



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 9/2021
10. desember 2021

Þann 10. mars 2019 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að The Coca-



Cola Company, Bandaríkjunum, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1453732, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. mars 2020 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 32 *Beverages, namely drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, namely flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.*

Með erindi sem barst Hugverkastofunni þann 7. maí 2020 andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Monster Energy Company, Bandaríkjunum. Andmælin byggja á því að að eigandi skráningarinnar eigi ekki að geta öðlast einkarétt á orðinu ENERGY í merkinu, en andmælandi noti og eigi skráð vörumerki í flokki 32 sem innihalda orðið. Að mati andmælanda hljóti að teljast vafi á verndarumfangi merkisins og því hvort orðið ENERGY skorti sérkenni og sé lýsandi fyrir vörur hinnar andmæltu skráningar. Krefst andmælandi, með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., að orðið ENERGY í merkinu verði undanskilið vernd með skráðri takmörkun (e. *disclaimer*), svo enginn vafi leiki á verndarumfangi merkisins.

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

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerð hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 9. nóvember 2020, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að andmæli þessi bárust í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun

¹ Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

² 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.



í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Takmörkun á vernd, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml.

Í 1. mgr. 15. gr. vml. kemur fram að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki sé heimilt að skrá eina og sér. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins að ef sérstök ástæða sé til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur sé megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess.

Að mati Hugverkastofunnar verður orðalagið „við skráninguna“ í 2. mgr. ákvæðisins ekki túlkað svo þröngt að það nái einungis til tilvika þegar skráningaryfirvöld setja takmörkun á skráningu ex officio á umsóknarstigi, heldur veitir það einnig möguleika á því að takmörkun sé skráð á síðari stigum, þ.e. eftir skráningu. Í þessu sambandi má nefna að í athugasemdum við 15. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 um vörumerki kemur m.a. fram að eftir að merki hefur verið skráð geti reynt á það hversu víðtækur einkarétturinn sé.

Ákvæðið sem um ræðir veitir heimild til þess að setja takmörkun á skráð merki í þeim tilfellum þegar uppi er vafi um umfang verndarsviðs merkis. Hér er um heimild að ræða, en ekki skyldu. Þegar metið er hvort hluti merkis sé óskráningarhæfur einn og sér, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml., verður að líta til þeirra skilyrða sem 13. gr. laganna setur varðandi sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í ákvæðinu kemur fram að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og/eða þjónustu merkiseiganda frá vörum og/eða þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna m.a. tegund vörunnar og/eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær sé framleidd, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama eigi við um tákni eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða notuð séu í daglegu máli.

Samkvæmt athugasemdum við 13. gr. í greinargerð með vörumerkjalögnum grundvallast reglan um aðgreiningarhæfi og sérkenni á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar á því að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar á því að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgar sér almennar lýsingar á vöru, þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni.


Andmælandi byggir á því að eigandi hins andmæлта merkis eigi ekki að geta öðlast einkarétt á orðinu ENERGY



sem hluta af vörumerkinu og fer fram á að orðið ENERGY verði sérstaklega undanskilið vernd með skráðri takmörkun skv. 2. mgr. 15. gr. vml. Með því muni ekki leika vafi á verndarumfangi merkisins og þá sér í lagi gagnvart öðrum aðilum á markaði sem notað hafa sama orð fyrir sömu vörur.

Eigandi er ósammála mati andmælanda og telur engan vafa leika á hversu víðtækur vörumerkjaréttur hans er til hins andmæлта merkis. Að hans mati eru skilyrði 2. mgr. 15. gr. vml. því ekki uppfyllt. Eigandi bendir á að hér á landi séu skráð fjölmörg vörumerki sem innihaldi orð eða orðasambönd sem mögulega geta talist lýsandi eins og sér, án þess að þau séu sérstaklega undanskilin vernd, enda ítrekað staðfest að ekki skuli gagnálykta á þann veg að vernd sé fengin ef merki er skráð án takmörkunar. Þá sé nærtækast að benda á þann fjölda vörumerkja sem skráð séu í flokki 32 og innihalda orðhlutann ENERGY, þ.á m. í eigu andmælanda og veit eigandi ekki til þess að nokkurt umræddra merkja sé skráð með takmörkun skv. 2. mgr. 15. gr. vml. Sú staðreynd að tugir vörumerkja í flokki 32 sem innihaldi orðið ENERGY hafi þegar verið skráð án takmörkunar sýni á ótvíræðan hátt að hingað til hafi enginn vafi leikið á verndarumfangi umræddra vörumerkja.




Í máli þessu er um að ræða orð- og myndmerkið . Orðhlutinn Coca-Cola, skrifaður með hvítum skrautstöfum inn í rauðum hring efst í merkinu, er þekktur en um er að ræða skráð vörumerki eiganda og merkir skv. Snöru veforðabók m.a. *kók/kóladykkur*. Þá er orðið ENERGY skrifað lóðrétt með rauðum hástöfum og merkir m.a. *orka, kraftur; þrek*. Að mati Hugverkastofunnar leikur enginn vafi á því og aðilar málsins eru því sammála að orðið *energy* skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur, þ.e. hina ýmsu óáfengu drykki í flokki 32, auk þess sem það telst lýsandi fyrir eiginleika varanna í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Þekkt er að orðið sé notað í tengslum við umræddar vörur, eins og andmælandi bendir á, en orkudrykkir (e. *energy drinks*) og aðrir óáfengir drykkir sem veita orku eru afar vinsælir nú til dags. Það er því óumdeilt í máli þessu að umrætt orð telst ekki vera skráningarhæft eitt og sér fyrir slíkar vörur, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Hugverkastofan bendir á að vernd merkis afmarkast við heildarmynd þess, en eftir skráningu getur reynt á skráningarhæfi einstakra hluta merkis. Tilgangur 2. mgr. 15. gr. vml. er m.a. sá að taka af vafa um hvort einkaréttur til merkis nái til tiltekinna hluta þess, ef slíkt getur talist vera óljóst. Ákvæðið hefur því ekki áhrif á verndarsvið vörumerkjaskráningar, heldur þjónar einungis þeim tilgangi að upplýsa um hvert verndarsviðið sé.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 4/2016 (FIRM FILTER ROUND TASTE) kemur fram á skráning með takmörkun geti stangast á við það meginviðmið vörumerkjaréttar að skráningarhæfi vörumerkis sé metið á grundvelli heildarmyndar þess. Þá telur áfrýjunarnefnd að ákvæði 1. mgr. 15. gr. vml. taki af vafa um að réttur til skráðs vörumerkis nái ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn hluta merkis vernd skv. 2. mgr. 15. vml. eigi því aðeins við í undantekningartilvikum og beri




að beita hóflega. Vernd merkisins sem um ræddi var þannig talin felast í heildarmynd þess,  og með vísan til 1. mgr. 15. gr. vml. taldi nefndin að skrá bæri vörumerkið án takmörkunar.


Af orðalagi ákvæðis 2. mgr. 15. gr. vml., sem og skýringum við ákvæðið í greinargerð og framangreindum úrskurði áfrýjunarnefndar, er ljóst að mati stofnunarinnar að ákvæðinu skal aðeins beitt þegar sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um hversu víðtækur vörumerkjaréttur eiganda er.

Þar sem óumdeilt er að orðið *energy* skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur, sbr. framangreint og fjölmörg merki eru nú þegar skráð í vörumerkjaskrá fyrir vörur í flokki 32 sem innihalda umrætt



orð án takmörkunar, telur Hugverkastofan ekki ástæðu til að ætla að vafi leiki á verndarumfangi merkisins . Þá er það mat stofnunarinnar að þrátt fyrir að framsetning merkisins sé með þeim hætti að orðið ENERGY sé stærra og e.t.v. meira áberandi en orðhlutinn Coca-Cola, ólíkt orðasambandinu FIRM FILTER í merkinu




 FIRM FILTER ROUND TASTE sem andmælandi bendir á, sem skrifað er fyrir neðan fremur stóran myndhluta, sé áherslan ekki á orðinu ENERGY sérstaklega og telur stofnunin framsetninguna ekki ósvipaða öðrum skráðum merkjum sem innihalda sama orð. Orðhlutinn Coca-Cola hefur sérkenni, ólíkt orðinu ENERGY, enda skráð vörumerki eiganda og er því ekki síður ráðandi þáttur merkisins þótt minni sé. Í ljósi þessa er það mat stofnunarinnar að merkið




sem um ræðir flokkist ekki sem undantekningartilvik í skilningi ákvæðis 2. mgr. 15. gr. vml., sbr. framangreint, líkt og andmælandi heldur fram. Sú nálgun er auk þess í samræmi við niðurstöðu Hugverkastofunnar í



andmælamáli nr. 12/2019 sem varðaði merkið  sem andmælandi vísar til. Jafnframt er fullyrðing andmælanda í þá veru að eigandi muni reyna í gegnum notkun að helga sér sérstaklega þann hluta merkisins sem ekki er skráningarhæfur, þ.e. orðið ENERGY og öðlast þannig óásættanlega stöðu gagnvart samkeppnisaðilum á drykkjarmarkaði ekki studd neinum gögnum og því talin ósönnuð.

Með vísan til alls framangreinds og sér í lagi þess að óumdeilt er í málinu að orðið *energy* skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir tilgreindar vörur í flokki 32, er það mat Hugverkastofunnar að ekki sé sérstök ástæða til



að ætla að skráning merkisins  sbr. alþjóðleg skráning nr. 1453732, geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur eiganda er þannig að undanskilja þurfi berum orðum vernd á orðinu ENERGY með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml. Andmæli gegn skráning merkisins eru því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins Coca-Cola ENERGY (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1453732, heldur gildi sínu án takmörkunar.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Ragnarsdóttir
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 vísinda-, iðnaðar og nýsköpunarráðuneyti. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateig 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 7. apríl 2020



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **ENERGY COCA-COLA** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1453732 (V0112413)
Eigandi: The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Bandaríkjunum
Birt í 3. tbl. 37. árg. þann 15. mars 2020.
Okkar tilvísun: I5893ISIP
Frestur: 15. maí 2020

Vísað er til birtingar í 3. tbl. ELS-tíðinda 37. árg. á skráningu vörumerkisins **ENERGY COCA-COLA** (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1453732 í flokki 32. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, California 92879, Bandaríkjunum, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu framangreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.).

Andmælandi notar og á skráð vörumerki í flokki 32 sem innihalda orðið ENERGY, og andmæli hans gegn ofangreindri vörumerkjaskráningu eru byggð á því að eigandi hennar eigi ekki að geta öðlast einkarétt á orðinu ENERGY í merkinu. Vafi hlýtur að teljast á verndarumfangi merkisins, og þess hvort orðið ENERGY skorti sérkenni og sé lýsandi fyrir vörur hinnar andmæltu skráningar.

Þess er því krafist, með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml. að orðið ENERGY í merkinu verði undanskilið vernd með skráðri takmörkun (e. *disclaimer*) á orðið, svo enginn vafi liggja á verndarumfangi merkisins.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum sbr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. Við áskiljum okkur aftur á móti rétt til að koma að fleiri röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning fyrir framangreindum andmælum.

Með vinsemd og virðingu,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Sent með tölvupósti á netfangið hugverk@hugverk.is

Reykjavík, 8. júlí 2020

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **COCA-COLA ENERGY** (orð- og myndmerki)
Alþjóðleg skráning nr. 1453732
Ykkar tilvísun: 202005-4011
Okkar tilvísun: I5893ISIP
Frestur: 8. júlí 2020

Vísað er til andmæla okkar sem voru lögð inn þann 7. maí 2020 gegn skráningu framangreinds vörumerkis COCA-COLA ENERGY fyrir hönd umbjóðanda okkar, Monster Energy Company, Bandaríkjunum og síðara bréfs Hugverkastofunnar þar sem okkur er veittur frestur til 8. júlí 2020 til að leggja inn greinargerð til stuðnings framangreindum andmælum.

Andmælin gegn skráningu vörumerkisins COCA-COLA ENERGY (orð- og myndmerki) byggjast á því að eigandi skráningarinnar eigi ekki að geta öðlast einkarétt á orðinu ENERGY sem hluti af vörumerkinu. Ljóst sé að vafi geti talist á verndarumfangi merkisins og þá því hvort orðið ENERGY njóti verndar sem slíkt eða hvort það skorti sérkenni og sé lýsandi fyrir vörur hinnar andmæltu skráningar. Þess er því krafist, með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., að orðið ENERGY í vörumerkinu verði sérstaklega undanskilið vernd með skráðri takmörkun (e. disclaimer) á orðið. Með því muni ekki liggja vafi á verndarumfangi merkisins og þá sér í lagi gagnvart öðrum aðilum á markaðnum sem notað hafa sama orð fyrir sömu vörur.

Orðið ENERGY er enda sérstaklega mikið notað á markaði í tengslum við sölu á drykkjum ýmiss konar. Við leit á vef Hugverkastofunnar að vörumerkjum sem innihalda orðið ENERGY og eru skráð í flokki 32 er að finna 203 skráð vörumerki. Um er að ræða merki þar sem orðið kemur fyrir en ávallt ásamt öðrum hlutum sem í langflestum tilfellum eru ráðandi þáttur vörumerkisins. Þá þegar af þeirri ástæðu er mikilvægt að undanskilja þennan hluta merkisins berum orðum þar sem að mati andmælanda ríkir mikill vafi á því hvort skráning merkisins og einkarétturinn nái yfir orðið ENERGY.

Hið andmælt vörumerki COCA-COLA ENERGY (orð- og myndmerki), í eigu eins stærsta drykkjavöruframleiðanda heims, er í raun samsett úr tveimur hlutum. Annars vegar COCA-COLA merkinu innan í hring og hins vegar orðinu ENERGY sem sett er fram með afgerandi stórum rauðum stöfum sem raðað er lóðrétt en ekki lárétt eins og hefðbundið væri. Þessi framsetning vörumerkisins

og mikil áhersla í því á orðið ENERGY gerir það að verkum að umbjóðandi okkar telur mikla hættu á því að eigandi merkisins muni reyna í gegnum notkun að helga sér sérstaklega þennan hluta merkisins og öðlast þannig óásættanlega stöðu gagnvart samkeppnisaðilum á drykkjarmarkaði.

Orðið ENERGY uppfyllir ekki kröfur 1. mgr. 13. gr. fyrir þær vörur sem sótt er um fyrir:

Framangreint vörumerki COCA-COLA ENERGY (orð- og myndmerki) hefur verið samþykkt fyrir fjölbreyttar drykkjarvörur í flokki nr. 32 svo sem vatn, bragðbætt vatn, kolsýrt og steinefnabætt vatn, gosdrykki, orkudrykki, íþróttadrykki, ávaxtadrykki og safu ýmisskonar. Allt eru þetta vörur sem ljóst er að orðið ENERGY er lýsandi fyrir.

Óþarft er að fjölýrða um merkingu orðsins ENERGY. Samkvæmt Snöru, uppflettiriti sem finna má á vefslóðinni www.snara.is þýðir orðið ENERGY á íslensku; 1) orka, kraftur; þrek 2) vinnuþrek, geta, starfsorka 3) orka; afl. Orðið ENERGY er notað á enskri tungu í samsetningunni „energy drinks“ sem þýtt hefur verið á íslensku sem orkudrykkir. Þá er orðið ENERGY einnig notað í tengslum við orkukerfi / þörf líkamans á orku og ólíka orkugjafa líkamans. Orðið er því ekki einungis notað fyrir örvandi drykki í samsetningunni „energy drinks“ heldur líka í tengslum við umfjöllun um aðra nauðsynlega orkugjafa líkamans eins og prótín, vatn og slíka hluti.

Orðið ENERGY er því augljóslega lýsandi fyrir alla drykki sem eru til þess fallnir að auka orkustig fólks eða veita því orku almennt með vísan til kröfu 1. mgr. 13. gr. um nægjanlegt sérkenni vörumerkja. Undir það falla því allar þær vörur sem hin andmæltu skráning var skráð fyrir eða:

Beverages, namely drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, namely flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.

Orðið ENERGY sem slíkt er þar af leiðandi óskráningarhæft fyrir þær vörur sem sótt er um vörumerkið fyrir og á einkaréttur sá sem skráningin veitir því ekki að ná til þess orðs sérstaklega.

2. mgr. 15. gr. – einstakir hlutar undanskildir berum orðum frá vernd

Ákvæði 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga kveður á um að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er, megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Ákvæði 2. mgr. 15. gr. er ekki oft notað, en engu að síður er um mikilvægt ákvæði að ræða sem getur þjónað mikilvægu hlutverki. Ákvæðið getur verið sérstaklega mikilvægt í tengslum við hluta vörumerkja sem mikilvægt er að enginn einn aðili reyni að helga sér í gegnum mögulega umfangsmikla og langa notkun á grundvelli 2. mgr. 13. gr. Ein af forsendum kröfunnar um nægjanlegt sérkenni sem er að finna í 1. mgr. 13. gr. er einmitt sú að ekki er talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt myndi, eins og segir í athugasemdum frumvarpsins til laga um vörumerki við 13. gr., takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni á markaði.

Í 1. mgr. 15. gr. segir að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta vörumerkis sem ekki væri heimilt að skrá eina og sér. Um þetta er ekki deilt. Í títtnefndri 2. mgr. 15. gr. segir aftur á móti jafnskýrt að til álita geti komið að setja sérstaka takmörkun á skráð vörumerki þegar vafi þykir vera upp um hvort einkaréttur nær til ákveðinna hluta merkis. Umbjóðandi okkar vill því leggja sérstaka áherslu á að þrátt fyrir að ákvæði 2. mgr. 15. gr. hafi verið beitt varfærnislega á undanförunum árum eins og fram kemur hér að framan þýðir það ekki að beiting þessa ákvæðis komi ekki til greina, þvert á móti er gríðarlega mikilvægt að því sé beitt þegar við á og þessi vafi er uppi sem talað er um í ákvæðinu.

Vafi í skilningi 2. mgr. 15. gr. og umfjöllun fræðimanna

Við mat á skráningarhæfi vörumerkja ber að horfa til heildaráhrifa merkjanna þegar, m.a. sérkenni þeirra, er metið. Um það verður ekki deilt. Við mat á því hvort vafi leiki á því í skilningi 2. mgr. 15. gr. að einstakir hlutar vörumerkis njóti einkaréttar er einnig mikilvægt að horfa á heildarútlit merkjanna og hversu stóran þátt sá hluti spilar sem vafinn snýr að. Um þetta er fjallað í fræðibókum eins og bókinni *Varemærkeret Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer*, 5. udgave, eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Rafn, gefin út árið 2017 af Jurist- og Økonomforbundets Forlag (sjá afrit í fylgiskjali nr. 1). Í þeirri bók segir nánar tiltekið neðst á blaðsíðu 357 og efst á blaðsíðu 358:

Registreringsbeviset indeholder imidlertid en gengivelse af det registrerede mærke i sin helhed, og i tilfælde af mulige konflikter mellem to mærkeindehavere bliver registreringsbeviset brugt uforbeholdent. Man kan derfor forledes til at tro, at varemærkeretten omfatter samtlige dele af varemærket. Navnlig hvis den ikke-registrerbare mærkebestandsandel er dominerende, vil den uforbeholdne registrering derfor kunne medføre tvivl med hensyn til varemærkerettens omfang.

(undirstrikuninni er bætt við af undirritaðri)

Í lauslegri þýðingu undirritaðrar kemur þarna fram að skráningarskírteini sýni alltaf vörumerkið í heild sinni og þegar upp koma mögulegir árekstrar á milli tveggja eigenda vörumerkja sé skráningarskírteinið notað án nokkurra fyrirvara. Aðilar geta þá freistast til að halda því fram að vörumerkjarétturinn nái til allra hluta vörumerkisins. Í þeim tilfellum þegar hinir óskráningarhæfu hlutar eru ráðandi, getur skráning án takmarkana, valdið vafa um til hvaða hluta einkarétturinn nær.

Í því máli sem hér um ræðir er um að ræða vörumerki sem eins og fram hefur komið er samansett úr tveimur hlutum. Annars vegar COCA-COLA merkinu innan í hring og hins vegar orðinu ENERGY sem sett er fram með afgerandi stórum rauðum stöfum sem raðað er lóðrétt, en ekki lárétt eins og hefðbundið væri, og myndar þannig meginhluta merkisins. Augljóst er að ætlunin er að markaðssetja vörumerkið gagnvart neytendum á þann hátt að orðið ENERGY er ekki einungis einn af hlutum merkisins heldur sá hluti merkisins sem neytendur munu í raun líta á sem vörumerki viðkomandi vöru:



Orðið ENERGY er því í hinu andmæltu merki og í samræmi við framangreinda umfjöllun í bókinni Varemærkeret Varemærkeloven og Fællesmærkeloven með kommentarar ráðandi hluti þess þrátt fyrir að vera sá hluti sem einkarétturinn nær ekki til. Það er því sérstaklega mikilvægt, og í samræmi við framangreind sjónarmið Knud Wallberg og Mikael Francke Rafn að skráningaryfirvöld taki það fram berum orðum, til að taka af allan vafa, að skráning þessa vörumerkis hér á landi nái ekki til orðsins ENERGY í merkinu sem slíks samanber framangreinda heimild í 2. mgr. 15. gr. Ef til árekstrar kemur þar sem deilt verður um hversu víðtækan rétt eigandi merkisins, The Coca-Cola Company, nýtur er ljóst að þessi framsetning orð- og myndmerkisins, og skráning þess án takmörkunar á orðinu ENERGY, er til þess fallin að valda miklum vafa um það til hvaða hluta einkarétturinn nær sem er ólíðandi staða fyrir aðra aðila á drykkjarvörumarkaði.

Fordæmi

Í nýlegum úrskurði Hugverkastofunnar nr. 12/2019, uppkveðnum þann 10. september 2019, varðandi vörumerkið LJÓSLEIÐARINN (orð- og myndmerki) var tekið á kröfu andmælanda sem sett var fram þess efnis að orðhluti merkisins, LJÓSLEIÐARINN (orð- og myndmerki), yrði undanskilinn vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. Hugverkastofan taldi ekki ástæðu til að ætla að vafi leiki á því hversu víðtækur réttur eiganda væri í því máli enda væri vernd merkisins afmörkuð við heildarmynd þess og samkvæmt 1. mgr. 15. gr. væri ljóst að réttur til skráðs vörumerkis nái ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Ekkert er farið í það í niðurstöðu Hugverkastofunnar hvaða þættir það eru sem geta valdið þessum vafa sem réttlæti sérstaka takmörkun með vísan í 2. mgr. 15. gr. en að mati umbjóðanda okkar fellur þessi niðurstaða Hugverkastofunnar vel að framangreindri umfjöllun í bókinni Varemærkeret Varemærkeloven og Fællesmærkeloven með kommentarar. Merkið LJÓSLEIÐARINN orð- og myndmerki var eftirfarandi:



Það er alveg ljóst að ráðandi þátturinn í þessu vörumerki er myndhluti þess sem er fyrir ofan orðhlutann auk þess að vera í mjög afgerandi litum. Orðhlutinn er aftur á móti grár, í einföldu lettri, sem í raun rennur svolítið saman. Myndhluti merkisins er aftur á móti mjög sérkennandi og þar af leiðandi ráðandi hluti vörumerkisins. Að mati umbjóðanda okkar og í samræmi við framangreint er framsetning þessa merkis því þannig að ekki er sami vafi uppi og í því máli sem hér er til umfjöllunar. Það er því mat okkar að krafa umbjóðanda okkar sé í fullu samræmi við túlkun Hugverkastofunnar hingað til.

Samantekt:

Það er annað tveggja grundvallar sjónarmiðanna að baki kröfunni um sérkenni vörumerkja að einn aðili á markaði geti ekki helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt myndi, eins og segir í athugasemdum frumvarpsins til laga um vörumerki við 13. gr., takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Það er einnig ljóst, ef uppi er vafi, að það er freistandi fyrir eigendur vörumerkja að halda fram víðtækari einkarétti en tilefni er til þegar til mögulegs ágreinings kemur. Það er því gríðarlega mikilvægt í ljósi þess hvernig orðið ENERGY er sett fram í hinu andmælda merki að mati umbjóðanda okkar, sem einnig er stór aðili á drykkjarvörumarkaði, að skráningaryfirvöld setji sérstaka takmörkun á þennan hluta skráningarinnar (e. disclaimer). Með því verður það hafið yfir allan vafa að það sé ekki ætlunin að veita einkarétt sem unnt væri að beita gegn samkeppnisaðilum hvað orðið ENERGY varðar.

Umbjóðandi okkar áskilur sér að lokum rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum gefist tilefni til.

Með vinsemd og virðingu,
Árnason Faktor,

Ásdís Magnúsdóttir, lögmaður

Fylgiskjal nr. 1 – Afrit úr bókinni Varemærkeret Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, 5. udgave, eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Rafn, gefin út árið 2017 af Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 3. september 2020
Tilv. ELS: 202005-4011, 4.3.

Efni: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegs vörumerkis á Íslandi, Coca-Cola ENERGY (orð- og myndmerki) nr. V0112413, IR 1453732

Umbjóðandi okkar, The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,



Bandaríkjunum, á skráð alþjóðlega vörumerkið **ENERGY**, IR 1453732, en merkið var samþykkt til skráningar á Íslandi af Hugverkastofunni og birt í Einkaleyfatíðindum þann 15. mars 2020. Merkið er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 32: „Beverages, namely drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, namely flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.“

Þann 25. júní 2020 var umbjóðanda okkar tilkynnt að borist hefðu andmæli gegn skráningu merkisins á Íslandi frá Monster Energy Company (hér eftir „**andmælandi**“). Með tilkynningu Hugverkastofunnar til umbjóðanda okkar, dags. 9. júlí 2020, barst afrit af greinargerð andmælanda ásamt fylgiskjali. Var umbjóðanda okkar veittur frestur til 9. september 2020 til að koma á framfæri athugasemdum sínum í máli þessu.

Hér á eftir fara athugasemdir umbjóðanda okkar og sjónarmið í tengslum við fram komin andmæli.

I.

Í andmælunum kemur fram að andmælandi noti og eigi skráð nokkur vörumerki í flokki 32 sem innihaldi orðið ENERGY. Andmæli gegn skráningu vörumerkis umbjóðanda okkar byggir á því að umbjóðandi okkar eigi ekki að geta öðlast einkarétt á orðinu ENERGY sem hluta af

vörumerkinu. Andmælandi krefst þess, með vísan til 2. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“), að orðið ENERGY í vörumerki umbjóðanda okkar verði sérstaklega undanskilið vernd með skráðri takmörkun (e. *disclaimer*) á orðið.

15. gr. vörumerkjalaga fjallar um þau tilvik þegar hlutar vörumerkis eru undanskildir vernd. Á ensku og fleiri tungumálum er slík ráðstöfun nefnd „disclaimer“ en hér á landi er talað um takmörkun skráningar. Í 1. mgr. 15. gr. laganna kemur fram að vörumerkjaréttur sá sem menn öðlast við skráningu nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina og sér. Í skýringum við umrætt ákvæði í greinargerð sem fylgdi því frumvarpi er varð að vörumerkjalogum kemur fram að ákvæðið taki til allra tegunda vörumerkja. Þá segir ennfremur í skýringunum að oft séu lýsandi orð hlutar merkis og að þegar enginn vafi er talinn leika á því að hluti vörumerkis sé undanskilinn vernd eigi ákvæði 1. mgr. við. Tekið er dæmi til skýringar um það ef orðið „kaffi“ kæmi fyrir í vörumerki fyrir kaffi.

Í 2. mgr. 15. gr. segir að ef sérstök ástæða sé til að ætla að skráning vörumerkis geti valdið vafa um hve víðtækur vörumerkjaréttur sé megi með berum orðum undanskilja vernd á einstökum hlutum þess. Í skýringum við 2. mgr. 15. gr. í greinargerð sem fylgdi frumvarpi því er varð að vörumerkjalogum kemur fram að unnt sé að beita ákvæðinu þegar óljóst geti verið hvort einkaréttur nái til hluta merkis og taka þannig af allan vafa í því sambandi. Þá segir jafnframt að ekki skuli gagnálykta á þann veg að vernd sé fengin ef merki er ekki skráð með slíkri takmörkun og að meta verði merki í heild. Af framkvæmd hér á landi er ljóst að ákvæðið felur í sér undantekningu frá meginreglunni og að því skuli beita af varfærni. Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 2. júní 2017, í máli nr. 4/2016 (*firm filter*) var vísað til þess að í norrænum fræðiritum er því haldið fram að ákvæðinu skuli beita hóflega og ekki beri sjálfkrafa að skrá merki með takmörkun þó svo að hluti þess teljist ekki hafa til að bera nægt sérkenni. Í málinu taldi áfrýjunarnefnd jafnframt að skráning merkis með takmörkun í skilningi ákvæðisins gæti stangast á við það meginviðmið vörumerkjaréttar að skráningarhæfi vörumerkis sé metið á grundvelli heildarmyndar þess. Þá taldi nefndin að 1. mgr. 15. gr. laganna tæki af vafa um að réttur til skráðs vörumerkis nái ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn hluta merkis vernd skv. 2. mgr. 15. gr. laganna ætti því að mati nefndarinnar einungis við í undantekningartilvikum og bæri að beita hóflega.

Af orðalagi ákvæðis 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga, skýringum við ákvæðið í greinargerð og framkvæmd skráningaryfirvalda er því ljóst að ákvæðinu skal aðeins beitt þegar sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um hversu víðtækur vörumerkjaréttur eiganda merkisins er. Ákvæðið á því aðeins við í sérstökum aðstæðum sem einfaldlega eru ekki til staðar í máli þessu. Þegar sótt er um skráningu á orð- og myndmerki er skráningarhæfi þess metið á grundvelli heildarmyndar merkisins. Sem fyrr segir samþykkti Hugverkastofan



skráningu á vörumerkinu á grundvelli slíks heildarmats og taldi ekki ástæðu til að undanskilja sérstaklega vernd á einstökum hlutum þess. Vörumerkið hefur ennfremur verið skráð víða um heim án athugasemda og án þess að vernd hafi verið takmörkuð.

Staðreyndin er sú að það leikur enginn vafi á því hversu víðtækur vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar til hins andmæltá merkis er og skilyrði beitingar 2. mgr. 15. gr. laganna því ekki uppfyllt. Hér á landi eru skráð fjölmörg vörumerki sem innihalda orð eða orðasambönd sem mögulega gætu talist lýsandi ein og sér, án þess að þau séu sérstaklega undanskilin vernd, enda ítrekað staðfest að ekki skuli gagnálykta á þann veg að vernd sé fengin ef merki er skráð án takmörkunar. Í þessu sambandi er nærtækast að benda á þann fjölda vörumerkja sem skráð eru í flokki 32 og innihalda einmitt orðhlutann ENERGY, líkt og andmælandi fjallar um í málatilbúnaði sínum. Umbjóðanda okkar telst til að alls séu 42 vörumerki í umræddum flokki í vörumerkjaskrá sem innihalda orðið ENERGY. Þar af eru nokkur vörumerki í eigu andmælanda, líkt og áður greinir. Umbjóðandi okkar veit ekki til þess að nokkurt umræddra merkja í flokki 32 sem innihalda orðhlutann ENERGY sé skráð með takmörkun samkvæmt 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Sú staðreynd að tugir vörumerkja í flokki 32 sem innihalda orðið ENERGY hafi þegar verið skráð í vörumerkjaskrá án takmörkunar sýnir á ótvíræðan hátt að hingað til hefur enginn vafi þótt leika á verndarumfangi umræddra vörumerkja. Hingað til hafa skráningaryfirvöld ekki litið svo á að fyrir hendi séu þær sérstöku aðstæður í skilningi 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga sem réttlæta beitingu ákvæðisins. Umbjóðandi okkar telur engin rök standa til þess að slíkar aðstæður séu nú skyndilega fyrir hendi hvað varðar vörumerki umbjóðanda okkar.

Í greinargerð andmælanda er ranglega staðhæft að ljóst sé að vafi geti leikið á verndarumfangi vörumerkis umbjóðanda okkar. Þessu er umbjóðandi okkar alfarið ósammála. Sérstaklega gerir umbjóðandi okkar athugasemd við málatilbúnað á bls. 2 þar sem því er haldið fram, án nokkurs rökstuðnings, að hætta sé á því að umbjóðandi okkar muni reyna að helga sér sérstaklega orðhlutann ENERGY í gegnum notkun á merkinu. Þetta er einfaldlega rangt og á sér enga stoð í raunveruleikanum. Umbjóðandi okkar vísar því ennfremur á bug að andmælandi hafi á nokkurn hátt sýnt fram á að hætta sé á því að umbjóðandi okkar muni „freistast til að halda því fram að vörumerkjarétturinn nái til allra hluta vörumerkisins“, sbr. tilvísun andmælanda til norrænna fræðimanna. Staðhæfingar andmælanda í þessa átt eru rangar, örökstuddar og er þeim alfarið vísað á bug af hálfu umbjóðanda okkar.



Að mati umbjóðanda okkar er alveg ljóst að vernd vörumerkisins **ENERGY** er afmörkuð við heildarmynd þess og enginn vafi leikur á því hversu víðtækur réttur umbjóðanda okkar er, ekki frekar en í tilviki þess fjölda skráðra merkja í flokki 32 sem innihalda orðhlutann ENERGY.

Nokkurrar þversagnar virðist ennfremur gæta í málatilbúnaði andmælanda í greinargerð hans. Greinargerðin inniheldur nokkuð ítarlega umfjöllun um að orðhlutinn ENERGY sé lýsandi fyrir tilgreindar vörur í flokki 32 og uppfylli því ekki skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga einn og sér. Málatilbúnaður andmælanda styður því ótvírætt að enginn vafi er uppi um verndarumfang vörumerkisins í skilningi 15. gr. laganna og skilyrði beitingar 2. mgr. ákvæðisins því ekki fyrir hendi. Ef svo ólíklega færi að litið yrði svo á að rétt væri að undanskilja orðhlutann ENERGY í vörumerki umbjóðanda okkar vernd, liggur í augum uppi að slíkt hið sama ætti þá við um öll hin skráðu vörumerkin sem innihalda orðið ENERGY, þar á meðal vörumerki í eigu andmælanda.

Kjarni málsins er sá að ekki eru fyrir hendi neinar sérstakar ástæður til að ætla að skráning



vörumerkisins geti valdið vafa um hversu víðtækur vörumerkjarétturinn er. Vernd merkisins er afmörkuð við heildarmynd þess og engin ástæða til að ætla að vafi leiki á umfangi verndarsviðs þess. Þá tekur 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga jafnframt af allan vafa um að réttur til skráðs vörumerkis nái ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn hluta merkis vernd skv. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga á einungis við í undantekningartilvikum, sem eiga ekki við í því máli sem hér liggur fyrir. Umbjóðandi okkar telur að vörumerkið uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé skráningarhæft. Þá telur hann einnig, meðal annars í ljósi stílfærslu merkisins, ekki nokkra ástæðu til að beita takmörkun á hluta merkisins með vísan til 2. mgr. 15. gr. laganna, þar sem enginn vafi leikur á því hversu víðtækur vörumerkjarétturinn er, sbr. ennfremur úrskurð Hugverkastofu dags. 10. september 2019, nr. 12/2019 (LJÓSLEIÐARINN).

II.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að andmælin verði ekki tekin



til greina og að skráning vörumerkisins , IR 1453732, skuli halda gildi sínu að fullu hér á landi.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur, lögmanns,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "María Kristjánsdóttir".

María Kristjánsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Sent með tölvupósti á netfangið hugverk@hugverk.is

Reykjavík, 7. október 2020

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins COCA-COLA ENERGY (orð- og myndmerki)
Alþjóðleg skráning nr. 1453732
Ykkar tilvísun: 202005-4011
Okkar tilvísun: I5893ISIP
Frestur: 7. október 2020

Vísað er til greinargerðar umboðsmanns gagnaðila dagsett 3. september 2020 sem okkur var send með tölvupósti þann 7. september sl. Okkur var jafnframt gefinn kostur á að koma að viðbótar athugasemdum.

Í ljósi röksemda umboðsmann gagnaðila viljum við fá að ítreka sérstaklega eftirfarandi.

Í greinargerð umboðsmanns gagnaðila er vísað til úrskurðar Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 2. júní 2017 í máli nr. 4/2016 sem snýr að orð- og myndmerkinu FIRM FILTER ROUND TASTE. Það mál snéri að eftirfarandi vörumerki:



Áfrýjunarnefnd taldi hér ekki nauðsynlegt að hafa takmörkun á orðasambandinu „FIRM FILTER“. Var það niðurstaðan meðal annars með tilvísun til þess sem umboðsmaður gagnaðila bendir á, að beita skuli heimildinni til að setja sérstaka takmörkun á skráð vörumerki hóflega og það eigi einungis við í undantekningartilfellum. Umbjóðandi okkar getur vel fallist á þau sjónarmið enda snýst mál þetta ekki um það að umbjóðandi okkar telji nauðsynlegt að nota slíka takmörkun í öllum tilfellum þar sem réttur til skráðs vörumerkis nær ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Umbjóðandi okkar bendir þvert á móti á að í því tilviki sem hér um ræðir telji hann *sérstaka ástæðu* til þess að setja takmörkun á orðið ENERGY í merkinu þ.e. að það tilfelli sem hér um ræðir teljist til undantekningartilfella.

Vörumerki það sem mál þetta snýst um er m.a. notað á eftirfarandi hátt:



Það er deginum ljósara að orðið ENERGY er ráðandi þáttur merkisins og er það sett fram á þann hátt að mjög líklegt verður að teljast að neytendur vísi til drykkjarins sem ENERGY fremur en COCA-COLA ENERGY. Ekki er hægt að bera saman framsetningu orðsins ENERGY í því merki sem hér um ræðir og orðasambandsins „firm filter“ sem fjallað var um í framangreindri ákvörðun Áfrýjunarnefndar og sjá má í vörumerkinu sem sýnt er hér að framan. Það er harla ólíklegt að neytendur vísi til vöru sem merkt er með framangreindu orð- og myndmerki FIRM FILTER ROUND TASTE sem „firm filter“. Framsetningin og samhengið er þess eðlis. Það verður aftur á móti að teljast mjög líklegt að neytendur freistist til að vísa til vöru Coca-Cola sem ENERGY fremur en COCA-COLA ENERGY. Þessi framsetning er ekki tilviljun enda kallar þessi framsetning á vörumerkinu á sérstaka takmörkun, að mati umbjóðanda okkar, til að taka af allan vafa um það til hvaða þátta merkisins einkarétturinn nær. Þegar neytendur læra að þekkja drykkinn sem ENERGY verður það einnig að teljast mjög líklegt að eigandi vörumerkisins COCA-COLA ENERGY freistist til að líta sem svo á að einkaréttur hans nái einmitt yfir þennan ráðandi þátt vörumerkisins.

Í ljósi þeirrar sérstöku stöðu er mjög mikilvægt, einmitt í ljósi þess að fjöldi aðila notar orðið „energy“ sem hluta af sínu vörumerki fyrir sambærilegar vörur, að skráningaryfirvöld taki af allan vafa með að einkarétturinn nái ekki til þessa hluta vörumerkisins. Að þessu sögðu vísnum við til fyrri greinargerðar og ítrekum fyrir hönd umbjóðanda okkar þær kröfur sem þar koma fram og förum fram á að hið andmælt merki verði skráð með sérstakri takmörkun þess efnis að vernd merkisins nái ekki til orðsins ENERGY með vísan til 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna.

Með vinsemd og virðingu,

Árnason Faktor,

Ásdís Magnúsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 6. nóvember 2020
Tilv. ELS: 202005-4011, 4.3.

Efni: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegs vörumerkis á Íslandi, COCA-COLA ENERGY (orð- og myndmerki) nr. V0112413, IR 1453732


GHIP gætir hagsmuna The Coca-Cola Company í ofangreindu máli. Vísað er til síðari greinargerðar andmælanda, dags. 7. október 2020, en umbjóðanda okkar var gefinn kostur á að koma að frekari athugasemdum til 8. nóvember 2020.

Vegna þess sem kemur fram í síðari greinargerð andmælanda telur umbjóðandi okkar rétt að áréttta sérstaklega eftirfarandi:

Andmælandi heldur því fram í máli þessu sé sérstök ástæða til þess að setja takmörkun á orðið ENERGY í vörumerki umbjóðanda okkar. Með öðrum orðum sé um að ræða tilfelli sem teljist til undantekningartilfella sem krefjist beitingar á 2. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vörumerkjalög). Þessu til stuðnings vísar andmælandi til þess hvernig vörumerkið er notað á drykkjardós umbjóðanda okkar, sbr. mynd á bls. 2 í síðari greinargerð andmælanda. Með vísan til framangreinds staðhæfir andmælandi að orðið ENERGY sé ráðandi hluti merkisins og að útfrá framsetningu þess sé líklegt að neytendur muni vísa til drykkjarins sem ENERGY fremur en **COCA-COLA ENERGY**.

Umbjóðandi okkar vísar málatilbúnaði andmælanda á bug. Við mat á því hvort beita beri undantekningarreglu 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga ber að taka mið af heildarmynd



vörumerkisins sem um ræðir, þ.e: . Umbjóðandi okkar ítrekar að hann telur engan vafa leika á því hversu víðtækur vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar til hins andmæлта merkis er og skilyrði beitingar 2. mgr. 15. gr. laganna því ekki uppfyllt.

Ekki verður framhjá því litið að vörumerkið COCA-COLA er eitt þekktasta og elsta vörumerki sem til er, bæði hérlendis og um heim allan. Það blasir við að mati umbjóðanda okkar að COCA-COLA hluti vörumerkisins, þ.e. orðin Coca-Cola í hvítum lit í hinu einkennandi spenseríska letri (e. *Spencerian script*) á rauðu hringlaga formi, er sterkari hluti vörumerkisins. Umbjóðandi okkar er ósammála þeim málátilbúnaði andmælanda að orðið ENERGY sé ráðandi þáttur merkisins. Staðhæfing andmælanda um að líklegt sé að neytendur muni vísa til vörunnar sem ENERGY í stað **COCA-COLA ENERGY** eru úr lausu lofti gripnar og í raun fráleitt að halda því fram að eitt sterkasta vörumerki heims, COCA-COLA, muni á einhvern hátt hverfa úr hugum neytenda í tengslum við hið andmæлта vörumerki.

Umbjóðandi okkar vísar ennfremur á bug staðhæfingu andmælanda þess efnis að líklegt sé að umbjóðandi okkar muni „freistast til að líta sem svo á að einkaréttur hans nái einmitt yfir þennan ráðandi þátt vörumerkisins“ og á andmælandi þar við orðið „ENERGY“. Staðhæfingar andmælanda í þessa átt eru rangar, órökstuddar og er þeim alfarið vísað á bug af hálfu umbjóðanda okkar.

Að lokum ítrekar umbjóðandi okkar að skráður er fjöldi vörumerkja í vörumerkjaskrá í flokki 32 sem inniheldur orðið ENERGY. Þar af eru nokkur í eigu andmælanda, til dæmis orðmerkin MONSTER ENERGY, ENERGY HYBRID, MUTANT ENERGY, MONSTER ENERGY MULE og ENERGY UNLEASHED! Að því er umbjóðandi okkar kemst best næst er ekkert þeirra skráð með takmörkun samkvæmt 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar telur engin rök standa til þess að sérstakar ástæður í skilningi ákvæðisins séu nú skyndilega fyrir hendi hvað varðar vörumerki umbjóðanda okkar.

Kjarni málsins er sá að ekki eru fyrir hendi neinar sérstakar ástæður til að ætla að skráning vörumerkisins **COCA-COLA ENERGY** geti valdið vafa um hversu víðtækur vörumerkjarétturinn er. Vernd merkisins er afmörkuð við heildarmynd þess og engin ástæða til að ætla að vafi leiki á umfangi verndarsviðs þess. Þá tekur 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga jafnframt af allan vafa um að réttur til skráðs vörumerkis nái ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn hluta merkis vernd skv. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga á einungis við í undantekningartilvikum, sem eiga ekki við í því máli sem hér liggur fyrir.

Með vísan til alls framangreinds og þeirra sjónarmiða sem komu fram í fyrri greinargerð umbjóðanda okkar til Hugverkastofunnar, dags. 3. september 2020, gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins **COCA-COLA ENERGY**, IR 1453732, skuli halda gildi sínu að fullu hér á landi.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur, lögmanns,



María Kristjánsdóttir, lögmaður