

Ár 2016, miðvikudaginn 16. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 1/2015:

**Sigurjónsson & Thor ehf.  
f.h. B. Braun Melsungen AG,  
Þýskalandi  
gegn  
Einkaleyfastofunni  
vegna  
ákvörðunar frá 12. nóvember 2014  
um að hafna skráningu  
á vörumerkinu  
SHARING EXPERTISE,  
sbr. alþjóðleg skráning nr.  
1134539.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 8. janúar 2015, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 12. nóvember 2014, um að hafna beiðni um skráningu vörumerkisins SHARING EXPERTISE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1134539. Þess var krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið.

*Málavextir:*

I.

Með tilkynningu Alþjóðahugverkaréttarstofnunarinnar (WIPO), dags. 15. nóvember 2012, var óskað eftir yfirfærslu alþjóðlegrar skráningar nr. 1134539, SHARING EXPERTISE (orðmerki), til Íslands. Óskað var eftir því að merkið yrði skráð til að auðkenna tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 2, 3, 4, 5, 10 og 44<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vörulistinn er á ensku og er birtur í fylgiskjali við úrskurð þennan.

Í bréfi ELS til WIPO, dags. 11. febrúar 2013, kom fram að vörumerkið fengist ekki skráð hér á landi þar sem það væri ekki til þess fallið að greina vöru eins aðila frá vörum annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Bent var á að merki, sem einungis eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfi til kynna tegund, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða það hvenær vara hefði verið framleidd, gæti ekki verið talið hafa til að bera nægjanlegt aðgreiningarhæfi. Hið sama ætti við um tákni eða orðasamsetningu sem væri algengt í viðskiptum eða væri notað í daglegu máli.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 28. ágúst 2013, var þess krafist að vörumerkið SHARING EXPERTISE yrði auglýst til andmæla og var bent á að merkið væri skráð hjá Evrópsku skráningarstofunni (OHIM) og í Þýskalandi og Ástralíu. Umboðsmaðurinn kvaðst ekki skilja hvernig ELS tengdi orðasambandið við 13. gr. vml. og benti á tilskipun 95/2008 EC frá 22. október 2008 þar sem kveðið væri á um að óheimilt væri að skrá merki sem skorti aðgreiningarhæfi (grein 3(1)(b)) og merki sem teldust lýsandi (grein 3(1)(c)). Áréttaði hann að hvoru tveggja rúmaðist innan 13. gr. vml. og hélt því fram að það væri mikilvægt fyrir áfrýjanda að vita á hverju synjun um skráningu byggðist svo hann gæti brugðist á fullnægjandi hátt við henni. Umboðsmaður áfrýjanda taldi ekki ljóst á hvaða forsendum synjun um skráningu byggðist og fullyrti að það væri ekki eðlileg framsetning eða orðanotkun að nota orðin SHARING EXPERTISE til að auðkenna þær vörur/þjónustu sem tilgreindar væru í umsókn. Vísað var til dæmis úr framkvæmd, þ.e. SHARING SMILES sem hefði fengist skráð til að auðkenna vörur í flokki 29 og 30. Umboðsmaður áfrýjanda taldi orðasambandið ekki lýsandi fyrir þær fjölmörgu vörur/þjónustu sem það ætti að auðkenna og að neytendur myndu skilja það sem vörumerki. Því næst var vísað til dæmis úr norski framkvæmd og bent á að auðvelt væri að muna orðasambandið SHARING EXPERTISE sem væri sérkennilegt hugtak. Þá benti hann á að viðurkennt væri að vörumerki væru skráningarhæf þótt þau væru vísbendandi (e. suggestive). Umboðsmaður áfrýjanda rakti því næst þær vörur og þjónustu sem merki áfrýjanda væri ætlað að auðkenna hér á landi og benti á að um væri að ræða tvö orð sem bæri að meta sem heild. Þá vísaði hann til þess að nafnorðið „share” táknaði t.a.m. eftirfarandi skv. Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi: Hluti, skammtur; hlutur, hlutabréf; deila jafnt eða að eiga hlutdeild. Sagnorðið „share” væri hins vegar þýtt sem það að skipta með sér eða deila, þ.m.t. deila með öðrum eða taka þátt í. Þá var bent á að nafnorðið „expertise” væri þýtt sem sérfræðipækking eða –kunnátta eða rækileg álitserð sérfræðings. Þá sagði orðrétt:

Orðið SHARE (í hvaða mynd sem er) er skráningarhæft fyrir þær vörur og þjónustu sem hér hafa verið nefndar og það sama á við um orðið EXPERT eða EXPERTISE sbr. t.d. alþjóðleg skráning nr. 761542 EXPERT FINISH fyrir vörur í 3. flokki.

Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram að í stjórnslurétti þyrfti að gera meiri kröfur til rökstuðnings fyrir stjórnvaldsákvörðun eftir því sem hún væri mótdrægari aðila máls og taldi hann túlkun ELS á 13. gr. vml. vera of þrönga í þessu tilviki. Þá kvað hann mikilvægt að túlkun á því hvort vörumerki teldist skráningarhæft hér á landi, m.t.t. sérkennis þess, væri samræmd við það hvernig sama atriði væri túlkað í evrópurétti. Vísaði hann til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004 (SILK ESSENTIALS). Þess var að lokum krafist að merkið yrði samþykkt til skráningar og auglýst til andmæla.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 29. október 2015, var tilvísun til l. mgr. 13. gr. vml. ítrekuð og bent á að tilgangur 13. gr. vml. væri tvíþættur. Tilgangur þess væri annars vegar að koma í veg fyrir að einstakir aðilar helguðu sér merki sem gætu takmarkað rétt annarra til þess að lýsa almennt vöru/þjónustu sinni og hins vegar að koma í veg fyrir að merki sem hefði ekki nægjanlegt sérkenni til að bera fengist skráð og væri þá ekki unnt að sérgreina vöru/þjónustu í huga almennings. Þá sagði orðrétt:

Um er að ræða orðmerkið SHARING EXPERTISE sem óskast skráð fyrir 2, 4, 5, 10 og 44. Samkvæmt *Snöru-vefbókasafni* merkir orðið *sharing* m.a. *deiling* og *expertise* merkir m.a. *sérfræðipækking*, *sérfræðikunnátta*. Unnt er að útleggja orðasambandið SHARING EXPERTISE sem m.a. *deiling* *sérfræðikunnátta*. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðasambandið skorti sérkenni fyrir þær vörur og þá þjónustu sem það óskast skráð fyrir ásamt því að vera lýsandi fyrir eiginleika og gæði varanna og þjónustunnar. Orðasambandið sé til þess fallið að neytendur telji að baki vörunum/þjónustunni búi sérfræðipækking sem verið sé að koma áfram, deila. Þá telur stofnunin það vera takmarkandi fyrir aðra ef einum aðila er veittur einkaréttur til orðasambandsins til að nota við lýsingu á vörum sínum og þjónustu.

ELS kvaðst meta orðasambandið heildstætt og að hún gerði ekki strangari kröfur til vígorða en þær sem l. mgr. 13. gr. vml. mælti fyrir um. Þá kom fram að stofnunin teldi að orðið „share” notað með öðru lýsandi orði gæti verið lýsandi fyrir t.d. eiginleika vöru/þjónustu. Að lokum kvaðst stofnunin ekki fallast á að merki áfrýjanda væri vísbendandi og synjaði um skráningu þess.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 13. júní 2014, var þess enn krafist að vörumerkið SHARING EXPERTISE fengist skráð og ítrekað að orðasambandið væri ekki eðlileg framsetning eða orðnotkun til að auðkenna umræddar vörur/þjónustu. Umboðsmaðurinn tilgreindi nokkur skráð vörumerki hér á landi sem fælu í sér orðið „share” og fullyrti hann að ekki hefði komið fram á hvaða forsendum vörumerkið ætti að teljast lýsandi. Vísað var til dóms Evrópudómstólsins í

málinu CELLTECH<sup>2</sup> og kvað umboðsmaðurinn að ELS þyrfti að rökstyðja af nákvæmni hvers vegna merkið skorti sérkenni. Þá var því haldið fram að hvorki hefði komið fram að orðið „share” væri lýsandi m.t.t. víðtæks vöru- og þjónustulista umsóknarinnar né að rökstutt hefði verið hvers vegna orðið EXPERTISE teldist lýsandi fyrir þær vörur/þjónustu sem merkið ætti að auðkenna. Því næst var vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 1/2013 (CAFFE VERONA), þ.e. til umfjöllunar í tengslum við orðin „sem eingöngu” í 1. mgr. 13. gr. vml. Umboðsmaðurinn kvað þau leiða til þess að skilyrðum 13. gr. vml. teldist fullnægt í tengslum við orðmerki, sem fela í sér fleiri en einn þátt, þar sem einn eða fleiri þeirra uppfylla kröfuna um sérkenni. Jafnframt var vísað til fræðirita og því haldið fram að orðið SHARING væri ekki lýsandi og því rétt að ELS endurskoðaði fyrirbyggjandi rökstuðning. Að lokum kom fram að rökstuðningur stofnunarinnar þyrfti að vera atviksbundinn og að orðasambandið bæri að meta í heild. Vísað var til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 8/2012 (RUSSIAN STANDARD) og þess svo krafist að merkið yrði samþykkt til skráningar.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 12. nóvember 2014, voru fyrri röksemdir ítrekaðar þ.m.t. um að orðið share ásamt öðru lýsandi orði gæti leitt til þess að orðasambandið fullnægði ekki skilyrðum um sérkenni en það væri metið í hverju tilviki fyrir sig. ELS taldi heildarmynd vörumerkisins ekki fullnægja kröfunni um sérkenni. ELS benti á að skráningaryfirvöld hvers ríkis tækju sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja og ítrekaði að lokum að ekki væri fallist á skráningu á merki áfrýjanda.

## II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 8. janúar 2015, þar sem þess var krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið. Í bréfi hans til nefndarinnar, dags. 19. mars 2015, var vísað til áður fram kominna röksemda, þ.m.t. um skuldbindingar Íslands skv. samningnum um evrópska efnahagssvæðið. Einnig var vísað til norsks hæstaréttardóms og bent á að OHIM hefði talið að vörumerkið SHARING EXPERTISE uppfyllti kröfur reglugerðar um skráningu Evrópumerkja, sbr. áðurnefnda tilskipun um samræmingu löggjafar um vörumerki nr. 89/104/EBE (nú 95/2008/EC). Fullyrt var að við túlkun á 13. gr. vml. bæri að líta til 10. mgr. í

---

<sup>2</sup> C-273/05.

formála tilskipunarinnar en leiða mætti af henni að tilgangurinn með skráningu vörumerkja væri meðal annars að vörumerki gætu þjónað því hlutverki að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru/þjónustu. Einnig kom fram að Evrópudómstóllinn hefði lagt ríka áherslu á þetta hlutverk vörumerkja gagnvart neytendum. Vísað var til fyrri röksemda og þess krafist að vörumerkið yrði samþykkt til skráningar og eigandi þess nyti þannig sömu vörumerkjaverndar á Íslandi og í öðrum löndum þar sem merkið væri skráð þ.m.t. í Evrópusambandinu.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 13. nóvember 2015, kom fram að sjónarmið stofnunarinnar byggðust á 1. mgr. 13. gr. vml. og hafnaði hún því að ómálefnaleg sjónarmið hafi ráðið niðurstöðu í málinu. ELS vísaði til fyrri röksemda og ítrekaði þá ákvörðun sína að hafna skráningu á merki áfrýjanda.

*Niðurstaða.*

### III.

Í málinu er deilt um það hvort vörumerkið SHARING EXPERTISE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1134539, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 2, 3, 4, 5, 10 og 44, sé lýsandi og hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og uppfylla þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama gildir um merki sem byggja á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu lífi. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig og meta aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. gildir um enska tungu.



Í 1. mgr. 13. gr. vml. segir m.a. 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, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni.

Um er að ræða orðmerki sett saman úr ensku orðunum SHARING og EXPERTISE, sem þýða má sem *að deila sérfræðiþekkingu* eða *deiling sérfræðiþekkingar*. Að mati ELS skortir merkið sérkenni og aðgreiningarhæfi og er lýsandi fyrir þær vörur sem það óskast skráð fyrir. Þannig telur ELS orðasambandið til þess fallið að neytendur megi ætla að að baki vörunum eða þjónustunni, sem því er ætlað að auðkenna, búi sérfræðiþekking sem verið sé að deila. Að mati ELS væri það einnig takmarkandi fyrir aðra ef einum aðila væri veittur einkaréttur til orðasambandsins til að nota við lýsingu á vörum sínum og þjónustu.

Við mat á því hvort merkið sé lýsandi ber að líta til þess hvort líklegt sé að það verði notað sem *almenn lýsing* á viðkomandi þjónustu, hvort það feli í sér *hefðbundna orðnotkun* til að lýsa *ákveðnum eiginleikum* þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og *hversu mikilvægir slíkir eiginleikar* séu fyrir þjónustuna. Þótt orðin SHARING og EXPERTISE séu almenns eðlis og fallast megi á að hið umdeilda merki geti kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að vörunar og þjónustan sem því er ætlað að auðkenna sé þannig að unnt sé að deila henni og í henni felist ákveðin sérþekking verður hvorki talið að orðasambandið SHARING EXPERTISE feli í sér almenna lýsingu á þeim vörum eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vörunnar eða þjónustunnar. Þá verður ekki talið að orðasambandið SHARING EXPERTISE hafi að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þær vörur eða þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir. Þótt merkið geti mögulega talist vísbendandi fyrir einhverjar þær vörur eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir er það að mati áfrýjunarnefndar ekki lýsandi fyrir þær vörur né þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Þá verður ekki séð að merkið skorti sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Að mati nefndarinnar er það nægjanlega til þess fallið að sérgreina þær vörur og þjónustu sem því er ætlað að auðkenna í huga almennings þar sem það gefur ekki “eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum” til kynna þau atriði sem talin eru upp í ákvæðinu. Nefndin telur enn fremur að aðrir

sem bjóða sambærilegar vörur eða þjónustu hafi ekki þörf á að nota orðasambandið SHARING EXPERTISE til að auglýsa vörur sínar eða þjónustu.

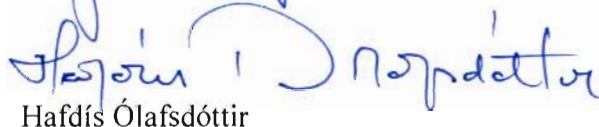
Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarisdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 12. nóvember 2014, um að hafna skráningu vörumerksins SHARING EXPERTISE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1134539, er hrundið.



Sigrún Brynja Einarisdóttir



Hafdís Ólafsdóttir



Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir

**Fylgiskjal. Vöru- og þjónustulisti alþjóðlegrar skráningar nr. 1134539.**

Class 02: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; spray coatings (paints) with anti-corrosive and lubricating properties for surgical instruments and other steel goods.

Class 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; liquid soaps, liquid soaps with disinfectant properties; articles for body and beauty-care; dentifrices; washing lotions for cosmetic purposes; antiperspirants (sweat inhibiting effect).

Class 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting; sprays with lubricating effect for surgical instruments and other steel objects.

Class 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; sanitary preparations for medical purposes; pharmaceutical preparations for enteral and parenteral nutrition and for pain therapy; dietetic preparations adapted for medical use; dietetic foodstuffs for medical purposes; food for babies; products for skin cleansing and care, and for skin protection, for medical purposes, in particular for the stoma and genital area; wound care preparations; plasters, materials for dressings; disinfecting preparations, disinfecting medicines and cleansing preparations with disinfectant properties (disinfectants); material for stopping teeth; hemostyptics (medicines for hemostasis); odour-inhibiting chemical preparations, namely products for neutralization of odour with bacterial origin.

Class 10: Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus, utensils and equipment; orthopedic articles; artificial limbs, eyes and teeth; suture materials, including needle and thread combinations; surgical and medical tissue adhesives, surgical implants (artificial material); bindings and bandages for orthopaedic purposes; vascular prostheses; orthopaedic apparatus; medical products for stoma care and incontinence, especially catheters, leg bags, urine bag, incontinence pessaries, bed urinals and absorbing pads; underlays for incontinent people; medical products for stoma care, especially stoma pouches, drainage bags and accessories (as far as included in this class) as well as medical products for stoma irrigation, conduction tubes, irrigation pumps and accessories (as far as included in this class).

Class 44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture or forestry services; outpatient and home nursing care for invalids.