



EINKA  
LEYFA  
STOFAN  
ICELANDIC  
PATENT  
OFFICE

## Úrskurður nr. 10/2017

22. nóvember 2017

**Andmæli gegn skráningu merkisins ABC, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 291 862  
Procter & Gamble Company, Bandaríkjunum gegn ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET  
ANONIM SIRKETI, Tyrklandi.**

### Málavextir

Þann 28. mars 2016 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Rüzgarlıbaçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Gülsan Plaza No: 22 Kat: 4 Kavacık, ISTANBUL, Tyrklandi, eigandi



alþjóðlegrar skráningar nr. 1 291 862, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 3 og 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2016.

Með erindi, dags. 23. desember 2016, andmælti Árnason- Faktor ehf. f.h. Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr.



sömu laga við merki andmælanda, sbr. skráning nr. 31/2014.

Meðan á málsmeðferð stóð barst ein greinargerð frá andmælanda. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 5. maí 2017, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

*Greinargerð andmælanda*

Helstu rök andmælanda fyrir kröfu um ógildingu alþjóðlegrar skráningar nr. 1 291 862,



31/2014.

eru þau að skráningin sé ruglingslega lík vörumerkinu



sbr. skráning nr.

Andmælandi bendir á að hann hafi notað vörumerki sitt hér á landi um árabíl fyrir ýmiss konar hreinlætis- og ræstingarvörur í flokki 3.<sup>1</sup> Hið andmæлта merki sé skráð fyrir samskonar vörur í flokkum 3 og 5.<sup>2</sup>

Hvað ruglingshættu varðar þá vitnar andmælandi til þess sem fram kemur í ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Einnig er vísað til ákvæðis 4(1)(b) tilskipunar nr. 2008/95/EB<sup>3</sup> um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki og hugtaksins tengingar (e. *association*). Tekið er fram að þar sem tilskipunin sé hluti af samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið beri íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði hennar hafi verið túlkuð enda geti mismunandi túlkunaraðferðir haft neikvæð áhrif á frjálsa för vara og þjónustu á EES svæðinu.

Bent er á að ákvæðið um tengingu (*association*) hafi komið inn í ofangreinda tilskipun frá Benelux-löndunum þar sem svipuð regla gildi. Samkvæmt reglunni geti ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilvikum:

1. Þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta)
2. Þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi)
3. Þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/*association*).

---

<sup>1</sup> Skráning nr. 31/2014: **Flokkur 3:** Bleikiefni og önnur efni til að nota við fatapvott, svo sem þvotta- og hreinsiefni, efni fyrir fegrun og meðferð efna; þvottaefni; bleikisólt; bleikisódi; efni sem notuð eru til að fjarlægja bletti og draga úr rafmagni í fatnaði og efnum; blámi til þvotta; ilmaukandi efni fyrir þvott; klútar vættir með hreinsiefni til hreinsunar; efni til að lýsa upp liti til heimilisnota; efni til að fjarlægja lit; þurrhreinsunarefni; efnabætir og mýkingarefni; þvottableikiefni; þvottablámi; þvottagljái; þvottableytiefni; þvottasterkja; þvottavax; bleikiefni fyrir leður; ilmpúðar til að setja ilm á tau; sódalútur; blettahreinsir; sterkjugljái til þvotta; þvottasódi til hreinsunar; hvíttunarefni; sápur til heimilisnota; sápur til að lýsa vefnað; efnablöndur fyrir umhirðu, meðhöndlum og fegrun efna; ilmlöndur; reykelsi; olíur fyrir ilmvötn og ilmi; ilmvötn til heimilisnota og til að nota á efni; ilmviður; ilmefni; ilmólur; svæliefni til að senda út í loftið, andrúmsloftið eða setja á efni í formi reyks, gufu eða gass; efni sem senda frá sér ilm út í loftið; ilmólur til ilmólumeðferðar; sápur, efni til að hreinsa yfirborðsfleti; hreinsiefni og fituhreinsir fyrir ofna og grill; klútar og skrubbar vættir með hreinsiefni til hreinsunar; efni til að hreinsa skán, til heimilisnota; fituhreinsiefni; sóttahreinsisápur; stöm fljótandi efni fyrir gólf; stamt vax fyrir gólf; gólfvax; efni til að fjarlægja gólfvax (ræstiefni); fægiefni og glansefni; efni til að hreinsa klósettskálur; einnota hreinsiblautklútar með hreinsilausn til að hreinsa harða fleti; húsgagnabón; alhliða hreinsiefni; afracmagnandi efni til heimilisnota; efni til að nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; efnablöndur til hreinsunar, umhirðu og fegrunar hnifapara og diska; uppþvottaduft; uppþvottaefni; uppþvottablöndur; þurrkefni fyrir uppþvottavélar.

<sup>2</sup> Alþjóðleg skráning nr. 1 291 862: **Flokkur 3:** bleaching and cleaning preparations, detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers; dishwasher detergents; perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants for personal use and animals; soaps. **Flokkur 5:** Pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes; chemical preparations for medical and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes; *sanitary preparations for medical use*; hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; diapers, including those made of paper and textiles.

<sup>3</sup> Endurútgefin sem tilskipun nr. 2015/2436.

Andmælandi bendir á að Evrópudómstóllinn hafi fjallað ítarlega um hugtakið tengingu (*association*) í úrskurðum sínum, m.a. í máli nr. C-251/95 SABEL BV gegn PUMA AG, Rudolf Dassler Sport. Af forúrskurðinum í málinu megi ráða að tengin (*association*) sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en þó ekki nægjanlegt eitt og sér heldur verði að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Þá bendir andmælandi á að þegar metið sé hvort að ruglingshætta sé milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkindi milli merkja og vöru/þjónustulíkingar verði að skoða í því samhengi og sé almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt og vísar andmælandi varðandi það til forúrskurðar Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97, Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv., 19. mgr.

Þá bendir andmælandi á að af fyrri ákvörðunum Einkaleyfastofunnar megi sjá að það sem einkum skipti máli við mat á því hvort að um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort að um sé að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu með merkjunum. Þá komi þessi skilyrði ennfremur fram í athugasemdum við 4. gr. í frumvarpi til laga nr. 45/1997.

Við mat á því hvort að merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja ber, að mati andmælanda, að líta á heildarmynd merkjanna og vísar andmælandi til áður nefnds forúrskurðar Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95, 23. mgr. Andmælandi nefnir að við mat á merkjalíkingu skuli miða við neytanda sem sé þokkalega upplýstur og athugull. Hafa verði þó í huga að neytendur hafa yfirleitt aðeins annað merkið fyrir sjónum hverju sinni og hafa því ekki möguleika á að bera saman merkin hlið við hlið heldur verði að treysta á þá óljósu mynd sem þeir hafa af merkinu í hugum sínum.

Hvað sjónlíkingu varðar þá lýsir andmælandi merki sínu þannig að það samanstandi af þremur sporbaugum með nokkuð breiðum útlínum. Sporbaugarnir þrír hafi sama halla og í merki eiganda. Þeir myndi í raun sexodda stjörnu og vegna þess að halli hinna þriggja sporbauga sé sá sami og í merki andmælanda, séu oddarnir staðsettir á sama stað. Þá bendir andmælandi á að hér á landi samanstandi svart/hvít vörumerki af öllum litum. Andmælandi lýsir merki eiganda með sama hætti og hann lýsir merki sínu auk þess sem að merki eiganda innihaldi einnig stafina ABC.

Að mati andmælanda eru merkin mjög lík sjónrænt séð þar sem þau samanstanda bæði af þremur sporbaugum með nokkuð breiðum útlínum sem mynda sama formið, þ.e. sexodda stjörnu. Þá hafi túlkunin hér á landi verið sú að svart/hvít merki samanstandi af öllum litum. Eina sem skilur merkin að séu stafirnir ABC í merki eiganda.

Hvað hljóðlíkingu varðar þá bendir andmælandi á að merki hans samanstandi af mynd án nokkurs orðhluta og slík merki verða ekki borin saman með tilliti til hljóðlíkingar. Ómögulegt sé að bera saman hljóðlíkingu vörumerkja þegar ekki er til staðar orðhluti vörumerkis sem hægt

er að bera fram. Að mati andmælanda hefur hljóðlíking ekki áhrif á mat á ruglingshættu í máli þessu og eigi þetta sér stoð í framkvæmd skráningaryfirvalda í Evrópusambandinu.

Þá telur andmælandi að merkingarlíking merkjanna sé algjör þar sem þau samanstandi af sömu þáttum sem myndi sexodda stjörnu og veki því sömu hughrif í hugum neytenda.

Vörum andmælanda er ætlað að auðkenna ýmis konar hreinlætis- og ræstingarvörur í flokki 3 og vörumerki eiganda sé eins ætlað að auðkenna hreinlætis- og ræstingavörur í flokki 3 eða svipaðar vörur í flokki 5. Andmælandi ítrekar að vörulíkingu og merkjalíkingu verði að skoða í samhengi. Það sem úrslitum ráði við mat á því hvort villast megi á merkjum séu þau heildaráhrif sem merkin skilji eftir sig í huga neytandans. Að mati andmælanda sé ótvírætt mikil merkjalíking til staðar og einnig sé líklegt að neytendur telji að tengsl (*association*) séu með merkjunum.

Að mati andmælanda sé merkjalíking vörumerkjanna og vörulíking svo mikil að veruleg ruglingshætta sé milli þeirra.

Andmælandi vísar máli sínu til stuðnings til tveggja úrskurða Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO), annars vegar í máli nr. B 2611914 frá 19. janúar 2017 og hins vegar í máli nr. B 2562554 frá 2. ágúst 2016. Í báðum málunum var um að ræða að sjónrætt séð væru umrædd merki lík, hljóðlíking hafi ekki komið til skoðunar vegna eðlis merkjanna, í báðum tilvikum var til staðar merkingarlíking og tekið fram að neytendur yrðu að treysta á þá óljósu mynd sem þeir hefðu af merki í huga sér.

Andmælandi telur að sambærileg sjónarmið eigi við í máli þessu. Ljóst sé að myndhluti merkjanna sé verulega líkur, hljóðlíking hafi engin áhrif þar sem merki hans sé einungis myndmerki. Merkingarlíking merkjanna sé algjör og vörurnar séu eins eða líkar. Andmælandi telur ljóst að veruleg ruglingshætta sé til staðar með merki hans og hinu andmæлта merki.

Að lokum ítrekar andmælandi fyrrgreind sjónarmið og telur að líkur séu á því að þegar hinn



almenni neytandi virði hið andmæлта merki,

fyrir sér, að ruglingshætta skapist við



merki hans, og að neytendur telji að tengsl séu með merkjunum. Slík hugrenningartengsl muni óhjákvæmilega hafa þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkis andmælanda muni minnka til muna. Telur andmælandi ljóst að alþjóðleg skráning nr. 1 291 862 brjóti gegn vörumerkjarétti sínum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að ógilda skráninguna.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.


### Niðurstaða

Andmælin eru lögð fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.



Andmælt er skráningu vörumerkisins  sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 291 862 sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr.



14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) við merki andmælanda,  sbr. skráning nr. 31/2014 sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 3.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki andmælanda auðkennir ýmis konar hreinsi- og ræstingarvörur í flokki 3 og merki eiganda auðkennir samskonar vörur í sama flokki auk annarra vara. Að mati Einkaleyfastofunnar er töluverð vörulíking með merkjunum í flokki 3 að undanskildum tilgreiningunum *cosmetics* og *deodorants for personal use and animals*. Þá er merki eiganda einnig ætlað að auðkenna ýmis konar vörur í flokki 5. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að líking með vörum í flokki 3 annars vegar og flokki 5 hins vegar sé óveruleg.

Hvað sjón- og hljóðlíkingu varðar þá er annars vegar um að ræða merki andmælanda,



og hins vegar merki eiganda, . Ljóst er að hljóðlíking verður ekki metin með merkjunum þar sem merki andmælanda inniheldur einungis myndhluta og hefur sá þáttur því ekki áhrif á ruglingshættumatið. Merki andmælanda er ekki bundið við ákveðna liti en samanstendur af þremur sporbaugum sem skarast en þar sem skörunin verður dofna sporbaugarnir, þ.e. í miðjunni. Sporbaugarnir raðast þannig að dekksti hluti þeirra myndar eins og sex arma stjörnu þar sem oddar hennar eru ávalir og eru breiðari hægra megin en mjókka út til vinstri. Merki eiganda er um margt svipað en samanstendur af litunum gulum, rauðum og bláum. Einnig má segja að merkið samstandi af þremur sporbaugum en skörun þeirra er ekki eins ljós og í merki andmælanda. Einn sporbauganna er fylltur út í bláum lit og yfir honum er annar sporbaugur, dökkblár að lit. Sporbaugarnir mynda einnig eins og sex arma stjörnu þar sem breiðari hluti hinna ávölu odda er til vinstri en mjókkar út til hægri, öfugt við það hvernig oddarnir eru í merki andmælanda. Hins vegar er þessi munur, þ.e. hvort að breiðari hlutinn er til vinstri eða hægri svo smávægilegur að ekki hefur teljandi áhrif á sjónlíkinguna. Þá má til einföldunar segja að myndhluti beggja merkja vísi til atóms eða í það minnsta minni á atóm. Myndhluti merkjanna er um margt líkur og ekki er um algengt form að ræða í tengslum við þær vörur sem merkin auðkenna. Hins vegar er að mati stofnunarinnar ekki hægt að líta framhjá orðhlutanum í merki eiganda, þ.e. ABC. Staðsetning hans er með áberandi hætti og dregur athygli frá myndhlutanum. Þrátt fyrir að ABC sé byrjunin á enska stafrófinu þá hafa þessir þrír stafir ekki ákveðna merkingu í tengslum við umræddar vörur. Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að einhver sjónlíking sé með merkjunum en ekki mikil.

Andmælandi vísar til tveggja úrskurða frá áfrýjunarnefnd EUIPO sem bæði vörðuðu andmæli þar sem um var að ræða annars vegar myndmerki og hins vegar orð- og myndmerki.<sup>4</sup> Einkaleyfastofan getur tekið undir að ruglingshætta hafi verið til staðar í umræddum tilvikum þar sem að myndhlutinn var það ríkjandi. Það sem greinir mál það sem hér um ræðir frá umræddum málum er að í merki eiganda er orðhluti sem er það áberandi að hann dregur athyglina frá myndhlutanum og að mati stofnunarinnar er ríkjandi þáttur í merkinu.

Þrátt fyrir að töluverð vörulíking sé til staðar með merkjunum hvað varðar flestar vörur í flokki 3 í hinu andmælda merki en að óverulegu leyti í flokki 5, þá er það mat stofnunarinnar að heildarmynd merkjanna sé ekki svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1 291 862 eru því ekki tekin til greina.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist atvinnuvega- og

---

<sup>4</sup> Mál nr. B 2611914 frá 19. janúar 2017 og mál nr. B 2562554 frá 2. ágúst 2016.

nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

### **Úrskurðarorð**

Skráning merkisins ABC, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 291 862, skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.