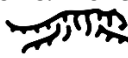




Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 9/2025
14. apríl 2025

Þann 18. janúar 2024 lagði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. TaylorMade Lifestyle Ventures LLC, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins  (myndmerki) nr. V0133364. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum 18, 25 og 28. Umsóknin byggði á forgangsrétti frá Jamaica, umsókn nr. 90124 frá 19. júlí 2023. Merkið var skráð og birt í Hugverkatiðindum þann 15. mars 2024 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 18: *Luggage, purses, wallets, bags for sports, handbags, umbrellas.*

Flokkur 25: *Clothing, namely shirts, shorts, pants, jackets, sweatshirts, sweatpants, joggers, skirts, dresses, hoodies, sports jackets, polos, golf shirts, golf pants, footwear, headwear.*

Flokkur 28: *Sports equipment, namely, golf clubs, golf club grips, golf balls, golf gloves, golf tees, golf club head covers, golf bags, and golf club shafts.*

Tilkynnt var um breytt heiti eiganda og heimilisfang þann 18. mars 2023 og er heiti eiganda nú Sunday Red, LLC, Bandaríkjunum. Umboðsmaður er nú Árnason Faktor ehf.

Með erindi, dags. 14. maí 2024, andmælti GHIP ehf., skráningu merkisins f.h. PUMA SE, Þýskalandi. Andmælin

byggja á ruglingshættu við merkið  (myndmerki) nr. V0014975, frá 26. apríl 1991, sbr. 1. og 2. tl. 14. gr., sem og 3. tl. 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

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

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 23. október 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Með erindi, dags. 5. mars 2025, lagði andmælandi inn viðbótarerindi og gögn, sem þann sama dag voru send eiganda. Svar eiganda ásamt fylgigögnum barst þann 7. apríl 2025² og var þá meðferð málsins fram haldið.

Niðurstaða

Af hálfu andmælanda er einkum byggt á 1. tl. 14. gr. vml. um ruglingshættu milli myndmerkjana. Þá er því jafnframt haldið fram að merkið  sé annars vegar alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. og hins vegar vel

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.

² Eiganda var veittur frestur í einn mánuð til andsvara. Þar sem 5. apríl bar upp á laugardag færðist frestur eiganda til 7. apríl 2025.



þekkt í skilningi 3. tl. 4. gr. laganna. Það hvort merki telst vera vel þekkt eða alþekkt hefur þau áhrif að merki er talið njóta aukinnar verndar, annars vegar út frá skilgreiningu 6. gr. *bis*. Parísarsamningsins (alþekkt) og hins vegar út frá orðspori merkisins (e. *reputation*). Umfang verndar merkis sem þannig háttar til um getur því náð út fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð eða notað fyrir.

Alþekkt og vel þekkt merki njóta verndar m.a. gagnvart öðrum merkjum eða táknum sem teljast ruglingslega lík merkinu (e. *conflicting marks*), sbr. til dæmis 3. gr. tilmæla aðildarríkja Alþjóðahugverkastofnunarinnar (hér eftir WIPO) um túlkun á 6. gr. a. (*bis*).³ Verður því fyrst að meta hvort líkindi eru með merkjunum áður en fjallað verður um það hvort myndmerki andmælanda njóti aukinnar verndar í skilningi 2. tl. 14. gr. eða 3. tl. 4. gr. vml.

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

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 enn fremur fram að í einkarétti til vörumerkis felist að eigandi þess geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er 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- og/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.⁴ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt.

Merkjalíking

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. til dæmis dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG. Í þeim dómi var enn fremur tekið fram að sú staðreynd að merki væru hugmyndalega lík væri ekki nægjanlegt eitt og sér til þess að ákvarða að ruglingshætta væri til staðar.⁵ Aðrir þættir kæmu jafnframt til álita, eins og það að því meira sérkennandi sem eldra merki væri, hvort sem það hefði aukið sérkenni sem slíkt eða vegna orðspors (e. *reputation*), þeim mun meiri hætta væri á ruglingi.⁶

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

	
Nr. V0133364	Nr. V0014975
Hið andmæлта merki/Merki eiganda	Merki andmælanda

³ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO (1999), aðgengilegt hér: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>.

⁴ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.

⁵ Sami dómur, 25. mgr., þar sem segir: „... the mere fact that the two marks are conceptually similar is not sufficient to give rise to a likelihood of confusion“.

⁶ Sami dómur, 24. mgr.



Merkin eru bæði myndmerki og bæði svört á hvítum grunni. Merki eiganda má skilja sem stílfærða mynd af lágreistu kattardýri sem stekkur eða býr sig undir að stökkva til hægri. Útlínur eru einkum þrjár; efri lína sem myndar höfuð, þar sem sjá má eitt eyra og trýni, bak og afturvísandi rófu og tvær neðri línur sem mynda fætur sem ganga út til hægri (framfótur) og vinstri (afturfótur). Stuttar línur ganga niður úr þessum þremur meginlínunum og mynda þannig mynd af kattardýri með þverröndum sem greina má að sé tígrisdýr (e. *tiger*). Ef skoðaðar eru myndir af stökkvandi tígrisdýri með einfaldri leit á leitarvél Google, má sjá að framsetning myndmerkisins er í samræmi við þær myndir sem sjá má af lifandi tígrisdýrum í sömu stöðu.⁷ Myndin í merki eiganda verður þó hvorki talin raunsæ né hefðbundin mynd af tígrisdýri, sbr. dæmi um þau merki sem skráð hafa verið hér á landi og bent er á af hálfu eiganda í greinargerð, dags. 26. ágúst 2024, einkum skráning nr. V0112334. Merkið hefur enga tengingu við þær vörur sem merkið er skráð fyrir og hefur því sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær.

Merki andmælanda má skilja sem stílfærða mynd af uppreistu kattardýri sem stekkur eða býr sig undir að stökkva til vinstri. Útlínur alls dýrsins eru skýrar og nokkuð nákvæmar, sjá má tvö eyru á finlegu höfði dýrsins og trýni. Framfótur sem vísar til vinstri er krepptur en afturfótur vísar beint aftur til hægri. Mismunandi þykkt beggja fóta sem og breiðari bók að framan en að aftan eru gerð skýr skil. Rófan er löng og vísar upp, ögn til hægri. Dýrið er einlitt, svart og gefur því til kynna að um sé að ræða fjallaljón (e. *puma*), jagúar eða kött. Ef gengið er út frá því að tenging sé á milli myndmerkisins og heitis á fyrirtæki andmælanda PUMA, er að mati Hugverkastofunnar líklegt að myndin sé af fjallaljóni. Ef skoðaðar eru myndir af stökkvandi fjallaljóni með einfaldri leit á leitarvél Google, má sjá að framsetning myndmerkisins er í samræmi við þær myndir sem sjá má af lifandi fjallaljónum í sömu stöðu, að því frátöldu að rófan vísar almennt niður á við en ekki upp eins og í merki andmælanda.⁸ Stílfærslan verður því talin vera fremur raunsæ. Merkið hefur eins og merki eiganda enga tengingu við þær vörur sem það nýtur verndar fyrir og hefur því sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Sjónlíking

Það sem merkin eiga sammerkt er að þau eru bæði svört á hvítum grunni og fela í sér myndir af kattardýrum sem stökkva eða búa sig undir að stökkva. Þau vísa ekki í sömu átt og stílfærsla, sem og form og framsetning er ólík að því leyti að mislangar rendur í merki eiganda mynda tígrisdýr eða gefa hugmynd um að myndin sé af tígrisdýri á meðan merki andmælanda hefur skýrar og fremur nákvæmar útlínur, fylltar með svörtum lit sem benda til þess að um sé að ræða einlitt kattardýr.

Almennt er viðurkennt í framkvæmd að vægari kröfur séu gerðar til sérkennis myndmerkja en orðmerkja þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra.⁹ Þá er, sbr. vísan í dóm Evrópudómstólsins í máli *Sabel* gegn *Puma* hér að framan, ekki nægjanlegt eitt og sér að merki séu hugmyndalega lík til þess að ákvarða að ruglingshætta sé til staðar. Myndir af tveimur kattardýrum verða því ekki sjálfkrafa taldar vera það líkar í sjón að ruglingi geti valdið, annað verður að koma til.¹⁰ Með hliðsjón af því að framsetning á kattardýrunum í merkjum málsaðila er í heild sinni ólík, sbr. framangreinda umfjöllun, er það mat Hugverkastofunnar að sjónlíking sé einungis væg.

Hljóðlíking

Þar sem bæði merkin eru myndmerki er ljóst að hljóðlíking er ekki til staðar.

⁷ Leitað var að „tiger jumping“ á leitarvél Google, síðast sótt 14. apríl 2025.

⁸ Leitað var að „puma jumping“ á leitarvél Google, síðast sótt 14. apríl 2025.

⁹ Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 19/2018, sem varðaði skráningarhæfi myndmerkis, bls. 3.

¹⁰ Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 6. nóvember 2015, sagði t.d. að milli mynda í merkjum af tveimur bjarndýrum (ísbirni og gráum birni) væru engin sérstök líkindi þótt báðar væru af stórum bjarndýrum. Niðurstaða dómsins var staðfest með dómi Hæstaréttar í máli nr. 91/2016 (URSUS), frá 10. nóvember 2016 með vísan til forsendna.



Merkingarlíking

Þar sem bæði merkin eru myndir af kattardýrum er nokkur merkingarlíking til staðar. Það er þó mat Hugverkastofunnar að hinn almenni neytandi geri sér grein fyrir því, einkum í ljósi þess að merki eiganda felur í sér rendur sem minna á hefðbundið mynstur tígrisdýra á meðan merki andmælanda er einlitt og útfært með nokkuð nákvæmum hætti, að um ólík dýr og þ.a.l. merki sé að ræða.

Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að merkjalíking sé einungis væg.

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 vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur.¹¹ Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).

Enn fremur bendir Hugverkastofan á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrirfram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þótt vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.¹² Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Bæði merkin njóta verndar í flokkum 18, 25 og 28. Ljóst er að nokkur skörun er til staðar eins og bent er á af hálfu andmælanda, þ.e. fyrir *buddur*, *seðlaveski*, *burðar*-, *ferða*- og *íþróttapoka*, *ferðatöskur* og *regnhlífir* í flokki 18, sem og fyrir *fatnað*, *skófátnað* og *höfuðfatnað* í flokki 25. Skörun í flokki 28 nær jafnframt til *leikfimi*- og *íþróttavara* sem tilheyra þeim flokki og *golfpoka* sem finna má í tilgreiningum beggja aðila.

Með hliðsjón af því að merkjalíking er einungis talin væg er það mat Hugverkastofunnar, þrátt fyrir nokkur líkindi með vörum í flokkum 18, 25 og 28 að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingi geti valdið í skilningi 1. tl. 14. gr. vml.

Alþekkt vörumerki í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.

Í 2. tl. 14. gr. vml. er tekið fram að ekki skuli skrá merki ef: *hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt í skilningi 6. gr. a. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar* (hér eftir Parísarsamþykktin), *hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn*. Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 71/2020¹³ segir að tilgangur þess sé að veita vörumerkjum sem teljast þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd.

Af hálfu andmælanda er byggt á því og gögn lögð fram því til stuðnings að merkið  skuli telja alþekkt í skilningi ákvæðisins. Af hálfu eiganda er því hafnað sem örökstuddu að ákvæðið eigi við í málinu.

Samkvæmt 6. gr. a. (bis) ber aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt. Við mat á því hvort merki telst vera alþekkt verður að líta til áður tilvitnaðra tilmæla aðildarríkja WIPO

¹¹ Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6.

¹² Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.

¹³ Lög nr. 71/2020 frá 1. september 2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997. Ákvæðinu var breytt á þann veg að það ætti við hvort sem merki væru skráð eða notuð hér á landi eða ekki.



um túlkun á 6. gr. a. (*bis*). Eins og fram kemur í tilmælunum fer mat á því hvort merki telst vera alþekkt eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig. Tekið er fram að það sé ekki forsenda aukinnar verndar að sótt hafi verið um skráningu merkis eða að það sé þegar skráð, hvorki í því landi þar sem verndin er til skoðunar eða í öðrum ríkjum. Þá er það heldur ekki krafa að merki sé þekkt í tilteknu ríki eða að meirihluti almennings þekki til merkisins. Þeir þættir sem líta má til eru m.a. hversu þekkt merkið telst vera meðal almennings, lengd notkunar, umfang og landfræðileg notkun þess, sem og þau tilvik þegar aðrar stofnanir hafa staðfest að umrætt merki sé alþekkt, t.d. í ágreiningsmálum. Vega þarf þessa þætti saman og sönnunarbýrðin fyrir því að merki teljist vera alþekkt liggur hjá þeim sem því heldur fram.

Eins og fram kemur í 4. gr. tilmælanna þarf til þess að hætt sé við að merki ruglist við (e. *conflict*) alþekkt merki að vera til að mynda um endurgerð eða eftirlíkingu að ræða á því merki í heild eða á sérkennandi hluta þess (e. *essential part thereof*). Líkindin þurfa því að vera slík að tenging skapist milli merkjanna og þeirra vara eða þjónustu sem þau eru notuð fyrir, með þeim hætti að almenningur villist á þeim og hagsmunir eiganda hins alþekkta merkis bíði skaða af, sbr. i)-iii) liði b. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmælanna.

Með hliðsjón af því að merkin fela í sér ólíkar útfærslur af kattardýrum sbr. ofangreint og svigrúm til útfærslu á myndmerkjum er talsvert ef litið er til áður tilvitnaðra fordæma bæði hér á landi og erlendis, er það mat Hugverkastofunnar að merki eiganda geti ekki talist fela í sér endurgerð eða eftirlíkingu af merki andmælanda með þeim hætti sem áðurnefnd tilmæli vísa til.

Ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. verður því ekki tekið til nánari skoðunar í þessu máli.

Vel þekkt vörumerki (Kodak-vernd), sbr. 3. tl. 4. gr. vml.

Í 4. gr. vml. er kveðið á um inntak einkaréttar til vörumerkis en í honum felst réttur eiganda merkis til þess að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er skv. 3. tl. ákvæðisins: *eins og eða líkt vörumerkinu og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.*

Byggt er á því af hálfu andmælanda og gögn lögð fram því til stuðnings að merkið  skuli telja vel þekkt hér á landi í skilningi ákvæðisins. Af hálfu eiganda er því hafnað sem örökstuddu að ákvæðið eigi við í málinu.

Ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. tók breytingum með lögum nr. 71/2020 til samræmis við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (hér eftir vörumerkjatilskipunin). Breytingin fól í sér þá viðbót að notkun annars á vel þekktu vörumerki yrði að vera *án réttmætrar ástæðu* svo ákvæðið gæti átt við, ásamt því að notkunin hefði í för með sér misnotkun eða rýrði aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis líkt og áður 2. mgr. 4. gr. laganna kvað á um. Skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins eru að þessu frátöldu þau sömu og áður og er gert ráð fyrir því að merkin sem um ræðir séu eins eða lík.

Með hliðsjón af því að merkin sem um ræðir verða hvorki talin eins eða lík, verður ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. ekki tekið til nánari skoðunar í þessu máli.

Annað

Í erindi andmælanda, dags. 5. mars 2025, voru lagðar inn viðbótarupplýsingar um stöðu nokkurra ágreiningsmála milli málsaðila þessa máls erlendis og upplýsingar um niðurstöður gervigreindarmats sem farið hafði fram að sögn andmælanda á líkindum milli merkjanna. Niðurstöður þess mats voru sagðar sýna 74,24% líkindi milli merkjanna. Í erindi eiganda, dags. 7. apríl 2025, var þeim athugasemdum svarað og m.a. bent á það að upplýsingar um stöðu ágreiningsmála milli aðila væru ekki tæmandi. Í einhverjum tilvikum væri um bráðabirgðamat að ræða en ekki endanlega niðurstöðu o.fl. Þá var gervigreindarmati hafnað sem óáreiðanlegu.

Varðandi niðurstöðu ágreiningsmála í öðrum ríkjum skal tekið fram að Hugverkastofan er ekki bundin af niðurstöðum annarra skráningaryfirvalda við mat á líkindum merkja. Enda geta þær, eins og dæmin sýna, verið mismunandi. Skráningaryfirvöld í hverju landi fara enda eftir lögum, reglum og fordæmum þeim sem gilda í



viðkomandi landi. Á hvaða forsendum niðurstöður annarra ríkja byggja er Hugverkastofunni almennt ókunnugt um og verður því ekki tekið mið af ábendingum andmælanda hvað þær varðar.

Varðandi notkun gervigreindar við mat á líkindum merkjanna, fellst Hugverkastofan á það með eiganda að ekkert kemur fram um það hvernig matið fór fram eða hvaða gervigreind var notuð við matið. Skjal sem lagt er fram og sagt vera ensk þýðing á líkindamati gervigreindarinnar er auk þess ódagsett Word-skjal og óljóst frá hverjum það stafar. Hugverkastofan tekur að þessu sögðu ekki mið af umræddu gagni í máli þessu.

