



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 2/2023 25. ágúst 2023

Þann 15. apríl 2021 lagði Patice ehf., f.h. HongKong Sun Rise Trading Limited, Hong Kong, Kína inn umsóknir um skráningu vörumerkjanna **POWERWORKS** nr. V0121289 og POWERWORKS (orðmerki) nr. V0121290. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum 7, 9, 11 og 12. Merkin voru skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. október 2021, m.a. fyrir eftirtaldar vörur í flokki 7:

Flokkur 7: Air compressors; power operated blowers, namely axial flow blowers; chain saws, namely electric chain saws; lumbering saws [machines]; power operated cultivators and tillers, namely power-operated lawn and garden tillers; power-operated dethatchers; scarifiers; electricity generators; power operated hedge trimmers and electric hedge shears; machines for cleaning surfaces using high pressure water, namely pressure washers and high pressure washers; water spray guns; lawn mowers, namely robotic lawnmowers, walk behind lawn mowers and riding lawn mowers, both electric- and gas-powered lawn mowers; electronic controller for governing the electrical output of a battery during mowing operation, sold as an integral component of lawn mowers; engines and motors for the generation of electricity; snow blowers; snow throwers; power-operated sprayers; power-operated brush cutters; power-operated grass/weed trimmers, namely electric lawn trimmers; chippers [power lawn and garden tools]; powered gardening machines; vacuum cleaners, namely robotic vacuum cleaners, electric vacuum cleaners and cordless vacuum cleaners; vacuum cleaners for outdoor use; power operated tools, namely, lawn and garden edgers; power-operated lawn edgers and electric lawn edgers; power-operated tools namely power tools, ice augers, drilling machines, screwdrivers, impact wrenches, impact drivers, hammer drilling machines, rotary hammers, saws, multifunction saws, angle grinders, jig saws, reciprocating saws, screw drivers, circular saws.

Með erindum, dags. 15. desember 2021, andmælti GH Sigurgeirsson IP skráningu merkjanna f.h. POSITEC GROUP LIMITED, Kína. Andmælin byggðu á ruglingshættu á grundvelli 14. gr. og þá einkum 3. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) við merki andmælanda, WORX og POWER SHARE, sem eru skráð í ýmsum löndum og hafa verið notuð m.a. í Hong Kong frá því fyrir umsóknardag hinna andmæltu merkja. Andmælin tóku til allra tilgreindra vara í flokki 7.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Auk andmællanna bárust tvær greinargerðir frá hvorum málsaðila fyrir sig.¹ Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 22. ágúst 2022, var tilkynnt um að gagnaöflun væri lokið og að úrskurðað yrði í málunum á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Í ljósi þess að framangreindar skráningar eru í eigu sama aðila var málsaðilum tilkynnt að málin yrðu sameinuð og úrskurðað yrði í einu lagi um andmælin, sbr. 2. mgr. 31. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.). Ekki komu fram athugasemdir við þá málsmeðferð.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Niðurstaða

Umsókn lögð inn í vondri trú, sbr. 3. tl. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir á því að hin andmæltu merki hafi verið skráð andstætt 3. tl. 14. gr. vml. en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Ákvæði 3. tl. 14. gr. vml. felur í sér undantekningu frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er tekið fram í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 71/2020 um breytingar á lögum nr. 45/1997 að það eigi aðeins við í undantekningartilvikum. Því beri að skýra ákvæðið þröngt. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru og/eða þjónustu. Sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið og verið í vondri trú hvílir á þeim sem heldur því fram.

Evrópudómstóllinn hefur túlkað hugtakið vond trú í nokkrum málum, t.d. í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í þeim kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki fullnægi eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þurfi að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls.²

Áður en ákvæði 3. tl. 14. gr. verður tekið til nánari umfjöllunar þarf fyrst að skera úr um það hvort um sé að ræða merki sem séu eins eða næstum eins og hvort vörurnar sem merki málsaðila standa fyrir séu þær sömu eða sambærilegar.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

a) **WORX - POWERWORKS**

WORX Óskráð hér á landi	POWERWORKS V0121290 og POWERWORKS V0121289
Merki andmælanda	Merki eiganda

Mat á því hvort merkin eru eins eða næstum eins: Sjón-, hjóð- og merkingarlíking

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis er talinn veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dómur Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG.

² Mál nr. C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, 36. mgr.



Merki andmælanda er orðmerkið WORX en merki eiganda eru annars vegar orðmerkið POWERWORKS og hins vegar orð- og myndmerkið **POWERWORKS**. Stílfærsla þess síðara er með þeim hætti að stafirnir eru ritaðir með fylltum hástöfum með smáu uppbroti í bókstafnum -W- sem kemur tvisvar sinnum fyrir í merkinu. Seinna -W- skerst aðeins inn í R-ið sem kemur á undan.

Merki andmælanda, orðið WORX, finnst ekki í orðabók. Merki eiganda eru hins vegar samsett úr orðunum *power* og *works* sem hvort um sig hefur þekkta merkingu. Samkvæmt *Snöru veforðasafni* þýðir enska orðið *power* m.a. *afl, orka, styrkur*³ og orðið *works* m.a. *gangverk* eða *verkstæði*.⁴ Samsetta orðið POWERWORKS hefur hins vegar ekki þekkta merkingu. Í greinargerð andmælanda frá 16. febrúar 2022⁵ kemur fram að merki andmælanda WORX sé stílfærsla á framburði orðsins „works“. Því sé merkingarlíking til staðar á milli merkjanna, þrátt fyrir ólíkt upphaf þeirra.

Í vörumerkjarétti er það viðurkennt sjónarmið að almennt sé lögð áhersla á upphaf orða nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða.⁶ Að mati stofnunarinnar verður að telja að orðhlutinn *power* í merkjum eiganda sé veikari þáttur þeirra með vísan til þeirrar merkingar sem orðið hefur en þekkt er að orðið sé notað í tengslum við umræddar vörur í flokki 7, sbr. t.d. tilgreininguna *power operated tools* í vörulistum hinna andmæltu merkja.⁷ Telst sá orðhluti merkisins því vera veikari þáttur þess í ljósi þeirrar lýsandi merkingar sem orðið hefur.⁸ Þrátt fyrir að orðhlutinn *power* í merkjum eiganda sé talinn veikari þáttur þeirra telur Hugverkastofan ekki að um merkingarlíkingu sé að ræða, enda ekki unnt að ganga út frá því að neytendur muni upplifa orðið *worx* sem einhverskonar útfærslu á orðinu *works*.

Í áðurnefndri greinargerð andmælanda kemur einnig fram að þar sem merki andmælanda, WORX, sé stílfærsla á framburði orðsins *works* sé einnig augljós hljóð- og sjónlíking til staðar með merkjunum. Ljóst er varðandi merkið WORX og orðhlutann WORKS í merkjum eiganda að aðeins munar um endinguna, þ.e. bókstafinn X og bókstafina -KS. Að mati stofnunarinnar þá leiðir bókstafurinn -X í merki andmælanda, sem er bæði sterkur og áberandi bókstafur⁹, hins vegar til þess að heildarmynd orðhlutanna breytist töluvert¹⁰ þá einkum með tilliti til sjónlíkingar.

Þá er merki andmælanda, WORX, alls fjögurra bókstafa og eins atkvæðis orð á meðan merki eiganda, POWERWORKS, innihalda 10 bókstafi og þrjú atkvæði. Ljóst er að sameiginlegt með merki andmælanda og merkjum eiganda eru því einungis þrír bókstafir, þ.e. -WOR-. Að mati stofnunarinnar er um að ræða atriði sem dragur verulega úr líkindum á milli merkjanna með tilliti til sjón- og hljóðlíkingar.

Að mati stofnunarinnar verður að telja að ofangreind atriði séu til þess fallin að draga úr þeirri merkingar-, sjón- og hljóðlíkingu sem kann að vera með merkjunum. Að mati Hugverkastofunnar er því ekki um ruglingshættu að

³ Ensk-íslenska orðabókin, *Snara veforðasafn*, síðast sótt 24. ágúst 2023.

⁴ Orðabók Aldamóta (ordabok.is), ensk-íslensk, *Snara veforðasafn*, síðast sótt 23. ágúst 2023.

⁵ Greinargerð andmælanda er ranglega dagsett 16. febrúar 2021, um prentvillu er að ræða, greinargerðin barst Hugverkastofunni 16. febrúar 2022.

⁶ Sjá m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-112/03 (FLEX / FLEXI AIR) og dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 (SEROXAT / PAROXAT).

⁷ Orðið *power* kemur alls 15 sinnum fyrir í tilgreiningum í flokki 7 í vörulista hinna andmæltu merkja.

⁸ Enn fremur, til marks um það að orðhlutann POWER skuli telja lýsandi bendir Hugverkastofan á það að alls má finna 26 merki í vörumerkjaskrá sem innihalda orðið og eru skráð í flokki 7.

⁹ Bókstafurinn X er lítið notaður í íslensku máli og er hann því almennt talinn sterkur og áberandi í merkjum hvort sem hann er að finna í upphafi orðs eða aftar. Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2006 (INXX).

¹⁰ Þegar ruglingshætta er metin á milli merkja er það viðurkennt sjónarmið að lengd orða getur haft áhrif á það mat. Breyting á einum bókstaf í styttra orði getur oft leitt til þess að heildarmynd merkjanna breytist töluvert. Sjá m.a. úrskurð Einkaleyfastofunnar í máli nr. 3/2018 (HULU), bls. 9.



ræða með tilliti til heildarmyndar merkjanna WORX annars vegar og POWERWORKS (orðmerki) og **POWERWORKS** hins vegar.

b) POWER SHARE - POWERWORKS

POWER SHARE Óskráð hér á landi	POWERWORKS V0121290 og POWERWORKS V0121289
Merki andmælanda	Merki eiganda

Mat á því hvort merkin eru eins eða næstum eins: Sjón-, hljóð- og merkingarlíking

Merki andmælanda er orðmerkið POWER SHARE en merki eiganda eru orðmerkið POWERWORKS og orð- og myndmerkið **POWERWORKS**. Merki andmælanda samanstendur af tveimur orðum, POWER og SHARE. Um þýðingu orðsins *power* vísast til fyrri umfjöllunar. Samkvæmt *Snöru veforðasafni* þýðir enska orðið *share* m.a. *skerfur / (eignar)hlutur*¹¹ og hafa því báðir orðhlutar merkis andmælanda þekkta merkingu. Um merki eiganda vísast til fyrri umfjöllunar.

Í greinargerð andmælanda frá 16. febrúar 2022 er lögð áhersla á hið sameiginlega upphaf merkjanna, orðhlutann POWER, sem veldur því að fyrstu fimm bókstafir merkjanna eru þeir sömu og því líklegt að ruglast megi á merkjunum að mati andmælanda. Hugverkastofan telur merkingarlíkingu takmarkaða þrátt fyrir að orðhlutinn POWER sé sameiginlegur með merkjunum, en orðið *power* er fremur veikt m.t.t. til tilgreindra vara í flokki 7 líkt og áður greinir.¹² Þá eru ekki líkindi á milli seinni orða merkjanna, *share* og *works*, en orðhlutarnir búa báðir yfir þekktri og ólíkri merkingu sbr. fyrri umfjöllun.

Hvað hljóðlíkingu á milli merkjanna varðar þá bendir andmælandi á að fyrstu tvö atkvæði merkjanna eru þau sömu, vegna hins sameiginlega orðs *power*. Með hliðsjón af því að merkin byrja bæði á orðhlutanum POWER er að mati stofnunarinnar væg hljóð- og sjónlíking til staðar. Í þessu sambandi ber hins vegar að líta til þess að vegna lýsandi eiginleika orðhlutans flyst áherslan á aðra þætti merkjanna, orðhlutana SHARE og WORKS sem búa ekki yfir líkindum með tilliti til sjón- og hljóðlíkingar. Að mati Hugverkastofunnar er því ekki um ruglingshættu að ræða með tilliti til heildarmyndar merkjanna POWER SHARE (orðmerki) og **POWERWORKS** (orðmerki) og **POWERWORKS**.

Merkin notuð fyrir sömu eða sambærilegar vörur

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur. Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a.

¹¹ Ensk-íslenska orðabókin, *Snara veforðasafn*, síðast sótt 24. ágúst 2023.

¹² Hér er ítrekað að alls má finna 26 merki í vörumerkjaskrá sem innihalda orðið *power* og eru skráð í flokki 7.



til dóms undirréttar Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).¹³ Í vörumerkjarétti er það enn fremur viðurkennt sjónarmið að því líkari sem merki eru þeim mun vægari kröfur eru gerðar til líkinda vara og/eða þjónustu.

Skráningar merkja eiganda taka til ýmissa tækja í flokki 7, m.a. keðjusaga, háþrýstidæla, sláttuvéla og annarra rafknúinna garðverkfæra. Samkvæmt framlögðum gögnum andmælanda selur hann undir merkjum sínum hin ýmsu verkfæri, sláttuverkfæri og annan tengdan búnað. Hér ber t.d. að nefna fylgiskjal nr. 2, sem er afrit af skráningarskírteini bandarísku hugverkastofunnar fyrir merkið POWER SHARE fyrir ýmsar vörur í flokki 7, dags. 18. ágúst 2020 og fylgiskjal nr. 8, sem er afrit af skráningarskírteini hugverkastofunnar í Hong Kong fyrir merkið WORX fyrir ýmsar vörur í flokki 7, dags. 3. desember 2003. Að mati Hugverkastofunnar hefur andmælandi sýnt fram á að starfsemi aðila er sú sama eða svipuð og sömuleiðis dreifingarleiðir, sölustaðir og tilgangur tilgreindra vara í flokki 7. Merkin eru því að mati Hugverkastofunnar notuð fyrir sömu eða sambærilegar vörur. Þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar er það mat Hugverkastofunnar, með vísan til alls framangreinds, að heildarmynd merkjanna verði ekki talin það lík að ruglingshætta milli merkjanna sé til staðar með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Nánar um 3. tl. 14. gr. vml.

Fá fordæmi liggja fyrir varðandi túlkun á vondri trú í íslenskum vörumerkjarétti. Í raun er dómur Hæstaréttar nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA eina fordæmið um túlkun ákvæðisins þar sem vond trú taldist sönnuð. Lá þar til grundvallar m.a. að um sama merkið var að ræða, ólíkt niðurstöðu Hugverkastofunnar í máli þessu hvað ruglingshættu varðar. Þar lá einnig til grundvallar m.a. að um sömu þjónustu var að ræða; eigandi hins erlenda merkis hafði aflað því orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs áður en umsækjandi fékk vörumerkið skráð hér á landi; hann hafði fengið vörumerkið skráð í ýmsum öðrum löndum og notað það samfellt í mörg ár í rekstri.

Hugverkastofunni er ekki kunnugt um hvaða gögn lágu fyrir í málinu fyrir Hæstarétti en í dómnum var það m.a. talið styrkja niðurstöðuna að við samanburð á inngangstexta að matseðlum málsaðila um uppruna matargerðarinnar væri orðalagið sláandi líkt. Enn fremur kom fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

Þar sem stofnunin telur merki andmælanda annars vegar og merki eiganda hins vegar ekki uppfylla það skilyrði að vera *eins eða næstum eins* telur stofnunin ekki tilefni til að fjalla nánar um ákvæði 3. tl. 14. gr. vml.

