

Ár 2023, fimmtudaginn 13. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 6/2020:

**Sigurjónsson og Thor ehf.
f.h. Mastronardi Produce
Ltd.
gegn
Hugverkastofunni¹
vegna ákvörðunar frá
4. mars 2020 um að hafna
umsókn um skráningu á
merkinu **CAMPARI**
(orðmerki), sbr. umsókn
nr. V0104394.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0104394, dags. 11. apríl 2017, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu **CAMPARI** (orðmerki) til að auðkenna ferskt grænmeti, ferska tómata, hráa tómata og óunna tómata í flokki 31.²

Hugverkastofan synjaði umsókninni með bréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 26. júní 2017, með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) og til þess að hér á landi væru skráð vörumerkin **CAMPARI** (orðmerki), nr. 317/1977 fyrir tiltekna vörur í flokkum 32 og 33, **CAMPARI BITTER FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI** Milano -

CAMPARI



DAVIDE CAMPARI MILANO ITALY (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 912167, fyrir tilgreindar vörur í flokki 33, aðrar en bjór, **CAMPARI** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 300614, fyrir tilgreindar vörur í flokkum 32 og 33,

CAMPARI



CAMPARI DAVIDE CAMPARI Milano (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1298761, fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 32, 33 og 43 og **CAMPARI**

CAMPARI



FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu

¹ Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

² Vörulistinn er svohljóðandi: Ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar.

nr. 1182921, fyrir vörur í flokki 33, aðrar en bjór, og tilgreindar vörur í flokki 32 og þjónustu í flokki 43.³

Rök Hugverkastofunnar fyrir synjun voru þau að vörumerkið sem óskað væri verndar fyrir svipaði til eða væri eins og þau merki sem nú þegar væru skráð í vörumerkjaskrá. Almennt væri talið að því líkari sem vörumerki væru þeim mun ólíkari þyrftu vöru- og þjónustulistar sem sótt er um að vera og öfugt.

Merki áfrýjanda óskaðist skráð fyrir ferskt grænmeti, ferska tómata, hráa tómata og óunna tómata í flokki 31. Þrátt fyrir að ekki væri um sömu vörur/þjónustu að ræða væru þær tengdar, þ.e. matur, drykkur og veitingaþjónusta. Það væri því mat Hugverkastofunnar að hætta gæti skapast á ruglingi milli merkjanna og að neytendur teldu að vörurnar sem óskað væri verndar fyrir ættu sér sama uppruna, þ.e. að tengsl væru með merkjunum.

Í greinargerð áfrýjanda, dags. 25. september 2018, var vakin athygli Hugverkastofu á því að skráningar nr. 317/1977 og alþjóðleg skráning nr. 912167 væru fallnar úr gildi.

Þá var staðhæft að ekki væri ruglingshætta með merkjunum og vísað til þess að þær vörur sem merki áfrýjanda ætti að auðkenna væru ekki svipaðrar tegundar í skilningi vörmerkjalaga og þær vörur/þjónusta sem þær skráningar sem Hugverkastofan vísaði til. Þá mótmælti áfrýjandi því að þær vörur sem umsóknin næði yfir væru tengdar vörum/þjónustu sem tilgreindar væru í þeim skráningum sem stofnunin vísaði til.

Einnig var vísað til þess að telja mætti það meginreglu stjórnsýslulaga að þeim mun mótdrægari sem ákvörðun væri þeim mun meiri kröfur yrði að gera til rökstuðnings fyrir henni og var vísað til fræðiriti í því skyni. Synjun Hugverkastofunnar gæfi ekki ástæðu til að ætla að nægjanlega nákvæmt mat hafi farið fram með tilliti til þess um hve ólík viðskiptasvið væri að ræða.

Vísaði umboðsmaður áfrýjanda í fræðirit um ruglingshættu og skrif um viðskiptalegan uppruna vöru og taldi að í þessu máli mundu neytendur ekki álykta að vörurnar ættu sama viðskiptalega uppruna. Áfram benti umboðsmaður áfrýjanda á að staðfest hefði verið í framkvæmd að vörur áfrýjanda og sú vara/þjónusta sem hin tilvísuðu merki auðkenna væru ekki svipaðrar tegundar og vörumerkin hefðu verið notuð lengi án vandkvæða á sömu mörkuðum enda ættu eigendur merkjanna ekki í samkeppni um neytendur. Neytendur hefðu ekki ályktað ranglega um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna. Í dæmaskyni var nefnt að áfrýjandi ætti skráningar í Bandaríkjunum, Kanada og í Mexíkó og að eigandi hinna tilvísuðu merkja ætti

³ Listi yfir vörur og þjónustu eru í fylgiskjali við úrskurðinn.

vörumerkjaskráningar í sömu löndum. Þá væru vörur þær sem áfrýjandi framleiðir markaðssettar eftir allt öðrum leiðum.

Jafnframt benti umboðsmaður áfrýjanda á að forðast bæri að hrapa að niðurstöðu um ruglingshættu. Við athugun á framleiðsluferlum og markaðssetningu á vörum eiganda umsóknarinnar og drykkjavörum eiganda þeirra merkja sem vísað er til komi í ljós hvers vegna ruglingshætta teljist ekki til staðar og vísaði umboðsmaðurinn meðal annars til norsks úrskurðar þar sem vörulisti hafi verið takmarkaður. Sá úrskurður væri dæmi um nákvæmni við mat á vörulíkingu.⁴

Í máli þessu væri annars vegar um að ræða ferska matvöru í flokki 31, sem mætti skilgreina sem lífræn matvæli, og hins vegar drykki í flokkum 32 og 33 auk þjónustu í flokki 43. Neytendur hér á landi sem og erlendis gerðu greinarmun á óunninni ferskri matvöru í flokki 31 og áfengum og óáfengum drykkjum í flokkum 32 og 33. Ástæðan væri meðal annars sú að markaðssetning varanna og framleiðsluferli væri mjög ólíkt og neytendur veldu t.d. áfenga drykki að vel athuguðu máli.