Samantekt

Að virtri heildarmynd merkjanna og því að um ólíka myndræna útfærslu á mismunandi tegundum kattardýra er að ræða, er að mati Hugverkastofunnar ekki talin hætta á ruglingi með merkjunum í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. Ákvæði 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. voru þegar af þeirri ástæðu ekki tekin til nánari skoðunar. Viðbótargögn sem lögð voru fram í málinu voru ekki talin hafa áhrif á niðurstöðu málsins. Andmæli gegn skráningu merkisins



nr. V0133364 eru því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins  nr. V0133364 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Lögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 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

Reykjavík, 14. maí 2024

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133364,



Til GH Intellectual Property (GHIP) hefur leitað PUMA SE, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Þýskalandi (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „andmælandi“), og



falið undirritaðri að andmæla skráningu vörumerkis nr. V0133364 (myndmerki) í flokkum 18, 25 og 28 í eigu Sunday Red, LLC, 136 Calle De Los Molinos, San Clemente, California 92672, Bandaríkjunum, sbr. birtingu þann 15. mars 2024 í febrúartölublaði Hugverkatíðinda. Frestur til andmæla rennur út þann 15. maí 2024.

I.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjälög“) um heimild til andmæla.

Umbjóðandi okkar byggir andmælin á því að skráning hins andmæлта merkis skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. vörumerkjálaga, sérstaklega 1. og 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna, sbr. ennfremur 3. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna. Nánar tiltekið er um að ræða eftirtalin merki:

Vörumerki	Skráningarnr.	Flokkar vöru og þjónustu	Skráningardags.
	V0014975	9, 12, 18, 24, 25, 28	26. apríl 1991

II.

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

Virðingarfyllst,

María Kristjánsdóttir lögmaður

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 24. júní 2024

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133364,



Til GH Intellectual Property (GHIP) hefur leitað PUMA SE, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Þýskalandi (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „**andmælandi**“), og



falið undirritaðri að andmæla skráningu vörumerkis nr. V0133364 (myndmerki) í flokkum 18, 25 og 28 í eigu Sunday Red, LLC, 136 Calle De Los Molinos, San Clemente, California 92672, Bandaríkjunum, sbr. birtingu þann 15. mars 2024 í febrúartölublaði Hugverkatiðinda. Frestur til andmæla rann út þann 15. maí 2024. Vísað er til andmæla, dags. 14. maí 2024, og samskipta við Hugverkastofuna í kjölfarið, sem veitti undirritaðri aukinn frest til 15. júlí 2024 til að skila inn frekari athugasemdum.

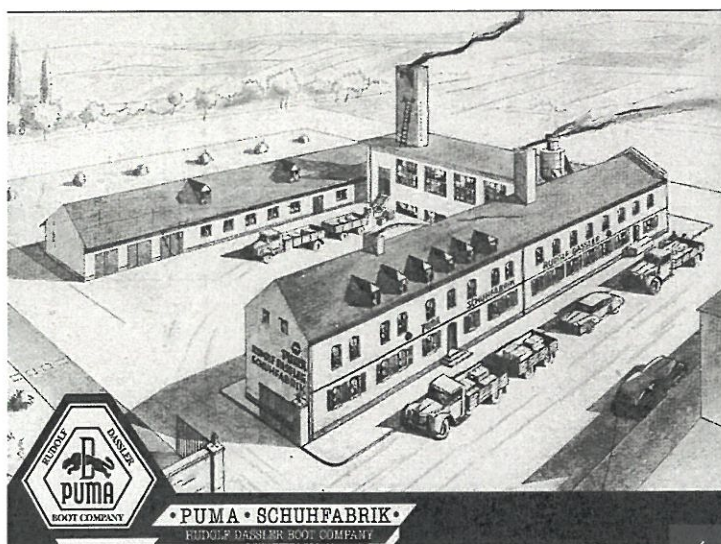
I.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „**vörumerkjälög**“) um heimild til andmæla.

Umbjóðandi okkar byggir andmælin á því að skráning hins andmæлта merkis skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. vörumerkjálaga, sérstaklega 1. og 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna, sbr. ennfremur 3. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna.

II.

Umbjóðandi okkar er þýskt félag og einn þekktasti framleiðandi íþróttavara á heimsvísu. Fyrirtækið var stofnað árið 1948 undir vörumerkinu PUMA, en forverar félagsins rekja sögu sína raunar enn lengra aftur. Upphaflega framleiddi félagið aðallega íþrótaskó, en með tíð og tíma hóf fyrirtækið ennfremur framleiðslu og markaðssetningu á margvíslegum íþróttafatnaði. Ítarlegar upplýsingar um sögu umbjóðanda okkar má finna á vefsíðu félagsins: <https://about.puma.com/en/this-is-puma/history>. Hér fyrir neðan eru nokkur skjáskot af vefsíðunni um sögu félagsins:



1948

NEW BEGINNINGS

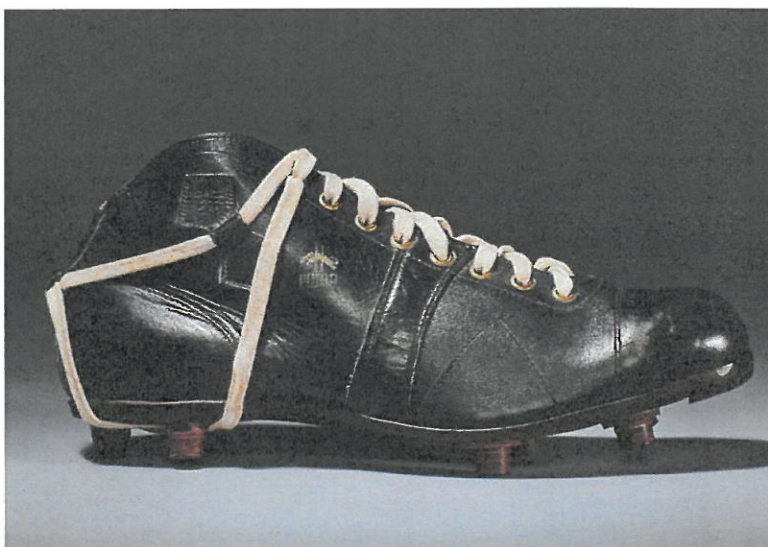
28 years after founding their company, the Dassler brothers fall out and go their separate ways. Rudolf Dassler moves into another building belonging to the family. Together with 14 employees, he transforms this storage facility into a factory and founds his own company – the “Schuhfabrik Rudolf Dassler (RUDA)”

Rudolf Dassler's company is registered as a business in January 1948. Operations commence on June 1, 1948. Four months later on October 1, 1948, the PUMA brand is born and registered at the German Patent and Trademark Office. In December 1948, Rudolf Dassler announces his decision to name the company “PUMA Schuhfabrik Rudolf Dassler” in a letter to partners and customers. The details of the new company are added to Germany's commercial register on January 14, 1949.

1952

INNOVATING FOOTBALL

After the major success of PUMA's first football boot the **ATOM** in 1950, the launch of the **SUPER ATOM** in 1952 causes a stir. Rudolf Dassler collaborates with experts, such as West Germany's national coach **Sepp Herberger**, to develop the world's first boot with screw-in studs. This marks the beginning of PUMA's football heritage.



1968

ENTER NO. 1

In 1967, the puma takes its first leap across the upper right corner of the PUMA word logo as the world famous “No. 1 Logo” is created. Only minor changes have been made over the years: today, the eye and nuzzle are gone and the ears are more pronounced.





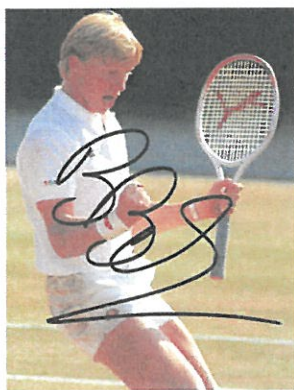
1970

FIT FOR A KING

With the PUMA KING from 1970, PUMA creates another revolutionary product. The new PUMA KING features a flat structure that makes it lighter with increased softness and comfort.

PUMA's aim is to always sign the top-notch superstars who play in PUMAs. One of these superstars is **Pelé** - a long-term member of the PUMA Family who wears the PUMA KING boots with great success.

Wearing PUMA KING boots, Pelé is crowned the "Player of the Tournament" in the 1970 World Cup. It is the third World Cup title Brazil wins. After finishing his career in 1977, Pelé is officially honoured "Football Player of the Century".



BORIS BECKER



1985

The domination of tennis in the 80s is triggered by 17-year-old **Boris Becker** and his spectacular victory at Wimbledon in 1985. For Becker, this is a whole serving of firsts as the youngest, the first unseeded and the first German player to win the competition. PUMA shoes and a PUMA racket are his constant companions to secure his win. Becker works closely with PUMA to develop his signature shoes which prevent rolling of the ankle and therefore encourage more risk-taking on the court.

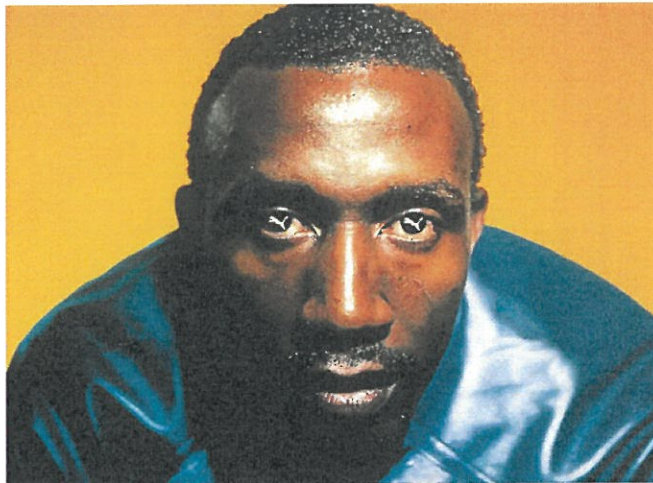


1986

YO SOY UN PUMA

Diego Armando Maradona goes down in history with his second goal against England in the quarter finals of the 1986 World Cup in Mexico. Starting from his own half, he passes six players including the goalkeeper, touches the ball eleven times with his PUMA KINGS and scores the "Goal of the Century".

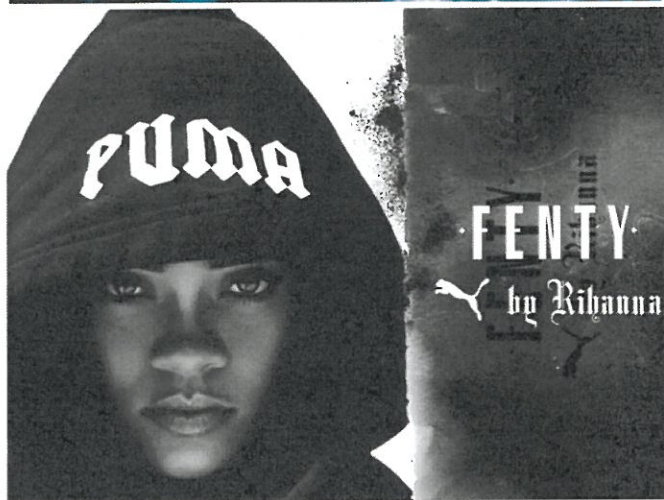




1996

EYES OF A CAT

In a press conference prior to the 1996 Summer Olympic Games in Atlanta, **Linford Christie** proves he is a true PUMA Athlete. Wearing contact lenses that overlay his pupils with the PUMA cat, he displays his spirit for all to see. The picture of Christie wearing the PUMA lenses spreads rapidly and is world famous ever since.



2015

CHALLENGE CONVENTION

PUMA and artist **Rihanna** join forces as she becomes PUMA Women's Creative Director and Ambassador.

Rihanna's first collaboration with PUMA is an instant classic. Taking inspiration from the creeper sneaker silhouette that was popular in the punk era, the PUMA SUEDE is recreated with an extra thick sole and the **PUMA CREEPER** is born.

2021

BRAND CAMPAIGNS

PUMA launches **SHE MOVES US**, a communications platform where it celebrates women who move together to achieve and connect through sport, culture and values. Global superstar **Dua Lipa** and supermodel **Winnie Harlow** lead the campaign alongside several female athletes.

PUMA takes consumers into the minds of its athletes and ambassadors to spread a vision of hope, optimism and self-belief with its campaign **ONLY SEE GREAT**. Cultural icon, entrepreneur and philanthropist **Jay-Z** inspired the campaign with his words: "I only see great. I don't see good. I don't see compromise. We should always strive to make something great, something that will last."



Í dag er fyrirtækið eitt þekktasta íþróttavörumerki heims. Heildarvelta fyrirtækisins á heimsvísu árið 2023 voru 8,6 milljarðar Evra og hjá því starfa um 21.000 starfsmenn um allan heim. Nánari upplýsingar um starfsemi umbjóðanda okkar er að finna á vefsíðu félagsins: <https://about.puma.com/en/this-is-puma>

Vörumerki umbjóðanda okkar er mjög vel þekkt hér á landi, en vörurnar hafa verið fáanlegar hér á landi að minnsta kosti frá árinu 1959. Þannig er að finna umfjöllun um íþróttaskó umbjóðanda okkar í dagblaðinu Vísi þann 19. október 1959, sbr. fylgiskjal nr. 1. Vörur umbjóðanda okkar fást í flestum hérlandum verslunum sem selja íþróttafatnað.

Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkjaskráninga um heim allan, en á fylgiskjali nr. 2 er að finna yfirlit yfir skráningar umbjóðanda okkar á vörumerkjum hér á landi. Þekktasta



vörumerki umbjóðanda okkar er myndmerkið , mynd af stökkvandi kattardýri (e. jumping cat). Heiti umbjóðanda okkar PUMA, merkir enda fjallaljón eða amerískt kattardýr á íslensku samkvæmt veforðabókinni Snöru. Framangreint myndmerki er skráð hérlandis, sbr. neðangreint:

Vörumerki	Skráningarnr.	Flokkar vöru og þjónustu	Skráningardags.
	V0014975	9, 12, 18, 24, 25, 28	26. apríl 1991

Nýlega varð umbjóðanda okkar kunnugt um skráningu hins andmæltá merkis



víða um heim, meðal annars hér á landi. Fljótlega fór að bera á umræðu um líkindi á milli merkis umbjóðanda okkar og hins andmæltá merkis, en eigandi þess er hinn víðfrægi golfari, Tiger Woods. Þannig var til dæmis rituð grein á ástralska íþróttafjölmíðilinn Wide World of Sports af fjölmíðlamanninum Damien McCartney, um líkindi á milli merkjanna og þeirra vandkvæða sem slíkt gæti haft í för með sér. Greinin er aðgengileg hér: <https://wwos.nine.com.au/golf/news-2024-sun-day-red-logo-disappears-legal-dispute-puma-slazenger/c0bbb555-c99d-4ae7-8392-401a3542301c>, sbr. fylgiskjal nr. 3.

Umbjóðandi okkar telur augljósa ruglingshættu á milli hins andmæltá merkis og merkja í hans eigu í skilningi vörumerkjalaga og af þeirri ástæðu eru andmæli þessi lögð fram.

III.

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá, nema með samþykki viðkomandi réttshafa, 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.

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Mat að þessu leyti er heildstætt og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem

merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342/97, en þar segir í 19. mgr.:

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

Merkin sem um ræðir í máli þessu eru eftirfarandi:

Merki umbjóðanda okkar ¹	Hið andmælt merki
	

Í báðum tilvikum er um að ræða myndmerki. Merki umbjóðanda okkar er af kattardýri sem er stökkvandi í átt til vinstri. Merkið er svart á hvítum grunni. Hið andmælt merki er einnig mynd af kattardýri sem er í stökkvandi stöðu í átt til hægri. Merkið er einnig svart á hvítum grunni, en með nokkurs konar röndum.

Að mati umbjóðanda okkar er sjónlíking veruleg. Í báðum tilvikum er um að ræða mynd af kattardýri í stökkvandi stöðu. Bæði merkin eru ennfremur svört á hvítum grunni. Báðar myndir sýna kattardýrin á hlið, þ.e. prófílmýndir. Þannig sést aðeins ein framlöpp og ein afturlöpp í báðum tilvikum, auk þess sem skott dýranna sveigist upp á báðum myndum. Að mati umbjóðanda okkar leiðir sá munur sem er á merkjunum, þ.e. að kattardýr hins andmælt merkis stekkur í átt til hægri en ekki vinstri, og rendurnar í hinu andmælt merki, ekki til þess að draga úr hinni miklu sjónlíkingu svo nokkru nemi. Umbjóðandi okkar telur verulega sjónlíkingu vera til staðar.

Þar sem um myndmerki er að ræða er eðli máls samkvæmt ekki unnt að leggja mat á hljóðlíkingu.

Merkingarlíking er alger. Í báðum tilvikum er um að ræða mynd af kattardýri í stökkvandi stöðu.

