Ár 2022, mánudaginn 4. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 18/2019:

Árnason Faktor ehf. f.h. Google LLC., Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni vegna ákvörðunar hennar frá 18. mars 2019 um að synja að hluta umsókn um skráningu á merkinu PIXEL (orðmerki) fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokki 9, sbr. umsókn nr. V0107620.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn, dags. 16. janúar 2018, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu PIXEL, sbr. umsókn nr. V0107620, fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokki 9 og 42.[1] Hugverkastofan synjaði umsókninni að svo stöddu þar sem íslensk þýðing á vörulista lá ekki fyrir, sbr. 1. gr. þágildandi reglugerðar um skráningu vörumerkja, nr. 310/1997. Með bréfi, dags. 30. apríl 2018, bætti umboðsmaður áfrýjanda úr þeim ágalla.

Hugverkastofan synjaði umsókninni að hluta[2] með bréfi, dags. 15. maí 2018, með hliðsjón af skilyrðum 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 fyrir skráningu vörumerkja (vml.). Taldi stofnunin merkið skorta nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til þess að teljast skráningarhæft, auk þess að telja það lýsandi fyrir tegund og ástand hluta þeirra vara sem sótt væri um skráningu fyrir. Benti stofnunin á að það væri andstætt tilgangi vörumerkjalaga að skrá slík merki. Vísaði stofnunin þó til þess að á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. gætu vörumerki öðlast sérkenni með notkun.

Með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 5. nóvember 2018, færði umboðsmaður áfrýjanda rök fyrir skráningarhæfi merkisins. Var bent á að við mat á sérkenni vörumerkis þyrfti heildarmat að fara fram, sem fæli í sér að horfa þyrfti til þess hvaða vörur eða þjónustu merkinu væri ætlað að auðkenna. Vísað var til þess að megintilgangur vörumerkja, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml., væri að

[1] Vöru- og þjónustulisti á íslensku er í fylgiskjali.
[2] Tók synjunin til nánar tiltekinna vara og þjónustu í flokki 9. Fallist var á skráningu merkisins í flokki 42.

greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra en krafa um frumleika væri ekki til staðar. Var vísað til þess að merkið væri ekki lýsandi fyrir tegund og ástand þeirra vara sem sótt væri um vernd fyrir í flokki 9 þar sem merkið veitti hinum almenna neytanda engar sértækar upplýsingar um vörurnar sem því væri ætlað að vernda. Þvert á móti var bent á að hinn almenni neytandi þyrfti að fara í gegnum fjölmörg skref til að tengja vörumerkið við umræddar vörur. Þar að auki var talið að almennir neytendur myndu ekki telja fjölda pixla vera mikilvægustu eiginleika þeirra vara sem sótt væri um vernd fyrir og voru lögð fram gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu. Einnig var vísað til fordæma íslenskra skráningaryfirvalda þar sem fallist hefði verið á skráningu merkja sem innihalda orðhluta sem felur í sér vísun í tæknilegt atriði sem einkennir vöru eða þjónustu. Þá var bent á að merkið hefði þegar verið samþykkt til skráningar hjá Evrópsku skráningarstofunni (EUIPO) til að auðkenna nokkrar af þeim vörum í flokki 9 sem synjað hefði verið hér. Var talið að framangreind atriði bentu eindregið til skráningarhæfis merkisins.

Með bréfi, dags. 18. mars 2019, féll Hugverkastofan frá því að synja um skráningu á merkinu fyrir tilteknar vörur í flokki 9 til viðbótar við fyrri ákvörðun sína en synjaði að öðru leyti skráningu merkisins í þeim flokki.[3] Merkið var samþykkt til skráningar fyrir tiltekna þjónustu í flokki 42. Stofnunin vísaði til eiginleika orðmerkisins og benti á að orðið *pixel* væri mikið notað hér á landi í tengslum við vörur eða þjónustu tæknilegs eðlis. Taldi stofnunin merkið því vera lýsandi fyrir þær vörur sem sótt væri um vernd fyrir, þ.e. vörur sem tengjast stafrænu myndefni og skorta sérkenni til að teljast skráningarhæft fyrir umræddar vörur sem allar gætu verið notaðar í tengslum við stafrænt myndefni. Þá taldi stofnunin ljóst að hinn almenni neytandi liti ekki á orðið *pixel* sem vörumerki heldur tilvísun í eiginleika vara sem tengjast stafrænu myndefni. Stofnunin benti á að um væri að ræða orð sem aðrir aðilar á sama sviði noti til að gera grein fyrir eiginleikum vara sinna og lagði fram gögn því til stuðnings.

Með áfrýjun, dags. 28. júní 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar frá 18. mars s.á. til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkt og að skráning merkisins yrði heimiluð hérlendis fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokki 9.[4]

---

[3] Hugverkastofan samþykkti að skrá merkið einnig til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 9: Gagnavinnslukerfi og vélrænt kennslukerfi sem samanstanda af [...] tölvuvélbúnaði og hugbúnaði; stýrikerfishugbúnaður; tölvunotkunarhugbúnaður; tölvuhugbúnaður fyrir raddskipanir og raddkennsl, taltextun, stjórnun persónulegra upplýsinga, og til að fá aðgang að, vafra um, leita, hala niður og meðhöndla gagnagrunna, hljóð- [...] á netinu.

[4] Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið PIXEL, sbr. umsókn nr. V0107620, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 9.[5] Hugverkastofan samþykkti að skrá merkið fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 42.

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 uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta sérhvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Þá getur orðmerki á erlendu tungumáli einnig skort sérkenni hér á landi ef um er að ræða tungumál sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, eins og t.d. á við um ensku.

Orðmerki áfrýjanda, PIXEL, er á ensku og er í máli þessu deilt um skráningarhæfi þess fyrir m.a. tölvuvélbúnað, tölvur, spjaldtölvur, snjallsíma, farsíma og rafeindatæki í flokki 9.

Rétt er að líta til þess hvernig Evrópudómstóllinn hefur metið það hvort merki teljist lýsandi, sbr. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (áður tilskipun 89/104/EBE), þar sem mismunandi túlkunaraðferðir gætu leitt til þess að frjáls flutningur vöru og þjónustu yrði torveldaður á EES-svæðinu. Þeir dómar dómstólsins sem fjalla um mat á því hvort vörumerki teljist lýsandi og skorti sérkenni eru m.a. BABY-DRY dómurinn og DOUBLEMINT dómurinn. Í hinum fyrrnefnda var niðurstaðan sú

---

[5] Deilt er um skráningarhæfi merkisins fyrir eftirtaldar vörur í flokki 9: Tölvuvélbúnaður; tölvur; spjaldtölvur; snjallsímar; farsímar; rafeindatæki til að vafra í tölvum og á Internetinu, útvega aðgang að Internetinu, skoða upplýsingar á alheimstölvunetum, fyrir raddskipanir og raddkennsl, taltextun, stjórnun persónulegra upplýsinga, radd- og gagnaflutning, og handfrjálsa notkun og fjarstýringu rafeindatækja; fjölvirk rafeindatæki; færanleg, stafræn rafeindatæki; þráðlaus samskiptatæki; þráðlaus samskiptatæki til að útvega þýðingu í rauntíma, vafra á Internetinu, flytja rödd og gögn, útvega og stjórna persónulegum upplýsingum, og til að útvega handfrjálsa notkun og stýringu á tölvum, spjaldtölvum, símum og lófatölvum.

að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðnotkun enskumælandi manna. Lögð var áhersla á það í málinu að merki gæti talist uppfylla kröfuna um sérkenni ef samsetning þess væri ekki eingöngu lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið ætti að auðkenna. Í þeim síðarnefnda var hins vegar kveðið á um að ef orðmerki byggðist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, miðað við almenna orðnotkun, þá uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Ekki skipti máli í því sambandi þó orðasambandið væri ekki notað í daglegu máli sem lýsingarorð, heldur var áherslan á möguleikann á að það gæti verið notað sem slíkt. Við meðferð DOUBLEMINT málsins voru skilgreind þrjú viðmið við mat á því hvort orðmerki teldist lýsandi, þ.e. hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum; hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu og hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Samkvæmt veforðabók[6] þýðir orðið *pixel* á íslensku *díll* eða *(smá eining á tölvuskjá) myndeining* og er um að ræða styttingu á enska hugtakinu *picture element*. Samkvæmt sömu orðabók þýðir orðið *myndeining* minnstu einingu í mynd sem hægt er að gefa lit eða styrkleika óháð öðrum einingum myndarinnar.

Áfrýjunarnefnd tekur undir niðurstöðu Hugverkastofunnar um að synja umsókn um skráningu merkisins til að auðkenna eftirtaldar vörur: Tölvuvélbúnað; tölvur; spjaldtölvur; snjallsíma; farsíma. Telur nefndin að orðið *pixel* sé í tengslum við framangreindar vörur almennt notað til þess að lýsa því að þær búi yfir stafrænum skjá til birtingar myndefnis sem mæla má með fjölda myndeininga (e. pixel). Telur nefndin líklegt að hinn almenni neytandi líti á orðið sem tilvísun til þessa eiginleika varanna og það sé því lýsandi fyrir tölvuvélbúnað, tölvur, spjaldtölvur, snjallsíma og farsíma.

Hvað framangreind viðmið Doublemint-málsins varðar telur áfrýjunarnefnd ekki að merkið sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á öðrum vörum en framangreindum sem deilt er um í máli þessu.[7] Að mati nefndarinnar er ekki um að ræða venjubundna orðnotkun til að lýsa

---

[6] www.snara.is

[7] Rafeindatæki til að vafra í tölvum og á Internetinu, útvega aðgang að Internetinu, skoða upplýsingar á alheimstölvunetum, fyrir raddskipanir og raddkennsl, taltextun, stjórnun persónulegra upplýsinga, radd- og gagnaflutning, og handfrjálsa notkun og fjarstýringu rafeindatækja; fjölvirk rafeindatæki; færanleg, stafræn rafeindatæki; þráðlaus samskiptatæki; þráðlaus samskiptatæki til að útvega þýðingu í rauntíma, vafra á Internetinu, flytja rödd og gögn, útvega og stjórna persónulegum upplýsingum, og til að útvega handfrjálsa notkun og stýringu á tölvum, spjaldtölvum, símum og lófatölvum.

ákveðnum eiginleika umræddra vara, þ.e. myndeiningu, en sá eiginleiki er tæknilegs eðlis. Þótt orðið *pixel* kunni að mynda hugrenningartengsl meðal neytenda við myndir eða upplausn mynda, verður ekki talið að myndeining sé mikilvægasti eiginleiki varanna.

Að öllu framangreindu virtu telur áfrýjunarnefnd ekki að merking orðsins *pixel* leiði sjálfkrafa til þess að hið umdeilda merki teljist lýsandi í skilningi 13. gr. vml. og sé því óskráningarhæft fyrir hluta af þeim vörum sem deilt er um í máli þessu. Ber því að hnekkja niðurstöðu Hugverkastofunnar að hluta.

Úrskurður

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 18. mars 2019 um að synja að hluta umsókn um skráningu á orðmerkinu PIXEL, sbr. umsókn nr. V0107620, er hrundið.

Skal merkið einnig skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 9: rafeindatæki til að vafra í tölvum og á Internetinu, útvega aðgang að Internetinu, skoða upplýsingar á alheimstölvunetum, fyrir raddskipanir og raddkennsl, taltextun, stjórnun persónulegra upplýsinga, radd- og gagnaflutning, og handfrjálsa notkun og fjarstýringu rafeindatækja; fjölvirk rafeindatæki; færanleg, stafræn rafeindatæki; þráðlaus samskiptatæki; þráðlaus samskiptatæki til að útvega þýðingu í rauntíma, vafra á Internetinu, flytja rödd og gögn, útvega og stjórna persónlegum upplýsingum, og til að útvega handfrjálsa notkun og stýringu á tölvum, spjaldtölvum, símum og lófatölvum.

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

Selma Hafliðadóttir

Haukur Freyr Axelsson

Margrét Sigurðardóttir

Fylgiskjal. Merkið óskaðist skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 9: Tölvuvélbúnaður; tölvur; spjaldtölvur; snjallsímar; farsímar; rafeindatæki til að vafra í tölvum og á Internetinu, útvega aðgang að Internetinu, skoða upplýsingar á alheimstölvunetum, fyrir raddskipanir og raddkennsl, taltextun, stjórnun persónulegra upplýsinga, radd- og gagnaflutning, og handfrjálsa notkun og fjarstýringu rafeindatækja; fjölvirk rafeindatæki; færanleg, stafræn rafeindatæki; þráðlaus samskiptatæki; þráðlaus samskiptatæki til að útvega þýðingu í rauntíma, vafra á Internetinu, flytja rödd og gögn, útvega og stjórna persónlegum upplýsingum, og til að útvega handfrjálsa notkun og stýringu á tölvum, spjaldtölvum, símum og lófatölvum; örgjörvaflögur í tölvur og vélbúnað; flögur í tölvur og vélbúnað fyrir hreyfanleg tæki, þ.e. fartölvur, handtölvur, spjaldtölvur, heyrnartól til að hafa á sér, farsíma og snjallsíma; gagnavinnslukerfi og vélrænt kennslukerfi sem samanstanda af tölvuflögum, tölvuvélbúnaði og hugbúnaði; stýrikerfishugbúnaður; tölvunotkunarhugbúnaður; tölvuhugbúnaður fyrir raddskipanir og raddkennsl, taltextun, stjórnun persónulegra upplýsinga, og til að fá aðgang að, vafra um, leita, hala niður og meðhöndla gagnagrunna, hljóð-, mynd- og margmiðlunarefni á netinu; hátalarar; eyrnatólatappar; heyrnartól í eyru; heyrnartól; hljóðnemar; tölvujaðartæki, hleðslutæki fyrir rafhlöður, hleðslusnúrur og hylki til að hlaða eyrnatólatappa, heyrnartól í eyru og heyrnartól; bólstur, púðar, hulstur, kápur og hlífðarkápur fyrir farsíma, snjallsíma og rafeindatæki; tölvujaðartæki, þ.e. handfrjáls tæki, heyrnartólasett, lyklaborð, hleðslutæki, rafhlöður, rafmagnstengi, skjápennar og snúrur, allt til notkunar með tölvum, spjaldtölvum, farsímum og snjallsímum.

Flokkur 42: Þjónusta í tengslum við hönnun, þróun og prófun fyrir aðra á sviði samrása, hálfleiðara, örgjörva, og tölvuvélbúnaðar fyrir merkjavinnslu, umbreytingu merkja, síun merkja, og þráðlaus samskipti og hljóð-, mynd- og gagnavinnslu.

ARNASON | FAKTOR
INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
c/o Logia Lögmannstofa
b.t. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur ritara
Lágmúli 7
108 Reykjavík

Reykjavík, 31. janúar 2020

Varðar: Mál nr. 18/2019 - Áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofu frá 18. mars 2019 vegna synjunar á skráningu vörumerkisins PIXEL (orðmerki) nr. V0107620 að hluta
Áfrýjandi: Google LLC.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Bandaríkjunum
Okkar tilvísun: TM19795IS00
Greinargerðarfrestur:**2. febrúar 2020**

Vísað er til bréfs áfrýjunarnefndar dagsett 2. desember 2019, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs, sem dagsett er 28. júní 2019, þar sem við fyrir hönd umbjóðanda okkar, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Bandaríkjunum, áfrýjum ákvörðun Hugverkastofu frá 18. mars 2019. Í áðurnefndu bréfi er okkur frestur veittur til 2. febrúar 2020 til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.

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 áfrýjanda.

Í fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofu var komist að þeirri niðurstöðu að framangreint merki skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það væri talið verða lýsandi fyrir hluta þeirra vara sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki 9, nánar tiltekið atriðin

> *Tölvuvélbúnaður; tölvur; spjaldtölvur; snjallsímar; farsímar; rafeindatæki til að vafra í tölvum og á Internetinu, útvega aðgang að Internetinu, skoða upplýsingar á alheimstölvunetum, fyrir raddskipanir og raddkennsl, taltextun, stjórnun persónulegra upplýsinga, radd- og gagnaflutning, og handfrjálsa notkun og fjarstýringu rafeindatækja; fjölvirk rafeindatæki; færanleg, stafræn rafeindatæki; þráðlaus samskiptatæki; þráðlaus samskiptatæki til að útvega þýðingu í rauntíma, vafra á Internetinu, flytja rödd og gögn, útvega og stjórna persónulegum upplýsingum, og til að útvega handfrjálsa notkun og stýringu á tölvum, spjaldtölvum, símum og lófatölvum.*

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofu verði hnekkt og að vörumerkið PIXEL, sbr. vörumerkjaskráningu nr. V0107620, verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 9. Kröfunni til stuðnings vísum við til eftirfarandi raka:

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

Samkvæmt 2. gr. vml. getur vörumerki verið hvers konar sýnilegt tákn sem er til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Krafa þessi er ennfremur ítrekuð í 1. mgr. 13. gr. vml. auk þess sem þar er kveðið á um að merki 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, skuli ekki vera skráningarhæf þar sem þau skorti nægjanlegt sérkenni. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli.

Þá er sérstaklega kveðið á um í 2. mgr. 13. gr. vml. að við mat á sérkenni vörumerkja skuli líta til allra aðstæðna. Af því má ráða að tiltekið heildarmat þarf að fara fram þar sem horft er til orðanna sem mynda vörumerkið og til þeirra vara eða þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir.

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.

Sérkenni merkisins – Athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofu

Áðurnefnd höfnun á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. er rökstudd af Hugverkastofu með því að enska orðið *pixel* merki m.a. myndeind eða myndpunktur og að orðið *pixel* sé mikið notað hér á landi í tengslum við vörur eða þjónustur tæknilegs eðlis, einkum ef um er að ræða vörur eða þjónustur sem tengjast stafrænum skjáum eða myndefni á einhvern hátt. Tiltekið er að í vörulistanum séu vörur sem eru m.a. notaðar í tengslum við stafrænt myndefni, svo sem tölvur, snjallsímar og þráðlaus samskiptatæki. Hugverkastofan telur jafnframt að ganga megi út frá því að hinn almenni íslenski neytandi bæði skilji og noti orðið *pixel* í daglegu tali í tengslum við stafrænt myndefni, og að hinn almenni neytandi líti ekki á orðið *pixel* sem vörumerki, heldur sem tilvísun í ákveðinn eiginleika vara sem tengjast stafrænu myndefni, þ.e. að orðið sé notað um vörur sem búa yfir eða a.m.k. tengjast stafrænum skjám eða myndefni sem mæla má með fjölda pixla. Orðið *pixel* sé því ekki til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra, líkt og kveðið er á um í 1. mgr. 13. gr. vml.

Líkt og áður segir getum við með engu móti fallist á þessa niðurstöðu Hugverkastofunnar og teljum merki umbjóðanda okkar PIXEL vel til þess fallið að auðkenna allar tilgreindar vörur í flokki 9.

Við mat á því hvort merkið PIXEL teljist lýsandi fyrir hinar höfnuðu vörur verður að meta hvort að meginþorri neytenda muni tengja merkið við þær vörur sem því er ætlað að standa fyrir. Að okkar mati er svo alls ekki. Ef neytendur þekkja orðið *pixel* er mun líklegra að þeir tengi orðið við vörur eins og myndavélar, sjónvörp eða myndbandsupptökuvélar en hinar höfnuðu vörur.

Orðið *pixel* hefur merkinguna „myndeind" eða „myndpunktur", en við drögum í efa að neytendur hér á landi vita nákvæmlega hvað orðið merkir þótt þeir hafi kannski óljósa hugmynd um að það tengist eitthvað upplausn skjáa eða myndefnis. Uppruni enska orðsins er samsetning af „picture" og „element" sem vísar til einhvers konar frumatriði mynda. Orðið *pixel* vísar þannig á engan hátt sérstaklega til hinna höfnuðu vara.

Merkið PIXEL veitir neytendum engar sértækar upplýsingar um þær vörur sem merkinu er ætlað að vernda. Hinn almenni neytandi getur því með engu móti áttað sig strax á tengingu merkisins við þær vörur sem því er ætlað að vernda og hafnað hefur verið skráningu. Þar sem orðið PIXEL vísar aðeins til einstakrar myndeiningar mun hinn almenni neytandi engan veginn tengja merkið við vörur eins og tölvur, spjaldtölvur og snjallsíma.

Fjölmargir aðrir eiginleikar hinnar höfnuðu vara geta talist mikilvægari fyrir neytendur en þeir eiginleikar sem orðið *pixel* getur mögulega vísað til, svo sem vörumerki/tegund, minni, vinnsluminni, örgjörvi, stærð, þyngd, stýrikerfi, rafhlaða, tengingarmöguleikar ofl. Neytendur eru einnig mun líklegri til að álíta aðra eiginleika og notkunarmöguleika hinna höfnuðu vara mikilvægari en myndgæði og skjáupplausn – svo sem notkun forrita og smáforrita, og möguleikar á samskiptum við aðra.

Til að átta sig á tengingu merkisins við hinar höfnuðu vörur þyrfti neytandinn að fara í gegnum þó nokkur skref til að 1) tengja vörurnar við tölvuvélbúnað, 2) tengja tölvuvélbúnað við skjái, 3) tengja skjái við það að skoða myndir á skjám, 4) tengja það að skoða myndir á skjám við myndir í góðum myndgæðum, 5) tengja myndir í góðum myndgæðum við háa upplausn, 6) tengja háa upplausn við ákveðinn fjölda myndeininga, 7) tengja ákveðinn fjölda myndeininga við einstaka myndeiningu og loks 8) tengja einstaka myndeiningu við enska orðið PIXEL. Þar af leiðir að á engan hátt er nægjanlega beint samband á milli merkis umbjóðanda okkar við þær vörur sem hafnað hefur verið skráningar, til að merkið geti talist lýsandi – heldur þyrfti hinn almenni neytandi að fara í gegnum fjölmörg skref til að eiga möguleika á að tengja merkið PIXEL við hinar höfnuðu vörur.

Þar að auki myndu hvorki almennir neytendur né sérfræðingar á sviði myndgæða, telja fjölda pixla vera mikilvægustu eiginleika þeirra vara umsóknarinnar sem hafnað hefur verið. Þeir neytendur sem láta myndgæði og myndupplausn, þ.e.a.s. fjölda pixla, sig miklu varða eru almennt mun líklegri til að kaupa sér myndavél eða myndbandsupptökuvél, fremur en tölvur eða snjallsíma, enda er fjöldi pixla almennt frekar notaður til að auglýsa slíkar vörur en þær vörur sem umsókn umbjóðanda okkar er ætlað að vernda.

Í raun er mjög sjaldan vísað til fjölda pixla þegar upplausn skjáa er auglýst, og því má ætla að hinn almenni neytandi muni ekki sérstaklega tengja orðmerkið við gæði skjáa, hvað þá heldur gæði eða almenna eiginleika vörunnar sem slíkrar.

Í greinargerð fyrir okkar fyrir Hugverkastofu lögðum við inn 5 fylgiskjöl sem sýndu fram á þetta – þ.e. að upplausn skjás eða myndavélar í síma er af helstu aðilum á markaði að jafnaði gefin upp sem „Mpix", „MP", „P" eða án nokkurs mælikvarða. Sömu fylgiskjöl eru hér með, af vefsíðum Elko, Vodafone og Macland (fylgiskjöl 1-5).

Hugverkastofa tiltekur í höfnun sinni að þau séu ekki sammála þeirri staðhæfingu okkar að orðið *pixel* sé mjög sjaldan notað þegar vörur eins og tölvur, spjaldtölvur og símar eru auglýst, og leggja fram gögn til stuðnings máli sínu. Um er að ræða tilvísanir í þrjár vefsíður – þar af eina afar litla og óþekkta síðu á vegum einkaaðila að nafni Smali og eitt kennslugagn í stafrænni ljósmyndun frá árinu 2007 sem getur á engan hátt talist sýna fram á almenna notkun orðsins *pixel* fyrir hinar höfnuðu vörur á íslenskum markaði í dag. Þriðja tilvísunin er í frétt á vefsíðu Vodafone þar sem fjallað er um nýjan Samsung síma – en í sömu frétt er einnig vísað til skjáupplausnar í símanum sem „1440 x 2560" án nokkurrar einingar. Þrátt fyrir að í einni veffrétt sé vísað til „Dual Pixel" í

umfjöllun um myndavél í síma verður það á engan hátt talið sýna fram á að aðilar á þessu sviði séu almennt að nota þetta orð til að vísa til vara sinna.

Við getum því ekki fallist á að með skráningu orðmerkisins PIXEL væri umbjóðanda okkar veittur einkaréttur á að nota algengt orð sem allir á viðkomandi viðskiptasviði gætu haft þörf á að nota, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Í frumvarpi því er varð að vml. er merkið 100% tekið sem dæmi í athugasemdum við 13. gr., um merki sem er ekki lýsandi fyrir eina ákveðna vöru og þjónustu, en er samt sem áður óskráningarhæft, þar sem öllum ætti að vera frjáls notkun merkisins. Við teljum merki umbjóðanda okkar PIXEL engan veginn falla undir slík algeng merki sem öllum ætti að vera frjálst að nota.

Auk ofangreinds getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna hvenær varan er framleitt eða þjónusta borin fram eða á öðrum eiginleikum þjónustu, svo lengi sem slíkar lýsingar séu í samræmi við góða viðskiptahætti, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. Vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar myndi því engan veginn þrengja rétt annarra aðila á sama sviði til að gera grein fyrir vörum sínum.

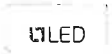
Sambærilegar skráningar hér á landi

Auk ofangreinds bendum við á að í mörgum tilvikum hafa íslensk skráningaryfirvöld fallist á skráningu vörumerkja sem geta talist mjög sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, eða í öllu falli ekki meira sérkennandi, sbr. til dæmis eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

- Alþjóðleg vörumerkjaskráning sem tilnefnir Ísland nr. 953083 1080p skráð m.a. fyrir rafeindabúnað sem sýnir myndir í flokki 9. Hugtakið 1080p vísar til fullra háskerpugæða á skjám sem geta sýnt myndir[1], og er merkið því mjög lýsandi fyrir gæði þeirra vara sem því er ætlað að vernda.

- Skráning nr. V0109458 **NÚTÍMANET** (orðmerki), skráð fyrir „fjarskipti" í flokki 38. Vart þarf að fjölyrða um tengingu merkisins við þá þjónustu sem því er ætlað að auðkenna, en merkið vísar beint í að það standi fyrir nútímalega netþjónustu.

- Skráning nr. V0109459 **HEILSUNET** (orðmerki), skráð fyrir „fjarskipti" í flokki 38. Merkið vísar beint í að það standi fyrir heilsutengda þjónustu á netinu og hlýtur að teljast lýsandi um tegund þeirrar þjónustu sem merkið er skráð fyrir.

- Alþjóðlegar vörumerkjaskráningar sem tilnefna Ísland nr. 1187026 

og nr. 1187029 

, meðal annars skráð fyrir lampa og annan ljósabúnað í flokkum 9, 10 og 11. Orðhluti merkjanna LED stendur fyrir „Light Emitting Diode" (Ljóstvistur á íslensku) sem er hugtak sem mjög oft er notað til að lýsa eiginleikum lampa og annars ljósabúnaðar.

[1] Sjá m.a. https://en.wikipedia.org/wiki/1080p og https://electronics.howstuffworks.com/what-does-1080p-mean.htm

- Alþjóðleg vörumerkjaskráning sem tilnefnir Ísland nr. 1107800 

, meðal annars skráð fyrir ljósabúnað í flokki 11. Orðhluti merkisins HIGH DEFINITION þýðir „háskerpa" og er mjög oft notað til að lýsa ljósabúnaði og lýsingu almennt.

Því er ljóst að íslensk skráningaryfrvöld hafa oft samþykkt merki til skráningar sem eru mjög sambærileg merki umbjóðanda okkar, en öll ofangreind merki innihalda orðhluta sem felur í sér vísun í tæknilegt atriði, sem telja verður mjög almennt og sérkennalaust. Þá veita myndhlutar merkjanna þeim engan veginn sérkenni umfram orðhlutana, en myndhlutar merkjanna eru einföld grunnform í óeinkennandi litum. Ofangreind merki benda eindregið til skráningarhæfis merkis umbjóðanda okkar, PIXEL.

Einnig bendum við á að merki umbjóðanda okkar **PIXEL C** (V0100710) hefur nýlega verið skráð fyrir *„Tölvuvélbúnaður; tölvur; fartölvur; spjaldtölvur"* í flokki 9, og einnig fyrir *„Stýrikerfishugbúnaður; vafrahugbúnaður; tölvuhugbúnaður til að útvega aðgang að internetinu; borðtölvur; farsímar"* með skráningu V0106553.

Þess má geta að við tilgreindum allar framangreindar skráningar í greinargerð okkar sem svari við upprunalegri höfnun fyrir Hugverkastofu, en ekki var fjallað einu orði um þær í endanlegri höfnun stofnunarinnar. Engar skýringar voru gefnar á því af hverju framangreind fordæmi eigi ekki við í máli þessu. Frá innlögn greinargerðar okkar í nóvember 2018 hefur Hugverkastofa svo samþykkt ýmis fleiri vörumerki til skráningar sem verða að teljast afar almenn og lýsandi fyrir tölvutengdar vörur í flokki 9, s.s. AIRSERVER (V0111226), FORCE TOUCH (V0111023), TRUEPIC (V0111227), POLY (V0114431) og GRID (V0112790).

Við mat á því hvort merki teljist uppfylla skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og allar aðstæður. Ekki er því hægt að byggja sjálfkrafa á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Hins vegar er hægt að gera þá kröfu á skráningaryfirvöld að þau beiti sambærilegum viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja sér í lagi þar sem um mjög sambærileg merki er að ræða, 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 vörumerkið sem hér um ræðir hafi til að bera nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vml. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Skráningar merkisins í öðrum löndum

Merki umbjóðanda okkar hefur þegar verið samþykkt til skráningar í Evrópusambandinu fyrir vörur í flokki 9, sbr. EUTM skráning nr. 017690496, sbr. fylgiskjal 6. Þær vörur sem eru skráðar eru m.a. *„Electronic devices for browsing computers and the Internet, providing access to the Internet, viewing information on global computer networks, voice command and recognition, speech-to-text conversion, personal information management, voice and data transmission, and hands-free use and remote control of electronic devices; multifunctional electronic devices for transmitting and controlling data, audio, video, and communication; handheld digital electronic devices for transmitting and controlling data, audio, video, and communication; wireless communication devices"*.

Merkið hefur einnig verið skráð í Noregi (skráning nr. 280444), sbr. fylgiskjal 7, m.a. fyrir *„Tölvuhugbúnaður, tölvustýrikerfi, hugbúnaður til uppflettingar gagna, tölvuhugbúnaður til að veita aðgang að internetinu"* í flokki 9.

Við viljum hér einnig benda á að þrátt fyrir að við höfum tilgreint framangreindar skráningar í greinargerð okkar sem svari við upprunalegri höfnun fyrir Hugverkastofu, en ekki var fjallað einu orði um þær í endanlegri höfnun stofnunarinnar.

Merki umbjóðanda okkar PIXEL hefur svo einnig verið skráð í flokki 9 um allan heim, og sýnir fylgiskjal 8 yfirlit allra slíkra skráninga. Merkið er m.a. skráð fyrir síma, spjaldtölvur og/eða tölvur á Indónesíu, Kuwait, Ástralíu, Benelux, Kanada, Chile, Króatíu, Egyptalandi, Hong Kong, Indlandi, Ísrael, Ítalíu, Japan, Kenya, Nýja-Sjálandi, Panama, Singapore, S-Afríku, Taiwan, Thailandi, Tyrklandi, Úkraínu, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Bandaríkjunum og Vietnam.

Það er því ljóst að skráningaryfirvöld víðsvegar um heim hafa metið merki umbjóðanda okkar skráningarhæft fyrir þær vörur sem íslensk skráningaryfirvöld hafa metið merkið óhæft til að vernda. Athygli vekur að enska er langalgengasta tungumálið eða opinbert tungumál í mörgum framangreindum löndum. Skráningaryfirvöld í viðkomandi löndum hafa því talið merki umbjóðanda okkar hæft til að aðgreina vörur eins og tölvur, spjaldtölvur, snjallsíma gagnvart neytendum sem hafa ensku að móðurmáli, og þykir okkur það skjóta skökku við að skráningaryfirvöld á Íslandi meti sama vörumerki óhæft til að auðkenna sömu vörur fyrir neytendur sem ekki hafa ensku að móðurmáli. Eðlilegt verður að telja að skráningaryfirvöld líti til þeirra fordæma er erlendar skráningarskrifstofur hafa sett, sér í lagi þegar um er að ræða erlend orð eða orðasambönd á því tungumáli sem viðkomandi skráningaryfirvöld líta til við mat á skráningarhæfi og viðkomandi skráningaryfirvöld byggja á sambærilegum lagagrunni og á Íslandi.

Fyrri úrskurðir áfrýjunarnefndar / Vísbendandi merki

Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur nefndin ítrekað vísað til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P (DOUBLEMINT), þar sem sett voru fram þrjú viðmið við mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki: Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki; í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt fólk gæti áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað, og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Séu ofangreind viðmið heimfærð yfir á merki umbjóðanda okkar, PIXEL, sést að merkið getur með engu móti talist lýsandi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna í flokki 9.

Í fyrsta lagi er ekki líklegt að orðmerkið sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á hinum höfnuðu vörum.

Í öðru lagi er ekki hægt að telja merkið PIXEL venjubundna orðnotkun hér á landi sem lýsir ákveðnum eiginleikum þeirrar vöru sem sótt er um vernd fyrir, né að viðkomandi eiginleikar séu mikilvægir fyrir viðkomandi vöru. Neytendur munu í öllu falli ekki án fjölmargra hugrenningaskrefa átta sig á því að verið væri að vísa til þeirra eiginleika fyrir þær vörur sem hafnað hefur verið hér, og alls ekki tengja þá eiginleika frekar við hinar höfnuðu vörur fram yfir aðrar vörur.

Telja verður að neytendur hér á landi muni miklu frekar tengja merkið PIXEL við aðrar vörur en þær sem hafnað hefur verið hér, s.s. myndavélar, sjónvörp eða myndbandsupptökuvélar. Merkið getur því alls ekki talist meira lýsandi fyrir þær vörur í flokki 9 sem því er ætlað að auðkenna, umfram aðrar vörur í sama flokki eða öðrum flokkum.

Mögulega er hægt að segja að merkið geti falið í sér ákveðna vísbendingu um ákveðna eiginleika varanna, en líkt og skráningaryfirvöldum er fullkunnugt um eru vísbendandi vörumerki fullkomlega skráningarhæf, og fær það stoð í ítrekuðum fordæmum áfrýjunarnefndar á sviði iðnaðar sem og Hugverkastofunnar.

Að okkar mati skortir vörumerki umbjóðanda okkar, PIXEL, hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi fyrir hinar höfnuðu vörur í flokki 9. Vörumerki geta verið vísbendandi (*suggestive*) án þess þó að vísa til þess um hvers konar vörur eða þjónustu sé að ræða. Vörumerki sem eru talin vísbendandi eru þau merki sem gefa vísbendingu um vöruna án þess að vera beinlínis lýsandi. Oft er um að ræða tilbúin orð sem minna á eða kalla fram í hugann tegund eða gæði, þ.e. þau leiða hugann að þessum atriðum án þess að lýsa þeim beint. Vörumerki sem teljast vísbendandi geta einnig verið tvíræð og í þeim falist dulbúin uppástunga um gæði eða gefin séu í skyn tegundaratriði varðandi vöruna. Skráning slíkra vísbendandi merkja er almennt viðurkennd um allan heim.[2]

Vörumerki umbjóðanda okkur gefur mögulega í skyn ákveðna eiginleika varanna, en lýsir þeim alls ekki beint. Vörumerkið PIXEL getur því mögulega talist vísbendandi um einn af mörgum eiginleikum hinna höfnuðu vara, en getur engan veginn talist lýsandi.

Við bendum hér á úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 8/2005, MEDALIST, þar sem nefndin komst að þeirri niðurstöðu að orðið MEDALIST væri fremur til þess fallið að skapa hugrenningartengsl við verðlaunavörur en að vera lýsandi fyrir þær vörur sem sótt var um skráningu á. Merkið var því talið vísbendandi og talið hafa nægilegt sérkenni fyrir þær vörur sem sótt var um skráningu á. Að okkar mati er um fullkomlega sambærilegar forsendur að ræða hvað varðar vörumerki umbjóðanda okkar, PIXEL, fyrir tilgreindar vörur í flokki 9 og ætti merkið því að teljast skráningarhæft.

Við viljum jafnframt benda á úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 11/2012 vegna merkisins TOTAL EFFECTS, en þar sneri áfrýjunarnefnd úrskurði Hugverkastofunnar og mat merkið fyllilega skráningarhæft. Hugverkastofan hafði metið merkið óskráningarhæft þar sem það væri lýsandi fyrir eiginleika og gæði varanna en að mati áfrýjunarnefndar var merkið skráningarhæft. Í úrskurðinum segir:

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

Að okkar mati er um fullkomlega sambærilegar forsendur að ræða hvað varðar vörumerki umbjóðanda okkar, PIXEL, fyrir tilgreindar vörur í flokki 9.

Þá vísum við til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 4/2013 vegna merkisins BODYFIT, en þar sneri áfrýjunarnefndin úrskurði Hugverkastofunnar og mat

[2] Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur*, Bókaútgáfa Orators, Reykjavík 1995, bls. 77.

merkið fyllilega skráningarhæft. Hugverkastofan hafði metið merkið óskráningarhæft þar sem það væri of almenns eðlis og því væri það ekki til þess fallið að aðgreina vörur eins umsækjanda frá sambærilegum vörum þar sem það væri sérkennalaust sem auðkenni fyrir þær vörur sem umsóknin næði til enda væri það lýsandi fyrir mikilvæga eiginleika þeirra. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sneri hins vegar niðurstöðu Hugverkastofunnar og mat merkið skráningarhæft, en í úrskurðinum segir:

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

Að okkar mati er um fullkomlega sambærilegar forsendur að ræða hvað varðar vörumerkið PIXEL fyrir vörur í flokki 9 og ætti merkið því að teljast skráningarhæft, enda er ekki um að ræða almenna lýsingu á þeim vörum sem hafnað hefur verið.

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

> Við mat á því hvort merkið er lýsandi ber að horfa til þess hvort líklegt sé að það verði notað sem *almenn lýsing* á viðkomandi vöru, hvort það feli í sér *hefðbundna orðnotkun* til að lýsa *ákveðnum eiginleikum* þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna og *hversu mikilvægir slíkir eiginleikar* séu fyrir vöruna. Þótt orðin séu almenns eðlis og fallast megi á að hið umdeilda merki geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda, um að varan sem því er ætlað að auðkenna sé bursti sem snýst, verður hvorki séð að orðasambandið SPINBRUSH feli í sér almenna lýsingu á þeirri vöru sem sótt er um skráningu fyrir né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vörunnar. Þá verður ekki talið að orðasambandið SPINBRUSH hafi að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þá vöru sem sótt er um skráningu fyrir. Þannig verður ekki séð að aðrir sem bjóða sambærilega vöru hafi þörf á að nota orðasambandið SPINBRUSH til að auglýsa vöru sína. Þá verður ekki talið að merkið sé frekar lýsandi fyrir tannbursta en annars konar bursta, s.s. fatabursta, hárbursta eða klósettbursta, þótt það geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar bursta. Að mati áfrýjunarnefndar er merkið þannig hvorki lýsandi né skortir það sérkenni fyrir þá vöru sem sótt er um skráningu fyrir.

Í framangreindum úrskurði er farið yfir sambærileg viðmið og í öðrum úrskurðum áfrýjunarnefndar og rakið hefur verið ítarlega að eigi einnig við um vörumerki umbjóðanda okkar, PIXEL. Orðið PIXEL getur á engan hátt talist almenn lýsing á vörum eins og tölvum, spjaldtölvum og snjallsímum, né meira lýsandi fyrir eiginleika þeirra ýmissa annarra vara, eins og myndavéla, sjónvarpa eða myndbandsupptökuvéla.

Einnig er vert að benda á úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 7/2014 sem varðaði orðmerkið SUPERDRIVE sem auðkenna átti m.a. drif í flokki 9 (*computer disc*

drives). Byggt var á sambærilegum viðmiðum og í öllum framangreindum úrskurðum og sagði í niðurstöðunni:

> Við mat á því hvort merkið sé lýsandi ber að horfa til þess hvort líklegt sé að það verði notað sem *almenn lýsing* á viðkomandi vöru, hvort það feli í sér *hefðbundna orðnotkun* til að lýsa *ákveðnum eiginleikum* þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna og *hversu mikilvægir slíkir eiginleikar* séu fyrir vöruna. Þótt orðin séu almenns eðlis og fallast megi á að hið umdeilda merki geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að varan sem því er ætlað að auðkenna sé einhvers konar öflugt drif verður hvorki séð að orðasambandið SUPERDRIVE feli í sér almenna lýsingu á þeirri vöru sem sótt er um skráningu fyrir né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vörunnar. Þá verður ekki talið að orðasambandið SUPERDRIVE hafi að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þá vöru sem sótt er um skráningu fyrir. Þannig verður ekki séð að aðrir sem bjóða sambærilega vöru hafi þörf á að nota orðasambandið SUPERDRIVE til að auglýsa vöru sína. Þá verður heldur ekki talið að merkið sé meira lýsandi fyrir tölvudrif en annars konar drif, s.s. í farartækjum, þótt það geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar drif. Að mati áfrýjunarnefndar er merkið þannig hvorki lýsandi né skortir það sérkenni fyrir þá vöru sem sótt er um skráningu fyrir (undirritun er okkar).

Hér koma enn fram sömu viðmið og öðrum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, s.s. í málum nr. 11/2012 og 11/2014, að vörumerkið þarf að vera sérstaklega lýsandi fyrir tilgreindar vörur, umfram aðrar vörur í sama flokki eða öðrum flokkum, til þess að uppfylla skilyrði þess að vera talið lýsandi vörumerki. Þetta á alls ekki við um merki umbjóðanda okkar.

Í ofangreindu máli hafði verið sótt um skráningu merkisins SUPERDRIVE fyrir tölvudrif í flokki 9, en Hugverkastofan hafnaði skráningu merkisins þar sem það var talið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir tölvudrif. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sneri þeim úrskurði hins vegar við með framangreindum rökum, þar sem merkið SUPERDRIVE væri ekki almenn lýsing á þeim vörum sem því væri ætlað að auðkenna, auk þess sem merkið væri ekki meira lýsandi fyrir þær vörur sem því væri ætlað að auðkenna í flokki 9, umfram önnur drif. Hér er um orðið SUPERDRIVE að ræða fyrir tölvudrif (*computer disc drives*), sem útleggja mætti sem ofurdrif og hefur því mjög beina og skýra tilvísun til varanna sem því er ætlað að auðkenna og gæða þeirra, en þó mat áfrýjunarnefnd vörumerkið ekki lýsandi, enda var það ekki meira lýsandi fyrir tölvudrif heldur en annars konar drif. Ekkert liggur fyrir um að vörumerki umbjóðanda okkar, PIXEL, sé meira lýsandi fyrir hinar höfnuðu vörur heldur en aðrar vörur í flokki 9 eða öðrum flokkum.

Í ljósi alls framangreinds teljum við merkið PIXEL því vel til þess fallið að gefa vörunum sérkenni í huga almennings og að merkið sé engan veginn lýsandi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna í flokki 9. Mikilvægt er að sambærilegum viðmiðum sé beitt í sambærilegum málum, en Hugverkastofan virðist líta fram hjá þessum margendurteknu viðmiðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar við mat á skráningarhæfi vörumerkis umbjóðanda okkar.

Samantekt

Af öllu framansögðu er ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar er ekki almenn lýsing á hinum höfnuðu vörum, enda hefur Hugverkastofan á engan hátt sýnt fram á að svo sé. Engan veginn er um hefðbundna orðnotkun að ræða. Merkið getur á engan hátt talist meira lýsandi fyrir eiginleika

hinna höfnuðu vara, svo sem tölva, spjaldtölva og snjallsíma, en annars konar vara eins og myndavéla, sjónvarpa eða myndbandasupptökuvéla. Því getur vörumerki umbjóðanda okkar, PIXEL, í mesta lagi talist vísbendandi en ekki lýsandi og það skortir ekki sérkenni fyrir þær vörur sem sótt var um skráningu fyrir og hafnað hefur verið. Þetta fær stoð í margítrekuðum fordæmum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sem reifuð hafa verið hér að ofan.

Erfitt væri fyrir neytendur að gera sér grein fyrir hvernig vörum eða þjónustu merkið lýsir, þegar þeir heyra á merkið PIXEL minnst, og þyrfti fjölmörg skref í huga neytenda til að fá tengingu við hinar höfnuðu vörur. Mun líklegra væri að neytendur myndu tengja merkið PIXEL við myndavélar, sjónvörp eða myndbandsupptökuvélar.

Það að veita umbjóðanda okkar einkarétt á orðinu PIXEL takmarkar auk þess ekki rétt annarra til að gera grein fyrir sínum vörum eða eiginleikum þeirra.

Þá er vörumerki umbjóðanda okkar aukinheldur skráð víða um heim fyrir hinar höfnuðu vörur, og þ.m.t. í löndum þar sem enska er opinbert mál eða langalgengasta málið.

Einnig hefur Hugverkastofa á undanförnum árum samþykkt til skráningar fjölmörg merki sem teljast verða afar sambærileg merkinu PIXEL, eða í öllu falli ekki meira sérkennandi, og ber að gæta samræmis í viðmiðum varðandi mat á skráningarhæfi merkja.

Við förum þess því á leit að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar um höfnun skráningar merkis umbjóðanda okkar V0107620 að hluta fyrir tilgreindar vörur í flokki 9 verði hnekkt og að vörumerkið PIXEL verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur umsóknarinnar í flokki 9.

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

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

María Kristín Gunnarsdóttir, ML

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
101 Reykjavík

Reykjavík, 24. júní 2020
Tilvísun: 201907-6559, 4.5

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

Mál nr. 18/2019, Árnason Faktor ehf. f.h. Google LLC gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 28. apríl 2020, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 28. júní 2020, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fjórriti.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins PIXEL nr. V0107620 sem hafnað var með bréfi, dags 15. maí 2018. Höfnunin tók til tiltekinna vara í flokki 9 en merkið var skráð fyrir aðrar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 42. Það var mat stofnunarinnar að merkið skorti sérkenni fyrir hluta þeirra vara sem umsóknin tók til þar sem merkið væri lýsandi fyrir eiginleika þeirra vara sem um ræðir, þar sem orðið *pixel* merkir myndeind eða myndpunktur og er notað hér á landi í tengslum við tæknilega eiginleika umræddra vara.

Sérkenni
Áfrýjandi er ósammála mati stofnunarinnar og telur að ef neytendur þekki orðið *pixel* sé líklegra að þeir tengi orðið við vörur líkt og myndavélar, sjónvörp eða myndbandsupptökuvélar. Bendir áfrýjandi á að orðið *pixel* merki *myndeind* eða *myndpunktur* en dregur þó í efa að neytendur viti nákvæmlega hvað orðið merki, þó þeir hafi mögulega óljósa hugmynd um að það tengist upplausn skjáa eða myndefnis. Að mati áfrýjanda veitir merkið PIXEL neytendum engar upplýsingar um þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna og er ekki til þess fallið að hinn almenni neytandi tengi það við vörur líkt og tölvur, spjaldtölvur og snjallsíma. Hvað varðar mikilvæga eiginleika þeirra vara sem um ræðir telur áfrýjandi vörurnar hafa fjölmarga eiginleika aðra en þá sem orðið *pixel* gæti vísað til, svo sem tegund, minni, vinnsluminni, örgjörva, stærð, þyngd, stýrikerfi o.fl. Telur áfrýjandi ekki vera nægjanlega beint samband milli merkisins PIXEL og þeirra vara sem um ræðir svo merkið geti talist lýsandi, auk þess sem hvorki almennir neytendur né sérfræðingar á sviði myndgæða, telja fjölda pixla vera mikilvægustu eiginleika þeirra vara sem umsókninni hefur verið hafnað fyrir.

Þá bendir áfrýjandi á að í raun sé sjaldan vísað til fjölda pixla þegar upplausn skjáa er auglýst, en í erindi Hugverkastofunnar hafi þeim rökum verið hafnað auk þess sem vísað var til þriggja vefsíðna þar sem sýnt var fram á að fjöldi pixla sé tekinn fram þegar fjallað er um eiginleika tiltekinna vara. Bendir áfrýjandi á að tilvísanir til umræddra vefsíðna séu að hans mati ekki nægjanlegar til að sýna fram á að aðilar á þessu sviði séu almennt að nota orðið *pixel* til að vísa til eiginleika varanna. Í erindi sínu vísar áfrýjandi til viðmiða sem sett voru af Evrópudómstólnum í máli nr. C-191/01 P (DOUBLEMINT), sem margoft hefur verið beitt af áfrýjunarnefnd, við mat á því hvort merki teljist vera lýsandi. Telur áfrýjandi að merkið PIXEL geti ekki talist lýsandi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna, séu viðmiðin heimfærð á það merki.

Í fyrra erindi stofnunarinnar kom fram að *pixel* merki *myndeind* eða *myndpunktur* en um er að ræða tæknilega eiginleika allra skjáa, sem m.a. eru á sjónvörpum, símum, spjaldtölvum o.s.frv. Í daglegu tali sem og í bæklingum og umfjöllunum um tiltekin tæki er því vísað til fjölda pixla, enda gefur fjöldi þeirra til kynna að tækið sé af ákveðnum gæðum. Þær vefsíður sem vísað var til í fyrra erindi stofnunarinnar voru settar fram í dæmaskyni, en finna má fleiri dæmi um almenna orðnotkun merkisins með uppflettingu á vefsíðum rafvöruverslana. Eftirfarandi dæmi sýna til að mynda að fjöldi pixla er gjarnan tekinn fram þegar eiginleikum raftækja sem innihalda skjái er lýst:

*„10,2" Retina skjárinn er **með yfir 3,5 milljón pixla** sem gera myndgæðin frábær. Skjárinn er bjartur og er með 500 nits sem gera liti bjartari og raunverulegri. Skjárinn er húðaður svo fingraför eiga ekki að hafa áhrif á myndgæðin."* Fylgiskjal nr. 1. Sótt þann 18. júní 2020 af https://elko.is/tolvur/spjaldtolvur/ipad-2019-10-2-4g-128gb-gylltur-mw6g2nfa

*„13,3" Retina skjárinn gefur skarpa mynd í **yfir 5 milljón IPS pixlum.** Með betra birtustig og P3 Color Gamut verða litirnir bjartari og raunverulegri sem hentar atvinnuljósmyndurum, hönnuðum og grafískum hönnuðum. True Tone litajafnvægi aðlaga litina eftir birtunni í herberginu og dregur úr augnþreytu."* Fylgiskjal nr. 2. Sótt þann 18. júní 2020 af https://elko.is/macbook-pro-2019-13-256gb-me-snertistiku-silfur-z0ws

Það er mat Hugverkastofunnar að um sé að ræða venjubundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum umræddra vara, enda felur merkið ekki í sér sérkennilega samsetningu orða, merking þess er ljós og málfræðileg uppsetning er ekki óvenjuleg. Þá standa líkur til þess að neytendur muni átta sig á því að merkið vísi til ákveðinna eiginleika umræddra vara, en einnig er ljóst að fjöldi pixla er mikilvægur þegar kemur að vali á hinum ýmsu raftækjum sem hafa skjá þar sem fjöldi þeirra er einn af þeim þáttum sem gefa til kynna af hvaða gæðum eða hvaða eiginleika viðkomandi vara hefur. Líkt og áfrýjandi nefndi í greinargerð sinni eru líkur á því að hinn almenni neytandi tengi pixla við upplausn skjáa eða myndefnis, jafnvel þó hann sé ekki meðvitaður um íslenska þýðingu orðsins. Með vísan til framangreinds telur stofnunin orðið *pixel* almennt notað sem lýsingu á eiginleikum þeirra vara sem óskað er skráningar fyrir. Þá telur stofnunin að neytendur muni átta sig á því til hvaða eiginleika varanna orðið vísar auk þess sem um er að ræða mikilvæga eiginleika varanna.

Þá vísar áfrýjandi til þess að í frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum sé merkið 100% tekið sem dæmi í athugasemdum við 13. gr. vml., um merki sem eru ekki lýsandi fyrir ákveðna vöru eða þjónustu heldur skorti það almennt sérkenni þar sem það sé almennt og ætti að vera laust fyrir alla til að nota. Telur áfrýjandi að merkið PIXEL sé ekki þess eðlis. Hvað þetta varðar vísar stofnunin til þess að merkinu hefur ekki verið hafnað með þeim rökum að það skorti sérkenni sem slíkt heldur vegna þess að stofnunin telur merkið lýsandi fyrir eiginleika umræddra vara.

Vísbendandi

Hugverkastofan getur ekki fallist á það með áfrýjanda að merkið PIXEL geti talist vera vísbendandi, en slík merki gefa vísbendingu um hver tiltekin vara eða þjónusta er án þess að vera beinlínis lýsandi. Umfjöllun um slík merki og staðfestingu á viðmiðum við mat á skráningarhæfi nokkurra slíkra merkja er m.a. að finna í þeim úrskurðum áfrýjunarnefndar sem áfrýjandi vísar til. Það sem mestu máli skiptir varðandi vísbendandi merki er, eins og áfrýjandi bendir á, það að þau gefa eitthvað til kynna (e. *indicate*), s.s. eins og eðli, gæði, eiginleika og fleira. Hugverkastofan getur ekki fallist á að merkið PIXEL feli í sér vísbendingu um ákveðna eiginleika varanna, heldur er það líkt og fyrr segir mat stofnunarinnar að merkið sé lýsandi fyrir eiginleika varanna.

Fyrri skráningar

Í erindi sínu vísar áfrýjandi til þess að skráningaryfirvöld hafi fallist á skráningu vörumerkja sem geta talist mjög sambærileg merki áfrýjanda, þ.e. alþjóðlegar skráningar 1080p nr. 953083, HIGH DEFINITION nr. 1107800, QLED nr. 1187026 og QLED nr. 1187029 ásamt landsbundu skráningunum NÚTÍMANET nr. V0109458 og HEILSUNET nr. V0109459. Það er mat Hugverkastofunnar að framangreindar skráningar séu ekki sambærilegar merki áfrýjanda, auk þess sem hluti þeirra var skráður fyrir þann 15. september 2017 þegar hin nýju CP3 viðmið um mat á skráningarhæfi orð- og myndmerkja voru innleidd. Áfrýjandi vísar einnig til þess að merki hans PIXEL C nr. V0110710 og V0106553 hafi nýlega verið skráð. Það var mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkisins PIXEL C uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. jafnvel þó einstakir þættir merkisins, svo sem orðhlutinn PIXEL, teljist ekki vera skráningarhæfur einn og sér.

Áfrýjandi vísar enn fremur til ýmissa annarra merkja sem hann telur sambærileg sínu merki, svo sem AIRSERVER, FORCE TOUCH, TRUEPIC, POLY og GRID, en að mati stofnunarinnar eru merkin ólík merki áfrýjanda enda samanstanda þau ekki eingöngu af lýsingu á eiginleikum þeirra vara sem um ræðir. Hugverkastofan er enn

fremur ekki bundin af fyrri skráningum sínum, en við töku stjórnvaldsákvarðana hefur stofnunin stjórnsýslulög nr. 37/1993, sem og almennar meginreglur stjórnsýsluréttar til hliðsjónar, m.a. lögmætisregluna. Samkvæmt henni verða ákvarðanir stjórnvalds að eiga sér stoð í lögum auk þess sem þær mega ekki vera andstæðar lögum. Þá ber stjórnvaldi vissulega að gæta samræmis og jafnræðis í lagalaglegu tilliti við úrlausn mála, sbr. 11. gr. stjórnsýslulaga. Með vísan til framangreindra reglna stjórnsýsluréttarins ber skráningaryfirvöldum gæta vel að því hvort rétt sé að mál hljóti sömu meðferð og annað mál sem telst sambærilegt því máli sem til skoðunar er hverju sinni. Í reglunni felst því að umsóknir skulu metnar á sömu forsendum og með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem eru ríkjandi á hverjum tíma, en hver og ein umsókn er metin heildstætt og tekin til sjálfstæðrar athugunar. Þrátt fyrir að áfrýjandi telji að stofnunin hafi tekið ólíkar ákvarðanir í sambærilegum málum er eingöngu hægt að meta skráningarhæfi merkis út frá gildandi lögum, en ekki fyrri framkvæmd.

Skráningar merkisins í öðrum löndum

Hvað varðar tilvísun áfrýjanda til vörumerkjaskráninga erlendis í hans eigu og mat hliðstæðra skráningaryfirvalda á skráningarhæfi og hugsanlegri ruglingshættu vill Hugverkastofan benda á að vörumerkjaréttur er landsbundinn og stofnunin leggur sjálfstætt mat á skráningarhæfi vörumerkja í hverju máli fyrir sig og í samræmi við gildandi lög og reglur hér á landi. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur m.a. tekið afstöðu til þessa atriðis og sagt að við mat á skráningarhæfi merkja geti verið rétt að líta til framkvæmdar í öðrum löndum, sérstaklega þegar um stefnumótandi ákvarðanir sé að ræða. Hins vegar sé vörumerkjarétturinn landsbundinn og það hafi í för með sér að afstaða skráningaryfirvalda í einstökum málum í öðrum löndum, nær og fjær, hafi ekki afgerandi úrslit um skráningu merkja hér á landi, enda geti kringumstæður verið mismunandi eftir löndum.[1] Sjálfstætt mat hliðstæðra skráningaryfirvalda á skráningarhæfi vörumerkja getur því ekki bundið hendur Einkaleyfastofunnar í því máli sem hér er til umfjöllunar.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þeirra sjónarmiða sem fram komu í erindum stofnunarinnar á fyrri stigum, einkum í bréfi dags. 18. mars 2019 og ítrekar þá afstöðu sína að merki áfrýjanda, PIXEL nr. V00107620 sé lýsandi fyrir *tölvuvélbúnað; tölvur; spjaldtölvur; snjallsímar; farsímar; rafeindatæki til að vafra í tölvum og á Internetinu, útvega aðgang að Internetinu, skoða upplýsingar á alheimstölvunetum, fyrir raddskipanir og raddkennsl, taltextun, stjórnun persónulegra upplýsinga, radd- og gagnaflutning, og handfrjálsa notkun og fjarstýringu rafeindatækja; fjölvirk rafeindatæki; færanleg, stafræn rafeindatæki; þráðlaus samskiptatæki; þráðlaus samskiptatæki til að útvega þýðingu í rauntíma, vafra á Internetinu, flytja rödd og gögn, útvega og stjórna persónulegum upplýsingum, og til að útvega handfrjálsa notkun og stýringu á tölvum, spjaldtölvum, símum og lófatölvum* í flokki 9.

Virðingarfyllst,

Dagný F. Jóhannsd.

Hugverkastofan

Dagný Fjóla Jóhannsdóttir, lögfr.

[1] Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 33/2004.