Þá hefði WIPO ekki talið ástæðu til að skilgreina nánar þær vörur sem falla undir flokk 33 en framleiðsla þeirra væri mjög sérhæfð.

Áfrýjandi væri einn stærsti framleiðandi ferskra matvæla í gróðurhúsum í Norður-Ameríku og hefði ræktað matvæli í yfir 60 ár. Hann væri brautryðjandi á sviði gróðurhúsaræktar þar á landi og tómatar væru mikilvægur hluti af framleiðslunni. Hér væri ekki um að ræða verksmiðjuframleiðslu og við ræktunina ynnu garðyrkjufræðingar á sviði lífrænnar ræktunar matjurta. Tómatar væru þannig ræktaðir og markaðssettir eftir sérstökum aðferðum.

Áfrýjandi leitaðist við að koma vörunni sem fyrst á markað í gegnum sem fæsta milliliði þannig að varan væri fersk og að gæðum væri viðhaldið. Umbúðir væru einfaldar og gagnsæjar og varan væri yfirleitt staðsett í verslunum, eða á mörkuðum, nálægt skyldri vöru.

Framleiðsla og markaðssetning áfengra drykkja væri gerólík og krefðist annars konar sérhæfingar og sérþekkingar. Samkvæmt íslenskum lögum væri óheimilt að selja áfengi í þeim verslunum sem selja þær vörur í flokki 31 sem umsóknin nær til. Sala á áfengi væri bundin við Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) og veitingastaði með vínveitingarleyfi. Neytendur myndu ekki ætla að viðskiptatengsl væru á milli áfrýjanda og eiganda hinna tilvísuðu skráninga þar sem áfrýjandi framleiddi ferskar matvörur, samkvæmt sérstökum velþekktum

⁴ Um ruglingshættu milli merkjanna ULTRAVIT / ULTRAVIST, *NIR* 1998, bls. 299.

framleiðsluaðferðum, sem væru ekki svipaðrar tegundar og þær vörur sem vísað hefði verið til í skilningi vörumerkjalaga.

Með vísan til alls framangreinds mætti vera ljóst að ekki væri hætt á að vörumerkið CAMPARI, sem auðkenni fyrir þær vörur sem umsóknin nær til, verði tengt við vörumerki sem skráð eru fyrir drykki í flokkum 32 og 33 eða þjónustu í flokki 43.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. febrúar 2019, var vísað til þess að líkt og áfrýjandi hefði bent á í bréfi sínu, dags. 25. september 2018, hefðu tvær skráningar fallið úr gildi, þ.e. skráning nr. 317/1977 og alþjóðleg skráning nr. 912167. Þær væru því ekki lengur fyrirstaða fyrir umræddri skráningu.

Þá var vísað til þess að skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. væri óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og öðru merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Hið sama gildi um merki sem skráð væru alþjóðlegri skráningu hér á landi, sbr. 8. tölul. sama ákvæðis.

Við mat á ruglingshættu væri kannað hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking væri til staðar. Það sem réði úrslitum væri hvort heildarmynd merkja væri talin vera eins eða svo lík að ruglingi gæti valdið. Heildstætt mat á þessum þáttum færi fram út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefði yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Ennfremur væri almennt talið að því ólíkari sem merki væru þeim mun skyldari eða svipaðri mættu vörur eða þjónusta vera og öfugt.

Hvað varðar líkindi með merkjunum væri það mat Hugverkastofunnar að hið skráða orðmerki CAMPARI hafi verið tekið orðrétt upp í merki áfrýjanda. Merkin væru í öllum atriðum eins og því lægi algjör sjón- og hljóðlíking fyrir. Um hin skráðu orð- og myndmerki benti Hugverkastofan á að orðhlutinn CAMPARI væri mest áberandi og auðkennandi þáttur merkjanna. Hann væri bæði í stækkuðu letri og innrammaður og því til þess fallinn að vera sá hluti merkjanna sem neytendur legðu mesta áherslu á. Það væri því mat stofnunarinnar að ruglingshætta væri til staðar á milli heildarmyndar hinna skráðu orð- og myndmerkja og orðmerkisins sem sótt væri um skráningu á og því líklegt að neytendur mundu villast á þeim eða ætla að tengsl væru með merkjunum.

Um vöru- og þjónustulíkingu yrði að líta til þess að þau merki sem stofnunin teldi vera umræddri skráningu í flokki 31 til fyrirstöðu væru skráð í flokka 32, 33 og 43. Þegar meta skal vöru- eða þjónustulíkingu verði meðal annars að hafa í huga hvort vörur eða þjónusta séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. Að því er

