



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 3/2026 19. maí 2026

Þann 18. desember 2023 lagði BBA Fjeldco ehf. f.h. International Lotto and Betting Limited, Gíbraltar (hér eftir eigandi) inn umsókn um skráningu vörumerkisins POWERBALL (orðmerki) nr. V0133109. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 41. Með vísan til 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. og 1. tl. 2. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) var skráningu merkisins synjað að hluta en merkið skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. ágúst 2025 fyrir þá þjónustu sem synjunin náði ekki til, þ.e.:

Flokkur 41: *Education and sports; publishing; translation and interpretation; sporting and cultural activities; gaming services; provision of information relating to sporting; providing of training; publishing; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services.*

Skráningu merkisins var andmælt í heild sinni með erindi, dags. 15. október 2025, frá Árnason Faktor ehf. f.h. Multi-State Lottery Association, Bandaríkjunum (hér eftir andmælandi). Andmælin byggja á því að sótt hafi verið um skráningu merkisins í vondri trú skv. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml., sem og ákvæði 3. tl. 14. gr. vml. Þar sem hætt er við ruglingi við merki í hans eigu sem hafa verið í notkun í öðru landi og umsækjandi hafi verið í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Ein greinargerð liggur fyrir í málinu, þ.e. frá andmælanda en engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.¹ Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 23. febrúar 2026, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Hugverkastofan telur rétt að meta fyrst hvort unnt sé að fallast á andmælin á þeim grundvelli að skráning merkisins fari gegn 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Málavextir og málaltilbúnaður andmælanda

Andmælandi byggir á því að þau gögn og upplýsingar sem liggja fyrir í málinu, einkum dómsniðurstaða Evrópudómstólsins í máli nr. T-375/24, styðji við að eigandi hafi sótt um skráningu orðmerkisins POWERBALL í vondri trú í skilningi 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Í málaltilbúnaðinum kemur nánar tiltekið fram að hann telji að eigandi hinnar andmæltu skráningar, International Lotto and Betting Limited, sé dótturfélag eða a.m.k. félag tengt Lottoland. Bendir andmælandi einkum á að samkvæmt upplýsingum sem finna má í skrá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) sé heimilisfang eiganda það sama og félagsins Lottoland Holdings Ltd., þ.e. Ocean Village á Gíbraltar. Þá komi fram í niðurstöðu EUIPO í ógildingarmáli nr. C 49 690, dags. 2. ágúst 2022, að Lottoland sé móðurfélag ýmissa annarra

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Unnt er að fá aðgang að fylgiskjöllum með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



félaga, t.d. Lotto Holdings Ltd, Cavour limited og European Lotto and Betting limited, sbr. umfjöllun á bls. 12–13 í ákvörðuninni. Einnig leggur andmælandi fram tvö skjáskot af vefsíðunni <http://www.lottoland.gi/powerball> þar sem heimilisfangið Suite A, Ocean Village Promenade, Ocean Village, Gíbraltar kemur annars vegar fyrir og hins vegar notkun á orðmerkinu POWERBALL. Með vísan til þessara atriða telur andmælandi ljóst að eigandi hinnar andmæltu skráningar sé dótturfélag eða a.m.k. félag nátengt Lottoland.

Í málatilbúnaði sínum greinir andmælandi einnig frá forsögu málsins og þeirri deilu sem átt hefur sér stað fyrir EUIPO. Í stuttu máli hafi Lottoland farið fram á niðurfellingu POWERBALL skráninga í eigu andmælanda hjá umræddu skráningaryfirvaldi og í framhaldinu sótt um skráningu orðmerkisins í eigin nafni. Í kjölfarið lagði andmælandi fram kröfu um ógildingu skráningarinnar á þeim grundvelli að sótt hefði verið um hana í vondri trú. Andmælandi hafði betur í málinu en ákvörðun EUIPO um ógildingu skráningarinnar var síðar staðfest af Evrópudómstólum með dómi kveðnum upp þann 29. október 2025 í máli nr. T-375/24.

Andmælandi telur að málsatvik í fyrirbyggjandi máli svipi mjög til þeirra sem uppi voru í framangreindu máli enda verði að telja ljóst að eiganda hafi verið kunnugt um vörumerki andmælanda og notkun þeirra. Vísað er til deilna aðila fyrir EUIPO, en í dómi Evrópudómstólsins í máli T-375/24 komi fram að Lottoland hafi viðurkennt að þekkja POWERBALL-happdrætti andmælanda, sbr. 30. mgr. dómsins. Þá komi jafnframt fram í sama dómi að Lottoland hafi viðurkennt að hafa sótt um skráningu merkisins POWERBALL í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar gætu notað merkið. Lottoland stundar lottóveðmálalögnustu, þ.e. býður viðskiptavinum upp á að veðja á alþjóðleg happdrætti. Með því að hafa sótt um skráningu merkisins POWERBALL hjá Hugverkastofunni sé ljóst, að mati andmælanda, að ætlun Lottoland sé að koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar geti vísað til happdrættisins.

Loks vísar andmælandi til þess að Lottoland hafi þegar gripið til aðgerða til að hindra aðra í að nota merkið POWERBALL, m.a. með því að leggja fram kröfur um niðurfellingu skráninga í eigu andmælanda hjá EUIPO. Þá er einnig bent á að andmælandi eigi POWERBALL verndað með fjölmörgum skráningum í Bandaríkjunum, sem nánar er rakið í greinargerð andmælanda í tengslum við 3. tl. 14. gr. vml.

Að öðru leyti telur andmælandi rétt að Hugverkastofan hafi ákvörðun Evrópudómstólsins í máli T-375/24 til hliðsjónar við meðferð málsins og vísar til þeirra sjónarmiða sem dómstóllinn lagði til grundvallar í því máli.

Almennt um vonda trú

Samkvæmt 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Þar sem ákvæðið felur í sér algilda synjunarástæðu (e. absolute ground) er það ekki skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins að sá sem andmælir á þeim grundvelli teljist eiga betri rétt til merkis þótt sú staðreynd geti vissulega haft áhrif á mat á því hvort vond trú teljist vera til staðar.

Ákvæðið kom nýtt inn í vörumerkjalögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Í athugasemdum í greinargerð með lögunum kemur fram að markmið þessarar viðbótar sé að Hugverkastofan geti beitt ákvæðinu ef fram koma upplýsingar, t. d. á umsóknarstigi með ábendingu gegn umsókn, um að sótt hafi verið um merki í vondri trú. Þá kemur fram að ákvæðið eigi sér samsvörun í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópusambandsins og ráðsins nr. 2015/2436 en varðandi túlkun hugtaksins *vond trú* er vísað til umfjöllunar um 10. gr. frumvarpsins. Þar er vísað til þess að í dómum Evrópudómstólsins hafi komið fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn.² Enn fremur segir að það þurfi að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu merkis, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þar á meðal hlutlægum staðreyndum hvers máls.³ Af umfjölluninni má ráða að

² Sjá dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og nr. C-320/12 (Plastic bottle (3D)).

³ Mál nr. C-320/12 (Plastic bottle (3D)), sjá 36. mgr.



Það beri að gera strangar kröfur svo nægilega þyki sýnt fram á huglæga afstöðu umsækjanda sem haldið er fram að hafi sótt um skráningu í vondri trú.

Sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi verið í vondri trú, eins og nánar segir í skýringum við ákvæðið í frumvarpi, hvílir á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina á þeim grundvelli.⁴

Mat Hugverkastofunnar

Í upphafi er mikilvægt að skera úr um hvort eigandi sé hinn sami eða tengdur málsaðila þessa máls sem andmælandi byggir einkum málatilbúnað sinn á, þ.e. ógildingarmál EUIPO nr. 49 690 og síðar dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-375/24.

Ákvörðun EUIPO í ógildingarmáli nr. 49 690, dags. 2. ágúst 2022, varðar orðmerkið POWERBALL, sbr. skráning nr. 12 851 556 (umsóknardags. 7. maí 2014 og skráningardags. 14. desember 2020). Ógildingarbeiðnin tók til skráningarinnar í heild sinni, þ.e. tilgreininga í flokkum 35, 41 og 42. Eigandi skráningarinnar (á þeim tíma sem beiðnin var lögð fram) var European Lotto and Betting Limited með heimilisfangið Valley Towers, Suite 5, Valley Road, BKR 9022 Birkirkara, Möltu. Beiðandi var Multi-State Lottery Association, Bandaríkjunum, eða sá hinn sami og er andmælandi í fyrirbyggjandi máli. Í málinu var byggt á því að eigandi skráningarinnar hefði verið í vondri trú þegar umsóknin var lögð inn, sbr. b. liður 1. mgr. 59. gr. reglugerðar ESB nr. 2017/1001 um vörumerki Evrópusambandsins (EUTMR). Meðal staðreynda málsins (sem eigandi skráningarinnar staðfesti við málsmeðferð umrædds ógildingarmáls) var að Lottoland væri eitt félag innan fyrirtækjasamstæðu (e. corporate group), þar sem einnig væri að finna ýmis önnur félög, m.a. Lotto Holdings Ltd., Cavour Limited og European Lotto and Betting Limited. Fram kom að þessi félög starfi sem ein fjárhagsleg heild undir miðstýrðri stjórn.⁵ Í málatilbúnaði eiganda skráningarinnar var einnig upplýst að Lottoland hafi verið stofnað í maí 2013 og sé staðsett á Gíbraltar.⁶ Þá liggur fyrir, samkvæmt þeim upplýsingum sem andmælandi hefur lagt fram í tengslum við fyrirbyggjandi mál, að heimilisfang félagsins Lottoland Holdings Ltd. er skráð á Gíbraltar, nánar tiltekið að 23 Ocean Village Promenade, Ocean Village á Gíbraltar.⁷ Í umsókn hinnar andmæltu skráningar er tilgreint að eigandi, International Lotto and Betting Limited, hafi heimilisfangið Suite A, Ocean Village Promenade, Ocean Village GX11 1AA á Gíbraltar.

Með vísan til framangreindra upplýsinga, sem og málsatvika í heild, hefur andmælandi, að mati Hugverkastofunnar, sýnt fram á, svo hafið sé yfir vafa, að eigandi sé tengdur fyrrnefndri Lottoland félagasamstæðu.

Næst verður tekið til skoðunar hvort málatilbúnaður andmælanda og málsatvik í heild geti leitt til þeirrar niðurstöðu að sýnt hafi verið fram á að eigandi hinnar andmæltu skráningar hafi verið í vondri trú á umsóknardegi, þ.e. þann 18. desember 2023. Þótt almennt þurfi að sýna fram á huglægan ásetning umsækjanda á umsóknardegi geta kringumstæður engu að síður verið með þeim hætti að staðreyndir og gögn, sem eru dagsett fyrir umsóknardag, veiti vísbendingar um ásetning umsækjanda á þeim tíma.⁸

Í máli þessu liggur fyrir að merkið POWERBALL (orðmerki) var fyrst skráð í eigu andmælanda í Bandaríkjunum árið 1992. Síðan hafa verið gerðar fleiri skráningar af hálfu andmælanda, bæði orðmerki og orð- og myndmerki

⁴ Sú ályktun er í samræmi við umfjöllun Hæstaréttar í dómi nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA.

⁵ Í bæði ógildingarákvörðun EUIPO og síðar dómi Evrópudómstólsins nr. T-375/24 var að jafnaði vísað í „Lottoland group“. Var það því óumdeild staðreynd málsins að til staðar lægi samstæða félag á tengslum við starfsemi Lottoland.

⁶ Sjá bls. 9 í ákvörðuninni.

⁷ Sækja má upplýsingarnar í skrá EUIPO, þ.e. með leitarvélinni eSearch plus og slá ýmist félaginu upp og/eða t.d. einni skráningu í þeirra eigu, t.d. DAILY MILLIONS, skráning nr. 12 162 954. Upplýsingarnar sóttar síðast þann 24. apríl 2026.

⁸ Sjá t.d. dóma Evrópudómstólsins í málum nr. T-291/09 (Pollo Tropical chicken on the grill), 57. mgr. og T-3/18 & T-4/18, (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), 126. mgr.



sem ýmist samanstanda af/innihalda orðið POWERBALL, m.a. fyrir *lottó/happdrætti* í flokki 41 og *lottómiða* í flokki 28. Einnig liggja fyrir gögn í málinu sem endurspegla áratuga notkun andmælanda á merkjum hans í tengslum við happdrætti, einkum erlendis en jafnframt umfjallanir um POWERBALL happdrættið sem birst hafa í fjölmiðlum hér á landi, frá árinu 1998 til ársins 2025. Með vísan til áratuga langrar notkunar andmælanda á merkinu POWERBALL, sem og þeirrar staðreyndar að eigandi starfrækir veðmálaþjónustu í tengslum við happdrætti, verður að telja það hafið yfir vafa að eigandi hafi þekkt til POWERBALL happdrættis andmælanda og vörumerkjaskráninga hans, einkum með hliðsjón af deilu/málarekstri aðila fyrir EUIPO, sbr. það sem áður er rakið. Auk þess liggur fyrir að undir málarekstri ógildingarmálsins hjá EUIPO staðfesti eigandi skráningarinnar að þekkja til merkja gagnaðila.⁹ Sú staðreynd í sjálfu sér fullnægir hins vegar ekki ein og sér skilyrði ákvæðis 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. um að sótt hafi verið um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þarf að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls.¹⁰

Í máli þessu liggur fyrir að eigandi skráningarinnar er tengdur Lottoland félagasamstæðunni sem hafði áður lagt fram niðurfellingarbeiðni gegn POWERBALL skráningum andmælanda hjá EUIPO og í kjölfarið sótt um skráningu orðmerkisins hjá skráningaryfirvaldinu m.a. fyrir sömu/tengda þjónustu. Með vísan til umsóknar eiganda héraðs, sem varðar orðmerkið POWERBALL, verður að telja að til staðar sé ákveðið mynstur af hálfu eiganda (og tengdra aðila innan Lottoland félagasamstæðunnar) að ýmist óska eftir niðurfellingu á merkjum andmælanda og/eða leggja inn nýjar umsóknir sem samanstanda af merki andmælanda. Í forsendum EUIPO fyrir þeirri ákvörðun að taka ógildingarbeiðni til greina á þeim grundvelli að sýnt hefði verið fram á vonda trú í málinu var m.a. litið til þessa mynsturs¹¹ sem þátt í heildarmatinu, sem og þeirrar staðreyndar að undir málarekstri málsins viðurkenndi eigandi að hafa sótt um skráningu merkisins í þeim tilgangi hindra aðkomu annars aðila að markaði innan Evrópusambandsins.¹²

Að mati Hugverkastofunnar er sú athöfn eiganda að leggja inn umsókn hjá Hugverkastofunni um skráningu á vörumerki sem varðar sama merki og andmælandi á skráð í Bandaríkjunum og hefur staðið í málarekstri vegna hjá EUIPO, til þess fallin að sýna fram á að ætlan hans með umsókninni hafi ekki verið lögmæt og í góðri trú. Hér verður ekki litið fram hjá því að eigandi hefur viðhaft ákveðið mynstur að sækja um skráningu þekktra merkja í nafni ýmissa félaga sem öll tengjast Lottoland félagasamstæðunni. Ennfremur liggur fyrir að vond trú eiganda hefur verið staðfest af Evrópudómstólnum, sbr. mál nr. T-375/24, þar sem m.a. var litið til þess að bæði upplýsingar frá eiganda skráningarinnar og málsatvik í heild staðfestu að með skráningu merkisins hafi ætlunin verið sú að vísa til POWERBALL happdrættis andmælanda en ekki til þess að auðkenna viðskiptalegan uppruna af sínu happdrætti eða veðmálaþjónustu.¹³ Þá staðfesti dómstóllinn mat EUIPO (bæði niðurstöðu á fyrsta stigi

⁹ Sjá bls. 14 í ákvörðuninni þar sem orðrétt segir: „*The EUTM proprietor has admitted to having known of the existence of the invalidity applicant’s earlier mark at the time of filing the EUTM, which seems obvious considering that they bet on the US Lottery called Powerball.*” Sjá einnig 27. mgr. dóms Evrópudómstólsins í máli nr. 375/24 þar sem orðrétt segir: „*In the first place, it is common ground that the intervener has been operating the Powerball lottery game in the United States since 1992, which is one of the largest lotteries in the world. It is also common ground that the Lottoland group’s business model is based on the references to names of international lotteries, including the Powerball lottery, by allowing consumers in the European Union to bet on the outcome of those lotteries.*”

¹⁰ Sjá m.a. dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-529/07 (Lindt Goldhase / Franz Hauswirth Goldhase) og nr. C-320/12 (Plastic bottle (3D)).

¹¹ Sjá bls. 15 í ákvörðuninni.

¹² Sjá bls. 14 í ákvörðuninni þar sem orðrétt segir: „*Nevertheless, the EUTM proprietor clearly admits that once it obtained the registration, it cleared the way and tried to monopolise the use of ‘Powerball’ within the EU, not only against the original owner of the mark but also against other European competitors. By preventing third parties from using or continuing to use the sign ‘Powerball’, the aim of the proprietor was not to engage fairly in competition, but rather to stop its lotto betting competitors from continuing to refer to ‘Powerball’ to identify the underlying lottery on which they offered bets (see Annex 141 showing three examples of other lottery betting companies using ‘Powerball’ prior to the filing date). By filing the contested trade mark, the proprietor aimed to monopolise rights to this trade mark, which goes against the accepted principle of good faith.*”

¹³ Sjá 30. mgr. dómsins í máli nr. 375/24.



og áfrýjunarstigi) að ætlan Lottoland samstæðunnar með skráningunni hafi verið sú að koma í veg fyrir að aðrir aðilar sem reka veðmálþjónustu geti vísað til bandaríska POWERBALL happdrættisins. Þar af leiðandi hafi ekki verið sótt um skráninguna í lögmætum tilgangi.¹⁴

Þegar litið er til atvika málsins í heild sinni telur stofnunin kröfur 14. tl. 1. mgr. 13. gr. uppfylltar. Telur stofnunin þannig að sýnt sé fram á að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi vörumerkjalaga hvað varðar umrædda vörumerkjaumsókn á umsóknardegi með þeim sömu forsendum og lágu til grundvallar niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. T-375/24. Nánar tiltekið að ætlun hans hafi verið sú að koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar geti vísað í bandaríska POWERBALL happdrættið, sem og að tilgangur hans með umsókninni sé ekki sá að nota orðmerkið sem viðskiptalegt auðkenni til tilgreiningar uppruna sinnar eigin þjónustu, heldur gagnert til að vísa í POWERBALL happdrætti andmælanda. Eigandi skráningarinnar tók ekki til andsvara til að sýna fram á hið gagnstæða. Þegar gögn og staðreyndir máls sýna fram á vonda trú umsækjanda er það hans að hrekja slíkt enda er viðkomandi í bestu aðstöðunni til að sýna fram á lögmætan ásetning á þeim tíma sem umsókn var lögð inn.¹⁵

Að mati Hugverkastofunnar ber að taka andmælin til greina í heild sinni eða fyrir eftirfarandi tilgreiningar í flokki 41: *Education and sports; publishing; translation and interpretation; sporting and cultural activities; gaming services; provision of information relating to sporting; providing of training; publishing; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services.* Um er að ræða þjónustu sem telja má tengda happdrættisþjónustu. Sem dæmi þá nær hin víðtæka tilgreining *gaming services* yfir hverskonar leikþjónustu sem getur m.a. falið í sér happdrættisleiki. Þá getur tilgreind fræðslu- og þjálfunarþjónusta verið í tengslum við happdrættisþjónustu. Þá er einnig almennt talið að þjónusta í tengslum við íþróttir eigi sér tengsl við veðmálþjónustu. Auk þess, þegar vonda trú er talin sönnuð í tilteknu tilviki þá er almennt talið að slíkt eigi við um allar þær vörur og/eða þjónustu sem sótt hefur verið um skráningu fyrir.

Þar sem stofnunin telur að sýnt hafi verið fram á að kröfur 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. séu uppfylltar í málinu er ekki tilefni til að fjalla um andmælin á grundvelli 3. tl. 14. gr. laganna.

Samantekt

Hugverkastofan telur sýnt fram á að eigandi hinnar andmæltu skráningar sé tengdur Lottoland félagasamstæðunni. Fyrir liggur ákveðið mynstur eiganda (og tengdra aðila innan samstæðunnar) að óska eftir skráningu POWERBALL merkja, sem er hið sama eða sambærilegt þegar skráðum merkjum sem andmælandi á skráð erlendis. Þegar litið er til þessa mynsturs, málsatvika í heild sinni og þeirra forsendna sem fram koma í niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. 375/24, er fallist á með andmælanda að eigandi hafi, á umsóknardegi þann 18. desember 2023, sótt um skráningu merkisins POWERBALL í vondri trú í skilningi 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Eigandi skráningarinnar hefur ekki komið að andsvörum til að sýna fram á hið gagnstæða. Andmæli gegn skráningu merkisins eru því tekin til greina í heild sinni.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins POWERBALL (orðmerki) nr. V0133109 er felld úr gildi.

f.h. Hugverkastofunnar

Sandra Theódóra Árnadóttir
Yfirlögfræðingur

¹⁴ Sjá 35. mgr. dómsins í máli nr. 375/24.

¹⁵ Sjá hér t.d. mál Evrópudómstólsins nr. T3/18 og T-4/18 (ANN TAYLOR /ANNTAYLOR), 36.–37. mgr.



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 menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík


Reykjavík, 15. október 2025

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins POWERBALL (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0133109
Eigandi: International Lotto and Betting Limited, Suite A, Ocean Village Promenade, Ocean Village
GX11 1AA, Gibraltar, Gibraltar
Birt í 8. tbl., 42. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. ágúst 2025
Okkar tilvísun: I6010IS00

Vísað er til birtingar vörumerkisins POWERBALL (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0133109, í 8. tbl., 42. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. ágúst 2025, í flokki 41. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Multi-State Lottery Association, 8101 Birchwood Court, Suite R, Johnston, IA 50131, Bandaríkjunum, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir alla þjónustu umsóknarinnar í flokki 41.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að skráning framangreinds merkis er andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem sótt var um skráningu merkisins í vondri trú. Skráning þess er jafnframt andstæð 3. tölul. 14. gr. vml. þar sem hætt er við ruglingi við merki umbjóðanda okkar, m.a. POWERBALL (orðmerki) og  (orð- og myndmerki), sem hafa verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og POWERBALL (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0133109, óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, en við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. áðurnefndrar reglugerðar óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning fyrir andmælum þessum.

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 50.000, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. desember 2025

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins POWERBALL (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0133109
Eigandi: International Lotto and Betting Limited, Suite A, Ocean Village Promenade, Ocean Village
GX11 1AA, Gibraltar, Gibraltar
Birt í 8. tbl., 42. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. ágúst 2025
Andmælandi: Multi-State Lottery Association, 8101 Birchwood Court, Suite R, Johnston, IA 50131,
Bandaríkjunum
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202510-13643, 4.3
Okkar tilvísun: I6010IS00

Vísað er til andmæla okkar, dags. 15. október 2025, gegn skráningu merkisins POWERBALL (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0133109. Með tölvupósti sama dag var andmælanda veittur frestur til 15. desember 2025 til þess að leggja inn greinagerð til stuðnings andmælunum.

Helstu rök fyrir andmælunum eru að skráning merkisins POWERBALL (V0133109), er andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem sótt var um skráningu merkisins í vondri trú. Skráning þess er jafnframt andstæð 3. tölul. 14. gr. vml. þar sem hætt er við ruglingi við merki umbjóðanda okkar, m.a. POWERBALL (orðmerki) og (orð- og myndmerki).

Skráningu merkisins POWERBALL (V0133109) er andmælt fyrir alla þjónustu umsóknarinnar í flokki 41:

Education and sports; publishing; translation and interpretation; sporting and cultural activities; gaming services; provision of information relating to sporting; providing of training; publishing; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services.

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. vml. er umbjóðanda okkar heimilt að andmæla skráningu merkisins. Til stuðnings andmælum vísum við til eftirfarandi röksemda.

I. Deilur aðila málsins í Evrópusambandinu

Aðilar málsins hafa átt í deilum sem tengjast vörumerkjum í Evrópusambandinu. Áður en við greinum nánar frá þeim málum þarf að varpa ljósi á aðila að þeim málum og því sem hér er til umfjöllunar. Umsækjandi er dótturfélag eða a.m.k. félag tengt Lottoland. Því til stuðnings má t.d. benda á að heimilisfang Lottoland og International Lotto and Betting Limited er það sama, sbr. eftirfarandi upplýsingar á vef EUIPO:

Lottoland Holdings Ltd.

ID	579361	Country	GI - Gibraltar	Correspondence address
Organisation	Lottoland Holdings Ltd.	State/county	n/a	Lottoland Holdings Ltd.
Legal status	Legal entity	Town	Ocean Village	23, Ocean Village Promenade
		Post code	n/a	Ocean Village
		Address	23, Ocean Village Promenade	GIBALTAR

(Sótt af vef EUIPO í tengslum við skráningu nr. 012162954, DailyMillions)

Við bendum jafnframt á tengsl Lottoland við sama heimilisfang á vefsíðu þeirra:

https://www.lottoland.gi/powerball

Lottoland

Search | Log in | Register | £0.00 To checkout

EuroMillions | EuroJackpot | MegaMillions | More Jackpots | Casino | **LATEST OFFERS** | Promotions | Scratchcards | Sportsbook

Lottoland

WINNER 2015 EGR AWARDS
Alternative operator

WINNER 2015 EGR AWARDS
Rising star

GAMBLE SAFELY

50 EGR POWER 50

TV APPROVED

THE CLIMATE PLEDGE

Lottoland and this website is operated by EU Lotto Ltd (company number 109514 and registered address Suite A, Ocean Village Promenade, Ocean Village, Gibraltar GX11 1AA). EU Lotto Ltd is licensed and regulated by the Government of Gibraltar and regulated by the Gibraltar Gambling Commissioner under the Gibraltar Gambling Act 2005 (Licences: RGL 085 & 066).

Lottoland is not an official lottery operator and does not buy any lottery tickets on behalf of the Customer. Instead, Lottoland allows Customers to make bets on different lotteries and if a Customer wins a bet, then they will be paid directly by Lottoland and not an official lottery operator.

Persons under 18 years of age are not permitted to gamble.

This is a real money gambling app/site. Please gamble safely and only bet what you can afford. For gambling addiction help and support, please contact Gamble Aware at 0808 8020 133 or visit <https://www.begambleaware.org/>.

Play Powerball online at Lottoland.com

Í deilum aðila málsins í Evrópusambandinu kom gagnaðili fram undir nafninu European Lotto and Betting Limited, Möltu. Í niðurstöðu EUIPO í ógildingarmáli nr. C 49 690 kom fram að Lottoland væri móðurfélag ýmissa annarra félaga, t.d. Lotto Holdings Ltd, Cavour Limited og European Lotto and Betting Limited, sem sem starfa sem ein eining og er stjórnað af sömu aðilum.¹ Þessi tengsl voru staðfest af European Lotto and Betting Limited.

¹ Sjá niðurstöðu EUIPO í ógildingarmáli nr. C 49 690, bls. 12-13.

Framangreindu til stuðnings bendum við jafnframt á notkun Lottoland á POWERBALL á vefsíðu sinni, sem við teljum að renni enn frekari stoðum undir tengsl félagsins við umsækjanda:

Með vísan til framangreinds teljum við ljóst að umsækjandi er dótturfélag eða a.m.k. félag nátengt Lottoland.

Forsaga deilna á milli aðila málsins er í stuttu máli sú að gagnaðili fór fram á niðurfellingu skráninga umbjóðanda okkar í Evrópusambandinu á grundvelli notkunarleysis, þ.e. skráninga nr. 6078422 POWERBALL (orðmerki) og nr. 6082226 **POWERBALL**. Skráningar umbjóðanda okkar voru felldar úr gildi. Í framhaldinu sótti gagnðili um skráningu merkisins POWERBALL (orðmerki) í Evrópusambandinu. Umbjóðandi okkar lagði inn kröfu um ógildingu skráningarinnar á þeim grundvelli að sótt hafi verið um skráningu þess í vondri trú. Umbjóðandi okkar hafði betur og ákvörðun EUIPO um niðurfellingu skráningarinnar var staðfest af Evrópudómstólum, sbr. mál nr. T-375/24 (fskj. 1).

II. Vond trú

A) 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Samkvæmt 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Ákvæðið kom nýtt inn í vörumerkjalögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Í athugasemdum í greinargerð með lögunum er vísað til þess að ákvæðið eigi sér samsvörum í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópusambandsins nr. 2015/2436 („EUTMD“).

Í dómi Evrópudómstólsins í máli C-371/18, Sky and others, lýsti dómstóllinn vondri trú í skilningi vörumerkjareglugerðar Evrópusambandsins (Reglugerð Evrópusambandsins nr 2017/1001, „EUTMR“) með eftirfarandi hætti:

*[T]he absolute ground for invalidity referred to in Article 51(1)(b) of Regulation No 40/94 and Article 3(2)(d) of First Directive 89/104 applies where it is apparent from relevant and consistent indicia that the proprietor of a trade mark has filed the application for registration of that mark not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark, in particular the essential function of indicating origin [...]*²

Vond trú getur einna helst átt við í tveimur tilfellum, annars vegar þegar hagsmunir þriðja aðila verða skotmark umsækjanda með ósanngjörnum hætti, og hins vegar þegar sótt er um skráningu fyrir merki í öðrum tilgangi en að nota það sem vörumerki, þ.e. vísun í viðskiptalegan uppruna, fyrir vörur/þjónustu á markaði. Með því að skrá merki sem sótt er um vernd fyrir í vondri trú er heilbrigðri samkeppni á markaði því raskað. Til þess að meta hvort vond trú er til staðar þarf að fara fram heildarmat á aðstæðum hverju sinni.³ Í dómi Evrópudómstólsins, C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, kom fram að meðal þessara þátta væru eftirfarandi:

- the fact that the applicant knows or must know that a third party is using, in at least one Member State, an identical or similar sign for an identical or similar product capable of being confused with the sign for which registration is sought;
- the applicant's intention to prevent that third party from continuing to use such a sign; and
- the degree of legal protection enjoyed by the third party's sign and by the sign for which registration is sought.⁴

Hér vísum við jafnframt til dóms Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA, en í því máli taldist vond trú sönnuð. Í því máli lá til grundvallar m.a. að um sama merki og sömu þjónustu var að ræða; eigandi hins erlenda merkis hafði aflað því orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs áður en umsækjandi fékk vörumerkið skráð hér á landi; hann hafði fengið vörumerkið skráð í ýmsum öðrum löndum og notað það samfellt í mörg ár í rekstri og vörumerkinu hafði verið áunnin viðskiptavild í að minnsta kosti einu ríki. Hæstiréttur tók fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu merkis hafi ekki eingöngu verið sá að hindra aðgang að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki. Að okkar mati svipa málsatvik í framangreindum dómi mjög til þess sem eru uppi í fyrirliggjandi máli.

Í máli þessu teljum við ljóst að umsækjanda var kunnugt um vörumerki umbjóðanda okkar og notkun þeirra. Við vísum t.d. til deilna aðila málsins í Evrópusambandinu því til stuðnings, en í dómi Evrópudómstólsins í máli T-375/24 kom fram að gagnaðili viðurkenndi að þekkja POWERBALL happdrætti umbjóðanda okkar (sjá 30. mgr. dómsins).

Í dómi T-375/24 kemur fram að Lottoland hafi viðurkennt að hafa sótt um skráningu á merkinu POWERBALL til þess að koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar gætu notað merkið. Lottoland stundar lottóveðmálaþjónustu, þ.e. býður viðskiptavinum upp á að veðja á önnur alþjóðleg happdrætti. Með því að sækja um skráningu á merkinu POWERBALL er ljóst að ætlun Lottoland er að koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar geti vísað til happdrættisins. Loks vísum við til þess að Lottoland hefur nú þegar gripið til aðgerða til þess að hindra aðra í að nota merkið POWERBALL, þ.e. með því að leggja inn kröfur um niðurfellingu skráninga umbjóðanda okkar í Evrópusambandinu.

Við teljum einnig rétt að benda á vörumerkjarétt umbjóðanda okkar erlendis, en POWERBALL er verndað með fjölmörgum skráningum í Bandaríkjunum eins og nánar verður fjallað um í tengslum við 3. tölul. 14. gr. vml. hér að neðan.

² C-371/18, *Sky and others*, 75. mgr.

³ C-104/18 P, *Koton*, 47. mgr.

⁴ C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, 52. mgr.

Þá teljum við það styðja við að umsækjandi hafi sótt um skráningu í vöndri trú að notkun þeirra á merkinu er með þeim hætti að hún vísar eingöngu til starfsemi umbjóðanda okkar, en ekki til viðskiptalegs uppruna þjónustu gagnaðila (sbr. áðurnefnd notkun á vefsíðu Lottoland).

Að öðru leyti teljum við rétt að Hugverkastofan hafi ákvörðun Evrópudómstólsins í máli T-375/24 til hliðsjónar í máli þessu og vísun til þess sem dómstóllinn lagði til grundvallar í málinu.

B) 3. tölul. 14. gr. vml.


Samkvæmt 3. tölul. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngri merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vöndri trú við skráningu og notkun merkisins. Ákvæðið kom fyrst inn í vörumerkjalögin árið 2012, sbr. breytingarlög nr. 44/2012, og er undantekning frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn.

Eingöngu er unnt að beita ákvæðinu ef öll fjögur skilyrði þess eru uppfyllt, en um þau verður fjallað hér að neðan.

- i. Hið erlenda merki hafi verið í notkun erlendis á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun*

Samkvæmt 5. gr. vml. er með notkun átt við m.a. að (1) merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni, eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á, (2) vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki er flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi, (3) merki er notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum, eða (4) merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess.

Umbjóðandi okkar, Multi-State Lottery Association, hefur rekið POWERBALL-happdrættið í Bandaríkjunum síðan árið 1992.⁵ Því til stuðnings má nefna að merkið POWER BALL (orðmerki) hefur verið skráð í Bandaríkjunum frá 1992, en fyrstu notkunargögn eru frá 16. apríl 1992 (fskj. 3). Merki umbjóðanda okkar eru vernduð með fleiri skráningum í Bandaríkjunum, t.d. eftirfarandi:

-  (fskj. 4)
 - o Skráning nr. 3470431
 - o Skráð árið 2008
 - o Þjónusta í flokki 41: *lottery and lotto game services*.



- (fskj. 5)
 - o Skráning nr. 6356542
 - o Skráð árið 2021
 - o Vörur í flokki 28: *lottery tickets*, og þjónusta í flokki 41: *lottery services*.

⁵ Heimasiða POWERBALL, <https://www.powerball.com/media-center>.

- POWERBALL (fskj. 6)
 - o Skráning nr. 6597641
 - o Skráð árið 2021
 - o Vörur í flokki 28: *lottery tickets*
- POWERBALL ARCADE (fskj. 7)
 - o Skráning nr. 6075827
 - o Skráð árið 2020
 - o Þjónusta í flokki 41: *Lottery services; on-line lottery services; and providing an online computer website for individuals to enter a lottery game*
- FIRST POWERBALL MILLIONAIRE OF THE YEAR (fskj. 8)
 - o Skráning nr. 5969047
 - o Skráð árið 2020
 - o Þjónusta í flokki 41: *Lottery services*

Frá maí 2014 hefur POWERBALL-happdrættið verið með stærstu, ef ekki stærsta, happdrættum heims.⁶ Þá hefur POWERBALL fengið talsverða umfjöllun í fjölmiðlum hér á landi (fskj. 18-40) sem styður við þá fullyrðingu að merkið hafi verið í notkun erlendis, þ.e. í Bandaríkjunum, á þeim tíma sem umsókn var lögð inn. Merkið er enn í notkun eins og má t.d. sjá á vefsíðunni www.powerball.com (fskj. 9) og í umfjöllunum fréttamiðla (fskj. 10-17).

Með vísan til framangreinds teljum við óumdeilanlegt að merki umbjóðanda okkar, POWERBALL og



, hafa verið í notkun á þeim tíma sem umsókn nr. V0133109 var lögð inn og eru enn í notkun. Notkun merkjanna er og hefur verið m.a. með þeim hætti að þjónusta er boðin til sölu og markaðssett undir merkjunum og þau eru notuð sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti.

- ii. *Merki andmælanda notað fyrir sömu eða líka vöru og/eða þjónustu og merki eiganda óskast skráð fyrir*

Eins og sýnt hefur verið fram á hér að framan voru vörumerki umbjóðanda okkar, POWERBALL og



, í notkun erlendis þegar umsókn nr. V0133109 var lögð inn og eru það enn. Notkun umbjóðanda okkar á merkjunum hefur verið, eins og meðfylgjandi gögn bera með sér, í tengslum við happdrætti. Þjónusta umbjóðanda okkar fellur m.a. í flokki 41, sbr. t.d. tilgreiningarnar *Skipulagning og framkvæmd happdrættis- og lottóleikja; fjárhættuspil; afþreyingarþjónusta; íþrótt- og menningarstarfsemi*. Til viðbótar vísum við til þeirra vara og þjónustu sem merki umbjóðanda okkar eru skráð fyrir í Bandaríkjunum sbr. umfjöllun hér að framan.

Merkið POWERBALL (V0133109) óskast skráð í flokki 41 fyrir *Education and sports; publishing; translation and interpretation; sporting and cultural activities; gaming services; provision of information relating to sporting; providing of training; publishing; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services*.

Að okkar mati er skörun við þjónustu umbjóðanda okkar greinileg, þjónustulíking er alger eða a.m.k. mikil. Þegar mat er lagt á líkindi á milli vara er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, þar á meðal eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig varan er notuð og hvort að vörurnar séu í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengilsvörur, sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli *Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon)* frá 1998, mál C-39/97, 23. mgr.:

In assessing the similarity of the goods or service concerned, ..., all the relevant factors relating to those goods or service themselves should be taken into account. Those factors include, inter

⁶ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli *T-375/24, POWERBALL*, 27. mgr.

alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.


Þjónustulíking verður rökstudd nánar hér fyrir neðan í tengslum við hvert og eitt atriði í þjónustulýsingu umsækjanda:

- *Education and sports; providing of training*
 - o Þjónusta umbjóðanda okkar nær yfir framangreinda þjónustu eða er a.m.k. náskyld henni. Aðilar sem standa fyrir happdrætti veita oft fræðslu í tengslum við ábyrga hegðun í fjárhættuspilum/happdrætti og reglur um þjónustuna. Þjónusta umsækjanda og umbjóðanda okkar er því oft veitt af sömu aðilum og hana má nálgast á sömu stöðum.
- *Publishing*
 - o Í happdrættisþjónustu felst m.a. útgáfa reglna, birting úrslita og stafræn miðlun efnis. Neytendur gætu því litið á framangreinda þjónustu sem hluta af eða viðbót við þjónustu umbjóðanda okkar. Við teljum líkingu þjónustu umbjóðanda okkar því vera mikla við þá sem sótt er um skráningu fyrir.
- *translation and interpretation*
 - o Sú þjónusta sem sótt er um skráningu fyrir líkist þjónustu umbjóðanda okkar að því leyti að hún getur stutt við happdrætti, t.d. að veita upplýsingar um happdrætti á ólíkum tungumálum.
- *sporting and cultural activities*
 - o Framangreind þjónusta líkist mjög þjónustu umbjóðanda okkar, en þjónustulíking er almennt talin vera til staðar á milli íþróttá- og menningarstarfsemi annars vegar og afþreyingarþjónustu hins vegar (happdrætti telst til afþreyingar). Í raun má segja að afþreyingarþjónusta nái yfir íþróttá- og menningarstarfsemi, enda er það eitt markmiða slíkrar þjónustu að vera afþreying.
- *gaming services*
 - o Mikil þjónustulíking er til staðar á milli leikjaþjónustu og happdrættis, en báðar þjónustur eru veittar í afþreyingarskyni og fela oft í sér fjárhagslega þátttöku og vinninga. Því til viðbótar er almennt litið á þessa þjónustu sem líka við mat á þjónustulíkingu.
- *provision of information relating to sporting*
 - o Happdrættisþjónusta er nátengd veitingu upplýsinga um íþróttir. Síðarnefnd þjónusta er veitt í tengslum við fjárhættuspil og veðmálafstarfsemi, en við teljum ljóst að notendur slíkrar þjónustu séu þeir sömu og þátttakendur í happdrætti. Til viðbótar fela þessar þjónustur í sér fjárhagslega þátttöku og vinninga.
- *information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services*
 - o Eins og rakið hefur verið hér að framan líkist sú þjónusta sem skráning óskast fyrir þjónustu umbjóðanda okkar. Upplýsingar, ráðgjöf og ráðgjafarþjónusta í tengslum við þá þjónustu teljum við jafnframt líkjast þjónustu umbjóðanda okkar, en þjónustan getur beinst að sama markhópi, er gjarnan veitt af sömu aðilum og á sama vettvangi.

Með vísan til framangreinds teljum við ljóst að merki andmælanda notað fyrir sömu eða líka þjónustu og merki eiganda óskast skráð fyrir. Til viðbótar bendum við á að því líkari sem merkin eru, því ólíkari megi þjónustan vera.

iii. Merkin geti valdið ruglingi meðal neytenda


Merkin sem koma til skoðunar í máli þessu eru eftirfarandi:

POWERBALL (orðmerki)	POWERBALL (orðmerki)  (orð-og myndmerki)
Merki umsækjanda	Merki umbjóðanda okkar

Við mat á því hvort ruglingshætta er til staðar milli merkja er annars vegar skoðað hvort merkjalíking sé til staðar, þ.e. hljóð-, sjón-, og merkjalíking og hins vegar vöru- og/eða þjónustulíking.⁷

Sjónlíking

Orðmerkin POWERBALL og POWERBALL (V0133109) eru greinilega alveg eins og sjónlíking því alger.

Þá er sjónlíking mikil á milli merkjanna POWERBALL (V0133109) og . Merkin innihalda bæði orðhlutann POWERBALL. Þrátt fyrir að merki umbjóðanda okkar sé stílfært teljum við ljóst að neytendur muni gera ráð fyrir að merkin eigi sameiginlegan viðskiptalegan uppruna.

Hljóðlíking


Þar sem merkin þrjú innihalda öll sama orðhlutann er ljóst að hljóðlíking er alger.


Merkingarlíking

Þar sem merkin þrjú innihalda öll sama orðhlutann er ljóst að hljóðlíking er alger.

Niðurstaða ruglingshættumats

Að okkar mati er sjónlíking milli POWERBALL og POWERBALL (V0133109) alger, en mikil milli merkjanna

 og POWERBALL (V0133109). Þá er bæði hljóð-og merkingarlíking alger, enda innihalda merkin öll sama orðhlutann án annarra viðbóta. Til viðbótar hefur verið sýnt fram á að þjónustulíking er til staðar. Horfa verður til þess við ruglingshættumatið að merki umbjóðanda okkar er verulega sérkennandi fyrir þá þjónustu sem það auðkennir og hefur enga sérstaka tengingu við þjónustuna.⁸ Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ruglingshættu til staðar

milli merkjanna POWERBALL og POWERBALL (V0133109) annars vegar og  og POWERBALL (V0133109) hins vegar.

iv. Umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins

Við vísun í umfjöllun að framan um vonda trú í A) hluta í tengslum við 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Að okkar mati er ljóst að umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins POWERBALL.

Þar með eru öll skilyrði fyrir beitingu 3. tölul. 14. gr. vml. uppfyllt.

⁷ Sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 29. mars 2023 í máli nr. 7/2020, bls. 6.

⁸ C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 18. mgr.

Samantekt

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið förum við fram á að Hugverkastofan synji skráningu merkisins POWERBALL, sbr. umsókn nr. V0133109, hér á landi fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 41. Með vísan til 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. eða 3. tölul. 14. gr. vml. teljum við ljóst að umsækjandi var í vondri trú þegar sótt var um skráningu merkisins.

Loks áskiljum við okkur allan rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum þessa máls, gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Listi yfir fylgiskjöl:

- Fskj. 1: Dómur Evrópudómstólsins í máli T-375/24, POWERBALL
- Fskj. 2: Ákvörðun fyrstu áfrýjunarnefndar EUIPO í máli R 1915/2022-1, POWERBALL
- Fskj. 3-8: Staðfestingar á skráningu POWERBALL í Bandaríkjunum
- Fskj. 9: powerball.com
- Fskj. 10-17: Umfjallanir erlendra miðla um POWERBALL
- Fskj. 18-42: Umfjallanir íslenska miðla um POWERBALL