefa vöru sérkenni í huga almennings og hins vegar er ekki talið réttmætt að einstaklingar geti helgað sér slíkar almennar myndir eða form.

Hugverkastofan er ekki ósammála þeirri fullyrðingu umboðsmanns að vægari kröfur séu almennt gerðar til sérkennis myndmerkja samanborið við orðmerki en áréttar hins vegar að engu að síður þurfi vörumerki ætíð að vera hæft til þess að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra.

Í máli þessu er um að ræða einfalt og algengt form, ferhyrning, sem er lítillega stílfærður og samanstendur stílfærslan af grænum lit. Það er mat stofnunarinnar að hið einfalda form sem merkið samanstendur af ásamt aukinni þykkt útlína ferhyrningsins í grænum lit veiti forminu, sem í grunninn er afar einfalt, ekki sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. vml. Til þurfi að koma meiri stílfærsla en einfaldur litur á línur ferhyrningsins.

Umboðsmaður áfrýjand vísar í greinargerð sinni til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 1/2011 og 2/2011 um sérkenni grunnforms þar sem merki var talið hafa nægilegt sérkenni. Af orðalagi í úrskurðinum má ráða að þar hafi m.a. ráðið úrslitum totan sem var hluti af hinum einfalda hring. sbr. orðalag áfrýjunarnefndar;

> *með hliðsjón af framangreindu verður því að telja að stílfærslan á hringlaga merki áfrýjanda – það að hann sé breiður, fylltur gráum lit og lítil tota standi út úr honum ofanverðum hægra megin – skapi myndmerkinu nægilegt sérkenni í þessu tilviki.*

Ennfremur kemur fram í úrskurðinum að ef merki samanstendur af öðru en einföldu grunnformi geti það mögulega greint vörur og þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra aðila. Slíkt þurfi hins vegar að meta í hverju tilfelli fyrir sig.

Hvað varðar græna litinn sem umboðsmaður telur að veiti merkinu m.a. sérkenni verður ekki annað séð en að um sé að ræða fremur hefðbundinn grænan lit sem ekki geti, einn og sér eða með slíku einföldu formi, gefið til kynna uppruna vöru eða þjónustu. Þá hefur umboðsmaður áfrýjanda ekki lagt fram frekari upplýsingar um að þessi tiltekni græni litur sé sérkennandi eða að grænn litur sé sjaldgæfur í tæknigeiranum. Einnig tiltekur umboðsmaður að ferhyrningurinn lýsi glugga tækifæra en ekkert í gögnum málsins skýrir betur hvað átt er við með því.

Ennfremur telur umboðsmaður áfrýjanda að veiting einkaréttar til handa áfrýjanda á vörumerki þessu muni ekki takmarka möguleika annarra á sama markaði til að gera grein fyrir vörum sínum eða þjónustu. Þessu er stofnunin ósammála og telur að slíkt einfalt form og litur leiði til einkaréttar áfrýjanda sem komi sér illa fyrir aðra aðila á markaði og í tengdri starfsemi.

Þannig er það mat Hugverkastofunnar að í tilfelli þessu sé um að ræða merki sem feli aðeins í sér einfalt form og hefðbundinn lit sem geti ekki, eitt og sér, haft slík áhrif á neytanda að hann myndi tengingu við tiltekinn uppruna eða framleiðanda. Því skorti merkið lágmarkssérkenni svo það teljist hæft til skráningar sem vörumerki fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42 . Hér er ekki fyrir að fara sérkenndandi hluta svo sem eins og totunni sem talað er um í áðurnefndum úrskurði áfrýjunarnefndar.