Í sambandi við mat á ruglingshættu skal það sérstaklega nefnt að umbjóðandi telur merkið sitt vera mjög sérkennandi. Þegar um ræðir merki sem teljast verulega sérkennandi er viðurkennt í vörumerkjarétti að aukin hætta sé á ruglingshættu og að vörumerki sem hafa mjög sérkennandi eiginleika njóti aukinnar verndar umfram merki sem innihalda ekki jafn sérkennandi eiginleika.² Ítrekað hefur verið staðfest af erlendum skráningaryfirvöldum að vörumerki umbjóðanda okkar teljist innihalda verulega sérkennandi eiginleika, til dæmis í andmælamálum innan EUIPO (sbr. nánari umfjöllun hér að neðan). Taka verður mið af þessari staðreynd við mat á ruglingshættu í máli þessu.

¹ Sjá yfirlit á fylgiskjali nr. 2 um vörumerkjaskráningar umbjóðanda okkar á umræddu vörumerki.

² Sjá til dæmis dóm dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-251/95, Sabel, og dóm sama dómstóls í máli nr. C39/97, Canon.

Hið andmælt merki er skráð fyrir eftirfarandi vörur:

- Flokkur 18: Luggage, purses, wallets, bags for sports, handbags, umbrellas.
- Flokkur 25: Clothing, namely shirts, shorts, pants, jackets, sweatshirts, sweatpants, joggers, skirts, dresses, hoodies, sports jackets, polos, golf shirts, golf pants, footwear, headwear.
- Flokkur 28: Sports equipment, namely, golf clubs, golf club grips, golf balls, golf gloves, golf tees, golf club head covers, golf bags, and golf club shafts.

Vörumerki umbjóðanda okkar er skráð í ýmsa flokkar, þar á meðal ofangreinda flokka sbr. skráning nr. V0014975. Umrætt merki er nánar tiltekið skráð fyrir eftirtaldar vörur í umræddum flokkum, en hér hafa þær vörur sem einnig er að finna í skráningu hins andmælt merkis verið feitletraðar:

- Flokkur 18: Leður og leðurlíki og vörur gerðar úr þessum efnum; pokar og hylki sem ekki eru aðlöguð að þeim vörum sem þau eiga að innihalda og smávörur úr leðri; **buddur**, **seðlaveski**, lyklahylki; **burðarpokar**, **ferðapokar**, **íþróttapokar**, sekkir, stórir burðarpokar/körfur, bakpokar, skólatöskur, mittistöskur, snyrtistöskur; ferðakoffort og **ferðatöskur**; **regnhlífir**, sólhlífir og göngustafir.
- Flokkur 25: **Fatnaður**, **skófatnaður**, **höfuðfatnaður**.
- Flokkur 28: Leikspil og leikföng; **leikfimi- og íþróttavörur** sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; þ.m.t. spaðar og hvers kyns boltar og hokkíkylfur; hlífir fyrir sköflunga; hné-, olnboga-, ökklahlífir; **golfpokar**, markmannshanskar, hlífir utan um spaða.

Af samanburði tilgreininga merkis umbjóðanda okkar og hins andmælt merkis má sjá að vörulíking er alger.

Líkt og fram kom hér að framan hefur skráning hins andmælt merkis víða um heim nú þegar verið uppspretta umfjöllunar í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Þar hafa notendur samfélagsmiðla ítrekað bent á líkindi við merki umbjóðanda okkar og þá ruglingshættu sem er til staðar á milli merkjanna. Á fylgiskjali nr. 4. er að finna dæmi um slíka umfjöllun og athugasemdir. Þá telur umbjóðandi okkar enn fremur að um augljósa ruglingshættu sé að ræða þegar notkun hins andmælt merkis á golffatnaði af ýmsu tagi er borin saman við notkun vörumerkis umbjóðanda okkar á golffatnaði, sbr. fylgiskjöl nr. 5 og 6.

Til er mikill fjöldi ákvarðana og dóma erlendis frá þar sem skráningaryfirvöld og dómstólar hafa komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli vörumerkis umbjóðanda okkar og annarra merkja sem innihalda myndhluta af stökkvandi kattardýrum. Hér skulu nefnd nokkur dæmi, en alls ekki er um tæmandi talningu að ræða. Sé þess óskað af gagnaðila eða Hugverkastofunni, getur umbjóðandi okkar hins vegar lagt fram tæmandi lista af slíkum ákvörðunum eða dómum.



EUTM nr. 7187024³

Í málinu komst OHIM að þeirri niðurstöðu að veruleg sjónlíking væri til staðar á milli hins andmæltá merkis og vörumerkis umbjóðanda okkar, auk þess sem takið var að merkingarlíking væri alger. Þá komst OHIM að þeirri niðurstöðu að vörumerki umbjóðanda okkar hefði öðlast verulegt sérkenni (e. high degree of distinctiveness) með vísan til umfangsmikillar notkunar. Taldi stofnunin að ruglingshætta væri til staðar og féllst þar með á andmælin. Nánar tiltekið sagði í niðurstöðunni:

Therefore, under the principle of the interdependence set about above and having regard to, first, the similarity between the marks caused by a very similar feline, second, the identity and similarity between the goods and the at issue and the connections between the products and services at issue, third, the enhanced distinctiveness of the earlier sign, it is sufficient to establish that the consumer would perceive that those goods originate from the same undertaking or, as a case may be, from economically-linked undertakings.



EUTM nr. 932949⁴

Í málinu komst OHIM að þeirri niðurstöðu að nokkur sjónlíking væri til staðar á milli merkis umbjóðanda okkar og hins andmæltá merkis, þrátt fyrir að kattardýrin á myndunum væru að stökkva í sitthvora áttina. Þá taldi stofnunin að merkingarlíking væri til staðar. Þá taldi stofnunin, byggt á gögnum sem umbjóðandi okkar lagði fram um umfangsmikla notkun merkisins, að merkið hefði öðlast verulegt orðspor (e. substantive reputation). Með vísan til líkinda merkjanna, þeirrar staðreyndar að vöru- og þjónustulíking var talin alger, og þeirrar staðreyndar að vörumerki umbjóðanda okkar teldist hafa verulegt sérkenni, var fallist á andmælin og skráningu hins andmæltá merkis hafnað.



EUTM nr. 4367421⁵

Í málinu komst OHIM að þeirri niðurstöðu að veruleg sjónlíkindi væru með merkjunum, þrátt fyrir að einhver atriði væru til staðar sem væru ólík á milli merkjanna, eins og meðal annars útfærsla á bók kattardýrsins í hinu andmæltá merki. Þá væri merkingarlíking einnig alger. Stofnunin taldi ruglingshættu því vera fyrir hendi hvað varðaði vörur í flokkum 14 og 25 og var fallist á andmælin hvað varðar þessa flokka.

³ Úrskurður OHIM þann 20. ágúst 2010 í andmælamáli B 1 4590 17.

⁴ Úrskurður OHIM þann 30. ágúst 2010 í andmælamáli B 1 287 178.

⁵ Úrskurður OHIM þann 16. maí 2007 í andmælamáli B 956 567



EUTM nr. 941684⁶

Í málinu komst OHIM að þeirri niðurstöðu að ákveðin sjónlíking væri til staðar, þ.e. með merkjunum væru nokkrir þættir líkir, en ennfreður væru þættir sem væru ólíkir, t.d. að kattardýrin væru að stökkva í sitthvora áttina og að hið andmælti merki væri með skarpari hornum en merki umbjóðanda okkar. Merkingarlíking var talin vera til staðar. Þá taldi stofnunin ennfreður að merkið hefði öðlast verulegt orðspor (e. substantive reputation) innan ESB með umfangsmikilli notkun á markaðinum, sbr. eftirfarandi:

Extensive evidence was provided, relating to the earlier mark's exposure in the market for a long period of time and throughout the Community. It is clear from the evidence that the earlier trade mark has been subject to a long standing and intensive use and that it is generally known in the relevant market, where it enjoys a consolidated position among the leading brands, as has been attested by independent and diverse sources. The public survey carried out in France shows a very high number (more than 96%) of recognition by the French public which is decisive in proving reputation. The various references in the press (e.g. Votre Beauté, Maximal, Femme Actuelle, Journal du Textile, Enjoy, Le Point, Tetu, Paris Match, Blast, Biba, Vogue, L'Officiel, Max, Glamour etc.) among other elements are circumstances that unequivocally show that the mark enjoys a high degree of recognition among the relevant public.⁷

Stofnunin taldi ruglingshættu vera fyrir hendi og féllst á andmæli umbjóðanda okkar hvað varðar flokk 25.



EUTM nr. 18221594⁸

Í málinu komst EUIPO að þeirri niðurstöðu að einhver sjónlíking og merkingarlíking væri til staðar meðal merkis umbjóðanda okkar og hins andmælti merkis. EUIPO hafði þá þegar fallist á að merki umbjóðanda okkar hefði öðlast verulegt orðspor (e. substantive reputation) innan ESB. Stofnunin taldi með hliðsjón af atvikum öllum að ruglingshætta væri fyrir hendi og féllst á andmæli umbjóðanda okkar hvað varðar flokk 25.



EUTM nr. 1357466⁹

Í málinu hafði hið andmælti merki verið skráð fyrir vörur í flokki 7. Komist var að þeirri niðurstöðu að merki umbjóðanda okkar teldist hafa öðlast verulegt orðspor (e. substantive reputation) fyrir vörur í flokki 25, en um þetta sagði meðal annars:

⁶ Úrskurður OHIM þann 30. maí 2011 í andmælamáli B 1 291 618

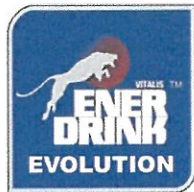
⁷ Á fylgiskjöllum nr. 10-14 er að finna niðurstöður kannana um vitund neytenda um vörumerki umbjóðanda okkar í nokkrum löndum innan Evrópu.

⁸ Úrskurður EUIPO þann 27. apríl 2022 í andmælamáli B 3 125 426

⁹ Úrskurður EUIPO þann 29. október 2021 í andmælamáli B 2 991 217.

The opponent's brand 'PUMA', in particular the device, has been present and intensively used on the EU market for more than 70 years; as a result, the brand has built up a strong corporate and brand identity and is, nowadays, associated by its consumers with particular values. It is only fair to give appropriate weight to the opponent's significant investments over the years, as demonstrated by the evidence taken as a whole, in particular the sales figures, marketing expenses, advertising materials, press clippings and media references from independent sources.

EUIPO taldi að til staðar væri mikilvæg sjón- og merkingarlíking á milli merkjanna. Stofnunin taldi, með hliðsjón af öllum atvikum, að neytendur væru líklegir til að draga þá ályktun að tengsl væru á milli merkjanna. Þá komst stofnunin að þeirri niðurstöðu að hið andmælt merki væri líklegt til að njóta ósanngjarns ávinnings af hinu mikla orðspori sem fylgdi merki umbjóðanda okkar, og fallist var á andmælin.



EUTM nr. 18297283¹⁰

Hér var um að ræða svipað mál og málið fyrir ofan, en sótt hafði verið um hið andmælt merki fyrir flokka 32 og 35. EUIPO komst aftur að þeirri niðurstöðu að merki umbjóðanda okkar teldist þekkt að orðspori innan ESB. Stofnunin taldi ennfremsur ákveðin líkindi til staðar meðal merkjanna, fyrst og fremst hvað varðar kattardýr í stökkvandi stöðu. Líkt og í málinu fyrir ofan taldi stofnunin líklegt að neytendur teldu tengsl milli merkjanna og að hið andmælt merki væri líklegt til að njóta ósanngjarns ávinnings af hinu mikla orðspori merkis umbjóðanda okkar. Því var fallist á andmælin.

Með vísan til framangreinds telur umbjóðandi okkar hafið yfir allan vafa að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli vörumerkja í hans eigu og hins andmælt merkis í skilningi 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þannig að verulega hætta sé á því að neytendur telji tengsl vera á milli merkjanna og að umræddar vörur stafi frá sama framleiðanda. Því beri að fallast á andmælin og fella skráningu hins andmælt merkis úr gildi.

III.

Umbjóðandi okkar byggir ennfremsur á því að vörumerki hans séu alþekkt í skilningi ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í umræddu ákvæði segir að ekki skuli skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa:

„ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn“.

¹⁰ Úrskurður EUIPO þann 21. febrúar 2022 í andmælamáli B 3 135 444.

- *Gildissvið og túlkun ákvæðisins*

Með lögum nr. 71/2020 voru samþykktar breytingar á vörumerkjalögum. Umrætt ákvæði er að finna í 13. gr. laga nr. 71/2020, en í umfjöllun um ákvæðið í greinargerð með frumvarpi laganna segir að ákvæðið sé samhljóða ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. þágildandi laga. Þó segir í athugasemdum um ákvæðið í frumvarpi breytingarlaganna að bætt hafi verið við tilvísun til ákvæðis 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar. Þá kemur fram að túlkun hugtaksins alþekkt merki hafi til þess tíma verið sú að alþekkt merki nýtu ekki verndar hérlandis nema þau hefðu hvorki verið skráð né notuð hér á landi. Segir í athugasemdunum að slík túlkun sé erfiðleikum bundin enda ólíklegt að vörumerki sem talist geti alþekkt eða alþjóðlega þekkt hafi ekki verið notuð eða skráð hér á landi og því umrætt ákvæði í raun ótækt í framkvæmd. Rétt var talið að ítreka að grundvöllur ákvæðisins um alþekkt merki væri ákvæði 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar sem byggir á því að veita skuli vörumerkjum sem eru þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Slík vernd stafar af orðspori viðkomandi merkis og er ætlað að standa óháð því hvort einnig sé til staðar skráð vernd eða vernd á grundvelli notkunar. Það liggur því fyrir að ætlun löggjafans var sú að með breytingarlögum nr. 71/2020 skyldi gerð ákveðin breyting á túlkun umræddes ákvæðis, þannig að það næði einnig yfir alþekkt vörumerki sem hefðu ýmist verið skráð eða notuð hér á landi.

- *Merki umbjóðanda okkar telst alþekkt*

Sem fyrr segir á regla sú sem ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga kveður á um sér stoð í 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar. Um er að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn réttur. Ákvæði 6. gr. a mælir svo um að aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt. Vernd alþekktra merkja samkvæmt Parísarsamþykktinni nær einungis til merkja sem notuð eru fyrir vörur en ekki merki sem notuð eru fyrir þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um hugverkaréttindi í viðskiptum¹¹ var þessi vernd hins vegar víkkuð þannig að hún næði einnig til þjónustu. Í 3. mgr. 16. gr. sama samnings var verndin sömuleiðis víkkuð út á þann hátt að verndin næði til vöru eða þjónustu sem ella myndi falla í aðra flokka miðað við Nice-flokkunarkerfið.

Leiðbeiningar við mat á því hvort að merki teljist alþekkt eða ekki má finna t.d. í tilmælum WIPO um alþekkt merki frá árinu 1999.¹² Í 2. gr. tilmælanna er að finna atriði sem þarf að skoða og eiga að hafa áhrif á mat á því hvort að merki teljist vera alþekkt eða ekki. Atriði sem koma til skoðunar eru t.d. hversu vel þekkt merki er hjá stórum hluta markhóps vöru eða þjónustu, hvert tímabil og umfang notkunar merkisins hafi verið, hvert tímabil og umfang auglýsingastarfsemi á merkinu hefur verið, fjöldi skráninga merkisins víða um heim, fjárhagslegt verðmæti merkisins, upplýsingar um árangur í tengslum við framfylgni réttinda og hvort að merkið hafi verið talið vel þekkt af einhverju aðildarríkjanna.

Í tilmælunum kemur fram að mat á því hvort að merki teljist alþekkt fari eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig og að framangreind upptalning sé aðeins til viðmiðunar. Þau atriði sem koma fram í 2. gr. tilmælanna hafa verið höfð til hliðsjónar m.a. hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 11/2003 (CORDON BLEU).¹³ Í umræddum

¹¹ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS

¹² Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.

Aðgengilegar á: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

¹³ Úrskurður dags. 4. ágúst 2004 í máli nr. 11/2003.

úrskurði kemur fram að á þeim tíma sem úrskurðurinn féll hafi gætt ákveðinnar stefnu á alþjóðavettvangi í þá átt að auka vernd alþekkttra merkja. Þar var í fyrsta lagi nefnt að í TRIPS samningnum væri að finna ákvæði um vernd alþekkttra merkja. Þar væri kveðið á um að merki sem teldust alþekkt í skilningi Parísarsamþykktarinnar skyldu einnig njóta verndar fyrir aðrar vörur og þjónustu ef hætta væri á ruglingi um viðskiptalegan uppruna sem rýrt gæti orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Þá var enn fremur vísað til tilmæla WIPO (sbr. ofangreint) þar sem kæmi fram mun rýmri leiðbeiningarregla um hvenær merki gætu talist alþekkt en miðað væri við í danskri framkvæmd. Þannig væri aðildarríkjum meðal annars heimilt að telja merki alþekkt ef það væri þekkt af tilteknum hluta markhóps merkisins og jafnvel væri heimilt að telja það alþekkt í landinu þó það væri ekki svo. Sömuleiðis væri mælt gegn því að aðildarríkin settu skilyrði um að merkið þyrfti að vera alþekkt meðal alls almennings til þess að geta talist alþekkt í skilningi samþykktarinnar. Þá væri tekin upp regla TRIPS um að ef merki telst vel þekkt skuli það verndað fyrir aðrar vörur eða þjónustu en það er þekkt fyrir ef hætta væri á ruglingi um viðskiptalegan uppruna þannig að rýrt gæti orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Einnig mættu aðildarríkin kveða á um að vernd hins alþekkta merkis næði til annarrar vöru eða þjónustu en það væri þekkt fyrir ef líkur væru á að merki annars aðila rýrði sérkennandi eiginleika hins þekkta merkis eða ef hætta væri á að merki annars nyti á óréttmætan hátt sérkennis hins þekkta merkis.

