


Ár 2022, föstudaginn 22. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 1/2020:

**Árnason Faktor ehf. f.h.
Monster Energy Company,
Bandaríkjunum
gegn
Hugverkastofunni¹
vegna
ákvörðunar hennar frá 6.
nóvember 2019 um að synja
umsókn um skráningu á
merkinu IGNITE LIVE+
(orð- og myndmerki), sbr.
umsókn nr. V0112079.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn, dags. 12. febrúar 2019, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu  (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0112079, fyrir eftirtaldar vörur í flokki 32: Óáfengir drykkir, þ.á m. kolsýrðir drykkir og orkudrykkir; síróp, þykkni, duft og efni til að búa til drykki, þ.á m. kolsýrða drykki og orkudrykki; bjór.

Hugverkastofan synjaði umsókninni með bréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 11. apríl 2019, með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) vegna hins skráða merkis IGNITE, sbr. skráningu nr. V0079926.² Taldi stofnunin að merki áfrýjanda svipaði til þess merkis og að skapast gæti ruglingur með þeim þannig að neytendur teldu vörurnar hafa sama uppruna.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 4. júlí 2019, var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. og til þess að við mat á hættu á ruglingi með merkjum væri einkum kannað hvort til staðar væri sjón-, hljóð- eða vörulíking með merkjum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Skoða bæri merki

¹ Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

² Merkið er skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

og vöru eða þjónustu í samhengi og almenna reglan væri sú að þeim mun líkari sem merki væru þeim mun meiri kröfur væru gerðar til vöru- og þjónustulíkingar og öfugt.

Taldi umboðsmaðurinn að ekki væri hættá á ruglingi með merkjum aðila, þ.e. merki áfrýjanda



og hinu skráða merki IGNITE. Vísað var til þess að skipta mætti mati á merkjalíkingu í tvennt, annars vegar hvort sjónlíking væri með merkjum og hins vegar hvort hljóðlíking væri til staðar. Meta bæri heildarmynd merkja, sbr. athugasemdir við 1. mgr. 4. gr. vml. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997. Taldi umboðsmaðurinn að ekki væri sjónlíking með merkjunum þar sem merki áfrýjanda væri orð- og myndmerki sem samanstæði af orðunum *live+* rituðum svörtum feitletruðum hástöfum og skáletraða orðinu *ignite* sem væri ritað þar fyrir ofan í smærra lettri. Taldi umboðsmaðurinn orðhlutann LIVE+ vera mest áberandi þátt merkisins og að neytendur myndu einblína á hann. Þá kvað umboðsmaðurinn að heildarmynd merkjanna væri ólík þrátt fyrir sameiginlegt. Var tilvísun til athugasemda með 1. mgr. 4. gr. vml. áréttuð og bent á að plús táknið í merki áfrýjanda ætti sér ekki hliðstæðu í skráða merkinu.

Næst fullyrti umboðsmaður að hljóðlíking væri í lágmarki og að ruglingshætta væri ekki til staðar. Neytendur kæmu til með að lesa merki áfrýjanda í þessari röð *live + ignite* í ljósi þess að orðhlutinn *live+* væri mest áberandi hluti þess. Benti umboðsmaður áfrýjanda á að fyrsti hluti merkjanna væri afar ólíkur og hefði munurinn á þeim áhrif á framburðinn auk þess sem upphaf merkis hefði áhrif á upplifun neytenda. Kvað umboðsmaðurinn að fyrsti hluti merkis áfrýjanda hefði ekki hliðstæðu í fyrri skráningu og væri það lengra í framburði og væri hljóðlíking því lítil. Lítil hættá væri á því að neytendur rugluðust á merkjunum eða teldu vörurnar hafa sama uppruna að mati umboðsmannsins þar sem hljóð- og sjónlíking með þeim væri lítil.

Nokkur vörulíking væri með hinum umdeildu merkjum að mati umboðsmanns áfrýjanda og áréttaði hann það almenna viðmið að þeim mun ólíkari sem merki væru þeim mun minni kröfur væri hægt að gera til vöru- eða þjónustulíkingar. Vísað var til dæma úr framkvæmd sem umboðsmaðurinn taldi styðja skráningarhæfi merkis áfrýjanda.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. nóvember 2019, kom fram að það sem einkum skipti máli við mat á ruglingshættu væri hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking væri til staðar með merkjum og að það sem réði úrslitum væri heildarmynd merkja. Almennt væri talið að því ólíkari sem merki væru þeim mun skyldari eða svipaðri mættu vörur eða

þjónusta vera og öfugt. Bent var á það sameiginlega með merkjunum og kvaðst stofnunin ekki fallast á mat umboðsmanns áfrýjanda á ruglingshættu. Ljóst væri að fyrri hluti beggja merkja væri orðhlutinn *ignite* sem kæmi fyrr fyrir í merki áfrýjanda þó svo að orðhlutinn *live+* væri ritaður í stærra letri.

Hugverkastofan benti á að orðið *ignite* merkti að kveikja á/í, tendra; kvikna og að í vörumerkjaskrá væru engin önnur merki með því orði í flokki 32 og ekki heldur í öðrum flokkum. Í flokkum 32 og 33 væru átta merki með orðinu *live*. Taldi stofnunin plús táknið ekki hafa afgerandi áhrif við mat á heildarmynd merkisins. Þá taldi stofnunin orðhlutann *ignite* vera auðkennandi þátt merkisins þar sem það væri fyrri hluti þess, það hefði ekki tengingu við umræddar vörur og væri eina merkið í þeim flokki sem sótt væri um skráningu fyrir. Taldi stofnunin að hið skráða merki væri tekið í heild sinni upp í merki áfrýjanda og væri orðhlutinn *ignite* fyrri hluti merkis áfrýjanda og ráðandi þáttur þess. Taldi stofnunin líkur á að hinn almenni neytandi teldi að vörur auðkenndar með merki áfrýjanda hefðu sama viðskiptalega uppruna og vörur auðkenndar með hinu skráða merki.

Þá féllst stofnunin ekki á það að merkin hefðu ekki sama upphaf enda væri texti almennt skrifaður og lesinn þannig að byrjað væri uppi vinstra megin og endað niðri hægra megin. Þó svo að letur orðhlutans *ignite* væri smærra væri ekki þar með sagt að hann væri ekki fyrri orðhluti. Var það því mat Hugverkastofunnar að fyrri hluti merkjanna væri sameiginlegur. Taldi stofnunin nokkra sjónlíkingu fyrir hendi og algera hljóðlíkingu með fyrri hluta merkjanna. Þá væri alger vörulíking með merkjunum að mati Hugverkastofunnar.




Kom að lokum fram að stofnunin teldi merkið **LIVE+** ekki til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá hinu skráða merki, IGNITE. Var umsókn áfrýjanda því hafnað með vísan til 19. gr. vml., sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með áfrýjun, dags. 7. janúar 2020, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkst og að skráning merkisins yrði heimiluð héraðs fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokki 32.³

³ Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstæða:

Í máli þessu er deilt um hvort orðmerkið IGNITE, sbr. skráningu nr. V0079926, komi í veg fyrir

að merki áfrýjanda , sbr. umsókn nr. V0112079, verði samþykkt til skráningar hér á landi, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.⁴

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttthafa 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. Það að hætta sé á ruglingi með merkjum í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, annars vegar hvort merki taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merki séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 4. gr. vml. Þá ber einnig að meta samspil merkjalíkingar og vöru- eða þjónustulíkingar. Þegar meta skal hvort vöru- eða þjónustulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um eins eða svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn er sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur.

Við mat á merkjalíkingu er litið til þess hvort merkin eru lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) auk þess sem merking orða getur haft þýðingu. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á matið, svo sem viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist veik eða sterk. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytanda. Ekki er unnt að gefa sér það fyrir fram að vörulíking sé til staðar þó svo að

⁴ Eftir setningu laga nr. 71/2020 samsvarar þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 1. tölul. sömu greinar. Ekki var með setningu laganna gert ráð fyrir að mat á ruglingshættu tæki breytingum með nýrri 14. gr., sbr. athugasemdir við 10. gr. í því frumvarpi er varð að lögum nr. 71/2020.

vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml., þó svo að oftast sé það raunin. Er almennt talið að því meiri sem merkjalíking er með vörumerkjum, þeim mun minni kröfur megi gera til vörulíkingar og á sama hátt megi gera meiri kröfur til vörulíkingar þeim mun minni sem merkjalíkingin er.

Áfrýjunarnefnd telur vörulíkingu vera til staðar með þeim vörum sem hið skráða merki auðkennir og þeim vörum sem áfrýjandi sækir um skráningu fyrir. Í báðum tilfellum er um að ræða drykkjarvörur og efni til að búa til drykki í flokki 32 og verður að telja markhópin hinn sama.

Hvað merkjalíkingu varðar er hið skráða merki eitt orð en merki áfrýjanda er orð- og myndmerki þar sem orðhlutinn *live+* er ritaður með feitlettruðum hástöfum og orðið *ignite* er ofan á orðhlutanum. Hið skráða merki er tekið í heild sinni upp í merki áfrýjanda.

Nokkur sjónlíking er með hinum umdeildu merkjum vegna hins sameiginlega orðhluta en orðhlutinn *live+* dregur þó aðeins úr henni þar sem hann er nokkuð áberandi. Hljóðlíking er til staðar þar sem bæði merkin hefjast á orðinu *ignite*. Telja verður að merkingarlíking sé sömuleiðis til staðar vegna hins sameiginlega orðs og að seinni hlutinn *live+* breyti ekki miklu þar um.

Orðið *ignite* þýðir á íslensku m.a. að kveikja á eða í eða að kvikna. Áfrýjunarnefnd tekur ekki undir að hið skráða merki teljist vísbendandi fyrir eiginleika þeirrar vöru sem hið skráða merki auðkennir.


Í vörumerkjarétti skiptir fyrri hluti merkja að jafnaði miklu máli og talið er að neytendur einblíni gjarnan á fyrri hluta merkja. Þá eru almennt taldar auknar líkur á ruglingshættu þegar merki er tekið í heild sinni upp í annað merki. Orðið *ignite* er ofan á orðinu *live+* og telst því í reynd fyrri hluti þess. Ekki verður litið fram hjá því að skráð vörumerki er í heild sinni tekið upp í merki áfrýjanda og nýtur eigandi hins skráða merkis einkaréttar á notkun þess skv. 4. gr. vml. Vörulíking er fyrir hendi og er um samkeppnisvörur að ræða. Sjón- og hljóðlíking er með merkjunum og sú staðreynd að orðið *ignite* í merki áfrýjanda sé í minna letri getur engu breytt þar um.

Með hliðsjón af framangreindu telur áfrýjunarnefnd að heildarmynd merkjanna leiði að því líkum að hætt sé við ruglingi með merkjunum. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 6. nóvember 2019, um að synja umsókn um skráningu á merkinu

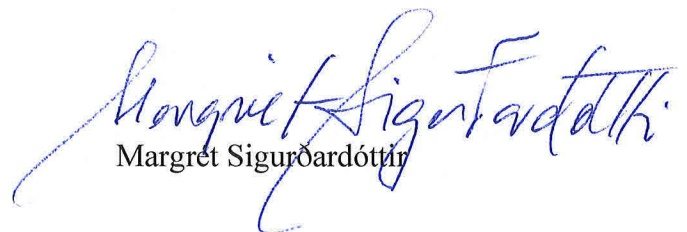
 (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. V0112079, er staðfest.



Selma Hafliðadóttir



Hafdís Ólafsdóttir



Margrét Sigurðardóttir

Logia
bt. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Reykjavík, 16. júní 2020

Varðar: Mál nr. 1/2020, áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 7. janúar 2020, vegna synjunar

á skráningu vörumerkisins **LIVE+**, sbr. umsókn nr. V0112079
Okkar tilvísun: TM20312IS00
Frestur: **21. júní 2020**

Vísað er til áfrýjunar fyrir hönd umbjóðanda okkar, dags. 7. janúar 2020, þar sem áfrýjað er ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 7. janúar 2020, sem birt var 6. nóvember 2019, um að hafna skráningu á

vörumerkinu **LIVE+**, sbr. umsókn nr. V0112079. Jafnframt er vísað til bréfs áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 21. apríl 2020, þar sem okkur var veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar.

Með vísan til 3. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, er greinargerð þessi ásamt fylgiskjölum lögð fram í fimmriti og undirrituð af umboðsmanni umsækjanda.

Umbjóðandi okkar kefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar verði hnekkt og að skráning vörumerkis umbjóðanda okkar, **LIVE+**, sbr. umsókn nr. V0112079, verði heimiluð hér á landi.

Í framangreindri höfnun er ofangreindu vörumerki synjað skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), þar sem villast megi á merkinu og eftirfarandi vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi:

- 1) IGNITE (orðmerki), sbr. skráningu nr. V0079926, í eigu: Energy Brands, Inc (a new York corporation). Merkið er skráð fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

Vörumerki umbjóðanda okkar, **LIVE+**, óskast skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 32:

Flokkur 32: Óáfengir drykkir, þ. á m. kolsýrðir drykkir og orkudrykkir; síróp, þykkni, duft og efni til að búa til drykki, þ. á m. kolsýrða drykki og orkudrykki; bjór.

Færum við eftirfarandi rök fyrir kröfu okkar.

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Ruglingshætta


Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og 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. Af fyrri ákvörðunum Hugverkastofunnar má sjá að það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort um sé að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu með merkjunum.¹ Skilyrði þessi eru enn fremur ítrekuð í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

... Samkvæmt ákvæðinu geta aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölul. og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Þegar metið er hvort að ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru/þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulíkingar verður að skoða í því samhengi og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. forúrskurð dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342/97 **Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv.**, en þar segir:

That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.

Það er okkar mat að ekki sé ruglingshætta með vörumerkjunum sem hér eru til skoðunar, þ.e. IGNITE

og , séu merkin skoðuð í fyrrgreindu samhengi.

Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja þá ber að líta á heildarmynd merkjanna. Í forúrskurði dómstóls Evrópubandalagsins C-251/95, í máli **SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport** segir:


That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular their distinctive and dominant components.

Mati á merkjalíkingu má skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og í öðru lagi skal meta hvort hljóðlíking sé til staðar með merkjum. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, eins og kemur fram í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml.:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess.

Merkjalíking

Séu merki þau sem hér eru til umfjöllunar og heildarmynd þeirra borin saman með tilliti til ruglingshættu

er það okkar mat að ruglingshætta sé ekki til staðar. Vörumerki umbjóðanda okkar , samanstendur af tveimur orðum ásamt tákni og saman mynda þessir þrír hlutar sterka heild. Vörumerkið IGNITE er hins vegar lítið sérkennandi orðmerki, eins og nánar verður rakið hér að neðan. Við erum ósammála mati Hugverkastofunnar um sérkenni hinnar fyrri skráningar.

¹ Sbr. til dæmis ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. 19/2003 frá 7. ágúst 2003, bls. 3.

Þrátt fyrir að vörumerkin innihaldi sama orðhlutann, Ignite, þá er LIVE+ í merki umbjóðanda okkar, mest áberandi og sérkennandi hluti merkisins og taka ber tillit til þess við mat á ruglingshættu.

Að jafnaði gildir það um skráningu vörumerkja að eigendur merkja sem hafa að geyma orð almenns eðlis þurfa að sæta því að njóta minni verndar gagnvart ruglingshættu en eigendur annarra vörumerkja. Í því felst að unnt er að ganga lengra í skráningu annarra líkra merkja en ella og meta þarf hættu á ruglingi í því ljósi.²

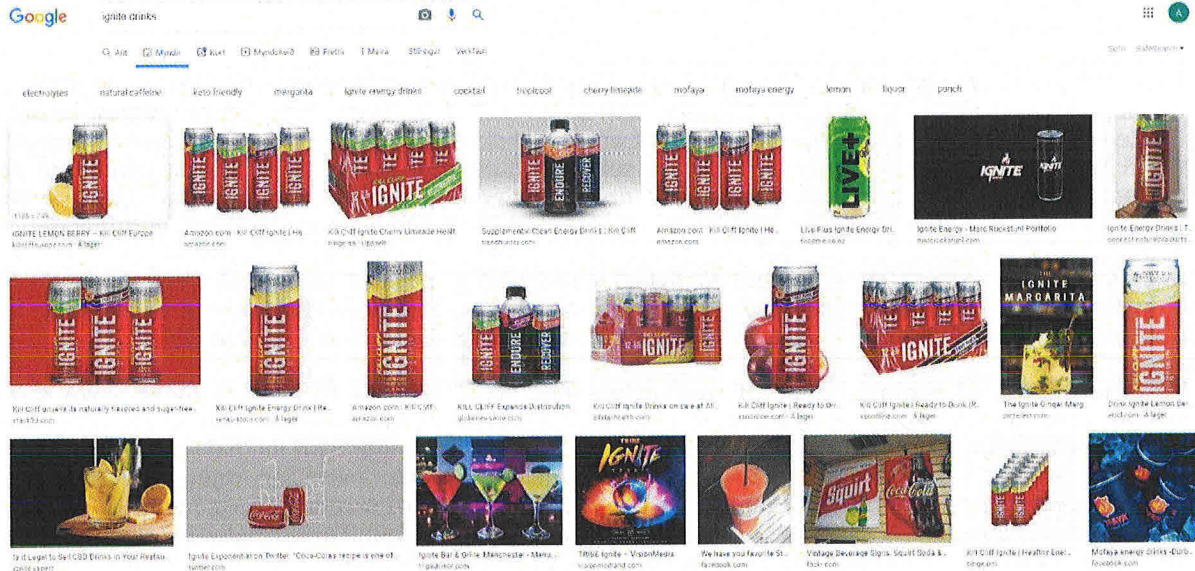
Heildaryfirbragð merkjanna er ólíkt og hvað varðar sameiginlegan orðhluta merkjanna, IGNITE, þá bendum við á að um almennt orð er að ræða sem öllum aðilum á markaði ætti að vera frjálst að nota. Ignite er þekkt enskt orð sem þýðir samkvæmt ensk-íslenskri orðabók „*kveikja (á/í), tendra; kvikna*“³. Orðið IGNITE hefur beina tilvísun til varanna sem merkjunum er ætlað að auðkenna þannig að það kviknar á hverjum þeim sem drekkur umrædda drykki en drykkurinn gefur þeim þessa orku, en þar með gefur merkið til kynna jákvæða eiginleika varanna. Er hinn sameiginlegi orðhluti vörumerkjanna, IGNITE, því vísbendandi fyrir jákvæða eiginleika varanna. Verndarumfang hinnar fyrri skráningar er því mjög lítið og ætti öðrum aðilum á markaði því að vera frjálst að nota ólíkar útfærslur sem innihalda hið almenna enska orð. Þetta fær stoð í fyrri framkvæmd skráningaryfirvalda hér á landi, sbr. t.d. framangreindan úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012.

Við erum alls ekki sammála mati Hugverkastofunnar að IGNITE sé til þess fallið að veita merki umbjóðanda okkar sérkenni og sé auðkennandi þáttur merkis umbjóðanda okkar. Hugverkastofan nefnir þessu til stuðnings að í flokkum 32 og 33 séu til staðar átta skráningar sem innihalda m.a. orðhlutann LIVE og þar af leiðandi sé orðhlutinn IGNITE meira ráðandi. Þetta er mjög ónákvæmt hjá Hugverkastofunni og í raun fráleitt að byggja á þessu séu hinar fyrri skráningar skoðaðar. Umbjóðandi okkar er nefnilega eigandi sex af átta hinna fyrri skráninga. Umbjóðandi okkar hefur því byggt upp línu vara sem innihalda orðhlutann LIVE ásamt táknuinu eða orðhlutanum plús. Það að eigandi vörumerkja byggji upp sterkt merki og vörulínu sem inniheldur tiltekinn afar sérkennandi orðhluta leiðir engan veginn til þess að sá orðhluti missi í einhverju sérkenni sitt, þvert á móti. Í ljósi þess að umbjóðandi okkar hefur greinilega byggt upp línu af merkjum sem öll innihalda orðhlutann LIVE ásamt táknuinu eða orðhlutanum plús leiðir þvert á móti til þess að um afar sérkennandi orðhluta er að ræða, sem jafnframt er sá hluti sem aðallega blasir við neytendum og sá orðhluti sem neytendur munu mun frekar tengja við vöruna í ljósi yfirgnæfandi stærðarmunar orða merkisins, heldur en hið almenna enska orð „ignite“.

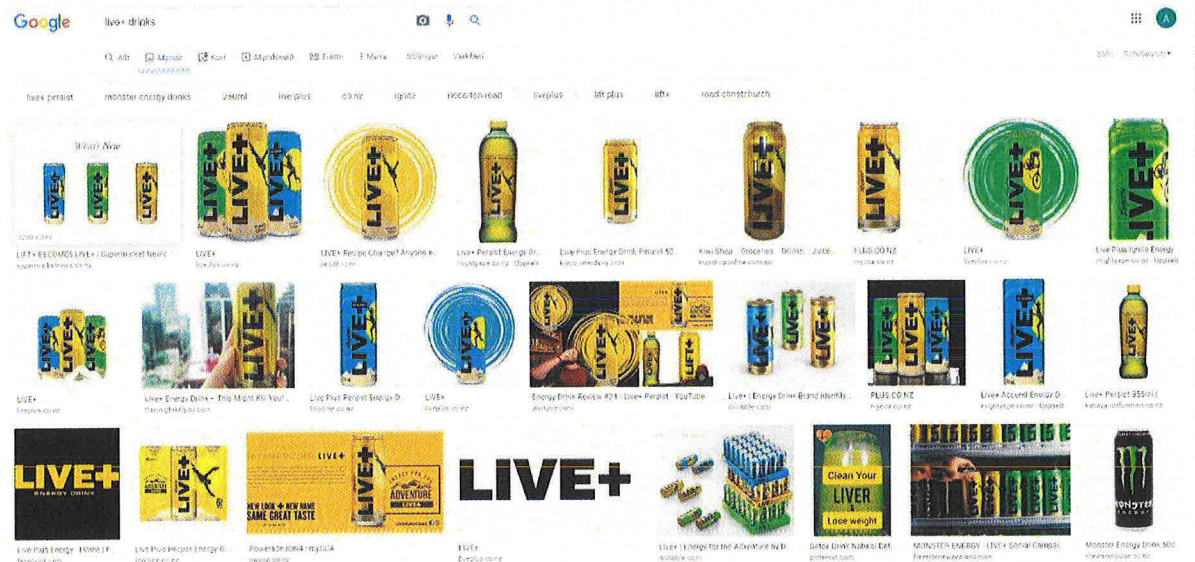
Hugverkastofan gerir mikið úr því í hinni áfrýjuðu ákvörðun að ignite sé sterkari þáttur merkisins og að engin skráð merki í flokki 32 hér á landi innihaldi orðhlutann ignite. Það að skoða eingöngu vörumerkjaskrá á Íslandi gefur ekki fullnægjandi mynd af styrkleika vörumerkja en sjá má að orðið ignite er nokkuð algengt í tengslum við drykki, sbr. t.d. Google leit þar sem slegið var inn „ignite drinks“, sbr. meðfylgjandi skjáskot:

² Sbr. til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012.

³ www.snara.is



Á umræddu skjáskoti má sjá ýmsa drykki, t.d. drykkinn KILL CLIFF IGNITE, IGNITE ENERGY, drykk umbjóðanda okkar LIVE+ IGNITE. Jafnframt er þarna að finna drykkinn Mofaya energy drinks, en slagorðið fyrir þann drykk er „Ignite your mind“. Þessu til viðbótar eru ýmsir kokteillar sem bera heitið Ignite ásamt bar. Hins vegar virðist hin fyrri skráning sem hindrar skráningu umbjóðanda okkar ekki birtast. Þetta orð, ignite, er því vel þekkt í tengslum við ýmis konar drykki og það er því mikill misskilningur hjá Hugverkastofunni að ignite sé „auðkennandi þáttur“ merkisins. Þetta fær líka stoð í því að sé orðhlutanum LIVE+ í merki umbjóðanda okkar flett upp koma engar aðrar niðurstöður en merki umbjóðanda okkar, sbr.:



Það er því fullkomlega ljóst að í vörumerki umbjóðanda okkar er orðhlutinn LIVE+ hinn mest sérkennandi, enda er orðið ignite vísbendandi um eiginleika vörunnar.

Þar sem vörumerkið IGNITE er vísbendandi fyrir jákvæða eiginleika varanna þá nýtur hin fyrri skráning takmarkaðrar verndar fyrir tilgreindar vörur í flokki 32 og hefur merkið af þeim sökum veikt sérkenni fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki 32. Takmarkast verndin við framsetningu

merkisins og verður verndin ekki talin umfangsmeiri í ljósi þess hversu veikt sérkenni merkið hefur með vísan til þess sem að framan er rakið. Um þetta vísast jafnframt til framangreinds úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012.

Vörumerki umbjóðanda okkar samanstendur eins og áður segir af þremur hlutum, tveimur orðum og einu tákni, sem saman mynda sterka heild. Hin fyrri skráning vörumerkið IGNITE er hins vegar eitt og sér lítið sérkennandi orð fyrir tilgreindar vörur í flokki 32. Þrátt fyrir að merkin innihaldi sama orðhlutann, *ignite*, þá er aðalhluti vörumerkis umbjóðanda okkar og sá langmest áberandi, LIVE+, mest sérkennandi hluti merkisins og ber að taka tillit til þess við mat á ruglingshættu, þar sem heildarmynd merkjanna er borin saman.

Vörumerkin sem bera skal saman eru:

IGNITE og 

Sjónlíking

Sjónrænt eru merkin verulega ólík. Hin fyrri skráning samanstendur af hinu almenna enska orði, IGNITE, sem eins og áður sagði hefur lítið sérkenni fyrir umræddar vörur. Merki umbjóðanda okkar er orð- og myndmerki sem samanstendur annars vegar af orðinu og táknu LIVE+ sem ritað er í þykkum, feitletuðum, svörtum hástöfum, og hins vegar orðinu IGNITE í mun smærra lettri, sem ritað er í óskýru skáletri sem rýna þarf í svo skiljast. LIVE+ er hins vegar skrifað í mjög skýru og auðlesanlegu lettri.

Ljóst er að neytendur munu mun frekar einblína á hið stóra LIVE+ í merki umbjóðanda okkar, enda er munur á stærð þess orðhluta til samanburðar við orðið IGNITE gífurlegur, en einnig er IGNITE skrifað í óskýru og litlu lettri. Allar líkur eru á að neytendur muni vísa til vara umbjóðanda okkar sem LIVE+ fremur en að beina nokkurri sérstakri athygli að hinu ofursmáa orði IGNITE. Langmest áberandi þáttur í vörumerki umbjóðanda okkar er hlutinn LIVE+. Sú fullyrðing Hugverkastofunnar að auðkennandi þáttur merkis umbjóðanda okkar sé *ignite* er því beinlínis röng. Það er fráleitt að halda því fram að lítið orð sem erfitt er að greina sé mest auðkennandi þáttur merkis sem hefur ríkt sérkenni og sem umbjóðandi okkar hefur byggt upp línu merkja með sama orði og þannig styrkt sérkenni þess enn frekar í sessi.

Inn í sjónlíkingu merkjanna spilar einnig að vörumerki umbjóðanda okkar inniheldur tákni sem á sér engan samsvarandi hluta í hinni fyrri skráningu, þ.e. plústáknið. Þetta gefur merkinu sjónrænt séð mikla sérstöðu og er þar af leiðandi enn frekar til þess fallið að draga úr líkindum merkjanna.

Í ljósi alls framangreinds er mjög lítil sjónlíking með merkjunum.

Hljóðlíking

Hvað hljóðlíkingu varðar þá bendum við á að þrátt fyrir að merkin innihaldi bæði orðið IGNITE þá er hinn mest áberandi þáttur merkis umbjóðanda okkar, og sá þáttur sem neytendur munu mun frekar tengja við í ljósi stærðar- og skýrleikamunar orðhlutanna, LIVE+, verulega ólíkur. Hefur þessi hluti veruleg áhrif á framburð merkjanna.

Framburður merkjanna er ólíkur, sbr.:

IG-NÆT og LIV/LÆV PLUS IG-NÆT

Hinn mest áberandi og sérkennandi hluti merkis umbjóðanda okkar, LIVE+, á sér enga samsvörun í hinni fyrri skráningu, auk þess sem merkið er töluvert lengra í framburði. Af þessu leiðir að hljómfall og hrynjandi merkjanna er mjög mismunandi. Við erum alls ekki sammála Hugverkastofunni að það að orðhluti sé skrifaður með smærra lettri þýði að hann sé ekki fyrri hluti merkis. Þegar því líkur stærðarmunur er á orðhlutum í einu merki er alveg ljóst að neytendur munu mun frekar vísa til stærri og langmest áberandi hluta merkisins fyrst, sér í lagi þar sem orðhlutinn *ignite* er lítt greinilegur og rýna þarf í merkið til að greina hvert orðið er. Fullkomlega er ljóst að neytendur munu vísa til merkisins sem LIVE+ IGNITE, sér í lagi í ljósi hins mikla sérkennis LIVE+ sem rakinn hefur verið að framan.

Hugverkastofan virðist í framhaldinu og við mat á hljóðlíkingu líta fram hjá því að merkið samanstendur af tveimur orðum auk tákns, enda kemur við mat á hljóðlíkingu fram í ákvörðun Hugverkastofunnar: „Það er því mat Hugverkastofunnar að til staðar sé hljóðlíking upp að vissu marki, þ.e. **algjör hljóðlíking með fyrri hluta merkjanna, IGNITE**“ [áh. undirritaðrar]. Þessi framsetning er mjög villandi enda er engin ástæða til að tiltaka sérstaklega að „algjör hljóðlíking“ sé með litlum hluta mun lengra merkis og framkvæma þannig ekki heildarmat á hljóðlíkingu merkjanna. Tiltaka hefði þurft að lítil hljóðlíking er með merkjunum með vísan til heildarmyndar merkjanna tveggja, enda samanstendur merki umbjóðanda okkar hljóðrænt af þremur orðum, liv/læv plus ignæt, sem öll heyrast greinilega og skapa áberandi hljómfall og hrynjandi á meðan hin fyrri skráning inniheldur einungis eitt almennt enskt orð.

Í ljósi alls framangreinds er lítil hljóðlíking með merkjunum.

Merkjalíking

Í ljósi þess að lítil hljóð- og sjónlíking er með merkjunum er afar lítil hættu á því að neytendur muni ruglast á merkjunum og halda að um sama uppruna sé að ræða.

Heildarmynd merkjanna er ólík, sbr. eftirfarandi athugasemdir við 1. mgr. 4. gr. frumvarps þess er varð að vörumerkjaloögunum:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat.

Með vísan til þeirra skilyrða sem gerð eru til merkjalíkingar, þ.e. að til staðar þurfi að vera sjón- og hljóðlíking svo ruglingshætta geti talist vera til staðar, vísam við því alfarið á bug að synja beri vörumerki umbjóðanda okkar skráningar með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem þeim skilyrðum er ekki fullnægt.

Vörulíking

Þar sem það er ótvírátt mat okkar að ekki sé til staðar merkjalíking með merkjunum ítrekum við það almenna viðmið að þeim mun ólíkari sem merkin eru þeim mun meiri kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar.

Ljóst er að nokkur vörulíking er með vörum þeim sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Það er okkar mat að vörumerkin sem hér eru til umfjöllunar séu það ólík að nokkur vörulíking verði alls ekki þess valdandi að ruglingshætta skapist með merkjunum.

Með vísan til þess sem að framan greinir að því líkari sem merkin eru því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, verður ekki talið að ruglingshætta sé með umræddum merkjum enda mjög lítil merkjalíking með þeim eins og rakið hefur verið, enda heildarmynd þeirra ólík.

Fyrri skráningar

Við vísam til fyrri sambærilegra vörumerkja sem samþykkt hafa verið til skráningar hér á landi, en í vörumerkjaskrá eru mörg dæmi um að merki sambærileg þeim sem hér um ræðir standi hlið við hlið. Sem dæmi má nefna eftirfarandi vörumerki sem valin voru af handahófi:

- FIRE (sbr. skráning nr. V0083876) og ICE & FIRE (sbr. skráning nr. V0099421) bæði merkin eru skráð í flokkum 39 og 41.
 - o Orðið *fire* er nokkuð svipaðs eðlis og orðið *ignite*, þótt orðið *ignite* sé töluvert meira vísbendandi um eiginleika þeirra vara sem um ræðir í máli þessu heldur en orðið *fire*. Þrátt fyrir það eru framangreind merki skráð fyrir t.d. ýmsa fræðsluþjónustu og geymslu rafrænna miðla og geymslu vara. Framangreind merki eru því skráð samhliða fyrir eins og mjög svipaðar vörur. Því virðist sambærilegum viðmiðum ekki hafa verið beitt í máli

- Þessu, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og gert er með orðið *ignite* í máli þessu.
- SPARK (sbr. skráning nr. V0073356) og SPARKLING ICE (sbr. skráning nr. MP-1263332) bæði merkin eru skráð í flokki 32.
 - o Orðið *spark* er mjög svipaðs eðlis og orðið *ignite*. Hið fyrra merki er tekið í heild sinni upp í hið yngra merki fyrir sömu vörur. Því virðist sambærilegum viðmiðum ekki hafa verið beitt í máli þessu, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og gert er með orðið *ignite* í máli þessu.
 - NEXUS (skráning nr. V0042502) og NEXUS ONE (skráning nr. V0077579) bæði merkin eru skráð í flokki 9.
 - o Orðið NEXUS skortir ekki sérkenni í flokki 9, en þó eru tvö merki skráð samhliða sem innihalda sama orðhlutann, NEXUS. Þrátt fyrir það virðist ekki sambærilegum viðmiðum beitt í máli þessu, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og gert er með orðið *ignite* í máli þessu.
 - CHAMPION (sbr. skráning nr. V0014109) og CHAMPION POWER EQUIPMENT (sbr. skráning nr. MP-1003867) bæði merkin eru skráð í flokki 7.
 - o Hér er um að ræða tvö merki sem innihalda sama orðhlutann. Þrátt fyrir það virðist ekki sambærilegum viðmiðum beitt í máli þessu, þar sem aðrir lýsandi hlutar merkjanna virðast hafa haft áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra.
 - CHAMPION (sbr. skráning nr. V0011618) og CHAMPION OF THE HEART (sbr. skráning nr. MP-1239744) bæði merkin eru skráð í flokki 25.
 - o Hér er um að ræða tvö merki sem innihalda sama orðhlutann. Þrátt fyrir það virðist ekki sambærilegum viðmiðum beitt í máli þessu, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og gert er með orðið *ignite* í máli þessu.
 - SUMMER FACE (skráning nr. MP-709116) og SUMMER WHITE (skráning nr. MP-838185) bæði merkin eru skráð í flokki 3.
 - o Ljóst er að það er heildarmynd merkjanna er það sem áhrif hefur við matið og hér er upphaf merkjanna það sama, almennt enskt orð, eins og hið fyrra merki í máli því sem hér er um rætt, *ignite*. Munurinn hér er reyndar sá að vörumerki umbjóðanda okkar er einnig samsætt úr hinu sérkennandi fyrsta orði og plúsmerki, LIVE+, og eru merki þau sem á reynir í umþrættu máli því töluvert frábrugðnari og heldur en ofangreind merki SUMMER WHITE og SUMMER FACE, sem þó fást skráð samhliða.
 - LIFE (skráning nr. V0010800) og LIFE ORIENTATION (skráning nr. V0022116) bæði merkin eru skráð í flokki 16.
 - o Merkin innihalda bæði almennt enskt orð en hafa þó verið talin skráningarhæf. Í máli því sem hér er til umfjöllunar innihalda merkin almenn ensk orð, en merki umbjóðanda okkar hefur hið mjög svo sérkennandi fyrsta orð og plúsmerki, LIVE+, til viðbótar, sem gerir það mjög vel aðgreiningarhæft. Merki sem innihalda almenn ensk orð hafa verið skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur.
 - THE KING (sbr. skráning nr. MP-987965) og KING'S (sbr. skráning nr. V0083578) bæði merkin eru skráð í flokki 34 og seinna merkið var skráð án athugasemda hjá Hugverkastofunni.
 - o Í máli því sem hér er til umfjöllunar innihalda merkin almenn ensk orð, en merki umbjóðanda okkar hefur hið mjög svo sérkennilega fyrsta orð og plúsmerki, LIVE+, til viðbótar, sem gerir það mjög vel aðgreiningarhæft. Merki sem innihalda almenn ensk orð hafa verið skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur.
 - VIKING FOOD (sbr. skráning nr. V0058327) og VÍKINGABITI (sbr. skráning nr. V0104169), bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 29.
 - o Hinn meira sérkennandi hluti merkjanna er orðhlutinn VIKING, hitt er lýsing á vörunum sem í boði eru. Fullkomlega er því ljóst að mat á heildarmynd merkjanna er lögð til grundvallar við mat á ruglingshættu, og ekki er litið fram hjá einstökum hlutum, eins og Hugverkastofan gerir í máli þessu.
 - VIKING SNACK (sbr. skráning nr. V0058328) og VÍKINGABITI (sbr. skráning nr. V0104169), bæði merkin eru skráð í flokki 29.
 - o Hinn meira sérkennandi hluti merkjanna er orðhlutinn VIKING, hitt er lýsing á vörunum sem í boði eru. Fullkomlega er því ljóst að mat á heildarmynd merkjanna er lögð til

grundvallar við mat á ruglingshættu, og ekki er litið fram hjá einstökum hlutum, eins og Hugverkastofan gerir í máli þessu.

Af ofangreindu er ljóst að skráningar sem innihalda sama orðhlutann, þ.e. FIRE, SPARK, CHAMPION, NEXUS, SUMMER, LIFE, KING og VIKING, hafa verið skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur og þjónustu. Ekkert fyrrgreindra vörumerkja er í eigu sama aðila og hefur því Hugverkastofan samþykkt samhliða skráningar á vörumerkjum sem innihalda sömu orðhlutana og eru skráð fyrir sambærilegar vörur og þjónustu. Af því leiðir að það sé í raun heildarmynd merkjanna sem úrslitum ráði við mat á ruglingshættu milli tveggja merkja sem innihalda að hluta til sama orðhlutann.

Varðandi umfjöllun Hugverkastofunnar um fyrri skráningar er rétt að ítreka mikilvægi þess að skráningaryfirvöld gæti samræmis við töku ákvarðana er varða skráningarhæfi, m.a. með tilliti til hinnar almennu jafnræðisreglu stjórnsluréttarins, en einnig þar sem fyrri ákvarðanir eru sá grundvöllur sem umsækjendur byggja gjarnan ákvarðanir sínar um skráningu vörumerkja á.

Við getum ekki fallist á mótbáru Hugverkastofunnar um að mismunandi túlkun á hverjum tíma réttlæti það að öðrum viðmiðum sé beitt í máli því sem hér er til úrlausnar, heldur en gert var í þeim fordæmum sem nefnd eru að ofan. Um nokkur nýleg dæmi er að ræða og því óskiljanlegt að túlkun hafi breyst svo gífurlega að allt önnur viðhorf liggi til grundvallar mati á ruglingshættu milli framangreindra skráninga og í máli því sem hér er um rætt varðandi umsókn umbjóðanda okkar. Þá verður Hugverkastofan einnig að skýra hvað olli breytingu á túlkun, þegar t.a.m. engin lagabreyting hefur orðið. Verður því að ítreka mikilvægi þess að stjórnvöld gæti samræmis við töku ákvarðana er varða skráningarhæfi í ljósi almennu jafnræðisreglu stjórnsluréttarins.

Mikilvægt er að koma á framfæri leiðréttingu á afbökun Hugverkastofunnar á röksemdum okkar undir kafla þessum í höfnun Hugverkastofunnar, dags. 6. nóvember 2019. Í höfnun Hugverkastofunnar segir á blaðsíðu 3: „Því er ekki **eingöngu** hægt að byggja á fyrri framkvæmd stofnunarinnar við mat á skráningarhæfi eða ruglingshættu.“ (áh. undirritaðrar). Það er rangt að umbjóðandi okkar telji að **eingöngu** eigi að horfa til fyrri fordæma. Fyrri fordæmi sýna hins vegar svart á hvítu að Hugverkastofan hefur metið merki sem innihalda sama orðhlutann fyrir sambærilegar vörur og þjónustu skráningarhæf. Í framangreindum málum virðist því litið til heildarmyndar merkjanna, sem er einmitt það sem greinargerð þessi snýst um að gera eigi í máli þessu. Heildarmynd merkjanna sem um ræðir í máli þessu er ólík, líkt og Hugverkastofan taldi í ofangreindum dæmum. Í fyrsta lagi er lengd merkjanna mismunandi. Í öðru lagi er hinn langmest áberandi þáttur merkjanna mjög ólíkur. Í þriðja lagi er tákni merki umbjóðanda okkar, +, sem á sér enga hliðstæðu í hinni fyrri skráningu. Í fjórða lagi er hljómfall og hrynjandi merkjanna ólíkur. Í fimmta lagi er hin fyrri skráning almennt enskt orð sem er vísbendandi um eiginleika vörunnar og verndarumfang skráningarinnar er þar af leiðandi minna. Í sjötta lagi hefur umbjóðandi okkar byggt upp vörulínu sem inniheldur „live plus“ sem gefur því ríkt sérkenni. Heildarmynd merkjanna er mjög ólík og það að fyrri fordæmi ráði því **eingöngu** að skrá eigi merkið er í besta falli

misskilningur hjá Hugverkastofunni. Merki umbjóðanda okkar, **LIVE+**, er fyllilega skráningarhæft, meðal annars með vísan til fyrri nýlegrar túlkunar skráningaryfirvalda, enda virðist heildarmynd merkja hafa ráðið þar úrslitum, eins og raunar er gert ráð fyrir í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga og rakið er að ofan.

Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að merki sem innihalda sama orðhlutann fyrir sambærilegar vörur séu skráningarhæf. Það er ljóst að við mat á því hvort merki teljist uppfylla skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik út af fyrir sig. Ekki er því hægt að byggja sjálfkrafa á eldri fordæmum eða beita mati á öðrum merkjum. Hins vegar verður að gera þá kröfu til skráningaryfirvalda að þau beiti sambærilegum viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Samantekt

Ljóst er að heildarmynd merkis umbjóðanda okkar, **LIVE+**, og hinnar fyrri skráningar, **IGNITE**, er gjörólík. Mjög lítil sjón- og hljóðlíking er með merkjunum. Ekki er um ruglingshættu að ræða með

merkjunum. Ítrekum við að skráningaryfirvöld hafa samþykkt sambærileg merki, sem innihalda sama orðhluta, fyrir svipaðar vörur og þjónustu, enda er það heildarmynd merkja sem úrslitum ræður við mat á ruglingshættu vörumerkja.

Með vísan til alls framangreinds fornum við þess á leit við skráningaryfirvöld að fyrrgreind ákvörðun verði endurskoðuð og að vörumerki umbjóðanda okkar verði skráð hér á landi, enda okkar mat að merkið sé fullkomlega skráningarhæft.

Við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst
Arnason Faktor


Marta María Friðriksdóttir, lögfræðingur




Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Bt. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur, ritara
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Reykjavík, 7. desember 2020
Tilvísun: 202001-0722, 4.5

Einnig sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 1/2020, Árnason Faktor ehf., f.h. Monster Energy Company, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni


Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 7. október 2020, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 7. desember 2020, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og verður, vegna aðstæðna í þjóðfélaginu, send á pappír í fjórriti um leið og aðstæður leyfa.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins  nr. V0112079. Óskað var skráningar fyrir óáfenga drykki, þ. á m. *kolsýrða drykki og orkudrykki; síróp, þykkni, duft og efni til að búa til drykki, þ. á m. kolsýrða drykki og orkudrykki; bjór* í flokki 32. Umsókninni var synjað með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.),¹ en merkið var talið vera í ruglingshættu við vörumerkið IGNITE (orðmerki), nr. 1057/2010 í eigu Energy Brands Inc., (a New York corporation), Bandaríkjunum, sem skráð er fyrir sömu eða sambærilegar vörur í flokki 32, þ.e. *bjór; ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki; ávaxtdrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjagerðar*.

Hugverkastofan getur ekki fallist á þá fullyrðingu áfrýjanda að verndarumfang hinnar fyrri skráningar sé lítið og að hún njóti minni verndar gagnvart ruglingshættu en ella. Stofnunin hefur metið það svo að orðið IGNITE, sem skráð var árið 2010, hafi sérkenni fyrir framangreindar vörur.

Hugverkastofan gerir ekki athugasemdir við yfirferð áfrýjanda á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vml. og túlkun á ákvæðinu.

Líkindi milli merkjanna

Í greinargerð áfrýjanda kemur fram að hann telji ruglingshættu ekki vera til staðar þegar heildarmynd merkjanna sé borin saman. Vörumerkið  samanstandi af tveimur orðum ásamt tákni og saman myndi þessir þrjú hlutar sterka heild. Þá sé LIVE+ mest áberandi og sérkennandi hluti merkisins. Vörumerkið IGNITE sé hins vegar lítið sérkennandi orðmerki, um sé að ræða almennt enskt orð sem öllum aðilum á markaði ætti að vera frjálst að nota.

Hugverkastofan áréttar að orðið IGNITE hefur að mati stofnunarinnar hvorki sérstaka þýðingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna né getur það talist venjubundin orðnotkun í tengslum við umræddar vörur. Drykkjarföng og efni til drykkjagerðar eru ekki þess eðlis að *kveikja* þurfi á þeim auk þess sem það er mat stofnunarinnar að óvanalegt sé að tala um að drykkir *kveiki á fólki* sem neytir þeirra eða að þeir *tendri* einhvers konar orku. Þótt orðið *ignite* þýði samkvæmt orðabókum Snöru það að „*kveikja (á/i), tendra; kvikna*“, eins og áfrýjandi bendir á, hefur orðið aðrar merkingar. Ef nánar er rýnt í þær orðabækur sem upp koma á Snöru má sjá orðið *ignite* sem möguleika nr. 2 í merkingunni *að kveikja i/kveikja eld* (fire, ignite, set

¹ Nú 1. tl. 14. gr. laganna eftir breytingar með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020.



alight) en sem möguleika nr. 1 hvað varðar orð tengdum *vélfræði*.² Orðið er einnig notað í samhenginu að *vekja áhuga, verða til, kynda og tendra*. Í Íðorðabankanum er það skilgreint sem *flugorð* (að hleypa neista úr kerti í brunablöndu þannig að brunni hefjist í hreyfli) eða sem *sjómennsku- og vélfræðiorð*. Þá hefur það einnig merkingu sem orð tengt *brunatækni* og *málmiðnaði*.³ Engin merking í orðabók er sérstaklega tengd drykkjum eða efnum til drykkjargerðar eða því að kveikja í fólki orku þó það sé mögulega notað á þann hátt í markaðssetningu.

Áfrýjandi gerir athugasemd við rökstuðning Hugverkastofunnar á fyrri stigum um að orðhlutinn IGNITE sé til þess fallinn að veita merki hans sérkenni. Stofnunin hafi nefnt að í flokkum 32 og 33 væru átta skráningar sem innihéldu m.a. orðhlutann LIVE. Telur áfrýjandi framangreinda fullyrðingu stofnunarinnar ónákvæma, áfrýjandi sé eigandi sex af átta hinna fyrri skráninga og hafi byggt upp línu vara sem innihaldi orðhlutann LIVE ásamt táknu eða orðhlutanum plús. Hugverkastofan fellst á það með áfrýjanda að orðalag stofnunarinnar hefði mátt vera skýrara. Áfrýjandi er eigandi sex af þeim átta skráningum sem nefndar voru og innihalda orðhlutann LIVE. Hinar skráningar tvær eru í eigu mismunandi aðila, þ.e. LIVE MOMA, nr. 81/2015 og LIVE YOUNG, alþjóðleg skráning nr. 788435.

Þrátt fyrir að áfrýjandi kunnir að hafa byggt upp vörulínu eða merkjafjölskyldu (e. family of marks) sem inniheldur orðhlutann LIVE+ hefur það að mati Hugverkastofunnar ekki þýðingu við mat á ruglingshættu í máli þessu að því leyti sem áfrýjandi heldur fram. Sjónarmið um að sterkari tengsl skapist eftir því sem sami viðskiptaáðili notar fleiri merki með sömu einkennum eiga aftur á móti við þegar skráð merki, sem líta má á sem merkjafjölskyldu, eru talin hindra skráningu annars merkis sem inniheldur sama orðhluta. Er ruglingshætta þá sérstaklega talln stafa af hættu á að neytendur muni telja að vörurnar eða þjónustan sem um ræðir komi frá sömu eða fjárhagslega tengdum aðilum, þ.e. að merkið sé hluti af umræddri merkjafjölskyldu. Í máli því sem hér um ræðir er þessu hins vegar öfugt farið, þ.e. fyrir er skráð merkið IGNITE sem er jafnframt eina merkið sem inniheldur orðið í flokki 32.⁴

Þá telur áfrýjandi Hugverkastofuna gera mikið úr því í hinni áfrýjuðu ákvörðun að IGNITE sé sterkari þáttur merkisins og að engin önnur skráð merki í flokki 32 hér á landi innihaldi orðið. Að mati Hugverkastofunnar hefur merkið IGNITE sterkt sérkenni, ekki síst með hliðsjón af skilgreiningu orðsins í orðabókum sbr. framangreint og er orðið jafnframt lengra en aðrir þættir í merki áfrýjanda. Í þessu samhengi skal einnig bent á að Evrópudómstóllinn hefur m.a. staðfest að eftir því sem hið eldra merki býr yfir sterkara sérkenni þeim mun meiri hætta sé talin vera til staðar á ruglingi.⁵

Hvað varðar Google-leit þá sem áfrýjandi vísar til bendir Hugverkastofan á að leitarniðurstöður verður ávallt að skoða í samhengi við það hvernig viðkomandi orð virðist notað. Þótt þær leitarniðurstöður sem áfrýjandi bendir á út frá orðunum *ignite drinks* gefi til kynna að fleiri en einn aðili noti orðið IGNITE ber að athuga að það virðist ávallt notað sem vörumerki, þ.e. sem auðkenni fyrir vörur eða þjónustu. Google-leit gefur þannig hvorki til kynna að orðið sé notað sem lýsing á drykkjum eða vörum þeim tengdum né að það sé vísbendandi um jákvæða ciginleika slíkra vara. Þá skiptir ennfremur máli hvenær er leitað á leitarvélinni Google og hvort sú leit er skilgreind út frá tilteknum tíma eða tímabili eða ekki. Niðurstöður dagsins í dag kunna að vera aðrar en á þeim tíma sem greinargerð áfrýjanda var skrifuð og enn aðrar á þeim tíma sem sótt var um skráningu merkisins IGNITE LIVE+. Þá þarf að hafa hafa í huga að í vörumerkjarétti gildir almennt meginreglan *fyrstur kemur, fyrstur fær* en orðmerkið IGNITE var sem fyrr segir skráð í flokki 32 árið 2010. Skráningarhæfi þess hefur hingað til ekki verið dregið í efa, s.s. með andmælum eða kröfu um niðurfellingu og þá hefur ekki verið sýnt fram á að það hafi misst sérkenni sitt.

Eins og áfrýjandi bendir á segja skráð merki í vörumerkjaskrá ekki alla söguna þegar kemur að styrkleika vörumerkja. Þegar orð er hins vegar skráð sem hluti af nokkrum/mörgum mismunandi merkjum fyrir tiltekna

² www.snara.is

³ Íðorðabankinn, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum: <https://idord.arnastofnun.is/leit/ignite>.

⁴ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-234/06 P (Ponte Finanziaria SpA gegn OHIM), 62.-63. mgr. og úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 9/2003 (URBAN DEFENCE).

⁵ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95 (Sabel BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport).



vörur í eigu mismunandi aðila getur það hins vegar, til viðbótar við hefðbundin viðmið um skráningarhæfi og sérkenni vörumerkja, veitt vísbendingu um það að orðið hafi annað hvort veikt sérkenni eða skorti sérkenni í tengslum við viðkomandi vörur. Að sama skapi, þegar einn aðili á skráð orðmerki sem er jafnframt eina merkið í flokknum sem inniheldur umrætt orð, er ljóst að merkið var talið búa yfir sérkenni.

Hvað varðar aðra þætti í merki umsækjanda, þ.e. LIVE+ þýðir orðið LIVE *lifja* eða *lifandi*. Þrátt fyrir að sá hluti sé meira áberandi og teljist hafa nægjanlegt sérkenni í tengslum við vörunar sem merkið óskast skráð fyrir er það að mati stofnunarinnar ekki til þess fallið að draga úr þeim líkindum sem helgast af hinum sameiginlega og sérkennandi orðhluta IGNITE. Sá hluti er enda staðsettur fyrir ofan orðin LIVE+, skáletrað og því til þess fallið að draga að sér athygli, síður minni en orðin LIVE+. Þá er hið skráða merki tekið í heild sinni upp í merki umsækjanda, en í slíkum tilvikum eru almennt taldar auknar líkur á ruglingshættu.⁶

Sjón- og hljóðlíking

Hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu milli merkjanna tveggja vísast fyrst og fremst til þess sem fram kom í rökstuðningi stofnunarinnar á fyrri stigum. Þó skal því haldið til haga að Evrópudómstóllinn hefur sagt að þrátt fyrir að fyrsti hluti orðmerkja geti verið líklegri til að fanga athygli neytenda en aðrir þá eigi það ekki við í öllum tilvikum. Það að sá orðhluti sem ekki er sameiginlegur sé fyrsti orðhluti merkis þurfi þannig ekki að þýða að hinn almenni neytandi álíti hann mikilvægari en aðra þætti merkisins.⁷ Þrátt fyrir að sá hluti merkis áfrýjanda sem samanstendur af orðinu LIVE og plús tákni eigi sér ekki samsvörun í hinu skráða merki er ljóst að sá þáttur, sem merkin eiga sameiginlegan, er tekinn í heild sinni upp í merki umsækjanda. Smærna eða óskýrara letur breytir ekki þeirri staðreynd. Er það því enn mat Hugverkastofunnar að sjónlíking sé til staðar.

Þrátt fyrir að hluti merkisins LIVE+ sé stærri og að mati áfrýjanda sá þáttur sem neytendur muni frekar tengja við hefur það að mati Hugverkastofunnar ekki afgerandi áhrif á framburð með þeim hætti sem áfrýjandi heldur fram. Almenna reglan er vissulega sú að almennt er lögð meiri áhersla á fyrri hluti merkja en aðra þætti. Það þarf þó ekki að vera, sbr. framangreinda tilvísun til dóms í máli nr. T-1/13. Hér er orðið *ignite* skrifað í minna lettri, skáletruðu, sem gæti allt eins verið til þess fallið að vekja meiri athygli hjá neytanda en orðið LIVE og +. Þá er í íslensku annars vegar lesið lesið frá vinstri til hægri og hins vegar almennt ofan frá og niður. Því er rétt að mati Hugverkastofunnar, eins og tekið var fram á fyrri stigum, að skoða merki áfrýjanda með þeim hætti að IGNITE sé fyrsti hluti merkisins. Ef lesa ætti merki áfrýjanda með þeim hætti sem hann heldur fram væri *ignite*-hluti þess staðsettur fyrir aftan eða undir orðinu LIVE+. Að mati stofnunarinnar er því réttara að bera merkin saman sem IGNITE og IGNITE LIVE+. Hljóðlíking er því sannanlega til staðar að mati stofnunarinnar.

Hugverkastofan getur ekki fallist á að merkið „+“ í merki áfrýjanda gefi merkinu sérstöðu í tengslum við umræddar vörur. Plús-táknið er enda iðulega notað með almennum hætti í tengslum við drykki og vörur þeim tengdum t.d. til að sýna eða undirstrika magn innihaldsefna eða að umræddur drykkur veiti mikla eða aukna orku. Almennt virðist um að ræða eitthvað „meira“ sem æskilegt er að sýna fram á að bætist við, svo sem meira koffín eða meiri eða betri næring. Er þá ýmist um að ræða táknið + eða enska orðið plus.⁸

Vörulíking

Hvað varðar vörulíkingu ítrekar áfrýjandi hið almenna viðmið að þeim mun ólíkari sem merki séu þeim mun meiri kröfur séu gerðar til vöru- og þjónustulíkingar. Að mati áfrýjanda eru merkin það ólík að nokkur vörulíking leiði ekki til þess að ruglingshætta skapist. Eins og að framan greinir er það mat Hugverkastofunnar að merkjalíking sé til staðar. Þá liggur fyrir að mikil eða algjör vörulíking er fyrir hendi þar sem merkjunum er báðum ætlað að auðkenna drykki og vörur þeim tengdum í flokki 32. Eru því minni kröfur gerðar til merkjalíkingar en ella.

Fyrri skráningar

Tilvísun áfrýjanda til fyrri sambærilegra skráninga hér á landi, sem innihalda sömu orð eða orðhluta og eru skráð í eigu mismunandi aðila fyrir sambærilegar vörur eða þjónustu, hefur að mestu leyti þegar verið gerð skil í

⁶ Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 11 og 12/2020, sem síðar verður vikið að.

⁷ Sjá dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-1/13 (Advance Magazine Publishers, Inc. gegn OHIM), 31. mgr.

⁸ Þetta má t.d. sjá með einfaldri leit á Google að orðunum plus drinks, án gæsalappa, 7. desember 2020, sjá viðauka.



rökstuðningi stofnunarinnar á fyrri sligum. Tilvitnuð dæmi varða mat á skráningarhæfi fremur veikra orða eða orðhluta, í flestum tilvikum ásamt öðrum veikum orðum/orðhlutum. Sem fyrr segir er það mat Hugverkastofunnar að orðið IGNITE fyrir tilgreindar vörur í flokki 32 sé ekki veikt eða almennt heldur sá hluti merkisins sem hefur mest sérkenni fyrir umræddar vörur. Rökstuðningur stofnunarinnar á fyrri stigum, sem og framangreind umfjöllun um skýringar á orðinu *ignite* í framangreindum orðabókum og -söfnum styðja þá nálgun.

Hvað varðar merkin FIRE og ICE & FIRE var það mat stofnunarinnar á þeim tíma sem merkin voru skráð að heildarmynd þeirra, með hliðsjón af þeirri þjónustu sem þeim var ætlað að auðkenna, væri nægilega ólík. Í tilviki merkjanna SPARK og SPARKLING ICE er jafnframt ljóst að viss merkingarmunur er til staðar auk þess sem orðhlutar merkjanna eru ekki nákvæmlega eins og heildarmyndin því önnur. Þá skal á það bent varðandi merkin NEXUS og NEXUS ONE að vörulistar merkjanna eru afmarkaðir og á þeim tíma sem síðara merkið var skráð hafa þeir ekki verið taldir skarast. Hið sama á við um þau merki sem innihalda orðið CHAMPION og skráð eru í flokki 7 auk þess sem þau eru bæði stílfærð. Varðandi þau merki sem innihalda CHAMPION og skráð eru í flokki 25 má ljóst vera að orðið, sem merkir m.a. meistari, hefur lítið sérkenni fyrir t.d. íþróttafatnað og aðrar vörur/þjónustu í tengslum við íþróttir enda má sjá fjölmörg slík merki í eigu mismunandi aðila í vörumerkjaskrá í ýmsum útfærslum. Hvað merkin SUMMER FACE og SUMMER WHITE varðar hefur orðið SUMMER verið talið hafa vægt sérkenni í ákveðnum flokkum og er flokkur 3 dæmi um það. Æskilegt virðist vera í tengslum við snyrtivörur ýmiss konar að tengja þær við sumarið og hafa fjölmörg SUMMER-merki verið skráð í vörumerkjaskrá í umræddum flokki sem og öðrum í gegnum tíðina.

Merki sem innihalda LIFE hafa verið talin hafa sérkenni í sumum flokkum en öðrum ekki. Stofnunin fellst á það með áfrýjanda að merki sem innihalda almenn ensk orð séu iðulega skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur, þó aðeins ef heildarmyndin er talin ólík. Það hefur einmitt verið mat stofnunarinnar á sínum tíma í tilfelli merkjanna LIFE og LIFE ORIENTATION. Varðandi merki sem innihalda VIKING er ljóst að orðið hefur sérkenni í sumum flokkum en öðrum ekki og er það m.a. almennt talið veikt fyrir ferðaþjónustu í flokki 39. Orðið VIKING er ekki skráð sem orðmerki í mörgum flokkum og því hefur mat á heildarmynd farið fram með hliðsjón af þeim orðum sem með því standa enda í flestum tilvikum um að ræða ýmsar samsetningar orða og stílfærslu. Í þeim tilvikum sem vísað er til af hálfu áfrýjanda hefur heildarmynd merkjanna sem um ræðir eða ólík lýsing vöru/þjónustu í viðkomandi flokkum leitt til þess að merkin hafa verið talin skráningarhæf. Loks skal bent á varðandi ruglingshættumat í tilviki merkjanna THE KING og KING'S að í flokki 34 eru skráð átta merki í eigu sex mismunandi aðila sem innihalda orðhlutann KING í ýmsum útfærslum. Þá virðist orðið almennt notað í tengslum við lýsingu á vörum í viðkomandi flokki, þ.e. ákveðinni stærð sígaretta, sbr. „king size“ eða „superkings“.

Hugverkastofan áréttar að fyrri skráningar stofnunarinnar geta einungis talist leiðbeinandi, ekki bindandi. Hafa þarf í huga á hvaða tíma merkin voru skráð og hvaða forsendur lágu fyrir skráningu í hvert sinn. Fjölmörg atriði geta haft áhrif á mat á skráningarhæfi og þótt jafnræðisreglu stjórnsýslulaga sé gætt við málsmeðferð hverju sinni þarf að meta hverja og eina umsókn sjálfstætt. Jafnræðisreglan felur auk þess ekki í sér að niðurstaða í málum verði eins, heldur að mál fái sambærilega meðferð. Með setningunni: „[þ]ví er ekki eingöngu hægt að byggja á fyrri framkvæmd stofnunarinnar við mat á skráningarhæfi eða ruglingshættu“ í erindi stofnunarinnar á fyrri stigum var hvorki um að ræða afbökun á röksemdum áfrýjanda né misskilning eins og áfrýjandi heldur fram. Setninguna verður að lesa í samhengi við það sem á undan fór enda var með fyrrgreindu orðalagi einungis áréttað að ekki væri unnt að líta eingöngu til fyrri framkvæmdar stofnunarinnar til að fá fullvissu um skráningarhæfi nýs vörumerkis, fleira þyrfti að koma til. Í erindi áfrýjanda á fyrri stigum kom fram að hann teldi tilvitnuð vörumerki „ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar“. Ákvarðanir Hugverkastofunnar eru sem fyrr segir leiðbeinandi en ekki ótvíræð eða bindandi fordæmi og á sú nálgun sér m.a. stoð í fordæmum Evrópuþingsmálsins.⁹

Að síðustu bendir Hugverkastofan á nýlega úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 11 og 12/2020, sem stofnunin telur sambærileg því sem hér liggur fyrir. Mál þessi vörðuðu mat á ruglingshættu milli merkjanna 3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT við merkið EXPOINT. Merkið EXPOINT er m.a. skráð fyrir vörur í flokki 9, sem merkjunum 3D

⁹ Sjá m.a. dóm í máli nr. T-281/02 (Norma Lebensmittelfilialbetrieb gegen OHIM), 35. mgr.



XPOINT og INTEL 3D XPOINT var einnig ætlað að auðkenna. Í málinu var talið að ruglingshætta væri til staðar, ekki síst á grundvelli algerrar hljóðlíkingar og nokkurrar sjónlíkingar. Vörulíking var talin nokkur, ekki alger. Ljóst var að fremst í öðru þeirra merkja sem sótt var um skráningu fyrir, var um að ræða annað orð, INTEL, sem í sjálfu sér var talið hafa sérkenni fyrir viðkomandi vörur. Niðurstaða meirihluta nefndarmanna var að meginstefnu til grundvölluð á dómi Evrópuþómstólsins í máli nr. C-3/03.¹⁰ Ríkjandi þáttur þeirra merkja sem sótt var um var talinn vera orðið XPOINT sem tekið væri upp í heild sinni í merkin tvö.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þeirra sjónarmiða sem fram komu á fyrri stigum og ítrekar þá afstöðu sína að þau líkindi sem eru með merkjunum skuli leiða til þess að ruglingshætta sé talin vera til staðar milli merkjanna. Er því farið fram á að ákvörðun stofnunarinnar standi.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan
Margrét Hjálmarsdóttir, yfirlögfr.

¹⁰ Mál C-3/03, sbr. T-6/01 (Matrazen Concord gegn OHIM), bls. 13 í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2017.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
b.t. Selmu Hafliðadóttur
Neshaga 17
107 Reykjavík

Reykjavík, 17. maí 2021

Varðar: Mál nr. 1/2020, áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 11. apríl 2019, vegna synjunar

á skráningu ^{IGNITE} **LIVE+**, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0112079
Okkar tilvísun: TM20312IS00
Frestur: **17. maí 2021**

Vísað er til greinargerðar Hugverkastofu, dags. 7. desember 2020. Jafnframt er vísað til tölvupósts áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 17. mars 2021, þar sem okkur var veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar.

Í ákvörðun Hugverkastofunnar er vörumerki umbjóðanda okkar, ^{IGNITE} **LIVE+**, synjað skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 32 með vísan til þág. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), þar sem villast megi á merkinu og vörumerkinu IGNITE (orðmerki), sbr. skráning nr. V0079926. Við getum ekki fallist á framangreinda niðurstöðu Hugverkastofunnar.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar og að skráning vörumerkis

umbjóðanda okkar, ^{IGNITE} **LIVE+**, sbr. umsókn nr. V0112079 verði heimiluð hér á landi. Við ítrekum röksemdir okkar sem settar hafa verið fram á fyrri stigum máls þessa, sbr. einkum greinargerð okkar, dags. 16. júní 2020, en vísun jafnframt til neðangreindra röksemda.

Til viðbótar við framangreint, er vakin athygli á því að hér eftir er vísað í vörumerkjalögin eins og þau voru áður en breytingar á vörumerkjalöggjöfinni tóku gildi þann 1. september 2020, í ljósi þess að umrædd ákvörðun var tekin fyrir þann tíma.

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og 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. Af fyrri ákvörðunum skráningaryfirvalda má sjá að það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort um sé að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu og vörulíkingu með merkjunum.¹ Skilyrði þessi eru enn fremur ítrekuð í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

¹ Sbr. til dæmis ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. 19/2003 frá 7. ágúst 2003, bls. 3.

[...] Samkvæmt ákvæðinu geta aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölul., og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru/þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulíkingar verður að skoða í því samhengi og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar of öfugt.²

Það er okkar mat að ekki sé ruglingshætta með merkjunum sem hér eru til skoðunar, þ.e.:

IGNITE og 

séu merkin skoðuð í framangreindu samhengi.

Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja þá ber að líta á heildarmynd merkjanna. Mati á merkjalíkingu má skipta í tvennt, í fyrsta lagl skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og í öðru lagi skal meta hvort hljóðlíking sé til staðar með merkjum. Þá koma hugtaksleg líkindi einnig til skoðunar.

Merkjalíking – athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Í greinargerð okkar, dags. 16. júní 2020, var ítarlega rakið að hin fyrri skráning hefði veikt sérkenni og vísast til umfjöllunar þar um. Hugverkastofan heldur því enn fram að orðið IGNITE hafi hvorki sérstaka þýðingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna né geti það telist venjubundin orðnotkun í tengslum við umræddar vörur.

Hið almenna enska orðabókarorð ignite merkir „kveikja (á/i), tendra; kvikna“.³ Orðið *ignite* hefur því beina tilvísun til þeirra vara sem merkjunum er ætlað að auðkenna, þannig að það kviknar á þeim sem drekkur umrædda drykki. Drykkurinn er þess valdandi að neytandinn öðlast orkuna sem honum fylgir og þar með gefur merkið til kynna jákvæða eiginleika varanna. Hugverkastofan bendir á að drykkjarföng og efni til drykkjargerðar eru ekki þess eðlis að kveikja þurfi á þeim auk þess að það sé óvanalegt að tala um að drykkir kveiki á fólki sem neytir þeirra eða þeir tendri einhvers konar orku. Þá segir Hugverkastofa að engin merking orðsins í orðabók er sérstaklega tengd drykkjum eða efnum til drykkjargerðar eða því að kveikja í fólki orku þó það sé mögulega notað á þann hátt í markaðssetningu.

Þrátt fyrir að engin orðabókamerking þessa orðs sé sérstaklega tengd drykkjum er ekki hægt að slá því föstu að það sé ekki almennt notað á annan hátt en orðabókaskilgreining segir til um, hvort sem um er að ræða í markaðsefni eða daglegu tali. Eftirfarandi dæmi sýna hvernig umrætt orðalag er notað í tengslum við drykkjarvörur hér á landi:⁴

² Forúrskurður dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342-97 **Lloyd Schaufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel BV.**

³ www.snara.is

⁴ <http://www.ccep.is/vorur/vara/?productname=burn-1>; <https://www.heimkaup.is/sonatural-cayenne-turmerikskot-125-ml>; <https://www.mbl.is/smartland/heilsa/2012/07/04/drykkur-sem-kveikir-a-astridunni/>



Pakkningartegundir



Burn orkudrykkurinn var settur á markað á Íslandi í maí árið 2006 og má segja að þá hafi sprungið hrein orkusprengja yfir landann. Hann kveikir í fólk svo það „brennur“ af orku en drykkurinn inniheldur m.a. koffein og guarana sem getur haldið flestum gangandi heilu næturnar.

Vörunúmer: 27015

Eining: 355ml

Um vörumerki

Burn orkudrykkurinn var settur á markað á Íslandi í maí árið 2006 og má segja að þá hafi sprungið hrein orkusprengja yfir landann. Hann kveikir í fólk svo það „brennur“ af orku en drykkurinn inniheldur m.a. koffein og guarana sem getur haldið flestum gangandi heilu næturnar.



Matvara > Drykkjarvörur > Safar, þykkni og fleira



Kveikir á vélinni!

Turmerik og Cayenne pípar geta haft þau áhrif að koma brennslunni af stað. Turmerikrót eíns og sér er gjarnan notuð gegn kvillum eíns og liðverkjum, magabólgu og vindverkjum & Cayenne pípar er vel þekktur sem vörn gegn sýkingum.

← → ↻ mbl.is/smartland/heilsa/2012/07/04/drykkur_sem_kveikir_a_astridunni/

mbl.is Forsíða Vískaþífi 200 millur Íþróttir Enski boltinn Fólkíð Smartland Matur Börn Ferðalög Spordaköt

Smartland Mórtu Merlu | Heilsa | mbl | 4.7.2012 | 12:00 | Uppfært 15:54

Drykkur sem kveikir á ástríðunni



Ofangreind dæmi sýna hvernig almennt er talað um að drykkir kveiki í/á neytandanum. Um almennt orðalag er að ræða í tengslum við umræddar vörur, enda fullkomlega ljóst að markmið orkudrykkja er að kveikja orku hjá neytandanum. Það er oft talið til jákvæðra eiginleika varanna.

Hið almenna enska orðabókarorð *ignite*, er án efa notað í tengslum við ýmis konar drykkjarvörur. Til að mynda er það oft notað í tengslum við orkudrykki en slíkir drykkir innihalda að jafnaði hátt magn koffíns.⁵ Eftirfarandi eru dæmi um notkun orðsins *ignite* í tengslum við margs konar drykkjarvörur, sbr. tilgreindar vörur í flokki 32 sem þetta mál varðar:

- In its bare bones, caffeine **ignites** your nervous system. It provides natural forms of energy.⁶
- When adolescents surpass that recommendation, they experience more than the addictive, fulfilling, energized jolt that caffeine **ignites**.⁷
- Consuming caffeine **ignites** a chemical reaction in the body similar to an immediate rush of adrenaline. As a result, the consumer is more focused, alert and energized.⁸
- Caffeine **ignites** the central nervous system, setting off a flurry of activity that increases energy levels, boosts mood, and stimulates the metabolism, helping you burn more calories and feel better while doing it.⁹
- The spark of caffeine **ignites** all those plans and big ideas that are discussed between friends or colleagues and shared dreams become future creative collaborations.¹⁰
- The caffeine **ignites** my enthusiasm with a flare of pure positivity and I'm ready for all the day has to throw at me.¹¹

⁵ <https://www.landlaeknir.is/um-embættid/greinar/grein/item38403/upplýsingar-um-orkudrykki>

⁶ <https://www.motivence.com/health/easy-way-in-burning-fat-dont-fear-caffeine>

⁷ <https://cflantern.org/the-caffeine-buzz/>

⁸ <https://cccnews.info/2018/02/19/should-you-drink-coffee/>

⁹ <https://powermagicnutrition.com/product/shredded-steel/>

¹⁰ <http://greatlifedistillery.com/2015/05/21/blog-post/>

¹¹ <https://www.falmouth.ac.uk/sites/default/files/download/with23.pdf>

- Naturally, the caffeine content has other benefits for weight loss too. Once inside your body it **ignites** thermogenesis and fires-up calorie burning, and also helps you unlock and use fat for fuel.¹²
- Too much caffeine **ignites** your nerves and you may end up with insomnia or other sleeping problems.¹³
- Its unique catechin (an antioxidant) and caffeine combination **ignites** your body's fat-burning furnace and raises your metabolism for up to 2 hours after drinking it.¹⁴
- Now you can indulge in Push Pop Party Nitro, a hazy citrus ale that **ignites** childlike joy.¹⁵
- The cleansing nature of this brew activates and **ignites** our inner glow. And from that place, all good things flow.¹⁶
- Wow! Although this may be an acquired taste (ok, I really like sour!), the shot hits my tongue and **ignites** my taste buds.¹⁷
- As it cascades across your palette the smooth, creamy, rich brew immediately **ignites** your senses.¹⁸
- This brand new limited release **ignites** the senses with notes of orange and other citrus complemented by vanilla and just a hint of sweetness.¹⁹
- With its cool, satisfying, and refreshing citrus taste, Sprite is the soda that **ignites** your senses to keep you on your toes.²⁰
- Drinking sugary drinks like soda **ignites** a number of responses in the body.²¹
- A versatile, caffeine-free, knock-your-socks-off soda that **ignites** the taste buds whether you drink it straight out of the can, pour it over a couple of scoops of vanilla ice cream, or mix it with your favorite firewater.²²
- Ginger **ignites** your digestive fire, while enzymes in pineapple help your body absorb nutrients.²³
- Fresh grapefruit juice **ignites** your taste buds with its unmistakable flavor that hits both sweet and sour notes.²⁴
- Real pomegranate juice **ignites** this delicious and exotic fruit martini. It's good for you right?²⁵
- But that's why we love it, as either way this one **ignites** the taste buds.²⁶

Af ofangreindum dæmum er ljóst að hið almenna enska orðabókarorð *ignite*, er almennt notað í tengslum við tilgreindar vörur í flokki 32. Drykkir geta kveikt með neytandanum orku, kveikt á honum, kveikt á bragðlaukum hans og skynjun eins og framangreind dæmi sýna. Þetta almenna enska orðabókarorð hefur því augljóslega veikt sérkenni í tengslum við umræddar vörur. Það er viðurkennd meginregla í vörumerkjarétti við túlkun orðabókarorða sem hafa veikt sérkenni að önnur merki geta líkst þeim meira en ella.

Hinn sameiginlegi orðhluti vörumerkjanna sem hér eru til skoðunar, IGNITE, er vísbendandi fyrir jákvæða eiginleika varanna. Verndarumfang hinnar fyrri skráningar er því mjög lítið og ætti öðrum

¹² <https://www.hourglassfit.com/en-eu/academy/guarana>

¹³ https://aminoapps.com/c/books/page/blog/how-to-read-and-write-more-efficiently/P7im_uDPpPDdwxjr71mJqRY3RmZQa0

¹⁴ <https://www.teatimeincayman.ky/caramelicious>

¹⁵ <https://lefthandbrewing.com/beers/push-pop-party-nitro>

¹⁶ <https://www.drinkbuchi.com/kefir-soda/ginger-turmeric-cayenne>

¹⁷ <https://www.lexingtonfamily.com/2016/07/healthy-fare-at-the-press-juice-bar-is-yum-yum-yummy/>

¹⁸ <https://justbeerapp.com/brand/nitro-bros-coffee-1>

¹⁹ <https://www.brewbound.com/news/surreal-brewing-launches-non-alcoholic-milkshake-ipa/>

²⁰ <https://www.instacart.com/products/3312990-sprite-lemon-lime-soda-soft-drinks-7-5-oz>

²¹ <https://punchdenergy.com/blogs/punchd-energy-blog/diet-soda-weight-gain>

²² <https://www.al.com/life/2020/03/alabama-needs-an-official-soft-drink-and-this-is-the-one.html>

²³ <https://www.wailana.com/es/node/469>

²⁴ <https://www.desertcart.com.kw/products/47548488-cold-pressed-industry-juice-craft-bar-grapefruit-juice-100-fresh-grapefruit-juice-for-honest-craft-cocktails-no-sugar-added-never-heat-treated-direct-shipped-press-to-your-bar-5-pack>

²⁵ <http://www.ifordsblackangus.com/specialty-martinis>

²⁶ <https://hellofountain.co.uk/pages/our-drinks>

aðilum á markaði að vera frjálst að nota ólíkar útfærslur sem innihalda hið almenna enska orðabókarorð. Þetta fær stoð í fyrri framkvæmd skráningaryfirvalda hér á landi, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012, þar sagði m.a.:

Að jafnaði gildir það um skráningu vörumerkja að eigendur merkja sem hafa að geyma orð almenns eðlis þurfa að sæta því að njóta minni verndar gagnvart ruglingshættu en eigendur annarra vörumerkja. Í því felst að unnt er að ganga lengra í skráningu annarra líkra merkja en ella og meta þarf hættu á ruglingi í því ljósi.

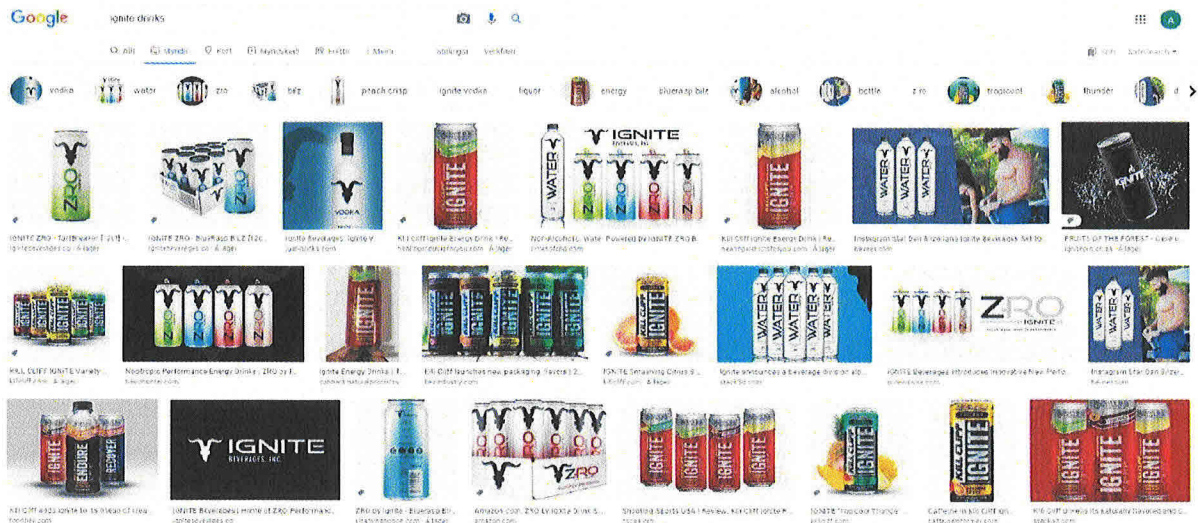
Í framangreindu ljósi er óskiljanlegt að Hugverkastofa haldi því statt og stöðugt fram að orðið *ignite* sé **ekki** almenns eðlis og „hafi hvorki sérstaka þýðingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna né getur það talist venjubundin orðnotkun í tengslum við umræddar vörur”²⁷. Það er einfaldlega rangt, eins og framangreind dæmi sanna. Bæði er orðabókarorðið *ignite* almennt notað í tengslum við kynningu og umfjöllun um drykkjarvörur í flokki 32 og einnig er þekkt að drykkjarframleiðendur noti orðið sem vörumerki og í markaðssetningu slíkra vara, sbr. dæmi þar að lútandi í fyrri greinargerð okkar, dags. 16. júní 2020. Að okkar mati er fullkomlega ljóst að verndarumfang hinnar fyrri skráningar, IGNITE, er lítið.

Hvað varðar mat Hugverkastofunnar á því að merkjafjölskylda umbjóðanda okkar hafi ekki þýðingu við mat á ruglingshættu í máli þessu, þá erum við alfarið ósammála þeirri nálgun. Að okkar mati rennir það einmitt stoðum undir það að LIVE+ er mest sérkennandi hluti merkisins enda er orðið *ignite* vísbendandi um eiginleika vörunnar. Hugverkastofa heldur því fram að sjónarmið um merkjafjölskyldu eigi aðeins við þegar skráð merki, sem er hluti merkjafjölskyldunnar, eru talin hindra skráningu annars merkis sem inniheldur sama orðhluta. Þessari fullyrðingu Hugverkastofunnar vísum við alfarið á bug.

Þá erum við einnig alfarið ósammála fullyrðingum Hugverkastofuunnar að hið fyrra merki IGNITE hafi sterkt sérkenni. Ofangreint leiðir einmitt í ljós að sérkennið er lítið enda leikur enginn vafi á því að hið almenna enska orðabókarorð er almennt notað í tengslum við vörur í flokki 32. Hugverkastofan bendir einnig í þessu samhengi á að orðið sé lengra en aðrir þættir í merki umbjóðanda okkar og að þrátt fyrir að orðhlutinn LIVE+ sé meira áberandi og teljist hafa nægjanlegt sérkenni í tengslum við vörunnar sem merkið óskast skráð fyrir, er það ekki til þess fallið að draga úr þeim líkindum sem helgast af hinum sameiginlega og sérkennandi orðhluta IGNITE. Það ber að halda því til haga að orðið IGNITE er staðsett fyrir ofan hinn mjög svo áberandi orðhluta LIVE+, í svo smáu letri að það rúmast innan stærðar eins bókstafar, V, í hinum meira áberandi orðhluta. Það er því ekki til þess fallið að draga að sér athygli, líkt og Hugverkastofan heldur fram, þvert á móti, enda munu neytendur veita LIVE+ orðhluta merkisins töluvert meiri athygli sökum stærðar hans. Hinn meira áberandi orðhluti merkisins, LIVE+, er vafalaust aðalþáttur merkisins sem neytendur munu einblína frekar á og veita meiri athygli.

Hugverkastofan bendir á í greinargerð sinni að niðurstöður Google-leitar séu mismunandi t.a.m. eftir því hvenær leitað er á leitarvélinni. Það er vissulega rétt en það breytir hins vegar ekki þeirri staðreynd að Hugverkastofan vísar iðulega sjálf til niðurstaðna leitarvélarinnar í greinargerðum sínum enda finnst allt það sem leitarniðurstöður sýna. Þetta getur því ekki dregið úr röksedum byggðum á leitarniðurstöðum, þ.e. að mjög margir nota orðið *ignite* í tengslum við drykki og drykkjarvörur, sbr. meðfylgjandi skjáskot:

²⁷ Greinargerð Hugverkastofunnar, dags. 7. desember 2020, bls. 1.



Sjónlíking – athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Sjónrænt eru merkin verulega ólík:



Hin fyrri skráning samanstendur af hinu almenna enska orðabókarorði, IGNITE, sem eins og áður segir hefur lítið sérkenni fyrir umræddar vörur. Það fær m.a. stoð í ofangreindum skjáskotum, sem og í notkun orðabókarorðsins *ignite* í lýsingu á drykkjarvörum líkt og framangreind dæmi sýna.

Ljóst er að neytendur munu frekar einblína á LIVE+ orðhlutann enda er það ráðandi þáttur merkisins. Þá verður ekki lítið fram hjá þeirri staðreynd að í vörumerki umbjóðanda okkar er táknið sem á sér engan samsvarandi hluta í hinni fyrri skráningu, þ.e. plústáknið. Það að hinn sameiginlegi þáttur beggja merkja, orðið IGNITE sé ritað í svo smáu og óskýru letri og staðsett fyrir miðju hins meira áberandi orðhluta gefur merkinu sjónrænt séð mikla sérstöðu og er þar af leiðandi enn frekar til þess fallið að draga úr líkindum merkjanna. Því er þess vegna alfarið vísað á bug að minnst áberandi orðhlutinn í merki umbjóðanda okkar, orðið *ignite*, dragi að sér jafnmikla athygli en orðin LIVE+. Að halda því fram stenst enga skoðun að okkar mati.

Eins og rakið hefur verið ítarlega á fyrri stigum þessa máls, sem og í greinargerð þessari, þá er hið almenna enska orðabókarorð, *ignite*, með fremur veikt sérkenni fyrir tilgreindar vörur í flokki 32, á meðan orðhlutinn, LIVE+, hefur ríkt sérkenni fyrir umræddar vörur.

Í ljósi þessa og röksemda í fyrri greinargerð okkar er mjög lítil sjónlíking með merkjunum.

Hljóðlíking – athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Hugverkastofan telur réttara að bera merkin saman sem IGNITE og IGNITE LIVE+ í stað IGNITE og LIVE+ IGNITE líkt og við höfum ítrekað haldið fram að neytendur muni án efa gera sökum þess hve mikill stærðar- og skýrleikamunur er á orðhlutum merkis umbjóðanda okkar. Við ítrekum það að fullkomlega er ljóst að neytendur munu vísa til merkisins sem LIVE+ IGNITE, einkum vegna þess mikla sérkennis sem LIVE+ hefur eins og rakið hefur verið áður. Þetta hefur veruleg áhrif á framburð merkjanna sem Hugverkastofan virðist skauta framhjá enda snýr eina athugasemd stofnunarinnar sem beinist að hljóðlíkingu merkjanna, að í hvaða röð neytendur munu lesa orðhluta merkis umbjóðanda okkar.

Við ítrekum það mat okkar að framburður merkjanna er ólíkur enda er hljómfall og hrynjandi merkjanna mjög mismunandi. Þá er samanstendur hið fyrra merki af einum orðhluta á meðan merki umbjóðanda okkar samanstendur af þremur, sbr.

IG-NÆT og LIV/LÆV PLUS IG-NÆT

Þá hefur Hugverkastofa ekki fært fram haldbær rök sem styðja þá fullyrðingu þeirra að plúsmerkið í merki umbjóðanda okkar gefi því ekki sérstöðu í augum neytenda í tengslum við umræddar vörur. Stofnunin vísar til niðurstaðna úr Google-leit sem sýna ekki hvort neytendur munu sleppa því að bera fram plúsmerkið við framburð vörumerkjanna sem viðkomandi leitarniðurstöður sýna.

Í ljósi alls framangreinds er lítil hljóðmerking með merkjunum.

Merkjalíking

Sökum þess hve lítil hljóð- og sjónlíking er með merkjunum er afar lítil hætta á því að neytendur muni ruglast á merkjunum og halda að um sama uppruna sé að ræða.

Heildarmynd merkjanna er ólík, sbr. eftirfarandi athugasemdir við 1. mgr. 4. gr. frumvarps þess er varð að vörumerkjalögum:

Við túlkum á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat.

Með vísan til þeirra skilyrða sem gerð eru til merkjalíkingar, þ.e. að til staðar þurfi að vera sjón- og hljóðlíking svo ruglingshætta geti talist vera til staðar vísun við því alfarið á bug að synja veri vörumerki umbjóðanda okkar skráningar með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem þeim skilyrðum er ekki fullnægt.

Fyrri skráningar – athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Við ítrekum vísan til fyrri sambærilegra vörumerkja sem samþykkt hafa verið til skráningar hér á landi, en í vörumerkjaskrá eru mörg dæmi um að merki sambærileg þeim sem hér um ræðir standi hlið við hlið.

Í greinargerð Hugverkastofunnar er vísan til hinna fyrri fordæma hafnað m.a. með eftirfarandi rökum: „Tilvitnuð dæmi varða mat á skráningarhæfi fremur veikra orðhluta í flestum tilvikum ásamt öðrum veikum orðhlutum. Sem áður segir er það mat Hugverkastofunnar að orðhlutinn IGNITE fyrir tilgreindar vörur í flokki 32 sé ekki veikur eða almennur heldur sá orðhluti merkisins sem hafi mest sérkenni fyrir umræddar vörur.“²⁸ Eins og sýnt hefur verið fram á, á fyrri stigum þessa máls, sem og með greinargerð þessari er hið almenna enska orðabókarorð *ignite* almennt notað í tengslum við vörur í flokki 32. Það er því óskiljanlegt að Hugverkastofan meti það svo að ekki sé um almennt orð að ræða. Þvert á móti er um almennt orð með veikt sérkenni að ræða og því umrædd fordæmi fyllilega sambærileg.

Í umfjöllun sinni um merki sem innihalda LIFE segir Hugverkastofan að þau hafi verið talin hafa sérkenni í sumum flokkum en öðrum ekki og tekur undir með okkur að merki sem innihalda almenn ensk orð séu iðuleg skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur, en þó aðeins ef heildarmyndin er talin ólík. Það hafi einmitt verið mat stofnunarinnar á sínum tíma í tilfelli merkjanna LIFE og LIFE ORIENTATION.²⁹ Heildarmynd merkja skiptir því sköpum eins og réttilega kemur fram í þessari umfjöllun Hugverkastofunnar. Hins vegar hefur stofnuninni ítrekað láðst að meta heildarmynd þeirra merkja sem um ræðir hér í þessu máli sem er verulega ólík:

²⁸ Greinargerð Hugverkastofunnar, dags. 7. desember 2020, bls. 4.

²⁹ Greinargerð Hugverkastofunnar, dags. 7. desember 2020, bls. 4.

- Í fyrsta lagi er lengd merkjanna mismunandi
- Í öðru lagi er upphaf merkjanna mjög ólíkt
- Í þriðja lagi er tákn í merki umbjóðanda okkar, +, sem á sér ekki hliðstæðu í hinni fyrri skráningu
- Í fjórða lagi er hljómfall og hrynjandi merkjanna ólíkur
- Í fimmta lagi er hin fyrri skráning almennt enskt orð sem er vísbendandi um eiginleika vörunnar og verndarumfang skráningarinnar þar af leiðandi minna
- Í sjötta lagi hefur umbjóðandi okkar byggt upp vörulínu sem inniheldur „live plus“ sem gefur því ríkt sérkenni.

Það er óásættanlegt að Hugverkastofa beiti öðrum sjónarmiðum í þessu máli sem nú er til umfjöllunar en í þeim fyrri dæmum sem nefnd hafa verið, sbr. eftirfarandi:


- FIRE (sbr. skráning nr. V0083876) og ICE & FIRE (sbr. skráning nr. V0099421) bæði merkin eru skráð í flokkum, 39 og 41.
 - o Hugverkastofan byggir á því að það hafi verið mat stofnunarinnar á þeim tíma sem merkin voru skráð að heildarmynd þeirra, með hliðsjón af þeirri þjónustu sem þeim var ætlað að auðkenna, væri nægilega ólík. Þannig virðist heildarmynd merkjanna hafa ráðið úrslitum. Sambærilegum viðmiðum er ekki beitt í þessu máli og því sem er nú til umfjöllunar fyrir áfrýjunarnefnd, þar sem aðrir hlutar merkjanna höfðu augljóslega áhrif við mat á skráningarhæfi en ekki aðeins einn hluti þeirra eins og nú virðist vera gert.
- SPARK (sbr. skráning nr. V0011618) og SPARKLING ICE (sbr. alþjóðleg skráning nr. 1263332) bæði merkin eru skráð í flokki 32.
 - o Hugverkastofan byggir á því að það sé viss merkingarmunur til staðar auk þess að orðhluta merkjanna séu ekki nákvæmlega eins og heildarmyndin því önnur. Orðið *spark* er mjög svipaðs eðlis og orðið *ignite*. Þrátt fyrir að Hugverkastofa byggji á því að orðhlutar merkjanna séu ekki nákvæmlega eins breytir það ekki þeirri staðreynd að hið fyrra merki er tekið upp í heild sinni í hinu yngra merki fyrir sömu vörur. Því virðist sambærilegum viðmiðum ekki hafa verið beitt í þessu máli sem er nú til umfjöllunar fyrir áfrýjunarnefnd, þar sem aðrir hlutar merkjanna höfðu áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og nú er gert með orðið *ignite*.
- CHAMPION (sbr. skráning nr. V0011618) og CHAMPION OF THE HEART (sbr. alþjóðleg skráning nr. 1239744) bæði merkin eru skráð í flokki 25.
 - o Hugverkastofan byggir á því að orðið CHAMPION hafi lítið sérkenni fyrir vörur í flokki 25. Þessu til stuðnings heldur Hugverkastofan því fram að fjölmörg slík merki séu skráð í eigu mismunandi aðila. Sé merkinu flett upp í vörumerkjaskrá í flokki 25 finnast aðeins 3 merki, og eru framangreind dæmi þar meðtalin. Slíkur er nú allur fjöldinn. Þannig virðist ljóst að sambærilegum viðmiðum ekki hafa verið beitt í þessu máli sem er nú til umfjöllunar fyrir áfrýjunarnefnd, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa haft áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og nú er gert með hið almenna enska orðabókarorðið *ignite*, sem almennt er notað í tengslum við vörur í flokki 32.
- SUMMER FACE (sbr. alþjóðleg skráning nr. 709116) og SUMMER WHITE (skráning nr. 838185) bæði merkin eru skráð í flokki 3.
 - o Hugverkastofan byggir á því að orðið SUMMER sé talið hafa vægt sérkenni í ákveðnum flokkum og sé flokkur 3 dæmi um það. Það er ljóst að seinni orð þessara merkja hafa ekkert sérkenni. Hugverkastofunni hefur ekki tekist að útskýra hvers vegna merki sem hefjast á sama sérkennavæga orðhlutanum og enda á sérkennalausum orðhlutum, fáist skráð samhliða í vörumerkjaskrá. Ekki er hægt að álykta á annan veg en svo að heildarmynd merkjanna hafi ráðið úrslitum.
- VIKING FOOD (sbr. skráning nr. V0058327) og VÍKINGABITI (sbr. skráning nr. V0104169) bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 29
 VIKING SNACK (sbr. skráning nr. V0058328) og VÍKINGABITI (sbr. skráning nr. V0104169) bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 29
 - o Hugverkastofan byggir á því að orðið VIKING hafi sérkenni í sumum flokkum en öðrum ekki og bendir á að orðið VIKING er ekki skráð sem orðmerki í mörgum flokkum. Þannig hafi farið fram mat á heildarmynd með hliðsjón af þeim orðum sem með því standa enda í flestum tilvikum um að ræða ýmsar samsetningar orða og stílfærslu. Sé orðinu VIKING flett upp í vörumerkjaskrá má sjá að það er skráð sem orðmerki í tólf flokkum. Þá er þar

- að finna til viðbótar fjöldamörg önnur merki sem innihalda fleiri orðhluta og því ljóst að heildarmynd merkjanna ræður úrslitum. Í þeim dæmum sem nefnd eru hér er hið meira sérkennandi hluti merkjanna orðið VIKING enda hitt lýsing á vörunum sem í boði eru.
- THE KING (sbr. alþjóðleg skráning nr. 987965) og KING'S (sbr. skráning nr. V0083578), bæði merkin eru skráð í flokki 34 og sienna merkið skráð án athugasemda Hugverkastofunnar.
 - o Hugverkastofan byggir á því að orðið KING virðist almennt notað í tengslum við lýsingu á vörum í viðkomandi flokki, þ.e. ákveðinni stærð sígaretta, sbr. „king size“ eða „superkings“. Í því máli sem hér er til umfjöllunar er hið fyrra merki einmitt almennt enskt orðabókarorð, *ignite*, sem almennt er notað í tengslum við lýsingu á vörum í flokki 32, eins og fjallað hefur verið ítrekað um. Því er óskiljanlegt að ekki sé sambærilegum viðmiðum beitt í þessu máli og viðurkennt er að beitt hafi verið í framkvæmd hvað varðar umrætt fordæmi.

Þá teljum við úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 11 og 12/2017 ekki sambærilega því sem liggur fyrir í máli þessu líkt og Hugverkastofa heldur fram í greinargerð sinni. Málin varða mat á ruglingshættu milli merkjanna 3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT við merkið EXPOINT en að okkar mati er orðið *expoint* mun meira sérkennandi fyrir vörur í flokki 9 en orðið *ignite* í flokki 32. Áfrýjunarnefnd var sjálf ekki sammála um niðurstöðu beggja mála en einn nefndarmaður skilaði sératkvæði og benti réttilega á að það sem ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merki skilja eftir sig í huga neytandans og að almennt sé talið að sjónlíking sé það sem einkum skipti máli þegar metið er hvort villst verði á merkjum.

Varðandi umfjöllun um hinar fyrri skráningar er rétt að ítreka mikilvægi þess að skráningaryfirvöld gæti samræmis við töku ákvarðana er varða skráningarhæfi, m.a. með tilliti til hinnar almennu jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins. Þannig stenst það enga skoðun hvað mismunandi viðmiðum er beitt í máli því sem hér er til umfjöllunar og í fyrri ákvörðunum skráningaryfirvalda sem nefnd hafa verið í máli þessu. Það fær heldur ekki staðist á grundvelli þess að mismunandi túlkun á hverjum tíma réttlæti það að öðrum viðmiðum sé beitt í máli þessu. Um nokkur nýleg dæmi er að ræða og óskiljanlegt að túlkun hafi breyst svo gífurlega að allt önnur viðhörf liggja til grundvallar mati á ruglingshættu milli framangreindra skráninga og í máli því sem hér er um rætt varðandi umsókn umbjóðanda okkar.

Samantekt

Ljóst er að heildarmynd merkis umbjóðanda okkar, , og hinnar fyrri skráningar IGNITE, er gjörólík. Mjög lítil sjón- og hljóðlíking er með merkjunum. Ekki er um ruglingshættu að ræða með merkjunum. Ítrekum við að hið almenna enska orðabókarorð *ignite* hefur mjög lítið sérkenni enda almennt notað í tengslum við vörur í flokki 32 eins og sýnt hefur verið fram á. Þá verður ekki hjá því komist að nefna aftur hversu áberandi stærðarmunur er á hinum sameiginlega orðhluta merkjanna en orðið *ignite* er ritað með agnarsmáum og óskýrum hætti í merki umbjóðanda okkar sem er langt í frá til þess fallið að draga að sér aukna athygli eins og Hugverkastofan heldur fram.

Með vísan til framangreinds förum við þess á leit við skráningaryfirvöld að fyrrgreind ákvörðun verði endurskoðuð og að vörumerki umbjóðanda okkar verði skráð hér á landi, enda okkar mat að merkið sé fullkomlega skráningarhæft.

Við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor



Brynja Rún Brynjólfssdóttir, lögfr.




Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 26. júlí 2021
Tilvísun: 202001-0722, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 1/2020 Árnason Faktor ehf., f.h. Monster Energy Company, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 28. maí 2021, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 28. júlí 2021, til þess að skila viðbótargreinargerð í ofangreindu máli og senda nefndinni gögn málsins af fyrri stigum.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins  nr. V0112079. Hugverkastofan synjaði umsókninni með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.),¹ en merkið var talið vera í ruglingshættu við vörumerkið IGNITE (orðmerki), nr. V0079926 (áður nr. 1057/2010) í eigu Energy Brands Inc., (a New York corporation), Bandaríkjunum.

Hugverkastofan áréttar fyrri rökstuðning í þessu máli og telur síðari greinargerð áfrýjanda ekki fela í sér ný rök eða sjónarmið sem bregðast þurfi við. Stofnunin getur ekki fallist á það með áfrýjanda að merkið IGNITE (orðmerki) hafi veikt sérkenni fyrir umræddar vörur. Orðið IGNITE hefur hvorki sérstaka þýðingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna né getur það talist venjubundin orðnotkun í tengslum við umræddar vörur. Engin merking orðsins í orðabók er sérstaklega tengd drykkjum eða efnum til drykkjargerðar eða því að kveikja í fólki orku þó það sé mögulega notað á þann hátt í markaðssetningu. Að mati stofnunarinnar er hið skráða merki tekið í heild sinni upp í merki umsækjanda en slíkt er almennt talið auka líkur á ruglingshættu.² Þá er að mati stofnunarinnar um að ræða þann hluta merkis áfrýjanda sem mest sérkenni hefur fyrir umræddar vörur.

Þegar heildarmynd merkjanna er metin er ljóst að bæði sjón- og hljóðlíking eru til staðar og vörulíking er alger. Það er því enn mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum í skilningi vörumerkjalaga.

Gögn málsins af fyrri stigum munu verða send nefndinni með sérstöku erindi.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan
Margrét Hjálmarsdóttir, yfirlögfr.

¹ Nú 1. tl. 14. gr. laganna eftir breytingar með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020.

² Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 11 og 12/2020, sem áður er vísað til.