



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 13/2025 23. júní 2025

Þann 16. mars 2023 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðhugverkastofnuninni (WIPO) um að Zhejaiang Jinghui Cosmetics Share Co., Ltd., Kína, eigandi orðmerkisins V.V.LOVE, alþjóðleg skráning nr. 1719449, færi fram á að skráningin gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu í flokki 3. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. júlí 2024 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 3: *Shampoo; lipstick; cosmetics, perfumes.*

Með erindi, dags. 13. september 2024, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC, Bandaríkjunum á grundvelli 1. mgr. 22. gr., sbr. m.a. 1. og 2. tl. 14. gr. og 4. gr. vml. Andmælin byggja m.a. á eftirtöldum innlendum merkjum sem eru skráð á Íslandi:

- LOVE ADDICT (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1060409
- ENDLESS LOVE (orðmerki), skráning nr. V0055694 (áður nr. 466/2005)
- LOVE SPELL (orðmerki), skráning nr. V0055523 (áður nr. 462/2005)
- SO IN LOVE (orðmerki), skráning nr. V0054604 (áður nr. 272/2005)
- VICTORIA'S SECRET FIRST LOVE (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1445113

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Til viðbótar við andmælin barst ein greinargerð ásamt fylgiskjöllum frá andmælanda.¹ Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 19. desember 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Lagagrundvöllur og eldri réttindi andmælanda

Í 22. gr. vml. kemur fram að andmæli skuli rökstudd og send Hugverkastofunni innan tveggja mánaða frá birtingardegi ásamt því að uppfylla þær kröfur sem fram komi í reglugerð um vörumerki. Í 3. tl. 4. mgr. 26. gr. reglugerðar um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.) er kveðið á um að andmæli skuli hafa að geyma grundvöll andmæla, þ.m.t. vísun til þeirra lagaákvæða sem þau byggja á, ásamt því á hvaða eldri réttindum þau byggja, ef við á. Orðalag 22. gr. vml., sbr. 3. tl. 4. mgr. 26. gr. rgl. gefur því til kynna að grundvöllur andmæla, jafnt lagagrundvöllur sem og þau eldri réttindi sem á er byggt þegar það á við, skuli skýrlega tilgreind í andmælum.

Í andmælum, dags. 13. september 2024, var varðandi lagagrundvöll vísað m.a. til 1. og 2. tl. 14. gr. vml., sem og 4. gr. laganna sem kveður á um víðtækari vernd vel þekktra merkja. Þá var vísað m.a. í fimm landsbundnar skráningar í eigu andmælanda sem grundvöll andmælanna. Í greinargerð andmælanda, dags. 8. nóvember 2024,

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.



er vísun í 3. tl. 14. gr. vml., sem kveður á um vonda trú, bætt við og enn fremur byggt á óskráðum réttindum andmælanda, þ.e. orðmerkinu LOVE. Lögð eru fram notkunargögn til staðfestingar á því að til vörumerkjaréttar á því merki hafi stofnast hér á landi með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Líkt og að framan greinir þá lagði eigandi hins andmæлта merkis ekki fram nein andsvör. Þar af leiðandi var viðbættum málátibúnaði andmælanda hvorki svarað né mótmælt sérstaklega og er hann því tekinn til greina við úrlausn málsins.

Ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir á því að til staðar sé ruglingshætta í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. með merki eiganda og sex merkjum í hans eigu, annars vegar hinu óskráða merki LOVE þar sem til vörumerkjaréttar hafi stofnast hér á landi fyrir notkun sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og hins vegar fimm skráðum vörumerkjum sem hann á hér á landi. Til stuðnings fullyrðingu sinni um að til vörumerkjaréttar hafi stofnast fyrir merkið LOVE eru lögð fram ýmis gögn. Fyrir liggur að tilkynning um tilnefningu hins andmæлта merkis var gerð þann 16. mars 2023 og því þurfa gögnin að sýna fram á að til vörumerkjaréttar hafi stofnast fyrir það tímamark.

Með hagkvæmnis- og skilvirknissjónarmið að leiðarljósi verður ekki nákvæmt mat lagt á gögnin heldur gert ráð fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast fyrir merkið LOVE fyrir *body lotion; perfume* í flokki 3.²

Almennt um ruglingshættu

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. tl. 2. gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð-, merkingar- og vöru- eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ætla megi að ruglingur geti átt sér stað.³ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