Í niðurstöðu áfrýjunarnefndar EUIPO í máli R 2568/2018-5 segir til dæmis eftirfarandi, en málið snerist um skráningarhæfi einfalds hrings í bláum lit; 

> *According to well-established case-law, a sign which is excessively simple and is constituted by a basic geometric figure, such as a circle, a line, a rectangle or a conventional pentagon, is not, in itself, capable of conveying a message which consumers will be able to remember, with the result that they will not regard it as a trade mark unless it has acquired distinctive character through use.*

Sama niðurstaða varð í tveimur tengdum málum hjá EUIPO sem vöruðuð átthyrning í lit, þ.e. málum R 1954/2016-4 sem staðfest var í máli T-460/17 og R 0605/2014-4, staðfest í máli T-209/14.


og

Merkin voru ekki talin hafi nægilegt sérkenni og sagði í niðurstöðu áfrýjunarnefndar EUIPO að merkin væru hefðbundnir átthyrningar í bláum/grænum lit og að samanborið við "venjulegan" átthyrning væri blái/græni liturinn ekki að veita merkinu slíkt sérkennandi einkenni að neytendur muni skynja formin á annan hátt en sem einföld form og ekki synja þau sem vörumerki sem geti aðgreint vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra. Var merkjunum því synjað skráningar og sú niðurstaða staðfest af Evrópudómstólnum.

Hugverkastofan telur að horfa megi til þess hvernig leyst var úr málum varðandi ofangreind merki enda eru þau sambærileg merki áfrýjanda.

Skráning merkisins í öðrum löndum

Í áfrýjunargreinargerð kemur ennfremur fram að vörumerki áfrýjanda hafi verið skráð í Bandaríkjunum og fjölmörgum öðrum ríkjum. Vísað er til ákvæðis 34.gr. vml. og til 6. gr. quinquies Parísarsamþykktarinnar og staðhæft að vörumerki áfrýjanda skuli einnig teljast skráningarhæft hér á landi. Rétt er hins vegar að benda á að "telle quelle" reglan úr Parísarsamþykktinni gildir ekki án undantekninga og í 6. gr. e, b -lið, Parísarsamþykktarinnar segir að synja megi um skráningu vörumerkis þrátt fyrir löglega heimalandsskráningu ef merkið skortir sérkenni. Í þessu tilfelli er einmitt um það að ræða, mat sérkenni merkis fer fram og það ekki talið vera til staðar.

Fyrri skráningar

Þá hefur umboðsmaður áfrýjanda bent á skráð vörumerki sem finna má í vörumerkjaskrá og hann telur sambærileg við merki það sem hér er til meðferðar. Hugverkastofan er ekki bundin af fyrri skráningum sínum og ber að meta hverja umsókn um sig út frá þeim vörum eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Það er því mat stofnunarinnar að þær skráningar sem umboðsmaður tiltekur leiði ekki til þess að merkið sem hér er þrætt um teljist skráningarhæft sem slíkt.

Notkun merkisins hér á landi

Áfrýjandi hefur lagt fram í málinu fyrir áfrýjunarnefnd notkunargögn sem sýna notkun merkisins hér á landi. Elstu notkunargögnin eru frá árinu 2016 og flest sýna þau notkun ferhyrningsins ásamt orðunum Hewlett Packard Enterprises. Um virðist vera að ræða bæði innanhússnotkun hjá Opnum Kerfum og einnig notkun beint gagnvart viðskiptavinum. Ekki er þó að finna mikið af gögnum um notkun hérlendis á merkinu eins og sótt er um það, þ.e. ferhyrninginum sem slíkum. Nauðsynlegt er að sýna fram á að merkið eitt og sér sé kunnugt neytendum sem tengi það við eigandann, vörurnar eða þjónustuna.

Hugverkastofan getur tekið undir að tiltekin notkun á merkinu virðist hafa farið fram hér á landi en þó aðallega samhliða nafni eiganda. Stofnunin telur ljóst að ekki sé til staðar slík notkun sem krafist er þegar einfalt merki þarf að yfirvinna skort á sérkenni. Merki verður að hafa markaðsfestu og hafa öðlast nægilegt sérkenni hérlendis með umfangsmikilli notkun. Stofnunin telur ljóst að sú staða sé ekki uppi hér.

Samantekt

Með tilliti til áðurnefndra atriða er það mat Hugverkastofunnar að merkið [redacted] sem hér um ræðir, skorti sérkenni og geti ekki, að svo stöddu, fengið skráningu sem vörumerki þar sem merkið er einfalt form í grænum lit og ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Ekki er heldur talið að sýnt hafi verið fram á að merkið hafi öðlast sérkenni með notkun hér á landi.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til röksemda sinna í bréfi dags. 15. júní 2018 og fer fram á að áfrýjunarnefnd staðfesti niðurstöðu stofnunarinnar um að hafna skráningu umrædds vörumerkis.

Virðingarfyllst,

Brynhildur Pálmarsdóttir

Hugverkastofan
Brynhildur Pálmarsdóttir, lögfr.

ARNASON | FAKTOR
INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING

Logia
bt. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Reykjavík, 17. febrúar 2020

Varðar: Mál nr. 7/2019, áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar (áður Einkaleyfastofunnar), vegna synjunar á skráningu vörumerkisins [redacted], sbr. umsókn nr. V0098307
Okkar tilvísun: TM18415IS00
Frestur: **20. febrúar 2020**

Vísað er til áfrýjunar fyrir hönd umbjóðanda okkar, dags. 25. febrúar 2019, þar sem áfrýjað er ákvörðun Einkaleyfastofunnar (hér eftir Hugverkastofunnar), um að hafna skráningu vörumerkisins [redacted], sbr. umsókn nr. V0109716. Jafnframt er vísað til greinargerðar Hugverkastofunnar, dags. 22. nóvember 2019. Ennfremur er vísað til bréfs áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 20. desember 2019, þar sem okkur var veittur viðbótarfrestur til að skila greinargerð.

Með vísan til 3. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er greinargerð þessi ásamt fylgiskjölum lögð fram í fimmriti og undirrituð af umboðsmanni umsækjanda.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar verði hnekkt og að skráning vörumerkis umbjóðanda okkar, [redacted], sbr. umsókn nr. V0098307, verði samþykkt til skráningar fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu. Kröfunni til stuðnings vísum við til eftirfarandi raka en ítrekum jafnframt röksemdir okkar sem fram hafa komið á fyrri stigum þessa máls.

## Mat á aðgreiningarhæfi og sérkenni

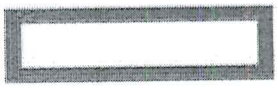
Eins og fram kom í greinargerð okkar, dags. 25. febrúar 2019, þá skortir vörumerki umbjóðanda okkar engan veginn sérkenni, þvert á móti. Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Vörumerki umbjóðanda okkar getur ekki talist einföld mynd, eins og rætt er í athugasemdum í greinargerð með 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.).

Vörumerki umbjóðanda okkar er ekki einfalt merki. Um ferhyrning með mjög þykkum línum í líflegum grænum lit er að ræða. Lögun og litur vörumerkisins hefur mikil áhrif á sérkenni merkisins. Ferhyrningurinn er tákn fyrir glugga tækifæra sem umbjóðandi okkar getur búið til með og fyrir viðskiptavini sína. Ferhyrningurinn er langur og flatur og mjög sérkennandi í útliti. Formið, aflangur

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

flatur ferhyrningur, hefur áhrif á sérkenni merkisins. Útlínur ferhyrningsins eru þykkar og grænar en græni liturinn ber með sér vöxt, tækifæri og sjálfbærni. Grænn litur er mjög sérkennandi fyrir vörur og þjónustu í upplýsingatæknigeiranum, enda er hann sjaldgæfur á því sviði, sem undirstrikar það mat okkar að vörumerkið er sérkennandi og vel aðgreiningarhæft. Um sérstakan grænan lit er að ræða, sem er líflegur og neytendur munu tengja við umbjóðanda okkar, sem eykur enn á tengingu neytenda á merkinu við umbjóðanda okkar, vörur hans og þjónustu. Þykkt línanna er einnig áberandi og sérkennandi þáttur vörumerkisins þar sem línurnar eru hlutfallslega þykkari heldur en línur „venjulegra" ferhyrninga, í samanburði við flatarmáls alls ferhyrningins. Þykkt línanna gefur merkinu því mikið sérkenni til viðbótar við hinn líflega græna lit og aflangt formið og getur vörumerkið ekki talist einfalt form í ljósi allra þessara mismunandi eiginleika þess. Hérna er því um að ræða frumlegt merki sem tengir viðkomandi vörur og þjónustu við ákveðinn framleiðanda og getur alls ekki talist sérkennalaust og þar af leiðandi er þetta myndmerki sem hinn almenni neytandi kemur til með að líta á sem auðkenni vöru og þjónustu á markaði.

***Athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar***

Hugverkastofan vísar í umfjöllun sinni í greinargerð, dags. 22. nóvember 2019, til þess að stílfærsla vörumerkis umbjóðanda okkar, , sé eingöngu grænn litur útlína. Þessu erum við ekki sammála, eins og að ofan er rakið, en stílfærsla merkisins og sérkenni þess skapast af fleiru heldur en eingöngu grænum lit. Þannig skapast sérkenni merkisins meðal annars af eftirfarandi þáttum:

- Grænn litur er sjaldgæfur í upplýsingatæknigeiranum;
- Ílangur og flatur ferhyrningur sem er sérstakur í útliti;
- Útlínur ferhyrningsins samsvara rétt um 50% af heildarflatarmáli vörumerkisins;

*Grænn litur afar sérkennandi í upplýsingatæknigeiranum*

Hugverkastofan fjallar nokkuð um græna litinn og segir m.a. að ekki hafi verið sýnt fram á að liturinn sé sjaldgæfur í tæknigeiranum. Almennt er hins vegar nokkuð flókið að sanna að að eitthvað sé **ekki** til. Þrátt fyrir það verður gerð tilraun til að sýna fram á að grænn litur sé sjaldgæfur í tæknigeiranum með því að sýna fram á að stærstu fyrirtæki heims í tæknigeiranum nota ekki grænan lit í vörumerkjum sínum, sbr. eftirfarandi mynd[1]:

| Rank | Company |
|---|---|
| 1 | Apple Inc. |
| 2 | Samsung Electronics |
| 3 | Foxconn |
| 4 | Alphabet Inc. |
| 5 | Microsoft |
| 6 | Huawei |
| 7 | Dell Technologies |
| 8 | Hitachi |
| 9 | IBM |
| 10 | Sony |
| 11 | Panasonic |
| 12 | Intel |
| 13 | HP Inc. |
| 14 | Facebook |
| 15 | LG Electronics |
| 16 | Lenovo Group |

Ljóst er af framangreindum lista að stærstu tæknifyrirtæki heims nota grænan ekki sem aðallit í vörumerkjum sínum, heldur er það almennt blár, rauður eða svartur. Grænn skapar merkinu því mikið

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_technology_companies_by_revenue

sérkenni á sviði upplýsingatæki, enda er hann almennt ekki tengdur inniveru og tölvum heldur grósku utanhúss. Með vísan til framangreinds er ljóst að grænn litur vörumerkis umbjóðanda okkar skapar merkinu mikið sérkenni þar sem græni liturinn er sjaldgæfur á sviði upplýsingatækni.

*Þykkar útlínur ferhyrningsins*

Vörumerki umbjóðanda okkar samanstendur af ferhyrningi með þykkum grænum línum. Þykkt línanna er mjög áberandi og sérkennandi þáttur merkisins, þar sem útlínurnar eru hlutfallslega þykkari heldur en línur „venjulegra" ferhyrninga, í samanburði við flatarmál alls ferhyrningins. Þykkt línanna gefur merkinu mikið sérkenni.

Rétt er að ítreka að útlínur ferhyrningsins samsvara um 50% af heildarflatarmáli merkisins. Þær eru því ekki einungis einfaldar útlínur heldur áberandi þáttur merkisins og leiðir til þess að ekki er um einfalt grunnform að ræða, enda næmu útlínur einfaldra grunnforma ekki 50% alls formsins í hugum hins almenna neytenda. Almennt eru einföld grunnform með útlínur sem eru mjóar og afmarka þar af leiðandi einungis formið, en eru ekki sérstaklega til þess fallnar að vera eftirminnilegar eins og hinar þykku útlínur vörumerkis umbjóðanda okkar, [redacted], sem samsvara 50% af heildarflatarmáli merkisins.

**Skráning merkisins erlendis, þ.m.t. í Evrópusambandinu**

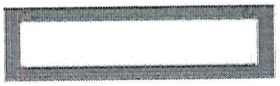
Merki umbjóðanda okkar hefur verið skráð víða, eins og ítarlega var rakið í greinargerð okkar, dags. 25. febrúar 2019. Merki umbjóðanda okkar hefur til dæmis verið samþykkt í Evrópusambandinu, sbr. skráning nr. 014665145. Vörumerkið var samþykkt án athugasemda við skráningarhæfi þess, þótt gerðar hafi verið athugasemdir við vörulista umsóknarinnar.

Þrátt fyrir að Hugverkastofan sé sjálfstætt stjórnvald og taki sjálfstæðar ákvarðanir um skráningarhæfi vörumerkja gefur skráning í Evrópusambandinu ótvíræða vísbendingu um að merki umbjóðanda okkar teljist hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé því skráningarhæft. Ber að taka tillit til þess við mat á skráningarhæfi merkisins hér á landi, enda er fullkomlega réttmætt að skráningaryfirvöld beiti sambærilegum viðmiðum við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkja. Rétt er að benda á að samkvæmt 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið skal meginmál EES-samningsins hafa lagagildi hér á landi. Við úrlausn mála fyrir íslenskum dómstólum hefur Hæstiréttur Íslands staðfest að líta verði til 3. gr. sömu laga, en samkvæmt henni skal skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Ákvæði íslensku vörumerkjalaganna hafa verið samræmd þeim lögum og reglum sem gilda í Evrópusambandinu, þ.m.t. tilskipun 2015/2436, sem felld hefur verið inn í EES-samninginn. Með hliðsjón af EES-samningnum verður að gæta samræmis í túlkun á lögum um vörumerki þar sem mismunandi túlkunaraðferðir gætu haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu.

Við ítrekum að vörumerki umbjóðanda okkar, [redacted], hefur verið skráð í Evrópusambandinu og að með hliðsjón af EES-samningnum verður að gæta samræmis í túlkun á lögum um vörumerki þar sem mismunandi túlkunaraðferðir gætu haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu.

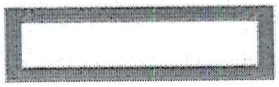
***Athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar***

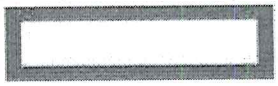
Hugverkastofan vísar til þriggja mála frá Evrópusambandinu til stuðnings málstað sínum að merki umbjóðanda okkar, [redacted], skorti sérkenni.

Hugverkastofan vísar til niðurstaðna skráningaryfirvalda í Evrópusambandinu varðandi allt önnur merki en um ræðir í máli þessu, en kýs að líta fram hjá því að vörumerki umbjóðanda okkar, , er skráð í Evrópusambandinu. Það verður ekki bæði sleppt og haldið.

Ljóst er að skráningaryfirvöld í Evrópusambandinu telja merkið  skráningarhæft, þótt þau telji merkin ,  og  óskráningarhæf. Í skráningarferlinu í Evrópusambandinu voru ekki gerðar athugasemdir við skráningarhæfi merkisins, einungis athugasemdir við vörulista þess, sem bætt var úr þannig að merkið varð endanlega skráð árið 2016. Ljóst er því að merki þau sem Hugverkastofan vísar til málstað sínum til stuðnings eiga ekki við í máli þessu, þar sem skráningarskrifstofa Evrópusambandsins hefur metið merki það sem um ræðir í máli þessu skráningarhæft.

Þar sem Hugverkastofan vísar sérstaklega til úrskurða Evrópusambandsins máli sínu til stuðnings, er ljóst að úrskurðir þeirrar stofnunar hafa fordæmisgildi, eða gefa í það allra minnsta vísbendingar um hvernig túlka beri skráningarskilyrði samkvæmt íslenskum vörumerkjalögum, enda myndi annars konar túlkun geta haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu yrði torveldaður á EES-svæðinu.

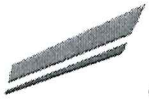
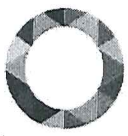
Vörumerki umbjóðanda okkar, , er skráð í Evrópusambandinu. Af því leiðir og með vísan til framangreinds, sér í lagi þess að Hugverkastofan vísar máli sínu til stuðnings til framkvæmdar skráningaryfirvalda Evrópusambandsins, hefur merki umbjóðanda okkar til að bera nægilegt sérkenni þannig að það er fyllilega skráningarhæft.

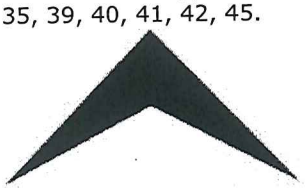
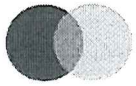
Merki umbjóðanda okkar, , er vel aðgreiningarhæft og með engu móti sérkennalaust fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið óskast skráð.

**Fyrri sambærilegar skráningar**

Við bendum á að íslensk skráningaryfirvöld hafa ítrekað samþykkt merki sem geta talist sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar. Til viðbótar við merki þau sem nefnd voru í greinargerð okkar, dags. 25. febrúar 2019, vísum við jafnframt til eftirfarandi merkja:

-  Alþjóðleg skráning nr. 1302530. Skráð fyrir þjónustu í flokki 43.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1298177. Skráð fyrir vörur í flokkum 17 og 19.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1028254. Skráð fyrir vörur í flokki 5.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1294527. Skráð fyrir vörur í flokkum 17 og 20.

-  Skráning nr. V0070423. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1472669. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 35, 42, 44.
-  Skráning nr. V0094590. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 36, 38, 45.
-  Skráning nr. V0109797. Skráð fyrir vörur í flokki 5.
-  Skráning nr. V0095359. Skráð fyrir vörur í flokki 30.
-  Skráning nr. V0109799. Skráð fyrir vörur í flokkum 14, 18, 20, 25, 28, 30
-  Alþjóðleg skráning nr. 1397394. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 38 og 42.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1264605. Skráð fyrir vörur í flokkum 20 og 22.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1365337. Skráð fyrir vörur í flokki 9.
-  Skráning nr. V0108789. Skráð fyrir vörur í flokki 5.

-  Alþjóðleg skráning nr. 1188466. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 21, 35, 39, 40, 41, 42, 45.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1290319. Skráð fyrir vörur í flokki 25.
-  Skráning nr. V0108369. Skráð fyrir vörur í flokkum 1, 3, 5, 29, 30, 32.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1288836. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 7 og 37.
-  Skráning nr. V0106113. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 35, 36, 38, 42.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1340047. Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 20, 24, 35.
-  Alþjóðleg skráning nr. 1192165. Skráð fyrir þjónustu í flokki 35.
-  Alþjóðleg skráning nr. 852208. Skráð fyrir vörur í flokki 11.

Með vísan til framangreindra fyrri skráninga, sem og þeirra skráninga er nefndar voru í greinargerð okkar, dags. 25. febrúar 2019, er ljóst að skráningaryfirvöld hafa ítrekað metið vörumerki sem samanstanda af einföldu formi og lítilli annarri stílfærslu skráningarhæf hér á landi. Ekki er um fá dæmi að ræða, heldur er ljóst af framangreindu sem og fyrri nefndum skráningum, að um ítrekaða framkvæmd skráningaryfirvalda er að ræða. Því er óskiljanlegt að skráningu vörumerkis umbjóðanda okkar sé hafnað nú.

***Athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar***

Varðandi umfjöllun Hugverkastofunnar um fyrri skráningar er rétt að ítreka mikilvægi þess að skráningaryfirvöld gæti samræmis og jafnræðis við töku ákvarðana er varða skráningarhæfi, m.a. með tilliti til hinnar almennu jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins, en einnig þar sem fyrri ákvarðanir eru sá grundvöllur sem umsækjendur byggja ákvarðanir sínar um skráningu vörumerkja á.

Ljóst er að skráningaryfirvöld hér á landi hafa ítrekað metið vörumerki sem hafa til að bera sambærilegt sérkenni og vörumerki umbjóðanda okkar skráningarhæf. Á engan hátt hefur verið útskýrt hvernig þær skráningar sem nefndar voru í greinargerð okkar, dags. 25. febrúar 2019, sem og framangreindar skráningar, hafa til að bera meira sérkenni heldur en merki umbjóðanda okkar  . Virðist því mismunandi mati beitt við meðferð máls umbjóðanda okkar en beitt var við meðferð fyrri skráninga sem nefndar hafa verið og það fær ekki staðist grundvallarreglur stjórnsýsluréttar um samræmi og jafnræði við töku ákvarðana.

Við teljum að framangreind vörumerki séu ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar. Vörumerki umbjóðanda okkar er því skráningarhæft.

**Notkun merkisins**

Við ítrekum að merkið hefur verið notað hér á landi um árabil. Fallist áfrýjunarnefnd þannig ekki á framangreindar röksemdir um nægilegt sérkenni merkisins verður í öllu falli að telja merkið skráningarhæft á grundvelli 2. mgr. 3. gr. vml. og 2. mgr. 13. gr. vml., þar sem segir að einkum skuli við mat á sérkenni, horfa til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun. Þá er í síðari málslið 2. mgr. 3. gr. vml. kveðið á um að vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, geti skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni með notkun.

***Athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar***

Hugverkastofan byggir á því að merkið hafi aðallega verið notað hér á landi samhliða nafni eiganda. Það að vörumerki sé notað ásamt öðrum vörumerkjum leiðir engan veginn til þess að það geti ekki öðlast áunnið sérkenni á grundvelli notkunar merkisins, enda fyllilega ljóst að tvö merki geta verið notuð samhliða í umfjöllun merktri vörumerkjum. Annað útilokar ekki hitt.

Vörumerki umbjóðanda okkar hefur verið notað hér á landi um árabil, um það hefur verið fjallað ásamt því að auglýsingar hafa birst þar sem merkið kemur fyrir, sbr. nánar gögn þau sem lögð voru fram með greinargerð okkar, dags. 25. febrúar 2019.

Ljóst er að merki umbjóðanda okkar hefur verið í mikilli notkun hér á landi, neytendur þekkja merkið og tengja það umbjóðanda okkar. Það hefur því öðlast sérkenni á grundvelli notkunar.

**Samantekt**

Með vísan til alls framangreinds er það okkar mat að vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. umsókn nr. V0098307, fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42 sé aðgreiningarhæft og ekki sérkennalaust í skilningi 13. gr. vml. Vörumerki umbjóðanda okkar er ferhyrningur með þykkum línum í líflegum grænum lit. Græni liturinn er sérstakur en jafnframt er sjaldgæft að grænn sé notaður fyrir vörur og þjónustu sem umbjóðandi okkar býður upp á. Það má bersýnilega sjá á því að ekkert stærstu fyrirtæka heims í upplýsingatæknigeiranum notar grænan lit í vörumerki sínu. Þetta gerir það að verkum að neytendur munu tengja umrætt vörumerki við umbjóðanda okkar, vörur hans og þjónustu. Almennt eru gerðar vægari kröfur til sérkenna myndmerkja en orðmerkja í vörumerkjarétti, enda eru fleiri möguleikar á samsetningu þeirra. Þrátt fyrir að umbjóðanda okkar yrði veittur einkaréttur á umræddu myndmerki þá eru óteljandi möguleikar á útfærslu myndmerkja og því engin ástæða fyrir skráningaryfirvöld að óttast að verið sé að veita umbjóðanda okkar einkarétt á almennu tákni sem hindri aðra aðila á markaði til að gera grein fyrir vörum sínum og þjónustu.

Við ítrekum að merki umbjóðanda okkar er skráð víðsvegar um heim, þ.m.t. í Evrópusambandinu, en Hugverkastofan ber fyrir sig ákvarðanir þaðan til stuðnings niðurstöðu sinni og lítur hreinlega fram hjá því að merki umbjóðanda okkar er skráð í Evrópusambandinu. Þar sem Hugverkastofan vísar sérstaklega

til ákvarðana skráningaryfirvalda í Evrópusambandinu ætti að leiða af því að merki umbjóðanda okkar væri vel skráningarhæft hér á landi.

Verði ekki fallist á framangreint verður í öllu falli að telja merkið skráningarhæft á grundvelli 2. mgr. 3. gr. vml. og 13. gr. vml., enda hefur vörumerki umbjóðanda okkar, [redacted], verið notað hér á landi um árabil.

Við förum þess á leit að fyrrgreindri ákvörðun Einkaleyfastofunnar um höfnun skráningar nr. V0098307, fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42, verði hnekkt og að skráning vörumerkis umbjóðanda okkar, myndmerki, sbr. umsókn nr. V0098307, verði heimiluð hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu.

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

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

Marta María Friðriksdóttir, lögfræðingur