

Ár 2024, miðvikudaginn 18. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 11/2021:

**Sigurjónsson & Thor ehf.  
f.h. ORIGINAL BUFF  
S.A., Spáni  
gegn  
Hugverkastofunni  
vegna  
ákvörðunar  
stofnunarinnar frá 5.  
október 2021 um að hafna  
umsókn um skráningu á  
vörumerkinu BUFF, sbr.  
alþjóðlega skráningu nr.  
1370544.**

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 19. október 2017, um að óskað væri eftir því að vörumerkið BUFF (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1370544<sup>1</sup>, öðlaðist gildi hér á landi fyrir tiltekna vörur í flokkum 18, 25 og 28.<sup>2</sup>

Í bréfi Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 12. mars 2018, var skráningu merkisins synjað að svo stöddu fyrir eftirtaldar vörur í flokki 25: ready made clothing for external and internal use; caps; headgear.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 27. nóvember 2018, var fullyrt að ekki væri lagaheimild fyrir því að hafna skráningu merkisins. Áfrýjandi ætti þegar skráð tvö merki hér á landi, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 661675 og 1171927, og væru vörur hans seldar í 90 löndum. Byggðist réttur hans ekki aðeins á skráningum heldur einnig á notkun merkisins sem hefði verið notað á Íslandi í áratugi. Vísað var til Evrópugerða á sviði vörumerkjaréttar sem merki áfrýjanda uppfyllti að mati umboðsmanns. Við túlkun á 13. gr. vml. bæri meðal annars að líta til tilgangs skráningar vörumerkis, þ.e. að merkið geti þjónað því hlutverki að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru eða þjónustu. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að vörumerkið BUFF hefði auðkennt vörur eiganda þess lengi. Gefnar voru upp sölutölur til

---

<sup>1</sup> V0106571.

<sup>2</sup> Vörulistinn er á ensku. Óskað var eftir að merkið auðkenndi eftirtaldar vörur í flokki 18: Leather and imitations of leather and goods made of these materials not included in other classes; animal skins, bags, rucksacks, backpacks, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery products, eftirtaldar vörur í flokki 25: Ready-made clothing for external and internal use; handkerchiefs (not included in other classes); caps; footwear (except orthopedic footwear) and headgear og eftirtaldar vörur í flokki 28: Games and toys, dolls, playing cards, gymnastic and sporting articles not included in other classes.

staðfestingar á óslitinni notkun merkisins frá árinu 2001 og lögð fram gögn sem sýndu notkun þess. Þá fullyrta umboðsmaður að synjun á skráningu styddist ekki við vörumerkjalog, byggðist ekki á viðurkenndum viðmiðum og væri andstæð vörumerkjarétti sem byggðist á skráningum og notkun. Vísað var til fræðirits þar sem fjallað var um matskenndar stjórnvaldsákvæðanir og væri mat stjórnvalda ekki alfarið frjálst. Meginregla stjórnsýslulaga væri sú að þeim mun mótdrægari sem ákvörðun væri fyrir aðila þeim mun meiri kröfur þyrftu að gera til rökstuðnings fyrir henni. Að mati umboðsmanns bæri Hugverkastofunni að samþykkja umsókn áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu BUFF, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1370544.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 30. apríl 2019, var vísað til 1. mgr. 13. gr. vml. Orðrétt sagði:

... er það mat stofnunarinnar að orðið *buff* sé almennt notað tegundarheiti fyrir höfuðfatnað meðal íslenskra neytenda, þ.e. háls- eða höfuðstrokka/-klúta. Sé orðinu flett upp í Snöru-veforðabók kemur fram að *buff* merki m.a. *skjóla (höfuðfat)*. Þá er ljóst af leit á [www.timarit.is](http://www.timarit.is) að hinn almenni neytandi notar orðið sem tegundarheiti yfir höfuðfatnað auk þess sem fjöldi mismunandi aðila notar orðið *buff* í atvinnustarfsemi í tengslum við sölu á eigin vörum.

Hugverkastofan benti á að orð- og myndmerki áfrýjanda hefðu fengist skráð á sínum tíma og jafnan væru önnur sjónarmið talin eiga við um mat á sérkenni orðmerkja eins og mál þetta snérist um. Stofnunin væri ekki bundin af eldri skráningum þó svo að gæta bæri að jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar. Tekið var undir með áfrýjanda um að mat á skráningarhæfi tæki m.a. mið af viðmiðum sem hefðu mótast í framkvæmd. Það væri mat stofnunarinnar að merkið væri ekki til þess fallið að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru áfrýjanda, þ.e. greina vöru áfrýjanda frá vörum annarra þar sem merkið væri almennt tegundarheiti fyrir höfuðfatnað. Hugverkastofan kvað framlögð gögn áfrýjanda um notkun merkisins á markaði ekki hafa þýðingu þar sem hún teldi merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi og að það væri lýsandi fyrir umrædda vöru. Stofnunin taldi gögnin ekki sýna fram á áunnið sérkenni skv. 2. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 12. desember 2019, kom fram að merkið væri skráð í 46 löndum, þ.m.t. í Noregi og hjá Evrópsku hugverkastofunni (EUIPO). Áréttaði hann að málefnaleg sjónarmið þyrftu að búa að baki stjórnvaldsákvörðunum og benti á að vörumerkjaréttur nyti verndar stjórnarskrár, nr. 33/1944. Því var andmælt að orðið *buff* væri almennt notað sem tegundarheiti sem og því að stofnunin ritaði merkið með lágstöfum. Einnig gagnrýndi umboðsmaður tilvísun stofnunarinnar til vefsíðunnar [www.timarit.is](http://www.timarit.is) og kvað hana of ónákvæma í ljósi þess að ákvörðunin væri svo íþyngjandi. Einnig sagði umboðsmaður að [www.snara.is](http://www.snara.is) væri safn heimilda og kæmi þar m.a. fram að *Buff* væri skrásett vörumerki

áfrýjanda. Umboðsmaður kvaðst túlka ummæli Hugverkastofunnar um önnur skráð merki áfrýjanda á þann veg að stofnunin teldi sig hafa vald til að endurskoða (afturkalla) vörumerkjarétt sem væri verndaður með lögum og stjórnarskrá. Sagði hann að áfrýjandi hefði þegar öðlast einkarétt á orðhluta eldri skráninga sinna. Taldi umboðsmaðurinn mótsögn í málflutningi Hugverkastofunnar um eldri skráningar og að þær hefðu ekki áhrif á skráningarhæfi þeirrar umsóknar sem nú væri fjallað um. Þá sagði orðrétt:

... erindi stofnunarinnar feli í sér „tilraun“ til að svipta eiganda vörumerkisins BUFF vörumerkjarétti án lagaheimildar. Eigandi skráninganna á þegar einkarétt á vörumerkinu BUFF hér á landi og erlendis. Ekki er lagaheimild til að svipta hann þeim rétti. Ofangreint orðalag staðfestir brot á stjórnarskrárvörðum eignarrétti.

Áréttaði umboðsmaður að áfrýjandi ætti þegar einkarétt á BUFF samkvæmt fyrri skráningum. Hefði hann ekki lagt fram gögn um notkun til sönnunar þess, heldur sem ábendingu til viðbótar við upplýsingar um eldri skráningar. Hefði Hugverkastofan þó fjallað um gögnin eins og tilefni framlagningar þeirra hafi verið að sanna vörumerkjarétt. Umboðsmaður taldi óreiðu á því hvernig Hugverkastofan fjallaði um og vísaði til umræddra gagna áfrýjanda og benti á að þau sýndu bæði fram á notkun á vörumerkinu sem og hvernig það væri notað sem vörumerki, oft með ®. Fullyrt var að áfrýjandi hefði aldrei notað vörumerkið sem tegundarheiti heldur með stórum stöfum og án greinis. Einnig hefði hann notað merkið með ® sem standi fyrir skrásett vörumerki (e. registered trademark). Sagði umboðsmaður sumar athugasemdir Hugverkastofunnar ekki geta átt við í rökstuðningi fyrir höfnun á skráningu merkisins. Einnig taldi hann ámælisvert að Hugverkastofan vísaði til vörumerkisins með lágstöfum og notaði fleirtölumynd. Vakti hann athygli á því að gögn um notkun hefðu ekki verið lögð fram til að sanna sérkenni eða notkun og hefði hann ekki vísað til 2. mgr. 13. gr. vml. enda ekki þörf á því. Þá sagði orðrétt:

Engin rök hafa komið fram um að vörumerkið hafi glatað sérkenni sínu. Um það gilda ströng skilyrði og stofnunin hefur ekki aðild að slíkri kröfu.

Ítrekaðar voru athugasemdir um umfjöllun Hugverkastofunnar og sagði svo að vörumerkið BUFF væri í fremstu röð í heiminum á sviði fatnaðar fyrir höfuð og háls. Þá sagði orðrétt:

Vörumerkjalögin byggjast ekki á því að eigendum umsókna og alþjóðlegra skráninga beri að „sanna“ að áður staðfestur eignarréttur sé fyrir hendi og því ber stofnuninni að bregðast við veigamiklum rökum og/eða upplýsingum sem lagðar eru inn eftir fyrstu höfnun af hálfu eiganda merkisins.

Hvað rökstuðning fyrir synjun á skráningu snerti sagði umboðsmaður áfrýjanda að tilvísun í orðabók gæti ekki losað stofnunina undan mati á sérkenni. Taldi hann rökstuðning

Hugverkastofunnar óljósan þar sem ekki væri gerð grein fyrir því hvort stofnunin teldi að vörumerkið hefði glatað sérkenni sínu. Vísað var til fræðirita og þess krafist að vörumerkið yrði birt til andmæla.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 24. apríl 2020, sagði að mat stofnunarinnar byggðist á sérkenni þess merkis sem sótt væri um á umsóknardegi. Teldi stofnunin merki áfrýjanda skorta sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem það teldist lýsandi fyrir umræddar vörur í flokki 25. Samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók Árnastofnunar merkti orðið m.a. strokkur úr teygjanlegu efni, notaður sem höfuðfat eða hálsklútur (afleidd merking af vöruheiti). Samkvæmt Orðabók aldamóta á [www.snara.is](http://www.snara.is) merkti orðið m.a. höfuðklútur, skrásett vörumerki, ORIGINAL BUFF, S.A. Kvað stofnunin að orðið *buff* væri í mikilli notkun í daglegu tali hér á landi og vísaði til viðtala við m.a. stjórnámamenn og skemmtikrafta í Morgunblaðinu hinn 20. nóvember 2016. Fjallað hefði verið um notkun forseta Íslands á buffi. Þá byðu margir aðilar buff til sölu, með ákveðnu vörumerki auk þess sem ýmis samtök létu framleiða buff með sínum merkjum. Orðið *buff* hefði einnig verið notað með almennum hætti í t.d. ráðleggingum gegn lúsafaraldri og fyrir krabbameinssjúklinga. Styddi framangreint þá afstöðu Hugverkastofunnar að orðmerkið BUFF skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það teldist lýsandi fyrir tilgreindar vörur í flokki 25.

Með ákvörðun stofnunarinnar væru eldri skráningar áfrýjanda ekki felldar úr gildi. Taldi stofnunin að hún hefði nú rökstutt málið frekar meðal annars með nákvæmari vísan til gagna. Skráningaryfirvöld í hverju ríki tækju sjálfstæðar ákvarðanir. Var það mat Hugverkastofunnar að framlögð gögn leiddu ekki til annarrar niðurstöðu.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 19. janúar 2021, voru fyrri röksemdir ítrekaðar og því enn andmælt að vörumerkið BUFF væri nafnorð sem merkti höfuðklútur. Bent var á að þær orðabækur sem vísað hefði verið til væru mis nákvæmar og sagði umboðsmaður að tilvist orðs í orðabók sannaði ekki að það hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum. Vísað var til fordæma og fræðirits. Einnig kom fram að áfrýjandi hefði sent Hugverkastofunni erindi og mótmælt því að orðið *buff* væri í vörulistum (annarra skráninga) og taldi umboðsmaður að fella hefði átt vörumerkið BUFF úr vörulista tiltekinnar skráningar.<sup>3</sup>

Fram kom að stjórnumerktar upplýsingar í Íslenskri samheitaorðabók frá 2012, sem Hugverkastofan vísaði líklega til, táknaði að leita yrði nánari heimilda ef notandi vildi vera viss

---

<sup>3</sup> Vísað var til vörumerkisins DYNGJA, sbr. skráningu nr. V0114624, sem er skráð fyrir tiltekna vörur í flokki 25 og er buff meðal vara sem merkið er skráð til að auðkenna.



um notkunarvið orðs. Í *Íslenskri orðabók* frá 2007<sup>4</sup> (einnig nefnd *Íslensk orðabók Menningarsjóðs*) væri orðið *buff* annars vegar skilgreint sem nautasteik eða barið kjöt og hins vegar sem sælgæti eða sætt krem í súkkulaðihylki. Í þessari orðabók hefði aldrei verið vísað til þeirrar vöru sem höfnun á umsókn áfrýjanda næði til. Fram kom að í dómi Hæstaréttar (TOPPÍS)<sup>5</sup> væri vísað til um það bil áratuga gamallar útgáfu *Íslenskrar orðabókar*. Var þess að lokum krafist að vörumerkið yrði birt til andmæla fyrir allar vörur sem skráningin næði til.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 5. október 2021, kom fram að stofnunin byggði ekki á því að merki áfrýjanda hefði glatað aðgreiningareiginleika sínum heldur væri merkið talið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það væri lýsandi fyrir hluta þeirrar vöru sem það óskaðist skráð fyrir í flokki 25, sbr. 2. og 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Stofnunin teldi það liggja fyrir að orðið *buff* hefði öðlast almenna festu í daglegu tali sem tegundarheiti fyrir höfuðfatnað. Stofnunin féllst enn ekki á skráningu merkisins BUFF fyrir eftirtaldar vörur í flokki 25: Ready-made clothing for external and internal use; handkerchiefs (not included in other classes)<sup>6</sup>; caps; and headgear.

Með áfrýjun, dags. 18. nóvember 2021, skaut umboðsmaður áfrýjanda úrskurði Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði hrundið.<sup>7</sup>

#### *Niðurstaða:*

Í máli þessu er deilt um hvort orðmerkið BUFF, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1370544, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tiltekna vörur í flokki 25<sup>8</sup> í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020. Hugverkastofan samþykkti að skrá merkið fyrir þær vörur sem umsóknin náði til í flokki 18 og 28 og tiltekna vörur í flokki 25.

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.

<sup>4</sup> Íslensk orðabók, 4. útgáfa byggð á 3. prentun frá 2005 með allnokkrum breytingum (ritsj. Mördur Árnason). Edda útg. Reykjavík 2007.

<sup>5</sup> Dómur Hæstaréttar í máli nr. 38/2019 frá 27. nóvember 2019.

<sup>6</sup> Fyrir mistök var handkerchiefs (not included in other classes) tilgreint í lokaákvörðun stofnunarinnar. Það var síðar leiðrétt.

<sup>7</sup> Greinargerðir áfrýjanda og greinargerð Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

<sup>8</sup> Ready-made clothing for external and internal use; caps; and headgear.

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 sjálfgefið að unnt sé að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum.

Merki áfrýjanda, BUFF, er fjögurra bókstafa orðmerki sem áfrýjandi óskar eftir að fá skráð hér á landi til að auðkenna fatnað, þ.m.t. höfuðfatnað.

Í greinargerð Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, dags. 16. september 2022, kom fram að ákvörðun stofnunarinnar um að synja umsókn áfrýjanda byggðist á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi á grundvelli þágildandi 1. mgr. 13. gr. vml., sem nú samsvarar 2. og 3. tölul. sömu greinar. Í lokaákvörðun stofnunarinnar, dags. 5. október 2021, vísaði stofnunin til skilgreiningar í orðabók og til gagna sem stofnunin teldi sýna að orð merkisins væri almennt notað sem tegundarheiti fyrir höfuðfatnað. Kvað stofnunin að skilgreining orðabóka gæti stutt þá niðurstöðu að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Umboðsmaður áfrýjanda lagði fyrir nefndina skýringar á orðinu *buff* úr fleiri en einni orðabók. Er þar um að ræða söfn orðabóka sem tilheyra veforðabókinni [www.snara.is](http://www.snara.is), Íslenska orðabók (Menningarsjóðs) útgefna af Forlaginu 2010, Íslenska nútímamálsorðabók Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og ISLEX-orðabók. Í þessum gögnum er orðið m.a. sagt tákna barið kjöt (hakkabuff), sælgæti (sætt krem í súkkulaðihylki) eða barsmíð. Í nokkrum heimildum vísar merking orðsins til þeirrar vöru sem m.a. er óskað eftir að merkið auðkenni. Það á við um Íslenska samheitaorðabók þar sem orðið *buff* er sagt samsvara orðinu skjóla (höfuðfat) og er sú skýring merkt með stjörnu (\*). Í formála prentaðrar útgáfu Íslenskrar samheitaorðabókar útgefni af Forlaginu 2012, sem einnig birtist á [www.snara.is](http://www.snara.is), segir að auðkenni orða séu einfölduð frá fyrri útgáfum og sé höfð stjarna (\*) til að auðkenna ýmsar tegundir máls og merki stjarnan að notandi verði að gæta sín við notkun stjörnumerks orðs og leita heimilda í öðrum orðabókum vilji hann vera viss um notkunarsvið þess. Þá er, í Orðabók

Aldamóta (ordabok.is, ensk-íslensk<sup>9</sup>), orðið *buff*, sagt tákna höfuðklút og sé Buff skrásett vörumerki áfrýjanda. Jafnframt segir í Íslenskri nútímamálsorðabók að buff sé strokkur úr teygjanlegu efni og að það sé afleidd merking vöruheitis.

Við meðferð málsins hjá Hugverkastofunni vísaði stofnunin til gagna frá opinberum stofnunum og samtökum, svo sem Heilsugæslunni og Krabbameinsfélaginu, þar sem leiðbeint var um notkun á kraga sem nefndur var buff. Einnig var vísað til umfjöllunar úr fjölmiðlum um forseta Íslands sem kvaðst nota kraga sem hann nefndi buff. Önnur samsvarandi tilvik voru nefnd. Umboðsmaður áfrýjanda hefur upplýst um að áfrýjandi hafi brugðist við slíkum tilvikum og gert viðeigandi aðilum grein fyrir vörumerki sínu og notkun þess hér á landi um árabíl.

Könnun áfrýjunarnefndar leiðir í ljós að ýmsir hér á landi sem selja fatnað og vörur fyrir útivist nota annað orð til að kynna vörur sem þessar, má þar t.d. nefna vefverslanir [www.eirberg.is](http://www.eirberg.is), [www.66north.is](http://www.66north.is) og [www.utilif.is](http://www.utilif.is). Þar eru notuð orðin hálskragi, kragi og strokkur.

Við mat á því hvort merki teljist aðgreiningarhæft þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar. Ekki er sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða eldri vörumerkjum.

Það hvort merki áfrýjanda hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í skilningi vörumerkjalaga ræðst helst af þýðingu orðsins *buff* og tengslum þess við þá vöru sem óskað er eftir að merkið auðkenni. Þótt fyrir liggi að orðið *buff* sé notað að einhverju leyti um hálskraga gefa skýringar orðabóka þá merkingu ekki sterklega til kynna auk þess sem fyrir liggur að önnur orð eru einnig notuð hér á landi til að lýsa sams konar vöru.

Eitt þeirra sjónarmiða sem býr að baki kröfunni um sérkenni er að óeðlilegt sé að einn aðili geti meinað öðrum að nota orð eða myndir sem aðrir geta þurft að nota í viðskiptum. Ekki verður talið að það að áfrýjandi fái einkarétt á notkun orðsins *buff* til að auðkenna vöru sína takmarki svigrúm annarra til að gera grein fyrir sinni vöru eða þjónustu.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að hnekkja beri hinni áfrýjuðu ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu BUFF til að auðkenna umræddar vörur í flokki 25, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1370544.

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

---

<sup>9</sup>Umrædd orðabók, Orðabók Aldamóta, er meðal framlagðra gagna áfrýjanda en hún virðist ekki tilheyrja veforðabókinni [www.snara.is](http://www.snara.is) þegar þetta er ritað.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 5. október 2021 um að hafna að hluta umsókn um skráningu á vörumerkinu BUFF, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1370544, er hrundið.

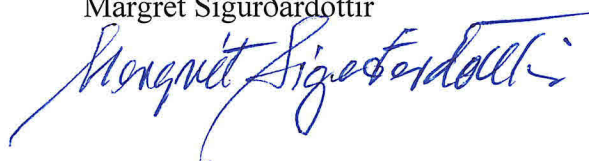


Selma Hafliðadóttir



Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir





Lögmenn:  
Valborg Kjartansdóttir  
Magnús Haukur Magnússon  
Magnús Hrafn Magnússon

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar  
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið  
Arnarhvoli við Lindargötu  
101 Reykjavík

Reykjavík, 2. júní 2022

**Varðar: Áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar dags 5. október 2021 um að hafna skráningu á vörumerkinu BUFF, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1370544**

Vísað er í ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 5. október 2021, greinargerðir eiganda vörumerkisins BUFF, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1370544 og áfrýjun dags. 18. nóvember 2021.

Þess er krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 5. október 2021 um að hafna skráningu á vörumerkinu BUFF, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1370544, verði hrundið.

Fyrirtæki áfrýjanda sem var stofnað á Spáni á tíunda áratug tuttugustu aldar framleiðir og selur fatnað um allan heim. BUFF var og er eitt helsta vörumerki áfrýjanda. Vörur auðkenndar með vörumerkinu BUFF hafa verið seldar á Íslandi í áratugi, sbr. gögn málsins.

Þann 12. mars 2018 hafnaði Einkaleyfastofan skráningu á vörumerkinu BUFF, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1370544, fyrir hluta af vörum í 25. flokki. Áfrýjandi lagði inn greinargerð þann 27. nóvember 2018 og stofnunin brást við þann 30. apríl 2019. Áfrýjandi lagði inn aðra greinargerð þann 12. desember 2019 og stofnunin brást við þann 24. apríl 2020. Áfrýjandi lagði þá inn greinargerð þann 19. janúar 2021 og stofnunin kvað upp úrskurð þann 5. október 2021.

Vísað er í lið 1 varðandi þrjú erindi sem áfrýjandi sendi Hugverkastofunni eftir að úrskurður var kveðinn upp. Erindin eru dagsett 8. og 13. október og 28. desember 2021.

**1. Samskipti við Hugverkastofuna eftir uppkvaðningu úrskurðar**

Áfrýjandi lagði inn alþjóðlega skráningu nr. 1370544 BUFF fyrir eftirtaldar vörur:

Ready-made clothing for external and internal use; handkerchiefs (not included in other classes); caps; footwear (except orthopedic footwear) and headgear.

Höfnun Hugverkastofunnar dags. 12. mars 2018 náði yfir *ready-made clothing for external and internal use; caps; headgear*.

Hinn áfrýjaði úrskurður náði yfir fleiri vörur en höfnun kvað á um. Eigandi vörumerkisins sendi inn ábendingu um þetta þann 28. desember 2021. Hugverkastofan leiðrétti úrskurðinn





Þann 3. janúar 2022. Í bréfi Hugverkastofunnar segir:

Með erindi, dags. 5. október 2021, var tilkynnt um synjun Hugverkastofunnar á skráningu orðmerkisins BUFF sem varðaði hluta vara í flokki 25. Það upplýsist hér með að tilgreiningin *handkerchiefs (not included in other classes)* var ranglega talin upp með þeim tilgreiningum sem synjunin varðaði. Rétt er að skráningu merkisins BUFF var synjað fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 25: *Ready-made clothing for external and internal use; caps; headgear.*

Í lokaákvörðun stofnunarinnar var í fyrsta sinn vísað í orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. um að vörumerki hafi „vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru ...“ en þar segir:

„... gögn er sýna að orðið BUFF hafi öðlast festu í almennu máli í tengslum við höfuðfatnað“ og „... að fyrir liggi að orðið BUFF hafi öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir höfuðfatnað.“

Af þessu tilefni sendi eigandi vörumerkisins fyrirspurn til Hugverkastofunnar þann 13. október 2021 um aðild stofnunarinnar að kröfu um ógildingu á vörumerkjum á þeim grundvelli að vörumerki hafi glatað sérkenni eða „öðlast almenna festu í daglegu máli“.

Hugverkastofan svaraði á eftirfarandi hátt þann 19. október 2021:

Spurningu þinni um hvort stofnunin telji að hún geti verið aðili að kröfu á grundvelli b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. verður að svara neitandi, enda er stofnunin úrskurðaraðili í slíkum málum.

Þá rökstuddi stofnunin (án beiðni frá áfrýjanda) eigið mat á því hvernig andmælaréttur eiganda vörumerkisins BUFF hafi verið virtur:

Umsækjanda var gefinn kostur á því að bregðast við ofangreindum erindum stofnunarinnar, alls þrisvar. Þá varð stofnunin við öllum beiðnum umsækjanda um framlengdan frest til að leggja fram greinargerðir/gögn. Að því sögðu er það mat stofnunarinnar að andmælaréttur hans hafi verið virtur. Orðalagið í ákvörðun stofnunarinnar, dags. 5. október 2021, um að *orðið BUFF hafi öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir höfuðfatnað*, á sér stoð í ofangreindum erindum stofnunarinnar (sbr. feitletrunin) og var því ekki um að ræða nýja forsendu fyrir synjun á skráningu merkisins sem umsækjanda hafði ekki verið veittur kostur á að tjá sig um.

Ofangreint varðar tvö erindi af þremur sem eigandi vörumerkisins BUFF taldi nauðsynlegt að senda Hugverkastofunni eftir að úrskurður var kveðinn upp. Erindi dags. 8. október 2021, varðaði leiðréttingu á rangri fullyrðingu í úrskurðinum. Fyrirspurnirnar sem um ræðir fylgja erindi þessu ásamt svörum stofnunarinnar. Eigandi vörumerkisins byggir á því að vörumerkið BUFF hafi alltaf fullnægt kröfu vörumerkjalaga um sérkenni og ekki glatað því. Hann hefur ekki fengið tækifæri til að bregðast við þeirri fullyrðingu Hugverkastofunnar að BUFF hafi öðlast almenna festu í daglegu máli fyrir hluta af þeim vörum sem Hugverkastofan hafnaði, þ.e. höfuðfatnað.





**2. „Að því sögðu er það mat stofnunarinnar að andmælaréttur hans hafi verið virtur“ sbr. erindi Hugverkastofunnar dags. 19. október 2021**

Í erindum stofnunarinnar var ítrekað farið fram á að lögð yrðu fram gögn skv. 2. mgr. 13. gr. vml. til að sanna *áunnið sérkenni*. Í lokaúrskurði var í fyrsta skipti staðfest að notkun í atvinnuskyni hafi verið sönnuð. Jafnframt var í fyrsta skipti byggt á því að vörumerkið BUFF hafi „*öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir höfuðfatnað*.“

Þessi umsnúningur er hugsanlega alvarlegasta dæmið um síbreytilegar forsendur höfnunar. Að auki er lokaákvörðun Hugverkastofunnar þá andstæð lögum þar sem stofnunin er ekki aðili að kröfu um ógildingu á þeirri forsendu að vörumerkið hafi „*öðlast festu í almennu máli í tengslum við höfuðfatnað*.“

Stofnunin staðhæfði að BUFF hafi skort sérkenni árið 2000 og/eða árið 2013 þ.e. eftir að eigandi vörumerkisins upplýsti um eldri skráningar, notkun vörumerkisins á Íslandi o.fl. Engar forsendur voru þó til að hafna alþjóðlegum skráningum nr. 661675 og nr. 1171927 árið 2000 og árið 2013 með tilvísun í að BUFF skorti sérkenni.

Eigandi vörumerkisins BUFF hefur aldrei vísað til 2. mgr. 13. gr. vml. um *áunnið sérkenni*.

BUFF er og verður sérkennilegt vörumerki fyrir fatnað, þ.m.t. höfuðfatnað.

BUFF var skráð hér á landi árið 2000 skv. alþjóðlegri skráningu nr. 661675 fyrir *clothing, footwear and headgear* í 25. flokki og árið 2013 skv. alþjóðlegri skráningu nr. 1171927 fyrir *ready-made clothing for external and internal use; handkerchiefs (not included in other classes), caps, footwear (except orthopedic footwear) and headgear* í 25. flokki.

Í málinu hefur ekkert komið fram því til stuðnings að vörumerkið BUFF hafi skort sérkenni þá eða á skráningardegi alþjóðlegrar skráningar nr. 1370544.

Í erindum dags. 30. apríl 2019 og 24. apríl 2020 kom fram að Hugverkastofan taldi að eigandi merkisins ætti að sýna fram á að BUFF hafi *öðlast sérkenni* fyrir tilgreindar vörur í 25. flokki. Áfrýjandi lagði því fram veigamikil gögn um notkun til að styðja við rannsókn málsins en ekki til að sanna *áunnið sérkenni*. Gögnin staðfestu þó að vörumerkið BUFF hefur verið notað lengi á markaði á Íslandi sem auðkenni fyrir þær vörur sem höfnun nær til.

Til að varpa ljósi á öfugsnúna málsmeðferð stofnunarinnar má vísa í það sem fram kemur í lokaúrskurðinum, sbr lið 1:

„... gögn er sýna að orðið BUFF hafi *öðlast festu í almennu máli í tengslum við höfuðfatnað*“ og „... að fyrir liggi að orðið BUFF hafi *öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir höfuðfatnað*.“

Yfirlit yfir þróun málsins leiðir í ljós að ofangreint orðalag „BUFF hafi *öðlast almenna festu* ...“ er notað í lokaúrskurði stofnunarinnar í fyrsta sinn við meðferð málsins. Lagaleg þýðing þess að eigandi vörumerkisins BUFF fékk ekki tækifæri til að bregðast við því að vörumerkið



BUFF hafi öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir *höfuðfatnað* verður reifuð nánar síðar.

Í erindi stofnunarinnar dags. 30. apríl 2019 segir:

Það er enn fremur mat Einkaleyfastofunnar að gögnin sýni ekki fram á áunnið sérkenni merkisins í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml.

Einnig segir í sama erindi:

Þrátt fyrir að gögnin sýni fram á að umsækjandi hafi notað orðmerkið í kynningar- og markaðsefni í einhverjum mæli hefur þannig ekki verið sýnt fram á að merkið hafi áunnið sér sérkenni í huga neytenda hér á landi, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Í erindi Hugverkastofunnar dags. 24. apríl 2020 segir:

Í erindi umsækjanda er bent á að ekki hafi verið tilgangur með framlagningu gagna af hans hálfu að sýna fram á áunnið sérkenni merkisins, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., heldur hafi þau einungis verið til upplýsinga.

Og síðar segir:

Hugverkastofan vekur athygli á því að unnt er að leggja fram gögn sem sýnt geta fram á að merkið hafi áunnið sér sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Verði slík gögn lögð fram fer mat á skráningarhæfi merkisins fram að nýju.

Þetta er síðasta tilvísun stofnunarinnar í 2. mgr. 13. gr. vml. Í hinum áfrýjaða úrskurði dags. 5. október 2021 er ekki minnst á 2. mgr. 13. gr. vml. en þar segir um framlögð gögn:

Að því er varðar þau gögn er sýna notkun merkisins og umfang sölu þá fellst Hugverkastofan á að þau sýna fram á notkun merkisins í atvinnustarfsemi.

Stofnunin fellst á að framlögð gögn staðfesti notkun í atvinnuskyni en fullyrðir um leið að hafna beri skráningu þar sem vörumerkið BUFF hafi „öðlast *almenna festu*“ í daglegu máli sem tegundarheiti yfir *höfuðfatnað* (sem er þrengri skilgreining en höfnun náði til í erindi dags. 12. mars 2018).

Til upprifjunar er rétt að geta þess að Hugverkastofan hafnaði upphaflega skráningu á merkinu fyrir eftirtaldar vörur: *ready-made clothing for external and internal use; caps; headgear* með tilvísun í skort á sérkenni.

Í lokaúrskurði Hugverkastofunnar kemur fram að vörumerkið BUFF hafi „öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir *höfuðfatnað*.“

Í stuttu máli þá má draga málsmeðferð stofnunarinnar saman þannig um sérkenni:



i) vísað er í 2. mgr. 13. gr. vml. um að eigandi beri sönnunarbyrði um að vörumerkið hafi *öðlast áunnið sérkenni* en slík krafa vísar í vörumerki sem skortir sérkenni í upphafi en öðlast seinna sérkenni með notkun.

ii) í lokaákvörðun er byggt á því að vörumerkið hafi *öðlast almenna festu í daglegu máli* sem vísar í vörumerki sem fela í sér sérkenni en hafa glatað því skv. b. lið 1. mgr. 28. gr. vml. c.

Það sem fram kemur í liðum i) og ii) stangast á.

Augljós mótsögn felst í því að vörumerkið BUFF hafi **aldrei eða ekki haft í sér fólgið sérkenni** (þ.e. að það þurfi að sanna að það hafi öðlast sérkenni fyrir þær vörur sem höfnun nær til) og því að vörumerkið BUFF hafi **glatað sérkenni** (þ.e. að það hafi *öðlast almenna festu* í daglegu máli sem tegundarheiti yfir *höfuðfatnað*).

Ofangreint felur ekki aðeins í sér rökvillu heldur hefur mótsögnin áhrif skv. stjórnslulögum og vörumerkjalögum þannig að andmælaréttur eiganda vörumerkisins BUFF er að engu gerður. Það er sérstaklega alvarlegt í því ljósi að eiganda vörumerkisins var aldrei gefinn kostur á að sýna fram á að ströng skilyrði b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. eru ekki fyrir hendi varðandi vörumerkið BUFF.

Hugverkastofan fer auk þess út fyrir valdheimildir stofnunarinnar með því að vísa í meint glatað sérkenni eins og stofnunin hefur staðfest skriflega.

Eigandi vörumerkisins BUFF hafði enga ástæðu til að verjast því að merkið *hafi glatað sérkenni* í skilningi b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. við meðferð málsins. Í fyrsta lagi telur hann að vörumerkið skorti ekki sérkenni og ennfremur er ljóst að stofnunin hefur ekki aðild að kröfu sem byggð er á b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml. Hefði sú forsenda að merkið hafi glatað sérkenni komið fram í fyrri erindum stofnunarinnar hefði eigandi vörumerkisins BUFF hafnað lögmati slíkrar kröfu við beitingu andmælaréttar. Ef slík krafa kæmi fram frá þriðja aðila myndi hann verjast kröfunni á grundvelli b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml.

Vörumerkið BUFF hefur verið notað mikið sem auðkenni fyrir vörur eiganda þess á Íslandi og erlendis.

Eigandi merkisins hefur brugðist við í samræmi við í orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. ef hann hefur orðið var við misskilning. Erindi hafa verið send til orðabóka, fjölmiðla, fyrirtækja, félaga og embættis forseta Íslands. Samhliða meðferð málsins fór áfrýjandi fór fram á að Hugverkastofan felldi vörumerkið BUFF úr vörulistum tilgreindra umsókna í eigu þriðja aðila, sbr. gögn sem fylgja hér með.

Að lokum er ástæða til að ítreka að áfrýjandi staðfesti notkun á vörumerkinu BUFF sem auðkenni fyrir vörur áfrýjanda á markaði eins og fram kemur í lokaúrskurði Hugverkastofunnar.





### 3. Stjórnsýslulög nr. 37/1993. Meðferð málsins

Eigandi vörumerkisins BUFF leggur mikla áherslu á að fara þurfi vel yfir meðferð Hugverkastofunnar á alþjóðlegri skráningu nr. 1370540. Ástæðan ætti að vera augljós. Vörumerkið BUFF hefur verið verndað um allan heim og hér á landi með miklum kostnaði og vinnu í áratugi. Samkvæmt lögum ber stofnunin ríkar skyldur sbr. staðreyndir sem upplýst hefur verið um við meðferð málsins. Eigandi vörumerkisins hefur endurtekið þurft að glíma við óvænt viðbrögð stofnunarinnar þegar hann hefur gætt andmælaréttar.

Í 12. gr. stjórnsýslulaga segir:

Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.

Í upphaflegri höfnun stofnunarinnar var staðlað orðalag varðandi algeng íslensk orð og mat á sérkenni. Stofnunin ritaði vörumerkið BUFF t.d. með lágstöfum. Eigandi vörumerkisins brást við með því að upplýsa um nokkur atriði svo sem skráningar hér á landi (hjá sömu stofnun) og erlendis og sögu vörumerkisins.

Í fyrstu greinargerð eiganda vörumerkisins BUFF var upplýst um mikilvægar staðreyndir sem stofnunin virtist ekki hafa rannsakað að fyrra bragði. Áfrýjandi átti von á að þær upplýsingar yrðu virtar og höfnun endurskoðuð.

Meðalhófsregla stjórnsýslulaga á alltaf við um íþyngjandi ákvarðanir stjórnvalda og að auki ber að hafa rannsóknarskylduna í huga. Þannig öðlast meðalhófsreglan jafnvel enn meira vægi en ella í tengslum við *ex officio* rannsókn á vörumerkinu BUFF þegar það er virt að eigandi skráningarinnar á eldri einkarétt á vörumerkinu BUFF skv. alþjóðlegum skráningum nr. 661675 og nr. 1171927 og skv. notkun hér á landi og erlendis.

Vörur auðkenndar með vörumerkinu BUFF eru seldar í 90 löndum heims, þ.m.t. á Íslandi. Hugverkastofan hefur þegar staðfest sérkenni vörumerkisins með eldri skráningum. Vörumerkið BUFF hefur verið notað á Íslandi af eiganda þess í áratugi. Áfrýjandi taldi augljóst að stofnunin hefði ekki virt rannsóknarreglu stjórnsýslulaga þegar ákvörðun um höfnun var tekin.

Viðbrögð stofnunarinnar við ábendingu eiganda vörumerkisins um staðreyndir (svo sem eldri skráningar) voru þau að stofnunin „benti“ á að:

... mat stofnunarinnar á þeim tíma sem merkin voru skráð að heildarmynd þeirra, með hliðsjón af þeim vörum sem óskað var verndar fyrir, var talin fullnægja kröfunni um sérkenni.

Samkvæmt framansögðu upplýsti eigandi vörumerkisins BUFF í fyrstu greinargerð um atvik sem hefðu með réttu átt að leiða til endurskoðunar á ákvörðun stofnunarinnar. Vísað var í annmarka á rannsókn og færðar fram upplýsingar sem hefðu átt að koma í ljós við *ex officio* rannsókn.



Orðalag í erindi stofnunarinnar dags. 30. apríl 2019 var óljóst varðandi stofnun vörumerkjaréttar skv. eldri skráningum og notkun, tilraun var gerð til að takmarka gildi og umfang verndar skv. eldri skráningum og tilvísanir stjórnvaldsins í orðabókasafnið snara.is og timarit.is voru almennar og ónákvæmar. Upplýsingar um notkun á markaði voru hártogaðar um leið og stofnunin gerði eiganda vörumerkisins BUFF upp ástæður fyrir framlagningu gagna sbr. eftirfarandi fullyrðingu þar sem vísað var í 2. mgr. 13. gr. vml. að fyrra bragði:

Með tilliti til framangreinds verður að mati stofnunarinnar ekki talið að gögn nr. 1-10 sýni fram á að yfirfærð merking hafi átt sér stað í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. að mikill meirihluti markhópsins hafi á umsóknardegi gert sér grein fyrir því að orðið BUFF væri vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni einhvers aðila. Þrátt fyrir að gögnin sýni fram á að umsækjandi hafi notað orðmerkið í kynningar- og markaðsefni í einhverjum mæli hefur þannig ekki verið sýnt fram á að merkið hafi áunnið sér sérkenni í huga neytenda hér á landi, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Eigandi vörumerkisins BUFF vísaði aldrei til 2. mgr. 13. gr. vml. um *áunnið sérkenni* enda ekki þörf á því. Upplýsingar um sögu vörumerkisins BUFF og eldri skráningar leiddu það þó í ljós. Ekki þarf að sýna fram á að vörumerki sem uppfyllir kröfur um sérkenni um allan heim eins og vörumerkið BUFF hafi öðlast svokallaða yfirfærða merkingu þ.e. að vörumerkið BUFF teljist *hafa öðlast sérkenni* fyrir þær vörur sem höfnun náði til.

Mikilvægt er að hafa í huga að eigandi vörumerkisins BUFF hafði ekki ástæðu til að taka það upp hjá sjálfum sér að verjast ógildingarkröfu á grundvelli b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. (enska: *degeneration*) þar sem hún hefur ekki verið lögð fram og stofnunin á ekki aðild að slíkri kröfu. Ef á slíka kröfu myndi reyna fyrir hluta af þeim vörum sem BUFF framleiðir t.d. höfuðfatnað yrðu lögð fram gögn um að upplýst hefði verið skipulega um vörumerkið BUFF ef það hefur verið notað á rangan hátt af öðrum.

Af sömu ástæðu hefði eigandi merkisins ekki átt að þurfa að sýna fram á *áunnið sérkenni* merkisins í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Þrátt fyrir það sýndi hann á fullnægjandi hátt fram á notkun á Íslandi á vörumerkinu BUFF í atvinnuskyni eins og staðfest var af stofnuninni í lokaúrskurði. Eigandi vörumerkisins BUFF lagði fram gögn sem staðfestu rækilega notkun á markaði fyrir höfuðfatnað (og aðrar þær vörur sem skráningu var hafnað fyrir) til að styðja við efnisöflun og vega á móti vanrækslu stofnunarinnar á rannsóknarskyldu.

Í þriðja erindi Hugverkastofunnar var brugðist við rökum og ábendingum um að eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1370544 BUFF eigi þegar vörumerkjarétt þ.e. einkarétt á BUFF skv. alþjóðlegum skráningum nr. 661675 og nr. 1171927 og notkun með því að gefa í skyn að vörumerkið BUFF hafi skort sérkenni árið 2000 og/eða árið 2013.

Hvorki þá né á skráningardegi alþjóðlegrar skráningar nr. 1137054 BUFF voru forsendur til að hafna ofannefndum alþjóðlegum skráningum nr. 661675 og nr. 1171927 eða takmarka vernd á vörumerkinu BUFF. Ekkert hefur komið fram því til stuðnings að vörumerkið BUFF hafi skort sérkenni þá eða glatað því fyrir skráningardag alþjóðlegrar skráningar nr. 1370544.





Eigandi vörumerkisins hafði að auki bætt úr takmarkaðri rannsókn stofnunarinnar á orðabókum og vísað í heimildir á nákvæman hátt en stofnunin brást við með því að umorða (eða hártoga) beina tilvísun eiganda merkisins, sbr. nánar gögn málsins.

Í lokaákvörðun stofnunarinnar var tekið fram að gögn sem eigandi merkisins lagði fram um langa notkun vörumerkisins sem auðkennis á íslenskum markaði staðfestu notkun í atvinnuskyni. Um leið horfði stofnunin framhjá mikilvægum atriðum varðandi orðabækur og eiganda merkisins voru enn gerðar upp skoðanir (sem virtust eiga að réttlæta hringlandahátt stofnunarinnar varðandi eldri skráningar).

Skv. framansögðu fól upphafleg höfnun dags. **12. mars 2018** í sér einfalda staðhæfingu.

Í erindi stofnunarinnar dags. **30. apríl 2019** var ekki frekari rökstuðningur heldur aðeins viðbrögð við rökum eigandans. Þá var enginn sjálfstæður rökstuðningur kominn fram frá stofnuninni.

Í erindi stofnunarinnar dags. **24. apríl 2020** voru viðbrögð við rökum eiganda merkisins en að auki fylgdu nokkur tilviljanakennd dæmi um ranga notkun á vörumerkinu. Nítján dæmi voru tilgreind sem ætlað var að styðja höfnun sbr. orðalagið „styðja fylgiskjöl 1-19 þá afstöðu Hugverkastofunnar að orðmerkið BUFF skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það teljist lýsandi fyrir tilgreindar vörur í flokki 25.“ Fylgiskjöl nr. 8 og 11 sem Hugverkastofan lagði fram vísa í vörur eiganda vörumerkisins BUFF og eigandi vörumerkisins lagði fram upplýsingar um viðbrögð við öðrum skjölum.

Í hinum áfrýjaða úrskurði dags. **5. október 2021** eru frekari viðbrögð stofnunarinnar án sjálfstæðs rökstuðnings til stuðnings höfnun. Hins vegar staðfestir stofnunin að gögn sem lögð voru fram af eiganda vörumerkisins BUFF sýni fram á að vörumerkið hafi verið notað hér á landi í atvinnuskyni.

Af gögnum málsins má skilja að Hugverkastofan færði ítrekað fram nýjar ástæður fyrir höfnun þegar eigandi vörumerkisins brást við fyrri forsendum stofnunarinnar. Í þessu samhengi má vísa í leiðbeiningar EUIPO varðandi rannsóknir á skráningarhæfi vörumerkja en þar segir:

When there is an absolute ground for refusal, a reasoned objection will be issued that specifies the individual grounds for refusal and provides clear and distinct reasoning for each ground separately. **Piecemeal objections (so-called step-by-step objections) should be avoided.**

Ofangreint felur í sér samantekt á meðferð Hugverkastofunnar varðandi vörumerkið BUFF í alþjóðlegri skráningu nr. 1370544 með tilliti til rannsóknarreglu, meðalhófsreglu og andmælareglu stjórnsýslulaga.

#### 4. Orðabækur

Frumkvæði að athugun orðabóka hefur að mestu komið frá eiganda vörumerkisins BUFF. Stofnunin hefur tvisvar vísað í sömu heimild en litið framhjá mikilvægum upplýsingum sem styðja við endurskoðun höfnunar. Rannsóknarregla 10. gr. stjórnsýslulaga styður ábendingar





um íslenskar orðabækur varðandi það sem ekki er í þeim, hvaða fyrirvarar eru gerðir, gildi heimilda o.fl.

Rétt er að geta þess að eigandi vörumerkisins BUFF hefur m.a. sent erindi til þeirrar orðabókar sem stofnunin vísaði tvisvar í sbr. gögn málsins.

Reglan um skyldubundið mat helst í hendur við rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga. Ef stjórnvald hefur ekki gætt þess að afla þeirra upplýsinga og gagna sem nauðsynleg eru til að hægt sé að taka ákvörðun á hinum matskennda grundvelli hefur hið skyldubundna mat verið afnumið.

Í erindi stofnunarinnar dags. 30. apríl 2019 er vísað ótilgreint í snara.is og þar segir „sé orðinu t.d. flett upp í Snöru-veforðabók kemur fram að *buff* merki m.a. *skjóla (höfuðfat)*.“ Hugsanlega (áfrýjandi gat sér þess til) var vísað í bókina *Íslensk samheitaorðabók* sem kom fyrst út 1985. Sú útgáfa sem nú er á snara.is kom út 2012. Þá var fyrst getið um það orðalag sem virðist vera vísað í hjá stofnuninni.

Hugverkastofan notaði skammstöfunina m.a. en gat ekki um að merkingin sem vísað er í er auðkennd með stjórn sem felur í sér fyrirvara sbr. nánar gögn málsins. Í formála orðabókarinnar *Íslensk samheitaorðabók* er þess getið að notendur verði að leita heimilda í öðrum orðabókum þegar um stjórnmerkt orð er að ræða. Í úrskurði stofnunarinnar var horft framhjá þessari staðreynd.

Í erindi Hugverkastofunnar dags. 24. apríl 2020 segir:

Orðið *buff* kemur fram í íslenskum orðabókum. Samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók Árnastofnunar merkir orðið m.a. *strokkur úr teygjanlegu efni, notaður sem höfuðfat eða hálsklútur (afleidd merking af vöruheiti)* en samkvæmt Orðabók aldamóta á [www.snara.is](http://www.snara.is) merkir orðið m.a. *höfuðklútur, skrásett vörumerki ORIGINAL BUFF, S.A.*

Þegar orðabok.is rann inn í snara.is sem Orðabók Aldamóta var þar önnur skilgreining, þann 4.1.2021, á *buff* þ.e.: n. (h.) (kjöt) hamburger; cutlet; patty sbr. útprentun sem var meðfylgjandi. Sú skilgreining er óbreytt þegar þetta er ritað.

Í úrskurði Hugverkastofunnar dags. 5. október 2021 er endurtekin fyrri tilvísun í orðabók Árnastofnunar og þar segir enn fremur:

#### *Framlögð gögn*

Með fyrrnefndu erindi umsækjanda voru lögð fram ýmis gögn, þ.e. yfirlýsing frá dreifingaraðila, útprentun af [www.snara.is](http://www.snara.is), afrit af erindum Hugverkastofunnar vegna ábendingar/andmæla umsækjanda vegna tilgreiningarinnar BUFF í vörulistum og pdf skjöl er sýna auglýsingar eða umfjallanir um að Fjallakofinn sé með vörumerkið BUFF.

Orðalagið er almennt sbr. „útprentun af [www.snara.is](http://www.snara.is)“ en ekki er getið heimilda sem eigandi vörumerkisins hafði vísað í til að styðja við rannsókn og við að gæta andmælaréttar. Sú tilvísun af [www.snara.is](http://www.snara.is) sem Hugverkastofan vísar til var merkt með fyrrnefndri stjórn sem þýðir að notandinn verði að gæta sín á notkun orðsins sbr. ofangreint.



Að auki brást stofnunin ekki við því að eigandi vörumerkisins vísaði í orðabókina *Íslensk orðabók. Fjórða útgáfa byggð á 3. prentun frá 2005 með allnokkrum breytingum* (ritstjóri Mörður Árnason) sem gefin var út af Eddu í Reykjavík árið 2007 en þar er eftirfarandi skilgreining á buff: **1** nautasteik • barið kjöt ▷ *buffhamar* sbr. hakkabuff **2** sælgæti, sætt krem í súkkulaðihylki.

*Íslensk orðabók* er stundum nefnd Orðabók Menningarsjóðs. Í orðabókinni hefur **aldrei** verið vísað í þær vörur sem höfnun nær til. Eigandi vörumerkisins vísaði ennfremur í dóm Hæstaréttar þ.e. mál nr. 38/2019 en þar var vísað í Orðabók Menningarsjóðs. Í ofangreindri heimild sem Hæstiréttur vísar til hefur vörumerkið BUFF aldrei verið tengt merkingarlega við þær vörur sem höfnun nær til, hvorki á skráningardegi alþjóðlegra skráninga nr. 661675 og nr. 1171927 né alþjóðlegrar skráningar nr. 1370544.

## 5. Samandregið um frumkvæði í rannsókn Hugverkastofunnar

Erindi Hugverkastofunnar fela að mestu leyti í sér ofangreind (breytileg) viðbrögð við upplýsingum og lagarökum eiganda vörumerkisins BUFF.

Eigandi vörumerkisins BUFF er nú tilneyddur til að rekja íþyngjandi málsmeðferð Hugverkastofunnar í óvenju löngu máli. Vísað er í gögn málsins að öðru leyti.

Í frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna nýs heitis stofnunarinnar úr Einkaleyfastofu í Hugverkastofu segir m.a.:

Til að stuðla að skilvirkara stjórnkerfi og lagaumhverfi í hugverkaréttindum á landinu var m.a. lagt til að Einkaleyfastofan yrði styrkt sem stofnun og hlutverk hennar skýrt.

...

Þessi þróun er í takt við aukinn skilning á hugverkum og mikilvægi skilvirkra samskipta og upplýsingagjafar til hagsmunaaðila og viðskiptavina

Áfrýjandi ítrekar kröfur um að niðurstöðu Hugverkastofunnar verði hrundið og að vörumerkið BUFF verði samþykkt og auglýst til andmæla. Hann hefur upplýst um eldri skráningar og samfellda notkun á vörumerkinu BUFF hér á landi og erlendis og mikilvæg atriði úr íslenskum orðabókum sem staðfesta að höfnun er ekki byggð á lögum. Hugverkastofan á ekki aðild að kröfu um ógildingu.

Áfrýjandi hefur gætt hagsmuna sinna í því sambandi frá upphafi meðferðar málsins og m.a. hefur hann sent Hugverkastofunni erindi vegna notkunar á vörumerkinu BUFF í vörulistum umsókna til viðbótar við ólögsmætan rithátt á vörumerkinu við meðferð málsins. Eigandi merkisins telur meðferð Hugverkastofunnar fela í sér óvirðingu við verndaðan eignarrétt.

BUFF er sérkennilegt vörumerki fyrir *höfuðfatnað* og aðrar vörur sem höfnun nær til.

Stjórnsýslulög styðja við birtingu á vörumerkinu. Samkvæmt meðalhófsreglu stjórnsýslulaga er rétt að birta vörumerkið BUFF til andmæla og láta eiganda vörumerkisins um að bregðast við hugsanlegum kröfum um ógildingu fyrir hluta af þeim vörum sem hafnað er ef á reynir.



Hann telur ólíklegt að þær kröfur komi fram og skilyrði vml. eru ekki fyrir hendi til að taka slíka kröfu til greina. Í lögum er gerður mikill greinarmunur á meðferð kröfu um ógildingunni annars vegar og *ex officio* höfnun hinsvegar.

Eins og fram hefur komið hafnaði Hugverkastofan skráningu fyrir mun víðtækari vörulista í upphafi en lokaúrskurður gefur til kynna þ.e. „... gögn er sýna að orðið BUFF hafi öðlast festu í almennu máli í tengslum við höfuðfatnað“ og „... að fyrir liggi að orðið BUFF hafi öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir *höfuðfatnað*.“

Þá er ekki aðeins átt við leiðréttingu vegna mistaka í úrskurði heldur einnig að aðeins er vísað í *höfuðfatnað* varðandi meinta almenna festu í daglegu máli. Eigandi merkisins vísar í mikilvægan rétt sem felst í b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml. í þessu sambandi.

Áskilinn er réttur til að bregðast við athugasemdum Hugverkastofunnar fyrir áfrýjunarnefnd og leggja fram ný gögn og/eða tefla fram nýjum rökum sé þess þörf. Ítrekaðar eru allar röksemdir áfrýjanda í fyrri greinargerðum hjá Hugverkastofu.

Gengið er út frá því að Hugverkastofan sendi öll fyrirliggjandi gögn til áfrýjunarnefndar eins og skylda er skv. reglugerð. Áfrýjandi óskar jafnframt eftir því að fá yfirlit yfir þau gögn sem berast nefndinni frá Hugverkastofunni.

Virðingarfyllt,

Magnús Hrafn Magnússon, hrl.





Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar  
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti  
Arnarhvoli við Lindargötu  
101 Reykjavík

Reykjavík, 16. september 2022  
Tilvísun: 202112-12524, 4.5

Sent á netfangið: [afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is](mailto:afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is)

### Mál nr. 11/2021, Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. ORIGINAL BUFF S.A., Spáni gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 16. júní 2022, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Vegna sumarleyfa óskaði Hugverkastofan eftir framlengingu á frestinum og var frestur þá veittur til 16. september 2022.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins BUFF (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1370544 (V0106571), sem Hugverkastofan synjaði að hluta með erindi, dags. 5. október 2021. Synjunin byggði á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi á grundvelli þágildandi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), nú 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna<sup>1</sup> fyrir *ready-made clothing for external and internal use; caps; headgear* í flokki 25.<sup>2</sup> Merkið var aftur á móti samþykkt til skráningar fyrir *handkerchiefs (not included in other classes); footwear (except orthopedic footwear)* í sama flokki.

Hugverkastofan áréttar í upphafi að þrátt fyrir tilvísanir áfrýjanda til *úrskurðar* Hugverkastofunnar í málinu þá er um *ákvörðun* að ræða, þ.e. synjun á umsókn um skráningu merkis.

Hugverkastofan getur ekki fallist á það að forsendur synjunar hafi verið síbreytilegar eða að málsmeðferð stofnunarinnar hafi verið ábótavant og telur þær fullyrðingar órökstuddar. Mannleg mistök voru vissulega gerð við tilgreiningu á vörulista í endanlegri synjun en það var leiðrétt um leið og á það var bent. Grundvöllur synjunar Hugverkastofunnar var frá upphafi skýr, sem og rökstuðningur í málinu og úrvinnsla þeirra heimilda sem stofnunin vísaði til.

Hvað notkun orðsins *buff* ýmist í hástöfum eða lágstöfum varðar, var orðið sett fram í hástöfum í umfjöllun um umsókn áfrýjanda eða merkið BUFF en iðulega í skáletruðum lágstöfum, til aðgreiningar frá öðrum texta, þegar fjallað var um orðið buff, t.d. í tilvísunum til orðabóka eða í umfjöllun um notkun annarra á orðinu, sbr. skýringar stofnunarinnar í erindi, dags. 24. apríl 2020 (bls. 3). Hugverkastofan getur ekki fallist á það að í þeirri orðnotkun felist brot á vörumerkjarétti áfrýjanda.

#### Lagagrundvöllur synjunar - skortur á sérkenni vs. „öðlast festu í almennu máli“

Synjun umsóknar um skráningu á merkinu BUFF (orðmerki) byggði sem fyrr segir á skorti á sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem orðið *buff* taldist vera almennt notað hér á landi fyrir þær vörur sem synjunin tók til og auk þess lýsandi fyrir þær vörur. Eins og fram kemur í skýringum við 1. mgr. 13. gr. vml. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 er það grundvallarskilyrði að vörumerki þurfi að hafa sérkenni til þess að fást skráð. Þá þarf merki að hafa aðgreiningarhæfi, þ.e. vera til þess fallið að greina vörur eiganda frá vörum annarra. Við breytingu á ákvæði 13. gr. vml. með lögum nr. 71/2020 var tekið fram í skýringum við 9. gr. sem lögfesti 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. gildandi laga, að ekki væri um að ræða breytingu á beitingu þessara viðmiða í framkvæmd heldur væri matið á sérkenni og aðgreiningarhæfi og því að merki teldist vera lýsandi það sama og verið hefði.

<sup>1</sup> Sbr. lög nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997 frá 1. september 2020.

<sup>2</sup> Fyrir mistök var tilgreiningin *handkerchiefs (not included in other classes)* hluti af endanlegri synjun en í kjölfar ábendingar þess efnis frá áfrýjanda þann 28. desember 2021 voru þau mistök leiðrétt.



Merki/orð telst almennt skorta sérkenni ef ein merking þess er talin lýsandi fyrir tiltekna vörur.<sup>3</sup> Lýsandi merki skortir ávallt sérkenni og aðgreiningarhæfi en merki getur þó skort sérkenni og aðgreiningarhæfi þrátt fyrir að vera ekki talið lýsandi. Mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi hvorrar umsóknar miðast við umsóknardag.

Synjun Hugverkastofunnar, sbr. erindi dags. 12. mars 2018, var skýr um lagagrundvöll og forsendur synjunar. Nánar sagði:

The trademark consists of the word *buff* which is in common use by the relevant consumers in Iceland for headgear. The trademark is considered descriptive as to the type of the goods claimed, i.e. *ready-made clothing for external and internal use; caps; headgear* and therefor lacks distinctive character. Hence the trademark must be refused.

Grundvöllur synjunar tók ekki breytingum á meðan á málsmeðferð stóð. Ávallt var byggt á því að merkið skorti að mati stofnunarinnar sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., enda teldist það vera lýsandi fyrir þær vörur sem synjunin náði til. Vísað var til 2. mgr. 13. gr. vml. í rökstuðningi stofnunarinnar, dags. 30. apríl 2019, í kjölfar framlagningar gagna af hálfu áfrýjanda. Að mati stofnunarinnar var á þeim tíma óljóst í hvaða tilgangi gögnin voru lögð fram en með hliðsjón af því að lagagrundvöllur synjunar var skortur á sérkenni og aðgreiningarhæfi mátti ætla að þeim væri ætlað að sýna fram á áunnið sérkenni. Sjá greinargerð áfrýjanda, dags. 27. nóvember 2018 og fylgigögn. Útskýrt var í greinargerð áfrýjanda, dags. 12. desember 2019, hver tilgangur með framlagningu umræddra gagna hefði verið og var því ekki fjallað frekar efnislega um 2. mgr. 13. gr. laganna.

Ekki var í rökstuðningi stofnunarinnar á fyrri stigum vísað til annarra lagaákvæða en 13. gr. vml. í erindi stofnunarinnar, dags. 24. apríl 2020 (bls. 3), var eins og venjan er í málum sem byggja á þessum lagagrundvelli bent á að 2. mgr. 13. gr. vml., sem fjallar um áunnið sérkenni, gæti komið til álita. Hugverkastofan hefur ekki heimild til að fara fram á framlagningu gagna á grundvelli þessa ákvæðis heldur er í málum sem þessum bent á tilgang ákvæðisins með hliðsjón af 3. gr. vml. og leiðbeiningaskyldu stjórnslulaga nr. 37/1993 (ssl.). Gögn sem sýna fram á að merki hafi náð slíkri festu á markaði að hægt sé að staðreyna að þau hafi sannanlega til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi geta enda leitt til skráningar annars óskráningarhæfs merkis. Sjá t.d. um þetta atriði úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 4/2014 HÓTEL KEFLAVÍK.

Í ákvörðun, dags. 5. október 2021, notaði Hugverkastofan (á bls. 2), eins og áfrýjandi bendir á, orðalagið „... gögn er sýna að orðið *BUFF* hafi öðlast festu í almennu máli í tengslum við höfuðfatnað“ og „... að fyrir liggja að orðið *BUFF* hafi öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir höfuðfatnað“. Á bls. 1 í sama erindi er aftur á móti vísað til og fjallað um þessa sömu orðnotkun áfrýjanda sem fram kom í erindi hans, dags. 19. janúar 2021, þar sem áfrýjandi vísaði til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 4/1997 VESPA. Sérstaklega var tekið fram í umræddri ákvörðun Hugverkastofunnar (á bls. 1) að stofnunin hafi ekki byggt á því að merkið hefði glatað aðgreiningareiginleika sínum heldur eingöngu lagt mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins. Hvergi er í rökstuðningi stofnunarinnar vísað til b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml.

Orðnotkun í lokaerindi Hugverkastofunnar verður að mati stofnunarinnar að meta í samhengi við annan rökstuðning í málinu. Eðli málsins samkvæmt er ákveðinn skyldleiki með því orðfæri að orð sé almennt notað í daglegu máli og því að orð hafi öðlast festu í almennu máli.

### Önnur samskipti í kjölfar ákvörðunar

Varðandi fyrirspurn áfrýjanda, dags. 13. október 2021, um aðild stofnunarinnar að kröfu um ógildingu tekur stofnunin fram að svar við þeirri fyrirspurn var í samræmi við efni spurningarinnar. Fyrirspurn áfrýjanda hljóðaði svo:

„Telur Hugverkastofan að stofnunin geti verið aðili að kröfu á grundvelli b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. um að vörumerki hafi „vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru ...“?

<sup>3</sup> Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P (DOUBLEMINT).





Ef svo er telur stofnunin þá að andmælaréttur eiganda vörumerkisins BUFF hafi verið virtur við meðferð málsins?“

Hugverkastofan fær ekki séð að hvaða leyti rökstuðningur um hvort andmælaréttur hafi verið virtur hafi verið settur fram án beiðni þess efnis frá áfrýjanda. Að öðru leyti er vísað til svars stofnunarinnar við fyrirspurninni.

#### Fyrri skráningar áfrýjanda

Áfrýjandi byggði í málinu á fyrri stigum einkum á því að synjun stofnunarinnar skorti lagastoð þar sem einkaréttur á vörumerkinu BUFF væri nú þegar til staðar. Eins og fram kom á fyrri stigum á áfrýjandi skráð tvö



vörumerki, orð- og myndmerki, sem innihalda orðið *buff* í stílfærðri útgáfu, þ.e. alþjóðleg skráning nr.



661675 frá árinu 2000 og alþjóðleg skráning nr. 1171927 frá árinu 2013. Með þeirri umsókn sem til meðferðar var hjá Hugverkastofunni í máli þessu reyndi hins vegar í fyrsta sinn á skráningarhæfi orðmerkisins BUFF fyrir þær vörur sem sótt var um. Sem fyrr segir fer mat á því fram miðað við umsóknardag þeirrar umsóknar, óháð fyrri skráningum og er það því ekki rétt að Hugverkastofan hafi „... þegar staðfest sérkenni vörumerkisins með eldri skráningum.“<sup>4</sup> Þau merki voru talin uppfylla skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi á þeim tíma sem þau voru skráð.

Hugverkastofan hafnar því að hafa staðhæft að eldri merki áfrýjanda skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi eða að þau merki hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum. Fjallað er um framangreind merki áfrýjanda á bls. 2 í rökstuðningi stofnunarinnar, dags. 30. apríl 2019 og á bls. 2 í rökstuðningi stofnunarinnar, dags. 24. apríl 2020 og vísast til þess sem þar stendur. Áréttað var í erindum stofnunarinnar að þær skráningar nyttu sannanlega vörumerkjaréttar en ekki hefði reynt á skráningu orðmerkisins BUFF fyrr en með þeirri umsókn sem hér er til umfjöllunar. Eldri skráningar, þótt þær innihaldi orð eða orðhluta sem til skoðunar er í öðru máli síðar, geta ekki haft áhrif á mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi þess orðs þar sem matið skal ávallt miða við umsóknardag þeirrar umsóknar sem til umfjöllunar er. Eldri skráningar leiða heldur ekki sjálfkrafa til þess að merki sem skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi á umsóknardegi fáist skráð.

#### Stofnun vörumerkjaréttar - notkun á markaði vs. áunnið sérkenni með notkun

Með greinargerð áfrýjanda, dags. 27. nóvember 2018, voru gögn lögð fram, eins og síðar var útskýrt, sem dæmi um umfangsmikla notkun á Íslandi. Hugverkastofan fjallaði um þau gögn í rökstuðningi, dags. 30. apríl 2019 (bls. 3-4) með hliðsjón af 2. mgr. 13. gr. vml. og taldi þau ekki nægja til þess að sýna fram á áunnið sérkenni í skilningi þess ákvæðis. Eins og fram kom í erindi áfrýjanda, dags. 12. desember 2019, taldi áfrýjandi 2. mgr. 13. gr. vml. ekki eiga við í málinu og nefndi að gögnin hefðu ekki verið lögð fram í þeim tilgangi að sýna fram á áunnið sérkenni. Með erindi, dags. 19. janúar 2021, voru fleiri dæmi um notkun á markaði lögð fram og var það mat Hugverkastofunnar, sbr. ákvörðun, dags. 5. október 2021, að þau sýndu fram á notkun í atvinnustarfsemi.

Vörumerkjaréttur stofnast annað hvort með notkun á markaði eða með skráningu, sbr. 3. gr. vml. Í 2. mgr. 3. gr. vml. kemur þó fram að vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu geti ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó geti vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna (t.d. um sérkenni) við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni með notkun.

Af orðalagi ákvæðisins leiðir og er það tekið fram í skýringum við ákvæðið í frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997, að sérkenni (frá upphafi eða áunnið) sé forsenda fyrir stofnun vörumerkjaréttar fyrir notkun. Þrátt fyrir það (þ.e. að merki skorti sérkenni) er heimilt að nota slíkt merki á markaði. Ljóst er því að aðskilja verður athugun á umfangi notkunar á markaði og mat á áunnu sérkenni eins og gengið er út frá í rökstuðningi Hugverkastofunnar á fyrri stigum. Merki getur verið notað á markaði án þess að neytendur upplifi merkið sem vörumerki. Þá þarf notkun merkis á markaði, hversu umfangsmikil sem hún kann að vera, ekki að leiða til þess

<sup>4</sup> Greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar, bls. 6.





að sýnt sé fram á áunnið sérkenni, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2016 ICELANDIC og eldra mál, nr. 5/2001 JÓLASÍLD. Útgangspunkturinn er ávallt sá hvort markhópur merkis skynjar merkið sem eiginlegt vörumerki.<sup>5</sup>

Eins og fram kemur einnig í skýringum við ákvæðið í fyrrgreindu frumvarpi ber sá sem telur sig njóta réttarverndar, þ.e. eiga merki sem áunnið hefur sér sérkenni með notkun, sönnunarbyrði um notkun merkis og þá með þeim hætti að sýnt sé fram á áunnið sérkenni. Rannsóknarregla 10. gr. ssl. leggur ekki þessa skyldu á herðar Hugverkastofunni eins og síðar verður vikið að.

Áfrýjandi tók fram á fyrri stigum að framlögð gögn skyldi ekki meta m.t.t. 2. mgr. 13. gr. vml. og því var stofnuninni aðeins unnt að líta svo á að þau sýndu notkun merkja hans á markaði. Eins og fram kom á fyrri stigum sýndu þau nær eingöngu notkun á eldri merkjum áfrýjanda. Með hliðsjón af því að orðmerkið BUFF var talið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi og ekki var með gögnum sýnt fram á annað eða farið fram á mat samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vml. var ekki unnt, með hliðsjón af framangreindu, að meta orðmerkið BUFF á þann veg að vörumerkjaréttur til þess væri fyrir hendi.

Varðandi umfjöllun áfrýjanda um það að merkið BUFF uppfylli kröfur um sérkenni um allan heim bendir Hugverkastofan á það að mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi fer fram óháð niðurstöðum annarra ríkja í sambærilegum málum. Það að merki skorti sérkenni hér á landi með hliðsjón af landsbundinni orðnotkun þarf ekki að þýða að merki skorti jafnframt sérkenni annars staðar eða öfugt.

#### **Orðabækur og 11. gr. vml.**

Í greinargerð til áfrýjunarnefndar vísar áfrýjandi til þess að hafa sent nokkrum aðilum erindi til samræmis við orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml., í þeim tilvikum sem hann hefur orðið var við misskilning og telur upp nokkra aðila. Áfrýjandi vísar enn fremur til þess (sjá bls. 5) að gögn þessa efnis fylgi með greinargerðinni en tekið skal fram að þau bárust ekki Hugverkastofunni með greinargerð áfrýjanda.<sup>6</sup> Í þessu sambandi áréttar Hugverkastofan að ákvörðun stofnunarinnar byggði ekki á því að merkið hefði glatað aðgreiningareiginleika sínum.

Það að eigandi merkis bendi aðilum á vörumerkjarétt sinn er í fullu samræmi við 11. gr. vml. en með hliðsjón af því að mat á sérkenni merkis skal fara fram miðað við stöðu þess á umsóknardegi er mikilvægt við mat á sérkenni og/eða vörumerkjarétti til orðmerkis að slík erindi, ef byggt er á þeim til þess að staðfesta tiltekinn rétt, séu dagsett fyrir umsóknardag svo unnt sé að taka mið af þeim. Gögn eða upplýsingar þessa efnis, dagsett eftir umsóknardag, geta ekki komið til skoðunar. Ábending til Hugverkastofunnar þess efnis að stofnunin hefði að mati áfrýjanda gert mistök við umsýslu nokkurra umsókna sem fælu í sér orðið *buff* í vörulista, eru dagsett eftir umsóknardag eða í janúar 2020. Hugverkastofan benti í svari við því erindi á það að slíka ábendingu þyrfti að setja í farveg andmæla eða niðurfellingar gegn umræddum skráningum. Það á sér enda ekki lagastoð að afmá tilgreiningu úr vörulista einfaldlega samkvæmt beiðni þriðja aðila og hefur það verið staðfest í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 5/2019 Umbúðamiðstöðin. Hugverkastofunni bárust hvorki andmæli né aðrar kröfur um afnám tilgreiningarinnar úr vörulistum þeirra umsókna sem vísað var til.

Þrátt fyrir ítarlega athugun á Snöru-veforðabók og öðrum orðabókum á Netinu, getur Hugverkastofan ekki fundið tilgreiningu þess efnis í orðabókum að um sé að ræða vörumerki í eigu áfrýjanda.<sup>7</sup> Á vefsíðu Árnastofnunar er aftur á móti að finna eftirfarandi tilgreiningu í íslenskri nútímamálsorðabók, þá sömu og vísað

<sup>5</sup> Í grein Þorvaldar Haukssonar, „Um notkun vörumerkja við stofnun og viðhald vörumerkjaréttar“ er ítarlega fjallað um annars vegar stofnun vörumerkjaréttar við notkun og áunnið sérkenni með notkun. Sjá einkum kafla 5.5. Úlfjótur, 3. tbl. 2016, 69. árgangur bls. 241-243.

<sup>6</sup> Fyrirspurn þess efnis var send formanni og ritara áfrýjunarnefndar þann 13. september 2022 og í svari frá ritara nefndarinnar 14. september kom fram að gögn hefðu ekki verið lögð fram með greinargerðinni.

<sup>7</sup> Í greinargerð, dags. 12. desember 2019, var vísað til þess að á Snöru væri að finna skýringuna: „**Buff** n. (höfuðklútur, Buff er skrásett vörumerki ORIGINAL BUFF, S.A.) Buff.“ Þessa skýringu virðist ekki vera að finna á umræddri vefsíðu en Orðabók Aldamóta kemur ekki upp við leit að orðinu *buff* í Snöru (13. september 2022). Skjáskot eða slóð á þessa skýringu fylgdi ekki með rökstuðningi áfrýjanda á fyrri stigum.



var til á fyrri stigum:

**Buff** no.hk

...

4. strokkur úr teygjanlegu efni, notaður sem höfuðfat eða hálsklútur (afleidd merking af vöruheiti)<sup>8</sup>

Áfrýjandi tekur fram (á bls. 9) að önnur skilgreining hafi verið í Orðabók Aldamóta á orðinu *buff* þann 4. janúar 2021 og vísar í útprentun sem verið hafi meðfylgjandi. Sú útprentun fylgdi ekki með greinargerð til Hugverkastofunnar í janúar 2021 og heldur ekki með greinargerð áfrýjanda nú.<sup>9</sup>

Eins og fram kom á fyrri stigum er skýring á vefsíðu Árnastofnunar, sem og sú sem vísað var til í Snöruveforðabók, þ.e. að orðið *buff* merkti *skjóla (höfuðfat)*, eingöngu hluti þeirra gagna sem litið er til við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í þessu sambandi áréttar Hugverkastofnan að ítrekað hefur verið staðfest í dómaframkvæmd<sup>10</sup> að nægjanlegt sé að ein merking orðs sem talin verður lýsandi fyrir tiltekna vörur nægi svo merki verði metið lýsandi og þar með skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi.

### Stjórnsýslulög og málsmeðferð stofnunarinnar

Hugverkastofnan tekur undir það með áfrýjanda að rýna megi málsmeðferð í máli þessu sem öðrum. Hugverkastofnan er ekki óbrigðul og þiggur allar ábendingar um hvað betur má fara í umsóknarferli og mati á skráningarhæfi merkja. Hugverkastofnan telur aftur á móti að ekki hafi verið rökstutt af hálfu áfrýjanda að hvaða leyti málsmeðferð stofnunarinnar er talin hafa verið andstæð ákvæðum eða meginreglum stjórnsýslulaga. Til viðbótar því sem fram kemur í fyrri erindum stofnunarinnar þess efnis óskar stofnunin eftir því að koma eftirtöldum sjónarmiðum á framfæri á þessu stigi málsins.

Í *meðalhófsreglu* 12. gr. ssl. felst, sbr. það sem fram kom í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 37/1993, að stjórnvaldi sé ekki aðeins skylt að líta til þess markmiðs sem starf þess stefnir að, heldur beri því einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra einstaklinga og lögaðila sem athafnir stjórnvaldsins og valdbeiting beinist að. Ber stjórnvaldi að fara ákveðinn meðalveg á milli þessara andstæðu sjónarmiða.

Þeir hagsmunir sem vegast á við mat á skráningarhæfi vörumerkja eru í grófum dráttum annars vegar hagsmunir umsækjenda af því að fá einkarétt á tilteknu merki og hins vegar hagsmunir almennings af því að geta notað tiltekin heiti í daglegu máli eða til þess að lýsa vörum sínum og/eða þjónustu. Einkaréttur sem veittur er með vörumerkjaskráningu er varinn af eignaréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og veitir réttihafa víðtækar heimildir til þess að beita þeim rétti á markaði, með réttu. Þær skorður eru því settar að einkaréttur sé ekki veittur nema merki uppfylli tiltekin skilyrði. Með hliðsjón af því að rannsókn Hugverkastofunnar leiddi í ljós að orðið *buff* var í almennri notkun á markaði sem lýsing á þeim vörum sem sótt var um að hluta, var ekki talið að einkaréttur gæti náð til þeirra vara. Merkið var því samþykkt fyrir aðrar vörur en þær sem synjunin náði til. Þá var bent á það að sýna mætti fram á áunnið sérkenni ef notkun á markaði hefði verið með þeim hætti að merkið uppfyllti skilyrði 2. mgr. 13. gr. vml. Með því mati sem fór fram á skráningarhæfi og ábendingum um hvernig hugsanlega mætti komast hjá synjun í heild sinni, telur Hugverkastofnan að meðalhófs hafi verið gætt við málsmeðferð umsóknarinnar.

Í skýringum í frumvarpi til stjórnsýslulaga kemur eftirfarandi fram um *rannsóknarreglu* 10. gr. ssl. (undirstrikun er undirritaðrar):

Í rannsóknarreglunni felst m.a. sú skylda stjórnvalds að sjá til þess, að eigin frumkvæði, að málsatvik stjórnsýslumáls séu nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Í reglunni felst hins vegar ekki að stjórnvald þurfi sjálft að afla allra upplýsinga. Þegar aðili sækir um tiltekin réttindi eða fyrirgreiðslu hjá stjórnvaldi getur stjórnvald beint þeim tilmælum til hans að hann veiti upplýsingar og leggi fram þau gögn sem

<sup>8</sup> <https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/50792>, sótt 13. september 2022.

<sup>9</sup> Með greinargerð áfrýjanda 19. janúar 2021 fylgdi útprentun af Snöruveforðabók, sbr. fylgigagn sem sent verður áfrýjunarnefnd með gögnum málsins. Sú útprentun sýndi skýringu á orðinu *buff* samkvæmt Íslenskri samheitaorðabók, þ.e. meðal annars sem *\*skjóla (höfuðfat)*.

<sup>10</sup> Sjá fyrri tilvísun til dóms í máli C-191/01 P DOUBLEMINT.





nauðsynleg eru og með sanngirni má ætla að hann geti lagt fram án þess að það íþyngi honum um of. Í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á því að stjórnvaldi ber á grundvelli 7. gr. að leiðbeina máls aðila um öflun umbeðinna gagna. Stjórnvald mundi síðan staðreyna eftir atvikum hvort upplýsingar, sem aðili hefði lagt fram, væru réttar til þess að tryggja að ákvörðun yrði tekin á réttum grundvelli.

Það er rétt sem bent er á að fyrsta synjun Hugverkastofunnar var orðuð með einföldum hætti og gögn eru á því stigi máls almennt ekki lögð fram til stuðnings synjun. Síðari rökstuðningur stofnunarinnar er hins vegar útfærður með ítarlegum hætti og vísað til þeirra gagna sem stofnunin byggði synjunina á. Hugverkastofan getur fallist á þær athugasemdir að gögn þar að lútandi hefðu mátt fylgja með rökstuðningi stofnunarinnar, dags. 30. apríl 2019, auk tilvísana til þeirra á vefsíðum. Í rökstuðningi, dags. 24. apríl 2020 var bætt úr því. Þá var leiðbeint um frekari gagnaöflun með hliðsjón af 2. mgr. 13. gr. vml. Að mati Hugverkastofunnar var sá rökstuðningur og gögn sem lögð voru fram á fyrri stigum af hálfu áfrýjanda ekki fullnægjandi til þess að komast hjá synjun en gögn málsins í heild voru aftur á móti talin fullnægjandi til þess að taka efnislega ákvörðun í málinu.

Þá telur Hugverkastofan einnig að *jafnræðisreglu* 11. gr. ssl. hafi verið gætt í hvívetna enda fékk mál þetta sambærilega málsmeðferð og önnur sambærileg mál þar sem merki eru talin skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Að síðustu er það mat Hugverkastofunnar að *andmælaréttar* 13. gr. ssl. hafi verið gætt á öllum stigum málsins eins og fjallað var um á fyrri stigum. Eftirfarandi kemur fram í skýringum við ákvæðið í frumvarpi (undirstrikun er undirritaðrar):

Kjarni andmælaeglunnar er að ekki verði tekin ákvörðun um réttarstöðu aðila fyrr en honum hafi verið gefinn kostur á því (a) að kynna sér málgögn og málsástæður sem ákvörðun byggist á og (b) að tjá sig um málið. Í reglunni felst að aðili máls, sem til meðferðar er hjá stjórnvaldi, á að eiga kost á því að tryggja réttindi sín og hagsmuni með því að kynna sér gögn máls og málsástæður er ákvörðun mun byggjast á, leiðrétta fram komnar upplýsingar og koma að frekari upplýsingum um málsatvik áður en stjórnvald tekur ákvörðun í máli hans.

Áfrýjandi fékk á umsóknarstigi að tjá sig þrisvar þótt, einkum með hliðsjón af *málshraðareglu* 9. gr. ssl., almenna reglan sé sú að málsaðilar tjái sig tvisvar um umsókn í umsóknarferli. Frestir voru enn fremur ítrekað veittir í málinu. Þá var lagagrundvöllur synjunar skýr frá upphafi eins og ítrekað hefur komið fram, sem og sjónarmið að baki synjun, þ.e. skortur á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins á umsóknardegi og voru ítarleg gögn lögð fram því til stuðnings. Að mati Hugverkastofunnar felur það ekki í sér brot á andmælarétti þótt stofnunin fallist ekki á tiltekin sjónarmið sem lögð eru fram í máli eða það að gögn sem byggt er á hafi tiltekna þýðingu.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í máli þessu á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar standi.

Virðingarfyllst,  
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir  
Yfirlögfræðingur



Lögmenn:  
Valborg Kjartansdóttir  
Magnús Haukur Magnússon  
Magnús Hrafn Magnússon

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar  
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti  
Lindargötu 1  
101 Reykjavík

Reykjavík, 8. febrúar 2023

**Varðar: Mál nr. 11/2021. Ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 5. október 2021 um að synja skráningu á vörumerkinu BUFF, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1370544**

Vísað er í greinargerðir sem lagðar voru fram við meðferð málsins hjá Hugverkastofunni, áfrýjun dags. 18. nóvember 2021, fyrri greinargerð áfrýjanda dags. 2. júní 2022 og erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2022. Áfrýjandi telur að erindi Hugverkastofunnar gefi tilefni til athugasemda og ítrekar um leið það sem áður hefur komið fram af hans hálfu við meðferð málsins.

**1. Forsendur synjunar. Tilgreining á vörum**

Hugverkastofan áréttar í erindi dags. 16. september 2022 að:

Synjunin byggði á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi á grundvelli þágildandi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), nú 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna<sup>1</sup> fyrir *ready-made clothing for external and internal use; caps; heargear* í flokki 25.<sup>2</sup> Merkið var aftur á móti samþykkt til skráningar fyrir *handkerchiefs (not included in other classes); footwear (except orthopedic footwear)* í sama flokki.

Eins og fram hefur komið framleiðir og selur áfrýjandi fatnað sem auðkenndur er með vörumerkinu BUFF hér á landi og erlendis, sjá t.d. nánar upplýsingar á vefsíðunni <https://www.buff.com/world> og gögn um notkun á vörumerkinu á Íslandi sem áfrýjandi lagði fram við meðferð málsins hjá Hugverkastofunni.

Upphafleg synjun Hugverkastofunnar dags. 12. mars 2018 náði yfir *ready-made clothing for external and internal use; caps; headgear* í 25. flokki.

Synjun var mun víðtækari en þau gögn sem stofnunin vísaði í henni til stuðnings báru með



sér (sbr. þriðja erindi stofnunarinnar dags. 24. apríl 2020). Gögnin fólu m.a. í sér staðfestingu á notkun áfrýjanda á eigin vörumerki BUFF fyrir höfuðklúta/strokka. Vísað er í fyrri samskipti varðandi umrædd gögn og lið 3 hér fyrir neðan.

Ábending áfrýjanda um mistök í ákvörðun dags. 5. október 2021 (tilgreining á þeim vörum sem synjun náði til) leiddi til þess að stofnunin leiðrétti tilgreininguna eins og fram hefur komið.

Erindi Hugverkastofunnar til WIPO dags. 2. desember 2022 um að BUFF hafi verið samþykkt fyrir *ready-made clothing for external and internal use; caps; headgear* er annað dæmi um ónákvæmni varðandi tilgreiningu á þeim vörum sem synjun náði til.

Eigandi merkisins brást við þeirri tilkynningu með því að óska eftir staðfestingu á því að fallið hafi verið frá fyrri synjun á þeim vörum. Stofnunin benti þá á að um mistök hefði verið að ræða og að leiðrétting eða *Notification of Correction of Statement of Grant of Protection following provisional refusal of International Registration No. 1370544 (BUFF), according to Rule 18ter(2)* hafi verið send til WIPO.

Ofangreint verklag stofnunarinnar varðandi mat á sérkenni vörumerkisins BUFF er því miður ekki einsdæmi við meðferð málsins.

Áfrýjandi hefur jafnframt þurft að bregðast við ónákvæmni vegna tilvísana í orðabækur, verndarsvið eldri skráninga o.fl. Í lokaákvörðun Hugverkastofunnar komu fram forsendur fyrir synjun sem ekki höfðu komið fram áður við meðferð málsins hjá stofnuninni. Eiganda vörumerkisins hafði ekki verið gefið tækifæri til að bregðast við þeim, sbr. það sem rakið er undir lið 2.

## 2. b. liður 1. mgr. 28. gr. c. vml.

Í lokaákvörðun stofnunarinnar er í fyrsta skipti við meðferð málsins vísað í orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. um að vörumerki hafi „... öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til.“ Þar kemur fram:

... gögn er sýna að orðið BUFF hafi öðlast festu í almennu máli í tengslum við höfuðfatnað ...

og

... að fyrir liggi að orðið BUFF hafi öðlast almenna festu í daglegu máli sem tegundarheiti yfir höfuðfatnað.

Þar með er ljóst að Hugverkastofan miðar synjun við *höfuðfatnað* og að vörumerkið BUFF hafi *öðlast almenna festu í daglegu/almennu máli fyrir höfuðfatnað*. Hér er um að ræða forsendu sem ekki hafði komið fram í fyrri erindum stofnunarinnar. Í erindi Hugverkastofunnar dags. 24. apríl 2020 fylgdu gögn sem vísuðu ekki í notkun á *höfuðfatnaði* ótilgreint heldur aðeins nokkur dæmi um notkun á *höfuðklútum/strokkum* m.a. af hálfu áfrýjanda. Nýrri forsendu Hugverkastofunnar er einnig mótmælt efnislega, sbr. það sem kom fram í fyrra erindi áfrýjanda hjá nefndinni.





Eigandi vörumerkisins BUFF þarf enn að leiðrétta frekari misskilning stofnunarinnar. Í erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2022 kom fram að stofnunin misskildi málgrein í greinargerð áfrýjanda á þann hátt að eigandi vörumerkisins BUFF hafi lagt fram gögn hjá áfrýjunarnefnd sem vörn í samræmi við orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. Það hefur hann ekki gert. Í erindi stofnunarinnar segir:

Í greinargerð til áfrýjunarnefndar vísar áfrýjandi til þess að hafa sent nokkrum aðilum erindi til samræmis við orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml., í þeim tilvikum sem hann hefur orðið var við misskilning og telur upp nokkra aðila. Áfrýjandi vísar enn fremur til þess (sjá bls. 5) að gögn þessa efnis fylgi með greinargerðinni en tekið skal fram að þau bárust ekki Hugverkastofunni með greinargerð áfrýjanda.<sup>6</sup> Í þessu sambandi áréttar Hugverkastofan að ákvörðun stofnunarinnar byggði ekki á því að merkið hefði glatað aðgreiningareiginleika sínum.

Gögn „... þessa efnis ...“ skv. orðalagi b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. eiga ekki erindi í þetta mál. Þá segir í erindi stofnunarinnar:

Það að eigandi merkis bendi aðilum á vörumerkjarétt sinn er í fullu samræmi við 11. gr. vml. en með hliðsjón af því að mat á sérkenni merkis skal fara fram miðað við stöðu þess á umsóknardegi er mikilvægt við mat á sérkenni og/eða vörumerkjarétti til orðmerkis að slík erindi, ef byggt er á þeim til þess að staðfesta tiltekinn rétt, séu dagsett fyrir umsóknardag svo unnt sé að taka mið af þeim. Gögn eða upplýsingar þessa efnis, dagsett eftir umsóknardag, geta ekki komið til skoðunar.

(leturbreyting undirritaðs)

Þarna er aftur fjallað um gögn sem áfrýjandi lagði ekki fram í málinu. Krafa um niðurfellingu skv. b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml. hefur ekki komið fram. Stofnunin hefur ekki aðild að slíkri kröfu. Áfrýjandi varðveitir öll gögn varðandi vörumerkið, eins og aðrir vörumerkjaeigendur (sem hafa byggt upp verðmætan vörumerkjarétt), og myndi leggja þau fram ef þörf krefði.

Til að útiloka misskilning þá sendi áfrýjandi t.d. Árnastofnun erindi sem er ekki hluti af þessu máli. Í 11. gr. vml. felst reyndar ekki heimild til handa vörumerkjaeigendum að stýra orðalagi orðabóka. BUFF er þó sérstaklega tilgreint sem vörumerki á vefsíðu Árnastofnunar, sbr. t.d. *registreret varemærke* og/eða ®, sjá fylgiskjal nr. 7.

Niðurfelling samkvæmt b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml. hefði aðeins áhrif frá dagsetningu beiðni um niðurfellingu sbr. 2. mgr. 28. gr. c. sömu laga. Gögn dagsett fyrir þann tíma hafa þá gildi gegn kröfu um niðurfellingu ef hún kemur fram. Í greinargerð með lögnum segir um réttaráhrif niðurfellingar:

Ákvæði 28. gr. e fjallar um réttaráhrif ógildingar og niðurfellingar. Þar kemur fram að réttaráhrif [sic] ógildingar miðist við umsóknardag viðkomandi vörumerkis en að réttaráhrif niðurfellingar miðist við dagsetningu beiðni um niðurfellingu. Þetta ákvæði er í samræmi við 47. gr. tilskipunarinnar.

Stofnunin hefur samkvæmt ofangreindu misskilið ofanefnda málgrein á bls. 5 í erindi áfrýjanda dags. 2. júní 2022.





Hugverkastofan hefur hvorki sýnt fram á að vörumerkið BUFF skorti sérkenni á umsóknardegi fyrir þær vörur sem synjun nær til né að vörumerkið BUFF hafi glatað sérkenni fyrir hluta þeirra vara sem synjun nær til í skilningi b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. Þá hefur krafa um niðurfellingu ekki komið fram en ef slík krafa kemur fram myndi eigandi vörumerkisins hafa þann möguleika að leggja fram gögn sem eru dagsett fram að kröfu um niðurfellingu.

Hér verður því að ítreka að þau erindi sem áfrýjandi sendi ritstjórum orðabóka á grundvelli heimildar í 11. gr. vml. voru ekki lögð fram í máli þessu sem vörn við rögnum forsendum Hugverkastofunnar tengdum b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml. enda hafnar áfrýjandi því að ákvæðið geti átt við í þessu máli meðal annars þar sem Hugverkastofan getur ekki átt aðild að kröfu samkvæmt þeirri grein. Því er útilokað að synjun Hugverkastofunnar á umsókn um vörumerki geti byggt á þeirri grein. Jafnvel þó unnt væri að líta svo á að synjun Hugverkastofunnar gæti byggt á greininni og stofnuninni væri unnt við rannsókn á nýjum umsóknum að leggja bæði fram og úrskurða í kröfu um niðurfellingu vörumerkjaréttar eins og á grundvelli b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. (líkt og um þriðja aðila væri að ræða) er jafnframt ljóst að slík krafa hefði eingöngu áhrif frá dagsetningu þeirrar beiðni ef slík beiðni er lögð fram og tekin til greina.

### 3. Athugasemdir við hluta af því sem fram kemur í erindi Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar dags. 16. september 2022

Í erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2022 eru því miður atriði sem minna á málflutning hagsmunaaðila frekar en rök stjórnvalds til stuðnings íþyngjandi ákvörðun sama stjórnvalds. Í lokaákvörðun (sem á þó að geta staðið sjálfstætt) koma fram endurtekningar og ný forsenda höfnunar. Málsmeðferð af því tagi takmarkar möguleika áfrýjanda til að beita lögbundnum andmælarétti sínum.

Neðangreindar athugasemdir við það sem fram kemur í erindi stofnunarinnar dags. 16. september 2022 eru nefndar í dæmaskyni.

#### Dæmi 1

Í erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2022 segir:

Þrátt fyrir ítarlega athugun á Snöru-veforðabók og öðrum orðabókum á Netinu, getur Hugverkastofan ekki fundið tilgreiningu þess efnis í orðabókum að um sé að ræða vörumerki í eigu áfrýjanda.<sup>7</sup> Á vefsíðu Árnastofnunar er aftur á móti að finna eftirfarandi tilgreiningu í íslenskri nútímamálsorðabók, þá sömu og vísað var til á fyrri stigum:

**Buff** no.hk

...

4. strokkur úr teygjanlegu efni, notaður sem höfuðfat eða hálsklútur (afleidd merking af vöruheiti)<sup>8</sup>

Áfrýjandi tekur fram (á bls. 9) að önnur skilgreining hafi verið í Orðabók Aldamóta á orðinu *buff* þann 4. janúar 2021 og vísar í útprentun sem verið hafi meðfylgjandi. Sú



Útprintun fylgdi ekki með greinargerð til Hugverkastofunnar í janúar 2021 og heldur ekki með greinargerð áfrýjanda nú.<sup>9</sup>

Ofangreint breytir engu efnislega en virðist til þess ætlað að draga umrædda tilgreiningu í efa. Því fylgir hér með útprintun af snara.is sem var sótt 9. október 2019 og önnur sem sótt var 4. janúar 2021, sbr. fylgiskjöl nr. 2 og 3.

Auk þess vísaði áfrýjandi beint í skilgreininguna í greinargerðum dags. 12. desember 2019 og 19. janúar 2021. Hugverkastofan vísaði einnig í Orðabók Aldamóta í erindi dags. 24. apríl 2020, sbr.:

... en samkvæmt Orðabók aldamóta á [www.snara.is](http://www.snara.is) merkir orðið m.a. *höfuðklútur*, skrásett vörumerki ORIGINAL BUFF, S.A.

Fullyrðing Hugverkastofunnar í erindi dags. 16. september 2022 er því beinlínis í mótsögn við fyrri tilvísanir sömu stofnunar í málinu. Væntanlega hefur Hugverkastofan vistað/geymt eigin tilvísun og hefði því átt að geta gengið að henni í gögnum málsins. Til þess að taka af öll tvímæli er einnig rétt að vísa í umrædda tilvísun áfrýjanda í erindi dags. 12. desember 2019 sem er orðrétt tekin upp úr veforðabókinni. Þar segir:

Að gefnu tilefni skal tekið fram að [www.snara.is](http://www.snara.is) er safn heimilda. Þar er m.a. eftirfarandi tilgreining:

**Buff**

*n.*

(höfuðklútur, Buff er skrásett vörumerki ORIGINAL BUFF, S.A.) Buff

Þarna er greinilega vísað í slóðina snara.is en einnig fylgir skjáskot sem sótt var 4. nóvember 2022, sjá fylgiskjal nr. 4, og þar er staðfest að þegar leitað er að merkingu orðsins BUFF í veforðasafninu snara.is kemur eftirfarandi tilgreining upp undir Orðabók Aldamóta ([ordabok.is](http://ordabok.is)), íslensk-ensk:

**buff**

*n. (h.)*

(kjöt) hamburger; cutlet; patty

Ekki er ljóst hvers vegna tilgreiningunni var breytt í veforðabókinni snara.is þannig að felld var út tilvísun í vörumerki áfrýjanda. Báðar tilgreiningarnar styðja þó við vörumerkjarétt áfrýjanda á vörumerkinu BUFF fyrir þær vörur sem synjun nær til. Breytingin staðfestir enn fremur það sem áður hefur komið fram af hálfu áfrýjanda að snara.is er safn heimilda. Sumar heimildir eru aðeins til á rafrænu formi (og auðvelt er að breyta þeim) en aðrar eru úr prentuðum orðabókum eins og t.d. orðabókinni *Íslensk orðabók*.

Stofnunin nefnir að „þrátt fyrir ítarlega athugun á Snöru-veforðabók og öðrum orðabókum á Netinu getur Hugverkastofan ekki fundið tilgreiningu þess efnis í orðabókum að um sé að ræða vörumerki í eigu áfrýjanda“ og í umfjöllun í neðanmálgrein nr. 7 að Orðabók Aldamóta komi „ekki upp við leit að orðinu *buff* í Snöru (13. september 2022).“ Því er rétt að taka fram að það skiptir máli við hvaða leitarskilyrði er stuðst þegar leitað er í





veforðabókinni. Ef leitað er að orðinu undir flípanum *Íslenska* þá koma ekki upp tilgreiningar úr Orðabók Aldamóta. Þær koma hins vegar upp þegar leitað er undir flípanum *Öll* eða *Enska*, sjá fylgiskjal nr. 4. Athuganir Hugverkastofunnar eru því ófullnægjandi og ekki til þess fallnar að uppfylla skyldur samkvæmt 10. gr. stjórnsýslulaga ekki síst í ljósi þeirrar miklu áherslu sem stofnunin leggur á niðurstöður eigin rannsókna sem er sérstaklega bagalegt ef haft er í huga hvernig stofnunin hefur brugðist við gögnum sem áfrýjandi hefur lagt fram.

Ofangreind ábending er því miður enn eitt dæmi um þau vinnubrögð sem áfrýjandi hefur ítrekað þurft að verjast í forsendum stofnunarinnar við meðferð málsins.

Í erindi stofnunarinnar segir ennfremur:

Eins og fram kom á fyrri stigum er skýring á vefsíðu Árnastofnunar, sem og sú sem vísað var til í Snöru-veforðabók, þ.e. að orðið *buff* merkti *skjóla (höfuðfat)*, eingöngu hluti þeirra gagna sem litið er til við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Hugverkastofan vísaði á ónákvæman hátt í orðabækur því til stuðnings að BUFF skorti sérkenni fyrir þær vörur sem synjun náði til án þess að leggja fram gögn. Í ákvörðun og samkvæmt framansögðu virðist sem stofnunin styðji lokaákvörðun við tilvísun í vefsíðu Árnastofnunar (með umorðun).

Stofnunin bendir á að sú tilvísun sé „eingöngu hluti þeirra gagna sem litið er til við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi.“ Ekki er þó nákvæmlega tilgreint hvaða gögn það eru sem stofnunin styður synjun við. Álykta má að um sé að ræða grunnforsendu stofnunarinnar fyrir íþyngjandi synjun. Stofnunin hefur ekki uppfyllt skyldur sínar skv. 22. gr. stjórnsýslulaga og vísar í dæmaskyni (á rangan hátt) til hluta gagna sem byggt er á og þá er bætt við almennum óljósum staðhæfingum.

Í ritinu *Málsmeðferð stjórnvalda* eftir Pál Hreinsson sem gefið var út í Reykjavík árið 2019 segir um skyldu stjórnvalda til rökstuðnings á bls. 263:

Af framansögðu má því ljóst vera að orðatiltæki eins og „með vísan til staðreynda málsins ákveðst að“ eða „samkvæmt öllu framansögðu og að virtum gögnum málsins úrskurðast“, nægja ekki ein og sér sem rökstuðningur þar sem í þeim felst ekki það efni sem koma á fram í rökstuðningi samkvæmt ákvæðum 22. gr. stjórnsýslulaga.

Um er að ræða forsendur í rökstuðningi sem styðja niðurstöðu.

Gögn eða heimildir sem stofnunin hefur vísað til við meðferð málsins eru þó ekki grundvöllur synjunar lögum samkvæmt. Stofnunin horfir ennfremur markvisst framhjá staðreyndum svo sem sögu vörumerkisins BUFF, eldri skráningum hér á landi og erlendis og/eða gögnum um notkun á íslenskum markaði.

Hugverkastofan hefur vísað í orðabækur á ónákvæman hátt (sbr. upphafleg óljós tilvísun í snara.is) og horfir um leið framhjá nákvæmum tilvísunum og viðbrögðum áfrýjanda og/eða hártogar viðbrögð hans, sbr. t.d. í erindi stofnunarinnar til áfrýjunarnefndar.





Í erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2022 er vísað í orðabókina *Íslensk nútímamálsorðabók* sem er á ábyrgð Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Á vefsíðu Árnastofnunar segir (sjá [islenskordabok.arnastofnun.is](http://islenskordabok.arnastofnun.is)):

**Íslensk nútímamálsorðabók** er eingöngu birt á vefnum. Orðabókin er búin til hjá orðfræðisviði Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (SÁM) í Reykjavík ... Undirstaða þessa verks er margmála orðabókin **ISLEX** sem SÁM gefur einnig út.

Hér fylgir útprentun úr *ISLEX-orðabókinni*, sbr. fylgiskjal nr. 7, en þar er þess getið að um skrásett vörumerki sé að ræða með tilgreiningunni ® og *registreret varemærke*. Sú tilgreining sem stofnunin vísar í er merkt sem nr. 4 og þess er getið að um sé að ræða *afleidda merkingu af vöruheiti*. Áfrýjandi hefur reyndar haft samband við Árnastofnun og farið fram á að tilvísun í vörumerkið BUFF verði orðuð á nákvæman hátt.

Eigandi vörumerkis hefur ekki sönnunarbyrði fyrir því að vörumerki hans njóti verndar af þeirri ástæðu einni að það sé notað í riti án tilgreiningar á því að það sé vörumerki, sbr. t.d. umfjöllun Jeremy Phillips á bls. 185 í ritinu *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* sem gefið var út árið 2003 af Oxford University Press.

Í framkvæmd hefur verið staðfest að það að orð hafi verið tekið upp í orðabók sem tegundarheiti veiti ekki óyggjandi sönnun fyrir því að merki hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum.

Áfrýjandi hefur ítrekað fært fram niðurstöður rannsókna á orðabókum sem stofnunin hefur horft framhjá og ekki tekið afstöðu til, sbr. einnig meðfylgjandi gögn. Þá hafa tilvísanir Hugverkastofunnar til orðabóka verið ónákvæmar og misvísandi sbr. það sem að ofan er nefnt. Að auki má vera ljóst að íslenskar orðabækur styðja ekki við synjun samkvæmt því sem fram hefur komið þ.m.t. ekki sú heimild sem stofnunin vísar að lokum í.

## Dæmi 2

Eins og áður hefur komið fram gerir Hugverkastofan þá athugasemd að með erindi eiganda merkisins til áfrýjunarnefndar hafi ekki fylgt þau gögn sem nefnt var að ættu að fylgja. Hér að framan hefur verið fjallað um umrædda málsgrein í öðru samhengi. Í erindi stofnunarinnar segir:

Í greinargerð til áfrýjunarnefndar vísar áfrýjandi til þess að hafa sent nokkrum aðilum erindi til samræmis við orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml., í þeim tilvikum sem hann hefur orðið var við misskilning og telur upp nokkra aðila. Áfrýjandi vísar enn fremur til þess (sjá bls. 5) að gögn þessa efnis fylgi með greinargerðinni en tekið skal fram að þau bárust ekki Hugverkastofunni með greinargerð áfrýjanda.<sup>6</sup>

Hugverkastofan hefur mislesið málsgrein sem felur í sér tvær setningar. Sú fyrri varðar b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml.

Eigandi merkisins hefur brugðist við í samræmi við orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. ef hann hefur orðið var við misskilning. Erindi hafa verið send til orðabóka, fjölmiðla, fyrirtækja, félaga og embættis forseta Íslands.



Engin gögn voru boðuð eða lögð inn í þessu sambandi enda ættu slík gögn aðeins erindi ef krafa um niðurfellingu kemur fram eins og rakið er undir lið 2. Erindi send í þeim tilgangi af eiganda vörumerkis yrðu aðeins raunhæf í niðurfellingarmáli þriðja aðila á grundvelli b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml.

Seinni setningin í málgreininni vísar í nokkrar beiðnir til Hugverkastofunnar af hálfu áfrýjanda um að fella vörumerkið BUFF úr vörulistum tilgreindra vörumerkjaumsókna og beiðnirnar liggja allar fyrir hjá Hugverkastofunni.

Samhliða meðferð málsins fór áfrýjandi fram á að Hugverkastofan felldi vörumerkið BUFF úr vörulistum tilgreindra umsókna í eigu þriðja aðila.

Orðalagið „... sbr. gögn sem fylgja hér með“ í greinargerð áfrýjanda vísaði í fyrri erindi áfrýjanda hjá stofnuninni en stofnunin misskildi það þannig að beiðnirnar hafi fylgt með greinargerð áfrýjanda dags. 2. júní 2022 til áfrýjunarnefndar. Svo var ekki.

### **Dæmi 3**

Áfrýjandi sendi inn erindi vegna notkunar á BUFF í vörulistum vegna umsókna þriðja aðila sem voru lagðar inn löngu eftir umsóknardag BUFF og liggja fyrir í málaskrá Hugverkastofunnar. Andmæli voru ekki nauðsynleg eðli máls samkvæmt (og hefðu verið mjög kostnaðarsöm) en vakin var athygli á vörumerkjarétti áfrýjanda.

Að gefnu tilefni er þó rétt að taka fram að í erindi eiganda merkisins til stofnunarinnar dags. 19. janúar 2021 segir:

Hér með fylgir afrit af erindi Hugverkastofunnar dags. 23. janúar 2020 þar sem viðurkennd er móttaka á erindum eiganda vörumerkisins BUFF vegna sex skráninga í eigu Sjóklæðagerðarinnar. Erindin vörðuðu óheimila notkun á vörumerkinu BUFF í vörulistum sbr. t.d. ofangreindan texta. Eigandi vörumerkisins BUFF sendi samhliða bréf til eiganda merkjanna.

Að auki og að gefnu tilefni er rétt að taka fram að beiðnirnar eru geymdar í málaskrá Hugverkastofunnar sbr. erindi stofnunarinnar dags. 23. janúar 2020 þar sem segir:

Hugverkastofan hefur áður tekið afstöðu í sambærilegu máli þar sem athugasemdir voru gerðar við vörulista merkis af hálfu þriðja aðila. Það er mat stofnunarinnar að í slíkum tilfellum sé, á grundvelli vörumerkjalaga, ekki heimilt að takmarka vörulista eftir beiðni þriðja aðila. Ennfremur hefur stofnunin metið það svo að ákvæði 31. gr. vml geti ekki tekið yfir tilfelli sem þetta né heldur ákvæði stjórnslulaga um afturköllun.

Erindi ykkar varðandi þessar 6 skráningar verða því skráð í málaskrá en ekki er hægt að taka þau sérstaklega til meðferðar sbr. ofangreint nema sem beiðni um niðurfellingu.

Í erindi stofnunarinnar hjá áfrýjunarnefnd dags. 16. september 2022 segir í neðanmálgrein nr. 6 vegna gagna:





Fyrirspurn þess efnis var send formanni og ritara áfrýjunarnefndar þann 13. september 2022 og í svari frá ritara nefndarinnar 14. september kom fram að gögn hefðu ekki verið lögð fram með greinargerðinni.

Textinn sem umrædd neðanmálgrein var tengd við var byggður á misskilningi (sbr. ofangreint) og því miður virtist efni umræddrar neðanmálgreinar einnig vera byggt á misskilningi. Því sendi áfrýjandi svohljóðandi fyrirspurn til áfrýjunarnefndar dags. 1. nóvember 2022:

Í greinargerð Hugverkastofunnar dags. 16. september sl. segir í sjöttu neðanmálgrein á bls. 4 að fyrirspurn hafi verið send formanni og ritara áfrýjunarnefndar þann 13. september sl.

Hér með er farið fram á afrit af erindi stofnunarinnar ásamt svari nefndarinnar dags. 14. september 2022. Ef önnur samskipti hafa verið við Hugverkastofuna vegna málsins þá er farið fram á afrit af þeim gögnum.

Þann 7. nóvember 2022 bárust afrit af samskiptum stofnunarinnar við áfrýjunarnefnd og fylgja þau hér með, sbr. fylgiskjal nr. 8. Spurning stofnunarinnar til áfrýjunarnefndar (sbr. neðanmálgrein nr. 6 í erindi dags. 16. september 2022) reyndist vera:

Hugverkastofan undirbýr nú greinargerð í máli nr. 11/2021 til nefndarinnar. Á bls. 5 í greinargerð áfrýjanda segir: *Eigandi merkisins hefur brugðist við í samræmi við í orðalag b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. ef hann hefur orðið var við misskilning. Erindi hafa verið send til orðabóka, fjölmiðla, fyrirtækja, félaga og embættis forseta Íslands. Samhliða meðferð málsins fór áfrýjandi fór fram á að Hugverkastofan felldi vörumerkið BUFF úr vörulistum tilgreindra umsókna í eigu þriðja aðila, sbr. gögn sem fylgja hér með.*

Stofnuninni barst eingöngu greinargerð í málinu og afrit af samskiptum stofnunarinnar við áfrýjanda eftir að ákvörðun var tekin í málinu. Getur verið að láðst hafi að láta umrædd gögn fylgja með til okkar?

Svar áfrýjunarnefndar dags. 14. september 2022 hljóðar svo:

Hef ekki fundið fleiri fylgigögn en þau sem voru send ykkur fyrir nokkru. Getur ekki verið að áfrýjandi sé bara að vísa til þess að samskipti við Hugverkastofu fylgi með en ekki þau erindi sem hafa verið send til annarra? Mér finnst ég samt hafa séð slík gögn þegar ég var hjá HUG, í meðferð málsins þar. Getur það verið?

Eftir að ofangreint svar barst frá áfrýjunarnefnd til stofnunarinnar tekur Hugverkastofan það fram í erindi dags. 16. september 2022 að „... í svari frá ritara nefndarinnar dags. 14. september kom fram að gögn hefðu ekki verið lögð fram með greinargerðinni.“ Sú túlkun á svörum frá áfrýjunarnefnd er þó bersýnilega ekki rétt.

#### Dæmi 4

Í erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2022 segir m.a.:





Að mati stofnunarinnar var á þeim tíma óljóst í hvaða tilgangi gögnin voru lögð fram en með hliðsjón af því að lagagrundvöllur synjunar var skortur á sérkenni og aðgreiningarhæfi mátti ætla að þeim væri ætlað að **sýna fram á áunnið sérkenni**. Sjá greinargerð áfrýjanda, dags. 27. nóvember 2018 og fylgigögn. Útskýrt var í greinargerð áfrýjanda, dags. 12. desember 2019, hver tilgangur með framlagningu umræddra gagna hefði verið og var því ekki fjallað frekar efnislega um 2. mgr. 13. gr. laganna.  
(leturbreyting undirritaðs)

Stofnunin vísar margoft til 2. mgr. 13. gr. vml. í sama erindi en óljóst er um tilgang endurtekningarinnar. Hugsanlega er um að ræða einhvers konar málflutning eða vörn stofnunarinnar varðandi eigin málsmeðferð. Nauðsynlegt er að leiðrétta misskilning stofnunarinnar á því sem fram kom í erindi áfrýjanda dags. 12. desember 2019. Þar sagði orðrétt:

Eigandi vörumerkisins áskilur sér rétt til að leggja fram frekari skýringar og gögn sem varpað geta ljósi á það að ofangreindar staðhæfingar stofnunarinnar eru bersýnilega rangar. Hér er hinsvegar vakin athygli á því að tilgangur með framlagningu gagnanna var ekki sá að „sanna“ sérkenni eða notkun.

Stofnunin umorðar ofangreint eða réttara sagt snýr út úr samhenginu og orðum sem eru t.d. innan gæsalappa sbr. t.d. „að „sanna“ sérkenni eða notkun.“ Vísað er í greinargerð(ir) eiganda vörumerkisins BUFF varðandi þau gögn sem hann lagði fram.

Í orðinu *áunnið* felst að eitthvað hafi upphaflega ekki verið til staðar. Í þessu máli hefur stofnunin ekki heimild til að fara (ítrekað) fram á það við eiganda merkisins að honum beri að sanna að vörumerkið BUFF hafi *öðlast áunnið sérkenni*. Eigandi vörumerkisins telur augljóst og hefur rökstutt með staðreyndum og gögnum að vörumerkið BUFF hefur aldrei glatað því sérkenni sem það sannanlega hafði og hefur enn í skilningi vörumerkjalaga fyrir allar vörur sem óskað er skráningar fyrir.

Stjórnvöld eiga að byggja ákvarðanir sínar á lögum. Samkvæmt margnefndri 2. mgr. 13. gr. vml. segir að þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til *allra aðstaðna* og þó *einkum* til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun fyrir umsóknardag.

Hugtakið „áunnið sérkenni“ er ekki að finna í 2. mgr. 13. gr. vml. Í hinni áfrýjuðu ákvörðun dags. 5. október 2021 segir um framlögð gögn:

Að því er varðar þau gögn er sýna notkun merkisins og umfang sölu þá fellst Hugverkastofan á að þau sýna fram á notkun merkisins í atvinnustarfsemi.

Hugverkastofan hefur því staðfest að vörumerkið BUFF hefur verið notað hér á markaði sem vörumerki skv. framlögðum gögnum áfrýjanda. Sú notkun er eitt af því sem staðfestir sérkenni vörumerkisins BUFF.

Til hliðsjónar má nefna að Hugverkastofan metur stundum vörumerki sem hafa ekki í sér fólgið **upphaflegt** sérkenni miðað við þær vörur eða þjónustu sem ákveðin umsókn nær yfir. Þá er stundum vísað í langvarandi eða mikla notkun sem hefur áunnið vörumerki



(sem skorti sérkenni) tilskilið sérkenni. Eigendur slíkra merkja leggja þá fram tiltæk gögn í þeim tilgangi að sýna fram á áunnið sérkenni og leitast við að öðlast skráningu á þeirri forsendu.

Í því ljósi telur eigandi merkisins þörf á að ítreka að rökstuðningur stofnunarinnar þarf að vera atvikaþundinn þannig að ljóst sé að stjórnvald hafi tekið það einstaka mál sem um ræðir til sjálfstæðrar rökstuddrar úrlausnar.

Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vml. skal líta til *allra aðstæðna* eins og fyrr segir. Gögn þessa máls bera með sér að stofnunin var rækilega upplýst um skráningar og notkun á vörumerkinu BUFF erlendis og hér á landi, forsögu vörumerkisins BUFF o.fl. Eldri skráningar eiganda vörumerkisins hér á landi voru samþykktar án fyrirvara og vörumerkið hefur verið notað af eiganda þess á Íslandi fyrir allar þær vörur sem synjun nær til.

#### 4. Stjórnsýslulög

Í erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2022 segir ennfremur:

Hugverkastofan áréttar í upphafi að þrátt fyrir tilvísanir áfrýjanda til *úrskurðar* Hugverkastofunnar í málinu þá er um *ákvörðun* að ræða, þ.e. synjun á umsókn um skráningu merkis.

Ekki er ljóst hvaða erindi þessi ábending á í þetta mál en skv. 63. gr. vml. geta aðilar máls áfrýjað „*ákvörðunum og úrskurðum*“ til áfrýjunarnefndar.

Óljóst er hvers vegna stofnunin hefur lagt svo mikla áherslu á að horfa ítrekað framhjá rökum og upplýsingum áfrýjanda þegar hagsmunir hans vegna vörumerkjaréttar eru svo miklir sem raun ber vitni. Spurningar vakna ennfremur um ástæður að baki mikilli fyrirhöfn og tíma sem stofnunin hefur varið í viðleitni til að vinna gegn eignarrétti áfrýjanda. Ítrekað er að viðbrögð stofnunarinnar (á öllum stigum) minna frekar á málflutning hagsmunaaðila en rökstuðning stjórnvalds til stuðnings alvarlegri og íþyngjandi ákvörðun. Áfrýjandi hefur hinsvegar bersýnilega mikla hagsmuni af því að vörumerkjaréttur hans sem byggir meðal annars á eldri skráningum og notkun verði virtur.

Áfrýjandi telur að meðalhófsregla stjórnsýslulaga, vörumerkjalög og stjórnarskrárvarinn eignarréttur hafi átt að leiða til birtingar vörumerkisins BUFF, sbr. nánar greinargerðir sem áfrýjandi lagði fram við meðferð málsins og hjá áfrýjunarnefnd.

Í erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2022 er tekið orðrétt upp orðalag úr greinargerð með stjórnsýslulögum og strikað undir tilgreindar setningar. Af samhenginu má ráða að umræddar leturbreytingar eigi (í bókstaflegri merkingu) að undirstrika að málsmeðferð stofnunarinnar hafi í einu og öllu byggt á stjórnsýslulögum en gögn málsins bera það ekki með sér.

Í fyrrnefndu riti eftir Pál Hreinsson segir um skyldu stjórnvalda til að rökstyðja ákvarðanir sínar á bls. 263:



Þegar stjórnvöld eiga í verulegum vanda við að rökstyðja ákvarðanir sínar er því eðlilegt að grunsemdir vakni um það hvort yfirleitt hafi verið málefnalega staðið að verki við töku ákvörðunarinnar.

Áfrýjandi ítrekar gerðar kröfur.

Virðingarfyllst,  
f.h. áfrýjanda,

  
Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Meðfylgjandi eru eftirtalin skjöl:

1. Svavar Sigmundsson (ritstj.). (2012). *Íslensk samheitaorðabók*. (3. útgáfa, bls. XIII og 84). Styrktarsjóður Þórbergs Þórðarsonar og Margrétar Jónsdóttur: Forlagið
2. Matthías Magnússon (ritstj.). *Orðabók Aldamóta (ordabok.is), íslensk-ensk*. Sótt af <https://snara.is> 9. október 2019
3. Matthías Magnússon (ritstj.). *Orðabók Aldamóta (ordabok.is), íslensk-ensk*. Sótt af <https://snara.is> 4. janúar 2021
4. Matthías Magnússon (ritstj.). *Orðabók Aldamóta (ordabok.is), íslensk-ensk*. Sótt af <https://snara.is> 4. nóvember 2022
5. Mördur Árnason (ritstj.). (2010). *Íslensk orðabók. Óstytt útgáfa*. (5. útgáfa, bls. 125). Forlagið
6. Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir (ritstj.). *Íslensk nútímamálsorðabók*. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Sótt 21. nóvember 2022, <https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/50792>
7. Þórdís Úlfarsdóttir (aðalritstj.). *ISLEX-orðabókin*. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Sótt 22. nóvember 2022, <https://islex.arnastofnun.is/is/ord/50792/tungumal/DA>
8. Afrit af samskiptum Hugverkastofunnar og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 13. september 2022 - 15. september 2022