² Þessi nálgun á sér stoð í framkvæmd Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) þar sem viðurkennt er, í ákveðnum tilvikum, svo sem þegar stofnunin telur að ruglingshætta sé ekki til staðar, að ekki þurfi að leggja mat á gögn til staðfestingar á raunverulegri notkun (e. proof of use). Evrópudómstóllinn hefur staðfest þessa framkvæmd, meðal annars í dómi sínu í máli nr. T-117/20, (PANTHÉ gegn P PANTHER), 64.-65. mgr: *In the second place, in so far as the applicant claims that the Board of Appeal should have assessed the evidence submitted in support of genuine use of the earlier Spanish figurative mark, it must be held that, as EUIPO has correctly pointed out, the Board of Appeal did not err in not carrying out that assessment. Since it concluded that there was no likelihood of confusion, any genuine use of the earlier Spanish figurative mark which might have been duly established would not have been capable of altering the Board of Appeal's decision.* Er það með hagkvæmnis- og skilvirknissjónarmið að leiðarljósi að þessi nálgun kann að eiga við í sumum málum, þ.e. þegar ruglingshætta er ekki talin vera fyrir hendi og eru þá andmælin skoðuð út frá bestu mögulegu stöðu andmælanda, sem í þessu tilviki væri að sýnt hefði verið fram á stofnun vörumerkjaréttar fyrir merkið LOVE.

³ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, (Sabel / Puma), 16. mgr.



Vöru- og/eða þjónustulíking

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 vörunar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort tengsl þeirra séu með þeim hætti að þær bæti hvor aðra upp (e. *complementary*). 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 (hér eftir áfrýjunarnefnd) í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).

Hið andmæltu merki hefur verið birt til skráningar fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 3: *Shampoo; lipstick; cosmetics, perfumes.*

Merki eiganda eru skráð m.a. fyrir eftirfarandi vörur í flokki 3:

Merkið LOVE ADDICT er skráð fyrir *body creams; body lotions; scented body spray; shower gel.*

Merkin ENDLESS LOVE, LOVE SPELL og SO IN LOVE eru skráð fyrir *persónulegar umhirðuvörur, hársjampó, varalitir, farðar fyrir andlitið, ilmvötn.*

Merkið VICTORIA'S SECRET FIRST LOVE er skráð fyrir *body lotion; perfume; eau de parfum; non-medicated skin care preparation, namely, body mist; body sprays.*

Þá er gert er ráð fyrir að vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir merkið LOVE fyrir *body lotion; perfume* í sama flokki.

Það liggur fyrir að ýmist er um að ræða sömu vörunar í flokki 3 eða um er að ræða vörur í vörulistum merkja andmælenda sem falla undir víðtækari tilgreiningu *cosmetics* í vörulista hins andmæltu merkis. Er því um algjöra vörulíkingu að ræða að mati Hugverkastofunnar.

Líkindi með merkjunum

V.V.LOVE	LOVE ADDICT ENDLESS LOVE LOVE SPELL SO IN LOVE VICTORIA'S SECRET FIRST LOVE LOVE
Hið andmæltu merki	Merki andmælenda

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 sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 (Sabel / Puma).



Hið andmælt merki er orðmerkið V.V.LOVE og að mati Hugverkastofunnar koma neytendur til með að greina orðliðina V.V. og LOVE í merkinu.⁴ Skammstöfunin V.V. er án merkingar og þ.a.l. hefur hún sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þær vörur sem um ræðir eða *shampoo; lipstick; cosmetics, perfumes* í flokki 3. Orðið LOVE stendur fyrir *ást, kærleikur, ástúð*⁵ og í samhengi við umræddar vörur þá koma neytendur til með að upplifa orðið sem lofsamlegt, þ.e. að vörurnar séu búnar til af kærleika eða að neytendur komi til með að elska vörurnar. Þar af leiðandi er sérkenni orðsins LOVE að einhverju leyti skert.⁶ Auk þess liggur fyrir að orðið má, samkvæmt athugun Hugverkastofunnar, finna í a.m.k. 25 skráningum í vörumerkjaskrá, í eigu ólíkra aðila, sem auðkenna ýmsar snyrtivörur í flokki 3.⁷ Sá fjöldi vörumerkjaskráninga sem hefur að geyma orðið gefur vísbendingu um að sú vernd sem skráning slíkra merkja veitir gegn ruglingshættu gagnvart öðrum merkjum sem fela í sér sama orð sé takmörkuð og þurfa mikil líkindi að vera með merkjunum til að hætta sé talin á ruglingi með þeim.⁸ Að því sögðu er skammstöfunin V.V. sá þáttur hins andmælt merkis sem hefur meira sérkenni og vægi en orðið LOVE að mati stofnunarinnar. Fellst Hugverkastofan þ.a.l. ekki á með andmælanda að sérkenni orðsins LOVE sé ótvírætt og að það sé aðaltákn hins andmælt merkis.

Hin skráðu merki andmælanda innihalda öll orðið LOVE í orðasambandi, sem í heild hefur ákveðna merkingu. Þannig mætti útleggja merkið LOVE ADDICT sem *ástarfíkill*, merkið ENDLESS LOVE sem *endalaus ást*, LOVE SPELL sem *ástarálög*, SO IN LOVE sem *svo ástfangin/n* og VICTORIA'S SECRET FIRST LOVE sem *fyrsta ást leyndarmál Viktoríu*. Orðasamböndin hafa í heild sinni sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þær snyrtivörur sem merkin eru skráð fyrir í flokki 3.

Sjón- og hljóðlíking

Merkin sem hér eru borin saman innihalda öll orðið LOVE. Hins vegar er ljóst að sérkenni orðsins eins og sér er skert, einkum með hliðsjón af þeim fjölda vörumerkjaskráninga sem innihalda orðið, sbr. framangreint. Í tilvikum sem þessum, þ.e. þegar hinn sameiginlegi þáttur merkja hefur veikt sérkenni, þá flyst áherslan á aðra þætti merkjanna.⁹ Í tilviki hins andmælt merkis liggur fyrir að skammstöfunin V.V. hefur ekki aðeins meira sérkenni heldur er það einnig staðsett í upphafi þess, staðsetning sem er líklegri til að ná athygli neytenda umfram það sem eftir kemur.¹⁰

Að því er varðar skráð merki andmælanda þá innihalda þau öll orðið LOVE í orðasambandi og hafa önnur orð innan orðasambandanna ekki nein líkindi með skammstöfuninni V.V. í hinu andmælt merki. Með hliðsjón af skertu sérkenni orðsins LOVE og þeim þáttum sem greina á milli merkjanna verður ekki talið að sjón- og hljóðlíking sé fyrir hendi nema að takmörkuðu leyti. Þrátt fyrir að eitt merkja andmælanda, þ.e. merkið VICTORIA'S SECRET FIRST LOVE, hefjist á stafnum V (líkt og hið andmælt merki) þá er ljóst að merki andmælanda inniheldur orðasamband sem samanstendur af fjórum orðum en hið andmælt merki inniheldur skammstöfun og eitt orð. Auk þess verður hrynjandi hins andmælt merkis annar með hliðsjón af

⁴ Sbr. dómur Evrópudómstólsins í máli T-256/04 (RESIPICUR / RESPICORT), 57. mgr, þar sem segir að neytendur séu almennt taldir greina orð í merki sem hafa merkingu eða sem vísa í orð sem eru þeim kunn. Þá er einnig talið mögulegt að neytendur greini orðhluta merkis jafnvel þótt aðeins einn þeirra hafi merkingu eða vísi til ákveðinnar merkingar í hugum neytenda, sbr. dómur Evrópudómstólsins í máli T-356/02 (Vitakraft / krafft), 51. mgr.

⁵ Þýðing sótt á Snöru veforðasafn, Ensk-íslenska orðabókin, þann 2. maí 2025.

⁶ Sjá til hliðsjónar úrskurði áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins (BoA) í málum nr. R 145/2010-1 – LOVE, 28. mgr. og nr. R 886/2010-2 (BABYWAVE CREATIVE / BABYLOVE).

⁷ Í því sambandi er vakin athygli á því að meðal þessara merkja eru tvö merki sem innihalda eingöngu orðið LOVE sem skráð eru samhliða öðrum merkjum sem innihalda sama orð í orðasambandi. Um er að ræða skráningar nr. V0084283 og V0105788.

⁸ Sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 5/2011 (SAGA gegn SAGA WOOL MADE IN ICELAND) þar sem litið var þeirrar staðreyndar að 55 skráð merki hér á landi í eigu mismunandi aðila, sem öll innihalda orðið SAGA, fæli í sér að vernd orðsins SAGA væri orðin nokkuð takmörkuð og að mikil líkindi þyrftu að vera með merkjunum til að hætta væri talin á ruglingi með þeim. Einnig var litið til þess að SAGA fæli í sér almenna skírskotun til þjóðararfs og menningar Íslendinga.

⁹ Sbr. t.d. dómur Evrópudómstólsins í máli nr. T-185/07 (CK CREACIONES KENNYA / CK CALVIN KLEIN), 45. mgr.

¹⁰ Sbr. t.d. dómur Evrópudómstólsins í máli nr. T-412/08 (TRUBION / TriBion), 40. mgr.



skammstöfuninni sem verður ýmist borin fram sem *vaff vaff* eða *ví ví*. Þar af leiðandi greinir á milli heildarmynda merkjanna þrátt fyrir sameiginlegan fyrsta bókstaf.

Að því er varðar hið óskráða merki andmælanda LOVE, þá fellst stofnunin á að sjón- og hljóðlíking sé til staðar að einhverju leyti með hinu andmælda merki V.V.LOVE. Hins vegar verður ekki litið framhjá því að hið andmælda merki inniheldur skammstöfunina V.V. fremst í merkinu sem auk þess hefur meira sérkenni en orðið LOVE.

Með vísan til framangreindra atriða er ekki talið að sjón- og hljóðlíking sé til staðar nema að takmörkuðu leyti.

Merkingarlíking

Merkingarlíking er einkum til staðar með hinu andmælda merki V.V.LOVE og hinu óskráða merki LOVE. Hins vegar verður ekki litið framhjá því að sérkenni LOVE eins og sér er skert, líkt og rakið hefur verið. Að því er varðar hin skráðu merki andmælanda þá innihalda þau öll orðið LOVE í í orðasambandi sem í heild sinni hafa aðra merkingu en LOVE eitt og sér, s.s. LOVE ADDICT og VICTORIA'S SECRET FIRST LOVE. Af framangreindu leiðir að merkingarlíking með merkjunum er í besta falli væg.

Heildarmat á ruglingshættu

Þrátt fyrir að til staðar sé algjör vörulíking er það mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar merkjalíking með merkjunum nema að takmörkuðu leyti, sbr. framangreint. Ljóst er að heildarmynd merkjanna er fremur ólík með vísan til þess að hið sameiginlega orð LOVE hefur veikt sérkenni og er auk þess að finna í fjöldamörgum vörumerkjaskráningum í flokki 3.¹¹ Undir þeim kringumstæðum eru auknar kröfur gerðar til líkinda merkja svo að ruglingshætta geti talist vera fyrir hendi.¹²

Hið andmælda merki inniheldur í upphafi þess skammstöfunina V.V. sem hefur að mati stofnunarinnar meira sérkenni en orðið LOVE. Heildarmynd þess verður því önnur en hjá merkjum andmælanda, bæði hvað varðar hið óskráða merki LOVE og hin skráðu merki sem innihalda LOVE í orðasambandi. Ekkert merkja andmælanda innihalda orð/skammstöfun sem svipar til V.V. Þá er enn fremur til þess að líta að hin skráðu merki andmælanda innihalda öll orðasambönd sem hafa ákveðna merkingu/viðfangsefni sem er ekki fyrir að finna í hinu andmælda merki. Með vísan til framangreindra atriða er heildarmynd merkjanna sem um ræðir ekki nægilega lík svo komast megi að þeirri niðurstöðu að líkur séu á ruglingshættu á meðal neytenda í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. Það er því niðurstaða stofnunarinnar að þrátt fyrir að merkin eigi orðið LOVE sameiginlegt þá dugi það ekki til þess að ruglingshætta sé talin vera fyrir hendi.¹³

Í málalítilbúnaði andmælanda er enn fremur á því byggt að merki hans myndi hóp vörumerkja sem hætta er á að neytendur muni telja að hið andmælda merki tilheyri, þ.e. að um sé að ræða svokallaða merkjafjölskyldu (e. *family of trademarks*). Að mati andmælanda styrkir það þá niðurstöðu að ruglingshætta sé fyrir hendi með merkjunum. Hugverkastofan getur ekki fallist á það með andmælanda að merki hans myndi svokallaða merkjafjölskyldu. Líkt og áður er rakið er sérkenni orðhlutans LOVE eins og sér veikt og orðið er auk þess að finna í fjöldamörgum vörumerkjaskráningum í flokki 3. Þá er ekki unnt greina ákveðið mynstur í framsetningu merkja andmælanda sem gefur til kynna að um sé að ræða ákveðna vörulínu eða merkjafjölskyldu. Sú staðreynd ein og sér að merkin innihalda öll orðið LOVE er ekki til þess fallin að álykta megi að um sé að ræða merkjafjölskyldu, ekki síst þegar litið er til þess að ekkert liggur fyrir í málinu sem staðfestir slíka upplifun

¹¹ Bæði í orðasamböndum auk þess sem það liggur fyrir að það er þegar skráð eitt og sér í flokki 3.

¹² Sbr. fyrrnefndur úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 5/2011.

¹³ Sjá hér til hliðsjónar dóm Evrópuþingdómstólsins í máli nr. T-102/14 (TPG POST / DP) 54.-57. mgr., þar sem dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri ruglingshætta með orðmerkjunum POST og TPG POST í ljósi þess að TPG hefði meira sérkenni umfram orðið POST. Þar af leiðandi var sú staðreynd að merkin ættu orðið POST sameiginlegt og jafnvel þótt POST væri eldra merkið í heild sinni, þá var það ekki til þess fallið að telja að ruglingshætta væri til staðar þar sem sérkenni POST væri vægt og TPG í hinu andmælda merki myndi fremur fanga athygli neytenda.



neytenda á notkun merkjanna.¹⁴ Jafnvel þótt slíkt væri staðfest þá er heildarmynd merkjanna í samanburði ólík, sbr. framangreint, svo ekki verður talið að neytendur komi til með að draga þá ályktun að merkin eigi sama uppruna.

Þá telur Hugverkastofnan rétt að geta þess að við mat á ruglingshættu milli merkja er eiginleg notkun þeirra á markaði ekki þáttur í slíku mati. Þar af leiðandi getur umfjöllun og gögn andmælanda sem snúa að því hvernig vörur undir hinu andmæлта merki hafi verið boðnar til sölu ekki komið til skoðunar við mat á því hvort hætt sé við ruglingi milli merkjanna í skilningi vörumerkjalaga.

Með vísan til framangreindra atriða er ekki hætt við ruglingi á merkjunum í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. að mati Hugverkastofunnar.

Annað

Í andmælum er vísað í 4. gr. vml. þar sem vörumerki andmælanda séu talin vera vel þekkt í skilningi ákvæðisins. Einnig er í greinargerð, dags. 8. nóvember 2024, að finna tilvísun í 3. tl. 14. gr. vml. sem kveður á um vonda trú. Ekki er þó rökstutt frekar að hvaða leyti ákvæðin eru talin eiga við í málinu og verða þau því ekki tekin til nánari skoðunar.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd hins andmæлта merkis og merkja andmælanda sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar sbr. 1. tl. 14. gr. vml. Þá hefur andmælandi ekki rökstutt með fullnægjandi hætti að hvaða leyti ákvæði 4. gr. og 2. og 3. tl. 14. gr. vml. eiga við í máli þessu. Andmælin eru þ.a.l. ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins V.V.LOVE nr. V0129845 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Sandra Theódóra Árnadóttir

Lögfræðingur

¹⁴ Evrópuþingurinn hefur mótað ákvæðin skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo um merkjafjölskyldu geti verið að ræða, sbr. einkum dómur í máli nr. T-194/03 Bainbridge, 123. – 127. mgr. Þar sagði að sýna þurfi fram á notkun a.m.k. þriggja merkja sem eru til þess fallin að mynda fjölskyldu (bera öll ákvæðið/n einkenni) og að neytendur komi til með að álíta hið andmæлта merki sem part af þeirri fjölskyldu. Sjá einnig framangreindan dóm í máli nr. T-102/14 (TPG POST / DP) þar sem ekki hafði verið talið að sýnt hefði verið fram á tilvist merkjafjölskyldu og að viðkomandi neytendahópur liti á hið andmæлта merki tilheyra slíkri fjölskyldu, sbr. 72. mgr.



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 menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-217

13.9.2024

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1719449 V.V.LOVE

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC,
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, Bandaríkjunum leyfum við
okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

samkvæmt 53. gr. sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Alþjóðleg skráning nr.	1719449
Merki	V.V.LOVE
Eigandi	Zhejiang Jinghui Cosmetics Share Co., Ltd. NO. 8 Anshang Road, Niansanli Street, Yiwu City, 322000 Zhejiang, Kína
Flokkar	3
Birting auglýsingar	7. tbl. 2024, 15.7.2024

Andmælin eru m.a. byggð á vörumerkjum andmælenda og beinast gegn öllum
vörum í 3. flokki m.a. með stoð í 1. og 2. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml.

Andmælandi á m.a. eftirtaldar skráningar á Íslandi:

LOVE ADDICT	alþj. nr. 1060409	3. flokkur
ENDLESS LOVE	skrán. nr. 466/2005	3. flokkur
LOVE SPELL	skrán. nr. 462/2005	3. flokkur
SO IN LOVE	skrán. nr. 272/2005	3. flokkur

VICTORIA'S SECRET

FIRST LOVE

alþj. nr. 1445113 3. flokkur

Vörumerkin hafa verið notuð lengi á Íslandi og eru vel þekkt í skilningi 4. gr. vml. og alþekkt í skilningi 14. gr. vml.

Nánar verður gerð grein fyrir frekari málsástæðum og lagarökum til stuðnings andmælum í greinargerð sem lögð verður fram síðar.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð til stuðnings andmælum með stoð í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

Gjald kr. 48.700 verður greitt inn á reikning Hugverkastofunnar samhliða framlagningu andmælanna.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

María Berglind Þráinsdóttir

María Berglind Þráinsdóttir

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. HUG
202409-16466, 4.3

Tilv. S&T
S-217

Reykjavík, dags.
8. nóv. 2024

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1719449 V.V.LOVE

Vísað er í andmæli dags. 13. september 2024 gegn skráningu ofan nefnds vörumerkis.

Andmælin byggjast m.a. á skráningum og notkun á vörumerkjum andmælanda og beinast gegn öllum þeim vörum sem hin andmælt skráning nær til með stoð í 1., 2. og 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 4. gr. vml. Vörumerki andmælanda hafa verið notuð lengi á Íslandi og eru vel þekkt í skilningi 4. gr. vml. og alþekkt í skilningi 14. gr. vml.

Skráningar á Íslandi

Andmælandi á meðal annars eftirtaldar vörumerkjaskráningar hér á landi sem gilda fyrir vörur í 3. flokki:

LOVE ADDICT	alþj. nr. 1060409
ENDLESS LOVE	skrán. nr. V0055694 (466/2005)
LOVE SPELL	skrán. nr. V0055523 (462/2005)
SO IN LOVE	skrán. nr. V0054604 (272/2005)
VICTORIA'S SECRET FIRST LOVE	alþj. nr. 1445113

Ruglingshætta

Í greinargerð með 4. gr. vml. segir:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er

sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

Mikilvægt er að ofangreind viðmið um mat á heildarmynd verði virt. Sú heildarmynd sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá hið andmælt merki leiðir til þess að þeir munu telja að tengsl séu með andmælanda og eiganda hins andmælt merkis. Augljós ruglingshætta er fyrir hendi.

Þessi viðmið um mat á ruglingshættu eru vel þekkt úr norrænum rétti. Í ritinu *Kjennetegnsrett* sem gefið var út í Ósló árið 2011 eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik segir t.d. á bls. 391:

Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett at det som skal sammenlignes, er det *helhetsinntrykket* kjennetegnene gir - eller retttere: det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil *etterlate seg* i erindringen, jfr. foran under I, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel, Sml. 1997 s. I-6191, premiss 23 og C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 25.

Aðaltákn hins andmælt vörumerkis er LOVE.

Evrópudómstóllinn hefur gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í Sabel BV v Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999), Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V. (2000) og Marca Mode CV v Adidas (2000).

Sérkenni LOVE sem auðkennir vörur andmælanda í 3. flokki er ótvírætt. Í ritinu *Varemærkeloven med kommentarer* eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn sem gefið var út árið 2021 í Kaupmannahöfn segir á bls. 383:

Mærker bestående af et eller flere ord vil i udgangspunktet kun være forvekslelige med et mærke bestående af to eller flere ord, såfremt de *dominerende (særprægede) mærkeelementer* (ord) er forvekslelige.

Við mat á heildarmynd hefur sjónlíking mest áhrif, sbr. t.d. það sem fram kemur á bls. 321 í ritinu *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford University Press:

Visual similarity is sometimes regarded as the king of the criteria of similarity.

Fyrirnefndar skráningar í eigu andmælanda innihalda allar orðið LOVE og eru merkin skráð fyrir vörur í 3. flokki eins og hið andmælt merki. Vörulíking er því alger fyrir vörur í 3. flokki.

Viðmið um mat á ruglingshættu í dómum Evrópudómstólsins hafa m.a. byggt á því að mikil vörulíking hefur áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt, sbr. til dæmis niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999), 17. málsgrein. Dómar sem kveðnir hafa verið upp seinna vísa reglulega í þetta viðmið.

Neytendur munu telja að hið andmælt merki og vörumerki í eigu andmælanda hafi sama viðskiptalega uppruna. Hið andmælt merki byrjar á V.V. sem skapar ótvíræð hugrenningatengsl við hið heimsfræga vörumerki andmælanda VICTORIA'S SECRET enda er það ætlun eiganda hins andmælt merkis, sbr. fskj. nr. 17-23.

Á heimasíðunni vv-love.com segir t.d.:

The philosophy behind V.V.LOVE is to empower your day and relieve your stress with our carefully formulated scents from popular designer brands without breaking the bank.

Á sömu heimasíðu segir einnig um þær vörur sem eigandi hins andmælt merkis selur þ.m.t. V.V.LOVE „Inspired by Victoria's secret . . .“, sjá fskj. 17-22.

Markmið eiganda hins andmælt merkis er samkvæmt þessu að bjóða eftirlíkingar af þekktum vörum undir eigin merki. Það veldur ruglingshættu við merki andmælanda. Á heimasíðunni kemur skýrt fram að vörunar eigi m.a. að líkjast, bæði í útliti og innihaldi, vörum í eigu andmælanda.

Á meðfylgjandi skjali er samanburður á útliti vara sem auðkenndar eru með V.V.LOVE og Victoria's Secret, sjá fskj. nr. 23. Augljóst er að um eftirlíkingar af vörum andmælanda er að ræða.

Til viðbótar við almennt ruglingshættumat ber að hafa í huga að fyrrnefndar skráningar andmælanda mynda hóp vörumerkja sem hætta er á að neytendur muni telja að hið andmælt merki tilheyri. Um er að ræða svokallaða merkjafjölskyldu (e. *family of trademarks*).

Í greinargerð með 4. gr. laga nr. 71/2020 segir:

Þá er einnig tiltekið að einkaréttur vörumerkjaeiganda taki til þess að koma í veg fyrir notkun á merki sem er eins eða líkt vörumerki hans að því gefnu að merkið sé notað fyrir eins eða svipaðar vörur og þjónustu og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum. Í tilfellum sem þessum er hins vegar nauðsynlegt að framkvæma mat á ruglingshættu út frá þeim viðmiðum og þeirri dómaframkvæmd sem skapast hefur í gegnum tíðina, bæði hjá íslenskum dómstólum, áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og hjá Evrópudómstólum.

Í *EUIPO guidelines*, kafla 6, hluta 2, er fjallað um lögskýringarsjónarmið við mat á ruglingshættu þegar fjöldi merkja í eigu sama aðila inniheldur sama orð eða orðhluta. Þar segir m.a.:

When an opposition to an EUTM application is based on several earlier marks and those marks display characteristics that give grounds for regarding them as forming part of a single 'series' or 'family', a likelihood of confusion may be created by the possibility of association between the contested trade mark and the earlier marks forming part of the series.

Í umræddum *guidelines* kemur einnig fram að til að unnt sé að ræða um fjölskyldu merkja þurfi að vera um að ræða þrjú eða fleiri merki. Andmælin eru byggð á fimm skráningum í eigu andmælanda sem fela í sér orðið LOVE. Þá verður hér greint frá notkun á einu vörumerki andmælanda til viðbótar, LOVE, sem tilheyrir sömu fjölskyldu vörumerkja.

Ruglingshættu ber að meta miðað við hvert merki andmælanda sem nægir til að taka andmælin til greina en að auki ber að taka tillit til þess að fjölskylda merkja með sameiginlegt sérkenni styrkir vernd andmælanda við matið. Við mat á áhrifum merkjafjölskyldu á vernd andmælanda er merkið í hinni andmæltu skráningu ekki eingöngu borið saman við hvert og eitt merki í fjölskyldu merkja heldur er einnig metið hvort neytendur tengi það við hinn sameiginlega þátt í merkjafjölskyldunni, þ.e. orðið LOVE. Sú aðferð á að styrkja enn frekar stöðu andmælanda við mat á ruglingshættu.

Augljós ruglingshætta er fyrir hendi á milli merkja andmælanda og hins andmæлта merki. Því ber að taka andmælin til greina.

Einnig er á því byggt að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt með notkun á vörumerkinu LOVE fyrir vörur í 3. flokki hér á landi. Notkun á vörumerkinu LOVE hófst áður en andmælandi lagði inn umsókn þann 5. desember 2022.

Andmælin ber einnig að taka til greina á grundvelli þeirrar notkunar, sbr. greinargerð með vörumerkjalögnum en þar segir:

Hér á landi hefur framkvæmdin verið sú að vörumerkjaréttur hefur verið talinn geta stofnast við upphaf notkunar en ekki verið gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð. Litið hefur verið til danskrar framkvæmdar í þessu efni. Í dönsku vörumerkjalögnum, sem tóku gildi 1. janúar 1992, var lögfest sambærilegt ákvæði því sem hér er lagt til. Ákvæði um markaðsfestu, sem er að finna í gildandi lögum, er því sleppt. Ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr.

Af 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. sbr. einnig 1. tl. 14. gr. sömu laga leiðir að vörumerkjaréttur stofnast með notkun.

Á umsóknardegi hins andmælt merkis hafði vörumerki andmælanda verið í notkun á Íslandi um nokkurt skeið fyrir þær vörur sem skráning hins andmælt merkis nær til.

Vörur andmælanda auðkenndar með LOVE birtast á heimasíðu, Instagram og Facebook síðum NOMA, sbr. fskj. nr. 1-7.

Vörur andmælanda, auðkenndar með LOVE, hafa verið seldar í Fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli sbr. m.a. fskj. nr. 8-11 og eru enn til sölu þar, sbr. m.a. fskj. nr. 12. Sérverslun með vörur Victoria's Secret opnaði í Fríhöfninni árið 2012, sbr. fskj. 13.

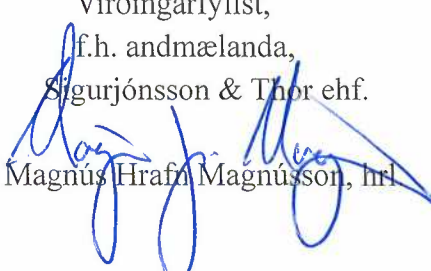
Þá er unnt að kaupa vörur auðkenndar með vörumerkinu LOVE á heimasíðu andmælanda en þar er boðið upp að senda vörur til Íslands, sbr. fskj. nr. 14-16.

Af ofangreindu má ráða að andmælandi á skráningar sem innihalda LOVE sem aðaltákn. Þær mynda merkjafjölskyldu. Að auki hefur vörumerkið LOVE verið notað eitt og sér á markaði sem auðkenni.

Í ljósi alls ofangreinds ber að taka andmælin til greina.

Áskilinn er réttur til að leggja fram aðra greinargerð hvort sem eigandi hins andmælt merkis lætur málið til sín taka eða ekki.

Meðfylgjandi greinargerð þessari eru fylgiskjöl nr. 1-23. Verði Hugverkastofan þess vör að gögn sem talin eru upp hér hafi ekki fylgt greinargerðinni er þess óskað að gert verði viðvart. Að öðrum kosti lítur andmælandi svo á að öll gögnin hafi borist til Hugverkastofunnar.

Virðingarfyllst,
f.h. andmælanda,
Sigurjónsson & Thor ehf.

Magnús Hrafn Magnússon, hrl

Fylgiskjöl

1. Skjáskot af heimasíðu Noma, dags. 1. október 2022
(<https://vefsafn.is/is/20221001204208/https://noma.is/collections/victorias-secret-1>)
2. Skjáskot af heimasíðu Noma (<https://noma.is/collections/victorias-secret-1>)
3. Skjáskot af heimasíðu Noma, dags. 30. nóvember 2022
(<https://web.archive.org/web/20221130033117/https://noma.is/collections/victorias-secret-fine-fragrance-lotion>)
4. Skjáskot af heimasíðu Noma (<https://noma.is/collections/victorias-secret-fine-fragrance-lotion>)
5. Skjáskot af Instagram reikningi Noma, dags. 29. ágúst 2022
(<https://www.instagram.com/p/Ch2GDtkoqST/?igsh=MXRnMG4wZHNubzBmbQ==>)
6. Skjáskot af Facebook síðu Noma, dags. 21. september 2022
(<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=513363714135999>)
7. Skjáskot af Facebook síðu Noma, dags. 28. október 2022
(<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546165517522485>)
8. Skjáskot af Facebook síðu Friðhafnarinnar, dags. 31. janúar 2018
(<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1853784637996020>)
9. Skjáskot af heimasíðu Friðhafnarinnar, dags. 30. júní 2019
(<https://vefsafn.is/is/20190630061405/https://www.dutyfree.is/en/product/424-2537>)
10. Skjáskot af heimasíðu Friðhafnarinnar, dags. 10. október 2021
(<https://vefsafn.is/is/20211010045725/https://www.dutyfree.is/en/product/424-2538>)
11. Skjáskot af heimasíðu Friðhafnarinnar, dags. 23. janúar 2022
(<https://vefsafn.is/is/20220123150941/https://www.dutyfree.is/en/product/429-4121>)
12. Mynd úr verslun Victoria's Secret í Fríhöfninni, dags. 23. október 2024
13. Frétt á vf.is frá 14. febrúar 2012 „Fyrsta Victoria's Secret Beauty & Accessories verslunin opnar í Fríhöfninni“ (<https://www.vf.is/vidskipti/fyrsta-victorias-secret-beauty--accessories-verslunin-opnar-i-frihofninni>)
14. Skjáskot af heimasíðu Victoria's Secret, dags. 1. mars 2020
(<https://web.archive.org/web/20200301063746/https://www.victoriassecret.co.uk/beauty/first-love>)
15. Skjáskot af heimasíðu Victoria's Secret (<https://www.victoriassecret.com/is/vs/beauty-catalog/5000006636>)
16. Skjáskot af heimasíðu Victoria's Secret (<https://www.victoriassecret.com/is/vs/beauty-catalog/5000006635>)
17. Skjáskot af heimasíðu V.V.LOVE, „About us“ (<https://www.vv-love.com/about/>)
18. Skjáskot af heimasíðu V.V.LOVE (<https://www.vv-love.com/products/v.v.love-amazing-rose-bath-body-gift-set-for-women/>)
19. Skjáskot af heimasíðu V.V.LOVE (<https://www.vv-love.com/products/v.v.love-amazing-red-bath-body-gift-set-for-women/>)
20. Skjáskot af heimasíðu V.V.LOVE (<https://www.vv-love.com/products/v.v.love-amazing-pink-bath-body-gift-set-for-women/>)

21. Skjaskot af heimasíðu V.V.LOVE (<https://www.vv-love.com/products/v.v.love-amazing-gold-bath-body-gift-set-for-women/>)
22. Skjal af heimasíðu V.V.LOVE (<https://www.vv-love.com/uploads/file/vv-love-8801-series-100ml-perfume-catalog.pdf>)
23. Samanburður á útliti vara V.V.LOVE og Victoria's Secret