Með vísan til alls framangreinds eru andmæli gegn skráningu merkjanna POWERWORKS (orðmerki) og **POWERWORKS** á grundvelli 3. tl. 14. gr. vml. ekki tekin til greina.

¹³ Sjónarmið sem fram hafa komið í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, t.d. mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6.



Úrskurðarorð

- a) Skráning merkisins POWERWORKS (orðmerki), nr. V0121290 skal halda gildi sínu fyrir allar vörur í flokki 7.
- b) Skráning merkisins **POWERWORKS**, nr. V0121289 skal halda gildi sínu fyrir allar vörur í flokki 7.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímisdóttir
Lögfræðingur

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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. desember 2021

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0121289, POWERWORKS, orð- og myndmerki

Til GH Sigurgeirssonar IP hefur leitað POSITEC GROUP LIMITED, LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, Hong Kong, Kína (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „Positec“), og falið undirritaðri að andmæla að hluta skráningu vörumerkis nr. V0121289 **POWERWORKS** (orð- og myndmerki) í eigu HongKong Sun Rise Trading Limited, Room 805, Wai Wah Commercial Centre, No.6 Wilmer Street Sheung Wan, Hong Kong, Kína, sbr. birtingu þann 15. október 2021 í októbertölublaði Hugverkatiðinda. Frestur til andmæla rennur því út í dag.

I.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“) um heimild til andmæla. Umbjóðandi okkar byggir andmælin á því að skráning hins andmæлта merkis skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. vörumerkjalaga, sérstaklega 3. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Vörumerkið **POWERWORKS** hefur verið skráð í ýmsum flokkum, þ.e. flokkum 7, 9, 11 og 12. Andmæli þessi beinast gegn öllum tilgreindum vörum í flokki 7, þ.e.:

Flokkur 7: Air compressors; power operated blowers, namely axial flow blowers; chain saws, namely electric chain saws; lumbering saws [machines]; power operated cultivators and tillers, namely power-operated lawn and garden tillers; power-operated dethatchers; scarifiers; electricity generators; power operated hedge trimmers and electric hedge shears; machines for cleaning surfaces using high pressure water, namely pressure washers and high pressure washers; water spray guns; lawn mowers, namely robotic lawnmowers, walk behind lawn mowers and riding lawn mowers, both electric- and gas-powered lawn mowers; electronic controller for governing the electrical output of a battery during mowing operation, sold as an integral component of lawn mowers; engines and motors for the generation of electricity; snow blowers; snow throwers; power-operated sprayers; power-operated brush cutters; power-operated grass/weed trimmers, namely electric lawn trimmers; chippers [power lawn and garden tools]; powered gardening machines; vacuum cleaners, namely robotic vacuum cleaners, electric vacuum cleaners and cordless vacuum cleaners; vacuum cleaners for outdoor use; power operated tools, namely, lawn and garden edgers; power-operated lawn

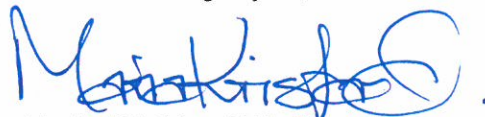
edgers and electric lawn edgers; power-operated tools namely power tools, ice augers, drilling machines, screwdrivers, impact wrenches, impact drivers, hammer drilling machines, rotary hammers, saws, multifunction saws, angle grinders, jig saws, reciprocating saws, screw drivers, circular saws.

Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkja, skráðra og óskráðra. Meðal vörumerkja í eigu umbjóðanda okkar eru vörumerkin **WORX** og **POWERSHARE**. Umrædd vörumerki hafa verið notað víða erlendis, auk þess sem þau eru skráð víða um heim, meðal annars sem ESB merki, í Bandaríkjunum og víða í Asíu. Með vísan til framangreinds telur umbjóðandi okkar að ruglingshætta sé til staðar á milli hins andmælt merkis og framangreindra vörumerkja í hans eigu, hvað varðar vörur í flokki 7, í skilningi ákvæðis 14. gr. vörumerkjalaga, sérstaklega 3. tl. 1. mgr. ákvæðisins.

II.

Umbjóðandi okkar óskar eftir frekari fresti til þess að leggja fram nánari rökstuðning vegna andmælanna, með vísan til 1. mgr. 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir lögmaður

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. desember 2021

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0121290, POWERWORKS, orðmerki

Til GH Sigurgeirssonar IP hefur leitað POSITEC GROUP LIMITED, LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, Hong Kong, Kína (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „Positec“), og falið undirritaðri að andmæla að hluta skráningu vörumerkis nr. V0121290 **POWERWORKS** (orðmerki) í eigu HongKong Sun Rise Trading Limited, Room 805, Wai Wah Commercial Centre, No.6 Wilmer Street Sheung Wan, Hong Kong, Kína, sbr. birtingu þann 15. október 2021 í októbertölublaði Hugverkátíðinda. Frestur til andmæla rennur því út í dag.

I.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjälög“) um heimild til andmæla. Umbjóðandi okkar byggir andmælin á því að skráning hins andmæлта merkis skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. vörumerkjälaga, sérstaklega 3. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Vörumerkið **POWERWORKS** hefur verið skráð í ýmsum flokkum, þ.e. flokkum 7, 9, 11 og 12. Andmæli þessi beinast gegn öllum tilgreindum vörum í flokki 7, þ.e.:

Flokkur 7: Air compressors; power operated blowers, namely axial flow blowers; chain saws, namely electric chain saws; lumbering saws [machines]; power operated cultivators and tillers, namely power-operated lawn and garden tillers; power-operated dethatchers; scarifiers; electricity generators; power operated hedge trimmers and electric hedge shears; machines for cleaning surfaces using high pressure water, namely pressure washers and high pressure washers; water spray guns; lawn mowers, namely robotic lawnmowers, walk behind lawn mowers and riding lawn mowers, both electric- and gas-powered lawn mowers; electronic controller for governing the electrical output of a battery during mowing operation, sold as an integral component of lawn mowers; engines and motors for the generation of electricity; snow blowers; snow throwers; power-operated sprayers; power-operated brush cutters; power-operated grass/weed trimmers, namely electric lawn trimmers; chippers [power lawn and garden tools]; powered gardening machines; vacuum cleaners, namely robotic vacuum cleaners, electric vacuum cleaners and cordless vacuum cleaners; vacuum cleaners for outdoor use; power operated tools, namely, lawn and garden edgers; power-operated lawn edgers and electric lawn edgers; power-operated tools namely power tools, ice augers, drilling machines, screwdrivers, impact wrenches, impact drivers, hammer drilling

machines, rotary hammers, saws, multifunction saws, angle grinders, jig saws, reciprocating saws, screw drivers, circular saws.

Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkja, skráðra og óskráðra. Meðal vörumerkja í eigu umbjóðanda okkar eru vörumerkin WORX og POWERSHARE. Umrædd vörumerki hafa verið notað víða erlendis, auk þess sem þau eru skráð víða um heim, meðal annars sem ESB merki, í Bandaríkjunum og víða í Asíu. Með vísan til framangreinds telur umbjóðandi okkar að ruglingshætta sé til staðar á milli hins andmæltá merkis og framangreindra vörumerkja í hans eigu, hvað varðar vörur í flokki 7, í skilningi ákvæðis 14. gr. vörumerkjalaga, sérstaklega 3. tl. 1. mgr. ákvæðisins.

II.

Umbjóðandi okkar óskar eftir frekari fresti til þess að leggja fram nánari rökstuðning vegna andmælanna, með vísan til 1. mgr. 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020

Virðingarfyllst,



María Kristjánsdóttir lögmaður

Hugverkastofan

Engjategi 3

105 Reykjavík

Svar við andmælum gegn skráningu vörumerkjanna **POWERWORKS** nr. V0121289 og POWERWORKS nr. V0121290 í flokki 7

Tilvísanir Hugverkastofu: 202112-13162, 4.3. og 202112-13163, 4.3.

Okkar tilvísun: V-12096- 18524

Frestur: 17. febrúar 2022

Komið þið sæl,

Reykjavík, 06.01.2022

Vísað er til tölvupósta Hugverkastofunnar, dags 17.12.2021 þar sem okkur var tilkynnt um andmæli gegn ofangreindum skráningum og tilheyrandi andmælabréfa, dagsettra 15.12.2021. Í bréfunum andmælir POSITEC GROUP LIMITED, Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East. Hong Kong, Kína, skráningu vörumerkjanna **POWERWORKS** nr. V0121289 og POWERWORKS nr. V0121290, vegna ætlaðar ruglingshættu við vörumerkin WORX og POWERSHARE í eigu þeirra.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar förum við fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning vörumerkjanna POWERWORKS (orð- og myndmerki) nr. V0121289 og POWERWORKS (orðmerki) nr. V0121290, haldi gildi sínu að fullu.

Andmælin beinast gegn öllum tilgreindum vörum í flokki 7. Andmælandi vísar til 3. töluliðar 14 greinar vörumerkjalaganna þar sem vísað er meðal annars til skráningar í vondri trú.

HongKong Sun Rise Trading Limited, eigandi vörumerkjanna **POWERWORKS** nr. V0121289 og POWERWORKS nr. V0121290 hafnar því að alfarið að hann hafi verið í vondri trú þegar hann sótti um skráningu merkjanna á Íslandi og leggur áherslu á að umsóknir hans um

skráningu á vörumerkjunum hafi verið fullu samræmi við lög og reglur. Enda er vert að geta þess að vörumerki andmælanda sem vísað er til, þ.e. WORX og POWERSHARE, eru ekki skráð á Íslandi.

Þegar litið er til líkinda með umræddum vörumerkjum má auðveldlega sjá að á þeim er töliverður munur:

POWERWORKS	WORX
POWERWORKS	POWERSHARE

POWERWORKS vörumerkin og merkið WORX, hafa einungis þrjá bókstafi sameiginlega (-WOR-) og upphaf merkjanna er augljólega mjög ólíkt.

Merkin POWERWORKS og POWERSHARE eru vissulega líkari, þar sem fyrri helmingur orðmerkjanna er eins, en á móti kemur að seinni hlutinn er gerólíkur, sem verður til þess að merking orðanna er töluvert ólík. Þ.e. annars vegar orkuverk eða orkugangverk (POWERWORKS) og hins vegar orkudeiling eða orkusamnýting (POWERSHARE).

Orð og myndmerkið **POWERWORKS** nr. V0121289 eykur svo enn á aðgreininguna.

Erfitt að leggja mat á vörulíkingu með merkjunum, þar sem andmælandi vísar aðeins til „fjölda skráninga“ erlendis. Það breytir þó ekki því mati okkar að merkin séu nægjanlega ólík að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi.

Í ljósi þessa förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að andmælin verði ekki tekin til greina og skráning vörumerkjanna **POWERWORKS** nr. V0121289 og POWERWORKS nr. V0121290

haldi gildi sínu.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning eða leggja fram gögn á síðari stigum ef tilefni gefst til.

Virðingarfyllst,

Patice ehf.

A handwritten signature in cursive script, reading "Harpa Jónsdóttir".

Harpa Jónsdóttir

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. febrúar 2021
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202112-13162, 4.3

Varðar: Andmæli gegn skráningu á vörumerki nr. V0121289, POWERWORKS, orð- og myndmerki

Til GH Sigurgeirssonar IP hefur leitað POSITEC GROUP LIMITED, LEVEL 54, HOPEWELL ENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, Hong Kong, Kína (hér eftir vísað til sem umbjóðanda okkar eða „Positec“), og falið undirritaðri að andmæla að hluta skráningu vörumerkis nr. V0121289 **POWERWORKS** (orðmerki) í eigu HongKong Sun Rise Trading Limited, Room 805, Wai Wah Commercial Centre, No.6 Wilmer Street Sheung Wan, Hong Kong, sbr. birtingu þann 15. október 2021 í októbertölublaði Hugverkatíðinda.

Þann 15. desember 2021 andmælti umbjóðandi okkar framangreindri skráningu en óskaði jafnframt eftir fresti til að leggja fram nánari rökstuðning vegna andmælanna. Eftirfarandi er nánari rökstuðningur umbjóðanda okkar fyrir andmælum sínum.

I.

Eins og fram kemur í fyrra erindi byggir umbjóðandi okkar á því að skráning hins andmæltá merkis skapi ruglingshættu við vörumerki í eigu umbjóðanda okkar, og vísar í því efni til 14. gr. laga nr. 45/1997 (hér eftir „**vörumerkjalög**“), sér í lagi til 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Ákvæðið áskilur að ekki skuli skrá merki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Segja má að í ákvæðinu felist tveir lykilþættir. Annars vegar þarf að vera ruglingshætta milli merkja, en hins vegar þarf umsækjandi merkis að vera í vondri trú við skráningu og notkun merkis síns.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Mat að þessu leyti er heildstætt og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342-/97 , en þar segir í 19. mgr.:

„That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.“

Mati á merkjalíkingu má skipta í tvennt, annars vegar skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og hins vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig haft þýðingu.

Öfugt við til dæmis 1. tölul. 3. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, gerir 3. tölul. 3. mgr. 14. gr. laganna ekki áskilnað um tiltekið skráð vörumerki, en eins og fram kom í erindi umbjóðanda okkar frá 15. desember 2021 á hann hið minnsta tvö vörumerki sem telja má að verði auðveldlega ruglað við hið andmælt merki.

Í fyrsta lagi er að nefna merki umbjóðanda okkar **POWER SHARE**.¹ Um er að ræða merki sem samanstendur af tveimur orðum, POWER og SHARE. Þannig eru fyrstu fimm stafir merkisins hinir nákvæmlega sömu og í hinu andmæltu orðmerki, en til þess er sérstaklega að líta að í framkvæmd hefur fyrsti hluti orðs hefur verið talinn veita merkjum sérstaka sérstöðu.² Í ljósi þess að allur fyrsti hluti hins andmælt merkis er sá sami og fyrri hluti merkis umbjóðanda okkar skapar það hinu andmæltu merki ekki sérstöðu og veldur því að sérstaklega líklegt þykir að ruglast megi á merkinu og merki umbjóðanda okkar.

Ef litið er til hljóðlíkingar milli merkjanna tveggja má benda á framburð merkis umbjóðanda okkar; „pá-er-sjer“, og hins andmælt merkis; „pá-er-vörx“. Líkindi merkjanna koma sérstaklega skýrt fram þegar framburðurinn er borinn saman en þannig eru tvö fyrstu atkvæði beggja merkja þau nákvæmlega sömu. Þrátt fyrir að síðasta atkvæði orðanna tveggja sé ekki hinn sami er það eftir sem áður víkjandi hluti hins andmælt merkis og þar af leiðandi ekki sá hluti merkisins sem er til þess fallin að skapa því sérstöðu.

Þrátt fyrir að hið andmælt merki sé stílfærð útgáfa orðsins Powerworks er stílfærslan afar takmörkuð og leturgerðin sem það er skrifað í svo almennt að stílfærslan verður ekki talin skapa merkinu sérstaka sérstöðu. Þegar hinu andmæltu merki og merki umbjóðanda okkar POWER SHARE er stillt saman er að mati umbjóðanda okkar ljóst að augljós merkjalíking, og þar með ruglingshætta, er milli merkjanna.

¹ Sjá nánar fylgiskjöl nr. 1-9.

² Sjá um þetta atriði Hrd. 228/2001 (Seroxat/Paroxat) og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 1/2016 (TISTELTO/STELTO) og máli nr. 2/1999 (SPIRIT/ESPRIT).

Í öðru lagi er má nefna merki umbjóðanda okkar **WORX**.³ Í þessu tilviki er um að ræða merki sem samanstendur af orðinu worx, sem er stílfærsla á framburði orðsins „works“. Þannig er merkingarlíking merkisins hin sama og orðsins „works“. Ljóst er að síðari hluti hins andmæltar merkis samanstendur af orðinu works, og er sá hluti er borinn saman við merki umbjóðanda okkar er augljóst að bæði sjón- og hljóðlíking er til staðar. Þó að fyrri hluti hins andmæltar merkis aðgreini merkið vissulega að einhverju leyti frá merkinu WORX er í þessu efni einnig til þess að líta að umbjóðandi minn telur umsækjanda hafa verið í vöndri trú við umsókn sína.

Eins og greint er í nefndu erindi frá 15. desember 2021 snúa andmæli umbjóðandi okkar að öllum tilgreindum vörum í flokki 7 í tilviki hins andmæltar merkis. Framangreind merki umbjóðanda okkar, POWERSHARE og WORKS hafa auðkennt vörur í umræddum flokki víða um heim og því er augljós vörulíking milli nefndra merkja og hins andmæltar merkis.

Að öllu framangreindu virtu verður því að teljast ljóst að augljós ruglingshætta sé á milli hins andmæltar merkis og merkja umbjóðanda okkar.

II.

Hvað *vonda trú* varðar er til þess að líta að héraendis er ekki víðfeðmri dómaframkvæmd til að dreifa er lýtur að skilyrðum 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Þó má líta til dóms Hæstaréttar í máli nr. 97/2016, hvar inntak skilyrðisins um vonda trú er skýrt að einhverju marki. Þar nefnir Hæstiréttur t.a.m. að líta verði til „*beirrar víðtæku lagalegu verndar sem [andmælandi] hafði aflað vörumerki sínu*“ og að við mat á skilyrðinu um vonda trú geti ekki skipt máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu merkis hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaði eða hagnast fjárhagslega á því.

Þá er einnig til þess að líta sem segir í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki, þar sem segir um vonda trú að samkvæmt stefnumarkandi dómum Evrópuþingsmálsins verði að fara fram heildarmat á atvikum í hverju tilviki fyrir sig.

Ljóst er að framangreind vörumerki umbj. okkar hafa notið vinsælda um heim allan, og hefur umbjóðandi okkar aflað þeim víðtæka vernd víða um heim. Þannig sýna meðfylgjandi skráningarvottorð (sjá fylgiskjöl 1-9)⁴ að umbjóðandi okkar hefur fengið vörumerki sín skráð víða um heim og hafa þau verið notuð til auðkenningar á vörum með góðum árangri, svo til alls staðar í hinum þróaða heimi.

Umbjóðandi okkar og eigandi hins andmæltar merkis eru bæði skráð með aðsetur í Hong Kong. Til viðbótar við þá staðreynd að merki umbjóðanda okkar hafi verið í mikilli notkun á mörkuðum víða um heim eru merkin einnig vel þekkt á kínverskum mörkuðum. Þær vörur sem merkjum umbjóðanda okkar er ætlað að auðkenna (sjá fylgiskj. nr. 14 og 15) og þeim vörum sem hinu

³ Sjá nánar fylgiskjöl nr. 1-9.

⁴ Rétt er að taka fram að umbjóðandi okkar hefur fengið merki sín skráð í margfalt fleiri löndum en meðfylgjandi skráningarvottorð bera með sér. Ef þörf krefur er unnt að leggja fram talsverðan fjölda skráningarvottorða til viðbótar.

andmælti merki er ætlað að auðkenna (sjá fylgiskj. 10-13) eru af afar líkum meiði, þ.e.a.s. ýmiss konar verkfæri, sláttuverkfæri og annar tengdur búnaður. Í ljósi þess má fullyrða að útilokað sé að eigandi hins andmælti merkis hafi við skráningu ekki vitað af merkjum umbjóðanda okkar. Enn fremur má telja ljóst, sér í lagi í ljósi þess merki hans hafa ekki verið notuð hér á landi, að með skráningu hins andmælti merkis ætlunin hafi verið að hindra aðkomu umbjóðanda okkar að íslenskum mörkuðum.

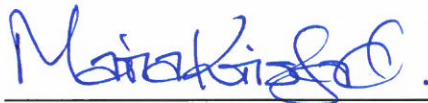
Ef mál þetta er virt í raunsæju ljósi er því um þær aðstæður að ræða að eigandi hins andmælti merkis sækir um skráningu merkis í landi sem hann hefur ekki notað merkið á. Merkinu má augljóslega rugla saman við önnur merki sem auðkenna svo til nákvæmlega eins vörur og eru í eigu fyrirtækis sem starfar í nágrenni eiganda hins andmælti merkis. Enn fremur eru merkin sem hinu andmælti merki má rugla saman við þekkt og hafa verið skráð víða um heim. Að þessu virtu verður að teljast augljóst að með skráningunni hafi vakað fyrir eiganda hins andmælti merkis að ryðja brott möguleika umbjóðanda okkar að skapa merkjum sínum fótfestu hér á landi, og hafi því verið í vondri trú þegar hann sótti um merkið.

Að þessu virtu telur umbj. okkar að fallast beri á hin framkomnu andmæli og hafna beri skráningu hins andmælti merkis.

III.

Með vísan til 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, og þess sem reifað er að framan, krefst umbj. okkar þess að hafnað verði skráningu hins andmælti merkis.

Virðingarfyllst,



María Kristjánsdóttir lögmaður

Fylgiskjöl:

1. Skráningavottorð brasilísku hugverkastofunnar, dags. 13. mars 2018.
2. Skráningavottorð bandarísku hugverkastofunnar, dags. 18. ágúst 2018.
3. Skráningavottorð suður-kóresku hugverkastofunnar, dags. 17. ágúst 2016.
4. Skráningavottorð rússnesku hugverkastofunnar, dags. 22. desember 2020.
5. Skráningavottorð sílesku hugverkastofunnar, dags. 20. ágúst 2021.
6. Skráningavottorð WIPO, dags. 12. ágúst 2004.
7. Skráningavottorð bandarísku hugverkastofunnar, dags. 23. janúar 2007.
8. Skráningavottorð hugverkastofunnar í Hong Kong, dags. 3. desember 2003.

9. Skráningavottorð austurrísku hugverkastofunnar, dags. 23. febrúar 2004.
10. Mynd af sláttuvél frá Powerworks.
11. Mynd af iðnaðarryksugu frá Powerworks.
12. Mynd af skrúfvél frá Powerworks.
13. Mynd af hjólsög frá Powerworks.
14. Samsett mynd með hluta af vöruúrvali Worx.
15. Mynd af rafhlöðum fyrir ýmis konar verkfæri frá Powershare.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. febrúar 2021
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202112-13163, 4.3

Varðar: Andmæli gegn skráningu á vörumerki nr. V0121290, POWERWORKS, orðmerki

Til GH Sigurgeirssonar IP hefur leitað POSITEC GROUP LIMITED, LEVEL 54, HOPEWELL ENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, Hong Kong, Kína (hér eftir vísað til sem umbjóðanda okkar eða „Positec“), og falið undirritaðri að andmæla að hluta skráningu vörumerkis nr. V0121290 **POWERWORKS** (orðmerki) í eigu HongKong Sun Rise Trading Limited, Room 805, Wai Wah Commercial Centre, No.6 Wilmer Street Sheung Wan, Hong Kong, sbr. birtingu þann 15. október 2021 í októbertölublaði Hugverkatíðinda.

Þann 15. desember 2021 andmælti umbjóðandi okkar framangreindri skráningu en óskaði jafnframt eftir fresti til að leggja fram nánari rökstuðning vegna andmælanna. Eftirfarandi er nánari rökstuðningur umbjóðanda okkar fyrir andmælum sínum.

I.

Eins og fram kemur í fyrra erindi byggir umbjóðandi okkar á því að skráning hins andmælda merkis skapi ruglingshættu við vörumerki í eigu umbjóðanda okkar, og vísar í því efni til 14. gr. laga nr. 45/1997 (hér eftir „**vörumerkjalög**“), sér í lagi til 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Ákvæðið áskilur að ekki skuli skrá merki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Segja má að í ákvæðinu felist tveir lykilþættir. Annars vegar þarf að vera ruglingshætta milli merkja, en hins vegar þarf umsækjandi merkis að vera í vondri trú við skráningu og notkun merkis síns.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Mat að þessu leyti er heildstætt og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342-/97 , en þar segir í 19. mgr.:

„That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.“

Mati á merkjalíkingu má skipta í tvennt, annars vegar skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og hins vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig haft þýðingu.

Öfugt við til dæmis 1. tölul. 3. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, gerir 3. tölul. 3. mgr. 14. gr. laganna ekki áskilnað um tiltekið skráð vörumerki, en eins og fram kom í erindi umbjóðanda okkar frá 15. desember 2021 á hann hið minnsta tvö vörumerki sem telja má að verði auðveldlega ruglað við hið andmæltu merki.

Í fyrsta lagi er að nefna merki umbjóðanda okkar **POWER SHARE**.¹ Um er að ræða merki sem samanstendur af tveimur orðum, POWER og SHARE. Þannig eru fyrstu fimm stafir merkisins hinir nákvæmlega sömu og í hinu andmæltu orðmerki, en til þess er sérstaklega að líta að í framkvæmd hefur fyrsti hluti orðs hefur verið talinn veita merkjum sérstaka sérstöðu.² Í ljósi þess að allur fyrsti hluti hins andmæltu merkis er sá sami og fyrri hluti merkis umbjóðanda okkar skapar það hinu andmæltu merki ekki sérstöðu og veldur því að sérstaklega líklegt þykir að ruglast megi á merkinu og merki umbjóðanda okkar.

Ef litið er til hljóðlíkingar milli merkjanna tveggja má benda á framburð merkis umbjóðanda okkar; „pá-er-sjer“, og hins andmæltu merkis; „pá-er-vörx“. Líkindi merkjanna koma sérstaklega skýrt fram þegar framburðurinn er borinn saman en þannig eru tvö fyrstu atkvæði beggja merkja þau nákvæmlega sömu. Þrátt fyrir að síðasta atkvæði orðanna tveggja sé ekki hinn sami er það eftir sem áður víkjandi hluti hins andmæltu merkis og þar af leiðandi ekki sá hluti merkisins sem er til þess fallin að skapa því sérstöðu.

Þegar hinu andmæltu merki og merki umbjóðanda okkar **POWER SHARE** er stillt saman er að mati umbjóðanda okkar ljóst að augljós merkjalíking, og þar með ruglingshætta, er milli merkjanna.

Í öðru lagi er má nefna merki umbjóðanda okkar **WORX**.³ Í þessu tilviki er um að ræða merki sem samanstendur af orðinu worx, sem er stílfærsla á framburði orðsins „works“. Þannig er

¹ Sjá nánar fylgiskjöl nr. 1-9.

² Sjá um þetta atriði Hrd. 228/2001 (Seroxat/Paroxat) og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 1/2016 (TISTELTO/STELTO) og máli nr. 2/1999 (SPIRIT/ESPRIT).

³ Sjá nánar fylgiskjöl nr. 1-9.

merkingarlíking merkisins hin sama og orðsins „works“. Ljóst er að síðari hluti hins andmælt merkis samanstendur af orðinu works, og er sá hluti er borinn saman við merki umbjóðanda okkar er augljóst að bæði sjón- og hljóðlíking er til staðar. Þó að fyrri hluti hins andmælt merkis aðgreini merkið vissulega að einhverju leyti frá merkinu WORX er í þessu efni einnig til þess að líta að umbjóðandi minn telur umsækjanda hafa verið í vondri trú við umsókn sína.

Eins og greint er í nefndu erindi frá 15. desember 2021 snúa andmæli umbjóðandi okkar að öllum tilgreindum vörum í flokki 7 í tilviki hins andmælt merkis. Framangreind merki umbjóðanda okkar, POWERSHARE og WORKS hafa auðkennt vörur í umræddum flokki víða um heim og því er augljós vörulíking milli nefndra merkja og hins andmælt merkis.

Að öllu framangreindu virtu verður því að teljast ljóst að augljós ruglingshætta sé á milli hins andmælt merkis og merkja umbjóðanda okkar.

II.

Hvað *vonda trú* varðar er til þess að líta að héraendis er ekki víðfeðmri dómaframkvæmd til að dreifa er lýtur að skilyrðum 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Þó má líta til dóms Hæstaréttar í máli nr. 97/2016, hvar inntak skilyrðisins um vonda trú er skýrt að einhverju marki. Þar nefnir Hæstiréttur t.a.m. að líta verði til „*þeirrar víðtæku lagalegu verndar sem [andmælandi] hafði aflað vörumerki sínu*“ og að við mat á skilyrðinu um vonda trú geti ekki skipt máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu merkis hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaði eða hagnast fjárhagslega á því.

Þá er einnig til þess að líta sem segir í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki, þar sem segir um vonda trú að samkvæmt stefnumarkandi dómum Evrópudómstólsins verði að fara fram heildarmat á atvikum í hverju tilviki fyrir sig.

Ljóst er að framangreind vörumerki umbj. okkar hafa notið vinsælda um heim allan, og hefur umbjóðandi okkar aflað þeim víðtæka vernd víða um heim. Þannig sýna meðfylgjandi skráningarvottorð (sjá fylgiskjöl 1-9)⁴ að umbjóðandi okkar hefur fengið vörumerki sín skráð víða um heim og hafa þau verið notuð til auðkenningar á vörum með góðum árangri, svo til alls staðar í hinum þróaða heimi.

Umbjóðandi okkar og eigandi hins andmælt merkis eru bæði skráð með aðsetur í Hong Kong. Til viðbótar við þá staðreynd að merki umbjóðanda okkar hafi verið í mikilli notkun á mörkuðum víða um heim eru merkin einnig vel þekkt á kínverskum mörkuðum. Þær vörur sem merkjum umbjóðanda okkar er ætlað að auðkenna (sjá fylgiskj. nr. 14 og 15) og þeim vörum sem hinu andmælt merki er ætlað að auðkenna (sjá fylgiskj. 10-13) eru af afar líkum meiði, þ.e.a.s. ýmiss konar verkfæri, sláttuverkfæri og annar tengdur búnaður. Í ljósi þess má fullyrða að útilokað sé að eigandi hins andmælt merkis hafi við skráningu ekki vitað af merkjum umbjóðanda okkar. Enn

⁴ Rétt er að taka fram að umbjóðandi okkar hefur fengið merki sín skráð í margfalt fleiri löndum en meðfylgjandi skráningavottorð bera með sér. Ef þörf krefur er unnt að leggja fram talsverðan fjölda skráningarvottorða til viðbótar.

fremur má telja ljóst, sér í lagi í ljósi þess merki hans hafa ekki verið notuð hér á landi, að með skráningu hins andmælda merkis ætlunin hafi verið að hindra aðkomu umbjóðanda okkar að íslenskum mörkuðum.

Ef mál þetta er virt í raunsæju ljósi er því um þær aðstæður að ræða að eigandi hins andmælda merkis sækir um skráningu merkis í landi sem hann hefur ekki notað merkið á. Merkinu má augljóslega rugla saman við önnur merki sem auðkenna svo til nákvæmlega eins vörur og eru í eigu fyrirtækis sem starfar í nágrenni eiganda hins andmælda merkis. Enn fremur eru merkin sem hinu andmælda merki má rugla saman við þekkt og hafa verið skráð víða um heim. Að þessu virtu verður að teljast augljóst að með skráningunni hafi vakað fyrir eiganda hins andmælda merkis að ryðja brott möguleika umbjóðanda okkar að skapa merkjum sínum fótfestu hér á landi, og hafi því verið í vondri trú þegar hann sótti um merkið.

Að þessu virtu telur umbj. okkar að fallast beri á hin framkomnu andmæli og hafna beri skráningu hins andmælda merkis.

III.

Með vísan til 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, og þess sem reifað er að framan, krefst umbj. okkar þess að hafnað verði skráningu hins andmælda merkis.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir lögmaður

Fylgiskjöl:

1. Skráningavottorð brasilísku hugverkastofunnar, dags. 13. mars 2018.
2. Skráningavottorð bandarísku hugverkastofunnar, dags. 18. ágúst 2018.
3. Skráningavottorð suður-kóresku hugverkastofunnar, dags. 17. ágúst 2016.
4. Skráningavottorð rússnesku hugverkastofunnar, dags. 22. desember 2020.
5. Skráningavottorð sílesku hugverkastofunnar, dags. 20. ágúst 2021.
6. Skráningavottorð WIPO, dags. 12. ágúst 2004.
7. Skráningavottorð bandarísku hugverkastofunnar, dags. 23. janúar 2007.
8. Skráningavottorð hugverkastofunnar í Hong Kong, dags. 3. desember 2003.
9. Skráningavottorð austurrísku hugverkastofunnar, dags. 23. febrúar 2004.
10. Mynd af sláttuvél frá Powerworks.
11. Mynd af iðnaðarryksugu frá Powerworks.

12. Mynd af skrúfvél frá Powerworks.
13. Mynd af hjólsög frá Powerworks.
14. Samsett mynd með hluta af vöruúrvali Worx.
15. Mynd af rafhlöðum fyrir ýmis konar verkfæri frá Powershare.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 21. júní 2022

Tilvísun: 202112-13163, 4.3. / 202112-13162, 4.3.

**Efni: Athugasemdir við athugasemdir gagnaðila við andmæli gegn skráningu
vörumerkjanna POWERWORKS (orðmerki) og POWERWORKS (orð- og myndmerki)**

GH Sigurgeirsson IP gætir hagsmuna POSITEC GROUP LIMITED, LEVEL 54, HOPEWELL ENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, Hong Kong, Kína (hér eftir vísað til sem umbjóðanda okkar eða „Positec“), og falið undirritaðri að andmæla að hluta skráningu vörumerkja nr. V0121290 **POWERWORKS** (orðmerki) og nr. **POWERWORKS** V0121289 (orð- og myndmerki), bæði í eigu HongKong Sun Rise Trading Limited, Room 805, Wai Wah Commercial Centre, No.6 Wilmer Street Sheung Wan, Hong Kong, sbr. birtingu þann 15. október í októbertölublaði Hugverkatiðinda.

Vísast til tveggja fyrri erinda, dags. 15. desember 2021 og 16. febrúar 2022, þar sem skráningu merkjanna var andmælt að hluta og rökstuðningur þar að baki rakinn ítarlega.

Þann 23. febrúar 2022 gerði gagnaðili, eigandi hinna andmæltu merkja, athugasemdir við andmæli umbjóðanda okkar og lagði fram ákvörðun evrópusku hugverkastofunnar (EUIPO), dags. 03/02/2022 í máli nr. R 625/2021-5. Ákvörðunin barst umbjóðanda okkar með erindi frá Hugverkastofunni þann 22. apríl 2022. Eftirfarandi eru athugasemdir umbjóðanda okkar í þessu tilliti.

I.

Eins og fram kemur í fyrri erindum byggir umbjóðandi okkar á því að skráning hinna andmæltu merkja skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, og vísar í því efni til 14. gr. laga nr. 45/1997 (hér eftir „vörumerkjalög“), sér í lagi til 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Eins og að framan er nefnt eru rökin að baki andmælunum nánar rakin í erindum umbjóðanda okkar frá 15. desember 2021 og 16. febrúar 2022.

Hvað framangreinda ákvörðun EUIPO í máli nr. R625/2021-5 (hér eftir „ákvörðunin“) varðar ber í fyrsta lagi að nefna að þrátt fyrir að ekki sé óþekkt að litið sé til evrópskrar framkvæmdar við

túlkun á vörumerkjalögum þá hafa ákvarðanir líkt og sú sem hér kemur til álita einungis í besta falli vísbendingargildi. Hugverkastofan er enda í engu bundin af því sem kemur fram í ákvörðuninni og ber vitaskuld einungis að haga sinni nálgun eftir gildandi landslögum.

Þá gerir umbjóðandi okkar athugasemdir við tiltekna ályktanir og atriði í hinni nefndu ákvörðun, sem hann telur skjóta stoðum undir að hana skuli ekki leggja til grundvallar við mat á þessum málum.

Í ákvörðuninni er lagt til grundvallar að vegna tæknilegs eðlis og verðs þeirra vara sem merkjunum er ætlað að auðkenna megi búast við því að almenningur viðhafi sérstaka athygli við val á vörum og samanburð á vörumerkjum (sjá málsgr. 32, fskj. nr. 1). Þessa nálgun telur umbjóðandi okkar ósannaða og einungis ágiskun um neytendahegðun tengda þeim vörum sem eru undir í málinu. Staðan sé sú að mikið framboð sé á vörum og vörumerkjum í sömu vöruflokkum, og telur umbjóðandi okkar raunar að þekking og athygli hins almenna neytanda gagnvart vörumerkjum í þessum vöruflokki sé síður en svo mikil. Þó að vissulega megi færa rök fyrir því að athygli neytenda gagnvart ýmsum vörumerkjum í t.d. matvörubúðum sé minni en við kaup á þeim vörum sem hér eru undir, fer því þó fjarri að hún sé svo mikil að slíkt eigi að taka inn í reikninginn við mat á ruglingshættu. Telur umbjóðandi okkar að slíkt ætti einungis við þegar um mun flóknari og dýrari vörur væri að ræða, t.d. bíla.

Undir þetta rennir einnig stoðum það sem segir í 92. málsgrein ákvörðunarinnar um að við kaup á vörum njóti kunnar gjarnan aðstoðar sölumanna í sérverslunum. Þó að réttilega sé þar tiltekið að slíkir sölumenn geti jafnan veitt upplýsingar um hin mismunandi vörumerki verður þó einnig að telja að tilvist slíkra sölumanna valdi því einmitt að minni þörf er á að neytandinn leggi sig í líma við að afla sér þekkingar á hinum mismunandi vörumerkjum.

Í ljósi þessa, og sér í lagi þess að almennt má gera ráð fyrir að hinn almenni neytandi hafi litla þekkingu á vörumerkjum tengdum þeim vörum sem koma til skoðunar í þessu máli, verður einmitt að telja að frekari hætta sé á ruglingi milli merkja í svo afmörkuðum vöruflokki, sérstaklega þegar þau eru að hluta til auðkennd með afar svipuðu orði eins og „works“ og „worx“.

Aukinheldur telur umbjóðandi okkar tilefni til að gera athugasemd við þá ályktun sem dregin er í 42. málsgrein ákvörðunarinnar, þar sem lagt er til grundvallar að skandinavískir neytendur líti ekki á orðið „worx“ sem einhvers konar útfærslu á orðinu „works“. Hvað sem líður enskuþekkingu annarra skandinavískra neytenda verður að telja að þverskurður íslensks almennings hafi almennt slíkt vald á enskri tungu að það verði honum ekki til trafala að tengja saman orðið „worx“ og hinn hefðbundna rithátt „works“. Raunar hlýtur megi telja að orðið „worx“ sé augljós stílfærsla á orðinu „works“, enda hefur orðið „worx“ enga merkingu, eins og réttilega kemur fram í ákvörðuninni. Þannig verður að telja að íslenskir neytendur myndu langflestir hugmyndafræðilega tengja saman merkið „worx“ og orðið „works“. Veldur það enn fremur auknum líkum á ruglingshættu milli merkjanna tveggja.

Hið sama á við um þær fullyrðingar sem fram koma í 50. málsgrein ákvörðunarinnar um að einungis hluti enskumælandi almennings muni líta á orðið „worx“ sem stílfærslu orðsins „works“. Telur umbjóðandi okkar þessar fullyrðingar með öllu ósannaðar, og telur raunar ljóst að flestir

myndu líta á orðið „worx“ sem stílfærslu orðsins „works“, sér í lagi með hliðsjón af þeim vörum sem merkjunum er ætlað að auðkenna.

Að öllu framangreindu virtu er ítrekað það sem rakið er í fyrri erindum umbjóðanda okkar að hin andmæltu merki skapa augljósa ruglingshættu við merki umbjóðanda okkar. Gildir það jafnvel um hið stílfæðra merki nr. 0121289, enda er stílfærslan svo lítil og leturgerðin sem merkið er ritað í svo almennt að það skapar merkinu ekki sérstöðu.

Þá ítrekar umbjóðandi okkar enn fremur, í ljósi þess sem að framan er rakið, að nefnd ákvörðun EUIPIO hefur ekkert formlegt gildi við túlkun íslenskra vörumerkjalaga og að margar þeirra ályktana sem þar fram koma eru án sannana eða nákvæms rökstuðnings.

II.

Um ruglingshættu milli merkja umbjóðanda okkar og hinna andmæltu merkja ítrekar umbjóðandi okkar fyrri röksemdir og bendir auk þess til hliðsjónar á ákvörðun kínversku hugverkastofunnar¹ í máli nr. 0000060191 (sjá fskj. nr. 2 og 3). Þar var m.a. til skoðunar ruglingshætta milli annars vegar sama merkis og hér er undir, þ.e. „Powerworks“, og hins vegar eins af merkjum umbjóðanda okkar, „worx“, og var ruglingshætta talin vera fyrir hendi. Þannig sagði m.a. í ákvörðuninni:

The evidence provided by the opponent in this case can prove that the trademarks cited by them have been used and publicized for a long time and has gained a high reputation among the relevant public. Compared with the well-known "WORX" trademark owned by the opponent, the pronunciation of the opposed trademark is similar, and the overall difference is subtle. Therefore, the trademarks of both parties have constituted similar trademarks used on the above-mentioned similar goods, which may easily lead the relevant public to believe that they belong to a series of trademarks and misunderstand the source of the goods. (sjá bls. 3, fskj. nr. 2).

Þá taldi hæstiréttur Kína² sömuleiðis, í stjórnsludómi sínum (e. *administrative ruling*) í máli nr. 7229, sem varðaði andmæli umbjóðanda okkar við skráningu merkisins „greenworks“, að ruglingshætta væri fyrirliggjandi og að gagnaðili hefði ekki verið í góðri trú. Sagði þannig á einum stað:

Secondly, regarding the issue of trademark similarity, it should be pointed out that the opposed trademark and the three cited trademarks are all visible trademark signs. The opposed trademark is a combination of graphics and text, which is composed of the text "greenworks" and a simple hexagonal background graphic. The text is centered and occupies a large area of view. Behind the text part of the opposed trademark "greenworks" is combined with the background graphics, the color of the "green" part is darker, the "works" part is highlighted, and the "green" is obviously darker than the "works", which is a visual difference between the contrast of light and darkness. This makes it easier for the public to separate the text into two parts as "green" and "works", and the brighter "works" is more likely to attract attention in terms of visual effects. Therefore, from the overall visual effect, "works" becomes the distinguishing part of the opposed trademark. The main identifying parts of all the three cited trademarks are the letters "WORX". Compared with the distinctive identifying part "works" in the opposed trademark, the letter compositions and sequences are similar, and the pronunciations are identical.

¹ National Intellectual Property Administration.

² The Supreme People's Court of The People's Republic of China.

Moreover, considering that Positec's "WORX" trademark has been already well-known when the opposed trademark applied. As it used to produce garden lawn mower products for Positec, the Globe Group company should be aware that Positec uses cited trademarks on similar products. When applying for trademark registration, it should pay more attention to actively avoiding it to prevent the relevant public from being confused about the source of the goods, misrecognizing or mistaken believing that it has a specific connection with Positec's cited trademark. That is precisely the value orientation of the principle of good faith which must be adhered to in the process of trademark registration. (sjá bls. 3, fskj. nr. 4 og 5).

Enn fremur má til hliðsjónar benda á stjórnarsýsludóm héraðsdóms Peking³ í máli nr. 6608 þar sem staðfest var ákvörðun áfrýjunarnefndar kínversku vörumerkjastofunnar⁴ um að hafna skráningu vörumerkisins „greenworks“ (orð- og myndmerki), m.a. vegna hættu á ruglingi við tilgreind merki umbjóðanda okkar, sem öll samanstóðu af orðinu „WORX“. Þannig sagði t.a.m. á einum stað í úrskurðinum:

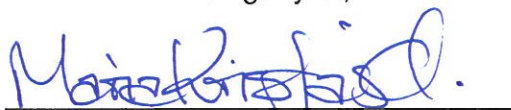
The significant identification of objected mark „works“ comparing with the significant part of the identification of the five marks quoted „WORX“, are similar in composition and sequence of letter, and pronunciation is same, the two constitute a similar mark. If the objected mark and the abovementioned marks [...] are coexisting on the market, it is easy to make the public relevant to the origin of the product confused or misidentified. (sjá bls. 7, fskj. 6).

Þessi nálgun var svo enn fremur staðfest fyrir áfrýjunardómstóli Peking⁵ og Hæstarétti Kína (sjá fskj. nr. 7 og 8).

III.

Með vísun til alls framangreinds og þeirra röksemda og lagaraka sem fram komu í fyrri erindum frá 15. desember 2021 og 16. febrúar 2022, ítrekar umbjóðandi okkar kröfu sína um að hafnað verði skráningu hins andmælda merkis.

Virðingarfyllst,



María Kristjánsdóttir lögmaður

Fylgiskjöl:

1. Ákvörðun EUIPO í máli nr. R 625/2021-5.

³ Beijing First Intermediate People's Court.

⁴ Trademark Review Committee of the State Administration for Industry and Commerce.

⁵ Beijing Superior People's Court.

2. Ensk þýðing á ákvörðun kínversku hugverkastofunnar í máli nr. 0000060191.
3. Ákvörðun kínversku hugverkastofunnar í máli nr. 0000060191 (á kínversku).
4. Ensk þýðing stjórnsludóms hæstaréttar Kína í máli nr. 7229.
5. Stjórnsludómur hæstaréttar Kína í máli nr. 7229 (á kínversku).
6. Stjórnsludómur héraðsdóms Peking í máli nr. 6608.
7. Stjórnsludómur áfrýjunardómstóls Peking í máli nr. 3627.
8. Stjórnsludómur hæstaréttar Kína í máli nr. 183.

