


Ár 2009, þriðjudaginn 10. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

**Fyrir var tekið  
Mál nr. 1/2008:  
Fjeldsted, Blöndal og Fjeldsted  
f.h. Unilever N.V., Hollandi,  
gegn Einkaleyfastofunni  
vegna ákvörðunar  
stofnunarinnar frá 4. desember  
2007 um að hafna alþjóðlegri  
vörumerkjaskráningu nr. 890  
391 (myndmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 30. janúar 2008, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofu

(ELS), um að fella niður alþjóðlega skráningu nr. 890391 (myndmerki)  í flokkum 29 og 30 til nefndarinnar. krafðist hann þess að hinni kærðu ákvörðun yrði hnekkkt og áfrýjanda ákvarðaður málskostnaður úr hendi ELS.

*Málavextir:*

## I.

ELS barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 17. ágúst 2006, um yfirfærslu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 890391 (myndmerki) til Íslands. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 5, 29, 30 og 32.<sup>1</sup> Með bréfi ELS, dags. 8. janúar 2007, var WIPO tilkynnt að stofnunin hafnaði skráningu merkisins í flokkum 29 og 30 þar sem hætta væri á ruglingi milli þess og annars skráðs merkis í þeim flokkum, sbr. alþjóðlega

---

<sup>1</sup> Þar sem um alþjóðaskráningu er að ræða er vörulistinn á ensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. rgj. 310/1997, en hann er svohljóðandi: Class 5 Dietetic preparations and nutritional supplements for medical use, in particular dietetic margarine for medical use. Class 29 Sausages, pâté and meat spreads; margarine, butter, cooking and frying fat, cheese and cheese products, cheese curd, milk and milk products, skimmed milk, milk made from soya, dairy products, yoghurt, cream, artificial cream and cheese, eggs; jams, jellies; powdered egg; edible oils and fats. Class 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, biscuits, pastry and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, soya sauce, salad dressings; mayonnaise; sauces (condiments); spices; ice. Class 32 Non-alcoholic beverages containing fruit juice and milk, buttermilk or yoghurt



skráningu nr. 859648<sup>2</sup> (myndmerki) , sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjatalaga (vml.).

Með bréfi, dags. 8. maí 2007, andmælti umboðsmaður áfrýjanda því að hin alþjóðlega skráning nr. 890391 yrði ógilt. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja að skráning áfrýjanda væri ekki það lík alþjóðlegri skráningu nr. 859648 að hana bæri að ógilda. Þá sagði orðrétt í bréfi umboðsmannsins:

Verulegur munur er á öllu útliti merkjanna.

Ráðandi hluti nr. 859648 er blái hringurinn en í nr. 890391 guli hluti merkisins, sem er allt annarrar gerðar. Gula litinn, sem er ráðandi hluti merkis umbj.m. er ekki að finna í merki nr. 859648, sem er gráleitt, og er gráleiti hluti þess að formi og gerð gersamlega ólíkur gula hluta merkis nr. 890391.

Bláu litirnir í merkjunum eru verulega frábrugðnir, bláu línurnar misbreiðar og form þeirra gerólíkt.

Merki 859648 mynda tvö ófullgerð, jafn breið hringform sem vísa sitt í hvora áttina – línurnar enda í oddi – hvar aftur á móti nr. 890391 er heildstætt, eins og hús, eða kuðlungslagað og gefur að auki þá sterku tilfinningu að horft sé gegnum bláa hlutann inn í húsið og eitthvað sé þar fyrir innan. Það að blái hluti nr. 890391 er þannig gerður að eins og þar sé eitthvað fyrir innan gerir þann hluta merkisins gersamlega frábrugðin bláa hluta merkis nr. 859648, þar sem gráleiti hlutinn fer þvert í gegnum bláa hlutann og útilokar alla slíka tilfinningu.

Merki nr. 890391 gefur þrívíddartilfinningu, myndaða með ljósi og skugga þannig að úr verður ein heild, en engu slíkur er til að dreifa í nr. 859648.

Nr. 890391 er hannað sem gegnheilt en nr. 859648 er aðeins tvö losaralega dregin sporöskjulaga form sem ekki lokast heldur enda í oddum sem ekki mætast.

---

<sup>2</sup> Þar sem um alþjóðaskráningu er að ræða er vörulistinn á ensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. rgj. 310/1997, en hann er svohljóðandi: Class 29: Meat, sausage, fish, poultry and game, molluscs and crustaceans; meat extracts; meat, sausage, fish, poultry, game, fruit and vegetable preserves; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, meat, fish and game jellies, pâté de foie gras, vegetable and fruit jellies; cooked potatoes and potato products of all kinds, including flakes, powdered potato, croquettes, chips, fried potatoes, potato dumplings, fried potato cakes, grated raw potatoes fried into a pancake; crisps and sticks, included in this class; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, in particular butter, margarine, cheese, cream, yoghurt, curd cheese, powdered milk for alimentary purposes, milk beverages (milk predominating), kefir; edible oils and fats, soups, meat stock, strong meat broths, stews, dietetic foodstuffs not adapted for medical use (included in this class); desserts (included in this class); nuts processed as well as nuts salted and unsalted.

Class 30: Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, cocoa products, powder with a cocoa base for beverages, preparation in paste form with a cocoa base for beverages, as well as cocoa extracts for nutritional purposes and as semi-luxury food, beverages with a cocoa, coffee, tea or chocolate base, rice, tapioca, sago; flour, and preparations made from cereals, husked whole cereals, in particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and buckwheat, the above-mentioned goods also in the form of mixtures and other preparations, in particular wheat bran, wheat germ, maize flour, maize semolina, linseed, muesli and muesli bars (based mainly on cereal flakes, dried fruit and nuts), popcorn, pasta and wholemeal pasta; noodles; pizzas; bread, bread for toasting, crisp bread and dried, flat bread products, bread rolls, biscuits, fancy cakes and pastries, cakes, pastry and confectionery, as well as desserts (included in this class); ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, blancmange powder; aromatic preparations for baking purposes and essences for baking purposes (except essential oils); sugar, sugared products, chewing gum for non-medical use, marzipan, artificial marzipan, nougat, chocolate; marzipan, nougat and chocolate products; sweets, chocolates, also with liquid fillings, in particular wines and spirits; savoury biscuits; small biscuits with no nutritional value; salt, pepper, mustard, vinegar, sauces (seasoning), salad dressings; spices; ice; dietetic foodstuffs not adapted for medical use (included in this class); mayonnaise; ready-to-serve bean meals.

Ofantil skín skært á nr. 890391 og niður eftir gula hlutanum. Engu slíku skini er til að dreifa í nr. 859648, þvert á móti er það áberandi í daufum tónum.  
Nr. 890391 hefur ímynd áþreifanlegs hlutar en nr. 859648 ímynd skissu.

Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja svo greinilegan og mikinn mun á merkjunum að engin hætta væri á ruglingi með þeim þannig að ógilda ætti skráningu áfrýjanda. Vísaði hann til þess að merkin væru bæði skráð í Noregi. Þá benti umboðsmaðurinn á að áfrýjandi hefði frá árinu 2003 átt alþjóðlega skráningu hér á landi, nr. 813468, en stíll skráningar nr. 890391 væri byggður á henni. Hefði hann því átt grundvallarhönnunina skráða fyrir tilkomu skráningar nr. 859648 á árinu 2005. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að þær vörur sem merkin óskuðust skráð fyrir væru ekki þær sömu.

Með bréfi ELS, dags. 12. júní 2007, vísaði stofnunin til þess að skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. væri óheimilt að skrá vörumerki hér ef villast mætti á því og öðru merki sem hefði verið skráð eða notað hér á landi þegar umsókn um skráningu væri lögð inn og væri enn notað hér. Tók stofnunin fram að það sem einkum skipti máli við mat á því hvort ruglingshætta væri með merkjum væri hvort sjón-, hljóð- og vörulíking væri með þeim og það sem úrslitum réði væri hvort heildarmynd merkja væri svo lík að það gæti valdið ruglingi. Þá væri almennt talið að því ólíkari sem merki væru þeim mun skyldari/svipaðri mættu vörur eða þjónusta vera og öfugt. Jafnframt benti stofnunin á að við samanburð á merkjum hefði kaupandi almennt aðeins annað merki fyrir framan sig af þeim tveimur sem borin væru saman. Þá sagði orðrétt:

Merki umbjóðanda yðar og alþjóðleg skráning nr. 859648 eru bæði samsett úr tveimur bogum, sá vinstri gulum að lit en sá hægri bláum að lit. Bogarnir mynda báðir hjartalaga form. Frábrugðið merkjunum er að bogarnir í alþjóðlegri skráningu nr. 859648 skarast. Það er mat Einkaleyfastofunnar að töluverð sjónlíking sé með alþjóðlegri skráningu nr. 859648 og merki umbjóðanda yðar.

Því næst taldi stofnunin upp þær vörur sem annars vegar alþjóðleg skráning 859648 og hins vegar merki áfrýjanda óskuðust skráð fyrir og kvaðst stofnunin telja talsverða vörulíkingu vera með merkjunum í flokkum 29 og 30. Um alþjóðlega skráningu nr. 813468 sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til tók stofnunin fram að þó sú skráning væri lík hinu umdeilda merki hefði hún ákveðið sérkenni umfram, þ.e. fígúru fyrir miðju merki. Það var því mat ELS að heildarmynd merkjanna væri það lík að ruglingi gæti valdið vegna flokka 29 og 30 í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Umboðsmaður áfrýjanda andmælti niðurstöðu ELS og óskaði eftir því að málið yrði tekið upp að nýju, með bréfi dags. 11. nóvember 2007. Þar kvaðst hann telja samanburð ELS á hinum umdeildu merkjum ekki vera réttan. Alþjóðleg skráning nr. 859648 væri samsett úr tveimur

bogadregnum línun þar sem önnur væri græn og hin blá en ekki væri gulur litur í henni sem villast mætti á og gula litnum í merki áfrýjanda. Kvaðst umboðsmaðurinn telja þennan grundvallarlitarmun gera merkin svo ólík að ekki mætti telja ruglingshættu með þeim. Þá tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann teldi það einföldun hjá ELS að staðhæfa að merkin væru bæði samsett úr tveimur bogum og hefðu hjartalaga form. Sagði svo orðrétt:

Hjartalagið er eitt hinna algengu forma, sem enginn getur gert kröfu til einkaréttar á og hefur eigandi alþjl. skráningar nr. 859648, að svo miklu leyti sem merkið skv. henni telst hjartalagað, ekki öðlast neinn einkarétt á hjartalaginu með skráningunni. Vernd þessarar skráningar takmarkast því við að ekki megi skrá nákvæmlega eins merki. Hvað varðar merki umbj. okkar er það að öllu leyti gjörfrábrugðið alþjl. skráningu nr. 859648, vinstri hluti þess er fylltur gulum lit með ýmsum tilbrigðum, m.a. þrívíddar-, skugga- og birtuáhrifum og ofantil er engin lína er myndi boga, þar rennur guli hlutinn með óræðum hætti út í hvítt, eða engin skil, og myndast þar glampi, en blái bogadregni hlutinn er þannig dreginn að hann gefur hvíta hlutanum, sem inní myndast, dýpt innávið, eða þá egglag útávið ...

Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja merki áfrýjanda hlaðið sérkennum og það væri gjörólíkt alþjóðlegri skráningu nr. 859648. Benti hann jafnframt á að vinstri hluti alþjóðlegrar skráningar nr. 859648 væri grænn en ekki gulur. Þá benti hann á að hann teldi bláa litinn í bogunum hægra megin vera það eina sem væri líkt með merkjunum, en þó væru þeir frábrugðnir að gerð og væri þessi hluti ráðandi í alþjóðlegri skráningu nr. 859648 en guli liturinn væri ríkjandi í merki áfrýjanda.

Í bréfi ELS, dags. 4. desember 2007, segir:

Við mat á ruglingshættu verður ávallt að meta heildarmynd þeirra merkja sem í hlut eiga og hvernig merkin koma fyrir sjónum almennings. Í umsókn um alþjóðlega skráningu nr. 859 648 kemur fram að merkið sé blátt og grænt að lit en merkið sjálft ber ekki með sér að um grænan lit sé að ræða heldur gulan. Það er því enn mat Einkaleyfastofunnar að töluverð sjónlíking sé fyrir hendi milli alþjóðlegrar skráningar nr. 859 648 og merkis umbjóðanda yðar.

Staðfesti stofnunin því að merkið yrði felld niður í flokkum 29 og 30 á grundvelli 19. gr. vml.

## II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 30. janúar 2008. Þar var farið fram á frest til að skila greinargerð sem var veittur og síðan endurveittur með samþykki mótaðila. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 14. september 2008, kvaðst hann telja mikinn mun á útliti og hönnun merkjanna. Þau væru ólík hvar sem litið væri á og taldi umboðsmaðurinn útilokað að villst yrði á þeim. Ítrekaði hann þau atriði sem hann rakti í bréfum sínum til ELS, dags. 8. maí 2007 og 11. nóvember 2007. Tók umboðsmaðurinn fram að í flokkum 29 og 30 væri soja, vara sem væri sérstök og frábrugðin öðrum vörum í þessum flokkum og krafðist hann þess að ef ekki yrði fallist á aðalkröfu hans þá yrði fallist á

þá varakröfu að samhliða flokkum 5 og 32 yrði alþjóðleg skráning nr. 890391 samþykkt í flokkum 29 og 30 fyrir þær soja-vörur sem tilgreindar væru í skráningunni.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð ELS, dags. 28. nóvember 2008. Þar sagði orðrétt.

Einkaleyfastofan bendir á að í vörumerkjarétti felist einkaréttur, sbr. 1. gr. vörumerkjalaga og í 4. gr. laganna komi fram að eigandi merkis geti bannað öðrum að nota merki sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þá segir í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, að óheimilt sé að skrá vörumerki ef villast má á því og öðru merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Tekið skal fram að ... það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.


... Merki áfrýjanda, sbr. alþjóðleg skráning nr. 890 391 og alþjóðleg skráning nr. 859 648 eru bæði samsett úr tveimur bogum, sem eru annars vegar gulir og hins vegar bláir. Bogarnir mynda báðir hjartalaga form. Það sem er frábrugðið í merkjunum er að bogarnir í merki, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 859 648, skarast auk þess sem þeir eru breiðari og guli liturinn í því merki er aðeins dekkri eða dýpri. Það er mat Einkaleyfastofunnar að sjónlíking sé með merkjunum. Þá verði að telja vörulíkingu vera fyrir hendi með ofangreindum tveimur merkjum að því er varðar vörur í flokkum 29 og 30 þar sem um nánast sömu vörur er að ræða.


Með hliðsjón af ofangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið og því sé merki áfrýjanda ekki skráningarhæft á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, fyrir vörur í flokkum 29 og 30.

Ítrekaði stofnunin því þá ákvörðun sína að umsókn um myndmerki, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 890391, skyldi hafnað.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 3. mars 2009.

*Niðurstaða:*

Deilt er um hvort alþjóðleg skráning nr. 859648 (myndmerki)  sem hefur gildi hér á landi komi í veg fyrir að vörumerki áfrýjanda samkvæmt alþjóðlegri skráning nr. 890391

(myndmerki)  fái gildi hér á landi í flokkum 29 og 30 vegna ruglingshættu, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er að ekki sé hætt á að þessum tveimur myndmerkjum verði ruglað saman í skilningi vörumerkjalaga þó svo að um vörulíkingu sé að ræða í flokkum 29 og 30. Merki áfrýjanda samkvæmt alþjóðlegri skráning nr. 890391 er samsett úr sporbaug sem er að mestu í bláum lit en að hluta í gulum lit vegna tengingar við gulan bogadreginn flöt. Úr myndmerkinu er ýmist hægt að sjá þrívítt form, einhverskonar ílát eða hjartalaga form.

Skráning merkisins er bundin við gulan og bláan lit. Myndmerki samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 859648 samanstendur hins vegar af tveimur sporöskjulaga formum sem lokast ekki og skerast þannig að þau vekja hugmynd um hjartalaga form. Skráning merkisins er bundin við grænan og bláan lit. Verður að miða við þá staðreynd fremur en útprentanir merkisins sem geta komið út í öðrum litablæbrigðum. Það sem merkin eiga því sameiginlegt er blár litur, hlutar sem eru sporöskjulaga og í samsetningum sem geta vakið hugmynd um hjartalaga form. Vernd algengra og einfaldra forma eins og sporöskjulags og hjarta sem og mismunandi samsetninga þeirra er mjög veik. Merkin eru skráð í mismunandi litum og bjóða upp á mismunandi túlkunarmöguleika en það leiðir til þess að hughrif af heildarmynd merkjanna eru ekki þau sömu. Sérstaklega á það við þegar litið er á merkin hvort í sínu lagi eins og algengast er að almennir neytendur geri. Af þeim sökum verður ekki talið að hætta sé á ruglingi milli merkjanna í skilningi 1. mgr. 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds dósent og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 4. desember 2007, um að fella niður skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 890391 í flokkum 29 og 30, er hrundið.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir