

## Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 1/2025 9. janúar 2025



Þann 13. september 2023 lagði eigandi, Feed the Viking ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins nr. V0131827. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 30. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. desember 2023 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 30: *Sælgæti*.

Með erindi, dags. 29. janúar 2024, andmælti Indigo IP / Lára Helga Sveinsdóttir skráningu merkisins f.h. Aldingróðurs ehf. og Einars Sigurðar Einarssonar. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 1. tl. 14. gr. laga um



vörumerki nr. 45/1997 (vml.), við merki andmælanda sem skráð er í flokkum 30 (*Sælgæti*) og 31 (*Plöntufræ*).<sup>1</sup> Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor.<sup>2</sup> Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 16. september 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliðgjandi gagna.<sup>3</sup>

### Niðurstaða

#### **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 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.

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- eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer

<sup>1</sup> Orðin í merkinu, undir ferningnum eru: frostþurrkað gottí | *freeze dried candy*.

<sup>2</sup> Seinni greinargerð eiganda barst eftir að gagnaöflun var lýst lokið en áður en úrskurðað var í málinu, þ.e. 25. september 2024.

<sup>3</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



fram út frá sjónarhóli neytandans 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.<sup>4</sup> Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt.



### Vöru- og/eða þjónustulíking

Merki eiganda og merki andmælanda eru bæði skráð í flokki 30 fyrir *sælgæti* og taka andmælin til þess flokks eingöngu. Óumdeilt er í málinu að alger vörulíking er til staðar með merkjunum.

### 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. Þá er það enn fremur eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur séu taldar vera á ruglingshættu milli merkja hafi skráð merki verið tekið í heild sinni upp í annað merki, sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í málum nr. T-586/15 (NARAMAXX / MAXX)<sup>5</sup> og úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT).

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 <p>Nr. V0131827 Merki eiganda</p>	 <p>Nr. V0130617 Merki andmælanda</p>
---	---

Bæði merkin eru orð- og myndmerki. Merki eiganda er með bleikum útlínunum sem mynda ferning að ofanverðu og persónugert ský með augum og brosandí munní að neðanverðu. Bleikar, breiðar línur liggja beggja vegna ferningsins en milli þeirra, ofan við orðin í merkinu, eru mjórri, styttri og samsíða línur í vínráuðum, appelsínugulum, gulum, grænum, bláum og fjólubláum lit. Milli skýsins og ferningsins koma orðin *regnboga* og *sprengjur* í hástöfum, annars vegar í bláum og hins vegar í dökkrauðum lit. Ráðandi þættir merkisins eru að mati Hugverkastofunnar hinn bleiki litur og hið persónugerða ský.

Merki andmælanda er tvískiptur ferningur. Vinstra megin eru samsíða línur í rauðum, appelsínugulum, gulum, grænum, ljósbláum og dökkbláum lit en hægra megin standa orðin *regnbogafræ*, sem skipt er upp í þrennt ásamt orðunum *rainbow seeds* í lágstöfum og í hvítum lit á svörtum grunni. Undir ferningnum stendur annars vegar *frostþurrkað gotteri* og hins vegar *freeze dried candy*. Ráðandi þættir merkisins eru að mati Hugverkastofunnar orðin *regn-boga-fræ* í hvítu á svörtum ferningnum.

Andmælandi telur mikla sjónlíkingu vera til staðar vegna þess að merkin innihaldi bæði mynd af regnboga og hefjist bæði á orðinu *regnboga*-. Neytendur leggi almennt meiri áherslu á orðhluta í merkjum sem samanstandi af bæði orði/orðum og mynd auk þess sem þeir taki fremur eftir fyrri hluta orða en seinni. Eigandi telur aftur á móti heildarmynd merkjanna vera ólíka, bæði litaval og litaröð. Andmælandi notist einkum við liti

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

<sup>5</sup> Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).



regnbogafánans sem hannaður hafi verið af Gilbert Baker árið 1978. Mikill munur sé þ.a.l. á litanúmerum og samsetningu litanna í merkjunum. Báðir málsaðilar nefna að algengt sé að orðið *regnbogi* sé notað í ýmsum atvinnugreinum og myndir af honum sem skraut við ýmis tækifæri.

### Sérkenni

Bæði merkin uppfylla að mati Hugverkastofunnar skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. tl. 2. gr. og 2. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. og hvorugt þeirra verður talið lýsandi fyrir *sælgæti* í flokki 30, sbr. 3. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna. Engir þættir merkjanna hafa sérstaka merkingu í tengslum við *sælgæti* en merkin eiga þó sameiginlegt orðið *regnboga*- og litasamsetningu sem minnt getur á regnboga. Regnbogi er þekkt náttúrufrýrbrigði og algengt er að litir hans / litasamsetning sé notuð sem skraut eða sem skýring á því sem er marglitt eða margskonar, samanber það að eitthvað sé „í öllum regnbogans litum“.<sup>6</sup> Það er því mat Hugverkastofunnar að orðið regnbogi í merkjum, sem og „regnbogalitur“ skapi hugrenningartengsl í huga neytenda sem vísun í náttúrufrýrbrigðið regnbogann. Líklegt er því talið að fremur verði litið á mynd af regnboga eða liti hans sem skreytingu en sérkennandi þátt merkis auk þess sem litirnir og vísun til regnbogans getur, sbr. framangreint, gefið til kynna að sælgæti sé í mörgum litum. Sérkenni þessara þátta verður því talið vera vægt.

### Sjónlíking

Það er almennt viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að þegar merki innihalda bæði orð- og myndhluta að orðhluti hafi meira vægi en myndhluti sökum þess að hinn almenni neytandi muni líklega vísa til vara/þjónustu með því að segja orðið/in í merkinu frekar en að lýsa myndhlutanum.<sup>7</sup> Í merki eiganda er sem fyrr segir orðið *regnboga* í hvítum og bláum lit fyrir ofan orðið *sprengjur* í rauðum lit en í merki andmælanda eru orðin í hvítum lit á svörtum fleti og slitin sundur í *regn – boga – fræ*. Merki eiganda felur ekki í sér önnur orð og þau sem umfram eru í merki andmælanda verða að mestu talin lýsing á tegund og eiginleikum þeirra vara sem merkið stendur fyrir. Þar sem þau orð eru ekki ráðandi þáttur merkisins og með hliðsjón af því að neytendur virða almennt fyrir sér og muna heildarmynd merkja en ekki einstaka þætti þeirra,<sup>8</sup> er ekki litið til þeirra sérstaklega við mat á sjónlíkingu. Þótt orðið *regnbogasprengjur* sé nokkurn veginn fyrir miðju og í hástöfum er letrið smátt og fellur að mati Hugverkastofunnar inn í litasamsetningu merkisins að öðru leyti. Sjónlíking með merkjunum hvað þennan þátt varðar verður því eingöngu talin væg.

Þrátt fyrir að merkin innihaldi bæði „regnbogaliti“ er megináhersla í merki eiganda á bleikan lit, sem ekki er að finna í merki andmælanda. Bleiki liturinn myndar auk þess persónugert ský að neðanverðu sem á eru augu og brosandir munnur. Merki andmælanda er aftur á móti ferningslaga og greinilega tvískipt. Þá er sem fyrr segir orðið *regnbogafræ* brotið upp og skipt með áberandi hætti. Áhersla í merki andmælanda er því að mati Hugverkastofunnar fremur á svart/hvíta hluta merkisins en litasamsetninguna, sem fremur skoðast sem skreyting. Þá er merki andmælanda í sterkari litum og hefðbundnum grunnlitum á meðan merki eiganda er fremur í pastellitum. Röð litanna í merkjunum er nokkurn veginn eins, enda vísa bæði merki til regnbogans, en rendur í merki eiganda eru þó styttri en í merki andmælanda.

Þrátt fyrir framangreinda meginreglu um að orðhluti hafi almennt meira vægi en myndhluti er einnig viðurkennt í framkvæmd að afgerandi eða úthugsaður myndhluti geti haft meiri áhrif en orðhluti ef hann er til þess fallinn að fanga athygli neytenda umfram orðhlutann.<sup>9</sup> Útfærsla ramma og lita í merkjunum er að mati Hugverkastofunnar ólík og litamunur á röndunum í merkjunum nokkuð augljós. Með hliðsjón af því og í ljósi

<sup>6</sup> „Kjúklingasalat í öllum regnbogans litum“, „Fjaðrir í öllum regnbogans litum“, „Fjólur í öllum regnbogans litum“ og einnig kerti, naglalakk, sælgæti o.fl. sem upp kemur við einfalda leit á Google að „í öllum regnbogans litum“. Síðast skoðað 9. janúar 2025.

<sup>7</sup> Sbr. m.a. dómur Evrópudómstólsins í máli nr. T-312/03 (SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E), 37. mgr.

<sup>8</sup> Sbr. m.a. dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-120/04 (Thomson Life), 28. mgr.

<sup>9</sup> Sbr. t.d. úrskurðir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 9/2013 (LIGHTNING), bls. 9 og nr. 13/2017 (THERMO-FIBRE), bls. 10.



Þess að litir regnbogans verða taldir hafa fremur vægt sérkenni, sbr. framangreint, er það mat Hugverkastofunnar að sjónlíking sé eingöngu væg.

### Hljóðlíking

Bæði merkin innihalda orðið *regnboga*- sem myndar upphafsorð beggja merkja. Síðari hluti merkjanna er annars vegar *-sprengjur* og hins vegar *-fræ* auk viðbótarorða í merki andmælanda.

Með hliðsjón af því að bæði merkin innihalda orðið *regnboga*- verður hljóðlíking talin vera nokkur hvað upphaf orðanna í merkjunum varðar. Þar sem orðin í merkjunum hafa aftur á móti ólíka endingu þar sem orðið *sprengjur* er lengra og hefur tvo sérhljóða en orðið *fræ* aðeins einn, er hljóðlíking að mati stofnunarinnar þegar á heildina er litið eingöngu væg.

### Merkingarlíking

Þrátt fyrir að merkin innihaldi bæði orðið *regnboga*- eru þau orð sem standa með þeim afar ólík. Orðið *sprengja* í merki eiganda merkir almennt *bomba*, *sprengikúla*<sup>10</sup> eða annað sem tengist skotvopnum eða hernaði og er því fyrir *sælgæti* notað í óeiginlegri merkingu.<sup>11</sup> Orðið *fræ* merkir aftur á móti m.a. *frjó* eða *frækorn*.<sup>12</sup> Seinni orð merkjanna verða því einnig talin hafa sérkenni fyrir *sælgæti*. Orðin í merkjunum eru borin fram samsett, þ.e. annars vegar orðið *regnbogasprengjur* og hins vegar orðið *regnbogafræ*. Með hliðsjón af því að þau innihalda bæði orðið *regnboga*- er ljóst að merkingarlíking hvað þann þátt varðar er nokkur en þar sem merking hinna síðari orða er skýr og efnislega ólík verða orðin í merkinu í heild sinni að mestu talin merkingarlega ólík.

Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir að væg sjón-, hljóð- og merkingarlíking sé til staðar innihaldi bæði merkin aðra þætti sem fanga muni athygli neytenda umfram orðhlutana, þ.e. ólíka framsetningu og liti, sbr. framangreint.

### Annað

Andmælandi fjallar í greinargerðum sínum um að ruglingur milli merkjanna hafi átt sér stað á markaði og hafi notkun á merki eiganda valdið misskilningi og óánægju hjá neytendum. Þessar fullyrðingar eru með öllu örökstuddar og verða því ekki teknar til nánari skoðunar.

### Samantekt

Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að náttúrufrýrbrigðið regnbogi og regnbogalitur hafi vægt sérkenni fyrir ýmsar vörur, þ.m.t. sælgæti. Því er það mat stofnunarinnar, þrátt fyrir að vörulíking sé alger og sjón- hljóð- og merkingarlíking sé væg vegna sameiginlegs upphafs orðanna í merkjunum og líkindi í uppröðun lita, að umrædd líkindi með merkjunum séu það væg að heildarmynd merkjanna verði ekki talin vera svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Andmæli gegn skráningu merkisins  nr. V0131827 eru því ekki tekin til greina.

<sup>10</sup> Snara-veforðasafn: Íslensk orðabók og Íslensk samheitaorðabók. Síðast sótt 9. janúar 2025.


<sup>11</sup> Sbr. skráningar merkjanna Nóa sprengjur (orðmerki) nr. V0132495 fyrir *sælgæti* í flokki 30, eigandi Nói-Sírúus hf. og merkið BOMBUR (orðmerki) nr. V0023224 í flokki 30 m.a. fyrir *sælgæti*. Eigandi Freyja ehf.

<sup>12</sup> Snara-veforðasafn: Íslensk samheitaorðabók. Síðast sótt 9. janúar 2025.



## Úrskurðarorð



Skráning merkisins  nr. V0131827 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir  
Lögfræðingur

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

Hugverkastofan  
Katrínartún 4,  
105 Reykjavík

Reykjavík, 29. janúar 2024

**Varðar:**

Andmæli gegn skráningu vörumerkisins REGNBOGASPRENGJUR, sbr. umsókn nr. V0131827.

**Eigandi:**

Feed the Viking ehf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

**Birt:**

12. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda, þann 15. desember 2023.

**Okkar tilvísun:**

V0131827.

**Frestur:**

15 febrúar 2024.

Vísað er til birtingar í 12 tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda, þann 15. desember sl., á skráningu vörumerkisins REGNBOGASPRENGJUR (orð-myndmerki) sbr. umsókn nr. V0131827, í flokki 30.

Fyrir hönd Aldingróðurs ehf., Básaskersbryggju 6, 900 Vestmannaeyjum og Einars Sigurðar Einarssonar, Faxastíg 15, 900 Vestmannaeyjum, leggur Indigo IP hér með inn

**ANDMÆLI**

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins REGNBOGASPRENGJUR, nr. V0131 827 vegna tilgreindra vara í 30.

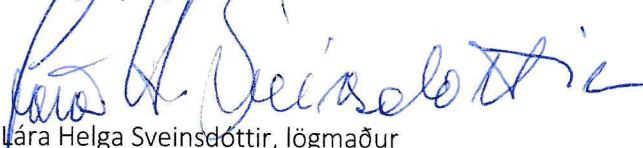
Helstu rök fyrir andælum gegn fyrirhugaðri skráningu er að hún verður að teljast of lík vörumerki umbjóðanda míns *regnbogafræ rainbow seeds frostþurrkað gotterí I dried candy* (orð- og myndmerki) nr. V0130617, sbr. 1. tl. 1.mgr. 14. vml. nr. 45/1997.

Framangreint er helstu rök fyrir andmælum þessum sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja. Ég áskil mér rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020 óska ég eftir að mér verði veittur frestur til að leggja inn rökstuðning fyrir framangreindum andmælum.

Meðfylgjandi er greiðsla opinbers gjalds kr. 48.700.

Virðingarfyllst,

  
Lára Helga Sveinsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan  
Katrínartún 4,  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. mars 2024

**Varðar:**

Andmæli gegn skráningu vörumerkisins REGNBOGASPRENGJUR, sbr. umsókn nr. V0131827.

**Eigandi:**

Feed the Viking ehf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

**Birt:**

12. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda, þann 15. desember 2023.

**Okkar tilvísun:**

V0131827.

**Frestur:**

30. mars 2024.

Vísað er til birtingar í 12 tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda, þann 15. desember sl., á skráningu vörumerkisins sbr. umsókn nr. V0131827, í flokki 30.

Fyrir hönd Aldingróðurs ehf., Básaskersbryggju 6, 900 Vestmannaeyjum og Einars Sigurðar Einarssonar, Faxastíg 15, 900 Vestmannaeyjum, leggur Indigo IP hér með inn

**ANDMÆLI**

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis REGNBOGASPRENGJUR (orð-myndmerki), sbr. umsókn nr. V0131827 með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml).

Helstu rök fyrir andælum gegn fyrirhugaðri skráningu er að hún verður að teljast of lík vörumerki umbjóðanda míns, regnbogafræ *rainbow seeds* (orð- og myndmerki) nr. V0130617, sbr. 1. tl. 1.mgr. 14. vml. nr. 45/1997.

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

Eigandi vörumerkis öðlast einkarétt á notkun þess samkvæmt 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. Í því felst réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákni sem er:

- eins og vörumerkið og er notað fyrir sömu vörur og þjónustu,
- eins og 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





Vörumerki umbjóðanda míns, er skráð fyrir sælgæti í flokki 30 og fyrir plöntufræ í flokki 31. Umbjóðandi minn lýsir sínum vörum í flokki 30 sem frostþurrkuðu sælgæti í mismunandi litum.



Hið andmælt merki er skráð fyrir sælgæti í flokki 30.

## Mat á ruglingshættu

Þegar metið er hvort að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.:

Mati á merkjalíkingu má svo skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort *sjónlíking* sé með merkjunum og hins vegar til þess hvort *hljóðlíking* sé með þeim. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli *heildarmynd* merkjanna sem um er deilt.

## MERKJALÍKING

Vörumerkin sem hér um ræðir eru afar lík



merki umbjóðanda míns



hið andmælt merki

Bæði merkin eru orð- og myndmerki. Myndin í vörumerki umbjóðanda míns er ferningur, þar sem helmingur myndarinnar er hefðbundinn regnbogi og hinn helmingurinn er svartur. Á svarta hlutanum er orðið regnbogafræ skrifað með hvítum lágstöfum og þar fyrir neðan standa orðin *rainbow seeds* og fyrir neðan myndina stendur svo með smáum lágstöfum eftirfarandi: frostþurrkað gotteri | *freeze dried candy*, sem er nánari lýsing á vörunni.

Myndin í andmælt merkinu er einnig í tvennu lagi. Neðri helmingurinn minnir á ský með teiknuðu andliti, og upp úr því er hefðbundinn regnbogi á næstum því ferköntuðum fleti. Á regnbogaletinum eru orðin REGNBOGA SPRENGJUR rituð í boga, annað orðið með bláum undirtón en hitt orðið með rauðum undirtón.



## Sjónlíking - Hljóðlíking

Merkin innihalda bæði mynd af regnboga og bæði byrja þau á orðinu *regnboga*. Mikil sjónlíking er með merkjunum, enda myndin af regnboga og orðið *regnboga* þau atriði sem eru aðaleinkenni þeirra beggja. Þrátt fyrir að orðin sem koma á eftir orðinu *regnboga*, þ.e. annars vegar *fræ* og hins vegar *sprengjur*, séu ekki lík, eru þau ekki það sem er einkennandi fyrir merkin og eru ekki mikilvæg né mest áberandi þættir merkjanna. Hljóðlíking er að sjálfsögðu einnig augljós, þar sem bæði merkin byrja á sama orðinu.

## Vörulíking

Hvað varðar vörurnar sem merkin eru skráð fyrir er um algjöra vörulíkingu að ræða, enda eru merkin



skráð fyrir nákvæmlega sömu vöru í flokki 30. Skráða merkið, er skráð fyrir sælgæti í flokki 30 og fyrir fræ í flokki 31.



Andmælt merkið, er skráð fyrir sælgæti í flokki 30.

Um algjöra vörulíkingu er að ræða, eins og áður segir, þar sem bæði merkin eru skráð í flokk 30.

## HEILDARMAT

Matið af hættunni á ruglingi grundvallast á heildarmati af öllum þáttum sem máli skipta, sérstaklega hversu lík merkin og þjónustan/vörurnar eru. Samhengið milli einmitt þess hversu lík merkin, vörurnar og þjónustan er og hversu mikil líkindi eru með þessum þáttum gerir það að verkum að minni kröfur eru gerðar til líkinda milli vara/þjónustu ef merkin eru eins (e. identical) og öfugt.

Umbjóðandi minn segir frá því að strax í nóvember 2023, þegar eigandi hins andmælt merkis setti færslu inn á Facebook um frostþurrkað sælgæti sem hann kallar REGNBOGASPEGJUR, hafi umbjóðandi minn heyrt af miklum misskilningi og óánægju meðal viðskiptavina sinna, sem töldu sig vera að kaupa vörur umbjóðanda míns, enda útlitið og nafnið afar líkt, enda sé regnboginn í hinu andmælt merki nánast í sömu litaröð og litapallettu og merki umbjóðanda míns. Umbjóðandi minn hefur fengið kvörtun vegna lélegra gæða vara sinna, sem kom svo í ljós að um var að ræða vörur frá Feed the Viking ehf., en ekki vörur frá umbjóðanda mínum. Neytendur eru sem sagt í þeirri trú að þeir séu að kaupa vörur frá umbjóðanda mínum þegar þeir eru að kaupa vörur frá Feed the Viking.

Eins og fram hefur komið er það grundvallarregla við mat a ruglingshættu að meta skuli heildarmynd þeirra merkja sem um er deilt. Í því tilviki sem hér um ræðir er augljóst að heildarmyndin er svo lík að veruleg hættu er á að neytendur villist / ruglist á merkjunum enda um sömu vöru að ræða. Bæði merkin byrja á orðinu *regnboga* og innihalda mynd af regnboga. Markaðsetning og sala hins andmælt merkis í Krónunni og í Bónus hefur haft mikil áhrif á sölu vöru umbjóðanda míns. Það gefur auga leið að neytendur ruglist á vörum þessum, enda er einfaldlega um sælgæti að ræða í hugum neytenda sem byrjar á orðinu *regnboga* og inniheldur mynd af regnboga á umbúðunum, en þessi lýsing getur einmitt átt við bæði merkin.

Umbjóðandi minn sækir um merkið *regnbogafræ*, 31. maí 2023. Hinn 13. september 2023, sækir eigandi hins andmælt merkis um merkið REGNBOGASPRENGJUR og bæði merki eru svo birt 15. desember 2023 í Hugverkatiðindum.

#### SAMANTEKT



Augljós sjón- og hljóðlíking er með merkjunum og auk þess sem vörulíking er algjör í flokki 30.

Með vísan til alls framangreinds verður að telja að skráning vörumerkisins REGNBOGASPRENGJUR (orðmyndmerki), sbr. skráning nr. V0131827, brjóti gegn vörumerkjarétti umbjóðanda míns og þess farið á leit að Hugverkastofan hafni skráningu merkisins fyrir tilgreindar vörur í flokki 30.

Að lokum áskilur Indigo IP sér rétt til að koma fram með frekari rökstuðning og/eða leggja fram gögn á síðari stigum málsins ef tilefni gefst til.

Virðingarfyllt,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. maí 2024  
Tilvísun: 202401-1565, 4.3

### Athugasemdir við andmæli

Vísað er til andmæla gegn skráningu vörumerkisins umbjóðanda míns Feed the Viking ehf. sem er eigandi REGNBOGASPRENGJUR (orð- og myndmerki) sbr. umsókn nr. V0131827 í flokki 30 er sótt var um 13. september 2023 og birt var í 12. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda hinn 15. desember 2023.

Undirrituðum lögmanni barst andmæli Indigo IP f.h. Aldingróðurs ehf., sem staðsett er í Vestmannaeyjum, dags. 14. mars 2024 við skráningu vörumerkis umbj. míns sem telur að vörumerki hans REGNBOGAFRÆ (*rainbow seeds*) teljist of líkt vörumerki umbj. míns.

### Myndmerki

Andmælandi heldur því fram að líkindi séu með merkjum þar sem þau innihaldi bæði mynd af regnboga. Regnbogafáninn var hannaður af Gilbert Baker og var fyrst flaggað í San Francisco í Bandaríkjunum 25. júní 1978 og samanstóð af átta litaröndum á ákveðinni röð, sem tákn um fjölbreytileika. Það var ávallt vilji Baker að allir gætu nýtt sér hugverk hans og því ekki varið hugverkarétti.



hugverk Gilbert Baker



Merki umbj. míns inniheldur sjö liti úr merki Baker, þó lagt sé mest upp úr fyrsta litnum – sem er bleikur. Er bleikur enda megin litur í merki umbj. míns. Merki andmælanda inniheldur hins vegar alls ekki þann lit, auk þess sem litasamsetning regnboga umbj. míns og merki andmælanda er alls ekki hin sama. Auk þess notast umbj. minn ekki við sömu litanúmer og voru í merki Baker. Það gerir hins vegar andmælandi.



Merki andmælanda virðist vera viðskeyti við hugverk Baker, þar sem svörtum kassa er skeytt við merki hans. Merki umbj. míns er hins vegar af allt öðrum toga, enda þar lagt upp úr mjúkum línunum (brosandi andlit í skýi), litaval og litasamsetning (röð lita) er annað en í merki Baker auk þess sem aðallitur merkis umbj. míns er bleikur. Þann lit er ekki að finna í merki andmælanda sem samanstendur af tveimur ferningum þar sem heiti vörunnar er á svörtum ferköntuðum fleti með ensku undirheiti: *rainbow seeds*.

### **Orðmerki**

Heitið „*rainbow seeds*“ kemur upp í fjölmörgum leitarniðurstöðum á veraldarvefnum. Virðist sem um sé að ræða almennt heiti á þeirri vöru sem báðir aðilar bjóð upp á sem er frostþurrkað sælgæti í mismunandi litum. Andmælandi virðist í íslensku heiti sínu notast við beina þýðingu hins almenna enska heitis, sem er „regnbogafræ“. Heiti vöru umbj. míns hefur engin líkindi við þýðingu andmælanda á hinu almenna heiti vörunnar á enskri tungu þó vissulega komi hið almenna heiti „regnboginn“ fyrir í þeim báðum. Viðskeytin eru þó gjörólík, en jafnframt dregið í efa að andmælandi geti eignað sér íslenska þýðingu á samheiti vörutegundar sem þessarar.

### **Heildarmat**

Andmælandi ber því við að ruglingshætta sé á merkjum „*enda útlitið og nafnið afar líkt, enda sé regnboginn í hinu andmælda merki nánast í sömu litaröð og litapallettu og merki umbjóðanda míns*“. Er þessari fullyrðingu mótmælt enda á hvorugt við rök að styðjast. Bæði litaval og litaröð merkjanna er ólík. Andmælandi notast hins vegar í sínu merki alþjóðlegt tákn, sem er regnbogafáninn, og hugverk Bandaríkjamannsins Gilbert Baker auk þess að þýða úr enskri tungu samheiti á vörutegundum sem frostþurrkað sælgæti gengur undir. Virðist því sem andmælandi höfði til þess að regnboginn sé hans, bæði þegar litið sé til alþjóðlegrar samsetningar hans sem myndmerki en einnig þegar litið er til regnbogans sem orðs. Viðskeyti við forskeytið „regnboga“ eru hins vegar gjörólík; annars vegar sprengjur og hins vegar fræ. Á þeim er mikill munur.

Þegar litið er til heitis vörumerkjanna (orðmerki) tveggja er á þeim mikill munur. Einnig þegar litið er til útlits merkjanna (myndmerki). Við heildarmat merkjanna tveggja verður því þess vegna ekki haldið fram að um sé að ræða ruglingshættu enda augljóst að mikill munur er á bæði myndmerkjum sem og orðmerkjum. Andmælandi getur ekki vísað til þess að með skráningu síns merkis, sem byggir á vísan í regnbogann bæði í orði og mynd, hafi hann eignað sér alþjóðlegt myndmerki sem og almennt heiti (orðmerki) á því forskeyti sem kemur fram í nafni hans; „*regnboga*“.

Andmælum Indigo IP f.h. Aldingróðurs ehf. við skráningu vörumerkis umbj. míns er því hér með mótmælt og þess krafist að Hugverkastofan staðfesti skráningu vörumerkis umbj. míns Feed the Viking ehf. sem er skráður eigandi REGNBOGASPRENGJUR (orð- og myndmerki) sbr. umsókn nr. V0131827 í flokki 30 er sótt var um 13. september 2023 og birt var í 12. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda hinn 15. desember 2023.



### **Fyrirvari**

Undirr. lögmaður áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari gögnum og rökstuðningi á síðari stigum málsins, sé talin á því þörf.

Virðingarfyllst,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Steinbergur Finnbogason', written in a cursive style with a long horizontal flourish extending to the right.

Steinbergur Finnbogason, lögmaður

Hugverkastofan  
Katrínartún 4,  
105 Reykjavík

Reykjavík, 1. ágúst 2024

**Varðar:**

Andmæli gegn skráningu vörumerkisins REGNBOGASPRENGJUR, sbr. umsókn nr. V0131827.

**Eigandi:**

Feed the Viking ehf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

**Birt:**

12. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda, þann 15. desember 2023.

**Okkar tilvísun:**

V0131827.

**Frestur:**

15. ágúst 2024

**Greinargerð andmælanda II.**

Vísað er til bréfs umsækjanda andmæлта merkisins, dags. 14. maí sl. Umsækjandi notar orðið regnbogafáni þegar fjallað er um myndhluta merkis umsækjanda Aldingróðurs ehf., og látið að því liggja að myndhlutinn í merkinu *regnbogafræ* innihaldi þann fána eða sé vísun í hann, sem er ekki tilfellið. Fáninn með átta röndum regnbogans sem Gilbert Baker hannað árið 1978 táknar samfélag samkynhneigðra og hefur fáninn orðið aðaltákn samkynhneigðra víða um veröldina, eins og þekkt er. Það er þó víðs fjarri að mynd af regnboga tengist eingöngu fána samkynhneigðra í hugum neytenda. Orðið regnbogi er nafn á náttúrufræðilegri mynd sem samanstendur af lituðum röndum og sést á himninum þegar rignir í sólskini. Mynd af regnboga í ýmsum útgáfum er þekkt í ólíku samhengi og hefur alla tíð verið notaður við mismunandi tilefni. Þá er algengt að orðið sé notað í hinum ýmsu atvinnugreinum hvort heldur til að auðkenna vöru- eða þjónustu samanber lista yfir merki sem hafa verið skráð hjá Hugverkastofunni í mismunandi flokkum (sjá fylgiskjal 1). Þá má nefna barnafataverslun með nafninu Regnboginn og Samtökin Regnbogabörn. Einnig er algengt að nota liti regnbogans og mynd af regnboga sem skraut við ýmis tækifæri.

Eins og segir í fyrra bréfi andmælanda, dags. 14. mars 2024 kemur fram að vörumerki skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa, ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér, skv. 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. í 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. kemur svo fram

að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt til notkunar þess og geti bannað öðrum að nota eins eða líkt vörumerki fyrir samskonar vörur.

Í ákvörðun EUIPO, Decision on Opposition No B 3 174 198<sup>1</sup>, var talin vera ruglingshætta á milli skráða



merkisins og merkisins *RainbowPearls*. Í merkjunum var orðið *rainbow* sameiginlegt auk vöru- og þjónustulíkingar að hluta. Andmælin beindust aðeins að þeim flokkum sem voru sameiginlegir og voru þeir flokkar (1, 30 og 32) felldir niður og er merkið *RainbowPearl* nú skráð hjá EUIPO fyrir flokka 33, 35, 43.

Telja verður að niðurstaðan í máli EUIPO No B 3 174 198 styðji það að ekki skuli skrá merki umsækjanda regnbogasprengjur í flokki 30.

Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt og inniheldur það mat nokkra þætti sem hafa áhrif innbyrðis. Auk merkjalíkingar og vöru- og þjónustulíkingar skal litið til sérkenna eldra merkisins, ríkjandi þátta merkjanna sem um er deilt og markhópin sem varan beinist að. Fjallað var nokkuð ítarlega um merkjalíkingu og vöru- og þjónustulíkingu í fyrra bréfi andmælanda og verður hér auk þeirra þátta farið yfir aðra þætti sem hafa áhrif á mat á ruglingshættu, þ.e. sérkenni, ríkjandi hluta merkis og markhópin.

### *Sérkenni*

Í fyrrnefndu bréfi umsækjanda segir að það líti út fyrir að orðið *rainbow seed* sé almennt heiti á þeirri vöru sem um ræðir í máli þessu, þegar leitað sé að nafninu á veraldarvefnum. Þessu er andmælandi alls ekki sammála enda er *rainbow seeds* fyrst og fremst fræ til að sá t.d. grænmeti og jurtum þannig útkoman verði m.a. grænmeti í öllum regnbogans litum og blóm sem vaxa í mismunandi litum, skv. leit á Google (sjá fylgiskjal 2).

Vörumerki umbjóðanda míns er orðið *regnbogafræ*. Orðið er samsett orð og samanstendur af orðunum *regnboga* og *fræ*. Orðið *regnbogi/a* er ekki lýsandi fyrir sælgæti né er það almennt notað yfir sælgæti. Orðið *fræ* er heldur ekki almennt notað yfir sælgæti né er það lýsandi fyrir sælgæti. Vörumerkið *regnbogafræ* skortir því ekki sérkenni í tengslum við þá vöru sem það óskast skráð fyrir, þ.e. sælgæti, enda var það skráð athugasemdlaust hjá Hugverkastofunni. Regnboginn er náttúrufyrirbrigði sem lýsir sér sem bogi og samanstendur af lituðum röndum

<sup>1</sup> Sjá Decision on Opposition No B 3 174 198, bls. 5 (EUIPO OPPOSITION DIVISION).



og sést á himninum þegar rignir í sólskini, en ekki verður sagt að mynd af honum sé lýsandi fyrir sælgæti.

#### *Ríkjandi hluti merkis*

Þegar vörumerki samanstanda af bæði orðum og myndum, er það yfirleitt orðhluti merkja sem hefur meiri áhrif á neytendur en myndræni þátturinn, því augljóslega er auðveldara fyrir neytendur að vísa til orðsins/orðanna í merkinu en að lýsa merkinu með því að útskýra mynd eða mynstur í merkinu. Neytendur taka almennt best eftir byrjun orðsins í vörumerkjum. Það er það sem grípur athygli neytandans fyrst, sjá fyrrgreinda ákvörðun EUIPO, bls. 6. Eins og kom fram í fyrra bréfi andmælanda er aðalatriði og mest ríkjandi þáttur merkis hans orðið *regnbogafræ* og orðhlutinn *regnboga* þannig það sem fyrst grípur athygli neytenda. Þar sem orðið *regnbogasprengjur* er mest áberandi hluti merkis umsækjanda er það einnig orðið *regnboga*, sem fyrst grípur athygli neytenda.

#### *Markhópur*

Almenningur á Íslandi er markhópurinn sem vörur aðila þessa máls beinast að, þar sem allflestir landsmenn neyta meira og minna sælgætis. Bæði merkin innihalda orðhlutann *regnboga* og mynd af regnboga. Vörulíking er algjör, merki andmælanda er skráð fyrir sælgæti í flokki 30 og umsækjanda sækir um skráningu fyrir sælgæti í flokki 30. Að mati andmælanda er merkjalíking mikil. Hinn almenni neytandi hefur sjaldnast tækifæri til að bera vörumerki saman hlið við hlið og verður því að treysta á þá mynd sem situr eftir í huga hans og því mjög mikil hættu á ruglingi í því máli sem hér er fjallað um.

#### **Ruglingshætta (Sjónlíking – hljóðlíking – vörulíking)**

Meginhlutverk vörumerkja samkvæmt 1. tl. 2. gr. vml. er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annara. Eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess (1. mgr. 4. gr. vml.) og getur bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, tákni sem er eins og 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 (2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.) í 1. mgr. 14. gr. segir svo að vörumerki skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa: ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

#### *Sjónlíking – hljóðlíking – merkingarlíking*

Bæði merkin eru orð- og myndmerki og innihalda orðið *regnboga* og mynd af regnboga og er merkjunum lýst vel í fyrri greinargerð andmælanda, dags. 14. Mars 2024. Heildarmynd merkjanna er mjög lík í sjón. Neytendur geta ekki alltaf gert beinan samanburð á merkjum en verða að treysta á minnið þegar valin er vara.

Þegar orð eða orðhlutar eru teknir upp í heild sinni í annað vörumerki eru taldar auknar líkur á ruglingshættu<sup>2</sup>. Umsækjandi notar þennan mest áberandi hluta merkis andmælanda, þ.e. orðið *regnboga* og tekur það upp í heild sinni í merki sitt. Hann skeytir svo orðinu sprengjur við, en eins og fram hefur komið er það aðallega orðið *regnboga* í merkjunum sem er sá hluti merkjanna sem veldur því að neytendur ruglast á merkjunum. Eins og áður segir taka neytendur almennt best eftir fyrsta orðinu í vörumerki, enda fangar það athygli neytenda fyrst. Þá er það viðurkennt sjónarmið að ekki skiptir máli hvort orðin í merkjunum eru rituð með hástöfum eða lástöfum þegar ruglingshætta er metin. Merkin eiga sameiginlega orðhlutann *regnboga*, sem er fyrsta orðið í merkjunum og er borinn fram nákvæmlega eins í báðum merkjum. Þau innihalda bæði mynd af regnboga. Sjón og hljóðlíking er því mikil með merkjunum að mati andmælanda. Um algjöra vörulíkingu er svo að ræða. Það að orðið *fræ* og orðið *sprengjur* bætast við orðið *regnboga* hefur ekki afgerandi þýðingu, þar sem bæði vörumerkin kalla fyrst og fremst fram hugmyndina um *regnboga*, sem leiðir til sterkra hugrenningatengsla í hugum neytenda, hvort heldur í sjón eða heyrn. Í hugum neytendur er um að ræða sælgæti sem heitir *regnboga* eitthvað.

Andmælandi segir að almenningur hafi fyrst séð auglýsingar á samfélagsmiðlum frá hans fyrirtæki um frostþurrkað sælgæti árið 2022 á Íslandi. Í nóvember 2023 hafi það svo gerst að eigandi hins andmælda merkis setti færslu inn á Facebook um frostþurrkað sælgæti undir nafninu REGNBOGASPREGJUR. Andmælandi segir að þá hafi hann strax heyrt af miklum misskilningi og óánægju meðal viðskiptavina sinna, sem töldu sig vera að kaupa vörur hans. Andmælandi fékk kvartanir vegna lélegra gæða varanna, sem kom svo í ljós að voru ekki frá honum heldur var um að ræða vörur frá Feed the Viking ehf. Neytendur rugluðust greinilega á vörum umbjóðanda míns og vörum Feed the Viking, enda eins og áður segir um sælgæti að ræða sem byrjar á orðinu *regnboga*. Andmælandi bendir á að enn þann dag í dag tengi neytendur við vörur hans þegar önnur fyrirtæki auglýsa frostþurrkað sælgæti t.d. á samfélagsmiðlum og telji að um sé að ræða frostþurrkað sælgæti frá andmælanda.

## SAMANTEKT

Matið af hættunni á ruglingi grundvallast á heildarmati af öllum þeim þáttum sem hér hefur verið farið yfir, þ.e. hljóð/sjónlíkingu/vörulíkingu, sérkenni og fleira. Í því tilviki sem hér um ræðir er augljóst að heildarmyndin er mjög lík og því veruleg hætta á að neytendur villist / ruglist á merkjunum. Bæði merkin byrja nákvæmlega eins þ.e. á orðinu *regnboga*. Þau innihalda bæði mynd af regnboga og um nákvæmlega sömu vöru að ræða, sælgæti flokki 30. Það gefur auga leið að neytendur ruglist á vörum þessum, enda er einfaldlega um sælgæti að ræða í hugum neytenda sem byrjar á orðinu *regnboga* og

---

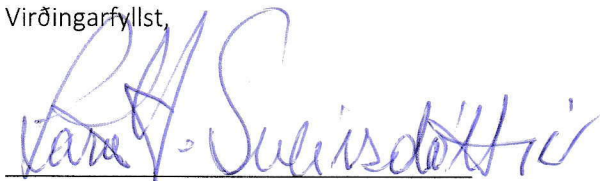
<sup>2</sup> sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 24/2019 (WHITE DRAGON TEA), bls. 4

inniheldur mynd af regnboga á umbúðunum. Þegar allir framangreindir þættir eru metnir er augljós ruglingshætta með merkjunum.

Með vísan til alls framangreinds verður að telja að skráning vörumerkisins REGNBOGASPRENGJUR (orð-myndmerki), sbr. skráning nr. V0131827, brjóti gegn vörumerkjarétti umbjóðanda míns og þess farið á leit að Hugverkastofan hafni skráningu merkisins fyrir tilgreindar vörur í flokki 30.

Að lokum áskilur Indigo IP sér rétt til að koma fram með frekari rökstuðning og/eða leggja fram gögn á síðari stigum málsins ef tilefni gefst til.

Virðingarfyllt,



Lára Helga Sveinsdóttir, lögmaður

Hjálagt:

1. Listi yfir merki sem skráð hafa verið hjá Hugverkastofunni.
2. Útprint: Leit á Google að orðasambandinu *rainbow seeds*.



Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 25. september 2024  
Tilvísun: 202401-1565, 4.3

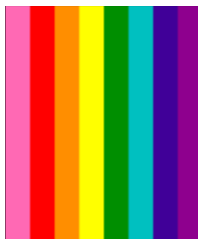
## Greinargerð eiganda II

Vísað er til andmæla gegn skráningu vörumerkisins umbjóðanda míns Feed the Viking ehf. sem er eigandi REGNBOGASPRENGJUR (orð- og myndmerki) sbr. umsókn nr. V0131827 í flokki 30 er sótt var um 13. september 2023 og birt var í 12. tbl. 40. árg. Hugverkatiðinda hinn 15. desember 2023.

Undirrituðum lögmanni bárust andmæli Indigo IP f.h. Aldingróðurs ehf., sem staðsett er í Vestmannaeyjum, dags. 14. mars 2024 við skráningu vörumerkis umbj. míns sem telur að vörumerki hans REGNBOGAFRÆ (*rainbow seeds*) teljist of líkt vörumerki umbj. míns. Undirr. skilaði inn greinargerð til Hugverkastofunnar 14. maí sl. sem veitti svo andmælenda frest til 14. júní að skila greinargerð. Andmælandi fékk síðan aukinn frest til skila á greinargerð til 16. júlí, sem var síðan framlengdur til 16. ágúst en barst 1. ágúst 2024. Undirr. óskaði síðan eftir skömmum viðbótarfresti hinn 12. september sl. til að koma að þessari greinargerð.

## Myndmerki

Andmælandi heldur því fram að líkindi séu með merkjum þar sem þau innihaldi bæði mynd af regnboga, táknmynd fjölbreytileika – í litum sem og í samfélagslegu samhengi. Í fyrri greinargerð eiganda var jafnframt vísað til regnbogafánans, sem hannaður var af Gilbert Baker og fyrst flaggað í Bandaríkjunum 25. júní 1978 er samanstendur af átta litaröndum á ákveðinni röð, sem tákn um fjölbreytileika. Var bent á veruleg líkindi hugverks Baker og merki andmælenda.



hugverk Gilbert Baker





Eins og bent var á í fyrri greinargerð er bleikur litur ríkjandi í merki umbj. míns, sem ekki er að finna í merki andmælanda. Auk þess er mikill munur á litanúmerum merkjanna sem og litasamsetningu. Eins og fram kemur í síðari greinargerð andmælanda er mynd af regnboga í ýmsum útgáfum þekkt í ólíku samhengi og algengt að orðið sé notað í hinum ýmsu atvinnugreinum, hvort heldur er til að auðkenna vöru eða þjónustu.

### **Orðmerki**

Þá kemur fram í greinargerð andmælanda að vörumerki hans REGNBOGAFRÆ (rainbow seeds) sé ekki lýsandi fyrir sælgæti. „*Rainbow seeds*“ sé fyrst og fremst fræ til að sá t.d. grænmeti og jurtum. Merki umbj. míns, REGNBOGASPRENGJUR dregur hins vegar nafn sitt úr enska samheiti vöru sem þessarar „*Freeze Dried Skittles/candy*“ enda í raun frostþurrkað Skittles. Framleiðendur á sambærilegri vöru vísa gjarnan til regnbogans í sínu heiti enda varan sjálf í öllum regnbogans litum, en einnig með vísan í „Skittles regnbogann“ sem varan er þekkt fyrir. Eigandi merkisins Skittles hefur ekki gert athugasemdir við þessa almennu vísan í vörumerki þeirra enda orðið almennt heiti á vöru. REGNBOGASPRENGJUR er þannig vísan í almennt heiti vöru sem þessarar, með tengingu við regnbogann sem notað er í ýmsum útgáfum í ólíku samhengi til að auðkenna vöru eða þjónustu auk þess sem viðskeytið „sprengjur“ er einstakt. Þannig verður heiti vöru umbj. míns að teljast einstakt og ekki líklegt til að valda ruglingshættu.

### **Heildarmat**

Andmælandi ber því við að ruglingshætta sé á merkjum „*enda útlitið og nafnið afar líkt, enda sé regnboginn í hinu andmælda merki nánast í sömu litaröð og litapallettu og merki umbjóðanda míns*“. Þessari fullyrðingu hefur verið mótmælt, enda á hvorugt við rök að styðjast. Vísar andmælandi til ákvörðunar EUIPO í deilu þýskra fyrirtækja um notkun orðsins „*Rainbow*“ sem orðmerki. Hins vegar var einungis annað fyrirtækið með myndmerki, svo heildarmat þess máls sem hér um ræðir og því sem andmælandi vísar til í seinni greinargerð sinni eru gjörólík. Andmælandi hefur í máli þessu enda ítrekað haldið því fram að myndmerkin séu svo lík að það valdi ruglingshættu. Því er enn og aftur hafnað.

Bæði litaval og litaröð merkjanna er ólík. Þegar litið er til heitis vörumerkjanna (orðmerki) tveggja er á þeim mikill munur. Einnig þegar litið er til útlits merkjanna (myndmerki). Við heildarmat merkjanna tveggja verður því þess vegna ekki haldið fram að um sé að ræða ruglingshættu enda augljóst að mikill munur er á bæði myndmerkjum sem og orðmerkjum. Andmælum Indigo IP f.h. Aldingróðurs ehf. við skráningu vörumerkis umbj. míns er því hér með mótmælt og þess krafist að Hugverkastofan staðfesti skráningu vörumerkis umbj. míns Feed the Viking ehf. sem er skráður eigandi REGNBOGASPRENGJUR (orð- og myndmerki) sbr. umsókn nr. V0131827 í flokki 30 er sótt var um 13. september 2023 og birt var í 12. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda hinn 15. desember 2023.



### **Kröfugerð**

Þess er krafist að Hugverkastofan staðfesti skráningu vörumerkis umbj. míns Feed the Viking ehf. sem er skráður eigandi REGNBOGASPRENGJUR (orð- og myndmerki).

Óskað er eftir að Hugverkastofa taki mál þetta til úrskurðar.

Virðingarfyllst,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Steinbergur Finnbogason', written in a cursive style with a long horizontal flourish extending to the right.

Steinbergur Finnbogason, lögmaður