

Úrskurður Einkaleyfastofunnar
nr. 9/2019
24. apríl 2019

Þann 11. júní 2018 lagði Hoang Ðuc Duong, inn umsókn um skráningu vörumerkisins



nr. V0109272. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2018 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 43: Veitingaþjónusta; barþjónusta; kaffihúsaþjónusta; matsölupjónusta; sjálfsafgreiðslu-veitingastaðir; útleiga á eldunaráhöldum; útleiga á stólum, borðum, borðdúkum, glervöru; veislupjónusta með mat og drykk; veitingastaðaþjónusta; washoku veitingastaðir; þjónusta mótuneyta; þjónusta skyndibitastaða; þjónusta við matvælskreytingar:

Með erindi, dags. 7. september 2018, andmæltu Land Lögmenn skráningu merkisins f.h. Kristjáns Ólafs Sigríðarsonar. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð merki andmælanda,



nr. V0106164, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan á málsmeðferð stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor.¹ Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. janúar 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Niðurstaða

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

Andmælandi byggir á því að heildarmynd merkis hans og merkis eiganda sé svo lík að ruglingshætta sé með þeim í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



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.

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:

 Nr. V0106164	 Nr. V0109272
Merki andmælanda	Merki eiganda

Merki andmælanda samanstendur af myndhluta, þ.e. rauðum grunni ásamt hvítri skál og mataráhöldum, þ.e. þrjúnum. Þar fyrir neðan koma orðin WOK og ON í hvítu lettri.

Merki eiganda er á rauðappelsínugulum grunni ásamt orðunum WOK, sem er í stærra lettri og DRAGON sem er í smærra lettri þar undir. O í orðinu wok er myndað af skál með loki yfir og við hlið orðanna er mynd af pönnu. Inni í O-inu í orðinu dragon er að finna mynd sem er þó vart greinanleg og því óljóst hvað myndin sýnir.

Orðið wok hefur ákveðna merkingu en skv. *Snöru-veforðasafni* merkir það m.a. *wokpanna* og er lýst sem *ávöllum málpotti sem kínverskur matur er steiktur í* og er notaður við matreiðslu asískra rétta, einkum kínverskra. *Dragon* merkir samkvæmt sama veforðasafni *dreki* og orðið *on* hefur margskonar merkingu svo sem forsetning, atviksorð o.s.frv. eftir því í hvaða sambandi það er notað.

² C-251/95, *Sabel* gegn *Puma*, 16. mgr.



Sjónlíking

Merki andmælanda og merki eiganda eru bæði orð- og myndmerki. Sameiginlegt með merkjunum er að þau innihalda bæði tvö orð, þar af er annað þeirra hið sama, *wok*. Merkin eru bæði á rauðum eða rauðleitum grunni og innihalda myndhluta sem vísa til eldunar eða neyslu matar. Önnur orð í merkjunum eru annars vegar *on* og hins vegar *dragon*.

Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf orða nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða. Að mati stofnunarinnar verður að telja að orðið *wok* sé veikari þáttur merkjanna vegna þeirrar almennu merkingar sem það hefur í tengslum við þá þjónustu sem um ræðir, þ.e. réttir sem eldaðir eru með ákveðinni aðferð. Myndhlutar merkjanna eru að sama skapi ekki sterkir þar sem þeir hafa einnig ákveðna tilvísun til orðsins. Áherslan flyst því yfir á seinni orðhluta merkjanna, *dragon* og *on*. Þrátt fyrir að bókstafirnir *on* komi fyrir í enda orðins *dragon* er um tvö ólík orð að ræða sem hafa gjörólíka merkingu.

Þrátt fyrir að orðhlutinn *wok* hafi ákveðna merkingu þá fela merki andmælanda og merki eiganda bæði í sér tilbúin orðasambönd sem hafa sem slík ekki ákveðna merkingu. Að mati stofnunarinnar eru merkin hugtakslega lík þar sem orðhlutinn *wok* og myndhlutar merkjanna vísa til ákveðinnar tegundar matargerðar.

Þrátt fyrir þá þætti sem sameiginlegir eru með merkjunum og í ljósi þess sem að framan greinir um sérkenni þeirra þátta er það mat stofnunarinnar að sjónlíking sé lítil með merkjunum.

Hljóðlíking

Í íslensku máli er áherslan yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema að öðru sé til að dreifa, eins og á við í þessu máli, sbr. það sem að ofan greinir um orðið *wok*. Þrátt fyrir að orðin *wok* og *on* komi fyrir í báðum merkjunum er það mat stofnunarinnar að ekki sé til staðar hljóðlíking með WOK ON og WOK DRAGON.

Þjónustulíking

Merki andmælanda er skráð fyrir *veitingaþjónustu; matsöluþjónustu; veisluþjónustu með mat og drykk; veitingastaðaþjónustu* í flokki 43. Merki eiganda er einnig skráð fyrir sömu og samskonar þjónustu í sama flokki, þ.e. *veitingaþjónustu; barþjónustu; kaffihúsaþjónustu; matsöluþjónustu; sjálfsafgreiðsluveitingastaði; útleigu á eldunaráhöldum; útleigu á stólum, borðum, borðdúkum, glervöru; veisluþjónustu með mat og drykk; veitingastaðaþjónustu; washoku veitingastaði; þjónustu mötuneyta; þjónustu skyndibitastaða; þjónustu við matvælskreytingar*.

Að mati Einkaleyfastofunnar er því til staðar þjónustulíking með merkjunum.


Einkaleyfastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu. Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi



merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga. Þá bendir stofnunin á að Neytendastofa leysir úr álitaefnum á grundvelli laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu



merkisins  nr. V0109272 eru því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins WOK DRAGON (orð- og myndmerki) nr. V0109272 skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **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.

Einkaleyfastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Kópavogur, 7. september 2018

Efni: Andmæli við skráningu vörumerkis – *WOK DRAGON*

Til skrifstofu minnar hefur leitað Kristján Ólafur Sigríðarson (hér eftir nefndur andmælandi), kt. 171290-2289, Mosagötu 8, Garðabæ, og falið mér að koma á framfæri andmælum við skráningu vörumerkisins WOK DRAGON. Skráningarnúmer vörumerkisins er V0109272 og var skráningin birt í 35. árg. tbl. ELS tíðinda þann 15. júlí 2018.

Andmæli á skráningu umrædds vörumerkis eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, sbr. skráningu nr. V0106164, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Andmælandi er eigandi vörumerkisins WOK ON, sem skráð var 31. október 2017 og birt í 34. árg., 11. tbl. ELS tíðinda þann 15. nóvember 2017.

Andmælandi byggir á því að sjón-, hljóð- og vöru- og þjónustulíking sé á merkjunum. Telur andmælandi að ruglingshættan sé enn ríkari þar sem um aðila í beinni samkeppni er að ræða. Það sem þó ræður úrslitum að mati andmælanda er að heildarmynd andmælda vörumerkisins og merkis andmælanda sé hin sama. Samkvæmt viðurkenndum skoðunum fræðimanna á einmitt að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin, en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu, sbr. athugasemdir með 4. gr. frumvarps því sem varð að gildandi vörumerkjalögum. Í máli þessu er mikilvægt að reglur um mat á heildarmynd séu virtar þar sem sú heildarmynd sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá orð- og myndmerki umsækjanda valdi því að þeir tengja það við merki andmælanda.

Þegar vörumerki andmælanda og umsækjanda eru borin saman sjónrænt, blasir sjónlíking merkjanna við. Merki umsækjanda hefur þannig að geyma á sama hátt og merki andmælanda orðhlutann WOK og orðhlutann ON en fimmti og sjötti bókstafur í texta merkis umsækjanda eru einnig ON. Þá eru bæði orðmerkin skrifuð með hástöfum. Bæði myndmerkin hafa að geyma skál en í myndmerki umsækjanda er lok ofan á skálinni ásamt því að til hliðar við myndmerkið er mynd af pönnu þar sem hráefni sjást koma upp úr. Merkin eru því lík í sjón án nokkurs vafa, þrátt fyrir að mismundandi litasamsetningar eru notaðar í merkjunum. Smáatriðin eru ekki að öllu leyti þau sömu, sem skiptir ekki máli þar sem heildarmyndin er með þeim hætti að neytendur geta ruglast og talið að viðskiptaleg tengsl séu á milli þeirrar vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Hvað varðar hljóðlíkingu milli orðanna WOK ON og WOK DRAGON, þá telur andmælandi að hljóðlíking orðanna sé einnig ruglingslega lík. Er það bæði fyrri orðið, þ.e. WOK og svo endingin -ON í orðunum sem skipta hér höfuðmáli í tengslum við mat á ruglingshættu auk þess sem áherslan er hin sama við framburð merkjana.

Þá er óumdeilt að vöru- og þjónustulíking er til staðar enda bæði merkin skráð sama í vöru- og þjónustuflokk 43, þ.e. veitingaþjónustu, matsöluþjónustu, veislubjónustu með mat og drykk og veitingarstaðaþjónustu. Umsækjandi starfrækir veitingastað sem sérhæfir sig í asískri matargerð eins og andmælandi. Notkunin tekur því til sömu vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ásamt því að tengsl eru með merkjunum eins og fyrr er rakið. Samspil þessara tveggja þátta, þ.e. merkjalíkingar og vöru- og þjónustulíkingar, hafa þannig að mati andmælanda áhrif við mat á ruglingshættu. Í þessu tilviki sé það fyrir hendi þar sem merki andmælanda og hið andmælt merki eru bæði skráð í sama vöruflokk.

Andmælandi byggir enn fremur á því að allur vafi á ruglingshættu milli vörumerkja skuli teljast í hag eldra merkisins, og þá ekki síst þegar svo stendur á, að umsækjanda var kunnugt um merki andmælanda á þeim tíma er hann sótti um skráningu, sbr. og 7. gr. laga nr. 45/1997. Liggur þannig fyrir að umsækjandi, þ.e. Hoang Duc Duong, er fyrrverandi starfsmaður á veitingastaðnum WOK ON. Umsækjandi hafi því verið grandsamur um að ruglingshætta gæti skapast þegar vörumerki hans var skráð. Vörumerkið WOK ON er þekkt meðal almennings og því líkur á að hinn almenni neytandi telji að tenging sé með vörumerkjunum.

Með vísan til þess sem hér hefur verið rakið er það mat andmælanda að öllum skilyrðum 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 sé fullnægt og því um ríka ruglingshættu að ræða. Andmælandi gerir því kröfu um að skráning vörumerkisins WOK DRAGON (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0109272, verði felld úr gildi.

Virðingarfyllst,
f.h. Kristjáns Ólafs Sigríðarsonar,



Þórður Guðmundsson,
lögmaður



Einkaleyfastofan

[REDACTED]

Engjateigi 3
105 Reykjavík

10. nóvember 2018

Efni: Athugasemdir við framkomin andmæli við skráningu vörumerkisins WOK Dragon (tilvísun: 201809-8090)

1. Til okkar hefur leitað Hoang Duc Duong (hér eftir nefndur umbjóðandi okkar eða eigandi) og falið okkur að koma á framfæri athugasemdum við framkomin andmæli við skráningu vörumerkisins WOK DRAGON.
2. Með tölvupósti, dags. 11. september 2018, frá Einkaleyfastofunni fékk umbjóðandi okkar fyrst tilkynningu um að borist hafi andmæli gegn skráningu vörumerkisins WOK DRAGON. Með tölvupóstinum fylgdi erindi andmælanda og var umbjóðanda okkar veittur frestur til 11. nóvember 2018 til að gera athugasemdir við framkomin andmæli.

Um erindi andmælanda

3. Í erindi andmælanda eru andmæli við skráningu vörumerkisins byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, sbr. skráningu nr. V0106164, og er vísað til 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki (vml.).
4. Vísar andmælandi í erindi sínu til þess að „sjón-, hljóð- og vöru- og þjónustulíking sé á merkjunum“ og telur að ruglingshættan sé enn ríkari þar sem um aðila í beinni samkeppni sé að ræða. Er í erindinu vísað til ýmissa sjónarmiða til stuðnings andmælum andmælanda, svo sem að bæði merkin noti orðhlutann „WOK“ og orðhlutann „ON“ og séu bæði skrifuð með hástöfum og að hljóðlíking sé „ruglingslega lík“. Skipti hér orðið WOK og ON höfuðmáli við mat. Segir loks í erindinu að það sem ráði úrslitum sé þó að „heildarmynd andmælda vörumerkisins“ sé hin sama og merkis andmælanda.
5. Að lokum fullyrðir andmælandi að umsækjandi, þ.e. umbjóðandi okkar Hoang Duc Duong, hafi verið fyrrverandi starfsmaður á veitingastaðnum WOK ON og hafi því verið grandsamur um að ruglingshætta hafi skapast.



Sjónarmið eiganda

Almennt

6. Umbjóðandi okkar er ósammála og mótmælir öllum sjónarmiðum andmælanda og gerir kröfu um að beiðni um niðurfellingu vörumerkisins verði hafnað og að vörumerkjaskráning nr. V0109272 haldi gildi sínu í samræmi við lög nr. 45/1997. Telur umbjóðandi okkar að engin ruglingshætta sé til staðar á milli orð- og myndmerkis eiganda og vörumerkis andmælanda. Bæði vörumerkin eru skráð í vöru- og þjónustuflokki 43 en merki eiganda tekur þó til fleiri flokka.
7. Í upphafi vill eigandi leiðrétta þá röngu fullyrðingu sem finna má í bréfi andmælanda um að eigandi hafi áður starfað á veitingastaðnum WOK ON. Fullyrðing þess efnis í bréfi andmælanda er röng og í reynd óskiljanleg, eigandi hefur aldrei starfað á WOK ON.
8. Hið rétta er að umbjóðandi okkar er hluthafi og stjórnarmaður í félaginu D.P veitingar ehf. sem rekur veitingastað að Dalbraut 1, Reykjavík.
9. Veitingastaðurinn leggur áherslu á asíska matargerð og vísar merki staðarins, WOK DRAGON, annars vegar til þess að allur matur er eldaður með WOK aðferð, sem er ein vinsælasta eldunaraðferð í asískri matargerð og sæki uppruna sinn til Asíu¹, og hins vegar tilvísun til dreka sem hafi afar jákvæða merkingu í Asíu, uppruna eldunaraðferðarinnar.

Um 13. og 15. gr. vml.

10. Við mat á ruglingshættu með merkjum og líkinda milli þeirra verður að halda til haga að merki beggja aðila eru orð- og myndmerki og því verður að skoða heildarmynd þeirra. Við það mat verður einnig að hafa í huga að merkin innihalda almennt lýsandi orð sem eru algeng í viðskiptum. Telur umbjóðandi okkar að skráningu merkis andmælanda veiti honum hvorki einkarétt á orðinu „WOK“ né „ON“, sbr. 1. mgr. 15 gr. vml. enda vandséð að skráning þess standist kröfur 13. gr. vml. um aðgreiningarhæfi og sérkenni. Telur umbjóðandi okkar að orðin WOK og ON geti ekki falið í sér nægilegt sérkenni til að hægt sé að eignast yfir þeim einkarétt. Þá telur eigandi að stórir stafir og mynd af matarskál með þrjónum geti ekki falið í sér nægilegt sérkenni til að andmælandi geti eignast einkarétt yfir hástöfum og mynd af WOK-potti og WOK-pönnu.
11. Að mati umbjóðanda okkar er um að ræða erlend orð í merki eiganda, WOK DRAGON, með tilvísun til tiltekinnar eldunaraðferðar og uppruna. Telur umbjóðandi okkar að andmælandi geti hvorki átt rétt til heitisins WOK eða allra orða sem hafi samsetninguna „ON“ innanborðs og hvorugt þeirra hafi nægilegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

¹ Í dæmaskyni sjá hér: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wok>

*Um ruglingshættu*

12. Vísar eigandi m.a. til þess að netleit að WOK veitingastöðum (e. WOK restaurant) leiði til fjölda veitingastaða um allan heim sem nota forskeytið WOK til að auðkenna þá eldunaraðferð sem notuð er. Hið sama gildir um leit að asískum veitingastöðum sem hafa heitið DRAGON í heiti sínu.
13. Þá telur eigandi að skýr sjón, hljóð og merkingarmunur sé á merkjunum.

Merki andmælanda

14. Í fyrsta lagi er merki andmælanda með hvítum stöfum á rauðum bakgrunni og með mynd af matarskál með þrjúnum. Merki andmælanda notar bæði há- og lágstafi sem eru hlið við hlið og með tiltekinni leturgerð.
15. Merki eiganda er aftur á móti með svörtum stöfum á appelsínugulum bakgrunni með mynd af WOK pönnu og potti. Þá er potturinn hafður inni í orðinu WOK. Merki eiganda notar eingöngu hástafi þar sem WOK er fyrir ofan og DRAGON fyrir neðan. Þá eru hástafir í WOK í tveimur litum.

Merki eiganda

16. Telur umbjóðandi okkar, að ef horft sé til þess hve ólík heildarmynd merkjanna er þá sé ekki nokkur hætta á að villst verði á merkjunum.
17. Í öðru lagi er merki andmælanda með orðunum WOK ON en merki eiganda með orðunum WOK DRAGON. Þannig vísar heiti andmælanda annars vegar til eldunaraðferðarinnar WOK og hins vegar orðsins ON. Merki eiganda, WOK DRAGON, vísar annars vegar til sömu eldunaraðferðar, WOK, og orðsins DRAGON, sem hefur skýra skírskotun til upprúna í Asíu og í asískri menningu. Umbjóðandi okkar vekur sérstaka athygli á að andmælandi er hvorki skráður eigandi að merkinu WOK, ON né DRAGON einu og sér samkvæmt vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar og fyrir liggja þegar skráð vörumerki með orðhlutann WOK, s.s. WOK STREET. Telur umbjóðandi okkar að orðhlutarnir WOK og DRAGON séu almennir og algengir og því sé ótækt að viðurkenna svo víðtækan einkarétt á notkun sem andmælandi krefst.



L A G A H V O L L

18. Telur eigandi að líkja megi tilvísuninni til annarra forskeyta vegna eldunaraðferða og veitingastaða, svo sem „hamborgara“ og „pitsu“, sem augljóslega valda engri ruglingshættu. Má í dæmaskyni nefna tilvísun til *Hamborgarafabrikkann* og *Hamborgarabúlla Tómasar*, en í báðum tilvikum er notað forskeytið „hamborgara“, sem vísar til þess að um hamborgarastað sé að ræða auk þess sem „b“ og „n“ koma fram í báðum merkjunum. Þessu til viðbótar má vísa til fjölmargra skráninga á orð- og myndmerkjum sem byrja á PIZZA. Eigandi telur að sömu sjónarmið taki til eldunaraðferðarinnar WOK.
19. Telur umbjóðandi auk þess að augljós munur sé á orðinu „ON“ og stöfunum ON í DRAGON í enskri tungu og eigi það ekki að valda neinum ruglingi. Þannig sé orðið ON og stafirnir ON notaðir almennt, af fjölmörgum aðilum án hættu á nokkrum ruglingi. Því sé engin hljóðlíking fyrir hendi hvað þá einkaréttur til stafanna ON.
20. Umbjóðandi okkar hefur fengið skráð orð- og myndmerkið WOK DRAGON, þar sem augljóst er að merkið vísar til þjónustu veitingastaðar umbjóðanda okkar og engra annarra og takmarkar á engan hátt notkun annarra á orðinu WOK eða ON. Merki WOK DRAGON er auk þess sett fram með allt öðrum hætti en merki andmælanda, þ.e. með svörtum stöfum sem eru allt annarrar gerðar en notað er í merki andmælanda, auk þess sem myndir í merkjum eru ólíkar, annars vegar skál með prjónum og hins vegar WOK panna og pottur. Þá eru engin líkindi með merkjunum og þau með sitt hvorn bakgrunnslitinn.
21. Með vísan til framanritaðs er ljóst að ekki eru uppfylltar þær kröfur sem fram koma í 4. gr. laga nr. 45/1997 er snúa að sambærileika og ruglingshættu. Þess er krafist að kröfum andmælanda verði hafnað og að skráning vörumerkis eiganda verði óbreytt.
22. Þá er þess óskað að haft verði samband við undirritaðan ef óskað er eftir frekari gögnum eða upplýsingum.

Virðingarfyllst,

Lagahvoll slf.

Jóhann Tómas Sigurðsson, lögmaður

Einkaleyfastofa

Engjateigi 3

105 Reykjavík

Kópavogur, 11. desember 2018

Efni: Athugasemdir andmælanda – skráning vörumerkisins WOK DRAGON (201809-8090)

Vísað er til tölvupósts Einkaleyfastofu, dags. 12. nóvember 2018, þar sem andmælanda var gefinn frestur til 12. desember 2018, til að koma að athugasemdum við greinargerð eiganda vörumerkisins WOK DRAGON, dags. 10. nóvember 2018.

Varðandi þá „fullyrðingu“ í andmælabréfinu að eigandi hafi áður starfað á veitingastaðnum WOK ON, skal það tekið fram hér og leiðrétt að eigandi, þ.e. Hoang Ðuc Duong, er [REDACTED] Nonh Thang Nguyen, fyrrverandi starfsmanns WOK ON veitingastaðarins. Skráður framkvæmdastjóri D.P. veitinga ehf., Phuong Duong, sem rekur WOK DRAGON veitingastaðinn, er [REDACTED] Nonh Thang Nguyen (sjá fskj. 1). Andmælandi leggur fram launaseðil hans fyrir júnímánuð 2018, sem var hans síðasti mánuður í vinnu áður en hann réð sig í vinnu hjá WOK DRAGON veitingastaðnum (sjá fskj. 1). WOK DRAGON veitingastaðurinn opnaði stuttu síðar eða þann 26. júlí 2018 (sjá fskj. 3). Verður því vart um það deilt að eiganda hafi verið vel kunnugt um vörumerki andmælanda og þá staðreynd að ruglingshætta væri fyrir hendi þegar hann ákvað að sækja um skráningu fyrir vörumerkið WOK DRAGON í sama vöru- og þjónustuflokk. Að mati andmælanda er þannig verið að nýta sér viðskiptavild þess sem á eldra vörumerkið sem andmælandi hefur áunnið sér á heiðarlegan hátt. Á slíkur hvati að baki athöfnum eiganda að hafa áhrif við túlkun á lögum nr. 45/1997 um vörumerki.

Andmælandi telur rétt að taka það fram að WOK ON veitingastaðurinn var nýjung hér á landi en staðurinn opnaði í Borgartúni í maí 2016. Hugmyndafræðin að baki staðnum er í anda "Wok to Walk" skyndibitastaðina sem staðsettir eru víðsvegar í heiminum.¹ Gestir setja saman eigin rétt í nokkrum einföldum skrefum og er maturinn síðan steiktur á wok-pönnu fyrir framan gestina. Annar WOK ON veitingastaður var síðan opnaður í byrjun febrúar 2018 á Smáratorgi. Andmælandi hefur því notað vörumerkið WOK ON, bæði sem orðmerki í stílfærðri útgáfu, frá því í maí 2016, auk þess að eiga skráðan rétt fyrir vörumerkið frá innlögn umsóknar um skráningu þann 19. september 2017. Hefur vörumerkið náð töluverðri útbreiðslu og festu á markaði hér á landi, þ.e. bæði heitið WOK ON sem og myndmerkið.

¹ Sjá <https://www.woktowalk.com/>

Andmælandi telur að við mat á ruglingshættu beri að taka tillit til tveggja atriða, þ.e. annars vegar heildarmynd merkjanna og hins vegar þess, hvort um svipaðar eða sömu vörutegundir og þjónustu. Vörumerki málsaðila eru skráð í sama vöru- og þjónustuflokk og er því fullnægt því skilyrði að málsaðilar selji sömu vöru enda vörulíkingin algjör. Telur andmælandi því engu breyta þó merki eiganda sé skráð fyrir fleiri vörum og þjónustu í flokki 43 enda viðtekið sjónarmið í vörumerkjarétti að það ráði ekki úrslitum um ruglingshættu. Stendur því í raun bara eftir að meta hvort vörumerki eiganda sé slíkt sé það líkt vörumerki andmælanda að ruglingi geti valdið, þar sem tengsl verði talin með merkjunum í skilningi laga nr. 45/1997.

Sú vernd sem andmælandi nýtur samkvæmt lögnum er bundin við orð- og myndmerki hans í heild, sem hann hefur notað og skráð en ekki tvo aðskilda hluti þess, svo sem eigandi heldur fram. Andmælandi byggir m.ö.o. ekki á því að vörumerkjaréttur hans nái til þeirra orða, sem mynda orðmerki hans, einna og sér, sbr. 1. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997. Að mati andmælanda hefur vörumerkið WOK ON með umfangsmikilli notkun og skráningu öðlast sterkan einkarétt á annars vegar orðmerkinu og hins vegar orð- og myndmerkinu, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Andmælandi telur því að vörumerki sitt hafi nægjanlegt sérkenni til að greina vörur hans og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra.

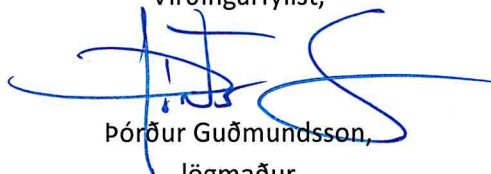
Þó svo að heildarmynd merkjanna sé ekki að öllu leyti lík, verður ekki hjá því litið að mati andmælanda að nákvæmlega sömu orð eru notuð í þeim báðum, þ.e. WOK og ON. Þá er uppbygging merkjanna svipuð og vekur að mati andmælanda upp sömu hughrif í huga neytenda. Byggir andmælandi einnig á því hér að þegar um orð- og myndmerki er að ræða, hefur orðhluti merkis gjarnan meira vægi en myndhlutinn þar sem neytandinn vísar oftast til orðhlutans þegar hann talar um vörumerkið. Ekki má missa sjónar af aðalatriðum málsins, sem sé það að við mat á ruglingshættu á myndmerkjum skipti einkum máli hvort sá viðskiptahópur sem vörunni eða þjónustunni sé beint til, telji að um sama eiganda sé að ræða, þ.e. hafi sama viðskiptauppruna. Almennir neytendur grandskoða ekki myndir og tákn vara. Þannig kann það sem eigandi segir að sé wok-pottur í stað bókstafsins O í orðinu WOK vera skál í huga neytenda álíka þeirri sem er að finna í myndmerki andmælanda. Það eru hin fyrstu áhrif sem merki hafa á neytendur sem meginmáli skiptir, sbr. og ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 15/2002. Þegar horft er til þess sem áður greinir um skyldleika þeirra starfsemi sem vörumerkin taka til, er því að mati andmælanda skýr hætta á að villst verði á vörum og þjónustu frá málsaðilunum þegar eingöngu er horft til heiti þeirra sem slíkra, sbr. og dóm Hæstaréttar í máli nr. 34/1999.

Andmælandi mótmælir því að sjónarmið er varða notkun á forskeytum er taka til eldunaraðferða skipti máli um þann ágreining sem hér uppi er í máli þessu enda sú vernd sem andmælandi á að njóta samkvæmt lögnum bundin við orð- og myndmerki hans í heild, sem hann hefur notað og skráð. Þá telur andmælandi að merkingarmunur skipti ekki máli þar sem til staðar er sjón-, hljóð og vöru- og þjónustulíking á merkjunum.

Loks telur andmælandi engu breyta þótt til sé annað merki með orðhlutanum WOK, s.s. WOK STREET (V0096890), sem einnig er skráð í vöru- og þjónustuflokk 43 enda er ásynnd, framburður o.s.frv. ólík því sem á við um vörumerki andmælanda.

Andmælandi hafnar að öðru leyti öllum mótbárum og sjónarmiðum sem sett eru fram af hálfu eiganda í greinargerð hans og áréttar fyrri málalíbúnað.

Virðingarfyllst,



Pórður Guðmundsson,
lögmaður

Hjálagt:

1. Launaseðill Nonh Thang Nguyen
2. Útprintun úr hlutafélagaskrá, D.P. veitingar ehf.
3. Skjáskot af Facebook-síðu WOK DRAGON



Einkaleyfastofan

Engjateigi 3
105 Reykjavík

14. janúar 2019

Efni: Athugasemdir við framkomin andmæli við skráningu vörumerkisins WOK Dragon (tilvísun: 201809-8090)

1. Vísað er til tölvupósts, dags. 12. desember 2018 frá Einkaleyfastofunni, þar sem send var greinargerð andmælanda vegna andmæla gegn skráningu vörumerkisins WOK DRAGON. Með tölvupóstinum fylgdu athugasemdir andmælanda við greinargerð eiganda vörumerkisins WOK DRAGON og var umbjóðanda okkar veittur frestur til 12. janúar 2019 til að gera athugasemdir við framkomnar athugasemdir andmælanda.
2. Með vísan til 2. mgr. 8. gr. stjórnarsýslulaga var fresturinn í reynd til 14. janúar 2019.

Um athugasemdir andmælanda

3. Í athugasemdum andmælanda eru sjónarmið andmælanda við skráningu vörumerkisins WOK DRAGON áréttuð, þ.e. að þau byggja á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, sbr. skráningu nr. V0106164, og er vísað til 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki (vml.).
4. Í því samhengi vísar andmælandi m.a. til þess að Nonh¹ Thang Nguyen, fyrrverandi starfsmaður WOK ON veitingastaðarins, sé [REDACTED] Hoang Đuc Duong, eiganda WOK DRAGON. Segir í erindinu að sú vitneskja ein sýni hvata að baki athöfnum eiganda sem skuli hafa áhrif við túlkun á lögum nr. 45/1997 um vörumerki.
5. Þá áréttar andmælandi í athugasemdum sínum að sú vernd sem hann hefur nái ekki til þeirra orða, sem mynda orðmerki hans, ein sog sér, heldur orðmerkinu annars vegar og hins vegar orð- og myndmerkinu. Segir í andmælunum að andmælandi telji því „að vörumerki sitt hafi nægjanlegt sérkenni til að greina vörur hans og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra“.
6. Þá segir andmælandi í athugasemdum sínum að við mat á heildarmynd merkjanna megi ekki missa sjónar af „aðalatriðum málsins“, sem sé að við mat á ruglingshættu á myndmerkjum skipti einkum máli hvort „sá viðskiptahópur sem vörinni eða þjónustunni sé beint til, telji að um sama eiganda sé að ræða, þ.e. hafi sama viðskiptauppruna“. Í því skipti máli fyrstu áhrif sem merki hafi á neytendur, sbr. ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 15/2002, og þá sé skýr hættu á að villst

¹ Rétt er að fram komi að rétt nafn fyrrverandi starfsmanns WOK ON er Ninh Thang.



verði á vörum og þjónustu frá málsaðilunum þegar eingöngu er horft til heitis þeirra sem slíkra, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 34/1999.

7. Loks mótmælir andmælandi því að sjónarmið er varða notkun á forskeytum er taki til eldunaraðferða skipti máli um þann ágreining sem hér er uppi þar sem til staðar er sjón-, hljóð og vöru- og þjónustulíking á merkjunum. Að lokum vísar andmælandi til þess að engu breyti að hans mati þótt til sé annað merki með orðhlutanum WOK, s.s. WOK STREET, þar sem hann telji „ásýnd, framburður o.s.frv. ólík því sem á við um vörumerki andmælanda“.

Sjónarmið eiganda

Almennt

8. Umbjóðandi áréttar að hann er ósammála og mótmælir öllum sjónarmiðum andmælanda í athugasemdum hans og ítrekar kröfu um að beiðni um niðurfellingu vörumerkisins verði hafnað og að vörumerkjaskráning nr. V0109272 haldi gildi sínu í samræmi við lög nr. 45/1997. Áréttar umbjóðandi okkar að engin ruglingshætta sé til staðar á milli orð- og myndmerkis eiganda og vörumerkis andmælanda. Vísar umbjóðandi til fyrri sjónarmiða er fram komu í andmælum hans auk þeirra sem hér fara á eftir.
9. Umbjóðandi okkar hafnar þeirri fullyrðingu sem sett er fram um ásetning eiganda WOK DRAGON. Í fyrra bréfi hélt andmælandi því fram að eigandi umbjóðanda okkar hafi áður starfað á veitingastaðnum WOK ON. Í síðara bréfi viðurkennir andmælandi að hafa farið með rangt mál í fyrra andmælabréfi og kemur með nýja skýringu. Er nú á því byggt að Ninh Thang Nguyen, fyrrverandi starfsmaður WOK ON, sé [REDACTED] eiganda, þ.e. Hoang Duc Duong. Meðfylgjandi er útprentun úr Credit info yfir gildandi skráningu eiganda og þá sést að Phuong Duong er eigandi 100% hlutafjár í eiganda, þ.e. D.P veitingum ehf. Virðist andmælandi því enn eiga erfitt að fara rétt með staðreyndir og er vandséð í hvaða tilgangi þessar ítrekuðu röngu fullyrðingar eru settar fram.
10. Í síðara bréfi virðist andmælandi einnig telja að setja verði skorður á atvinnufrelsi starfsmanna á veitingahúsum og að starfsmaður á asískum veitingastað geti ekki ráðið sig til vinnu á öðrum slíkum sem hafi nýhafið starfsemi. Telur umbjóðandi minn framangreinda skýringu fráleita og hvað þá að þetta efnisatriði skuli hafa nokkra áhrif við túlkun laga nr. 45/1997 líkt og andmælandi telur. Nægir að vísa til 75. gr. stjórnskipunarlags nr. 33/1944, með síðari breytingum.
11. Í því samhengi er m.a. vísað til þess að samfélag Víetnama á Íslandi sé fáménnt, meira að segja á íslenskan mælikvarða, og býsna algengt að fólk með víetnamskan uppruna hafi starfað á veitingastöðum hér á landi. Telur umbjóðandi okkar að fjölskyldutengsl eiganda umbjóðanda okkar og fyrrum starfsmanns hjá andmælanda hafi enga þýðingu í máli þessu. Er loks rétt að áréttar að samkvæmt þeim upplýsingum sem umbjóðandi okkar hefur undir höndum er þetta í fyrsta sinn



L A G A H V O L L

sem andmælandi gerir athugasemd við fyrri störf Ninh Thang, hvað þá að reyna að gefa þau hughrif að hann hafi með einhverjum hætti ekki sinnt starfi sínu eða starfað hjá andmælanda í einhverjum annarlegum tilgangi. Liggja engin gögn fyrir í málinu um slíkt, þ.m.t. bréf eða athugasemdir andmælanda, sem vinnuveitanda, við störf eða starfslok starfsmannsins. Er öllu slíkum ávirðingum og rógburði harðlega mótmælt.

12. Loks vill umbjóðandi okkar að fram komi að andmælandi virðist í bréfi sínu ekki geta skrifað nafn Ninh Thang rétt sem og að um er að ræða launaseðil fyrir tímabilið 26.5.-30.05.2018, en ekki júní 2018, eins og ranglega er fullyrt í bréfi andmælanda. Starfsmaðurinn hætti því störfum hjá andmælanda um tveimur mánuðum áður en D. P veitingar hóf starfsemi.

Um 13. og 15. gr. vml.

13. Umbjóðandi okkar áréttar fyrri sjónarmið varðandi mat á ruglingshættu. Þá telur umbjóðandi okkar ekkert nýtt koma fram í athugasemdum andmælanda hvað þetta varðar. Í reynd er það svo að andmælandi virðist hafa tekið upp sjónarmið eiganda að einhverju leyti, þ.e. að horfa skuli til orðs- og myndmerkis hans í heild, en ekki sem tvo aðskilda hluti.
14. Umbjóðandi okkar benti einmitt á að við mat á ruglingshættu með merkjum og líkinda milli þeirra verði að halda til haga að merki beggja aðila eru orð- og myndmerki og því verði að skoða heildarmynd þeirra. Við það mat verði að hafa í huga að merkin innihalda almennt lýsandi orð sem eru algeng í viðskiptum. Sjónarmið andmælanda þess efnis að hann telji vörumerki sitt hafa nægjanlegt sérkenni til að greina „vörur hans og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra“ er ekki frekar rökstutt í athugasemdum andmælanda.
15. Umbjóðandi okkar áréttar að skráningu merkis andmælanda veitir honum hvorki einkarétt á orðinu „WOK“ né „ON“, sbr. 1. mgr. 15 gr. vml. enda vandséð að skráning þess standist kröfur 13. gr. vml. um aðgreiningarhæfi og sérkenni. Telur umbjóðandi okkar að orðin WOK og ON, ekki heldur þegar þau eru virt sem ein held, geti falið í sér nægilegt sérkenni til að hægt sé að eignast yfir þeim einkarétt. Hvað þá einkarétt sem takmarki orðið WOK annars vegar og DRAGON hins vegar, eða þau saman. Í því samhengi er áréttað að orðið DRAGON er af allt öðrum meiði en „ON“ og hefur reyndar skýra skírskotun til þeirrar matargerðar sem umbjóðandi okkar býður upp á hjá WOK DRAGON. Þá er orðið „ON“ það stutt að það takmarkar fjölda annarra orða sem hefur þá stafi innanborðs, fyrir utan að orðið „ON“ eitt og sér hefur ákveðna skírskotun, hvað þá með orðinu „WOK“ sér við hlið. Sú merking, þ.e. „WOK-ON“, er af allt öðrum meiði og skapar allt önnur hughrif hjá neytendum en þau hughrif og sú merking sem er á bakvið WOK DRAGON, sbr. fyrri athugasemdir eiganda.



16. Þá er öllum sjónarmiðum andmælanda um að með opnun WOK ON veitingastaðarins hafi orðið einhver nýjung í því að gestir geti sett saman rétti í nokkrum einföldum skrefum mótmælt sem röngum. Nægir að vísa til fjölda veitingastaða á Íslandi sem leyfa viðskiptavinum sínum að velja hráefni og samsetningu réttar við pöntun, hvort sem um er að ræða pitsur, hamborgara, samlokur eða aðra rétti. Í reynd verður að telja að flestir veitingastaðir á Íslandi gefi viðskiptavinum sínum tækifæri á að koma óskum sínum um samsetningu hráefnis á framfæri. Verður seint talið að sú hugmynd andmælanda að bjóða upp á slíka þjónustu geti talist nýjung eða sérkenni.
17. Í bréfi sínu tilgreinir andmælandi að hugmyndafræðin að baki WOK ON byggi á veitingastöðum víðs vegar í heiminum. Vísar andmælandi sérstaklega til www.woktowalk.com í bréfi sínu. Vekur sértaka athygli að á heimasíðunni er tilgreint að um sé að ræða samstarf veitingastaða sem telji yfir 100 veitingastaði í heiminum en enginn veitingastaður er tilgreindur á Íslandi á heimasíðunni. Því kann að vera áhugavert að kanna hvort andmælandi sé hluti af því samstarfi sem hann byggir hugmyndafræði sína á eða ekki. Telur eigandi að framangreint skipti engu í máli þessu, nema þá til að sýna fram á ásetning andmælanda til nýta sér hugmyndafræði annarra frekar frekar en nokkuð annað. Þannig virðist andmælandi gera athugasemd við starfsemi og merki umbjóðanda okkar en byggir eigin hugmyndafræði á alþjóðlegu samstarfi yfir 100 veitingastaða, án þess að opinberar upplýsingar sýni að hann tilheyri því samstarfi. Mun eigandi því kanna hvort ástæða sé til að upplýsa hina erlendu aðila um skjalfesta hugmyndafræði andmælanda.
18. Loks er vísað til fyrri athugasemda eiganda varðandi sjónarmið andmælanda um einkarétt yfir hástöfum og mynd af WOK-potti og WOK-pönnu.

Um ruglingshættu

19. Eigandi vísar til þess að það sjónarmið andmælanda að við mat á ruglingshættu skipti einkum máli hvort „sá viðskiptahópur sem vörinni eða þjónustunni sé beint til, telji að um sama eiganda sé að ræða, þ.e. hafi sama viðskiptauppruna“ sé of óskýrt og jafnvel óskiljanlegt og hafi, í það minnsta, lítil ef nokkur áhrif við mat á þeim kröfum sem gerðar séu í 4. gr. laga nr. 45/1997 vegna sambærileika og ruglingshættu.
20. Í bréfi sínu felst andmælandi í reynd á sjónarmið umbjóðanda okkar og viðurkennir að heildarmynd merkjanna sé ekki að öllu leyti lík. Í kjölfarið heldur andmælandi áfram og telur að „nákvæmlega sömu orð eru notuð í þeim báðum“, þ.e. „WOK“ og „ON“. Virðist andmælandi þar með telja að orðin ON og DRAGON séu þau sömu. Er augljóst að svo er ekki. Fæst því ekki séð hvernig málatilbúnaður andmælanda fáist staðist að þessu leyti.



21. Í bréfi sínu heldur andmælandi einnig að orðhluti merkisins eigi að hafa meira vægi en myndhlutinn þar sem neytandinn vísar oftast til orðhlutans þegar hann talar um vörumerkið. Virðist andmælandi þar með aftur fallast á og staðfesta sjónarmið umbjóðanda okkar að í reynd séu engin líkindi á milli myndhluta merkjanna.
22. Með öðrum orðum, þá verður ekki annað rekið af sjónarmiðum andmælanda í bréfinu en hann fallist á annars vegar að heildarmynd merkjanna séu ekki lík og hins vegar að myndhluti merkjanna séu ekki lík. Virðist málatilbúnaður andmælanda nú eingöngu byggjast á því að meintum *hughrifum í huga neitanda* og virðist telja að *neytendur geri ekki greinarmun á ON og DRAGON*, þó svo að heildarmynd merkja séu ekki að öllu leyti lík og myndhlutinn ekki. Er öllum slíkum málatilbúnaði hafnað sem rökleysu.
23. Í ljósi tilvísunar andmælanda til dóms Hæstaréttar nr. 34/1999, þá er í því samhengi áréttað að orðið WOK hefur allt aðra og víðtækari merkingu en orðið „lína“ hefur í því samhengi sem vísað er til þess orðs í framangreindum dómi. Með sama hætti þá áréttar umbjóðandi okkar fyrri sjónarmið þess efnis að við mat á ruglingshættu verði að taka tillit til þess að orðið WOK vísar vissulega til ákveðinnar eldunaraðferðar. Í reynd er það svo að andmælandi virðist með framsetningu sinni vera að reyna að bæði geyma kökuna og borða hana, þ.e. í einu orði byggir hann rétt á því að orðið WOK, sem óneitanlega vísar til ákveðinnar eldunaraðferðar, byggi undir rétt hans, en hafnar hins vegar að sjónarmið um að notkun á forskeytum er taka til eldunaraðferða eigi við í máli þessu. Þá vísar hann til erlends samstarfs veitingastaða sem uppsprettu að hugmyndafræði að starfsemi sinni og virðist ekki hafa neinar athugasemdir við að byggja á þeirri hugmyndafræði hér á landi.
24. Af málatilbúnaðinum er ljóst að ef taka ætti mið af sjónarmiðum andmælanda við ákvörðun um skráningu vörumerkis þá væri sett fordæmi sem erfitt væri að taka til baka. Áréttar eigandi hér aftur tilvísanir í fyrra bréfi til fjölmargra dæma um skráningu forskeyta vegna eldunaraðferða og veitingastaða, svo sem hamborgara og pitsu, sem valda augljóslega engri ruglingshættu, hvað þá sá valmöguleiki að hægt sé að velja eigið hráefni.
25. Sú krafa eiganda að kröfum andmælanda verði hafnað og að skráning vörumerkis eiganda verði óbreytt eru hér með ítrekaðar.
26. Þá er þess óskað að haft verði samband við undirritaðan ef óskað er eftir frekari gögnum eða upplýsingum.

Virðingarfyllst,
Lagahvoll slf.

Jóhann Tómas Sigurðsson, lögmaður.

Fylgiskjal: Gild skráning frá Credit Info.