

Ár 2026, mánudaginn 30. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 3/2023:

**Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. Einars Sigvaldasonar
gegn
LOGOS
lögmannsþjónustu f.h.
Sensa ehf.
vegna
ákvörðunar
Hugverkastofunnar um
að fella að hluta úr gildi
skráningu merkisins
SENZA, sbr. skráningu
nr. V0113562.**

Áfrýjandi fékk skráð hér á landi vörumerkið SENZA, sbr. skráningu nr. V0113562, til að auðkenna þjónustu í flokkum 41, 42 og 35.¹

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til Hugverkastofunnar, dags. 26. apríl 2021, var þess krafist að skráningin yrði ógilt. Vísaði hann til þess að tveimur umsóknum varnaraðila hefði verið synjað vegna skráningar áfrýjanda.² Bent var á óslitna og umfangsmikla notkun varnaraðila frá árinu 2002 á vörumerkinu SENSEA sem hafi leitt til stofnunar vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Þá væri firmaheitið Sensa ehf. skráð í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra í flokk 62.02.0 ÍSAT atvinnugreinaflokkunarinnar (ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni). Umboðsmaður varnaraðila benti á að vörumerki og firmaheiti varnaraðila hefðu verið skráð í vörumerkjaskrá og fyrirtækjaskrá í júní 2019. Ljóst væri að firmaréttur og vörumerkjaréttur varnaraðila væru eldri en réttindi áfrýjanda og gengju réttindi varnaraðila fram, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

¹ Merkið var skráð til að auðkenna eftirtalda þjónustu í flokki 41: Fræðsla; þjálfun; fræðsluþjónusta; kennsla; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf]; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; stjórnendabþjálfun; samskiptaþjálfun; þjónustuþjálfun, eftirtalda þjónustu í flokki 42: Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar. og í flokki 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; rekstrarráðgjöf; þjónusturáðgjöf.

² Varnaraðili óskaði skráningar fyrir annars vegar orð- og myndmerkið SENSEA, sbr. vörumerki [sic] V0119215 og hins vegar orðmerkið SENSEA, sbr. vörumerki [sic] nr. V0119216.

Vísað var til 1. mgr. 28. gr. vml. og 1. tölul. 14. gr. laganna og bent á að þegar áfrýjandi sótti um skráningu á merki sínu hefði varnaraðili notað vörumerkið SENSA fyrir flokka 9, 37, 38, 41, 42 og 45 óslitið frá árinu 2002 og væri merkið enn í notkun.

Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 29. október 2021, var farið fram á að kröfu um ógildingu yrði hafnað. Benti umboðsmaður á eldri vörumerkjaskráningar varnaraðila³ hefðu ekki verið endurnýjaðar og hafi hvorug þeirra átt við um flokk 41. Varnaraðili hafi aldrei gert athugasemdir við notkun áfrýjanda á vörumerki hans. Umboðsmaður áfrýjanda kvað varnaraðila þurfa að sýna fram á að skráning áfrýjanda hafi verið andstæð vörumerkjalögum. Þá taldi hann ráðið af kröfu varnaraðila að hún byggðist á tveimur forsendum, annars vegar betri rétti fyrir notkun og hins vegar firmaskráningu varnaraðila. Var hvoru tveggja mótmælt. Varnaraðili hefði ekki sýnt fram á notkun merkis síns með gögnum og ekki skýrt hvernig ruglingshætta væri með merkjunum. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að við mat á ruglingshættu bæri að líta til fjölda þátta og væri það samspil merkjalíkingar og vörulíkingar sem réði heildarmati á ruglingshættu. Þá sagði að firmaskráning varnaraðila gæti ekki leitt til ógildingar á skráningu áfrýjanda enda hefði varnaraðili breytt tilgangi starfsemi sinnar árið 2015. Hugverkastofan hefði enda samþykkt umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu SENZA þrátt fyrir fyrirliggjandi firmaheiti varnaraðila. Að lokum benti umboðsmaður áfrýjanda á að það að Hugverkastofan hefði ákveðið að synja umsókn varnaraðila á þessum tímapunkti breytti engu um gildi skráningar áfrýjanda.

Bæði áfrýjandi og varnaraðili gerðu grein fyrir röksemdum sínum í viðbótargreinargerðum til Hugverkastofunnar, dags. 30. desember 2021 og 28. febrúar 2022, og fylgja allar greinargerðir ákvörðun Hugverkastofunnar, nr. 1/2023, sem er birt á vef stofnunarinnar.

II.

Í niðurstöðu sinni vísaði Hugverkastofan til 1. mgr. 28. gr. laga um vörumerki og athugasemda við þá grein í frumvarpi sem varð að lögum, nr. 45/1997, en þær voru áréttáðar með lögum nr. 71/2020. Hafi þar komið fram að unnt væri að fara fram á ógildingu á grundvelli a.m.k. þeirra atriða sem kveðið væri á um í 13. og 14. gr. vml.

Hvað snerti ruglingshættu með vörumerki áfrýjanda og firmaheiti varnaraðila, sbr. 4. tölul. 14. gr. vml., kvað Hugverkastofan þjónustulíkingu vera fyrir hendi með starfsemi firma varnaraðila

³ Skráningar nr. V0066196 og V0066197.

og tiltekinnar þjónustu í flokki 41 og þjónustu í flokki 42. Næði því krafa um ógildingu fram að ganga hvað snerti þann hluta skráningar á merki áfrýjanda.

Hugverkastofan taldi rétt að meta hvort vörumerkjaréttur varnaraðila á grundvelli notkunar næði til annarrar þjónustu en þeirrar sem firma hans væri skráð fyrir, þ.e. ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni. Vísað var til 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. og 7. gr. vml. og athugasemda í frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997. Vísað var til 5. gr. vml. sem kvæði á um hvað fælist í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Taldi stofnunin varnaraðila hafa sýnt fram á notkun á merkinu SENSA fyrir eftirtalda þjónustu sem félli undir flokk 42: sérfræðingur í IP samskiptum, sérfræðingur á sviði hýsingar-, reskrar- og skýjalausna; ráðgjöf og sérfræðiþjónusta í tengslum við hýsingu og rekstur, skýjalausnir, öryggislausnir, samskiptalausnir, netkerfi. Taldi stofnunin framangreinda þjónustu vera sams konar þeirri sem firma hans væri skráð fyrir og jafnframt að varnaraðili hafi ekki sýnt fram á notkun fyrir aðra þjónustu sem gæti fallið undir flokka 35 eða 41.

Hugverkastofan taldi heildarmynd firma varnaraðila og merkis áfrýjanda það líka að ruglingi gæti valdið, sbr. 4. tölul. 14. gr. vml. Var því tekin til greina krafa varnaraðila um að skráning merkisins SENZA, sbr. skráning nr. V0113562, yrði ógild hvað varðar eftirtalda þjónustu í flokki 41: fræðsla; þjálfun; fræðsluþjónusta; kennsla og alla þjónustu í flokki 42.

Með áfrýjun, dags. 5. apríl 2023, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar. Þar var þess krafist að ákvörðun stofnunarinnar yrði endurskoðuð.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um réttmæti þess að fella að hluta úr gildi skráningu á orðmerkinu SENZA, sbr. skráningu nr. V0113562. Vörumerkið var skráð til að auðkenna þjónustu í flokkum 35, 41 og 42 en að kröfu varnaraðila felldi Hugverkastofan merkið úr gildi fyrir alla þjónustu í flokki 42 og tiltekna þjónustu í flokki 41. Skráningin hélt gildi sínu fyrir þjónustu í flokki 35.

Áfrýjunarnefnd barst tölvubréf frá umboðsmanni áfrýjanda, dags. 24. júní 2024. Þar sagði orðrétt:

Nú hafa aðilar komist að samkomulagi þess efnis að Sensa ehf. falli frá beiðni um ógildingu á skráningu nr. V0113562 Senza fyrir eftirtalda þjónustu í 35. og 41. flokki:

Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; rekstrarráðgjöf; þjónusturáðgjöf í 35. flokki

Fræðsla; þjálfun; fræðsluþjónusta; kennsla; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða

þjálfunarráðgjöf]; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; stjórnendabjálfun; samskiptabjálfun; þjónustubjálfun í 41. flokki.

Sensa ehf. fellur ekki frá beiðni um ógildingu merkisins fyrir þjónustu í 42. flokki. Eigandi Senza Partners ehf., Einar Sigvaldason, mun breyta ÍSAT atvinnugreinaflokkun sinni hjá fyrirtækjaskrá þannig að hún samræmist starfsemi sem felst í rekstrarráðgjöf til nýsköpunarfyrirtækja og í tengslum við styrkjaumsóknir sem og kennslu og fræðslu til frumkvöðla og annarra, t.d. vegna sölu, samskipta og þjónustu.

Því fer áfrýjandi fram á að áfrýjunarnefnd staðfesti með úrskurði að beiðni um ógildingu á skráningu nr. V0113562 Senza nái aðeins til 42. flokks og að nefndin staðfesti einnig að skráningin gildi hér eftir fyrir þá þjónustu sem ógilt var í ákvörðun Hugverkastofunnar í 41. flokki auk þeirrar þjónustu sem Hugverkastofan féllst ekki á að ógilda í 41. og 35. flokki

Með tölvubréfi til nefndarinnar, dags. 24. júní 2024, tók umboðsmaður varnaraðila undir erindið.

Samkvæmt framangreindu hafa aðilar málsins lýst því yfir að varnaraðili falli frá beiðni um ógildingu hvað snertir þjónustu í flokkum 35 og 41. Því telur áfrýjunarnefnd að hnekkja beri ákvörðun Hugverkastofunnar, að hluta, þ.e. að því marki sem samkomulag aðila nær til og með hliðsjón af inngangsmálslið 14. gr. vml. þar sem vísað er til samþykkis viðkomandi rétthafa.

Í yfirlýsingunni kemur fram að varnaraðili falli ekki frá beiðni um ógildingu hvað snertir flokk 42. Vörumerkið SENZA var skráð til að auðkenna eftirtalda þjónustu í þeim flokki: Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar. Firma varnaraðila, Sensa ehf., hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá frá 2002. Atvinnugreinaflokkun þess er ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni, ÍSAT númer 62.02.0. Nánari lýsing samkvæmt flokkuninni er meðal annars skipulag og hönnun tölvukerfa sem samþætta tölvur, hugbúnað og samskiptatækni.

Að mati nefndarinnar er þjónustulíking fyrir hendi varðandi hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar annars vegar og skipulag og hönnun tölvukerfa sem samþætta tölvur, hugbúnað og samskiptatækni hins vegar. Vörumerki áfrýjanda SENZA og firmaheiti áfrýjanda SENZA eru nánast eins en aðeins munar um bókstafina *z* og *s*. Fjöldi atkvæða er sá sami, hljóðlíking er alger og sjónlíking nokkur. Verður því að telja að hætt sé við ruglingi með vörumerki áfrýjanda og firmaheiti varnaraðila.

Það er niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar um að ógilda skráningu nr. V0113562 fyrir alla þjónustu í flokki 42. Skráningin skal halda gildi sínu fyrir alla þjónustu í flokkum 35 og 41 sem skráningin nær til.

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

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 23. janúar 2023, í máli nr. 1/2023, er hnekkð að hluta. Skal skráning vörumerkisins SENZA, sbr. skráningu nr. V0113562, halda gildi sínu fyrir alla þjónustu í flokkum 35 og 41. Staðfest er ákvörðun Hugverkastofunnar um að ógilda skráninguna fyrir þjónustu í flokki 42.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir