

Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 12/2019
10. september 2019

Þann 26. júní 2018 lagði Lex ehf. f.h. Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins



LJÓSLEIÐARINN

nr. V0109461. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2018 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 38 Fjarskipti.

Með erindi, dags. 12. október 2018, andmælti LMB Mandat lögmannsstofa f.h Símans hf. skráningu merkisins. Andmælin byggja á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Til vara er þess krafist að orðhluti merkisins, LJÓSLEIÐARINN, verði undanskilinn vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Hugverkastofunnar¹, dags. 3. júní 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Í 2. gr. vml. kemur fram að meginhlutverk vörumerkja sé að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra og samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. eru sömu viðmið sett fram sem grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis. Þá segir jafnframt í ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. að merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja hafa nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum segir m.a. um ákvæði 13. gr. laganna að krafa um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallast á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar því að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar því að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Þessi sjónarmið beri að hafa í huga þegar meta skuli hvort merki sé hæft til skráningar. Þá geti smávægilegar

¹ Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan.



breytingar á lýsandi orði yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Jafnframt segir að þegar meta skuli sérkenni merkis sé nauðsynlegt að skilja á milli einstakra orða og merkja sem samanstanda af orði og mynd. Oft geti tiltekið orð, sem ekki telst búa yfir nægjanlegu sérkenni, verið talið uppfylla skilyrði ákvæðisins ef það er ritað á sérstakan hátt eða með einhvers konar stílfærslu.



Andmælandi byggir andmæli sín á því að merkið nr. V0109461, sem skráð er fyrir *fjarskipti* í flokki 38, skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., þar sem það lýsi umræddri þjónustu. Að mati andmælanda eru með skráningu merkisins lagðar hömlur á notkun hugtaksins *Ljósleiðari* og eiganda veitt óeðlilegt forskot til að auglýsa þjónustu sína á fjarskiptamarkaði. Samkeppnisaðilum er því gert erfitt um vik að auglýsa sína þjónustu án þess að eiga það á hættu að eigandi geri athugasemdir við slíkt á grundvelli 1. mgr. 4. gr. vml.

Orðið *Ljósleiðari* merkir samkvæmt Snöru veforðasafni m.a. *þráður úr glæru efni sem flytur gögn í formi ljósmerkja, notaður í fjarskiptum í stað rafmagnsleiðslu, t.d. fyrir tölvunet og flutning sjónvarpsefnis, ljósþráður*. Aðilar málsins eru sammála um það að orðið verði að telja lýsandi fyrir umrædda þjónustu, þ.e. *fjarskipti* í flokki 38 og skorti því eitt og sér sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Í máli þessu reynir þó ekki á mat á sérkenni orðmerkisins LJÓSLEIÐARINN, heldur fer mat á sérkenni fyrst og fremst fram með hliðsjón af heildarmynd merkisins. Andmælandi bendir á að eigandi hafi ekki gert athugasemdir við notkun annarra á orðinu *Ljósleiðari* og ekki haldið því fram að merkið veiti honum einkarétt til notkunar á umræddu orði.

Hið andmæлта merki er orð- og myndmerki. Eins og eigandi tekur fram samanstendur merkið af orðhlutanum LJÓSLEIÐARINN, sem er stílfært orð í sérstakri leturgerð og ritað með hástöfum og áberandi myndhluta í bláum, fjólubláum og bleikum lit. Myndhlutinn er í formi teikninga sem mynda hring sem þó er óreglulegur, þar sem hann er opinn á þremur stöðum.

Eins og að framan greinir segir m.a. um 13. gr. vml. í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga að þegar meta skuli sérkenni merkis sé nauðsynlegt að skilja á milli einstakra orða og merkja sem samanstanda af orði og mynd. Oft getur tiltekið orð, sem ekki telst búa yfir nægjanlegu sérkenni, verið talið uppfylla skilyrði ákvæðisins ef það er ritað á sérstakan hátt eða með einhvers konar stílfærslu. Það er mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkisins feli í sér nægjanlega stílfærslu til að merkið teljist skráningarhæft í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Myndhlutinn er stór miðað við orðhlutann, sérkennilegur og til þess fallinn að greina þjónustu eiganda frá þjónustu annarra. Einkaréttur eiganda nær því til heildarmyndarinnar sem slíkrar og afmarkast verndin við það. Merkið er því ekki talið takmarka möguleika annarra til markaðssetningar á þjónustu sinni eða veita eiganda óeðlilegt forskot í samkeppni á markaði eins og andmælandi heldur fram, enda hafi engin gögn sem það styðja verið lögð fram í málinu.

Af gefnu tilefni skal á það bent að lög nr. 45/1997 um vörumerki eru í samræmi við þær skyldur sem Ísland hefur tekið á sig skv. EES samningnum. Íslensk vörumerkjalög hafa verið aðlöguð tilskipunum 89/104/EBE og 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Andmælandi vísar í málalíbúnaði sínum til tilskipunar 2008/95/EB, sem og laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið og telur vörumerkið



LJÓSLEIÐARINN

ekki uppfylla skilyrði ákvæða 3(1)(b) (skortur á sérkenni) og 3(1)(c) (lýsandi) tilskipunarinnar. Hugverkastofan bendir á að ákvæði 13. gr. vml. er að efni til samhljóða 3. gr. tilskipunarinnar. Sömu sjónarmið eiga því við þegar skráningarhæfi er metið, hvort sem 13. gr. vml. eða 3. gr. tilskipunarinnar er höfð til hliðsjónar við matið.

Þá vísar andmælandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 15/2005 (SAFE FORMULA), sem og dóms Héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. október 2017 í máli nr. E-836/2016 (TÍMAFLAKK) og dóms Evrópudómstólsins frá 23. október 2003 í máli nr. C-191/01 (DOUBLEMINT) máli sínu til stuðnings. Hugverkastofan telur þessi mál ekki sambærileg því máli sem nú er til meðferðar í ljósi þess að þau varða öll orðmerki, en hið andmælt merki er orð- og myndmerki. Niðurstaða í framangreindum málum hefur því ekki fordæmisgildi hér.

Máli sínu til stuðnings fer eigandi yfir umfangsmikla notkun sína á merkinu með vísan til 2. mgr. 13. gr. vml. og leggur fram fjölda gagna. Með vísan til heildarmyndar merkisins, sbr. framangreint, kemur sú notkun ekki til frekari skoðunar. Þá telur stofnunin ekki þörf á að útlista notkun eiganda á öðru vörumerki í hans eigu,



LJÓSLEIÐARINN

skráning nr. 983/2008, sem eigandi vísar til, en umrætt merki er jafnframt stílfært orð- og myndmerki sem skráð var árið 2008.

Að lokum krefst andmælandi til vara að orðhluti merkisins, LJÓSLEIÐARINN, verði undanskilinn vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga. Ákvæði 2. mgr. 15. gr. vml. kveður á um að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Að mati Hugverkastofunnar er vernd merkisins afmörkuð við heildarmynd þess eins og að framan greinir og því ekki ástæða til að ætla að vafi leiki á því hversu víðtækur réttur eiganda er. Þá tekur 1. mgr. 15. gr. vml. jafnframt af allan vafa um að réttur til skráðs vörumerkis nái ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn hluta merkis vernd skv. 2. mgr. 15. gr. vml. á því einungis við í undantekningartilvikum.



LJÓSLEIÐARINN

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að merkið nr. V0109461 uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé skráningarhæft. Þá er í ljósi stílfærslu merkisins ekki ástæða til, að mati stofnunarinnar, að undanskilja orðhluta merkisins vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., þar sem ekki leikur vafi á hve víðtækur vörumerkjaréttur eiganda er. Andmæli gegn skráning merkisins eru því ekki tekin til greina.



Úrskurðarorð



Skráning merkisins

nr. V0109461 skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.