




Úrskurður Hugverkastofunnar
í andmælamáli
nr. 2/2022
22. nóvember 2022

Þann 11. ágúst 2020 lagði Patice ehf. f.h. YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., Kína, inn umsókn um skráningu vörumerkisins  nr. V0118278. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 12 og 35.

Með erindi, dags. 28. október 2020, var tilkynnt um fyrirhugaða synjun á skráningu merkisins að hluta í flokki 9 og fyrir flokk 12 í heild á grundvelli ruglingshættu við merkið ENOX-YADEA (orðmerki), nr. V0117660, sbr. 1. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1995 (vml). Merkið var að lokum skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. apríl 2022 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 9: Tölvubúnaður, niðurhlaðanlegur; efni fyrir rafmagnsstofnæðar [vírar, kaplar]; rafmillistykki; þjófavarnarbúnaður

Flokkur 35: Netauglýsingastarfsemi á tölvuneti; viðskiptaupplýsingar veittar í gegnum vefsíðu; umboðsþjónusta á sviði viðskiptaupplýsinga; inn- og útflutningsþjónusta; sölukynningar fyrir aðra; markaðssetning; útvegur á netsölutorgi fyrir kaupendur og seljendur vara og þjónustu; mannauðsráðgjöf; stjórnun á meðferð kaupantana; smásöluþjónusta fyrir lyfjablöndur, blöndur til dýralækninga, hreinlætisefnablöndur og lækningavörur.

Með erindi, dags. 9. júní 2022, andmælti Ole Anton Bieltvedt skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, ENOX-YADEA (orðmerki), nr. V0117660, fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 35, sbr. 1. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.)

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.¹

Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 29. júní 2022, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. tl. 2. gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun

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



taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ruglingur geti átt sér stað.² Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Nr. V0118278	ENOX-YADEA Nr. V0117660
Hið andmæлта merki	Merki andmælanda

Sjónlíking

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis er talinn veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. niðurstaðar Evrópuþómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG.

Ljóst er að merki eiganda og merki andmælanda eiga orðið YADEA sameiginlegt sem er eins í báðum merkjum. Merki eiganda inniheldur orðið YADEA í svörtu og breiðu letri ásamt tákni í gráum lit sem staðsett er fyrir framan orðið. Orðið YADEA finnst ekki í orðabókum og hefur þar af leiðandi ekki þekkta merkingu í tengslum við þær vörur sem sótt er um fyrir. Merki andmælanda er orðmerki sem inniheldur orðin ENOX-YADEA. Orðið ENOX finnst sömuleiðis ekki í orðabókum. Að mati Hugverkastofnunar hafa bæði orðin í merki andmælanda sama vægi og eru sterk auðkenni fyrir þær vörur sem merkið auðkennir. Þar af leiðandi er annað orðið í merki andmælanda ekki meira ráðandi fram yfir hitt.

Í tilvikum þar sem orðmerki samanstendur af tveimur orðum sem bæði hafa sterk auðkenni, líkt og um ræðir hér, eru orðin til þess fallin að vera álitin jafn ráðandi af markhópi merkisins.³ Það er almennt viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að upphaf orðmerkja sé líklegra til að ná athygli neytenda umfram orðhluta sem á eftir kemur.⁴ Þetta er þó ekki algild regla en það skal meta hverju sinni hvort slík sjónarmið eigi við. Með vísan til fyrrgreindra sjónarmiða um að orðið ENOX sé ekki meira ráðandi hluti í merki andmælanda er ekki hægt að sjá að orðið YADEA fangi athygli neytanda að minna leyti. Það er því mat Hugverkastofnunar að sjónlíking sé til staðar sem valdið getur ruglingi meðal neytenda.

² Dómur Evrópuþómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.

³ Dómur Evrópuþómstólsins, mál nr. T-286/02 (KIAP MOU), 43. mgr.

⁴ Dómur Evrópuþómstólsins, mál nr. T-183/02 og T-184/02 (MUNDICOR), 81. mgr.



Varðandi myndhlutann í merki eiganda, þ.e. táknið í gráum lit sem staðsett er fyrir framan orðið YADEA, er það almennt viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að þegar merki inniheldur bæði orð- og myndhluta að orðhlutinn hafi að meginreglu meira vægi en myndhlutinn sökum þess að hinn almenni neytandi mun líklega vísa til varanna/þjónustunnar með því að segja orðið/orðin í merkinu frekar en að lýsa myndhlutanum.⁵ Það er því mat Hugverkastofnunar að myndhlutinn í merki eiganda sé ekki til þess fallinn að draga úr líkingu orðhlutans við merki andmælanda.

Með vísan til ofangreindra sjónarmiða er að mati Hugverkastofnunar töluverð sjónlíking með merki eiganda og merki andmælanda, sérstaklega í ljósi þess að þau innihalda bæði orðið YADEA.

Hljóðlíking

Með vísan til ofangreindra sjónarmiða varðandi sjónlíkingu er að mati Hugverkastofnunar jafnframt töluverð hljóðlíking með merki eiganda og merki andmælanda, sem getur valdið ruglingi hjá hinum almenna neytanda, enda innihalda þau bæði sama orðið YADEA sem borið er fram eins. Þó að merki andmælanda byrji á orðinu ENOX og í íslensku máli sé áherslan jafnan lögð á fyrsta atkvæði orðs eða merkis, þá er ljóst að bæði orðin í merki andmælanda, ENOX og YADEA, hafi sama vægi og annað orðið er ekki meira ráðandi heldur en hitt. Það að merki andmælanda skiptist í tvö orð, ENOX og YADEA, er því ekki talið draga úr hljóðlíkingu með merkjunum.

Vöru- og þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörunar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur. Þessi sjónarmið má m.a. sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar nr. 9/2007 (EBIVOL – SEBIVO).

Merki eiganda er skráð fyrir eftirfarandi tilgreiningar í flokkum 9 og 35:

Flokkur 9: *Tölvubúnaður, niðurhlaðanlegur; efni fyrir rafmagnsstofnæðar [vírar, kaplar]; rafmillistykki; þjófavarnarbúnaður.*

Flokkur 35: *Netauglýsingastarfsemi á tölvuneti; viðskiptaupplýsingar veittar í gegnum vefsíðu; umboðsþjónusta á sviði viðskiptaupplýsinga; inn- og útflutningsþjónusta; sölukynningar fyrir aðra; markaðssetning; útveggun á netsölutorgi fyrir kaupendur og seljendur vara og þjónustu; mannauðsráðgjöf; stjórnun á meðferð kaupantana; smásöluþjónusta fyrir lyfjablöndur, blöndur til dýralækninga, hreinlætisefnablöndur og lækningavörur.*

Merki andmælanda er skráð fyrir eftirfarandi tilgreiningar:

Flokkur 12: *Farartæki; tæki til flutninga á landi, í lofti eða á legi; afgreiðsluvagnar; aurbretti fyrir reiðhjól; aurhlífar; aurhlífar fyrir reiðhjól; árar; árar fyrir kanóa; árapollur; ásleguvölur; bakkviðvörunarbúnaður fyrir farartæki; baksýnisspeglar; barnakerrur; bátar; bátshakar; bátsuglur fyrir báta; belgir fyrir liðvagna; birtuvarnarbúnaður fyrir farartæki; bílaboddi; bilhjólbarðar; bjöllur fyrir reiðhjól; bómur fyrir skip; bremsur fyrir reiðhjól; brynvarin farartæki; burðarrúm; deigluvagnar; dekk fyrir reiðhjól; demparar fyrir bíla; demparar fyrir farartæki; dráttarvagnafestingar fyrir farartæki; dráttarvélar; drifbúnaður fyrir landfarartæki; drifkeðjur fyrir landfarartæki; drifmótorar fyrir landfarartæki; drónar fyrir almenning; drónar til hernaðar; dýpkunarskip [bátar]; eimreiðar; fallhlífar; farangurshirslur fyrir farartæki; farangurskerrur; farangursnet fyrir farartæki; farartæki til að nota á landi, lofti, vatni eða járnbrautum; felguhringir farartækja; felgur fyrir farartæki; ferjur; fjarstýrð farartæki til neðansjárskoðunar; fjarstýrð farartæki, önnur en leikföng; flautur fyrir farartæki;*

⁵ 3 Sbr. t.d. dómurEvrópudómstólsins, mál nr. T-539/15, (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5), 54. mgr.



flothylki; flugbátar; flugvélar; flutningaþríhjól; fóðringar fyrir loftfyllta hjólbarða; framljósapurrkur; framrúður; frakúplingsgir fyrir báta; frihjól fyrir landfarartæki; friholt fyrir skip; gafflokulyftur [hluti af landfarartækjum]; gegnheilir hjólbarðar fyrir hjól farartækja; geimför; girar fyrir reiðhjól; girkassar fyrir landfarartæki; girkeðjur fyrir landfarartæki; girkerfi fyrir landfarartæki; girskóft fyrir landfarartæki; gjarðir fyrir hjólanafir; gjarðir fyrir reiðhjól; gluggar fyrir farartæki; glýjuvarnarbúnaður fyrir farartæki; golfbilar; hallandi vegir fyrir báta; hemlabútar fyrir farartæki; hemladiskar fyrir farartæki; hemlafóðringar fyrir farartæki; hemlaklossar fyrir bíla; hemlar fyrir farartæki; hemlaskór fyrir farartæki; herfarartæki til flutninga; hettur fyrir barnavagna; hjól fyrir kerrur [farartæki]; hjól fyrir reiðhjól; hjólabelti fyrir farartæki; hjólabelti fyrir farartæki [dráttarvélar]; hjólanafir farartækja; hjólanafir fyrir reiðhjól; hjólasamstæður fyrir járnbrautarvagna; hjólastandar; hjólastell; hjólastólar; hjólbarðar fyrir farartæki; hjólbarðar fyrir reiðhjól; hjólbörur; hjólhýsi; hjólkoppar; hliðarspeglar fyrir farartæki; hliðarvagnar; hlífar fyrir stýri farartækja; hlífar fyrir varadekk; hlífar yfir varadekk; hnakkaábreiður fyrir mótorhjól; hnakkaábreiður fyrir reiðhjól; hnakkar fyrir mótorhjól; hnakkar fyrir reiðhjól; hnakktöskur fyrir hjól; hraðbátar; hurðar á farartæki; húsbílar; höfuðpúðar fyrir sæti farartækja; höggdeyfar fyrir vagna og eimreiðar; innkaupakerrur; innri slöngur fyrir loftfyllta hjólbarða; ísetning dekkjafrauðs; jafnvægislóð fyrir hjólbarða farartækja; járnbrautatengihausar; kanóar; kappakstursbilar; keðjur fyrir bíla; keðjur fyrir reiðhjól; keður fyrir mótorhjól; kerrur; kláfar; kláfar fyrir togbrautabúnað; kraftbreytar fyrir landfarartæki; kragar á hjólum járnbrautavagna; kúplingar fyrir landfarartæki; kýraugu; kælibílar; kælivagnar [járnbrautarvagnar]; körfur fyrir reiðhjól; langferðabifreiðar; létt bifhjól; létt bifhjól [farartæki]; léttir kappróðrabátar [scull]; límgúmmípjötulur til að gera við innri slöngur; loftbelgir; loftferðabúnaður, vélar og tæki; loftfylltir hjólbarðar; loftfæríbönd; loftför; loftpumpur [aukahlutir farartækja]; loftpúðafarartæki; loftpúðar [öryggisbúnaður fyrir bíla]; loftskip; lok fyrir eldsneytistanka farartækja; lyftarar; lyftivagnar; mannlauðs neðansjávarfarartæki til skoðunar á sjávarbotni; mótórar fyrir landfarartæki; mótórar fyrir reiðhjól; mótórar, rafdrifnir fyrir landfarartæki; mótorhjól; möstur fyrir báta; naglar fyrir hjólbarða; námukerruhjól; niðurfærslugírar fyrir landfarartæki; okar [siglingafræði]; pedalar fyrir hjól; prammar; pumpur fyrir reiðhjóladekk; rafbilar; rafmagnsreiðhjól; rafskutlur; reiðhjól; reiðhjól með hjálparvél; reiðhjólstandar; reykháfar fyrir eimreiðar; reykháfar fyrir skip; rúðupurrkur; ræstivagnar; sendibílar [farartæki]; sérsniðin flugnanet fyrir barnakerrur; sérsniðnir kerrupokar fyrir barnakerrur; sérsniðnir kerrupokar fyrir burðarrúm; sigarettukeikjarar fyrir bíla; sjálfkeyrandi bílar [mannlausir bílar]; sjóflugvélar; sjúkrabílar; skip; skipsbátar; skipsskrokkar; skíðabogar fyrir bíla; skíðalyftur; skotfæravagnar [farartæki]; skottlyftur [hluti af landfarartækjum]; skransvarnarbúnaður fyrir hjólbarða farartækja; skransvarnarkeðjur; skrúfur; skrúfur fyrir báta; skrúfur fyrir skip; sleðar [farartæki]; slöngulaus dekk fyrir reiðhjól; slöngulausir hjólbarðar fyrir reiðhjól; slöngur fyrir reiðhjól; slönguvagnar; slöngvisæti fyrir loftför; snekkjur; snjóleðar; sólar til að endursóla hjólbarða; sólargluggatjöld aðlöguð fyrir bíla; sparksleðar; sportbílar; sporvagnar; stefnuljós fyrir farartæki; stefnumerki fyrir reiðhjól; stell fyrir mótorhjól; steypuhræivélar; stigbretti á farartækjum; stólalyftur; strætisvagnar; stuðarar; stuðarar fyrir bíla; sturtubúnaður, hluti af vöruflutningabílum og vögnum; sturtupallar fyrir vörubíla [vöruflutningabíla]; stýri fyrir farartæki; stýri fyrir mótorhjól; stýri fyrir reiðhjól; stýrigírar fyrir skip; stýripinnar fyrir farartæki; stýrisblöð; svefnpláss í farartæki; svefnvagnar; sveifarhús fyrir íhluti landfarartækja, aðra en vélar; svuntur á barnakerrur; sæti farartækja; sætisábreiður fyrir farartæki; sætisáklæði fyrir farartæki; tannhjól fyrir reiðhjól; teinaklemmur fyrir felgur; teinar í felgur farartækja; teinar í hjól reiðhjóla; tengihausar fyrir landfarartæki; tengistangir fyrir landfarartæki, aðrar en hluti af mótórum og vélum; tengivagnar [farartæki]; timbur [rammar] fyrir skip; togbrautir; togvagnatæki og búnaður; trillur; túrbínur fyrir landfarartæki; töskur gerðar fyrir barnakerrur; töskur gerðar fyrir mótorhjól; undirvagn farartækja; undirvagnar bíla; undirvagnar fyrir farartæki; úðabílar; vagnar; vagnar [járnbrautir]; vagnar og eimreiðar á teina; vatnsfarartæki; veitingavagnar; veltikerrur; ventlar fyrir hjólbarða farartækja; vélafestingar fyrir landfarartæki; vélar fyrir mótorhjól; vélarhlífar á bíla; vélarhlífar fyrir farartæki; viðgerðarsett fyrir innri slöngur; vindbrjótar fyrir farartæki; vindustangir fyrir farartæki; vökvarásir fyrir farartæki; vörubílar; vöruflutningabílar; vöru-trillur; yfirbreiðslur farartækja [mótaðar]; þjófavarnarbúnaður fyrir farartæki; þjófavarnarkerfi fyrir farartæki; þotuvélar fyrir landfarartæki; þríhjól; öryggisbelti fyrir sæti farartækja; öryggisólar fyrir sæti farartækja; öryggissæti fyrir börn, fyrir farartæki; öskubakkar fyrir bíla; öxlar fyrir farartæki.

Ljóst er að merki eiganda og merki andmælanda auðkenna vörur í ólíkum flokkum en það er ekki þar með sagt að vörulíking sé ekki til staðar enda ræðst vöru- og þjónustulíking af þeim vörum og þjónustu sem tilgreindar eru í flokkunum en ekki númeri flokkanna.



Meðal þeirra vara sem merki eiganda á að auðkenna er *þjófavarnabúnaður* í flokki 9. Merki andmælanda auðkennir ýmsar vörur í flokki 12 en þar má m.a. finna tilgreiningarnar *þjófavarnarbúnaður fyrir farartæki* og *þjófavarnarkerfi fyrir farartæki*.

Þrátt fyrir að vörur andmælanda séu afmarkaðar við farartæki er það mat Hugverkastofunnar að vörulíking til staðar enda um þjófavarnir að ræða í báðum tilvikum. Í ljósi þess að merkjalíking er til staðar má ætla að neytendur telji að umræddar vörur eigi sér sama viðskiptalega uppruna.

Hvað aðrar vörur og þjónustu varðar þá er það mat stofnunarinnar að merki eiganda og merki andmælanda auðkenni ólíkar vörur og þjónustu og er ekki hægt að sjá að eðli og tilgangur þeirra skarist né að vörurnar séu í samkeppni, um sé að ræða staðgengisvörur eða að þær deili dreifingarleiðum, sölustöðum, framleiðanda og notkun. Er það því mat stofnunarinnar að ekki sé fyrir að fara vöru- og þjónustulíkingu með merki eiganda og merki andmælanda að undanskildum *þjófavarnabúnaði*, sbr. það sem að framan greinir.

Samantekt

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml., sé fyrir hendi með merki eiganda og merki andmælanda að því er varðar *þjófavarnabúnað* í flokki 9.



Þrátt fyrir að sjón- og hljóðlíking sé til staðar með merkjunum YAEDA og ENOX-YAEDA þá er það mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar ruglingshætta fyrir aðrar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 35 þar sem skilyrði um vöru- og þjónustulíkingu er ekki uppfyllt.



Andmæli gegn skráningu merkisins YAEDA nr. V0118278, eru því tekin til greina að hluta.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins YAEDA (orð og myndmerki), nr. V0118278, skal felld úr gildi fyrir *þjófavarnabúnað* í flokki 9 en halda gildi sínu fyrir aðrar vörur í flokki 9 sem og þjónustu í flokki 35.

f.h. Hugverkastofunnar

Hanna L. Karlsdóttir
Lögfræðingur

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