varðar flokk 32 liggi fyrir að hin skráðu merki eru skráð í þann flokk fyrir meðal annars óáfenga drykki og ýmis konar efni sem notuð eru til drykkjargerðar. Þá væri skráning nr. 1182921 sérstaklega skráð fyrir fruit juice; tomato juice [beverage] og vegetable juices í flokki 32. Merkið sem sótt væri um skráningu á óskast skráð fyrir ferskt grænmeti, ferska tómata, hráa tómata og óunna tómata í flokki 31. Það væri því mat Hugverkastofunnar að til staðar væri vörulíking með merkjunum þegar litið væri til flokks 31 og óáfengra drykkja í flokki 32. Um væri að ræða vörur sem væru vanalega fáanlegar til kaups í matvöruverslunum. Þá teldust ávaxta- og grænmetissafar til óáfengra drykkja og því væri töluverð vörulíking til staðar við vörulista merkisins sem sótt væri um skráningu fyrir þar sem um gæti verið að ræða sama framleiðanda, sömu dreifingarleiðir og sama markhóp. Að því er varðar tilgreininguna bjór í flokki 32 var það mat Hugverkastofunnar að ekki væri til staðar vörulíking með merkjunum að því er varðar tilgreininguna „bjór“ í flokki 32, enda væri eðli drykkjarins ólíkt þeim vörum sem merki áfrýjanda óskast skráð fyrir. Með sömu rökum væri það mat Hugverkastofunnar að vörulíking væri ekki til staðar á milli varanna sem sótt væri um skráningu fyrir í flokki 31 og merkjanna þriggja er varðar flokk 33, enda væri þar eingöngu að finna tilgreiningar sem varða áfenga drykki. Var umsókn áfrýjanda enn synjað.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 22. október 2019, var vísað til þess að stofnunin hefði nú staðfest að ekki væri vörulíking með vörum áfrýjanda í flokki 31, ferskt grænmeti, ferskir tómatar, hráir tómatar, óunnir tómatar annars vegar og áfengra drykkja í flokki 33 hins vegar og hið sama ætti við um bjór í flokki 32. Þá væri flokkur 43 ekki nefndur í bréfi stofnunarinnar. Áfrýjandi liti því svo á að stofnunin væri sammála honum um að ekki væri ruglingshætta með vörumerki hans fyrir vörur í flokki 31 og umræddum orð- og myndmerkjum fyrir þjónustu í flokki 43.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 4. mars 2020, var áréttað það mat Hugverkastofunnar að síðari rökstuðningur áfrýjanda hefði ekki leitt til þess að fallið hefði verið frá ákvörðun um höfnun á grundvelli 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Í erindi áfrýjanda komi fram að hann telji að ekki hafi farið fram fullnægjandi samanburður á þeim vörum sem merki hans óskast skráð fyrir í flokki 31 og vörum í flokki 32. Þá hefði áfrýjandi bent á að stofnunin hefði ekki fjallað um skörun milli flokks 31 og 43, en áfrýjandi teldi það vera afstöðu stofnunarinnar að ekki væri um að ræða skörun milli flokkanna. Tvær þeirra skráninga sem stofnunin taldi vera í ruglingshættu við merki áfrýjanda hefðu fallið úr gildi. Stofnunin taldi merki áfrýjanda því vera í ruglingshættu við þrjú skráð vörumerki, þ.e. alþjóðlega skráningu nr. 300614, fyrir vörur í flokkum 32 og 33, alþjóðlega skráningu nr. 1298761, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 32, 33



og 43 og alþjóðlega skráningu nr. 1182921, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 32, 33 og 43. Í fjölda mála hefði EUIPO komist að þeirri niðurstöðu að vörulíking væri með ávöxtum/grænmeti í flokki 31 annars vegar og óáfengum drykkjum í flokki 32 hins vegar.

Þá væri það mat Hugverkastofunnar að skörun væri á milli matarflokka annars vegar og veitingaþjónustu hins vegar í flokkum 31 og 43. Jafnvel þó tilgangur eða notkun varanna og þjónustunnar væri ekki sá sami teldi stofnunin að um tengdar vörur og þjónustu væri að ræða þar sem matvörur eru boðnar til sölu eða bornar fram á veitingastöðum, sbr. úrskurð Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2011 SANTA MARÍA. Hvað varðar merkjalíkingu var vísað til umfjöllunar í fyrra erindi stofnunarinnar frá 6. febrúar 2019 þar sem merkin sem um ræðir voru ítarlega borin saman.

Það var því mat Hugverkastofu að bæði væri merkja- og vörulíking með merkjunum. Almennt væri litið svo á í vörumerkjarétti að þeim mun líkari sem merki væru þeim mun ólíkari þyrftu vörur og/eða þjónusta að vera og öfugt. Hér væri um algjöra merkjalíkingu að ræða auk þess sem vörulíking væri allnokkur. Þá benti stofnunin á að tilvísanir áfrýjanda til vinnubragða erlendra stofnana og ákvæða EES-samningsins breyttu ekki þeirri staðreynd að ákvæði um *ex officio* rannsókn á ruglingshættu merkja hefði ekki verið fellt úr íslenskum vörumerkjalögum. Í því ljósi bæri Hugverkastofunni lagaleg skylda skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. til að rannsaka hvort ruglingshætta væri til staðar milli merkja sem sótt er um og eldri skráninga og telji stofnunin svo vera bæri henni að hafna skráningu. Með vísan til þess sem að framan greinir og þess sem fram kæmi í fyrri erindum Hugverkastofunnar yrði ekki fallist á skráningu merkisins CAMPARI fyrir vörur í flokki 31 og var umsókn um skráningu merkisins CAMPARI, nr. V0104394, því hafnað og hún felld úr gildi skv. 19. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. laganna.

Með áfrýjun, dags. 28. apríl 2020, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hrundið.⁵

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort vörumerkin **CAMPARI** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 300614 í flokkum 32 og 33,  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1298761 í flokkum nr. 32, 33 og 43 og  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1182921 í flokkum

⁵ Greinargerðir aðila málsins til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

nr. 32, 33 og 43, komi í veg fyrir að merki áfrýjanda CAMPARI (orðmerki), sbr. umsókn um skráningu nr. V0104394, verði skráð hér á landi, sbr. þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.⁶

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi á 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 að hætta sé á ruglingi með merkjum í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á ruglingshættu með merkjum verður að líta til tveggja þátta, annars vegar hvort merki taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merki séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 2. tölul. 4. gr. vml. Þá ber einnig að meta samspil merkjalíkingar og vöru- eða þjónustulíkingar.

Við mat á merkjalíkingu er litið til þess hvort merkin eru lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) auk þess sem merking orða getur haft þýðingu. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á matið, svo sem viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er, eru taldar auknar líkur á að því að hætta á ruglingi sé með merkjunum. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist veik eða sterk. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytanda.

Þegar meta skal hvort vöru- eða þjónustulíking er fyrir hendi verður meðal annars að hafa í huga hvort um eins eða svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Ekki er unnt að gefa sér það fyrir fram að vörulíking sé til staðar þó svo að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml., þó svo að oftast sé það raunin. Er almennt talið að því meiri sem merkjalíking er með vörumerkjum, þeim mun minni kröfur megi gera til vörulíkingar og á sama hátt megi gera meiri kröfur til vörulíkingar þeim mun minni sem merkjalíkingin er.

⁶ Eftir setningu laga nr. 71/2020 samsvarar þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 1. tölul. sömu greinar. Ekki var með setningu laganna gert ráð fyrir að mat á ruglingshættu tæki breytingum, sbr. athugasemdir við 10. gr. í því frumvarpi er varð að lögum nr. 71/2020.

Deilt er um ruglingshættu með merkjum sem annars vegar auðkenna ferska matvöru í flokki 31 og hins vegar drykki í flokkum 32 og 33 og þjónustu í flokki 43. Kemur þar til skoðunar hvort neytendur hér á landi sem og erlendis geri greinarmun á slíkri óunninni ferskri matvöru og áfengum og óáfengum drykkjum og hvort markaðssetning varanna og framleiðsluferli sé líkt eða ekki.

Merkjalíking er með merki áfrýjanda og þegar skráðum merkjum. Merki áfrýjanda er sama orðið, þ.e. CAMPARI, og mest áberandi hluti í þegar skráðum orð- og myndmerkjum. Almennt er litið svo á í vörumerkjarétti að þeim mun líkari sem merki eru þeim mun ólíkari þurfi vörur og/eða þjónusta að vera og öfugt.

Við mat á vöru- og þjónustulíkingu ber að líta til þess hvort um skylda vöru eða þjónustu sé að ræða, hvort markhópur neytenda sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Áfrýjandi sækir um vernd fyrir grænmeti, þ.e. ferskt grænmeti, ferska tómata, hráa tómata og óunna tómata í flokki 31, en hin skráðu merki auðkenna áfenga og óáfenga drykki í flokkum 32 og 33 og veitingaþjónustu í flokki 43. Þrátt fyrir að vörur áfrýjanda séu að einhverju marki seldar í sömu verslunum og drykkjarvara sem hin skráðu merki auðkenna og séu bornar á borð á veitingahúsum er það mat áfrýjunarnefndar að um sé að ræða ólíkar vörur, framleiðsluaðferðir eru ekki þær sömu og ekki er fallist á að um augljósa samkeppnisvörur sé að ræða.

Með vísan til framangreinds er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að enda þótt merkjalíking sé til staðar þá sé ekki vöru- eða þjónustulíking með merkjunum og því verði ekki talin hætta á að ruglast megi á merki áfrýjanda annars vegar og þegar skráðum merkjum hins vegar, sbr. þágildandi 1. mgr. 4. gr. og 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vnl. Ber því að hnekkja ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu CAMPARI, sbr. umsókn um skráningu nr. V0104394.

Úrskurð þennan kváðu upp Hafdís Ólafsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar *ad hoc*, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

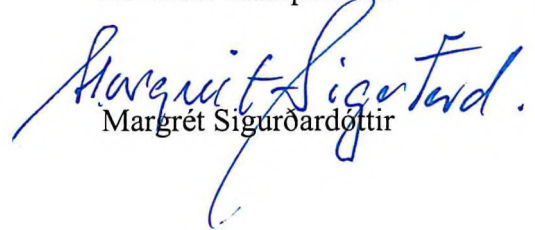
Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 4. mars 2020, um að hafna umsókn um skráningu á merkinu CAMPARI (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0104394, er hnekt.



Hafdis Ólafsdóttir



Haraldur Steinþórsson



Margrét Sigurðardóttir

Mál 6/2020 Merkin eru skráð og auðkenna eftirfarandi vöru/þjónustu - vörulistar eru á ensku.

CAMPARI

Nr. 300614

32 Carbonated and non-carbonated non-alcoholic beverages.

33 Liqueurs in general, digastive beverages; vermouth, wine-based aperitifs.



Nr. 1298761

32 Beer and brewery products; preparations for making beverages; beer-based beverages; non-alcoholic beer flavored beverages; low alcohol beer; non-alcoholic beer; coffee-flavored beer; lagers; wheat beer; malt beer; black beer [toasted-malt beer]; beers; flavored beers; beers enriched with minerals; beer-based cocktails; kvass [non-alcoholic beverage]; processed hops for use in making beer; pale ale; shandy; porter; stout; concentrates for making fruit drinks; concentrates for use in the preparation of soft drinks; essences for making flavoured mineral water [not in the nature of essential oils]; essences for making beverages; essences for making non-alcoholic drinks, not in the nature of essential oils; non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages; hops (extracts of -) for making beer; hop extracts for use in the preparation of beverages; extracts of unfermented must; extracts for making beverages; unfermented preserved must; beer wort; malt wort; orgeat; grape must, unfermented; pastilles for effervescing beverages; powders for effervescing beverages; powders used in the preparation of fruit-based beverages; powders used in the preparation of soft drinks; liqueurs (preparations for making -); syrups for beverages; syrups for making soft drinks; syrups for making fruit-flavored drinks; syrups for making flavoured mineral waters; syrups for making beverages; syrups for making non-alcoholic beverages; syrups for lemonade; syrups for making whey-based beverages; malt syrup for beverages; cordials; squashes [non-alcoholic beverages]; lime juice cordial.

33 Alcoholic beverages (except beer); preparations for making alcoholic beverages; cider; spirits and liquors; wine; bitters; aperitifs; low alcoholic drinks; edible alcoholic beverages; alcoholic carbonated beverages, except beer; liquor-based aperitifs; wine-based aperitifs; alcoholic aperitif bitters; alcoholic coffee-based beverage; alcoholic tea-based beverage; rum-based beverages; alcoholic fruit beverages; fruit (alcoholic beverages containing -); pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic energy drinks; alcopops; prepared wine cocktails; alcoholic fruit cocktail drinks; alcoholic cocktails containing milk; prepared alcoholic cocktails; alcoholic cocktails in the form of chilled gelatins; cocktails; alcoholic fruit extracts; alcoholic cocktail mixes; rum punch; wine punch; alcoholic punches; schnapps; brandy; peppermint liqueurs; spirits [beverages]; anisette [liqueur]; distilled beverages; bourbon whiskey; cooking brandy; cachaca; calvados; curacao; digesters [liqueurs and spirits]; alcoholic egg nog; extracts of spirituous liquors; gin; grappa; kirsch; ginseng liquor; blackcurrant liqueur; liqueurs; coffee-based liqueurs; scotch whisky based liqueurs; cream liqueurs; herb liqueurs; fermented spirit; flavored tonic liquors; rum; rum infused with vitamins; sugar cane juice rum; vodka; whisky; malt whisky; blended whisky; scotch whisky; aperitifs with a distilled alcoholic liquor base; wine-based drinks; beverages containing wine [spritzers]; piquette; amontillado; sherry; vermouth; bitter.

43 Rental of furniture, linens and table settings; temporary accommodation; providing food and drink; rental of chairs, tables, table linen, glassware; catering for the provision of food and beverages; rental of water dispensers; bistro services; catering in fast-food cafeterias; cookery advice; wine tasting services (provision of beverages); providing of food and drink via a mobile truck; providing food and

drink; delicatessens [restaurants]; rental of bar equipment; rental of drink dispensing machines; arranging of meals in hotels; arranging of wedding receptions [food and drink]; outside catering services; hotel catering services; catering services for the provision of food; hotel services; hotels, hostels and boarding houses, holiday and tourist accommodation; cafeterias; mobile catering services; wine bar services; restaurant services provided by hotels; mobile restaurant services; self-service restaurants; services for the preparation of food and drink; provision of information relating to the preparation of food and drink; snack-bars; serving food and drinks; hotel restaurant services; restaurant services; making reservations and bookings for restaurants and meals; reservation services for booking meals.

CAMPARI



Nr. 1182921

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; seltzer water; waters [beverages]; table waters; aerated water; lithia water; mineral water [beverages]; aperitifs, non-alcoholic; smoothies; whey beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; non-alcoholic fruit juice beverages; isotonic beverages; non-alcoholic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; malt beer; ginger ale; beers; cocktails, non-alcoholic; essences for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; kvass [non-alcoholic beverage]; peanut milk [non-alcoholic beverage]; milk of almonds [beverage]; lemonades; must; beer wort; malt wort; grape must, unfermented; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; pastilles for effervescing beverages; powders for effervescing beverages; preparations for making beverages; preparations for making liqueurs; preparations for making aerated water; preparations for making mineral water; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for beverages; syrups for lemonade; soda water; sorbets [beverages]; fruit juice; tomato juice [beverage]; vegetable juices [beverages]; cider, non-alcoholic.

33 Alcoholic beverages (except beers); brandy; peppermint liqueurs; rice alcohol; spirits [beverages]; bitters; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arak [arrack]; alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; distilled beverages; cocktails; curacao; digesters [liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; gin; hydromel [mead]; kirsch; liqueurs; nira [sugarcane-based alcoholic beverage]; rum; sake; cider; perry; piquette; wine; vodka; whisky.

43 Services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; day-nurseries [crèches]; cafés; cafeterias; retirement homes; tourist homes; providing campground facilities; rental of temporary accommodation; canteens; rental of lighting apparatus other than for theatrical sets or television studios; rental of cooking apparatus; rental of transportable buildings; rental of drinking water dispensers; rental of meeting rooms; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of tents; boarding for animals; boarding houses; hotel reservations; temporary accommodation reservations; boarding house bookings; restaurants; self-service restaurants; hotels; bar services; holiday camp services [lodging]; food and drink catering; motels; snack-bars.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
150 Reykjavík

Tilv. yðar

Tilv. vor

Reykjavík, dags.

V-15649

14.9.2021

Varðar: **Mál nr. 6/2020: Áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 4. mars 2020 um að hafna skráningu á vörumerkinu CAMPARI, sbr. umsókn nr. V0104394**

Vísað er til áfrýjunar dags. 28. apríl 2020 vegna ofannefndrar umsóknar og fyrri röksemda áfrýjanda í greinargerðum sem lagðar voru fram hjá Hugverkastofunni.

Áfrýjandi fellst ekki á rök stofnunarinnar í úrskurði dags. 4. mars 2020.

Forsendur höfnunar hafa breyst nokkuð frá upphaflegu erindi Hugverkastofunnar. Tvær skráningar sem vísað var til eru ekki lengur í gildi. Í lokaákvörðun Hugverkastofunnar var ennfremur bætt við mati á vöru- og þjónustulíkingu vegna þjónustu í 43. flokki, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 1182921 og 1298761 (orð- og myndmerki), og vara í 31. flokki í umsókn nr. V0104394 CAMPARI þ.e. „**ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar**“.

Eigandi umsóknarinnar ítrekar að neytendur hér á landi og erlendis gera greinarmun á þeirri óunnu fersku matvöru sem um ræðir í 31. flokki og þeim vörum í 32. flokki sem hinar tilvísuðu skráningar gilda fyrir.

Tómatar eru ræktaðir í gróðurhúsum og grænmeti er ræktað á ýmsa vegu. Framleiðsla og dreifing á drykkjum er gerólík ræktun og framleiðslu á þeirri fersku og óunnu vöru í 31. flokki sem um ræðir.

Í fyrri greinargerð áfrýjanda sem lögð var fram hjá stofnuninni var nefnt að ræktun grænmetis og tómatu fer fram á vegum aðila sem starfa á öðru viðskiptasviði en framleiðendur óáfengra drykkja.

Óunnið grænmeti og tómatar fara á markað frá ræktunarstað í frekar einföldum umbúðum og geymsluþol er takmarkað. Drykkjarvörur eru framleiddar, innpakkaðar og markaðssettar eftir öðrum leiðum og geymsluþol er allt annað. Eigandi umsóknar nr. V0104394 CAMPARI starfar því á öðru viðskiptasviði en eigandi hinna tilvísuðu skráninga.

Hugverkastofan vísar til „sambærilegrar“ niðurstöðu og „fjölda mála“ frá EUIPO varðandi vörulíkingu. Þó er hvorki ljóst né tilgreint hvernig þær ákvarðanir styðja við mat á vörulíkingu fyrir „ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar“ í 31. flokki annars vegar og fyrir vörur í 32. flokki eða þjónustu í 43. flokki hinsvegar.

Þeir úrskurðir frá EUIPO sem Hugverkastofan vísar til varða ekki sömu vörur og í þessu máli og ekki er rökstutt hvernig ítarlegar forsendur úrskurðanna um mat á vörulíkingu eiga við um atvik þessa máls. Í úrskurðunum eru þó viðmið sem eiga að leiða til þess að umsókn nr. V0104394 CAMPARI verði samþykkt og birt til andmæla.

Í rökstuðningi stofnunarinnar dags. 6. febrúar 2019 segir:

Þá teljast ávaxta- og grænmetissafar til óáfengra drykkja og því töluverð vörulíking til staðar við vörulista hins umsóttá merkis þar sem um getur verið að ræða sama framleiðanda, sömu dreifingarleiðir og sama markhóp.

Ennfremur segir um ástæður höfnunar:

. . . vörur sem eru vanalega fáanlegar til kaups í matvöruverslunum.

Eigandi umsóknar nr. V0104394 CAMPARI fellst ekki á þessar forsendur höfnunar og rökstyður það á eftirfarandi hátt:

Viðmið um mat á vöru- og þjónustulíkingu eru t.d. í Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999) og þau meginatriði sem miða ber við eru tilgreind í ritinu *The Confusion Test in European Trade Mark Law* eftir Ilanah Fhima og Dev S. Gangjee sem gefið var út árið 2019 af Oxford University Press, sjá bls.106:

- The nature of their goods;
- Their intended purpose (though this was wrongly translated in the English version of the judgment as their end users);
- Their method of use;
- Whether the goods are in competition;
- Whether the goods are complementary.

Í frekar nýlegum dómi frá Evrópu, mál T-648/18, kvað General Court upp dóm vegna vörumerkjanna CRYSTAL fyrir vörur í 30. flokki og CRISTAL fyrir vörur í

32. flokki. Ruglingshættu var hafnað á milli áfengra og óáfengra drykkja en rétt er að leggja áherslu á að í málinu er ekki um sömu aðstæður að ræða og hér á landi, sbr. einkarétt ÁTVR. Áfengir drykkir og óáfengir drykkir eru seldir þar í sömu verslunum. Í dómnum segir að auki um mat á vörulíkingu:

According to well-established case-law, in assessing the similarity of the goods covered by the marks at issue, all the relevant factors relating to those goods should be taken into account. Those factors include, in particular, their nature, their intended purpose, their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.

Skv. þessu var vörulíking ekki talin vera fyrir hendi. Varðandi ofangreinda forsendu stofnunarinnar fyrir höfnun þ.e. „. . . vörur sem eru vanalega fáanlegar til kaups í matvöruverslunum“ er vísað í málsgrein 32 í dómnum:

The fact that the beverages at issue may be consumed in the same places and that they are often consumed by the same people and **sold at similar points of sale** does not affect this finding . . .

(leturbreyting undirritaðrar)

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að engar líkur væru á ruglingshættu á milli merkjanna þrátt fyrir að vörurnar væru seldar hlið við hlið í sömu verslunum (t.d. stórverslunum og stórmörkuðum). Ekki var talin hætta á að almenningur gæti ranglega ályktað að viðkomandi vörur kæmu frá sama fyrirtæki eða frá efnahagslega tengdum fyrirtækjum vegna þess að fjölbreyttar vörur eru seldar í slíkum verslunum og neytendur telja ekki sjálfkrafa að þær komi frá sama stað. Um þetta segir í fyrrnefndu riti eftir Ilanah Fhima og Dev S. Gangjee, sjá bls. 124:

The difficulty with this factor, which may account for the CJEU's reluctance to include it in the test, is that in today's world, a diverse range of unconnected goods can be found in supermarkets, department stores, or through online shopping. For example, both breakfast cereal and ladies' clothing can be found on the shelves of a good many supermarkets, but clearly these products are not similar. Indeed, the whole *raison d'être* of a department store is to bring together a wide range of unrelated goods for the convenience of shoppers. Consequently, tribunals have dismissed the significance of this factor in a large number of cases.

Þessar forsendur eiga við um óunna tómata og grænmeti annars vegar og drykkjarvörur hinsvegar.

Alþjóðlegar skráningar nr. 1182921 og 1298761 eru orð- og myndmerki sem gilda m.a. fyrir þjónustu í 43. flokki. Orðmerkið CAMPARI, sbr. alþjóðleg skráning nr. 300614, gildir hinsvegar ekki fyrir þjónustu í 43. flokki.

Í fyrra erindi stofnunarinnar var 43. flokkur ekki nefndur. Umsækjandi leit því svo

á að stofnunin teldi að ekki væri ruglingshætta með vörumerki umsækjanda fyrir ofangreindar vörur í 31. flokki og hinum tilvísuðu orð- og myndmerkjum fyrir þjónustu í 43. flokki.

Í úrskurði stofnunarinnar frá 4. mars 2020 segir:

Hvað varðar skörun milli tilgreininga í flokkum 31 og 43 er það er [sic] mat Hugverkastofunnar að skörun sé á matarflokkum annars vegar og veitingaþjónustu hins vegar. Jafnvel þó tilgangur eða notkun varanna og þjónustunnar sé ekki sá sami þá telur stofnunin að um tengdar vörur og þjónustu sé að ræða þar sem matvörur eru boðnar til sölu eða bornar fram á veitingastöðum, sbr. úrskurður Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2011 SANTA MARÍA.

Ofangreind umfjöllun um „matarflokka“ felur ekki í sér fullnægjandi heildarmat í þessu máli.

Í úrskurðinum vegna SANTA MARÍA var ruglingshætta metin á milli nákvæmlega eins orðmerkja og um „algera sjón- og hljóðlíkingu“ var að ræða á milli fyrra merkis fyrir fjóra „matarflokka“ og seinna merkis fyrir veitingaþjónustu í 43. flokki. Eins og skilja má af orðum úrskurðarins um mat á vörulíkingu og þjónustulíkingu miðaðist matið ekki við nánar tilgreindar vörur heldur var vísað ótilgreint í alla matvöru í flokkum 29-32 sbr.:

Verður því að telja ákveðinn skyldleika með þeim flokkum sem hér um ræðir, þ.e. annars vegar **flokkum, 29-32** og hins vegar **flokki 43** og er það mat Einkaleyfastofunnar að vörurnar sem merki andmælanda er skráð fyrir geti skarast við þjónustuna sem merki umsækjanda er skráð fyrir.

(leturbreyting undirritaðrar)

Í þessu máli ber áfrýjunarnefnd hinsvegar að meta merkjalíkingu annars vegar á milli orðmerkis og tveggja orð- og myndmerkja og hins vegar orðmerkis. Að auki ber að meta vöru- og þjónustulíkingu á milli „**ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar**“ í 31. flokki og vara í 32. flokki og nánar tilgreindirar þjónustu í 43. flokki.

Í máli nr. 1/2011 SANTA MARÍA voru atvik önnur. Andmæli voru byggð á skráningu nr. 545/1988 SANTA MARIA sem gildi fyrir allar vörur í 29., 30., 31. og 32. flokki eins og þá var leyfilegt.

Hið andmælt (og seinna) merki, sbr. skrán. nr. 933/2009 SANTA MARÍA, var skráð fyrir veitingaþjónustu í 43. flokki. Í málinu var ekki þörf á að skilgreina nánar hvaða vörur í eldra merkinu teldust líkar þjónustu í hinu andmæltu merki.

Áfrýjun í þessu máli varðar *ex officio* höfnun á merki sem nær yfir sértæka vöru, sbr. ofangreint.

Eigendur eldri skráninga hafa heimild til að andmæla skráningu merkja skv. 1. mgr. 22. gr. vml. eftir birtingu.

Umsækjandi á til dæmis skráningar fyrir CAMPARI í Bandaríkjunum, í Kanada og Mexíkó. Eigandi hinna tilvísuðu merkja, DAVIDE CAMPARI-MILANO, á vörumerkjaskráningar í sömu löndum.

Áfrýjandi ítrekar kröfur um að niðurstöðu Hugverkastofunnar verði hrundið og að vörumerkið í umsókn nr. V0104394 CAMPARI verði samþykkt og auglýst til andmæla.

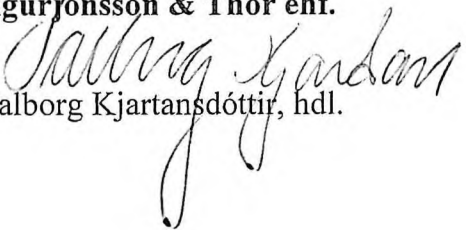
Áskilinn er réttur til að bregðast við athugasemdum Hugverkastofunnar fyrir áfrýjunarnefnd.

Gengið er út frá því að Hugverkastofan sendi öll fyrirbyggjandi gögn til áfrýjunarnefndar.

Virðingárfyllst,

Sigurjónsson & Thor ehf.

Valborg Kjartansdóttir, hdl.





Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 16. nóvember 2021
Tilvísun: 202005-4209, 4.5


Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is


Mál nr. 6/2020, Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Mastronardi Produce Ltd. gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 16. september 2021, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 16. nóvember 2021, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins CAMPARI (orðmerki), umsókn nr. V0104394, í flokki 31 fyrir *ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar*, sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags.

4. mars 2020. Ástæður synjunar voru þær að merkið væri í ruglingshættu við merkin **CAMPARI** (orðmerki,

skannað), alþjóðleg skráning nr. 300614 í flokkum 32 og 33,  (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning

nr. 1298761, í flokkum 32, 33 og 43 og  (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1182921, í flokkum 32, 33 og 43 með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.¹ Byggt var á fleiri skráningum í upphaflegri synjun en tvær þeirra eru, sbr. upplýsingar í greinargerð áfrýjanda, fallnar úr gildi.

Helstu rök Hugverkastofunnar fyrir synjun voru þau að merkjalíking væri alger enda um sama orð að ræða í merkjunum. Var því ennfremur talið að CAMPARI væri tekið upp í heild sinni í það merki sem sótt var um. Orðið CAMPARI var talinn vera mest áberandi hluti þeirra merkja sem talin voru vera fyrirstaða og þrátt fyrir að ekki væri um sömu flokka eða tilgreiningu á vörum og/eða þjónustu að ræða voru líkindi talin vera til staðar þar sem um væri að ræða annars vegar ferska matvöru og hins vegar drykki, þar á meðal ávaxta- og/eða grænmetisdrykki² og veitingaþjónustu³.

Það er enn mat Hugverkastofunnar að merkjalíking sé alger, sbr. framangreint. Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé einnig 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 um sé að ræða staðgengisvörur. Þau sjónarmið má m.a. sjá í þeim dómi Evrópudómstólsins í máli nr. T-648/18 (CRYSTAL vs CRYSTAL), sem áfrýjandi vísar til.⁴ Sömu sjónarmið voru ennfremur reifuð í ákvörðun Evrópsku hugverkastofunnar (EUIPO), sem vísað var til í rökstuðningi, dags. 4. mars 2020, máli B3061359, frá 14. ágúst 2019. Í því máli voru ferskar vörur í flokki 31 taldar vera að nokkru leyti líkar (e. *similar to a low degree*) vörum í flokki 32. Nánar segir í forsendum ákvörðunarinnar:

The contested raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products are similar to a low degree to the opponent's mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages. Agricultural

¹ Nú 1. tl. 14. gr. laganna sbr. breytingar þær sem urðu á ákvæðinu með lögum nr. 71/2020.

² Skráning 1182921 stendur m.a. fyrir *fruit juice; tomato juice [beverage] og vegetable juices* í flokki 32.

³ Vísað var m.a. til úrskurðar Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2011 SANTA MARÍA.

⁴ Sjá einkum 24. og 27. mgr. dómsins.



products include fresh fruit and fresh vegetables. Non-alcoholic beverages include juices. Therefore, there is a low degree of similarity insofar as fresh fruit and vegetables are included in agricultural products and juices are included in non-alcoholic beverages, as these goods usually coincide in their producer, relevant public and distribution channels.⁵

Í málinu leiddu nokkur líkindi (e. *similar to a low degree*) til þess að ruglingshætta var talin vera til staðar enda merkin sem um ræddi (Oriental Express (orð- og myndmerki) og Orient Express (stílfært orðmerki)) talin vera lík. Merkið Oriental Express var því aðeins samþykkt til skráningar að því er varðaði þær vörur sem sannanlega voru taldar ólíkar (e. *dissimilar*).⁶

Dómur sá sem áfrýjandi vísar til, mál nr. T-648/18, var ekki lagður til grundvallar í ákvörðun Hugverkastofunnar á sínum tíma. Hann er nýrri en sú ákvörðun sem stofnunin vísaði til eða frá 12. desember 2019 og varðar mat á ruglingshættu milli merkja í flokkum 30 (ýmsar matvörur s.s. kaffi og te, súkkulaði og bökunarvörur) og 32 (óáfengir drykkir; bjór). Ágreiningsefnið var borið undir dómstólinn þar sem EUIPO hafði *ekki* talið vera líkindi milli þeirra vara sem um var að ræða og var það mat stofnunarinnar staðfest. Um mat á líkindum milli vara almennt sagði dómstóllinn m.a. (leturbreytingar eru undirritaðrar):

*It must be borne in mind that, according to settled case-law, two goods are complementary where they are closely connected, in the sense that one is indispensable or important for the use of the other, with the result that consumers may think that the same undertaking is responsible for manufacturing those goods (see judgment of 22 January 2009, *easyHotel*, T-316/07, EU:T:2009:14, paragraph 57 and the case-law cited). However, the applicant has not established that the addition of coffee or tea to beer is indispensable or important in the context of the consumption of beer or vice versa.⁷*

Í málinu var m.a. um að ræða kaffi og te annars vegar og bjór hins vegar, vörur sem ekki voru taldar geta komið í stað hvor annarrar eða taldar vera svipaðs eðlis. Þá var ekki talið að kaffi eða te væru nauðsynleg hráefni í framleiðslu á bjór. Hér er hins vegar um að ræða ferskt grænmeti og tómata (ferska, hráa, óunna) og vörur sem búnar eru til úr grænmeti og m.a. tómötum, s.s. óáfenga drykki sem innihalda eða samanstanda af slíkum vörum. Grænmeti og/eða tómatar hljóta að mati Hugverkastofunnar að vera nauðsynleg hráefni í slíka drykki og ekki er loku fyrir það skotið að framleiðendur grænmetis og ávaxta framleiði einnig safu úr slíku hráefni eða aðrar tengdar vörur. Neytendur geta því að mati stofnunarinnar ætlað að slíkar vörur eigi sér sama uppruna.

Hugverkastofan bendir á það að tekið er fram í forsendum dómsins að möguleiki á því að þær vörur sem um var að ræða gætu verið seldar í stórmörkuðum var ekki talið skipta höfuðmáli (leturbreyting er undirritaðrar) í þessu máli:

*Secondly, it must be pointed out that, according to settled case-law, the fact that the goods in question may be sold in the same commercial establishments, such as department stores or supermarkets, is not particularly significant, since very different kinds of goods may be found in such shops, without consumers automatically believing that they have the same origin (see judgment of 26 October 2011, *Intermark v OHIM — Natex International (NATY'S)*, T-72/10, not published, EU:T:2011:635, paragraph 37 and the case-law cited).⁸*

Mál það sem hér um ræðir er ólíkt máli þessu að því leyti að hér er um að ræða vörur, þ.e. ferskt grænmeti og tómata, sem telja verður meginhráefni í vinnslu ýmissa drykkja, þ.á m. þeirra sem merkin CAMPARI, einkum skráning nr. 1182921, eru skráð fyrir.

Hugverkastofan getur ekki fallist á það að flokkur 43 hafi ekki verið nefndur í fyrri erindum stofnunarinnar. Öll merki sem talin voru fyrirstaða fyrir skráningu voru tilgreind í upphaflegri synjun, dags. 26. júní 2017 auk flokka og tilgreininga á vörum og þjónustu í flokkum 32, 33 og 43. Nánar segir í umræddri synjun stofnunarinnar (leturbreyting er undirritaðrar):

⁵ Ákvörðun EUIPO í máli nr. B3061359, bls. 17.

⁶ Ákvörðun EUIPO í máli nr. B3061359, bls. 23.

⁷ Dómur T-648/18, 37. mgr.

⁸ Dómur T-648/18, 43. mgr.



Þrátt fyrir að ekki sé um sömu vörur/þjónustu að ræða eru þær tengdar (þ.e. matur, drykkur og veitingaþjónusta). Það er því mat Einkaleyfastofunnar að hætta geti skapast á ruglingi milli merkjanna og að neytendur telji vörunar sem óskað er verndar fyrir eigi sér sama uppruna, þ.e. að tengsl séu með merkjunum.

Hugsanlega hefði orðalag mátt vera skýrara en þó er tekið fram að *veitingaþjónusta* tengist þeim vörum sem sótt er um. Orðalag í erindi, dags. 4. mars 2020, sem síðar er vísað til felur vissulega í sér almennt mat á skörun matar- og drykkjarflokka (29-32) og veitingaþjónustu og er vísað til ákvörðunar Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2011 varðandi merkið SANTA MARÍA því til stuðnings. Hugverkastofan getur fallist á að minni líkindi geti talist vera milli hinnar afmörkuðu tilgreiningar: *ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar og veitingaþjónusta* en voru talin vera til staðar í máli nr. 1/2011.

Að framangreindu virtu er það enn mat Hugverkastofunnar að merkjalíking milli þeirra merkja sem hér um ræðir, sbr. framangreint, sé alger. Orðið CAMPARI verður að telja mest áberandi hluta merkjanna



CAMPARI



og



sem auk þess eru skráð m.a. fyrir *fruit juice; tomato juice [beverage]; vegetable juices [beverages]*; og ýmis efni til drykkjargerðar. Vörulíking er því einnig til staðar. Það er því mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé með merkjunum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. með þeim hætti að neytendur gæti ætlað að umræddar vörur stafi frá sama framleiðanda.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til erinda í máli þessu á fyrri stigum og fer fram á að niðurstaða stofnunarinnar verði staðfest.

Virðingarfyllt,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur