



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 14/2019
10. desember 2019

Þann 27. desember 2015 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1279757 *Tick different*, færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 14. Með erindi til Alþjóðahugverkastofnunarinnar, dags. 10. ágúst 2016, var skráningu merkisins hafnað í heild á grundvelli ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við merki andmælanda, THINK DIFFERENT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1210085. Í kjölfar greinargerðar umsækjanda endurskoðaði stofnunin afstöðu sína. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2017 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces.

Með erindi, dags. 15. september 2017, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Apple, Inc. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

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

Meðan á málsmeðferð stóð lögðu báðir aðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi stofnunarinnar, dags. 19. júní 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

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.



Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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 verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.²

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

THINK DIFFERENT Alþjóðleg skráning nr. 1210085	Tick different Alþjóðleg skráning nr. 1279757
Merki andmælanda	Hið andmæлта merki

Sjónlíking

Merki andmælanda er orðmerki en merki eiganda er orð- og myndmerki sem felur í sér lítillaga stílfært letur. Að mati Hugverkastofunnar er sjónlíking til staðar á milli merkjanna sem um ræðir. Bæði merkin byrja á bókstafnum T, bæði merkin innihalda tvo orðhluta og er sá fyrri svipaður að lengd í merkjunum og inniheldur að hluta til sömu bókstafi þó þeir séu ekki endilega á sama stað í orðinu. Þá innihalda bæði merkin orðið different sem seinni orðhluta. Að mati stofnunarinnar er hvorugur orðhluta merkjanna ráðandi umfram hinn þar sem orðin í merkjunum hafa ekki þýðingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Í vörumerkjarétti er þó áhersla að jafnaði lögð á upphaf orðs eða fyrri hluta merkja.³

Hljóðlíking

Að mati Hugverkastofunnar er um nokkra hljóðlíkingu að ræða með merkjunum þar sem þau innihalda bæði orðhlutann different, samanber framangreint. Framburður fyrri hluta merkjanna er þó að einhverju leyti ólíkur, þ.e. annars vegar „þink“ og hins vegar „tikk“.

Merkingarlíking

Hinn sameiginlegi orðhluti framangreindra merkja, different, merkir samkvæmt ensk-íslenskri veforðabók Snöru *frábrugðinn, ólíkur, öðruvísi eða mismunandi*. Samkvæmt sömu orðabók merkir orðið THINK að *hugsa eða íhuga* og orðið TICK merkir *tif*. Að mati stofnunarinnar er því um takmarkaða merkingarlíkingu að ræða.

Vörulíking

Við mat á því hvort vörulíking sé fyrir hendi þarf að taka tillit til ýmissa þátta er tengjast viðkomandi vörum, en mat á því hvort um ruglingslega líkar tilgreiningar sé að ræða fer fram á grundvelli þeirra viðmiða sem mótast hafa í framkvæmd, m.a. hjá Evrópudómstólum og hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Stofnunin lítur því m.a. til eðlis og tilgangs varanna, til þess að hvaða markhópi vörurnar beinast, hvort um tengdar vörur sé að ræða, hvort vörur séu gjarnan notaðar saman og hvort notast sé við sömu eða svipaðar dreifingar- og söluleiðir.⁴

Hið andmæлта merki er skráð fyrir *precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-*

² C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.

³ T-146/06, Sanofi-Aventis gegn OHIM, 49. mgr.

⁴ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha g. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.), 23. mgr.



precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces í flokki 14.

Merki andmælanda er skráð fyrir *computers hardware; hand held computers; personal digital assistants; portable digital audio players; electronic organizers; cables, computer programs for personal information management; database management software; electronic mail and messaging software; database synchronization software; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; operating system software; data synchronization programs; application development tool programs; computer fonts, typefaces, type designs and symbols; computer software for use in providing multiple user access to a global computer information network for searching, retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide range of information; computer software for use as a programming interface; computer software for use in network server sharing; local networking software; computer software for matching, correction, and reproduction of color; computer software for use in video editing; computer software for use in enhancing text and graphics; computer software for use in font justification and font quality; computer software for use to navigate and search a global computer information network, as well as, organize and summarize the information retrieved; computer software for use in word processing and database management; computer software for use in authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing audio, video and other digital data; computer software for analyzing and troubleshooting other computer software; computer game software; computer graphics software; computer search engine software* í flokki 9.

Merkin sem um ræðir eru hvort um sig skráð fyrir fjölmargar tilgreiningar, annars vegar í flokki 14 og hins vegar í flokki 9, samanber framangreint. Þær vörur sem hinu andmæлта merki er ætlað að auðkenna eru vörur úr góðmálum, svo sem skartgripir og úr ásamt vörum í tengslum við það, t.d. hylki og ólar sem almennt eru til sölu í skartgripaverslunum. Vörur andmælanda eru tæknilegs eðlis, svo sem vélbúnaður og hugbúnaður sem almennt eru til sölu í raftækjaverslunum eða á netinu, t.d. í snjallforritaverslunum. Það er mat stofnunarinnar að eðli og tilgangur varanna sem um ræðir sé ólíkur og óalgengt að vörurnar séu notaðar saman, auk þess sem þær beinist hvorki að sama markaði né fáist í sömu verslunum. Það er því mat stofnunarinnar að vörulíking sé ekki til staðar.

Stofnunin bendir á að við mat á ruglingshættu ber að líta til heildarmyndar þeirra merkja sem um ræðir, en í vörumerkjarétti er almennt litið svo á að því ólíkari sem vörurnar eru þeim mun líkari þurfa merkin að vera og öfugt.

Þá byggir andmælandi á að um ruglingshættu við alþekkt merki sé að ræða, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Tilvísun til ákvæðisins var þó ekki rökstudd af hálfu andmælanda og verður því ekki tekin til nánari athugunar.

Þrátt fyrir að merkjalíking sé til staðar er það mat Hugverkastofunnar, með vísan til alls framangreinds, að ekki sé um ruglingshættu að ræða milli merkjanna, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins **Tick different**, alþjóðleg skráning nr. 1279757 eru því ekki tekin til greina.

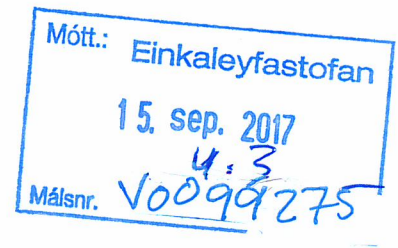


Úrskurðarorð

Skráning merkisins **Tick different**, alþjóðleg skráning nr. 1279757 skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík



Tilv. ELS

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.
15.9.2017

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1279757 Tick different

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Bandaríkjunum, leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

með stoð í 53. gr. sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Alþjóðleg skráning nr.: 1279757
Merki: Tick different
Eigandi: SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.)
Birting auglýsingar: 15.07.2017 - 7. tölublað 2017

Andmælin eru lögð inn vegna ruglingshættu með tilvísun í 6. tl. og 7. tl. 14. gr. vml. við vörumerki í eigu umbjóðanda okkar m.a. alþjóðlega skráningu nr. 1210085 THINK DIFFERENT.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn umboð og greinargerð.

Hjálagt fylgir gjald kr. 41.400.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

María Berglind Þráinsdóttir

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. ELS

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.
15.9.2017

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1279757 Tick different

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014,
Bandaríkjunum, leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

með stoð í 53. gr. sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Alþjóðleg skráning nr.: 1279757
Merki: Tick different
Eigandi: SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.)
Birting auglýsingar: 15.07.2017 - 7. tölublað 2017

Andmælin eru lögð inn vegna ruglingshættu með tilvísun í 6. tl. og 7. tl. 14. gr. vml. við
vörumerki í eigu umbjóðanda okkar m.a. alþjóðlega skráningu nr. 1210085 THINK
DIFFERENT.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn umboð og greinargerð.

Hjálagt fylgir gjald kr. 41.400.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


María Berglind Práinsdóttir

rikuinoti

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. ELS
201709-8435

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.
17.11.2017

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1279757 Tick different

Vísað er í andmæli dags. 15.9.2017 sem lögð voru inn fyrir hönd umbjóðanda okkar, Apple Inc., með stoð í 53. gr. sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1279757 Tick different í eigu SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.).

Eins og þar kemur fram eru andmælin lögð inn vegna ruglingshættu með tilvísun í 6. tl. og 7. tl. 14. gr. vml. við vörumerki í eigu umbjóðanda okkar sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1210085 THINK DIFFERENT.

Samkvæmt skoðunum fræðimanna á að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu, sbr. greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

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

Þessi viðmið um mat á ruglingshættu eru vel þekkt úr norrænum rétti.

Í ritinu *Kjennetegnsrett* eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik sem gefið var út í Ósló árið 2011 segir t.d. á bls. 391:

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

Þarna er vísað í framkvæmd Evrópudómstólsins en einnig má vísa í ritið *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford Press en þar segir á síðu 316:

(a) What is the legal yardstick by which trade marks are compared?

The ECJ was required to consider this question in *Sabèl v Puma*, where it concluded that the comparison of trade marks should involve a

global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.

Við mat á heildarmynd er það sjónlíking eða skortur á henni sem hefur mest áhrif á mat á ruglingshættu sbr. t.d. það sem Jeremy Phillips segir á síðu 321 í ofanefndu riti:

Visual similarity is sometimes regarded as the king of the criteria of similarity. As the OHIM First Board of Appeal has said:

It cannot be denied that trade marks are most often perceived visually, to the extent that they are usually graphic representations, using characters on their own or with drawings, with more or less colours and therefore the customer's attention is caught mainly by means of visual perception.

Í þessu máli er mikilvægt að ofangreindar reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem sú heildarmynd sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá hið andmæлта merki veldur því að þeir tengja það við merki andmælanda THINK DIFFERENT.

Andmælin eru byggð á ofanefndri alþjóðlegri skráningu sem gildir fyrir eftirtaldar vörur í 9. flokki:

Computers hardware; hand held computers; personal digital assistants; portable digital audio players; electronic organizers; cables, computer programs for personal information management; database management software; electronic mail and messaging software; database synchronization software; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; operating system software; data synchronization programs; application development tool programs; computer fonts, typefaces, type designs and symbols; computer software for use in providing multiple user access to a global computer information network for searching, retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide range of information; computer software for use as a programming interface; computer software for use in network server sharing; local networking software; computer software for matching, correction, and reproduction of color; computer software for use in video editing; computer software for use in enhancing text and graphics; computer software for use in font justification and font quality; computer software for use to navigate and search a global computer information network, as well as,

organize and summarize the information retrieved; computer software for use in word processing and database management; computer software for use in authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing audio, video and other digital data; computer software for analyzing and troubleshooting other computer software; computer game software; computer graphics software; computer search engine software

Hið andmælt merki gildir fyrir eftirtaldar vörur í 14. flokki:

Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces.

Vörulíking getur verið fyrir hendi þó að vörur séu ekki flokkaðar í sama flokk. Í fyrrnefndu riti eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik segir á bls. 348 að vörulíking verði talin vera fyrir hendi þó vörur séu skráðar í ólíka flokka.

Hæstiréttur Íslands hefur staðfest í máli nr. 206/2004 vegna PHARMANOR/PHARMA NORD að vörulíking er fyrir hendi vegna vöru sem skráð var í 5. flokk og þjónustu sem skráð var í 35. flokk. Vörur í 9. flokki eru til dæmis bersýnilega svipaðrar tegundar og þær vörur í 14. flokki sem hið andmælt merki auðkennir ekki síst þegar um er að ræða vörumerki sem eru jafnlík og raun ber vitni í þessu máli.

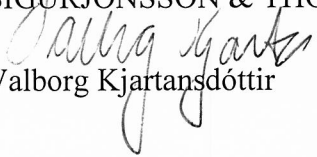
Á blaðsíðu 341 í fyrrnefndu riti eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik er lögð áhersla á það að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef það er hugsanlegt að umræddar vörur/þjónusta séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðilum.

Þrátt fyrir að mögulegt sé að vísa í fleiri heimildir þessu til stuðnings er látið nægja að vísa í fyrnefnda fræðimenn, framkvæmd Evrópuþingstólsins og til Hæstaréttar Íslands. Sú skoðun norrænna fræðimanna að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða á bersýnilega við í þessu máli og styður við andmælin. Einkaleyfastofan hafnaði skráningu á hinu andmælt vörumerki *ex officio* fyrir fyrnefndar vörur í 14. flokki með tilvísun í ofanefnda skráningu í eigu andmælanda og það var rétt ákvörðun. Einkaleyfastofan taldi augljóst að vöru- og merkjalíking og þar með ruglingshætta væri fyrir hendi. Ekki hefði átt að falla frá þeirri höfnun enda eru vörur í 9. flokki annars vegar og í 14. flokki hins vegar tengdar.

Andmælin byggjast skv. framansögðu á eldri skráningu sem nær yfir vörur sem eru svipaðrar tegundar og sú vara sem hin andmælt skráning nær yfir í skilningi vörumerkjalaga.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari málsástæður, lagarök og gögn á síðari stigum málsins óháð því hvort gagnaðili leggur inn greinargerð.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Valborg Kjartansdóttir

EINKALEYFASTOFAN
REYKJAVÍK.

Your ref:

201709-8435

Our ref:

MP-1279757

Date:

15. mars 2018

Varðar: Svar við andmælum gegn Alþjóðlegri (Madridar) vörumerkjaskrásetningu nr. 1279757 Tick different, í eigu SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD), fyrir vörur í flokki 14.

Við vísum í bréf ELS dags. **8. janúar 2018** þar sem veittur er frestur til **19. mars 2018** til að svara ofangreindum andmælum.

Skrásetta merkið THINK DIFFERENT í eigu Apple Inc. er skráð í flokki 9 fyrir tölvu vél- og hugbúnað. Merki umbjóðenda okkar Tick different óskast skráð fyrir vörur í flokki 14 fyrir úr, klukkur og skartgrip, svokallaðan lúxusvarning.

Við mat á vöru- og þjónustulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eins framleiðanda frá vörum annars.

Í samanburði á merkjunum er ljóst að þau eiga sameiginlegt orðið DIFFERENT en það sem skilur þau að eru orðin TICK og THINK sem bæði hafa augljósa merkingu á enskri tungu, og þar með aðgreiningu hjá íslenskum neytendum, sem langflestir skilja ensku, að einhverju leiti að minnsta kosti. TICK stendur fyrir „*tif, ganghljóð í úri eða klukku*“¹ en THINK stendur fyrir „*hugsa, íhuga, koma til hugar*“²

¹ Skv. Ensk-íslenskri orðabók – Örn & Örlygur

² Skv. Ensk-íslenskri orðabók – Örn & Örlygur

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem ræður úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. THINK DIFFERENT er orðmerki en *Tick different* er stíliserað orðmerki, skrifað í há- og lágstöfum.

Vörumerkið *Tick different* er notað á tölvuúr sem framleidd eru af Swatch AG, sbr. meðfylgjandi útprentanir er sýna það. (1.1-1.4)

Tick different mætti útleggja sem „að virka á annan hátt“ og vísar til stefnu Swatch fyrirtækisins að lúta ekki gömlum hefðum, að fara sínar eigin leiðir í nýsköpun og hugsa út fyrir kassann, sem hófst á 7. áratugnum með sköpun hins byltingarkennda Swatch úrs (og síðar með Sistem 51, „*SWATCH SISTEM51 is the revolutionary mechanical watch that turns the old watch world upside down. As the rotor that winds the watch turns on its axis, each new design is suddenly kinetic, a fascinating work of art-in-motion*“,) nýjungum í markaðssetningu og samskiptatækni ... Allt þetta hefur leitt til gríðarlegs viðskiptalegs árangurs og mikillar frægðar á Swatch vörumerkinu.

Vörumerkinu *Tick different* er ætlað að vera samnefnari fyrir öll helstu gildi Swatch frá upphafi, það vísar til þess að þetta fyrirtæki vinnur á sinn eigin hátt, allt annan hátt en önnur úraframleiðslufyrirtæki.

Einnig má benda á að Swatch hefur í gegnum tíðina notað hugtakið „tick“ fyrir vörur sínar, s.s. MINOIC TICKING, TICKING BRAIN, TICKING FISH, SWATCH-TIC TIC BOOM, sjá meðf. útprentanir. (2.1-2.4)

Á heimasíðu Apple á Íslandi var gerð leit að THINK DIFFERENT og skilaði leit engri niðurstöðu. Sjá meðf. útp. Vörumerkið THINK DIFFERENT virðist ekki vera notað á heimasíðum Apple, Inc., hvorki á „epli.is“ eða „apple.com“. Skv. skoðun á heimasíðum þeirra eru úrin sem Apple framleiða undir WATCH EDITION & Watch Series 1 & 2. Skv. Wikipedia var notkun á merkinu hætt 2002. (3.1-3.2)

Með hliðsjón af því að engar vörur frá Apple, Inc. eru merktar með „THINK DIFFERENT“ og merkið finnst ekki í notkun á heimasíðum þeirra þá ætti ekki að verða ruglingur á milli þessara tveggja merkja hjá neytendum.

Einnig má benda á að eigendur merkjanna sem fjallað er um eru báðir víðfrægir, hafa lengi verið við líði og ætti ekki að vera hætt á ruglingi milli vara þessara fyrirtækja þar sem þær eru merktar og seldar undir merkjum þessara fyrirtækja.

Merkin eru skrásett í sitthvorum flokknum, þ.e. í fl. 9 og fl. 14. Með tilliti til þess að vörulistar merkjanna skarast á engan hátt og eru ekki notuð á samskonar vörur og eru ekki eins ætti ekki að verða hætt á ruglingi.

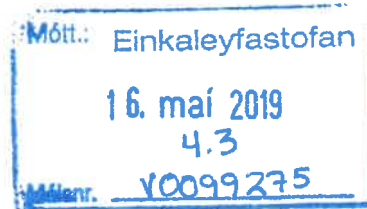
Með ósk um góða úrlausn þessa máls.

Við áskiljum okkur rétt til að leggja fram frekari gögn ef þurfa þykir.

Virðingarfyllt,

G. H. Sigurgeirsson





Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. ELS
201709-8435

Tilv. okkar
S-158

Reykjavík, dags.
16.5.2019

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1279757 Tick different

Vísað er í andmæli dags. 15. september 2017, greinargerð dags. 17. nóvember 2017 og greinargerð gagnaðila dags. 15. mars 2018.

Eins og fram kemur í andmælunum þá eru þau lögð inn vegna ruglingshættu með tilvísun í 6. tl. og 7. tl. 14. gr. vml. við vörumerki í eigu andmælanda, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1210085 THINK DIFFERENT.

Andmælandi ítrekar að samkvæmt skoðunum fræðimanna á að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin. Einnig hefur andmælandi nefnt að sú heildarmynd sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá hið andmæлта merki veldur því að þeir tengja það við merki andmælanda THINK DIFFERENT.

Andmælin eru byggð á ofanefndri alþjóðlegri skráningu sem gildir fyrir tilgreindar vörur í 9. flokki sem eru svipaðrar tegundar og þær vörur sem hið andmæлта merki gildir fyrir í 14. flokki. Flestir meta það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef það er hugsanlegt að umræddar vörur/þjónusta séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðilum.

Ástæða er til að ítreka það sem segir í fyrri greinargerð um vörulíkingu:

Vörulíking getur verið fyrir hendi þó að vörur séu ekki flokkaðar í sama flokk. Í fyrrnefndu riti eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik segir á bls. 348 að vörulíking verði talin vera fyrir hendi þó vörur séu skráðar í ólíka flokka.

Hæstiréttur Íslands hefur staðfest í máli nr. 206/2004 vegna PHARMANOR/PHARMA NORD að vörulíking er fyrir hendi vegna vöru sem skráð var í 5. flokk og þjónustu sem skráð var í 35. flokk. Vörur í 9. flokki eru til dæmis bersýnilega svipaðrar tegundar og þær vörur í 14. flokki sem hið andmæлта merki auðkennir ekki síst þegar um er að ræða

vörumerki sem eru jafnlík og raun ber vitni í þessu máli.

Á blaðsíðu 341 í fyrrnefndu riti eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik er lögð áhersla á það að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef það er hugsanlegt að umræddar vörur/þjónusta séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðilum.

Þrátt fyrir að mögulegt sé að vísa í fleiri heimildir þessu til stuðnings er látið nægja að vísa í fyrrnefnda fræðimenn, framkvæmd Evrópudómstólsins og til Hæstaréttar Íslands. Sú skoðun norrænna fræðimanna að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða á bersýnilega við í þessu máli og styður við andmælin. Einkaleyfastofan hafnaði skráningu á hinu andmæлта vörumerki *ex officio* fyrir fyrrnefndar vörur í 14. flokki með tilvísun í ofanefnda skráningu í eigu andmælanda og það var rétt ákvörðun. Einkaleyfastofan taldi augljóst að vöru- og merkjalíking og þar með ruglingshætta væri fyrir hendi. Ekki hefði átt að falla frá þeirri höfnun enda eru vörur í 9. flokki annars vegar og í 14. flokki hins vegar tengdar.

Þannig vill til að Einkaleyfastofan hefur þegar staðfest hið augljósa þ.e. að vörulíking sé fyrir hendi á milli vara í 9. og 14. flokki sbr. erindi dags. 8. maí 2017 vegna vörumerkisins BULOVA en þar segir:

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er tekið fram að vörumerki megi ekki skrá ef villast má 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.

Eftirtalið merki er skráð í vörumerkjaskrá fyrir nánar tilgreinda vöru/þjónustu:

BULOVA 22/1945
Bulova Corporation
Sigurjónsson & Thor ehf.

Flokkur 14 Úr, gangverk úra og hlutar af þeim og úrkassar.

Það vörumerki sem óskað er verndar fyrir er eins og það sem nú þegar er skráð í vörumerkjaskrá[.] Merkjunum er auk þess ætlað að standa fyrir svipaðar vörur. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að hætta geti skapast á ruglingi milli merkjanna og/eða að neytendur telji þær vörur sem óskað er verndar fyrir eigi sér sama uppruna, þ.e. að tengsl séu með merkjunum.

Með hliðsjón af framangreindu er umsókn um skráningu merkisins hafnað að svo stöddu skv. 19. gr. vml., sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Tekið skal fram að Einkaleyfastofan féll frá ofanefndri höfnun af óskyldum ástæðum. Mikil vöruþróun hefur átt sér stað undanfarna áratugi. Þær vörur í 9. og 14. flokki sem um ræðir eru framleiddar og seldar af sömu aðilum. Neytendur telja því að þær vörur sem óskað er verndar fyrir eigi sama uppruna, þ.e. að tengsl séu með merkjunum.

Það sem fram kemur í greinargerð gagnaðila dregur ekki úr hættu á ruglingi. Það hefur t.d. ekki þau áhrif að draga úr ruglingi þó hinu andmæлта merki sé „ætlað að vera samnefnari fyrir

öll helstu gildi Swatch frá upphafi“ og að merkið vísi „til þess að þetta fyrirtæki“ vinni „á sinn eigin hátt, allt annan hátt en önnur úraframleiðslufyrirtæki.“

Eigandi hins andmæltá merkis hefur hvorki skráð vörumerki með orðunum DIFFERENT og/eða TICK sem varpar ljósi á þá staðreynd að hið andmæltá vörumerki er byggt á vörumerki andmælanda.

Augljós sjón- og hljóðlíking er með merkjunum Tick Different og THINK DIFFERENT. Seinna orðið í báðum merkjunum er það sama. Fyrri orðið byrjar og endar á sama samhljóða, bæði orðin eru eitt atkvæði og fela í sér sama sérhljóða. Orðin eru verulega lík og merkingarmunur hefur ekki þau áhrif að draga úr ruglingshættu þar sem að sjón- og hljóðlíking er mikil.

Bæði merkin fela auk þess í sér ákveðna málfræðilega villu á ensku sem dregur athyglina að seinna orðinu DIFFERENT.

Þegar allt þetta er virt er augljóst að heildarmynd merkjanna er mjög lík.

Andmælin byggjast skv. framansögðu á eldri skráningu sem nær yfir vörur sem eru svipaðrar tegundar og sú vara sem hin andmæltá skráning nær yfir í skilningi vörumerkjálaga.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Valborg Kjartansdóttir

Einkaleyfastofan
Engjateigi
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. júní 2019

Tilv. ELS: 201709-8435

Efni: Svar við andmælum gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1279757 TICK DIFFERENT

GH Sigurgeirsson Intellectual Property (GHIP) gætir hagsmuna eiganda ofangreinds vörumerkis SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) í tengslum við andmæli Apple Inc. gegn skráningu merkisins hér á landi. Vísað er til erindis frá Einkaleyfastofunni þar sem umbjóðanda okkar var gefinn kostur til 20. júní næstkomandi til að svara síðari greinargerð andmælanda, dags. 16. maí 2019.

Að mestu leyti er síðari greinargerð endurtekning á fyrri greinargerð andmælanda. Umbjóðandi okkar vísar því með heildstæðum hætti til þeirra athugasemda sem gerðar voru við fyrri greinargerð, sbr. erindi til Einkaleyfastofunnar þann 15. mars 2018.

Umbjóðandi okkar telur þó rétt að ítreka sérstaklega eftirfarandi:

1. Því er vísað á bug að vörulíking sé fyrir hendi á milli vara í flokki 9 og flokki 14. Yfirskrift flokks 9 er:

Búnaður og tæki til notkunar við vísindi, rannsóknir, leiðsögu, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar, hljóð- og myndmiðlun, ljósfræði, vigtun, mælingar, merkjasendingar, greiningar, prófanir, eftirlit, björgun og kennslu; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna dreifingu eða notkun á rafmagni; búnaður og tæki til að taka upp, miðla, afrita eða vinna hljóð, myndefni eða gögn; upptekið og niðurhalanlegt efni, tölvuhugbúnaður, auðir, stafrænir eða hliðrænir gagnamiðlar til upptöku og geymslu; vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar; tölvur og tölvujaðartæki; köfunarbúningar, köfunargrímur, eyrnatappar fyrir kafara, nefklemmur fyrir kafara og sundfólk, hanskar fyrir kafara, öndunarbúnaður fyrir kafsund; slökkvitæki.

Yfirskrift flokks 14 er hins vegar:

Góðmálmur og blöndur úr þeim; skartgripir, eðalsteinar og hálféðalsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga.

Almennt séð telur umbjóðandi okkar einsýnt að vörur í flokki 9 annars vegar og flokki 14 hins vegar séu ekki ruglingslega líkar. Vegna tilvísunar andmælanda til erindis Einkaleyfastofunnar dags. 8. maí 2017 í tengslum við vörulíkingu í flokkum 9 og 14

vegna merkisins BULOVA, bendir umbjóðandi okkar á að hann hefur ekki aðgang að umræddu erindi í heild sinni og getur því ekki áttað sig á nánari atvikum umrædds máls og þar með meintu fordæmisgildi þess fyrir andmælamál þetta. Þar sem umbjóðandi okkar hefur ekki séð umrætt erindi hefur hann ekki kost á að tjá sig um efni þess og því ekki unnt að byggja á því í málinu.

2. Hvað varðar meinta ruglingshættu á milli vörumerkjanna ítrekar umbjóðandi okkar það sem kom fram í fyrri athugasemdum til Einkaleyfastofunnar. Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

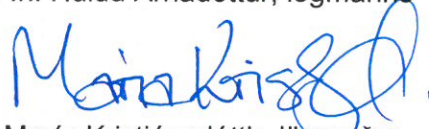
Vörumerkin sem um ræðir eru annars vegar **Tick different** í eigu umbjóðanda okkar, og hins vegar orðmerkið THINK DIFFERENT í eigu andmælanda. Vörumerki umbjóðanda okkar er orð- og myndmerki. Orðhlutar merkisins eru tveir Tick og different. Vörumerkið er ritað í stílfærðu letri í lágstöfum, að því undanskyldu að „T“ er í hástöfum. Vörumerki andmælanda er hins vegar orðmerki. Umbjóðandi okkar telur ekki þess háttar sjónlíkingu af merkjunum að hún valdi ruglingshættu. Þá er munur á því hvernig merkin tvö eru borin fram, þ.e. „tick“ samanborið við „think“. Að mati umbjóðanda okkar er ekki þess háttar hljóðlíking að hún valdi ruglingshættu. Loks ítrekar umbjóðandi okkar merkingarlíkingu orðanna „tick“ og „think“ á enskri tungu. Þegar allt þetta er metið heildstætt saman telur umbjóðandi okkar ruglingshættu ekki vera fyrir hendi.

3. Umbjóðandi okkar telur rétt að upplýsa Einkaleyfastofuna að andmælandi hefur andmælt skráningu á vörumerki umbjóðanda okkar **Tick different** víða um heim. Í miklum meirihluta tilvika þar sem málin hafa verið til lykta leidd hefur andmælunum verið hafnað og skráningaryfirvöld hafa komist að þeirri niðurstöðu að ekki sé ruglingshætta á milli vörumerkjanna **Tick different** og THINK DIFFERENT. Sem dæmi um lönd þar sem skráningaryfirvöld hafa hafnað andmælunum eru Tékkland, Bosnía Hersegovina, Grikkland, Úkraína, Nýja Sjáland, Japan, Kína og Sviss.

Loks bendir umbjóðandi okkar á að hann gerði kröfu um niðurfellingu á ESB vörumerkjum andmælanda fyrir THINK DIFFERENT, sbr. skráningar nr. 845461, 671321 og 4415063. Með úrskurðum sínum þann 24. ágúst 2018 féllst hugverkastofnun Evrópu á niðurfellingarkröfur umbjóðanda okkar þar sem eigandi merkjanna (andmælandi í þessu máli) gat ekki sýnt fram á notkun á merkinu fyrir tilgreindar vörur í flokki 9. Úrskurðirnir fylgja erindi þessu, sbr. fylgiskjal nr. 1.

Með vísan til fyrri athugasemda, fylgigagna og framangreinds telur umbjóðandi okkar einsýnt að hafna beri andmælum í máli þessu.

Virðingarfyllst,
F.h. Huldu Árnadóttur, lögmanns



María Kristjánsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Úrskurðir EUIPO frá 24. ágúst 2018.