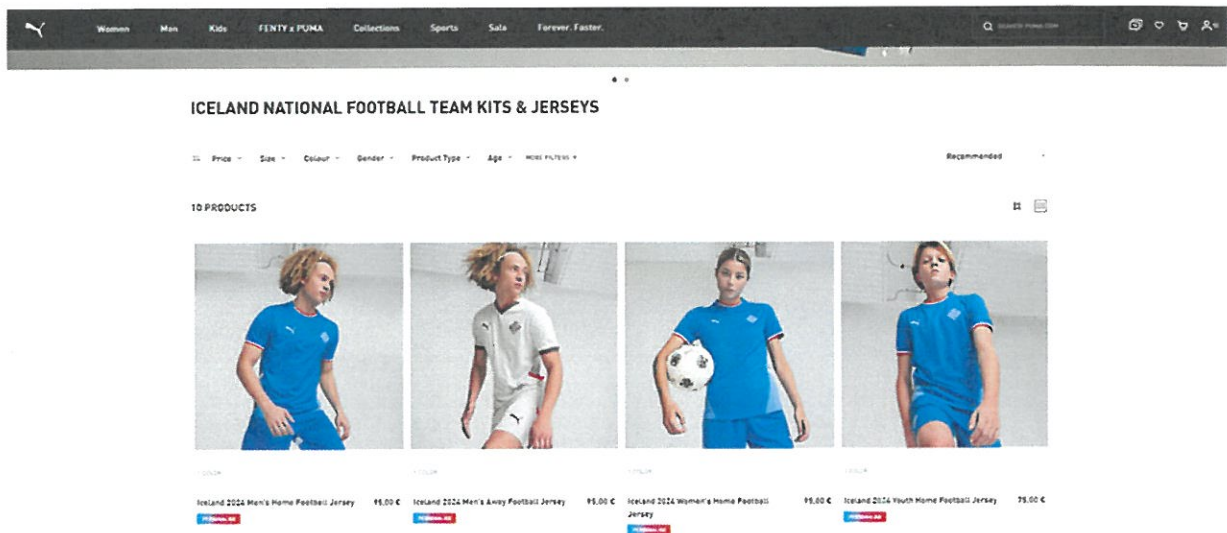
- *Rökstuðningur fyrir því að merki umbjóðanda okkar séu alþekkt*

Saga vörumerkis umbjóðanda okkar nær aftur til ársins 1948 eins og fjallað er um hér að framan, eða í yfir 75 ár. Um er að ræða eitt þekktasta íþróttavörumerki heims. Eins og fram kom í inngangi greinargerðarinnar var heildarvelta fyrirtækisins á heimsvísu árið 2023 8,6 milljarðar Evra og hjá því starfa um 21.000 starfsmenn um allan heim.

Vörumerki umbjóðanda okkar er mjög vel þekkt hér á landi, en vörurnar hafa verið fáanlegar hér á landi að minnsta kosti frá árinu 1959. Þannig er að finna umfjöllun um íþróttaskó umbjóðanda okkar í dagblaðinu Vísi þann 19. október 1959, sbr. fylgiskjal nr. 1. Frá þeim tíma eru vörur umbjóðanda okkar nefndar hátt í 3.400 sinnum í íslenskum tímaritum samkvæmt vefsíðunni timarit.is, sbr. fylgiskjal nr. 7. Vörur umbjóðanda okkar fást í flestum hérlandum verslunum sem selja íþróttafatnað. Þá hefur umbjóðandi okkar styrkt fótboltalandslið Íslands frá árinu 2020 og jafnframt séð um að framleiða landsliðsbúningana.¹⁴ Umbjóðandi okkar framleiðir enn fremur keppnis- og æfingafatnað fyrir fjölda annarra íþróttaliða hérlandis, sbr. neðangreint skjáskot af vefsíðu umbjóðanda okkar.¹⁵

¹⁴ Sjá til dæmis <https://www.ksi.is/um-ksi/frettir/frettasafn/frett/2020/05/26/KSI-semur-vid-PUMA/>, [Iceland National Football Team | Kit & Jerseys | PUMA](https://fyrirland.is/collections/national-jerseys) og <https://fyrirland.is/collections/national-jerseys>

¹⁵ Sjá enn fremur nánari upplýsingar um þekktu aðila sem umbjóðandi okkar styrkir: <https://biz.opendorse.com/blog/most-influentia-puma-sponsored-athletes-on-social/>



Í andmælamáli EUIPO nr. B 2 991 217, sem vísað var til hér að framan, var sérstaklega tiltekið að tilvist slíkra stuðningssamninga sé sérstaklega til þess fallið að styrkja orðspor þess merkis sem um ræðir. Nánar segir hvað þetta varðar:

In principle, sponsorship is a strong indicator of reputation, since it shows the mark's degree of attractiveness and its economic value to the outer world.

Á fylgiskjöllum nr. 8 má ennfrems sjá dæmi um notkun vörumerkis umbjóðanda okkar af hálfu þekktra íþróttamanna.

Vörumerki umbjóðanda okkar er skráð um heim allan. Á fylgiskjali nr. 9 má sjá yfirlit yfir skráningar merkisins í eigu umbjóðanda okkar á heimsvísu. Eins og þar sést eru skráningarnar alls 1408 talsins í nánast öllum löndum þar sem unnt er að skrá vörumerki.

Rétt er að taka fram að skráningaryfirvöld víða um heim hafa margsinnis komist að þeirri niðurstöðu að vörumerki umbjóðanda okkar teljist alþekkt. Hér verður ekki lagður fram tæmandi listi yfir slíkar ákvarðanir, en sé þess óskað af gagnaðila eða Hugverkastofunni er sjálfsagt að útvega tæmandi gögn hvað þetta varðar. Verður hér látið nægja að vísa til þeirra ákvarðana sem fjallað var um hér að framan, sér í lagi úrskurði OHIM/EUIPO í andmælamálum nr. B 1 287 178, B 1 291 618, B 3 125 426, B 2 991 217 og B 3 135 444, en í öllum málunum var komist að þeirri niðurstöðu að merki umbjóðanda okkar væru það sem kallað er „þekkt að orðspori“ í skilningi 3. mgr. 5. gr. vörumerkjatilskipunar ESB, en 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga byggir einmitt á umræddu ákvæði tilskipunarinnar. Í andmælamáli nr. B 3 135 444 sagði til dæmis hvað þetta varðar:

„The opponent's brand 'PUMA', in particular the leaping device, has been present and intensively used on the EU market for more than 70 years; as a result, the brand has built up a strong corporate and brand identity and is, nowadays, associated by its consumers with particular values. It is only fair to give appropriate weight to the opponent's significant investments over the years, as demonstrated by the evidence taken as a whole, in particular the sales figures, marketing expenses, advertising materials, press clippings and media references from independent sources.

Furthermore, it is clear from the evidence that the feline device  has been the subject of long-standing and widespread promotional campaigns throughout the EU, in which goods for mass

consumption, namely sports articles, clothing and footwear, bearing the mark  have been promoted and offered to the general public. Results of such recognition have been presented particularly in respect of the German, French, Italian and Dutch public, where the brand shows a substantial degree of awareness among consumers.

As stated above, the advertisements, publications in various printed and digital media and details of advertising expenditure, give some direct indications of the opponent's investments and its promotional communication and marketing strategies. In addition, and as especially raised by the opponent, the brand has been intensively exploited through sponsorship in various sports disciplines, in particular football, athletics, motorsport and sailing. In principle, sponsorship is a strong indicator of reputation, since it shows the mark's degree of attractiveness and its economic value to the outer world. The opponent also submitted

information to demonstrate that its brand, , has often been associated with celebrities and popular sportspeople in recent years, to the extent that the brand has become known beyond the circle of actual purchasers of the relevant goods, in particular in **various sports environments and sponsorships**, as corroborated by the opponent.

Altogether, the relevant evidence, in particular the financial information provided with respect to the EU and the evidence demonstrating market expansion to most EU countries, not only demonstrates the brand's commercial results, but also reveals the successful and long-standing use of the opponent's mark over a significant period of time. Furthermore, the opponent also provided details about its share of the relevant market: some of the evidence directly refers to the brand's position among its major competitors both in the EU and from a worldwide perspective. This information was further corroborated with additional statistics and reports on the public recognition of the brand (published by third parties) and is also a strong indicator of the perception of the opponent's brand.

In addition, the number of articles and other references appearing in different independent sources in relation to the mark and the active presence of the earlier mark on various social networks and on third-party websites demonstrate that the opponent has taken steps to build a strong brand image and enhance its trade mark awareness among the public.

On the basis of the above, the Opposition Division concludes that the figurative mark  enjoys a significant degree of reputation in the European Union, in particular for *sport apparel, footwear and headgear*.

- *Vel þekkt merki skv. 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga*

Til frekari rökstuðnings að um ruglingshættu á milli merkjanna sé að ræða, telur umbjóðandi okkar rétt að vísa til 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga þar sem hann telur að tilvitnuð merki í hans eigu séu vel þekkt hér á landi í skilningi umrædds ákvæðis og taka beri mið af ákvæðinu og hinni auknu vernd merkja umbjóðanda okkar við mat á ruglingshættu við hið andmælt merki.

Í 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess samkvæmt ákvæðum laganna. Í því felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er:

3. eins og eða líkt vörumerkinu og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Um rökstuðning fyrir því að merki umbjóðanda okkar skuli teljast vel þekkt hér á landi í skilningi ofangreinds ákvæðis vísast til umfjöllunar hér að framan um að merkið teljist alþekkt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og til fylgiskjala með erindi þessu. Ljóst er að merkið er eitt af þekktustu vörumerkjunum á sínu sviði, og að Íslendingar þekkja vel til merkisins.

Umbjóðandi okkar telur ljóst, á grundvelli framangreinds og framlagðra gagna, að vörumerki hans uppfylli skilyrði til að teljast alþekkt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í samræmi við umfjöllun í greinargerð með frumvarpi til breytingarlaga nr. 71/2020 verður að telja að vörumerki sem teljast alþekkt eða alþjóðlega þekkt teljist einnig vel þekkt í skilningi núgildandi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna.

Á grundvelli framangreinds og hinna framlögðu gagna telur umbjóðandi okkar ljóst að vörumerkið  í hans eigu teljist bæði alþekkt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. og vel þekkt í skilningi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og slík hafi verið staðan þegar sótt var um skráningu hins andmæлта merkis hér á landi.

Að mati umbjóðanda okkar er til staðar veruleg ruglingshætta fyrir neytendur milli merkja umbjóðanda okkar og hins andmæлта merkis. Fáí skráningin fyrir hið andmæлта merki að halda gildi sínu er einnig veruleg hætta á að notkun og skráning þess rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkja umbjóðanda okkar.

Umbjóðandi okkar telur einsýnt að það myndi veita eiganda hins andmæлта merkis ósanngjarnt hagræði af hinu mikla og góða orðspori sem fylgir vörumerki umbjóðanda okkar. Skráning hins andmæлта merkis og notkun þess er því óneitanlega til þess fallin að veita eigendum þess ósanngjarnt forskot þar eð neytendur eru sannarlega líklegir til þess að álíta sem svo, ranglega, að vörur auðkenndar með hinu andmæлта merki tengist hinu þekkta vörumerki umbjóðanda okkar.

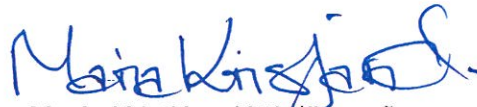
Skráning hins andmæлта merkis hefur því í för með sér misnotkun á frægð merkis umbjóðanda okkar og er til þess fallin að rýra aðgreiningarhæfileika og orðspor þess.

IV.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að fallist verði á andmæli hans gegn skráningu vörumerkisins  nr. V0133364 og skráning merkisins verði felld úr gildi.

Umbjóðandi okkar áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari sjónarmiðum og gögnum á síðari stigum máls þessa.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Útprint úr Vísi, dags. 19. október 1959.
2. Yfirlit yfir vörumerkjaskráningar umbjóðanda okkar á Íslandi.
3. Útprint af grein Damien McCartney, dags. 21. febrúar 2024.
4. Útprint af umfjöllun um ruglingshættu merkjanna í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum.
5. Dæmi um notkun hins andmæltá merkis.
6. Dæmi um notkun merkis umbjóðanda okkar.
7. Útprint af niðurstöðu leitar af vefsíðunni timarit.is
8. Dæmi um notkun þekktra aðila á vörumerki umbjóðanda okkar.
9. Yfirlit yfir skráningar á vörumerki umbjóðanda okkar (jumping cat) á heimsvísu.
10. Niðurstaða könnunar um vitund um vörumerki umbjóðanda okkar í Frakklandi.
11. Niðurstaða könnunar um vitund um vörumerki umbjóðanda okkar í Hollandi.
12. Niðurstaða könnunar um vitund um vörumerki umbjóðanda okkar í Ítalíu.
13. Niðurstaða könnunar um vitund um vörumerki umbjóðanda okkar í Þýskalandi.
14. Samantekt niðurstaðna í könnunum um vitund um vörumerki umbjóðanda okkar.

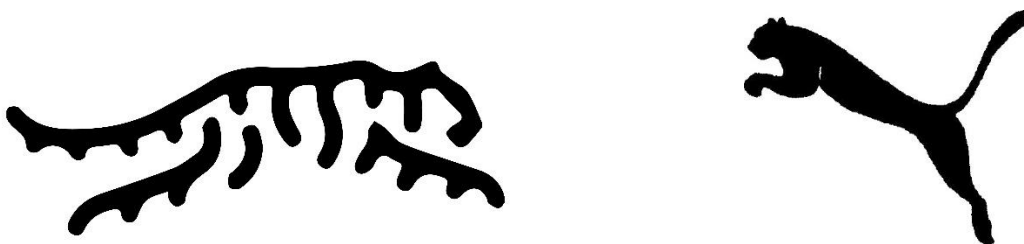
Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 26. ágúst, 2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133364 (myndmerki)
Í eigu: Sunday Red, LLC
Andmæli byggð á skráningu vörumerkis nr. V0014975 (myndmerki) í eigu Puma SE
Tilvísun Hugverkastofu:
Tilvísun okkar: I6017IS00
Frestur: 24. ágúst (færist á 26. ágúst)

Okkur hefur verið falið fyrir hönd umbjóðanda okkar, Sunday Red, LLC að koma fram fyrir þeirra hönd í framangreindu andmælamáli og leggja inn greinargerð til varnar framangreindum andmælum lögðum inn af Puma SE.

Andmælandi heldur því fram að vörumerki umbjóðanda okkar skapi ruglingshættu við merki í eigu Puma SE, merki sem er verndað með skráningu nr. V0014975. Áður en lengra er haldið er rétt að taka það fram að þessu hafnar umbjóðandi okkar alfarið. Merkin tvö sem um ræðir, sett hlið við hlið hér að neðan, sýna það svart á hvítu, að engin hættu getur talist á ruglingi milli merkjanna, enda merkin ekki ruglingslega lík í sjón:



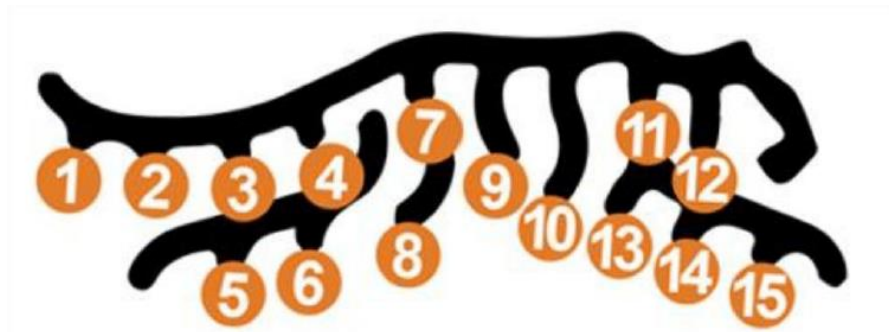
Merki umbjóðanda okkar er teikning af tígrisdýri, en framsetningin er töluvert abstrakt. Það eina sem talist gæti hugsanleg tenging við merki andmælanda sem er mynd af stökkvandi fjallaljóni (e. Puma), er það að bæði merkin sýna dýr sem tilheyra kattartegundinni. Fyrir utan það eru í raun lítil sem engin líkindi.

Í upphafi er rétt að fara aðeins yfir sögu og merkingu vörumerkis umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar, Sunday Red, LLC, er fyrirtæki sem er nátengt golf meistaranum, goðsögninni og einum frægasta íþróttamanni heims, Tiger Woods. Merki umbjóðanda okkar er innblásið af nafni Tiger Woods og þá sérstaklega heimspekktu viðurnefni

ARNASON FAKTOR

Guðríðarstíg 2-4 | 113 Reykjavík
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

hans, „Tiger“, sem gerir merkið symbolískt mjög sterkt. Teikningin af tígrisdýrinu stendur fyrir styrk, leikni og festu (e. Strength, mastery and determination). Þeir eiginleikar samsvara einmitt eiginleikum Woods á hans golfferli. Aðaláhersla merkisins, eins og sjá má á myndinni hér að neðan, er hin einstaka hönnun sem sýnir 15 tengdar rendur, sem tákna þau 15 stórmót sem Tiger Woods, vann á ferlinum (sjá fylgiskjal nr. 1, útprentun af „biography“ á heimasíðu kylfingsins, www.tigerwoods.com).



Sun Day Red LLC er fyrirtæki sem er nátengt hinum heimspekkta kylfingi Tiger Woods og selur vörur og þjónustu sértaklega ætlaðar golfþróttinni. Tiger Woods er „andlit“ vörumerkisins sem ber heitið SUN DAY RED, sjá nánar hér: www.sundayred.com. SUN DAY RED er afrakstur samstarfs Tiger Woods og fyrirtækisins Taylor Made Golf Company, Inc. („TaylorMade“), og sérhæfir sig í hágæða vörum fyrir kylfinga með því að byggja á afrekum Woods á hans golfferli og virði hans sem „brands“ (sjá www.sundayred.com). Sunday Red, LLC framleiðir hágæða golf og lífstíls fatnað og fylgihluti, auk þess sem ætlunin er að framleiða annan búnað tengdan golfi. Móðurfyrirtæki Sunday Red, LLC, TaylorMade er leiðandi í framleiðslu og sölu á golfbúnaði, fylgihlutum og fatnaði, og eru þekktir um allan heim fyrir stöðuga framþróun í tækni, afburða frammistöðu og framúrskarandi gæði.

Nafnið SUN DAY RED vísar til hefðar Tiger Woods að klæðast alltaf rauðu á sunnudögum, síðasta degi flestra golfmóta atvinnukylfinga. SUN DAY RED brandinu er ætlað að auðkenna framúrskarandi lífstílsfatnað og fylgihluti auk golfvara. Tenging Tigers við vörumerkið og vörurnar sem það auðkennir hefur haft þau áhrif að vörumerkið hefur notið gífurlegra vinsælda eftir að það var kynnt til sögunnar fyrr á þessu ári (sjá fylgiskjöl nr. 2, frétt af vef golfdigest.com frá maí sl. og frétt af vef ESPN undir fyrirsögninni Tiger Woods, TaylorMade partner to launch Sun Day Red brand frá febrúar, 2024). Eins og kemur fram á heimasíðu vörumerkisins „Tiger Woods in red on Sundays: it's an image etched in golfing history – as iconic as his swing and as legendary as his wins.“ (sjá hér: [The Legacy | Sun Day Red](#). Skjáskot, fylgiskjöl nr. 3).



Framsetning merkisins á markaði er í fjölda lita. Hér að framan er merkið í rauðu ásamt stöfunum S D R sem standa fyrir SUN DAY RED. Merkið er líka notað í svörtu og hvítu eins og sést á myndinni hér að neðan af golf hönskum og blárri hettupeysu.



Ruglingshætta

Andmælandi heldur því fram að hið andmæлта merki skapi ruglingshættu við vörumerki hans samanber skráningu nr. V0014975. Byggir andmælandi sérstaklega á 1. og 2. tölulið 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna. Samkvæmt 1. tl. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá, nema með samþykki viðkomandi réttshafa, 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.

Við mat á ruglingshættu er litið annars vegar til merkjanna sem slíkra og þess hvort þau séu það lík að ruglingi geti valdið og hins vegar til þeirrar vöru og / eða þjónustu sem merkjunum er ætlað að auðkenna og hvort líkindi séu til staðar hvað þær varðar.

Hvað varðar vörurnar sem merkjunum er ætlað að auðkenna í þessu máli er ljóst að um nokkur líkindi er að ræða. Merki umbjóðanda okkar nær yfir vörur í flokkum 18, 25 og 28. Ekki er um algjör vörulíkindi að ræða í flokki 18 þó að fallist verði á að margar af vörunum gætu talist líkar eða tengjast. Í flokki 28 eru golfpokar það eina sem er sameiginlegt með vörulistunum tveimur. Vörumerki andmælanda er ekki skráð fyrir golfkylfur, grip/handföng fyrir golfkylfur, golfbolta, golfhanska, kylfuhlífar né golfsköft og því ekki ruglingshætta hvað þær vörur varðar. Þar sem nokkur vörulíking er til staðar þarf að meta hver neytendahópurinn er í málinu og hvort líklegt sé að sá hópur ruglist.

Neytendahópurinn í málinu er almennir neytendur eða viðskiptavinir vara og fatnaðar sem tengjast golfíþróttinni og lífstílsvörum. Neytendur eru almennt taldir nokkuð upplýstir, eftirtektarsamir og varkárir. Dómstóll Evrópusambandsins hefur þó haldið því fram að neytendur séu mis-eftirtektarsamir eftir því hvaða vöru neytandinn er að kaupa¹. Hversu eftirtektarsamir neytendur eru fer þá eftir því m.a. hvers eðlis varan eða þjónustan er auk þekkingar, reynslu og meðvitund neytenda við kaupin.

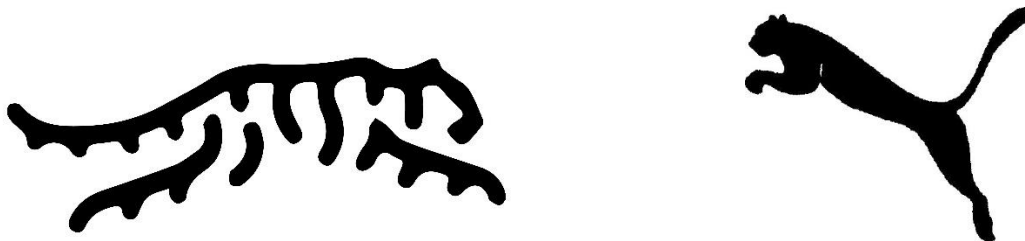
Því er haldið fram af umbjóðanda okkar í þessu máli að neytendur þeirra vara sem um ræðir séu yfir meðallagi meðvitaðir neytendur, þ.e. að þeir séu frekar árvökulir í kaupum sínum og meðvitaðir um vörumerki almennt (e. higher degree of attention). Ástæðan er sú að annars vegar er um að ræða vörur sem eru frekar dýrar og hins vegar er um svokallaða merkjavöru að ræða. Báðir þessir þættir hafa þau áhrif að neytendur eru meðvitaðri en ella í kaupum sínum og því ólíklegra að þeir ruglist. Það á einnig við þó að þeir hafi sjaldnast bæði vörumerkin fyrir framan sig í einu til að bera þau saman, heldur verða að reiða sig á ófullkomið minni. Með þennan neytendahóp í huga þarf að mati umbjóðanda okkar að meta hættuna á ruglingi á milli merkjanna sem slíkra í málinu.

Hvað merkin sjálf varðar og líkindi þeirra þarf andmælandi að sýna fram á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Við þetta mat er horft til sjónlíkingar, hljóðlíkingar og merkingar hvað heildaráhrif merkjanna varðar út frá sjónarhól neytenda. Þeir hlutar merkis sem telja verður veika eða lýsandi skipta minna máli.

Merkin sem hér um ræðir eru myndir sem báðar hafa næg sérkenni. Andmælandi heldur því fram að merki hans sé *mjög sérkennandi*. Andmælandi vísar til þess að viðurkennt sé í vörumerkjarétti að merki sem hafa mjög sérkennandi eiginleika njóti aukinnar verndar umfram merki sem innihalda ekki jafn sérkennandi eiginleika. Þeirri staðhæfingu verður ekki neitað en á ekki við í þessu máli þar sem hið andmælt

¹ 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26

vörumerki hefur líka mjög sérkennandi eiginleika, í raun mögulega meiri sérkennandi eiginleika, en merki andmælanda.



Við matið hér skiptir sjónlíkingin mestu máli auk líkingar hvað varðar merkingu.

Framangreind tvö vörumerki geta ekki undir neinum kringumstæðum talist ruglingslega lík í sjón. Merki andmælanda samanstendur af skýrri mynd af stökkvandi fjallaljóni eða kattardýri (felinae). Dýrið stekkur í áttina til vinstri og setur rófuna af þeim sökum beint upp eins og kattardýr gera jafnan til að halda jafnvægi. Teikningin skilur ekkert eftir fyrir ímyndaraflið. Höfuð, trýni, eyru, útlímir og rófa eru sýnd á skilmerkilegan hátt með nákvæmum útlínum fjallaljónsins.

Merki umbjóðanda okkar, hið andmælt merki, er aftur á móti, jafn abstrakt og merki andmælanda er raunverulegt / raunsætt. Merkið umbjóðanda okkar hefur, ekki síst af þessum sökum, til að bera mjög sterk sérkenni. Ekki ætti að líta á merki umbjóðanda okkar sem einfalda teikningu af tígrisdýri, enda er um teikningu að ræða þar sem listræna hliðin (sjónrænt) er ríkjandi. Myndin í merki umbjóðanda okkar er í raun mjög óhefðbundin mynd af tígrisdýri. Í merki umbjóðanda okkar er áherslan lögð á rendur tígrisdýrsins, 15 talsins, sem mynda heildaráhrif merkisins öfugt við útlínur dýrsins sem mynda heildaráhrifin í merki andmælanda. Kattardýrið í merki andmælanda hefur engar rendur, heldur er það út fyllt skuggamynd af fjallaljóni. Fyllt er inn í allar útlínur myndarinnar með svörtu sem gerir myndina raunsæja á þann hátt að listrænnar túlkunar er ekki þörf hvað myndefnið varðar.

Þar að auki er ljóst að tígrisdýrið í merki umbjóðanda okkar virðist ganga eða hlaupa. Höfuð dýrsins snýr beint fram og rófa þess nánast beint aftur. Fram- og afturfætur dýrsins eru í svipaðri hæð enda er stefnan beint fram en ekki upp á við. Þá er dýrið að hlaupa til hægri eða í öfuga átt við dýrið í merki andmælanda. Þessi atriði, óljósar útlínur, áherslan á rendurnar, hvernig dýrið snýr og ólíkt athæfi dýranna gerir það að verkum að um gjörólíkar myndir er að ræða sem engin hætta verður talin á að geti valdið ruglingi.

Hvað líkingu í merkingu varðar er því hafnað að hún sé alger enda myndin í vörumerki umbjóðanda okkar óræð að því leyti. Og þrátt fyrir að neytendur gæfu sér að merki umbjóðanda okkar sé af tígrisdýri eru neytendur meðvitaðir um að tígrisdýr og fjallaljón eru ekki sama dýrið.

Þá er mikilvægt að hafa það í huga að Hugverkastofan, í rannsókn sinni á þeim vörumerkjum sem þegar eru skráð á Íslandi við mat á skráningarhæfi vörumerkis

umbjóðanda okkar, hafnaði ekki skráningu merkisins vegna fyrri réttinda andmælanda. Staðreyndin er sú að í dag hefur vörumerki umbjóðanda okkar þegar verið birt í 17 löndum, en í engu þeirra landa hefur verið vísað til merkis andmælanda sem ruglingslega líks merkis.

Er því hér með alfarið hafnað að nokkur hætta sé á ruglingi á milli merkis umsækjanda og merki andmælanda, eins og raunar í samræmi við niðurstöðu Hugverkastofu, í meðferð umsóknar vörumerkis umbjóðanda okkar.

Aukið sérkenni

Hvað tilvísun andmælanda til 2. tl. 1. mgr. 14. gr. varðar telur umbjóðandi okkar þann tölulið ekki hafa áhrif í málinu enda er vörumerki andmælanda skráð hér á landi og andmælandi verður auk þess ekki hafa talinn hafa sýnt fram á að merki hans sé alþekkt í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar hér á landi. Ljóst er að sönnunarbyrðin hvað það varðar er alfarið andmælanda. Þau gögn sem lögð eru fram varða flest stöðu merkisins í öðrum löndum. Gerðar eru miklar kröfur til þess að merki verði talið vera alþekkt hér á landi og ljóst að þeim kröfum hefur ekki verið mætt í þessu máli. Umbjóðandi okkar gerir því þá kröfu að því verði hafnað að merki andmælanda njóti þeirra stöðu að merki þeirra sé alþekkt hér á landi.

Hvað varðar tilvísun andmælanda til 3. töluliðar er því hafnað enda alfarið órökstutt í andmælunum.

Hvað varðar „meint“ orðspor merkis andmælanda og áhrif þess á sérkenni merkisins hefur það ekki þýðingu að mati umbjóðanda okkar í þessu máli. Ekki er um það deilt að andmælandi á rétt hér á landi til vörumerkis síns og hann á rétt fyrir þær vörur sem skráning merkisins nær yfir og mögulega fleiri vörur á grundvelli notkunar. Jafnvel þó að vörumerki andmælanda verði talið sterkt vörumerki bæði hérlendis og erlendis breytir það ekki niðurstöðu þessa máls sem byggir á mati á því hvort merki umbjóðanda okkar sé ruglingslega líkt vörumerki andmælanda. Á því leikur enginn vafi að mati okkar og umbjóðanda okkar að merkin eru ekki ruglingslega lík, hvað sem líður hugsanlegu orðspori vörumerkis andmælanda.

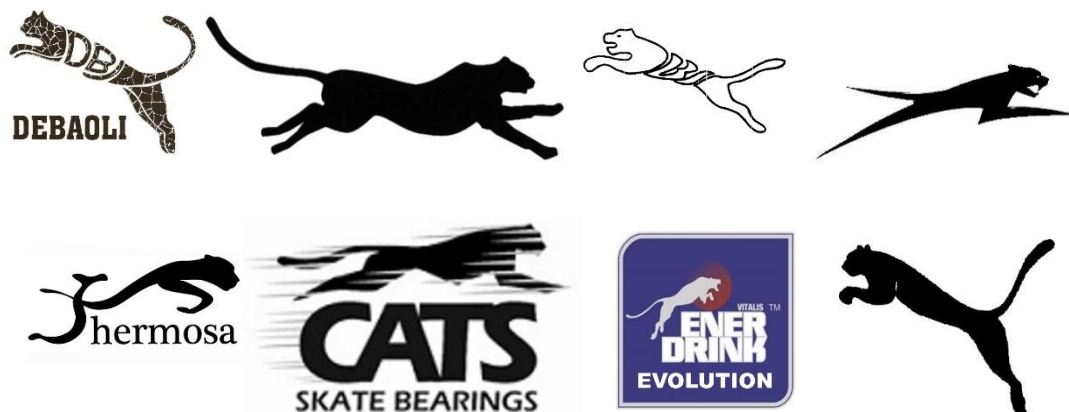
Umfjöllun um líkindi í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum

Umboðsmaður andmælanda fullyrðir að notendur samfélagsmiðla um víðan heim hafi ítrekað bent á líkindi vörumerkjanna sem um er deilt og þá ruglingshættu sem til staðar sé. Vísað er meðal annars til greinar Damien McCartney frá því í febrúar á þessu ári (sjá fylgiskjal nr. 3 með greinargerð andmælanda og fylgiskjal 4). Er þessu málflutningi vísað til föðurhúsanna. Grein Damien gerir grein fyrir því að hafin sé deila á milli þeirra aðila sem deila í þessu máli en tekur enga sjálfstæða afstöðu til þess hvort merkin tvö séu svo lík að ruglingi gæti valdið. Umfjöllunin fjallar með öðrum orðum um framgöngu Puma SE í málinu, ekki raunverulegan eða hugsanlegan rugling á meðal neytenda auk þess sem ekkert kemur fram um það að þessar

athugasemdir komi frá aðilum sem hafi hæfni eða þekkingu til að meta hugsanlega ruglingshættu út frá sjónarhóli vörumerkjaréttar. Aðrar athugasemdir á samfélagsmiðlum sem andmælandi leggur fram vísa auk þess til annarra merkja þriðju aðila sem gætu hugsanlega talist lík merki umbjóðanda okkar sem sýnir hversu mörg áþekk merki eru nú þegar til staðar á þessum markaði, sem getur ekki þýtt annað en að neytendur eru fullfærir um að gera greinarmun á jafnvel töluvert líkum merkjum með ólíkan uppruna. Að lokum er mikilvægt að hafa í huga hvað þetta varðar að þó að ný vörumerki kunni hugsanlega að minna á eldri vörumerki í huga neytenda án þess þó að neytendur telji að vörumerkin vísi til sama uppruna, er slíkt aldrei nægjanlegt til þess að um ruglingshættu verði talið að ræða.

Þá vísar andmælandi til eldri andmælamála innan Evrópusambandsins í málum sem varða sama merki andmælanda og niðurstöðu þeirra sem fordæmi í þessu máli. Ekki er um það deilt í málinu að andmælandi kann að hafa unnið andmælamál sem byggjast á ruglingshættu við hans vörumerki. Af því verður þó með engu móti ályktað að andmælandi hafi einkarétt á því að nota vörumerki með myndhluta sem sýnir „kattardýr á hreyfingu fram á við“.

Að mati umbjóðanda okkar hafa þessi fordæmi sem andmælandi vísar til lítið vægi í þessu máli, enda um að ræða vörumerki sem teljast verða mun líkari merki andmælanda en merki umbjóðanda okkar. Þessi merki sem má sjá hér að neðan ásamt merki andmælanda, innihalda öll kattardýr með skýrum útlínunum, en ekkert þeirra virðist vera tígrisdýr.



Einnig er hægt að benda á fjölda skráninga vörumerkja hér á landi sem skráð eru fyrir sömu flokka og vörur og eru því skráð samhliða merki andmælanda, en andmælandi virðist ekki hafa séð ástæðu til að andmæla. Merkja, sem að mati umbjóðanda okkar, eru mörg hver, mun líkari vörumerki andmælanda en hið andmæлта merki. Til að nefna nokkur bendum við á eftirfarandi skráningar:



Skráning nr. V0065467 (IR 917690)
Skráningardagsetning: 16. júlí, 2007
Eigandi: Koné Malamine, Frakklandi
Flokkar: 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41



Skráning nr. V0056082
Skráningardagsetning: 2. mars, 2009
Eigandi: Slazengers Limited, UK
Flokkar: 9, 14, 16, 18, 28



Skráning nr. V0112334
Skráningardagsetning: 15. júní 2020
Eigandi: Tiger of Sweden Aktiebolag, Svíþjóð
Flokkar: 3, 9, 14, 18, 25, 35

Með vísan til alls framangreinds er því gerð sú krafa fyrir hönd umbjóðanda okkar að Hugverkastofa hafni framangreindum andmælum gegn skráningu vörumerkis umbjóðanda okkar nr. V013336 fyrir allar þær vörur sem merkið var samþykkt fyrir.

Þá er áskilinn réttur til að koma að frekari gögnum og athugasemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,
Árnason Faktor,

Ásdís Magnúsdóttir, lögmaður

Fylgiskjal nr. 1 Útprintun af „biography“ á heimasíðu kylfingsins, www.tigerwoods.com)
Fylgiskjal nr. 2 Frétt af vef golfdigest.com frá maí sl. og frétt af vef ESPN undir fyrirsögninni Tiger Woods, TaylorMade partner to launch Sun Day Red brand frá febrúar, 2024
Fylgiskjal nr. 3 Skjáskot af heimasíðu vörumerkisins SUN DAY RED „Tiger Woods in red on Sundays it's an image etched in golfing history – as iconic as his swing and as legendary as his wins.“

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 24. september 2024
Tilvísun Hugverkastofu: 202405-10160, 4.3

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133364,



Vísað er til andmæla gegn skráningu ofangreinds vörumerkis, sem lögð voru fram af hálfu GH Intellectual Property (GHIP) fyrir hönd PUMA SE, (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „**andmælandi**“), þann 15. maí 2024 sbr. ennfreður greinargerð sem lögð var fram þann 24. júní 2024.

Þann 27. ágúst 2024 barst umbjóðanda okkar afrit af greinargerð frá umboðsmanni eiganda merkisins, Sunday Red, LLC, með erindi frá Hugverkastofunni. Var umbjóðanda okkar veittur frestur til 27. september 2024 til að koma á framfæri frekari athugasemdum í málinu.

I.

Umbjóðandi okkar vísar með heildstæðum hætti til þeirra sjónarmiða sem lögð voru fram í greinargerð til Hugverkastofunnar þann 24. júní 2024. Þá ítrekar umbjóðandi okkar kröfu sína um að fallist verði á andmæli gegn skráningu merkis nr. V0133364, þar sem skráning þess skapar ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vörumerkjalog).

Vegna þess sem kemur fram í greinargerð eiganda hins andmælda merkis skal eftirfarandi sérstaklega áréttað:

1. Í fyrsta lagi ítrekar umbjóðandi okkar að ruglingshætta sé sannarlega á milli merkjanna, og vísar á bug málalíbúnaði eiganda hins andmælda merkis að engin hætta sé á ruglingi milli merkjanna þar sem sjónlíking sé ekki til staðar.



Öfugt við það sem eigandi merkisins heldur fram telur umbjóðandi okkar augljóst að þegar merkin eru sett hlið við hlið blasi við að veruleg sjónlíking er með merkjunum og því augljós hætta á ruglingi til staðar. Eigandi hins andmælda merkis heldur því fram að framsetning þess merkis sé „töluvert abstrakt“, á meðan merki umbjóðanda okkar sé mynd af stökkvandi fjallaljóni (e. Puma). Hvað þetta varðar bendir umbjóðandi okkar á að merki umbjóðanda okkar er ekki augljóslega af fjallaljóni (e. Puma), heldur abstrakt

framsetning af stökkvandi kattardýri, líkt og hið andmælt merki. Að öðru leyti vísast til ítarlegrar umfjöllunar um líkindi milli merkjanna sem sett var fram í greinargerð umbjóðanda okkar til Hugverkastofunnar þann 24. júní 2024.

2. Í greinargerð eiganda hins andmælt merkis er að finna umfjöllun um sögu og merkingu hins andmælt merkis. Meðal annars er fjallað um starfsemi eiganda vörumerkisins, Sun Day Red LLC, sem selur vörur og þjónustu sem sérstaklega eru ætlaðar golfíþróttinni. Hér er því strax að finna staðfestingu eiganda hins andmælt merkis á ákveðnum líkindum, þ.e. tengsl svið golfíþróttina. Bæði umbjóðandi okkar og eigandi hins andmælt merkis framleiða og selja fatnað og fylgihluti sem eru ætlaðar golfíþróttinni. Báðir aðilar starfa því á sama sviði og augljóst að töluverðar líkur séu á því að neytendur umræddra vara og þjónustu séu líklegir til að ruglast á vörum og þjónustu aðila þegar þær eru auðkenndar með öðru stökkvandi kattardýri.
3. Í greinargerð eiganda hins andmælt merkis er enn fremur að finna nokkra umfjöllun um vörumerkið SUN DAY RED. Umbjóðandi okkar bendir á að vörumerkið SUN DAY RED hefur enga þýðingu í tengslum við andmæli þessi, einfaldlega vegna þess að andmælin beinast ekki að vörumerkinu SUN DAY RED, heldur að skráningu nr. V0133364. SUN DAY RED vörumerkið og baksaga þess hefur ekki nokkur áhrif á mat á ruglingshættu á milli hins andmælt merkis og vörumerkis umbjóðanda okkar.
4. Eigandi hins andmælt merkis bendir á í greinargerð sinni að framsetning merkisins á markaði sé í fjölda lita og sýnir dæmi um notkun merkisins í rauðu á svörtum bakgrunni ásamt stöfunum S D R, í svörtu á hvítum bakgrunni og loks í hvítu á bláum bakgrunni. Umbjóðandi okkar bendir á að það að merkið sé notað í mismunandi litum á markaði skipti ekki nokkru máli í tengslum við andmæli þessi og hinar mismunandi útfærslur sem sýndar eru hafa engin áhrif á mat á því hvort ruglingshætta er til staðar á milli hins andmælt merkis og merkis umbjóðanda okkar.

Það sem skiptir máli í því sambandi er sú útfærsla sem hið andmælt merki er skráð í, þ.e. í svörtum lit á hvítum bakgrunni sem er nákvæmlega eins og útfærsla merkis umbjóðanda okkar, þ.e. svart merki á hvítum bakgrunni, sbr:



Mat á ruglingshættu á milli merkjanna miðast við ofangreindar útfærslur og notkun hins andmælt merkis í öðrum mögulegum útfærslum eða litum hefur ekki nokkra þýðingu fyrir mál þetta.

5. Í greinargerð eiganda hins andmælt merkis er því haldið fram að vörulíking sé „nokkur“. Eins og fjallað er um í greinargerð umbjóðanda okkar þann 24. júní 2024 er alveg ljóst að ekki aðeins er um vörulíkingu að ræða, heldur er í mörgum tilvikum um nákvæmlega sömu vörur að ræða, sér í lagi hvað varðar vörur í flokki 25, þar sem líkindi eru alger. Til viðbótar er ljóst að þar sem umbjóðandi okkar og eigandi hins

andmæltu merkis starfa á sama sviði, þ.e. í tengslum við golfíþróttina, og því ljóst að vörur beggja merkja eru líkar þvert á umrædda flokka.

6. Í greinargerð eiganda hins andmæltu merkis er því haldið fram að neytendur þeirra vara sem hér um ræðir séu yfir meðallagi meðvitaðir neytendur, vegna þess að um sé að ræða fremur dýrar vörur sem ennfremur teljist merkjavörur.

Umbjóðandi okkar fær hvorki séð af verðbili á vörum umbjóðanda okkar né vörum eiganda hins andmæltu merkis að um fremur dýrar vörur sé að ræða og þaðan af síður að um sé að ræða vörur sem geti kallast merkjavörur í tengslum við golfíþróttina. Þessum málatilbúnaði verður því að vísa á bug. Jafnvel þrátt fyrir að neytendur þeirra vara sem um ræðir séu upplýstir og meðvitaðir og þá staðreynd að það eru einhver atriði sem eru ólík með merkjunum, þá telur umbjóðandi okkar einsýnt að hið andmæltu merki er ruglingslega líkt merki umbjóðanda okkar. Fyrir liggur að neytendahópur þeirra vara og þjónustu sem um ræðir er sá sami í tilviki merkis umbjóðanda okkar og hinu andmæltu merki. Það liggur enn fremur fyrir að neytendur hafa sjaldnast bæði merkin fyrir framan sig í eigu til að bera þau saman. Umbjóðandi okkar telur engan vafa á því að það sé veruleg hættu á að neytendur ruglist á merkjunum við fyrstu sýn og telji að vörur auðkenndar með hinu andmæltu merki stafi frá eða hafi tengsl við umbjóðanda okkar. Þetta er enn líklegra þegar haft er í huga að vörumerkin sjálf eru fremur lítil í flestum tilvikum, sbr. neðangreindar myndir:





7. Umbjóðandi okkar ítrekar sjónarmið sín sem lögð voru fram í fyrri greinargerð til Hugverkastofunnar um að hið andmæltá merki og merki umbjóðanda okkar séu svo ruglingslega lík að fallast beri á andmælin. Um það vísast til ítarlegrar umfjöllunar í umræddri greinargerð. Jafnframt mótmælir umbjóðandi okkar þeim málalíbúnaði eiganda hins andmæltá merkis að merkin séu ekki nægilega lík. Sú staðreynd að kattardýrin stökkvi ekki í sömu átt hefur þannig ekki neina þýðingu í þessu sambandi. Enda er ljóst að í nokkrum þeirra mála innan Evrópusambandsins sem vísað var til í fyrri greinargerð var talið að um ruglingshættu við merki umbjóðanda okkar væri að ræða þar sem umrædd kattardýr stökkva einmitt í aðra átt en í merki umbjóðanda okkar, sbr. eftirfarandi merki:



8. Í greinargerð eiganda hins andmæltá merkis er vísað til þess að Hugverkastofan hafi ekki hafnað skráningu merkisins vegna fyrri réttinda umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar hafnar því að það hafi nokkra þýðingu í máli þessu að Hugverkastofan hafi fallist á skráninguna. Til þess er einmitt andmælaheimildin, til þess að eigendur merkja sem telja brotið gegn réttindum sínum geti leitað réttar síns og tryggt vernd merkja sinna telji þeir ruglingshættu vera fyrir hendi.

Þá vísar umbjóðandi okkar því einnig á bug að það hafi nokkra þýðingu fyrir andmælamála þetta að hið andmæltá merki hafi verið birt í 17 löndum. Í fyrsta lagi er rétt að benda á að í fjölmörgum löndum framkvæma skráningaryfirvöld ekki rannsókn á ruglingshættu við eldri réttindi. Þá er ljóst að skráningarferli umræddra birtinga er fráleitt lokið í öllum tilvikum og enn á mögulega eftir að leysa úr andmælamála í mörgum tilvikum. Þá er ljóst að skráningaryfirvöld eru sjálfstæð í sínum ákvörðunum og ekki bundin af niðurstöðu skráningaryfirvalda í öðrum löndum.

9. Í greinargerð eiganda hins andmæltar merkis er því haldið fram að tilvísun umbjóðanda okkar til 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga um aukið sérkenni hafi ekki áhrif í málinu. Eigandi hins andmæltar merkis byggir þessa afstöðu í fyrsta lagi til þess að merki umbjóðanda okkar sé skráð hér á landi. Það að merki umbjóðanda okkar sé skráð hér á landi hefur enga þýðingu hvað þetta varðar enda ljóst að með breytingu á vörumerkjalögum með breytingarlögum nr. 71/2020 var gerð sú breyting á túlkun umrædds ákvæðis þannig að það einnig við um merki sem væru skráð hér á landi. Nánari umfjöllun um þetta er að finna á bls. 11 í fyrri greinargerð umbjóðanda okkar.

Eigandi hins andmæltar merkis byggir þessa afstöðu sína í öðru lagi á þeirri fullyrðingu að umbjóðandi okkar hafi ekki sýnt fram á að merki hans skuli teljast alþekkt hér á landi. Þessu er alfarið vísað á bug og vísast til ítarlegrar umfjöllunar á bls. 11-14 í fyrri greinargerð, þar sem þvert á fullyrðingar eiganda hins andmæltar merkis er rökstutt hvernig merki umbjóðanda okkar skal teljast alþekkt hér á landi. Þá er enn fremur áréttað að í tilmælum WIPO um alþekkt merki frá árinu 1999 um mat á því hvort merki teljist alþekkt vísað til þess að eitt af þeim atriðum sem taka skal mið af við slíkt mat er hvort merkið hafi verið talið alþekkt af einhverju aðildarríkjanna.

Þá ítrekar umbjóðandi okkar að merki hans sé vel þekkt í skilningi 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og vísast um það til ítarlegs rökstuðnings á bls. 14-15 í fyrri greinargerð.

Þessu til viðbótar telur umbjóðandi okkar að tilvísanir til niðurstaðna í andmælamálum innan Evrópusambandsins, þar sem fallist hefur verið á að ruglingshætta hafi verið til staðar við merki umbjóðanda okkar í tilviki margskonar vörumerkja sem telja má mislík vörumerki umbjóðanda okkar, styðja þá fullyrðingu að merki umbjóðanda okkar telst hafa aukið sérkenni.

10. Eigandi hins andmæltar merkis fjallar um fjölmiðlaumfjöllun og umfjöllun á samfélagsmiðlum á bls. 6 í greinargerð sinni. Þar heldur hann því fram að grein sem lögð fram fram af hálfu umbjóðanda okkar á fylgiskjali nr. 4 taki ekki sjálfstæða afstöðu til þess hvort merkin séu svo lík að ruglingshætta sé til staðar. Að mati umbjóðanda okkar stenst þetta ekki skoðun. Ef það væri ekki ágreiningur á milli aðila um ruglingshættu hefði ekki verið neitt tilefni til ritunar á umræddri grein. Sú staðreynd að umræddur blaðamaður telur ástæðu til þess að segja frá deilum aðila staðfestir að ágreiningur er sannarlega til staðar.
11. Vegna umfjöllunar eiganda hins andmæltar merkis um tilvísanir umbjóðanda okkar til eldri andmælamála innan Evrópusambandsins vísar umbjóðandi okkar því alfarið á bug að tilvísanirnar hafi ekki vægi í þessu máli. Eigandi hins andmæltar merkis vísar til þess að merkin í umræddum málum inniheldi öll kattardýr með skýrum útlínum en ekkert þeirra virðist vera tigrisdýr. Í fyrsta lagi er rétt að minna á málatilbúnað eiganda hins andmæltar merkis í upphafi greinargerðar sinnar þar sem lögð var áhersla á hversu abstrakt hið andmæltar merki væri og að það væri ekki endilega ljóst að um tigrisdýr væri að ræða. Þessi málatilbúnaður gengur því ekki upp. Að mati umbjóðanda okkar sýna umræddar tilvísanir hins vegar augljóslega fram á hversu sterkt og aukið sérkenni merki umbjóðanda okkar telst hafa, enda um að ræða ýmsar ólíkar útfærslur af stökkvandi kattardýrum sem eru í mis áberandi formi í hverju tilviki, sbr. neðangreint:



12. Í lok greinargerðar eiganda hins andmæltá merkis er því haldið fram að fjöldi vörumerkja séu skráð hér á landi sem að hans mati séu mun líkari merki umbjóðanda okkar en hið andmæltá merki. Þessu vísar umbjóðandi okkar á bug. Sérstaklega er rétt

að nefna að skráning nr. V0065467



og V0112334



innihalda ekki myndir af stökkvandi kattardýrum, heldur eru myndirnar af kattardýrum sem eru á gangi en ekki stökkvandi. Því er alfarið vísað á bug að umrædd merki skuli teljast líkari merki umbjóðanda okkar en hið andmæltá merki. Þá er því enn fremur vísað á bug að umræddar skráningar hafi sérstaka þýðingu fyrir mat á ruglingshættu á milli hins andmæltá merkis og merkis umbjóðanda okkar.

II.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að fallist verði á andmæli hans gegn skráningu vörumerkisins  nr. V0133364 og skráning merkisins verði felld úr gildi.

Umbjóðandi okkar áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari sjónarmiðum og gögnum á síðari stigum máls þessa.

Virðingarfyllt,


María Kristjánsdóttir lögmaður

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 23. október 2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133364 (myndmerki)
Í eigu: Sunday Red, LLC
Andmæli byggð á skráningu vörumerkis nr. V0014975 (myndmerki) í eigu Puma SE
Tilvísun HUG: 202405-10160, 4.3
Tilvísun okkar: I6017IS00
Frestur: **24. október 2024**

Vísað er til bréfs Hugverkastofunnar dagsett 24. september 2024 þar sem okkur er send síðari greinargerð andmælanda. Okkur var veittur frestur til 24. október til að leggja fram frekari athugasemdir í málinu.

Það skal ítrekað í upphafi að ekkert nýtt kemur fram í þessari síðari greinargerð andmælanda sem breytir því að merkin tvö sem um ræðir í málinu geti ekki talist ruglingslega lík.

Gagnaðili heldur í síðari greinargerð sinni fram að merki hans sé „ekki augljóslega af fjallaljóni (e. Puma), heldur abstrakt framsetning af stökkvandi kattardýri“. Þessi staðhæfing getur ekki talist réttmæt. Í fyrsta lagi er nafn eiganda hins andmælda merkis og hans aðalvörumerki, PUMA. Vörumerkið PUMA notað í samhengi við nákvæma mynd af stökkvandi dýri sem lítur út eins og fjallaljón tekur af allan vafa að dýrið á myndinni er fjallaljón (e. puma). Óþarft er að fjölýrða um það frekar. Þá er myndin allt annað en abstrakt. Myndin er mjög nákvæm og hlutbundinn.

Við ítrekum að merki gagnaðila sýnir kattardýr sem augljóslega er í stökkvandi stöðu á meðan merki umbjóðanda okkar er það ekki. Engin sjónlíking né merkingarlíking er með vörumerkjunum sem um ræðir. Þess má jafnframt geta að önnur vörumerki sem sýna hlaupandi kattardýr standa við hlið merki gagnaðila í vörumerkjaskrá, sbr. skráning V0056082 , svo engin rök eru fyrir því að heimila ekki skráningu vörumerkis umbjóðanda okkar.

Þá er gagnaðila tíðrætt um líkindi á milli varanna sem vörumerkin eiga að auðkenna. Eins og kom fram í fyrri greinargerð okkar er vörulíking nokkur, þ.e. eitthvað af þeim vörum sem um ræðir eru líkar. Um það eru aðilar sammála. Af þeim sökum, eins og farið er jafnframt yfir í okkar fyrri greinargerð þarf að meta neytendahópin og hvort líklegt sé að sá hópur ruglist. Umbjóðandi okkar ítrekar þá skoðun sína í þeim efnum að neytendahópurinn hér verði að teljast yfir meðallagi meðvitaðir neytendur sem almennt sé minni hætt á að ruglist. Vörurnar

sem umbjóðandi okkar selur eru lúxusíþróttavörur seldar á hærra verði og markaðssettar til þeirra sem stunda golf, bæði að atvinnu og sem áhugamenn. Hópurinn sem kaupir vörur andmælanda er mun breiðari, eða fólk sem stundar hinar ýmsu íþróttir. Hópurinn sem sér bæði vörumerkin, og er því sá hópur sem miða þarf við í þessu máli, er fólk sem stundar golf bæði að atvinnu og sem áhugamenn. Sá hópur getur ekki talist annað en „specialised public“ sem er skilgreining sem notuð er til aðgreiningar frá „general public / public at large“ í framkvæmd EUIPO og Evrópudómstólsins. Eins og gagnaðila er kunnugt um er fatnaður og vörur tengdar golfíþróttinni mjög sérstakur. Á mörgum golfvöllum eru raunar mjög stífar kröfur um hverju þeir sem ætla að nota völlinn verða að klæðast. Neytendur þessara vara eru því meðvitaðri en almennt gengur og gerist í vali sínu og mikið um fremur dýra merkjavöru á þessum markaði. Umbjóðandi okkar ítrekar því þá skoðun sína að neytendur hér séu yfir meðallagi meðvitaðir og því minni hættu á að þeir ruglist þrátt fyrir fullyrðingar andmælanda um hið gagnstæða.

Það er ekkert launungarmál að umsóknum umbjóðanda okkar um skráningu  hefur verið andmælt víða um heim af hálfu gagnaðila. Með þessari greinargerð fylgir listi (fskj. 1) yfir umsóknir umbjóðanda okkar fyrir fyrrgreint merki, sem sýnir stöðuna í fjölda annarra landa.¹ Meirihluti skráningaryfirvalda sem þarna um ræðir hafna umsóknum á grundvelli afstæðra skráningarskilyrða (e. relative grounds for refusal), en ljóst er að merki umbjóðanda okkar hefur ekki verið metið ruglingslega líkt merki andmælanda við efnismeðferð þessara skráningaryfirvalda þar sem merkið hefur ýmist verið birt eða skráð án þess að synjun vegna mögulegrar ruglingshættu hafi verið gefin út. Að mati umbjóðanda okkar rennir framangreint enn frekari stöðum undir þá staðreynd að engin ruglingshætta er með merkjunum tveimur.

Varðandi tilvísun til 2. tl. 14. gr. ítrekar umbjóðandi okkar að sá töluliður á ekki við enda hafi andmælanda ekki tekist að sýna að merki hans sé alþekkt hér á landi og njóti sérstakrar / aukinnar verndar hér sem slíkt. Þá hefur andmælandi heldur ekki sýnt fram á, með þeim gögnum sem lögð voru fram, að merki umbjóðanda hans verði að teljast vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. Vísað er til umfjöllunar um þetta í fyrri greinargerð umbjóðanda okkar.

En hvað sem öðru líður og meintri stöðu merkis andmælanda hér á landi getur Hugverkastofan ekki tekið andmæli hans til greina nema að fallast á þau sjónarmið að þau tvö merki sem um ræðir séu ruglingslega lík. Og þar er niðurstaðan augljós í huga umbjóðanda okkar. Merkin tvö *eru ekki svo lík að ruglingi geti valdið*. Hvað líkindi merkjanna varðar er vísað til ítarlegrar umfjöllunar í fyrri greinargerð okkar og ítrekað að þessi tvö merki geta ekki undir neinum kringumstæðum talist ruglingslega lík í sjón.

Með vísan til framangreinds og fyrri röksemda sem lagðar hafa verið inn fyrir hönd umbjóðanda okkar ítrekum við áður gerða kröfu að framangreindum andmælum verði hafnað og skráning vörumerkis umbjóðanda okkar nr. V013336 haldi gildi sínu fyrir allar þær vörur sem merkið var samþykkt fyrir.

¹ Athygli er vakin á því að yfirlitið inniheldur jafnframt stöðu fimm SDR TIGER STRIPES LOGO merkja þó það sé ekki til umfjöllunar hér.

Þá er áskilinn réttur til að koma að frekari gögnum og athugasemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Árnason Faktor,



Ásdís Magnúsdóttir, lögmaður

Fylgiskjal 1 – listi yfir stöðu umsókna

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 5. mars 2025
Tilvísun Hugverkastofu: 202405-10160, 4.3

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133364,



Vísað er til andmæla gegn skráningu ofangreinds vörumerkis, sem lögð voru fram af hálfu GH Intellectual Property (GHIP) fyrir hönd PUMA SE, (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „**andmælandi**“), þann 15. maí 2024 sbr. ennfreður greinargerð sem lögð var fram þann 24. júní 2024 og síðari athugasemdir þann 24. september 2024.

Með tölvupósti þann 23. október 2024 kom fram að Hugverkastofan liti svo á að öll gögn hefðu borist frá aðilum málsins. Með vísan til þess að dregið hefur til tíðinda í tengslum við umrætt merki í öðrum löndum telur umbjóðandi okkar hins vegar rétt að upplýsa Hugverkastofuna um eftirfarandi:

1. Úrskurðir skráningaryfirvalda erlendis

Portúgal: Þann 6. febrúar 2025 féllst Vörumerkja- og einkaleyfastofa Portúgal á andmæli umbjóðanda okkar gegn skráningu á vörumerki varnaraðila þar í landi nr. 718134, en um er að ræða sama merki og hið andmælt merki í þessu máli. Stofnunin taldi að ruglingshætta væri til staðar á milli hins andmælt merkis og vörumerkja í eigu umbjóðanda okkar. Þannig sagði meðal annars í niðurstöðunni:

„Lastly, from the confrontation between the sign applied for and the previously registered trademarks, a strong figurative similarity stands out, due to the fact that the signs in question are exclusively composed by the image of a feline seen in profile and in a running or attacking position, a circumstance which, in our view, is likely to induce error/confusion or favor an association between the signs, leading the consumer to believe, incorrectly, that they have the same business origin or that there exists some kind of relationship between the respective entities, a situation that is aggravated by the fact that the goods are of the same nature and for the same type of consumer.“

Til viðbótar komst stofnunin að þeirri niðurstöðu að orðspor og frægð merkja umbjóðanda okkar hefði þau áhrif að auka enn frekar á ruglingshættuna, þ.e. *„the reputation and notoriety of PUMA S.E.'s trademarks accentuate the risk of a correlation being established between the signs.“* Afrit af ákvörðuninni og ensk þýðing fylgir á fylgiskjali nr. 1.

Marokkó: Þann 24. september 2024 féllst Hugverkastofa Marokkó á tvenn andmæli gegn skráningu á vörumerki varnaraðila þar í landi nr. 262562, en sem fyrr er um að ræða sama vörumerki og hið andmælt merki í þessu máli.

Stofnunin taldi að ruglingshætta væri til staðar við eldri merki í eigu umbjóðanda okkar og féllst á andmælin. Rétt er að taka fram að um er að ræða endanlega niðurstöðu þar sem ákvörðunum stofnunarinnar var ekki áfrýjað. Ensk þýðing ákvarðananna fylgir erindi þessu á fylgiskjöllum nr. 2 og 3.

Sádi-Arabía: Nýlega komst dómstóll í Sádi-Arabíu að þeirri niðurstöðu að snúa við fyrri ákvörðunum Hugverkastofu Sádi-Arabíu og hafnaði skráningum í eigu varnaraðila þar í landi nr. TM-01-00-02234-24, TM-01-00-02238-24, and TM-01-00-02240-24, en í öllum þremur tilvikum er um að ræða sama vörumerki og í því máli sem hér um ræðir.

Dómar vegna tveggja mála hafa verið birtir en ekki vegna þess þriðja. Um leið og sá þriðji hefur verið birtur munum við eins skjótt og unnt er senda afrit af enskum þýðingum þeirra til Hugverkastofunnar.

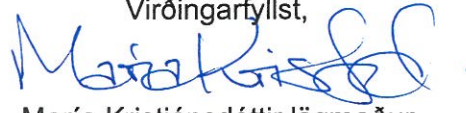
Mexíkó: Þann 5. apríl 2024 gaf Hugverkastofa Mexíkó út tilkynningar um fyrirhugaða synjun á skráningum þarlendra vörumerkja í eigu varnaraðila nr. 3089248, 3089250 og 3089251, en öll merkin eru þau sömu og hið andmælt merki í máli þessu. Synjanirnar byggja á því áliti stofnunarinnar að merkin skapi ruglingshættu við vörumerki í eigu umbjóðanda okkar. Enskar þýðingar af tilkynningunum fylgja á fylgiskjöllum nr. 4, 5 og 6.

2. Gervigreindarmat á ruglingshættu milli merkjanna

Loks teljum við rétt að vekja athygli Hugverkastofunnar á því að Japanskir lögmenn umbjóðanda okkar framkvæmdu mat á ruglingshættu á milli hins andmælt merkis og merkis umbjóðanda okkar með aðstoð gervigreindar. Niðurstaðan var sú að líkindi milli merkjanna væru 74,24%, sem er í samræmi við líkindi þau sem skráningaryfirvöld og dómstólar hafa komist að þeirri niðurstöðu að um ruglingshættu sé að ræða í þeim málum sem eru nefnd hér að framan. Afrit af enskri þýðingu umfjöllunar um líkindamatið er að finna á fylgiskjöllum nr. 7 og 8.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að fallist verði á andmæli hans gegn skráningu vörumerkisins  nr. V0133364 og skráning merkisins verði felld úr gildi.

Umbjóðandi okkar áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari sjónarmiðum og gögnum á síðari stigum máls þessa.

Virðingarfyllst,

María Kristjánsdóttir lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Ákvörðun skráningaryfirvalda í Portúgal, ensk þýðing.
2. Ákvörðun skráningaryfirvalda í Marokkó nr. 20542, ensk þýðing.
3. Ákvörðun skráningaryfirvalda í Marokkó nr. 20541, ensk þýðing.
4. Ensk þýðing synjunar í Mexíkó vegna skráningar nr. 3089248.
5. Ensk þýðing synjunar í Mexíkó vegna skráningar nr. 3089250.
6. Ensk þýðing synjunar í Mexíkó vegna skráningar nr. 3089251.
7. Ensk þýðing líkindamats með gervigreind í Japan.
8. Ensk þýðing athugasemda vegna andmælamáls í Japan.

Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík

Reykjavík 7. apríl 2025

Varðar Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133364 (myndmerki)
Í eigu Sunday Red, LLC
Andmæli byggð á skráningu vörumerkis nr. V0014975 (myndmerki) í eigu Puma SE
Tilvísun Hugverkastofu: 202405-10160, 4.3
Tilvísun okkar: I6017IS00
Frestur: 5. apríl 2025 (færist á 7. apríl).

Vísað er til bréfs Hugverkastofu dagsett 5. mars sl. þar sem okkur eru send viðbótargögn frá andmælanda sem bárust Hugverkastofunni þann sama dag. Okkur er veittur frestur til að tjá okkur um viðbótargögnin þó að gagnöflun hafi verið lýst lokið þann 23. október 2024 eða tæpum 5 mánuðum áður.

Fyrst ber að nefna að Hugverkastofan hefur fyrir tæpum 5 mánuðum lýst gagnaöflun lokið. Í undantekningatilfellum getur málum háttað þannig að ný gögn komi til sem öllu skipta við afgreiðslu máls eftir að gagnaöflun er lokið en ljóst er að þannig háttar ekki í þessu máli enda reynir umboðsmaður gagnaðila ekki að halda slíku fram. Umboðsmaður gagnaðila telur aftur á móti rétt að upplýsa Hugverkastofuna um það að dregið hafi til tíðinda í tengslum við umrætt merki í öðrum löndum sem rétt sé að upplýsa um. Það sem umboðsmaður gagnaðila telur aftur á móti rétt í þeim efnum að upplýsa um eru einungis tíðindi sem eru umbjóðanda hans í hag. Sé ætlunin að halda skráningaryfirvöldum upplýstum um gang þessa máls alþjóðlega, á þessum tímapunkti, eftir að gagnaöflun er lokið, verður að gera þá lágmarkskröfu að upplýst verði um allt það sem dregið hefur til tíðinda tengt merkinu.

Eftirfarandi kemur fram í viðbótarathugasemdum umboðsmanns gagnaðila að viðbættum okkar athugasemdum:

1. Þann 6. febrúar féllust skráningaryfirvöld í Portúgal á andmæli gagnaðila gegn skráningu á vörumerki umbjóðanda okkar þar í landi. Farið er að nokkru leyti í röksemdir fyrir niðurstöðunni auk þess sem lögð er inn ensk þýðing á niðurstöðunni.

ARNASON FAKTOR

Guðríðarstíg 2-4 | 113 Reykjavík
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Okkar athugasemdir: Við bendum á fyrir hönd umbjóðanda okkar að þessi niðurstaða, þýdd sem „proposed decision“ er ekki endanleg. Frestur til að áfrýja þessari niðurstöðu er 12. apríl næstkomandi og getum við upplýst hér, fyrir hönd umbjóðenda okkar, að þessari niðurstöðu verður áfrýjað. Ekkert hefur því dregið til tíðinda hér sem vert er að upplýsa um.

2. Þá er upplýst að nú liggi fyrir niðurstaða í Marokkó sem sé gagnaðila í vil.

Okkar athugasemdir: Þann 24. september 2024, áður en gagnaöflun var lokið, kom niðurstaða í Marokkó gagnaðila í vil. Þessari niðurstöðu hefur umbjóðandi okkar ákveðið að áfrýja ekki en ekki verður séð hvers vegna þörf er á að samþykkja það að koma þessari niðurstöðu að á þessum tímapunkti enda var hún báðum aðilum ljós töluvert áður en gagnaöflun lauk. Ekkert hefur því dregið til tíðinda hér sem vert er að upplýsa um.

3. Þá er upplýst að nýlega hafi dómstóll í Sádi-Arabíu snúið við fyrri ákvörðunum skráningaryfirvalda þar í landi sem höfðu úrskurðað umbjóðanda okkar í vil í öllum þremur andmælamálunum sem rekin voru. Upplýst er af gagnaðila að gögn þessu til stuðnings muni verða lögð fram síðar.

Okkar athugasemdir: Því er hér með alfarið hafnað að nokkrum slíkum gögnum verði komið að í málinu síðar enda gagnaöflun löngu lokið í þessu máli. Til viðbótar getum við upplýst skráningaryfirvöld að umbjóðandi okkar hefur ekki fengið neinar formlegar tilkynningar þess efnis að þessum úrskurðum í andmælamálunum þremur í Sádi-Arabíu, sem allir voru umbjóðanda okkar í vil, hafi verið áfrýjað. Umboðsmaður umbjóðanda okkar í Sádi-Arabíu hefur ekki fengið neinar tilkynningar um áfrýjanir / dómsmál þar í landi né verið upplýstur um niðurstöðu úr slíkum málum. Umbjóðandi okkar var því augljóslega ekki aðili að neinum slíkum málum. Samkvæmt upplýsingum sama umboðsmanns hefur skráningaryfirvöldum í Sádi-Arabíu heldur ekki verið gert viðvart um nokkra áfrýjun né niðurstöðu úr slíkri áfrýjun þar í landi. Hvað skráningaryfirvöld í Sádi-Arabíu varðar eru ákvarðanir þeirra í andmælunum því enn í fullu gildi. Það er því ljóst að allar fullyrðingar gagnaðila um að hafa fengið niðurstöðum í Sádi-Arabíu snúið við eru ósannaðar. Umbjóðandi okkar getur aftur á móti staðfest þær upplýsingar frá gagnaðila að andmælamálin þrjú sem rekin voru í Sádi-Arabíu voru öll úrskurðum honum í vil þar í landi eins og kemur fram í viðbótarathugasemdum gagnaðila. Komi formlega í ljós síðar að gagnaðili hafi í raun áfrýjað niðurstöðum skráningaraðila og verði umbjóðandi okkar formlega upplýstur þar um mun hann ekki láta hjá líða að leita allra leiða til að áfrýja þeirri niðurstöðu í Sádi-Arabíu sé þess nokkur kostur. Ekkert hefur því dregið til tíðinda í Sádi-Arabíu sem vert er að upplýsa um á þessum tímapunkti.

4. Þá er upplýst í viðbótarathugasemdunum að skráningaryfirvöld í Mexíkó hafi hafnað skráningu vörumerkis umbjóðanda okkar vegna meintrar ruglingshættu við vörumerki gagnaðila.

Okkar athugasemdir: Hið rétta er að skráningaryfirvöld hafa ekki tekið afstöðu gegn vörumerki umbjóðanda okkar heldur gefið út „provisional refusal“ á skráningum umbjóðanda okkar og boðið umbjóðanda okkar að svara andmælum gagnaðila með greinargerð. Umbjóðandi okkar hefur þegar lagt inn greinargerð sína til varnar andmælum Puma. Staðan í málinu í dag er sú að báðir aðilar bíða frests til að koma að lokaathugasemdum og því engin endanleg niðurstaða sem liggur fyrir í Mexíkó sem ríður á að tilkynna í því máli sem hér er til umfjöllunar. Þvert á móti er umbjóðandi okkar bjartsýnn á það að hans sjónarmið verði ofan á í málinu í Mexíkó. Ekkert hefur því dregið til tíðinda hér sem vert er að upplýsa um.

5. Þá er lagt inn afrit af greinargerð í andmælamáli í Japan ásamt „gervigreindarmati“ á ruglingshættu merkjanna sem um er deilt sem japanskir lögmenn létu gera þar sem niðurstaðan virðist á þá leið að ruglingshætta sé talin fyrir hendi á milli merkjanna.

Okkar athugasemdir: Við getum upplýst hér að umbjóðandi okkar hefur ekki fengið neinar tilkynningar eða upplýsingar þess efnis að gagnaðila hafi lagt inn andmæli gegn vörumerki hans í Japan. Þessi gögn varða því ekki mál sem er í gangi þar í landi, og þaðan af síður varða þau það mál sem er til umfjöllunar hér í landi. Í þessu sambandi má benda á það augljósa að afritið sem lagt er inn er afrit af *drögum* að andmælum. Það er ljóst í okkar huga að slíki drög sem ekki hafa verið lögð formlega inn þar í landi hafa enga þýðingu í því máli sem hér er til umfjöllunar og ætti ekki að leyfa sem gagn í málinu. Varðandi „gervigreindarmatið“ koma engar upplýsingar fram um hvers konar gervigreind var notuð í matinu né hvaða upplýsingum kerfið var matað á svo fátt eitt sé nefnt. Meint niðurstaða úr slíku mati er á engan hátt áreiðanleg og málinu hér í landi alfarið óviðkomandi. Að því sögðu vísum við til útgefinnar stefnu Íslands um gervigreind sem gefin var út í apríl árið 2021 þar sem glöggst kemur fram að innleiðing gervigreindar í opinbera stjórnsýslu og stofnanir er ekki hafin.

Framangreind drög að andmælum og gervigreindarmat á ruglingshættu hafa enga þýðingu og eiga því ekki að vera tekin til greina í þessu máli.

Til viðbótar við framangreint hefur umboðsmaður gagnaðila farið þá leið að sjá ástæðu til að upplýsa aðeins um þau tíðindi, sem hafa komið til eftir að gagnaöflun var lokið, sem talist geta gagnaðila hagfelld. Hvað önnur lönd varðar getum við upplýst, til að fylla í myndina, að skráningaryfirvöld í Sviss hafa nýverið, 28. febrúar síðastliðinn, komist að niðurstöðu í sambærilegu andmælamáli þar í landi umbjóðanda okkar í hag. Það sama gerðist í Indónesíu. Þar í landi er niðurstaðan stutt en andmælum Puma er hafnað og ekki er unnt að áfrýja þeirri niðurstöðu (sjá hjálögð gögn).

Með vísan til alls framangreinds er það ítrekað að gagnaöflun í málinu er lokið.

Virðingarfyllst,
Árnason Faktor,



Ásdís Magnúsdóttir, lögmaður

Hjálagt:

- Afrit á skráningarskírteinum frá Sáði-Arabíu fyrir öll þrjú vörumerki umbjóðanda okkar.
- Afrit af skráningarskírteini í Indónesíu.
- Afrit af skráningu í Sviss.



شهادة تسجيل علامة تجارية

رقم التسجيل: TM-01-00-02234-24

تاريخ التسجيل: 1446-04-17 بداية الحماية: 1445-07-06 نهاية الحماية: 1455-07-06

رقم الأولوية: 90124 تاريخ الأولوية: 2023-07-19 بلد الأولوية: جامايكا

ترميز تصنيف فيينا: 3.1.4

وصف العلامة: عبارة عن رسم لخطوط لتكون نمر

الإشتراطات:

اسم المالك: تايلورماد لايفستايل فينتورس إل إل سي

العنوان: 5545 فيرمين كورت، كارلسباد، كاليفورنيا 92008

الجنسية: الولايات المتحدة الأمريكية

الفئة: فئة 18

تصنيف نيس: تصنيف نيس (2023-12)

المنتجات أو الخدمات المرخص بها: حقائب رياضية , محافظ بطاقات الائتمان [محافظ], حقائب اليد, المحافظ, حقائب, حقائب بعجلات, حقائب السفر, مظلات, حقائب سفر صغيرة

هذه الوثيقة صادرة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية -



Kingdom of Saudi Arabia

Saudi Authority for Intellectual Property

Trademark Registration Certificate

Registration No: TM-01-00-02234-24



Class:18	Registration Date: 20 October 2024		Filing Date: 18 January 2024	Expiry Date: 30 September 2033
	Priority Number: 90124	Priority Date: 19 July 2023	Priority Country: Jamaica	
Trademark Description: Drawing of lines to form a tiger.				

Conditions:

Owner's Name:	TaylorMade Lifestyle Ventures LLC	Nationality:	United States of America
Owner's Address:	5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008		
Products or Services:			

Bags for sports, credit card cases [wallets], handbags, purses, suitcases with wheels, travelling bags, suitcases, umbrellas, valises.

Director General
General Directorate of Trademarks

Name:

Signature: Signed



STAMPED



شهادة تسجيل علامة تجارية

رقم التسجيل: TM-01-00-02238-24

تاريخ التسجيل: 1446-04-17
رقم الأولوية: 90124
ترميز تصنيف فيينا: 3.1.4
بداية الحماية: 1445-07-06
نهاية الحماية: 1455-07-06
تاريخ الأولوية: 2023-07-19
بلد الأولوية: جامايكا

وصف العلامة: عبارة عن رسم لخطوط لتكون نمر

الإشتراطات:

اسم المالك: تايلورماد لايفستايل فينتورس إل إل سي

العنوان: 5545 فيرمين كورت، كارلسباد، كاليفورنيا 92008

الجنسية: الولايات المتحدة الأمريكية

الفئة: فئة 25

تصنيف نيس: تصنيف نيس (2023-12)

المنتجات أو الخدمات المرخص بها: قبعات تستخدم كأغطية للرأس، ملابس، أثواب، لباس القدم، أغطية للرأس، سترات [ملابس]، قمصان، قمصان قصيرة الأكمام، تنانير، قمصان للرياضة، أحذية للرياضة، سترات/ جازاية [كنزات صوفية] / كنزات صوفية، قمصان نصف كم، بنطلونات/ سراويل

هذه الوثيقة صادرة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية -



Kingdom of Saudi Arabia

Trademark Registration Certificate

Expiry Date: 30 September 2033

Priority Country: Jamaica

Conditions:

Nationality: United States of America

Products or Services:

Director General

General Directorate of Trademarks

Name:



STAMPED



شهادة تسجيل علامة تجارية

رقم التسجيل: TM-01-00-02240-24

تاريخ التسجيل: 1446-04-17 بداية الحماية: 1445-07-06 نهاية الحماية: 1455-07-06

رقم الأولوية: 90124 تاريخ الأولوية: 2023-07-19 بلد الأولوية: جامايكا

ترميز تصنيف فيينا: 3.1.4

وصف العلامة: عبارة عن رسم لخطوط لتكون نمر

الإشتراطات:

اسم المالك: تايلورماد لايفستايل فينتورس إل إل سي

العنوان: 5545 فيرمين كورت، كارلسباد، كاليفورنيا 92008

الجنسية: الولايات المتحدة الأمريكية

الفئة: فئة 28

تصنيف نيس: تصنيف نيس (2023-12)

المنتجات أو الخدمات المرخص بها: كرات للعب، عربات أكياس لعبة الغولف، أكياس للعبة الغولف، مع أو بدون عجلات، مضارب غولف، قفازات لعبة الغولف

هذه الوثيقة صادرة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية -



Kingdom of Saudi Arabia

Saudi Authority for Intellectual Property

Trademark Registration Certificate

Registration No: TM-01-00-02240-24



Class:28	Registration Date: 20 October 2024			Filing Date: 18 January 2024	Expiry Date: 30 September 2033
	Priority Number: 90124	Priority Date: 19 July 2023	Priority Country: Jamaica		
Trademark Description: Drawing of lines to form a tiger.					

Conditions:

Owner's Name:	TaylorMade Lifestyle Ventures LLC	Nationality:	United States of America
Owner's Address:	5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008		
Products or Services:			

Balls for games, golf bag trolleys / golf bag carts, golf bags, with or without wheels, golf clubs, golf gloves.

Director General
General Directorate of Trademarks

Name:

Signature: Signed



STAMPED



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat
Pemegang Merek : Sunday Red, LLC
Berkedudukan di :
136 Calle De Los Molinos,
San Clemente, California 92672,
United States of America

Tanggal Penerimaan : 17 Januari 2024

Nomor Pendaftaran : IDM001255817

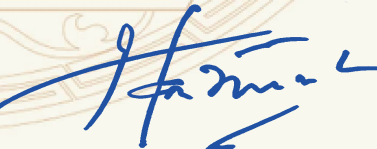
Etiket Merek : 

Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Januari 2034, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP: 197010161992031001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM001255817

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 30 Desember 2024

(210) Nomor Permohonan : DID2024004596
(220) Tanggal Pengajuan : 17 Januari 2024
Tanggal Penerimaan : 17 Januari 2024

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
Sunday Red, LLC
Berkedudukan di :
136 Calle De Los Molinos,
San Clemente, California 92672,
United States of America

(551) Kelas Barang/Jasa : 18, 25, 28
(NCL 11)

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:
Yurio Astari S.E.,
Pondok Indah Office Tower 5, Suite
1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.
V-TA, Jakarta 12310, Indonesia

(591) Uraian warna :
Hitam, putih

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:

(540) Contoh Etiket:

(320) Data Prioritas :

	Nomor	Tanggal	Negara
1	90124	19/07/2023	JM



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 18 :
=== Koper bagasi; dompet kecil; dompet; tas untuk olahraga; tas tangan; payung ===

Kelas 25 :
=== kemeja; celana pendek; celana panjang; Jaket-jaket; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
celana olahraga; rok; gaun; hoodies; jaket olahraga; kaos polo; kemeja golf; celana golf; alas kaki;
Tutup kepala; celana atletik; celana jogging ===

Kelas 28 :
=== tongkat pemukul golf; pegangan tongkat golf; bola golf; sarung tangan golf; tee golf; Penutup
kepala tongkat golf; tas golf; poros tongkat golf ===

**REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW**

TRADEMARK CERTIFICATE

Minister of Law on behalf of the State of the Republic of Indonesia based on Law No. 20 of 2016 on Trademark, grants trademark rights to:

Name and address of the registered
Trademark's Proprietor : Sunday Red, LLC
Having its address at: 136 Calle De Los Molinos,
San Clemente, California 92672,
United States of America

Filing Date : 17 January 2024

Registration No. : IDM001255817

Trademark : 

Trademark protection is given for a period of ten (10) years as of the Filing Date to **17 January 2034**, and this period is extendable (Article 35).

This Trademark Certificate is attached with the trademark representation and goods/services specification which is an inseparable portion of this certificate.

On behalf of MINISTER OF LAW
DIRECTOR GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
on behalf of
DIRECTOR OF TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATION

Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP: 197010161992031001

(250) INDONESIAN TRADEMARK (190) DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY	(111) IDM001255817 (151) 30 December 2024								
(210) Application Number: DID2024004596 (220) Lodging Date: 17 January 2024 Filing Date: 17 January 2024 (551) Class of Goods/Services: 18, 25, 28 (NCL 11) (591) Colours: Black, white (566) Meaning of foreign word/number contained in the mark: (320) Priority data: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Number</th> <th style="width: 20%;">Date</th> <th style="width: 35%;">Country</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>90124</td> <td>19/07/2023</td> <td>JM</td> </tr> </table>		Number	Date	Country	1	90124	19/07/2023	JM	(730) Name and Address of Trademark Proprietor: Sunday Red, LLC Having its address at: 136 Calle De Los Molinos, San Clemente, California 92672, United States of America (740) Name and Address of IP Consultant: Yurio Astari S.E., Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia (540) Trademark Representation: 
	Number	Date	Country						
1	90124	19/07/2023	JM						

(510) Specification of goods/services:

Class 18:

Luggage; wallets; purses; umbrellas; handbags; bags for sports.

Class 25:

Jackets; headwear; footwear; athletic pants; golf trousers; jogging pants; sweatpants; pants; shorts; dresses; hoodies; sports jackets; polo shirts; sweatshirts; shirts; golf shirts; skirts.

Class 28:

Golf club head covers; golf balls; golf club grips; golf club shafts; golf gloves; golf bags; golf tees; golf clubs.

Bescheinigung der Eintragung ins Markenregister

Auszug vom 22. Januar 2024

Markennummer	: 808792
Gesuchsnummer	: 00744/2024
Hinterlegungsdatum	: 18.01.2024
Schutzablaufdatum	: 18.01.2034
Quelle erste Veröffentlichung	: Swissreg



Inhaber/in

TaylorMade Lifestyle Ventures LLC
5545 Fermi Court
92008 Carlsbad, California
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Vertreter/in

Troesch Scheidegger Werner AG, Patent- und Markenanwälte
Schwäntenmos 14
8126 Zumikon

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

18

Reisegepäck, Geldbörsen, Brieftaschen, Sporttaschen, Handtaschen, Regenschirme.

25

Bekleidungsstücke, nämlich Hemden, Shorts, Hosen, Jacken, Sweatshirts, Jogginghosen, Röcke, Kleider, Kapuzenpullis, Sportjacken, Polohemden, Golfhemden, Golfhosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

28

Sportgeräte, nämlich Golfschläger, Golfschlägergriffe, Golfbälle, Golfhandschuhe, Golftees, Golfschlägerkopfhüllen, Golftaschen und Golfschlägerschäfte.

Internationale Klassifikation

18,25,28

Markenart

Individualmarke



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Markentyp

Bildmarke

Prioritäten

19.07.2023 JM- Jamaika

Eintragungsdatum

22.01.2024

Historie

22.01.2024 Eintragung

Markennummer
808792

Eintragungsdatum
22.01.2024

Anmeldung & Register
Eidgenössisches Institut für Geistiges
Eigentum

