

Ár 2023, 15. nóvember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 24/2019:

**Árnason Faktor ehf., f.h.
Monster Energy
Company,
Bandaríkjunum
gegn
Hugverkastofunni¹
vegna ákvörðunar
stofnunarinnar frá 10.
október 2019 um að
synja umsókn um
skráningu
vörumerkisins WHITE
DRAGON TEA, sbr.
vörumerkjaumsókn nr.
V0111029.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0111029, dags. 7. nóvember 2018, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu WHITE DRAGON TEA til að auðkenna te; íste; tedrykki; tilbúið te; tilbúið bragðbætt te í flokki 30 og óáfenga drykki í flokki 32. Með bréfi, dags. 14. nóvember 2018, hafnaði Hugverkastofan skráningu merkisins að svo stöddu á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), sökum ruglingshættu við vörumerkin Mystic Dragon, sbr. alþjóðleg skráning nr. 802347A, sem skráð væri fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 32 og BLUE DRAGON, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1036911, sem skráð væri fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 29 og 30.

Með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 23. nóvember 2018, andmælti unboðsmaður áfrýjanda því að merkið væri ruglingslega líkt áðurnefndum eldri vörumerkjaskráningum. Bent var á að við mat á ruglingshættu væri annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking væri með merkjunum og hins vegar hvort vöru/þjónustulíking væri með þeim. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulýsingar yrði að skoða í því samhengi og væri almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki væru því minni kröfur væru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Mati á merkjalíkingu megi skipta í tvennt, í fyrsta lagi skuli meta hvort sjónlíking sé með

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.

merkjum og í öðru lagi skuli meta hvort hljóðlíking sé til staðar með merkjum. Þá geti merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu væri að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Væru merkin og heildarmynd þeirra borin saman með tilliti til ruglingshættu taldi umboðsmaður áfrýjanda ruglingshættu ekki vera til staðar. Eldri skráningar vernduðu ekki orðið DRAGON eitt og sér heldur heildarsamsetningu orðanna MYSTIC DRAGON og BLUE DRAGON. Merkin ættu aðeins einn þátt sameiginlegan, orðið DRAGON, en væru að öðru leyti gjörólík. Aðrir þættir merkjanna væru sjónrænt gerólikir. Þá vegi fyrri hluti merkja þyngst við mat á ruglingshættu. Væru merkin borin saman með tilliti til hljóðlíkingar, þá væri ekki vottur af hljóðlíkingu milli þeirra orða sem ekki væru sameiginleg með merkjunum.

Þá taldi umboðsmaður áfrýjanda merkingarlíkingu ekki vera heldur til staðar milli merkjanna. Merki áfrýjanda yrði þýtt á íslensku sem „Hvítt dreka te“ eða „Te hvíts dreka“, en hinar fyrri skráningar sem „Dularfullur/Dulúðlegur dreki“ og „Blár dreki“. Hefðu merkin því gerólikar merkingar, enda te sjaldan tengd við dulúð eða bláan lit.

Varðandi vörulíkingu væri einhver vörulíking með merkjunum, þar sem vörumerkjaskráning MYSTIC DRAGON innihéldi tilvísun til óáfengra drykkja í flokki 32 og vörumerkjaskráning innihéldi vísun í te í flokki 30.

Þá innihaldi merkin bæði tilvísanir í te í flokki 30, en hins vegar sé flokkur 32 ekki tilgreindur í skráningu BLUE DRAGON, svo vörurnar „óáfengir drykkir“ í umsókn áfrýjandi verði að teljast frekar ólíkar þeim vörum sem tilgreindar eru í eldri skráningunni. Þar sem það væri hins vegar ótvírætt að mati umboðsmanns áfrýjanda að merkjalíking væri ekki til staðar með merkjunum, yrði nokkur vörulíking alls ekki þess valdandi að ruglingshætta skapist með merkjunum.

Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til eldri úrskurðar áfrýjunarnefndar og Hugverkastofu. Bent var á dæmi um vörumerkjaskráningar sem skráðar væru samhliða fyrir svipaðar vörur sem innihéldu orðið Dragon. Þá innihéldu vörumerki fyrir kaffi, te og aðra óáfenga drykki oft orðið DRAGON og væru fjölmörg dæmi um sameiginlega tilvist þeirra á markaði. Var bent á nokkrar slíkar vörumerkjaskráningar í flokki 30 og 32 í Evrópusambandinu. Því mætti ætla að neytendur gerðu sér grein fyrir að um mismunandi vörur væri að ræða frá mismunandi framleiðendum, þrátt fyrir að þær ættu orðið DRAGON sameiginlegt í vörumerkjunum. Þá væru hér á landi fjölmörg dæmi um skráningar sem samanstæðu af tveimur orðum eða orðhlutum þar sem annar orðhlutinn væri sá sami og skráður væru fyrir vörur eða þjónustu í

sama flokki í nafni mismunandi eigenda. Á sama hátt og þau merki fengju að standa hliðstætt í vörumerkjaskrá hér á landi án þess að talin væri ruglingshætta á milli þeirra bæri að heimila skráningu merkisins WHITE DRAGON TEA þrátt fyrir fyrri skráningar merkjanna MYSTIC DRAGON og BLUE DRAGON.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. febrúar 2019, kom fram að ákveðið hefði verið að falla frá höfnun á grundvelli merkisins MYSTIC DRAGON. Eftir stæði höfnun á grundvelli merkisins BLUE DRAGON. Merkin samanstæðu annars vegar af tveimur orðhlutum, BLUE DRAGON, og hins vegar þremur orðhlutum, þ.e. WHITE DRAGON TEA. Um sameiginlegan orðhluta væri því að ræða. Um einhverja sjón- og hljóðlíkingu væri því að ræða þegar litið væri til heildarmyndar merkjanna. Fyrri hlutar merkjanna samanstæðu í báðum tilvikum af nöfnum á lit. Merking merkjanna væri því annars vegar *hvítur dreki te* og hins vegar *blár dreki*, mögulega einnig *dapur dreki*. Þegar litið væri til merkingarlíkingar teldi Hugverkastofan að um hugrenningartengsl væri að ræða með merkjunum þar sem þau vísuðu bæði til dreka og lita og ekki væri loku fyrir það skotið að neytendur mættu ætla að vörurnar ættu sama viðskiptalega uppruna. Þá væri að mati Hugverkastofu einnig um algjöra vörulíkingu að ræða, bæði hvað varði te í flokki 30 en einnig óáfenga drykki í flokki 32. Þá taldi Hugverkastofan úrskurði í fyrri málum áfrýjunarnefndar og Hugverkastofu, sem vísað var til í bréfi umboðsmanns, ekki eiga við þar sem mál þau væru ekki sambærileg máli því sem hér um ræði. Tilvísun til samhliðaskráningar vörumerkja sem innihéldu orðið DRAGON var einnig svarað. Þá hefðu samhliðaskráningar í Evrópusambandinu ekki þýðingu við mat á ruglingshættu í málinu, þar sem EUIPO rannsakaði ekki vörumerki með tilliti til ruglingshættu.

Með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 5. apríl 2019, ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda fyrri röksemdir og andmæli við því að ruglingshætta væri með merkjunum. Með bréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 10. október 2019, ítrekaði Hugverkastofan fyrri afstöðu um höfnun skráningar merkisins á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Teldi stofnunin ruglingshættu enn vera til staðar með merki umsækjanda og merkinu BLUE DRAGON. Var umsókn um skráningu merkisins WHITE DRAGON TEA, nr. V0111029, því hafnað og hún felld úr gildi skv. 19. gr. vml.

Með áfrýjun, dags. 19. nóvember 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar og krafðist þess að henni yrði hnekkt.²

² Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort vörumerkið BLUE DRAGON, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1036911, komi í veg fyrir að merki áfrýjanda, WHITE DRAGON TEA, sbr. umsókn nr. V0111029, verði samþykkt til skráningar hér á landi, sbr. þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.³

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. (áður 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml) skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttihafa 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 vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-

³ 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.

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. Hvað merki áfrýjanda áhrærir er óskað eftir skráningu fyrir te og tedrykki í flokki 30 og áfenga drykki í flokki 32. Merkið BLUE DRAGON er m.a. skráð fyrir te og kaffi í flokki 30. Er því um algjöra vörulíkingu að ræða hvað varðar te í flokki 30. Þá telur áfrýjunarnefnd vörulíkingu vera með te og kaffi og þeim vörum sem teljast til óáfengra drykkja, þar sem um drykki er að ræða sem gjarnan eru seldir á sama stað og aðrir óáfengir drykkir, svo sem í matvöruverslunum.

Hvað merkjalíkingu varðar þá eru merkin annars vegar tvö orð og hins vegar þrjú orð. Bæði merkin innihalda orðhlutann DRAGON. Sjón- og hljóðlíking er því talsverð með merkjunum. Áfrýjunarnefnd telur orðhlutann TEA í merki áfrýjanda hafa lítil áhrif við mat á ruglingshættu milli merkjanna, enda vísar orðið beinlínis til þeirra vara sem umsókn áfrýjanda tekur til og er auk þess aftast í merki áfrýjanda. Það sem greinir merkin að eru því orðin WHITE annars vegar og BLUE hins vegar í upphafi merkjanna. Í báðum tilvikum er um nöfn lita að ræða, þó orðið BLUE geti einnig haft aðrar merkingar. Sú merking sem hinn almenni neytandi er líklegastur til að leggja í þau er því annars vegar *hvítur dreki* og hins vegar *blár dreki*.

Þegar horft er til þeirrar merkingarlíkingar sem til staðar er telur áfrýjunarnefnd líklegt að hinn almenni neytandi upplifi heildarmynd og hughrif vörumerkis áfrýjanda þannig að vörur hans hafi sama viðskiptauppruna og þær vörur sem hið skráða merki auðkennir. Er þá horft til þess að hinn almenni neytandi hefur sjaldnast tækifæri til að bera vörumerki saman hlið við hlið og verður því að treysta á þá mynd af þeim sem situr eftir í huga hans⁴. Vörulíking telst því vera með merkjunum, sem og sjón- og hljóðlíking, auk þess sem heildarmynd merkjanna leiðir að því líkum að hætt sé við ruglingi á merkjunum. Telur nefndin því að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigurður R. Arnalds lögmaður, formaður áfrýjunarnefndar ad hoc, Haukur Freyr Axelsson lögmaður og Margrét Sigurðardóttur lögfræðingur.

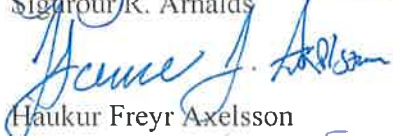
⁴ Má um það m.a. vísa til dóms Evrópudómstólsins í máli C-342/97 (Lloyd Schufabrik Mayer), málsgrein 26

Úrskurðarorð:

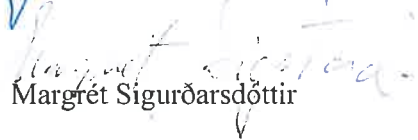
Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 10. október 2019, um að synja um skráningu merkisins WHITE DRAGON TEA, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0111029, er staðfest.



Sigurður R. Arnalds



Haukur Freyr Axelsson



Margrét Sigurðarsdóttir



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

Reykjavík, 6. nóvember 2020
Tilvísun: 201911-12040, 4.5

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

Mál nr. 24/2019, Árnason Faktor ehf., f.h. Monster Energy Company, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 7. september 2020, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 7. nóvember 2020, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og mun vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða send á pappír, í fjórriti, eins og óskað var eftir, við fyrstu hentugleika.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins WHITE DRAGON TEA (orðmerki), nr. V0111029, sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 10. október 2019, á grundvelli ruglingshættu við merkið BLUE DRAGON (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1036911, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), nú 1. tl. 14. gr. sömu laga með breytingum samkvæmt lögum nr. 71/2020.

Merkin innihalda bæði orðið DRAGON, sem að mati stofnunarinnar var talinn vera sérkennandi hluti merkjanna. Þá inniheldur merkið sem sótt er um einnig orðið TEA en það var að mati stofnunarinnar talið lýsandi fyrir þær vörur sem merkinu var ætlað að standa fyrir og ekki til þess fallið að draga úr ruglingshættu milli merkjanna. Þótt orðin WHITE og BLUE væru í sjálfu sér ólík hvað varðar framburð og rithátt voru skýr hugrenningartengsl talin vera á milli orðanna í ljósi merkingar þeirra beggja sem lita. Niðurstaða stofnunarinnar var því sú að heildarmynd merkjanna WHITE DRAGON TEA og BLUE DRAGON væri það lík að ruglingi gæti valdið enda merkjunum ætlað að standa fyrir sömu og/eða sambærilegar vörur í flokki 30. Skörun við flokk 32 var einnig talin skýr þar sem sótt var um vernd fyrir *óáfenga drykki*, sem eru í eðli sínu náskyldir þeim vörum sem merkið BLUE DRAGON er skráð fyrir. Nánar er vísað til rökstuðnings á fyrri stigum hvað þetta varðar.

Hugverkastofan gerir ekki athugasemdir við sjónarmið áfrýjanda um mat á ruglingshættu og metur stofnunin ruglingshættu milli merkja annars vegar með tilliti til merkjalíkingar (m.a. sjón, hljóð, merking) og hins vegar vöru- og/eða þjónustulíkingar. Heildarmyndin er það sem mestu skiptir og hættan á því hvort samhliða vernd geti valdið ruglingi hjá neytendum eða þeir geti ætlað að tengsl séu með merkjunum, sbr. áður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og gildandi 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Það er óumdeilt í málinu að orðin WHITE og BLUE eru ólík bæði í sjón og framburði. Þá mynda þau fyrri hluta merkjanna sem almennt er, eins og áfrýjandi bendir á, gefið meira vægi í mati á ruglingshættu milli merkja. Sú nálgun er þó ekki algild og verður í því samhengi m.a. að skoða hvort orð eða orðhlutar teljist veikir eða sterkir fyrir umræddar vörur/þjónustu og hversu sérkennandi hin sameiginlegu orð eða orðhlutar eru. Þó orðið BLUE í hinu skráða merki hafi ýmsar merkingar aðrar en *blár* litur er óhætt að fullyrða að orðið BLUE í merkingunni *blár* sé almennt þekktari og algengari í almennu tali en þær merkingar sem áfrýjandi nefnir. Þá má með sama hætti nefna að þó orðið WHITE sé algengast í almennu tali sem *hvítur* litur að það er einnig þekkt t.d. sem heiti á tiltekinni tegund af tei, sem er ólíkt annars vegar *svörtu* og hins vegar *grænu* tei. Sá hluti merkjanna, sem er þeim sameiginlegur, er orðið DRAGON eða *dreki* og má því útleggja merkin annars vegar sem *hvítur dreki te* og hins vegar *blár dreki*. Að mati Hugverkastofunnar hefur viðbótin TEA í merkinu WHITE DRAGON TEA óveruleg áhrif á mun á heildarmynd þar sem um er að ræða þriggja stafa orð, aftast í merki áfrýjanda, sem auk þess stendur í nánnum tengslum við þær vörur sem umsókn áfrýjanda nær til.



Að mati Hugverkastofunnar skapast út frá heitum litanna sterk hugrenningartengsl á milli merkjanna og er því líklegt að hinn almenni neytandi, sem aðeins hefur annað merkið fyrir augum hverju sinni, telji þau eiga sama viðskiptalega upprunann. Þessu til hliðsjónar má t.d. nefna úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 8/2016 varðandi merkið THEFACESHOP (orð- og myndmerki). Ruglingshætta var talin vera til staðar milli þess og merkisins THE BODY SHOP. Ljóst var að fyrstu og síðustu orð merkjanna voru þau sömu og byggði niðurstaðan því einkum á mati á líkindum orðanna BODY og FACE. Þrátt fyrir að þau væru ólík í sjón og framburði var merkingarlíking talin vera til staðar þar sem bæði orðin vísuðu til líkamans eða hluta hans. Var því talið líklegt að hinn almenni neytandi upplifði heildarmynd og hughrif merkisins THEFACESHOP á þann hátt að það yrði talið eiga sama viðskiptauppruna og merkið THE BODY SHOP.

Eins og áfrýjandi bendir á er hið almenna viðmið það að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun meiri kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar. Sótt er um skráningu merkisins WHITE DRAGON TEA fyrir ýmsar tegundir af *tei* í flokki 30 og *óáfenga drykki* í flokki 29. Merkið BLUE DRAGON er m.a. skráð fyrir *tea* í flokki 30 og ýmsa *óáfenga drykki*, s.s. *tomato juice for cooking* og *coconut milk* í flokki 29, sem og *coffee and artificial coffee* í flokki 30. Þó vörurnar *óáfengir drykkir* í flokki 32 falli ekki í sama flokk og þær vörur sem hið skráða merki er verndað fyrir í flokkum 29 og 30, er iðulega talin vera til staðar skörun á milli matar- og drykkjarflokka þar sem vörurnar eru eðlislíkar, hafa sama tilgang og eru notaðar með sambærilegum hætti. Þá verður sem fyrr segir að telja að orðhlutinn TEA í merki áfrýjanda hafi beina tengingu við umræddar vörur og verði því að telja lýsandi hluta þess.

Hugverkastofan telur að þau dæmi sem áfrýjandi vísar til varðandi fjölda skráðra merkja sem innihalda DRAGON og eru skráð í flokki 30 hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) hafi ekki fordæmisgildi hér. EUIPO synjar ekki merkjum um skráningu á grundvelli ruglingshættu eins og gert er hér á landi en að öðru leyti vísar Hugverkastofan til úrskurða EUIPO í tveimur andmælamálum, sem vísað var til á fyrri stigum, þ.e. mál nr. B1899817, frá 11. júlí 2013, varðandi merkin BLACK MAGIC og WHITE MAGIC og mál nr. B2546128, frá 12. júní 2017, varðandi merkin BLACK VELVET og PINK VELVET. Ruglingshætta var talin vera til staðar í báðum tilvikum. Varðandi önnur merki sem innihalda DRAGON og skráð eru hér á landi er ljóst að í þeim merkjum sem áfrýjandi vísar til er ekki um að ræða skráningu á orðinu DRAGON einu og sér heldur innihalda þau önnur orð eða aðra þætti sem greina þau í sundur. Engin þeirra fela í sér orð eða þætti sem vekja sömu eða svipuð hugrenningartengsl og WHITE og BLUE.

Varðandi umfjöllun áfrýjanda um úrskurð Einkaleyfastofunnar í máli nr. 11/2017, áréttar stofnunin að í því máli var það veikari hluti umræddra merkja sem var þeim sameiginlegur, þ.e. NORTH. Ekki var því talin vera ruglingshætta til staðar milli NORTH ROCK og NORTHBROOK. Varðandi vísan til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 1/2012 var, þrátt fyrir að seinni hluti merkjanna væri sá sami, ekki talin vera til staðar ruglingshætta milli FACEBOOK og SAGABOOK. Allir orðhlutar voru taldir almenns eðlis og þrátt fyrir sameiginlegan síðari hluta merkjanna var grundvöllur niðurstöðunnar ólík merking fyrri hlutanna FACE (andlit) og SAGA (saga, almenn skírskotun til þjóðararfs). Að mati Hugverkastofunnar er ljóst að orðin *andlit* og *saga* skapa ekki sömu hugrenningartengsl í huga neytenda og heiti lita eða líkamshluta.

Varðandi skráningar í öðrum ríkjum eru þau lönd sem vísað er til, fyrir utan EUIPO, ekki þau sem almennt er litið til við mat á skráningarhæfi merkja hér á landi. Hvaða forsendur lágu fyrir við skráningu merkjanna samhliða í Brasilíu, Kanada, Chile, á Indlandi, í Mexíkó eða í Bandaríkjunum er Hugverkastofunni ekki kunnugt um. Sem fyrr segir synjar EUIPO ekki á grundvelli ruglingshættu og varðandi fordæmi í tengslum við mat EUIPO á líkindum litaheita í merkjum vísast til framangreindra ákvarðana. Í þessu sambandi bendir Hugverkastofan á að sambærilegri umsókn um skráningu merkisins WHITE DRAGON TEA (orðmerki) var synjað í Noregi með vísan til ruglingshættu við merkin BLUE DRAGON og DOUBLE DRAGON í sömu flokkum. Í synjuninni er byggt á því að DRAGON sé „et fremtredende element í varemerkene“ (þýð.: ráðandi þáttur merkjanna) og af því leiði að ruglingshætta sé til staðar og að hinn almenni neytandi geti talið merkin eiga sama viðskiptalega upprunann.¹

Að síðustu vísar áfrýjandi til dæma um samhliða skráningar, merki sem samanstanda af tveimur orðum þar sem annað orðið er hið sama. Þau dæmi sem vísað er til eru mun fleiri, sbr. umfjöllun um önnur merki sem innihalda DRAGON hér að framan. Að mati Hugverkastofunnar á hið sama við hér og um þau, ýmist er um að ræða orð

¹ Synjun Norðmanna má nálgast í heild sinni á vefsíðu þeirra www.nipo.no.



sem hafa veikt sérkenni fyrir þær vörur/þjónustu sem um ræðir, sbr. AQUA, WATER, GEL og/eða með þeim standa orð sem almennt skortir sérkenni fyrir umræddar vörur/þjónustu, sbr. WAX, TOURS eða CAR RENTAL. Af þessum tilteknu dæmum er ekki að sjá að sambærileg hugrenningartengsl skapist og þegar um tvo þekkta, skilgreinda liti er að ræða.

Merki sem innihalda sömu orð hafa verið skráð samhliða í gegnum tíðina, í eigu ólíkra aðila. Mat á því hvort merki teljast skráningarhæf þrátt fyrir að innihalda sama orðhluta og önnur merki fer sem fyrr segir fram heildstætt og m.a. á grundvelli þess hvort merki innihalda aðra þætti sem hugsanlega geta breytt merkingu hins sameiginlega orðhluta, hvort merkin eru á sama tungumáli o.fl. Þá þarf einnig að hafa í huga að mat á skráningarhæfi merkja hefur breyst í gegnum tíðina en mörg þeirra merkja sem áfrýjandi nefnir eru komin vel til ára sinna og einhver þeirra hafa verið afmáð (LOVEWAX, SÓL VÍKING). Þá eru sum þeirra í eigu sömu eða tengdra aðila (WATERPAINTS, WATERLINER, WATER WAX og GOLDEN WATER) og hugsanlega er í einhverjum tilvikum um skráningu á grundvelli samþykkis að ræða. Á hvaða forsendum meta skal merkin sambærileg þeim merkjum sem hér um ræðir telur Hugverkastofan vera órökstutt.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í málinu á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar um synjun umsóknar um skráningu merkisins WHITE DRAGON TEA (orðmerki), nr. V0111029 standi.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan

Margrét Hjálmarsdóttir, yfirlögfr.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
c/o Logia Lögmannstofa
b.t. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur ritara
Lágmúli 7
108 Reykjavík

Reykjavík, 27. apríl 2020

Varðar: Mál nr. 24/2019 – vegna áfrýjunar á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 10. október 2019 vegna sýnunar um skráningu vörumerkisins WHITE DRAGON TEA, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0111029

Í eigu: Monster Energy Company, Bandaríkjunum

Okkar tilvísun: TM20207IS00

Frestur: 28. apríl 2020

Vísað er til bréfs áfrýjunarnefndar, dagsett 28. febrúar 2020, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs, sem dagsett er 19. nóvember 2019, þar sem við fyrir hönd umbjóðanda okkar Monster Energy Company, Bandaríkjunum, áfrýjum ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 10. október 2019. Í áðurnefndu bréfi er frestur veittur til 28. apríl 2020 til að skila inn greinargerð til nefndarinnar, til stuðnings áfrýjuninni.

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 áfrýjanda.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 10. október 2019, þar sem skráningu ofangreinds merkis var hafnað, verði hnekkt og úrskurðað að umsókn merkisins verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur.

Í fyrrgreindri ákvörðun var komist að þeirri niðurstöðu að framangreint merki þætti ruglingslega líkt eftirfarandi fyrri vörumerkjaskráningu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997:

BLUE DRAGON (orðmerki), sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1036911

Í eigu: AB World Foods Limited, Bretlandi

Skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokkum 29 og 30:

Flokkur 29: Meat, fish, poultry, game and seafoods and preparations made from or containing the aforesaid goods; meat extracts; crystallized ginger; preserved, dried, cooked, frozen or processed fruits or vegetables; seaweed, vegetable juices for cooking; preserved soya beans for food; tomato juice for cooking, tomato puree; preserved truffles; vegetable salads; soup pastes, soup and soup preparations; bouillon and preparations for making bouillon, bouillon concentrates; broth and broth concentrates; coconut and desiccated coconut, coconut powder, coconut milk, coconut butter, rum butter, and brandy butter; cheese and cheese products; eggs and dairy products; foie gras, pate, pickles; gelatine for food; desserts, jams, marmalades, jellies for food; edible oils and edible fats; prepared and processed nuts; peanut butter; fruit based/meat based spreads; dairy based dips; fruit based snack foods; prepared meals based mainly on meat, fish, poultry and/or game.

Flokkur 30: *Aromatic preparations for food; chutneys; ginger (spice); sake for cooking; sauces; meat gravies; salad dressings; soup flavourings and soup paste; salt for food, mustard, vinegar, pepper, spices, celery salt, condiments; ferments for pastes, seasonings, dried culinary herbs, capers; pasta and pasta products for food, noodles, vermicelli noodles, ribbon vermicelli; semolina; rice; curry powders, curry pastes, poppadums; cereal preparations, cornflour, cornmeal, farinaceous food pastes, farinaceous foods, thickening agents for cooking foodstuffs; tea, coffee and artificial coffee; molasses for food, syrups for food; bread, biscuits, cookies, rusks; cakes, pies, puddings, prepared meals, desserts, snack foods, frozen foods and frozen prepared meals, all based on flour, cereals, pasta and/or rice; edible decorations for cakes, mint for confectionery, peppermint sweets; confectionery; mayonnaise; preserved garden herbs; dried culinary herbs.*

Merki umbjóðanda okkar, **WHITE DRAGON TEA** óskast skráð fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 30: *Te; íste; tedrykkir; tilbúið te; tilbúið bragðbætt te.*

Flokkur 32: *Óáfengir drykkir.*

Við getum ekki fallist á þessa niðurstöðu Hugverkastofunnar og teljum merki umbjóðanda okkar ekki ruglingslega líkt því merki sem Hugverkastofan telur koma í veg fyrir skráningu merkis umbjóðanda okkar. Fyrir hönd umbjóðanda okkar krefjumst við þess að ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 10. október 2019 verði hnekkt og merki umbjóðanda okkar samþykkt til skráningar fyrir allar tilgreindar vörur. Kröfu okkar til stuðnings vísum við til eftirfarandi raka:

Almennt um ruglingshættu:

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 eða vörulíkingu með merkjunum. Skilyrði þessi eru enn fremur ítrekuð í athugasemdum við greinargerð með 4. gr. vml. þar sem meðal annars segir:

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 til staðar 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 á 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 Klijsen 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.

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. Þá getur merkingarlíking einnig komið til skoðunar. 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 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.

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436 frá 16. desember 2015, um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, er fjallað um ruglingshættu í ákvæði 5(1)(b). Þar segir að ruglingshætta sé til staðar er uppi er „likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier mark“. Ákvæði íslensku vörumerkjalaganna hafa verið samræmd þeim lögum og reglum sem gilda í Evópusambandinu um vörumerki, þ.m.t. tilskipun 2015/2436, sem felld hefur verið inn í EES-samninginn. Með hliðsjón af EES-samningnum verður að gæta samræmis í túlkun á lögum um vörumerki þar sem mismunandi túlkunaraðferðir gætu haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu¹.

Ákvæðið um association er komið inn í tilskipun þessa frá Benelux löndunum þar sem sviðuð regla gildir. Samkvæmt henni getur 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) og (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 ruglings sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/association).

Evrópuþingurinn hefur fjallað ítarlega um *association* í úrskurðum sínum, meðal annars í máli C-251/95, **SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport**. Í forúrskurðinum kemur fram að *association* sé klárlega hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en hins vegar er tekið fram að *association* sé ekki nægileg ein og sér heldur verði að vera til staðar bein hætta á ruglingi.

Merkjalíking

Séu þau merki sem hér eru til umfjöllunar og heildarmynd þeirra borin saman með tilliti til ruglingshættu er það okkar mat að ruglingshætta sé ekki til staðar.

Merkin sem bera skal saman eru merki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA annars vegar og merkið BLUE DRAGON hins vegar. Að okkar mati eru skráningarnar gjörólíkar, samanber það sem á eftir fer.

Ljóst er að orðin WHITE og BLUE eru gerólík bæði sjónrænt og hljóðrænt, og felst Hugverkastofa á þetta í úrskurði sínum. Merki umbjóðanda okkar hefur til viðbótar orðið TEA, sem þrátt fyrir að hafi ekki mikið sérkenni fyrir vörur umsóknarinnar, þá lengir það merkið og aðgreinir heildarmynd merkjanna verulega. Merkið BLUE DRAGON verður að okkar mati að teljast verulega ólíkt merkinu WHITE DRAGON TEA, bæði sjónrænt og hljóðrænt á grundvelli þess hversu ólík orðin BLUE annars vegar og WHITE og TEA hins vegar eru – ásamt því sem heildarmynd merkjanna verður ólík á grundvelli mismunandi lengdar og þess að annað merkið er tvö orð en hitt þrjú.

¹ Sjá umfjöllun í úrskurði Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 12/2004 í tengslum við vörumerkið SILK ESSENTIALS.

Ljóst er að fyrri skráningin veitir ekki vernd fyrir orðið DRAGON eitt og sér heldur heildarmynd merkisins BLUE DRAGON. Eins bendum við á að ítrekað hefur verið úrskurðað hér á landi sem og í þeim löndum sem við berum okkur helst saman við að við mat á ruglingshættu vegur fyrri hluti merkjanna þyngst.

Einu líkindin sem halda má fram með heildarsamsetningu merkjanna er því mögulega merkingarlíking að einhverju leyti. Orðið WHITE hefur merkinguna *hvítur* en orðið BLUE hefur fleiri en eina þekkta merkingu. Þannig getur orðið bæði vísað til litarins blás, en einnig til þess að vera dapur eða hnugginn, eða jafnvel klúr eða klámfenginn (sjá fylgiskjal 1). Einnig bendum við á að orðasambandið BLUE DRAGON hefur þekkta merkingu eða tilvísun á mörgum sviðum eins og líffræði, íþróttum, bókmenntum og tölvuleikjum (sjá fylgiskjal 2). Það er því ljóst að orðið BLUE hefur mun víðari tilvísun en einungis til litbrigða, og BLUE DRAGON hefur ýmsar þekktar merkingar og tilvísanir.

Hugverkastofa tiltekur í úrskurði sínum að þekktasta merking orðsins BLUE sé liturinn blár, og sé tekið tillit til merkingar orðanna BLUE og WHITE þá skapist ákveðin hugrenningartengsl þegar orðin eru borin saman. Þrátt fyrir að slíkur möguleiki sé fyrir hendi þá verður að telja að einhver möguleg merkingarlíking ein og sér sé á engan hátt nægjanleg til þess að líkur standi til að neytendur ruglist á merkjunum BLUE DRAGON og WHITE DRAGON TEA, þar sem afar lítil sjónlíking og hljóðlíking er með á milli orðanna WHITE og BLUE, og þar með ekki heldur heildarmynda merkjanna WHITE DRAGON TEA og BLUE DRAGON. Eins og fjallað er um hér að ofan er það að neytendur geti mögulega talið tengsl með merkjunum (*association*) þá er það eitt og sér engan veginn nægjanlegt til að ruglingshætta verði metin með merkjum.

Vörulíking

Vörulýsingar fyrrnefndra skráninga voru reifaðar hér að ofan. Séu vörulýsingar merkjanna bornar saman má sjá að einhver vörulíking er með merkjunum, þar sem þau innihalda bæði tilvísanir í te í flokki 30. Hins vegar er flokkur 32 ekki tilgreindur í hinni fyrri skráningu fyrir BLUE DRAGON, svo vörurnar „óáfengir drykkir“ í umsókn umbjóðanda okkar verða að teljast frekar ólíkar þeim vörum sem tilgreindar eru í fyrri skráningunni.

Þar sem það er hlins vegar ótvírætt mat okkar að merkjalíking sé engan veginn til staðar með merkjunum, verður nokkur vörulíking að okkar mati alls ekki þess valdandi að ruglingshætta skapist með merkjunum. Við ítrekum hér hið almenna viðmið að þeim mun ólíkari sem merkin eru því mun meiri kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar.

Sérkenni orðsins DRAGON

Hugverkastofa segir orðið DRAGON hafa sterkt sérkenni fyrir flokkana sem merkin standa fyrir, enda hafi það enga tengingu við vörur í umræddum flokkum.

Við viljum hér benda á að vörumerki fyrir kaffi og te innihalda oft orðið DRAGON, og eru fjölmörg dæmi um sameiginlega tilvist á markaði fyrir vörur í flokki 30 sem vísa til dreka að einhverju leyti. Sem dæmi má nefna að í Evrópusambandinu finnast eftirfarandi skráningar í flokki 30:

- Purple Dragon (orðmerki) sbr. EUTM nr. 007587975 í eigu Purple Dragon Play Ltd.
- Black Dragon (orðmerki) sbr. EUTM nr. 011520129 í eigu Mohamed Zaidi
- Snapdragon (orðmerki) sbr. EUTM nr. 009302605 í eigu Snapdragon Foods LLC
- Imperial Dragon (orðmerki) sbr. EUTM nr. 002250546 í eigu JFC International (Europe) GmbH

- Mondragon (orðmerki) sbr. EUTM nr. 006474889 í eigu Fundación Mondragon

Það er því ljóst að skráningar í flokki 30 sem innihalda orðið DRAGON eru nokkuð algengar og hafa þegar sameiginlega tilvist á markaði innan Evrópulanda. Við bendum einnig á umfjöllun hér að neðan um að merkin BLUE DRAGON og WHITE DRAGON TEA eru þegar bæði skráð í fjölmörgum löndum. Því má ætla að neytendur geri sér grein fyrir að um mismunandi vörur sé að ræða, frá mismunandi framleiðendum, þrátt fyrir að þær hafi sameiginlegt orðið DRAGON í vörumerkjunum.

Auk alls ofangreinds viljum við benda á að hér á landi eru nokkrar vörumerkjaskráningar skráðar samhliða fyrir svipaðar vörur sem innihalda orðið DRAGON, t.d.:

- Vörumerkjaskráningar nr. V0094408 PUZZLE & DRAGONS, V0088691 HIDDEN DRAGONS, V0059082 DRAGON QUEST, V0109639 DRAGON YEAR og nr. V0011928 DUNGEONS & DRAGONS. Öll merkin eru skráð fyrir tölvutengdar vörur í flokki 9, og öll í eigu mismunandi aðila.

Á engan hátt er hægt að sjá að DRAGON sé minna sérkennandi fyrir vörur í flokki 9 en flokki 30, og hefði með sömu rökum og Hugverkastofa hefur beitt hér ekki átt að leyfa allar ofangreindar skráningar að standa hlið við hlið án athugasemda.

SAGABOOK úrskurðurinn

Í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli 1/2012 var metið sem svo að ekki væri ruglingshætta á milli merkjanna **FACEBOOK** og **SAGABOOK**. Sá úrskurður staðfesti samhljóma ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli gegn merkinu **SAGABOOK**, sem byggt var á merkinu **FACEBOOK**.

Í úrskurðinum segir:

„Það sem síðan ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið. Almenn er talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur/þjónusta vera og öfugt.“

Einnig segir:

„Við mat á hljóðlíkingu verður ekki litið framhjá því að seinni hluti merkja áfrýjanda og og merkis varnaraðila er sá sami, þ.e. orðið BOOK. Þau hafa síðan sem forskeyti annars vegar orðið FACE og hins vegar orðið SAGA. Framburður orðanna FACE og SAGA er mjög ólíkur, en viðurkennt er að meiri áhersla sé lögð á upphaf orða en lok þeirra, þannig að fyrstu atkvæði og upphafsstafur merkis vegi þyngst. Það hefur að auki vægi að öll orðin eru almenns eðlis [...]“
(undirritun er okkar)

Í umræddu máli var deilt um þjónustu innan sama flokks (42), sem þó ekki var nákvæmlega sú sama. Hér var einnig um að ræða samanburð á milli vörumerkja sem samanstanda af tveimur orðum þar sem seinni hluti merkjanna var nákvæmlega eins. Hér var að vísu um að ræða orð- og myndmerki, en það virtist ekki hafa mikil áhrif á niðurstöðu málsins. Við teljum mál þetta afar sambærilegt okkar máli og hafi ótvírætt fordæmi hér. Því skuli að okkar mati úrskurða hér á sama hátt um að ekki sé ruglingshætta á milli merkjanna **WHITE DRAGON TEA** og **BLUE DRAGON**.

Úrskurður Einkaleyfastofu í andmælamáli 11/2017 – NORTHBROOK gegn NORTH ROCK

Í úrskurði Einkaleyfastofu í ofangreindu andmælamáli voru merkin NORTHBROOK og NORTH ROCK metin nægjanlega ólík, og hélt hin andmæltta skráning fyrir merkið NORTH ROCK gildi sínu þrátt fyrir að alger vörulíking væri með merkjunum. Hér var um að ræða afar sambærilegt mál þar sem annað orðið í merkjunum var hið sama en hitt ólíkt, en hafði vissa merkingarlíkingu. Orðin BROOK og ROCK eru enn líkari bæði hljóð- og sjónlega, en orðin WHITE og BLUE, sem eru gerólík. Á sama hátt og í þessu máli ber hér að meta merkin BLUE DRAGON og WHITE DRAGON TEA nægjanlega ólík, og enga ruglingshættu milli merkjanna.

Skráningar umræddra merkja í öðrum löndum

Merki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA og hin fyrri skráning BLUE DRAGON eru þegar skráð í fjölmörgum löndum án þess að nokkur ruglingshætta hafi verið metin með merkjunum.

Til nánari staðfestingar á ofangreindu nefnum við sem dæmi:

- Brasilía. Merki AB World Foods Limited BLUE DRAGON var skráð árið 2018 fyrir ýmsa matvöru í flokki 30 (fskj. 3a). Merki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA var engu að síður samþykkt til skráningar árið 2019 og er nú skráð fyrir vörur í flokki 30 (fskj. 3b).
- Kanada. Merki AB World Foods Limited BLUE DRAGON var skráð árið 2014 fyrir ýmsa matvöru í flokki 30 (fskj. 4a). Merki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA var engu að síður samþykkt til skráningar árið 2019 og er nú skráð fyrir sömu vörur og sótt var um hér á landi (fskj. 4b)
- Chile. Merki AB World Foods Limited BLUE DRAGON var skráð árið 2010 fyrir ýmsa matvöru í flokki 30 (fskj. 5a). Merki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA var engu að síður samþykkt til skráningar árið 2020 og er nú skráð fyrir sömu vörur og sótt var um hér á landi (fskj. 5b).
- Indland. Merki AB World Foods Limited BLUE DRAGON var skráð árið 2011 fyrir ýmsa matvöru í flokkum 29 og 30 (fskj. 6a). Merki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA var engu að síður samþykkt til skráningar árið 2018 og er nú skráð fyrir sömu vörur og sótt var um hér á landi (fskj. 6b).
- Mexíkó. Merki AB World Foods Limited BLUE DRAGON var skráð árið 2013 fyrir ýmsa matvöru í flokki 30 (fskj. 7a). Merki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA var engu að síður samþykkt til skráningar árið 2019 og er nú skráð fyrir sömu vörur og sótt var um hér á landi (fskj. 7b).
- Bandaríkin. Merki AB World Foods Limited BLUE DRAGON var skráð árið 2009 fyrir ýmsa matvöru í flokkum 29 & 30 (fskj. 8a). Merki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA var engu að síður samþykkt til skráningar árið 2019 og er nú skráð fyrir sömu vörur og sótt var um hér á landi (fskj. 8b).

Ljóst er því að skráningaryfirvöld í fjölmörgum löndum hafa því ekki metið ruglingshættu milli umræddra merkja, og við bendum hér sérstaklega á að bandarísk skráningaryfirvöld tiltóku í umsóknarferlinu mögulega ruglingshættu við aðrar DRAGON skráningar en ekki við BLUE DRAGON (fskj 8c).

Skráningar merkja með sama seinni orðhluta

Hér á landi finnast fjölmörg dæmi um skráningar sem samanstanda af tveimur orðum eða orðhlutum þar sem annar er sá sami, og eru skráðar fyrir vörur eða þjónustu í sama flokki í nafni mismunandi eigenda. Dæmi um slíkt eru m.a.

- AQUA EFFECT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1101568 og AQUABOOST, sbr. alþjóðleg skráning nr. 989941. Bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 3.
- WATERLINER (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1159157 og WATER WAX, sbr. skráning nr. V0028787. Bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 3.
- LOVEWAX (orðmerki), sbr. skráning nr. V0067921 og WATER WAX, sbr. skráning nr. V0028787. Bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 3.
- WATERLINER (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1159157 og WATERFALLS, sbr. alþjóðleg skráning nr. 838186. Bæði merkin eru skráð í flokki 3.
- WATERPAINTS (orðmerki), sbr. skráning nr. V0028745 og GOLDEN WATER (orðmerki), sbr. skráning nr. V0027101. Bæði merkin eru skráð í flokki 3.
- AQUA POWER (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 758653 og AQUA MIST (orðmerki), sbr. skráning nr. V0074947. Bæði merkin eru skráð í flokki.
- AQUA EFFECT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1101568 og AQUA ESSENCE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 942157. Bæði merkin eru skráð í flokki 3.
- CAPSUGEL, sbr. alþjóðleg skráning nr. 914930 og AQUAGEL sbr. alþjóðleg skráning nr. 500196. Bæði merkin eru skráð í flokki 3.
- ACTIGEL, sbr. skráning nr. V0047866 og ALPHA-GEL, sbr. alþjóðleg skráning nr. 821106. Bæði merkin eru skráð í flokki 3.
- SUMMER WHITE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 838185 og SUMMER FACE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 709116. Bæði merkin eru skráð í flokki 3
- VIKING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0030962 og VIKING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0041238, bæði merkin eru skráð í flokki 7.
- SÓL VÍKING (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0030591 og VIKING LAGOON VÍKINGA LÓNID (orðmerki), sbr. skráning nr. V0087146, bæði merkin eru skráð fyrir þjónustu í flokki 35 og 43.
- VÍKING ÖLGERÐ VÍKING (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0030592 og VIKING TOURS (orðmerki), sbr. skráning nr. V0066657, bæði merkin eru skráð fyrir þjónustu í flokki 43.
- SÓL VÍKING (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0030591 og VIKING TOURS (orðmerki), sbr. skráning nr. V0066657, bæði merkin eru skráð fyrir þjónustu í flokki 43.
- VIKING EXPLORER (orðmerki), sbr. skráning nr. V0066659 og VIKING CAR RENTAL (orðmerki), sbr. skráning nr. V0078362, bæði merkin eru skráð fyrir þjónustu í flokki 39.
- VIKING CAR RENTAL (orðmerki), sbr. skráning nr. V0078362 og VIKING HELISKIING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0091000, bæði merkin eru skráð fyrir þjónustu í flokki 39.
- VIKING FOOD (orðmerki), sbr. skráning nr. V0058327 og VÍKINGABITI (orðmerki), sbr. skráning nr. V0104169, bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 29.

- VIKING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0030962 og THE VIKING METHOD (orðmerki), sbr. skráning nr. V0090348, bæði merkin eru skráð fyrir þjónustu í flokki 41.
- VIKING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0030962 og HORNY VIKING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0085848, bæði merkin eru skráð í flokki 16.
- VIKING SNACK (orðmerki), sbr. skráning nr. V0058328 og VÍKINGABITI (orðmerki), sbr. skráning nr. V0104169, bæði merkin eru skráð í flokki 29.
- VIKING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0022213 og FLYING VIKING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0083581, bæði merkin eru skráð í flokki 12.
- VÍKING ÖLGERÐ VÍKING (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0030592 og EAT LIKE VIKINGS (orðmerki), sbr. skráning nr. V0098644, bæði merkin eru skráð í flokki 33.
- VIKINGS OF THULE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0077791 og VIKINGAPREK (orðmerki), sbr. skráning nr. V0090296, bæði merkin eru skráð í flokki 41.
- VIKING (orðmerki), sbr. skráning nr. V0030962 og VIKINGS OF THULE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0077791, bæði merkin eru skráð í flokki 9.

Af ofangreindu er ljóst að skráningar sem innihalda sama orðhlutann, hafa ítrekað verið skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur og þjónustu. Ekkert fyrrgreindra vörumerkja er skráð í eigu sama aðila og því hefur Hugverkastofan samþykkt samhliða skráningar á vörumerkjum sem innihalda sömu orðhlutana og eru skráð fyrir sambærilegar vörur. Í langflestum tilfellum er hinn sameiginlegi orðhluti merkjanna jafn sérkennandi og ólíki orðhlutinn, og í sumum tilfellum er sameiginlegi hlutinn mun meira sérkennandi, sbr. VIKING SNACK og VÍKINGABITI fyrir vörur í flokki 29. Af því má leiða að það sé í raun heildarmynd merkjanna sem ráði úrslitum við mat á ruglingshættu milli tveggja merkja er innihalda einn sama orðhlutann.

Rétt er að ítreka mikilvægi þess að skráningaryfirvöld gæti samræmis við töku ákvarðana er varða skráningarhæfi, þar sem fyrri ákvarðanir eru sá grundvöllur sem umsækjendur byggja gjarnan ákvarðanir sínar um skráningu vörumerkja á.

Skráningaryfirvöld hér á landi 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 mati á öðrum merkjum. Hins vegar verður að gera þá kröfu til skráningaryfirvalda að þau belti sambærilegum viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Á sama hátt og ofangreind merki fá öll að standa hliðstætt í vörumerkjaskrá hér á landi án þess að metin ruglingshætta sé metin á milli þeirra ber að heimila skráningu merkis umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA þrátt fyrir fyrri skráningu merkisins BLUE DRAGON.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds teljum við ljóst að ruglingshætta sé ekki milli merkis umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA og hinni fyrri skráningu BLUE DRAGON.

Helldarmynd merkjanna er afar ólík, hvorki hjóðlíking né sjónlíking er með merkjunum, og merkingarlíking ein og sér dugir ekki til að ruglingshætta sé með merkjunum fyrir neytendur

Merkin hafa verið skráð hlið við hlið í fjölmörgum löndum án þess að nokkur ruglingshætta hafi verið metin milli merkjanna

Með vísan til alls framangreinds förum við þess á leit við áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar að fyrrgreind ákvörðun Hugverkastofunnar verði endurskoðuð og að vörumerki umbjóðanda okkar WHITE DRAGON TEA, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0111029, verið skráð hér á landi enda okkar mat að merkið sé fullkomlega skráningarhæft.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari rökum/gögnum á síðari stigum þessa máls, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML.

Öll, Íslenska, **Enska**, Danska, Pólska, Þýska, Spænska, Franska, Ítalska, Matur
blue

blue
blue african lily
blue air
blue and red shrimp
blue angel
blue antimora
blue as the sky
blue ash
blue baby
Blue Bird
blue blood
blue bomb
blue book
blue braised
blue bream
↑
↓

Ensk-íslenska orðabókin

blue /bluː/

1 blár:

once in a blue moon örsjaldan

2 [óforml] dapur, hnugginn:

I'm feeling rather ~ today

3 (um kvikmyndir, sögur o.fl.) klúr, klámfenginn, blár:

~ films/jokes

□ n

Nánar

Um ritstöð

Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi

Orðabók Aldamóta (ordabok.is), ensk-íslensk

Enskt-enskt orðanet

Information available for *noun* **blue**

Hypernyms, Hyponyms & Hyponym Tree, Synonyms (ordered by estimated frequency), Member of H All Holonyms, Derived Forms, Familiarity & Polysemy Count, Coordinate Terms (sisters), Hierarchical Meronyms, Hierarchical Holonyms, List of Compound Words, Overview of Senses

Information available for *verb* **blue**

Hypernyms, Synonyms (ordered by estimated frequency), Derived Forms, Familiarity & Polysemy Co Frames, Coordinate Terms (sisters), Synonyms (grouped by similarity of meaning), List of Compound Overview of Senses

Information available for *adj* **blue**

Nánar

Um ritstöð

Ensk orðabók, lykilorð

Íðorðabankinn

Flettur þar sem *blue* kemur fyrir í skýringu:

Íslensk-enskt orðabók

Orðabók Aldamóta (ordabok.is), íslensk-enskt

Íðorðabankinn

Textaleit

Fyrri - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Næsta

blue - Ensk-íslenska orðabókin

□ n 1 blátt, blár litur 2 the ~ himinninn out of the **blue** öllum að óvörum a bolt from the **blue** þruma úr h lofti 3 [skáld] sjór(inn) 4 a true **blue** hreinræktaður íhaldsmaður 5 (ft ; s í e/ft) a blús(tónlist) b [óforml dapurleikl; þunglyndi.

blue cheese - Ensk-íslenska orðabókin

blue cheese / É blu: ʧ t ʃi: z/ n gráðoastur. .

blue whale - Ensk-íslenska orðabókin

blue whale / É blu: ʧ we ðl / n steypireyður, bláhvell. .

blue - Ensk-íslenska orðabókin

Nánar

WIKIPEDIA

Blue Dragon

Blue Dragon may refer to:

Biology

- *Glaucus atlanticus*, a shell-less gastropod mollusk in the family Glaucidae
- *Pteraeolidia ianthina*, marine gastropod mollusc in the family Facelinidae

Sports

- Belgrade Blue Dragons, an American football club based in Belgrade, Serbia
- Cardiff City Blue Dragons, former Rugby League team
- Hutchinson Blue Dragons, sports teams for Hutchinson Community College in Hutchinson, Kansas, U.S.

Media

Books

- *Blue Dragon (manga)*, also known as *Blue Dragon Ral Ω Grad*, a manga adaptation of the video game series
- *Blue Dragon*, a novel in *The Dark Heavens* trilogy by Kylie Chan
- *The Blue Dragon: A Robert Strand Mystery*, a novella by Ronald Tierney
- *The Blue Dragon*, a novel by Robert LePage, Marie Michaud, and Fred Jourdain
- *The Blue Dragon*, a novel by Kirk Munroe
- Blue Dragon, a tavern in Charles Dickens' novel *Martin Chuzzlewit*

Games

- Blue dragon (Dungeons & Dragons), a type of dragon in the *Dungeons & Dragons* roleplaying game
- Blue Dragon (video game), a 2006 video game for the Xbox 360.

Television and film

- *The Blue Dragon*, a 1919 German silent film directed by Harry Piel
- Blue Dragon (TV series), an anime adaptation of the video game series
- Blue Dragon Film Awards, an annual South Korean film awards ceremony

Other

- BlueDragon, a ColdFusion Markup Language (CFML) engine

Contents

Biology

Sports

Media

Books

Games

Television and film

Other

See also

- [Azure Dragon](#), also known as Blue Dragon (蒼龍 Cānglóng), one of the Dragon Kings of the Four Seas in Chinese religion
- [Blue Dragon \(military unit\)](#), nickname of 2nd Marine Brigade of Republic of Korea Marine Corps

See also

- [Blue Dragon Children's Foundation](#), a Non Governmental Organisation based in Hanoi, Vietnam focused on getting children out of the poverty cycle
 - [Dragon Bleu](#), a French brand of vodka
-

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Dragon&oldid=946042524"

This page was last edited on 17 March 2020, at 18:30 (UTC).

Text is available under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike License](#); additional terms may apply. By using this site, you agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#). Wikipedia® is a registered trademark of the [Wikimedia Foundation, Inc.](#), a non-profit organization.



Back

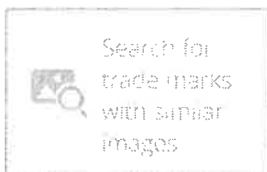


6 / 57



Go to:

TM info ▾

**BLUE DRAGON
BLUE
DRAGON**Trade mark status
RegisteredStatus date
02/01/2018210/260 Application
number
831117427111 Registration
number
831117427Kind of IPR
Trade mark550 Trade mark type
Word551 Kind of mark
Individual270 Application
language code
pt**Dates**220 Application date
13/07/2011151 Registration
date
02/01/2018141 Expiry date
02/01/2028[Show more](#)**Office**[View this trade
mark in the office
of origin](#) Trade mark office
Brazil - INPI190 Registration
office
BR**Goods and Services**Classification kind
NiceClassification version
9

Language:

English ▾

[Compare
translations](#)Translation
provided by:

TMclass

Google
Translate

30 PREPARAÇÕES AROMÁTICAS PARA USO ALIMENTAR; CHUTNEY [CONDIMENTO]; SAQUÊ "RYORI" PARA COZINHAR; MOLHOS [CONDIMENTOS]; FLAVORIZANTES PARA SOPA E MASSA/PASTA PARA SOPA; VINAGRE, ESPECIARIAS, CONDIMENTOS; FERMENTOS PARA MASSAS; MASSAS COM OVOS [TALHARIM], ALETRIAS [MASSAS]; ARROZ; MASSAS DE CARIL [CURRY] [ESPECIARIA];

OwnerApplicant name
AB WORLD
FOODS LIMITEDAddress country
GB**Representative**Name
MOMSEN,
LEONARDOS &
CIA.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.

X



Back < 6 / 57 > Go to:

TM info ▾

PRINCIPALMENTE DE MASSAS COM OVOS
[TALHARIM] E DE ARROZ; ERVAS FRESCAS EM
CONSERVA, ERVAS CULINÁRIAS SECAS;
MOLHOS E MAIONESE; *

* Goods and Services: Some terms could not be translated

No information available

Vienna code

No information available

CLAIMS

Publication

Date	Number	Section
02/01/2018	2452	Concessão de registro
14/11/2017	2445	Recurso provido (decisão reformada para: Deferimento)
16/12/2014	2293	Notificação de recurso
19/08/2014	2276	Indeferimento do pedido
13/12/2011	2136	Publicação de pedido de registro de marca para oposição de terceiros

Exhibition priority

No information available

Priority

No information available

International registration transformation

No information available

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.

X



Back < 6 / 57 > Go to:

TM info v

PROCEDURES

Opposition

No information available

Records

Kind of record

Appeal

Show more

Cancellations

No information available

Appeals

No information available

Renewals

No information available

[Search](#) [Participating offices](#) [Help](#) [Your feedback](#)

EUIPN European Union Intellectual Property Network

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (SPAIN)

Information Centre: +34 96 513 9100

Copyright 2007-2020 EUIPO

This website is coordinated and maintained by: **European Union Intellectual Property Office**

[Compatibility](#)

[Data protection](#)

[Legal notice](#)

TMDSVIEW-3.5.2-RC1.1

The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back < 2 / 9 > Go to: TM info v

WHITE DRAGON TEA

WHITE DRAGON TEA

Trade mark status
Registered

Status date
03/09/2019

210/260 Application
number
916263924

111 Registration
number
916263924

Kind of IPR
Trade mark

550 Trade mark type
Word

551 Kind of mark
Individual

270 Application
language code
pt



Dates

220 Application date
14/11/2018

151 Registration
date
03/09/2019

141 Expiry date
03/09/2029

[Show more](#)

Office



[View this trade mark in the office of origin](#)

Trade mark office
Brazil - INPI

190 Registration
office
BR

Goods and Services

Classification kind
Nice

Classification version
11

Language: English v [Compare translations](#)

Translation provided by: TMclass Google Translate

30 Tea; Iced tea; Tea-based beverages; ready to drink tea; flavored tea ready to drink.

Owner

Applicant name
MONSTER
ENERGY
COMPANY

Address country
US

Representative

Name
MMV Agentes da
Propriedade
Industrial Ltda

Vienna code

No information available



Back



2 / 9



Go to:

TM info ▾

address

No information available

CLAIMS**Publication**

Date	Number	Section
03/09/2019	2539	Concessão de registro
02/07/2019	2530	Deferimento do pedido
18/12/2018	2502	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)

Exhibition priority

No information available

Priority

No information available

International registration transformation

No information available

Seniority

No information available

PROCEDURES**Opposition**

No information available

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.

X



Back



2 / 9



Go to:

TM info ▾

Appeals

No information available

Renewals

No information available

[Search](#) [Participating offices](#) [Help](#) [Your feedback](#)

EUIPN European Union Intellectual
Property Network

Avenida de Europa, 4, 03008
Alicante (SPAIN)

Information Centre:
+34 96 513 9100

Copyright 2007-
2020 EUIPO

This website is coordinated and maintained by: **European
Union Intellectual Property Office**

[Compatibility](#)

[Data
protec
tion](#)

[Legal
notic
e](#)

TMDSVIEW-3.5.2-RC1.1

The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back < 10 / 57 >

Go to: TM info ▾

BLUE DRAGON BLUE DRAGON

Trade mark status
Registered
Status date
18/06/2014
210/260 Application
number
1465712-00
111 Registration
number
TMA880354

Kind of IPR
Trade mark
550 Trade mark type
Word

551 Kind of mark
Individual

270 Application
language code
en

Application reference
10-0132

250 Filing place
Canada

[Show more](#)



Dates

220 Application date
13/01/2010

151 Registration
date
18/06/2014

141 Expiry date
18/06/2029

[Show more](#)

Office



[View this trade
mark in the office
of origin](#) ↗

Trade mark office
Canada - CIPO

190 Registration
office
CA

[Show more](#)

Goods and Services

Classification kind
Nice

Language:

English ▾
(Original)

00 (1) Bamboo mats. (2) Sauces namely, oriental cooking and dipping sauces, soup and soup preparations. (3) Dips, aromatic preparations for food namely, fragrant herbs, ferments for pastes. (4) Preserved, dried, cooked, frozen or processed fruits or

Owner

Applicant name
AB World Foods
Limited

841 Applicant
nationality code
GB

Address
Weston Centre
10 Grosvenor
Street London

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.



vinegar, spices, condiments related to oriental cuisine, noodles, vermicelli noodles, rice, curry pastes, prepared meals consisting primarily of noodles and rice, preserved garden herbs and dried culinary herbs. (5) Coconut milk; coconut; vinegar; condiments related to oriental cuisine; noodles; curry paste.

Representative

No information available

Vienna code

No information available

Correspondence address

Name
GOODMANS LLP

Street
ATTN:
INTELLECTUAL
PROPERTY
GROUP BAY
ADELAIDE
CENTRE 333 BAY
STREET, SUITE
3400 TORONTO

[Show more](#)

CLAIMS

Publication

Date	Number	Section
02/02/2011	Vol.58 Issue 2936	

Exhibition priority

No information available

Priority

No information available

International registration transformation

No information available

Seniority

No information available

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.



PROCEDURES

Opposition

No information available

Recordals

No information available

Cancellations

No information available

Appeals

No information available

Renewals

No information available

[Search](#) [Participating offices](#) [Help](#) [Your feedback](#)

EUIPN European Union Intellectual Property Network 

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (SPAIN)

Information Centre: +34 96 513 9100

Copyright 2007-2020 EUIPO

This website is coordinated and maintained by: **European Union Intellectual Property Office**

[Compatibility](#)

[Data protection](#)

[Legal notice](#)

TMDSVIEW-3.5.2-RC1.1

The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back < 3 / 9 >

Go to: TM info ▾

WHITE DRAGON TEA

WHITE DRAGON TEA

Trade mark status
Registered

Status date
07/10/2019

210/260 Application number
1900268-00

111 Registration number
TMA1057799

Kind of IPR
Trade mark

550 Trade mark type
Word

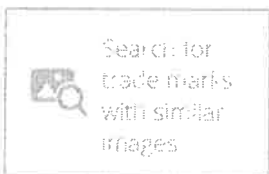
551 Kind of mark
Individual

270 Application language code
en

Application reference
001327-0516
BHS/FLC

250 Filing place
Canada

[Show more](#)



Dates

220 Application date
22/05/2018

151 Registration date
07/10/2019

141 Expiry date
07/10/2029

[Show more](#)

Office



[View this trade mark in the office of origin](#)

Trade mark office
Canada - CIPO

190 Registration office
CA

[Show more](#)

Goods and Services

Classification kind
Nice

Classification version
11

Language: English (Original) ▾

30 Tea; iced tea; tea based beverages; ready to drink tea; ready to drink flavored tea.

Owner

Applicant name
MONSTER ENERGY COMPANY

841 Applicant nationality code
US

Address
1 Monster Way
Corona, CA



Vienna code

No information available

RepresentativeName
ROBICRepresentative
identifier
4779Address
630, boul. René-
Lévesque Ouest
20e étage
MontréalState
QUÉBECPostcode
H3B1S6Address country
CA**Correspondence
address**No information
available**CLAIMS****Publication**

Date	Number	Section
10/04/2019	Vol.66 Issue 3363	

**Exhibition
priority**No information
available**Priority**320 Date
18/05/2018Country
US310 Priority number
871027766**International
registration
transformation**No information
available

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.

X

Seniority

No information available

PROCEDURES

Opposition

No information available

Recordals

No information available

Cancellations

No information available

Appeals

No information available

Renewals

No information available

[Search](#) [Participating offices](#) [Help](#) [Your feedback](#)

EUIPN European Union Intellectual
Property Network 

Avenida de Europa, 4, 03008
Alicante (SPAIN)

Information Centre:
+34 96 513 9100

Copyright 2007-
2020 EUIPO

This website is coordinated and maintained by: **European
Union Intellectual Property Office**

[Compatibility](#)

[Data
protec
tion](#)

[Legal
notic
e](#)

TMDSVIEW-3.5.2-RC1.1

The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020

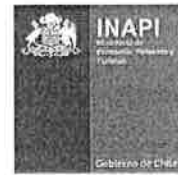
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back < 11 / 57 > Go to:

TM info ▾

**BLUE DRAGON
BLUE
DRAGON**Trade mark status
RegisteredStatus date
11/05/2010210/260 Application
number
898944111 Registration
number
895239Kind of IPR
Trade mark550 Trade mark type
Word551 Kind of mark
Individual270 Application
language code
es526 Mark disclaimer
-COMO CONJUNTO.**Dates**220 Application date
23/03/2010151 Registration
date
11/05/2010141 Expiry date
11/05/2020**Office**[View this trade
mark in the office
of origin](#) ↗Trade mark office
Chile - INAPI190 Registration
office
CL**Goods and Services**Classification kind
NiceClassification version
8

Language:

Español
(Original) ▾

30 INCL. CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ,
TAPIOCA, SUCEDANEOS DEL CAFE, HARINAS
Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES,
PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS
COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA;
LEVADURA, POLVO PARA ESPONJAR; SAL,
MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS
(CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. *

OwnerApplicant name
ALEJANDRO
ELBELMAN
KACEWAddress country
CL**Representative**Name
Albagli, Zaliasnik
SpA

Address

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. [Click here](#) for more information.

X



Back < 11 / 57 > Go to: TM info ▾

Correspondence address

No information available

CLAIMS

Publication

No information available

Exhibition priority

No information available

Priority

No information available

International registration transformation

No information available

Seniority

No information available

PROCEDURES

Opposition

No information available

Recordals

Cancellations

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back < 11 / 57 > Go to: TM info ▾

No information available

No information available

[Search](#) [Participating offices](#) [Help](#) [Your feedback](#)

EUIPN European Union Intellectual Property Network  Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (SPAIN) Information Centre: +34 96 513 9100

Copyright 2007-2020 EUIPO This website is coordinated and maintained by: **European Union Intellectual Property Office** [Compatibility](#) [Data protection](#) [Legal notice](#)

TMDVIEW 3.5.2-RC1.1 The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back



5 / 9



Go to:

TM info ▾

WHITE DRAGON TEA

WHITE DRAGON TEA

Trade mark status
Registered

Status date
21/02/2020

210/260 Application number
1305868

111 Registration number
1316752

Kind of IPR
Trade mark

550 Trade mark type
Word

551 Kind of mark
Individual

270 Application language code
es

526 Mark disclaimer
Sin protección a la palabra Tea en forma aislada.



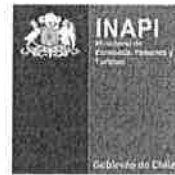
Dates

220 Application date
12/11/2018

151 Registration date
20/02/2020

141 Expiry date
20/02/2030

Office



[View this trade mark in the office of origin](#) ↗

Trade mark office
Chile - INAPI

190 Registration office
CL

Goods and Services

Classification kind
Nice

Classification version
11

Language:

English ▾

[Compare translations](#)

Translation provided by:

TMclass

Google Translate

30 Tea; Iced tea; tea-based drinks; ready-to-drink tea drinks; ready-to-drink flavored tea drinks.

37 incl non-alcoholic beverages

Owner

Applicant name
Monster Energy Company

Address country
US

Representative

Name
Albagli, Zaliasnik & Cia.

Address
El Golf 150, Piso





Back



5 / 9



Go to:

TM info v

Correspondence address

No information available

CLAIMS

Publication

No information available

Exhibition priority

No information available

Priority

320 Date
18/05/2018

Country
US

Status
Accepted

310 Priority number
87/927766

International registration transformation

No information available

Seniority

No information available

PROCEDURES

Opposition

No information available

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back



5 / 9



Go to:

TM info v

Appeals

No information available

Renewals

No information available

[Search](#) [Participating offices](#) [Help](#) [Your feedback](#)

EUIPN European Union Intellectual
Property Network

Avenida de Europa, 4, 03008
Alicante (SPAIN)

Information Centre:
+34 96 513 9100

Copyright 2007-
2020 EUIPO

This website is coordinated and maintained by: **European
Union Intellectual Property Office**

[Compatibility](#)

[Data
protec
tion](#)

[Legal
notic
e](#)

TMDVIEW-3.5.2-RC1.1

The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back < 30 / 57 >

Go to:

TM info ▾

**BLUE DRAGON
BLUE
DRAGON**

Trade mark status
Registered

210/260 Application
number
2121507

111 Registration number
2121507

Kind of IPR
Trade mark

550 Trade mark type
Word

551 Kind of mark
Individual

270 Application language
code
en

250 Filing place
Delhi

**Dates**

220 Application date
25/03/2011

151 Registration date
25/03/2011

141 Expiry date
25/03/2021

Office

**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

[View this trade
mark in the office
of origin](#) ↗

Trade mark office
India - CGDPTM

190 Registration
office
IN

Goods and Services

Classification kind
Nice

Language:

English
(Original) ▾

29 PRESERVED, DRIED, COOKED, FROZEN OR
PROCESSED FRUITS OR VEGETABLES;
SEAWEED SOUP PASTES; SOUP AND SOUP
PREPARATIONS; COCONUT MILK COCONUT;
COCONUT POWDER; COCONUT BUTTER;
PICKLES; EDIBLE OILS; SNACK FOODS ON THE
BASIS OF MEAT, FRUITS AND VEGETABLES;
PREPARED MEALS; STEM GINGER

30 AROMATIC PREPARATIONS FOR FOODS;
CHUTNEYS; RYORI SAKE FOR COOKING;
SAUCES; SOUP FLAVORINGS AND SOUP
PASTE; VINEGAR, SPICES, CONDIMENTS;
FERMENTS FOR PASTES; NOODLES,
VERMICELLI NOODLES; RICE; CURRY PASTES;

Owner

Applicant name
AB WORLD
FOODS LTD


841 Applicant
nationality code
GB

842 Applicant legal
entity
Legal entity

Address
WESTON CENTRE
10 GROSVENOR
STREET LONDON
W1K 4QY UK

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. [Click here](#) for more information.







Back < 30 / 57 >

Go to: TM info ▾

MAYONNAISE *

Vienna code

No information available

Physical person

Representative nationality code
IN

Address
PLOT NO. A-8
SECTOR-4 NOIDA
201301

Email
akhileshkumar.raai@azbpartners.com

Correspondence address

No information available

CLAIMS

Publication		
Date	Number	Section
21/05/2018	1850	Application

Exhibition priority

No information available

Priority

No information available

International registration transformation

No information available

Seniority

No information available

PROCEDURES

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back < 30 / 57 > Go to:

TM info ▾

Recordals

No information available

Cancellations

No information available

Appeals

No information available

Renewals

No information available

[Search](#) [Participating offices](#) [Help](#) [Your feedback](#)

EUIPN European Union Intellectual Property Network

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (SPAIN)

Information Centre: +34 96 513 9100

Copyright 2007-2020 EUIPO

This website is coordinated and maintained by: **European Union Intellectual Property Office**

[Compatibility](#)

[Data protection](#)

[Legal notice](#)

TMDSVIEW: 3.5.2-RC1 1

The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back



6 / 9

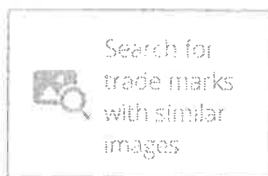


Go to:

TM info ▾

**WHITE DRAGON
TEA****WHITE
DRAGON
TEA**Trade mark status
Registered210/260 Application
number
4001770111 Registration
number
4001770Kind of IPR
Trade mark550 Trade mark type
Word551 Kind of mark
Individual270 Application
language code
en250 Filing place
Chennai

Series of

**Dates**220 Application date
19/11/2018151 Registration
date
19/11/2018141 Expiry date
19/11/2028**Office**[View this trade
mark in the office
of origin](#) Trade mark office
India - CGDPTM190 Registration
office
IN**Goods and Services**Classification kind
Nice

Language:

English
(Original) ▾30 Tea; iced tea; tea based beverages; ready
to drink tea; ready to drink flavored tea.

32 Non-alcoholic beverages.

Vienna code

No information available

OwnerApplicant name
MONSTER
ENERGY
COMPANY841 Applicant
nationality code
US842 Applicant legal
entity
Legal entityAddress
1 Monster Way,
Corona, California
92879, USA

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back



6 / 9



Go to:

TM info ▾

Representative

Name

DEPENNING &
DEPENNING

Legal entity

Physical person

Representative

nationality code

IN

Address

120, VELACHERY
MAIN ROAD,
GUINDY,
CHENNAI - 600
032.

Email

trademark@depenning.com

**Correspondence
address**No information
available**CLAIMS****Publication**

Date	Number	Section
17/12/2018	1880	Application

**Exhibition
priority**No information
available**Priority**320 Date
18/05/2018Country
US**International
registration
transformation**No information
available

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.

X



Back



6 / 9



Go to:

TM info ▾

PROCEDURES

Opposition

No information available

Recordals

No information available

Cancellations

No information available

Appeals

No information available

Renewals

No information available

[Search](#) [Participating offices](#) [Help](#) [Your feedback](#)

EUIPN European Union Intellectual Property Network

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (SPAIN)

Information Centre: +34 96 513 9100

Copyright 2007-2020 EUIPO

This website is coordinated and maintained by: **European Union Intellectual Property Office**

[Compatibility](#)

[Data protection](#)

[Legal notice](#)

TMDSVIFW-3.5.2-RC1.1

The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back < 36 / 57 >

Go to: TM info ▾

BLUE DRAGON BLUE DRAGON

Trade mark status
Registered

Status date
13/08/2013

210/260 Application
number
1275957

111 Registration
number
1389472

Kind of IPR
Trade mark

550 Trade mark type
Word

551 Kind of mark
Individual

270 Application
language code
es



Search for
trade marks
with similar
images

Dates

220 Application date
22/05/2012

151 Registration
date
13/08/2013

141 Expiry date
22/05/2022

Office



[View this trade
mark in the office
of origin](#)

Trade mark office
Mexico - IMPI

190 Registration
office
MX

Goods and Services

Language: English ▾ [Compare
translations](#)

Translation
provided by: TMclass Google
Translate

30 Aromatic preparations for foods and beverages; chutneys; ryori, ingredient made from sake (rice-based infusion) for cooking; Sauces [condiments]; soup and pasta flavorings; vinegar, spices, condiments; Ferments for pastes; Noodles, vermicelli noodles; Rice; curry pasta; cereal preparations; prepared foods consisting mainly of noodles and rice; cereal-based food bars; frozen food and frozen prepared food consisting mainly of noodles, rice;

Owner

Applicant name
AB WORLD
FOODS LIMITED

Applicant
incorporation
country code
GB

841 Applicant
nationality code
GB

812/842
Incorporation state

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information. X

Vienna code

No information available

WESTON
CENTRE, 10
GROSVENOR
STREET

City
LONDRES

State
REINO UNIDO

Postcode
W1K 4QY

Address country
GB

Representative

Name
CONSUELO
GONZALEZ
RODRIGUEZ

Phone
+525555335060

Email
UHTHOFF@UHTHOFF.COM.MX

Address
HAMBURGO #
260, COL. JUAREZ

City
MEXICO, D.F.

Postcode
06600

Address country
MX

Correspondence address

No information
available

CLAIMS

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.



**Exhibition
priority**No information
available**Priority**No information
available**International
registration
transformation**No information
available**Seniority**

No information available

PROCEDURES**Opposition**

No information available

Recordals

Event date	Event description
10/10/2012	SE LE CITA ANTERIORIDAD
13/08/2013	CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN

Cancellations

No information available

Renewals

No information available

Appeals

No information available

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.

X

Copyright 2007-
2020 EUIPO

This website is coordinated and maintained by: **European
Union Intellectual Property Office**

[Compatibility](#)

[Data
protec
tion](#)

[Legal
notic
e](#)

[TMDSVIEW-3.5.2-RC1](#)

The UK has withdrawn from the EU as from 1 February 2020. EU law continues to apply to and in the UK until 31 December 2020.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. [Click here](#) for more information.





Back

< 7 / 9 >

Go to:

TM info v

WHITE DRAGON TEA

WHITE DRAGON TEA

Trade mark status Registered

Status date 14/02/2019

210/260 Application number 2127664

111 Registration number 1970310

Kind of IPR Trade mark

550 Trade mark type Word

551 Kind of mark Individual

270 Application language code es



Dates

220 Application date 08/11/2018

151 Registration date 14/02/2019

141 Expiry date 08/11/2028

Office



[View this trade mark in the office of origin](#)

Trade mark office Mexico - IMPI

190 Registration office MX

Goods and Services

Language: English v [Compare translations](#)

Translation provided by: TMclass Google Translate

30 I include you in this class; Iced tea; Tea-based beverages; Ready to drink tea; flavored tea ready to drink.

Owner

Applicant name MONSTER ENERGY COMPANY

Applicant incorporation country code US

841 Applicant nationality code US

812/842 Incorporation state CORONA, CALIFORNIA

Vienna code

No information available



To: Monster Energy Company (efiling@knobbe.com)
Subject: U.S. TRADEMARK APPLICATION NO. 87927766 - WHITE DRAGON TEA - HANBEV.8060T
Sent: 8/2/2018 7:50:58 AM
Sent As: ECOM113@USPTO.GOV
Attachments: [Attachment - 1](#)
[Attachment - 2](#)
[Attachment - 3](#)
[Attachment - 4](#)
[Attachment - 5](#)
[Attachment - 6](#)
[Attachment - 7](#)
[Attachment - 8](#)
[Attachment - 9](#)
[Attachment - 10](#)
[Attachment - 11](#)
[Attachment - 12](#)
[Attachment - 13](#)
[Attachment - 14](#)
[Attachment - 15](#)
[Attachment - 16](#)
[Attachment - 17](#)
[Attachment - 18](#)
[Attachment - 19](#)
[Attachment - 20](#)
[Attachment - 21](#)
[Attachment - 22](#)
[Attachment - 23](#)
[Attachment - 24](#)
[Attachment - 25](#)
[Attachment - 26](#)
[Attachment - 27](#)
[Attachment - 28](#)
[Attachment - 29](#)
[Attachment - 30](#)
[Attachment - 31](#)
[Attachment - 32](#)
[Attachment - 33](#)
[Attachment - 34](#)
[Attachment - 35](#)
[Attachment - 36](#)

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO)
OFFICE ACTION (OFFICIAL LETTER) ABOUT APPLICANT'S TRADEMARK APPLICATION

U.S. APPLICATION
SERIAL NO. 87927766

MARK: WHITE
DRAGON TEA

87927766

CORRESPONDENT

ADDRESS:

DIANE M. REED
KNOBBE,
MARTENS, OLSON &
BEAR, LLP
2040 MAIN
STREET, 14TH FLOOR
IRVINE, CA 92614

**CLICK HERE TO RESPOND TO THIS
LETTER:**

http://www.uspto.gov/trademarks/teas/response_forms.jsp

VIEW YOUR APPLICATION FILE

APPLICANT: Monster
Energy Company

**CORRESPONDENT'S
REFERENCE/DOCKET
NO:**

HANBEV.8060T

**CORRESPONDENT E-
MAIL ADDRESS:**

efiling@knobbe.com

OFFICE ACTION

STRICT DEADLINE TO RESPOND TO THIS LETTER

TO AVOID ABANDONMENT OF APPLICANT'S TRADEMARK APPLICATION, THE USPTO MUST RECEIVE APPLICANT'S COMPLETE RESPONSE TO THIS LETTER **WITHIN 6 MONTHS** OF THE ISSUE/MAILING DATE BELOW. A RESPONSE TRANSMITTED THROUGH THE TRADEMARK ELECTRONIC APPLICATION SYSTEM (TEAS) MUST BE RECEIVED BEFORE MIDNIGHT **EASTERN TIME** OF THE LAST DAY OF THE RESPONSE PERIOD.

ISSUE/MAILING DATE: 8/2/2018

The referenced application has been reviewed by the assigned trademark examining attorney. Applicant must respond timely and completely to the issue(s) below. 15 U.S.C. §1062(b); 37 C.F.R. §§2.62(a), 2.65(a); TMEP §§711, 718.03.

SUMMARY OF ISSUES THAT APPLICANT MUST ADDRESS:

- Section 2(d) refusal – Likelihood of confusion
- Indefinite identification of goods – International Class 32
- Disclaimer required

SECTION 2(d) REFUSAL – LIKELIHOOD OF CONFUSION

Registration of the applied-for mark is refused because of a likelihood of confusion with the marks in U.S. Registration Nos. 3960334 and 5247766. Trademark Act Section 2(d), 15 U.S.C. §1052(d); *see* TMEP §§1207.01 *et seq.* See the attached registrations.

Here, applicant seeks to register WHITE DRAGON TEA for “Tea; iced tea; tea based beverages; ready to drink tea; ready to drink flavored tea” in International Class 30 and “Non-alcoholic beverages” in International Class 32. The registered marks are:

DRAGON for “Non-alcoholic drinks in the nature of tea made from natural substances for non-medical purposes” in International Class 30

DRAGON ENERGY and design for “Energy drinks; Non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; Soft drinks; Sports drinks” in International Class 32

Trademark Act Section 2(d) bars registration of an applied-for mark that so resembles a registered mark that it is likely a consumer would be confused, mistaken, or deceived as to the source of the goods and/or services of the applicant and registrant(s). *See* 15 U.S.C. §1052(d). Determining likelihood of confusion is made on a case-by-case basis by applying the factors set forth in *In re E. I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973). *In re i.am.symbolic, llc*, 866 F.3d 1315, 1322, 123 USPQ2d 1744, 1747 (Fed. Cir. 2017). However, “[n]ot all of the [*du Pont*] factors are relevant to every case, and only factors of significance to the particular mark need be considered.” *Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1356, 1366, 101 USPQ2d 1713, 1719 (Fed. Cir. 2012) (quoting *In re*

Mighty Leaf Tea, 601 F.3d 1342, 1346, 94 USPQ2d 1257, 1259 (Fed. Cir. 2010)). The USPTO may focus its analysis “on dispositive factors, such as similarity of the marks and relatedness of the goods [and/or services].” *In re i.am.symbolic, llc*, 866 F.3d at 1322, 123 USPQ2d at 1747 (quoting *Herbko Int'l, Inc. v. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156, 1164-65, 64 USPQ2d 1375, 1380 (Fed. Cir. 2002)); see TMEP §1207.01.

Comparison of the Marks

Here, applicant’s mark is WHITE DRAGON TEA (in standard characters). The registered marks are:

DRAGON (in standard characters)
DRAGON ENERGY and design

Applicant’s mark creates a similar commercial impression to the registrants’ marks because the marks all contain the term “DRAGON.” Marks may be confusingly similar in appearance where similar terms or phrases or similar parts of terms or phrases appear in the compared marks and create a similar overall commercial impression. See *Crocker Nat'l Bank v. Canadian Imperial Bank of Commerce*, 228 USPQ 689, 690-91 (TTAB 1986), *aff'd sub nom. Canadian Imperial Bank of Commerce v. Wells Fargo Bank, Nat'l Ass'n*, 811 F.2d 1490, 1495, 1 USPQ2d 1813, 1817 (Fed. Cir. 1987) (finding COMMCASH and COMMUNICASH confusingly similar); *In re Corning Glass Works*, 229 USPQ 65, 66 (TTAB 1985) (finding CONFIRM and CONFIRMCELLS confusingly similar); *In re Pellerin Milnor Corp.*, 221 USPQ 558, 560 (TTAB 1983) (finding MILTRON and MILLTRONICS confusingly similar); TMEP §1207.01(b)(ii)-(iii).

Although marks are compared in their entireties, one feature of a mark may be more significant or dominant in creating a commercial impression. See *In re Viterra Inc.*, 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012); *In re Nat'l Data Corp.*, 753 F.2d 1056, 1058, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985); TMEP §1207.01(b)(viii), (c)(ii). Greater weight is often given to this dominant feature when determining whether marks are confusingly similar. See *In re Nat'l Data Corp.*, 753 F.2d at 1058, 224 USPQ at 751.

In this case, the examining attorney finds the term “DRAGON” to be the dominant element in applicant’s mark because the additional wording in the mark, “WHITE” and “TEA,” is descriptive as applied to applicant’s goods and must be disclaimed (see disclaimer requirement, below). Although marks are compared in their entireties, one feature of a mark may be more significant or dominant in creating a commercial impression. See *In re Viterra Inc.*, 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012); *In re Nat'l Data Corp.*, 753 F.2d 1056, 1058, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985); TMEP §1207.01(b)(viii), (c)(ii). Disclaimed matter that is descriptive of or generic for a party’s goods and/or services is typically less significant or less dominant when comparing marks. See *In re Dixie Rests., Inc.*, 105 F.3d 1405, 1407, 41 USPQ2d 1531, 1533-34 (Fed. Cir. 1997); *In re Nat'l Data Corp.*, 753 F.2d at 1060, 224 USPQ at 752; TMEP §1207.01(b)(viii), (c)(ii). Further, the additional wording in the mark in U.S. Registration No. 5247766 (DRAGON ENERGY) has also been disclaimed.

The remaining, dominant element in applicant’s mark is the word “DRAGON.” This term is identical in appearance, sound, meaning and commercial impression to the mark in U.S. Registration No. 3960334 (DRAGON), and identical in sound, meaning and commercial impression to the dominant element in the mark in U.S. Registration No. 5247766 (DRAGON ENERGY), DRAGON. Marks are compared in their entireties for similarities in appearance, sound, connotation, and commercial impression. *Stone Lion Capital Partners, LP v. Lion Capital LLP*, 746 F.3d 1317, 1321, 110 USPQ2d 1157, 1160 (Fed. Cir. 2014) (quoting *Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772*, 396 F.3d 1369, 1371, 73 USPQ2d 1689, 1691 (Fed. Cir. 2005)); TMEP §1207.01(b)-(b)(v). “Similarity in any one of these elements may be sufficient to find the marks confusingly similar.” *In re Davia*, 110 USPQ2d 1810, 1812 (TTAB 2014) (citing *In re Ist USA Realty Prof'ls, Inc.*, 84 USPQ2d 1581, 1586 (TTAB 2007)); *In re White Swan Ltd.*, 8 USPQ2d 1534, 1535 (TTAB 1988)); TMEP §1207.01(b).

While the mark in U.S. Registration No. 5247766 (DRAGON ENERGY) includes a design element, this does not obviate the confusing similarity between the marks. Indeed, when evaluating a composite mark containing both words and designs, the word portion is more likely to indicate the origin of the goods and/or services because it is that portion of the mark that consumers use when referring to or requesting the goods and/or services. *Bond v. Taylor*, 119 USPQ2d 1049, 1055 (TTAB 2016) (citing *In re Viterra Inc.*, 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908, 1911 (Fed. Cir. 2012)); TMEP §1207.01(c)(ii). Thus, although marks must be compared in their entireties, the word portion is often considered the dominant feature and is accorded greater weight in determining whether marks are confusingly similar, even where the word portion has been disclaimed. *In re Viterra Inc.*, 671 F.3d at 1366-67, 101 USPQ2d at 1911 (citing *Giant Food, Inc. v. Nation's Foodservice, Inc.*, 710 F.2d 1565, 1570-71, 218 USPQ2d 390, 395 (Fed. Cir. 1983)).

Finally, applicant should note that where the goods and/or services of an applicant and registrant are “similar in kind and/or closely related,” as is the case here, the degree of similarity between the marks required to support a finding of likelihood of confusion is not as great as in the case of diverse goods and/or services. *In re J.M. Originals Inc.*, 6 USPQ2d 1393, 1394 (TTAB 1987); see *Shen Mfg. Co. v. Ritz Hotel Ltd.*, 393 F.3d 1238, 1242, 73 USPQ2d 1350, 1354 (Fed. Cir. 2004); TMEP §1207.01(b).

For all of the foregoing reasons, applicant’s mark creates a similar commercial impression to the registrants’ marks, and confusion is likely.

Comparison of the Goods

The compared goods and/or services need not be identical or even competitive to find a likelihood of confusion. See *On-line Careline Inc. v. Am. Online Inc.*, 229 F.3d 1080, 1086, 56 USPQ2d 1471, 1475 (Fed. Cir. 2000); *Recot, Inc. v. Becton*, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1898

(Fed. Cir. 2000); TMEP §1207.01(a)(i). They need only be “related in some manner and/or if the circumstances surrounding their marketing are such that they could give rise to the mistaken belief that [the goods and/or services] emanate from the same source.” *Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1356, 1369, 101 USPQ2d 1713, 1722 (Fed. Cir. 2012) (quoting *7-Eleven Inc. v. Wechsler*, 83 USPQ2d 1715, 1724 (TTAB 2007)); TMEP §1207.01(a)(i).

In this case, applicant’s and registrants’ goods are substantially related, if not potentially identical, in that the applicant’s broadly-worded recitations “Tea” and “Non-alcoholic beverages” encompass all such beverages, including the registrants’ “tea made from natural substances for non-medical purposes” and “Energy drinks; Non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; Soft drinks; Sports drinks,” respectively. *See, e.g., Sw. Mgmt., Inc. v. Ocinomled, Ltd.*, 115 USPQ2d 1007, 1025 (TTAB 2015); *In re N.A.D., Inc.*, 57 USPQ2d 1872, 1874 (TTAB 2000). Additionally, the goods of the parties have no restrictions as to nature, type, channels of trade, or classes of purchasers and are “presumed to travel in the same channels of trade to the same class of purchasers.” *In re Viterra Inc.*, 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012) (quoting *Hewlett-Packard Co. v. Packard Press, Inc.*, 281 F.3d 1261, 1268, 62 USPQ2d 1001, 1005 (Fed. Cir. 2002)).

Determining likelihood of confusion is based on the description of the goods and/or services stated in the application and registration at issue, not on evidence of actual use. *See Stone Lion Capital Partners, LP v. Lion Capital LLP*, 746 F.3d 1317, 1323, 110 USPQ2d 1157, 1162 (Fed. Cir. 2014) (quoting *Octocom Sys. Inc. v. Hous. Computers Servs. Inc.*, 918 F.2d 937, 942, 16 USPQ2d 1783, 1787 (Fed. Cir. 1990)).

Since the marks are similar and the goods are substantially related, if not potentially identical, there is a likelihood of confusion as to the source of applicant’s goods. Accordingly, applicant’s mark is refused registration under Trademark Act Section 2(d), 15 U.S.C. §1052(d); TMEP §1207.01 et seq. because applicant’s mark so resembles the marks in U.S. Registration Nos. 3960334 and 5247766 as to be likely to cause confusion when used on or in connection with the goods identified in the application.

Although applicant’s mark has been refused registration, applicant may respond to the refusal(s) by submitting evidence and arguments in support of registration.

If applicant responds to the above refusal(s), applicant must also respond to the requirement(s) set forth below.

IDENTIFICATION OF GOODS

THIS PARTIAL REQUIREMENT APPLIES TO CLASS 32 ONLY

Applicant’s goods are identified as follows:

Class 30: Tea; iced tea; tea based beverages; ready to drink tea; ready to drink flavored tea

Class 32: Non-alcoholic beverages

The identification of goods in International Class 30 is accepted.

Goods in International Class 32

The wording “Non-alcoholic beverages” in the identification of goods must be clarified because it is too broad and could include goods in other international classes. *See* 37 C.F.R. §2.32(a)(6); TMEP §§1402.01, 1402.03. In particular, this wording could encompass goods such as milk and beverages made from milk in International Class 29, tea and coffee in International Class 30 and soft drinks and energy drinks in International Class 32.

Applicant may substitute the following wording, if accurate [the examining attorney’s suggestions appear in **bold, underlined text**]:

Class 29: Non-alcoholic beverages, **namely, {list specific beverages in Class 29, e.g., milk, beverages made from milk}**

Class 30: Tea; iced tea; tea based beverages; ready to drink tea; ready to drink flavored tea; **Non-alcoholic beverages, namely, {list specific beverages in Class 30, e.g., coffee, iced coffee}**

Class 32: Non-alcoholic beverages, **namely, {list specific beverages in Class 32, e.g., energy drinks, soft drinks, sports drinks, fruit juice drinks, flavored waters}**

Applicant may amend the identification to clarify or limit the goods and/or services, but not to broaden or expand the goods and/or services beyond those in the original application or as acceptably amended. *See* 37 C.F.R. §2.71(a); TMEP §1402.06. Generally, any deleted goods and/or services may not later be reinserted. *See* TMEP §1402.07(e).

ID Manual Online

For assistance with identifying and classifying goods and services in trademark applications, please see the USPTO's online searchable U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual. See TMEP §1402.04.

DISCLAIMER REQUIRED

The applicant must insert a disclaimer of "WHITE" and "TEA" in the application because "WHITE" merely describes a feature of the goods and "TEA" is the generic name (and/or ingredient) of applicant's goods. See 15 U.S.C. §1056(a); TMEP §§1213, 1213.03(a).

The Office can require an applicant to disclaim an unregistrable part of a mark consisting of particular wording, symbols, numbers, design elements or combinations thereof. 15 U.S.C. §1056(a). Under Trademark Act Section 2(e), the Office can refuse registration of an entire mark if the entire mark is merely descriptive, deceptively misdescriptive, or primarily geographically descriptive of the goods. 15 U.S.C. §1052(e). Thus, the Office may require an applicant to disclaim a portion of a mark that, when used in connection with the goods or services, is merely descriptive, deceptively misdescriptive, primarily geographically descriptive, or otherwise unregistrable (e.g., generic). See TMEP §§1213, 1213.03.

Failure to comply with a disclaimer requirement can result in a refusal to register the entire mark. TMEP §1213.01(b).

A "disclaimer" is a statement that applicant does not claim exclusive rights to an unregistrable component of a mark. TMEP §1213. A disclaimer does not affect the appearance of the applied-for mark. See TMEP §1213.10.

Wording is merely descriptive if it describes an ingredient, quality, characteristic, function, feature, purpose or use of the specified goods and/or services. TMEP §1209.01(b); see *In re Steelbuilding.com*, 415 F.3d 1293, 1297, 75 USPQ2d 1420, 1421 (Fed. Cir. 2005); *In re Gyulay*, 820 F.2d 1216, 1217-18, 3 USPQ2d 1009, 1010 (Fed. Cir. 1987).

In this case, applicant's mark is WHITE DRAGON TEA for "Tea; iced tea; tea based beverages; ready to drink tea; ready to drink flavored tea" and "Non-alcoholic beverages." The attached evidence from Teatulia Organic Teas and Healthline shows that white tea is a variety of tea that is delicate and fresh due to its minimal processing and low oxidation. <https://www.teatulia.com/tea-varieties/what-is-white-tea.htm>; <https://www.healthline.com/nutrition/white-tea-benefits>; see also <https://www.organicfacts.net/health-benefits/beverage/white-tea.html>; <https://lightofdayorganics.com/about-tea/white-teas/>. "White tea is harvested before the tea plant's leaves open fully, when the young buds are still covered by fine white hairs, hence the name 'white' tea." <https://www.teatulia.com/tea-varieties/what-is-white-tea.htm>. Thus, the term "WHITE" merely describes a feature or characteristic of applicant's goods and must be disclaimed.

The word "TEA" must be disclaimed because it is the generic name for applicant's goods, which include "Tea; iced tea; tea based beverages; ready to drink tea; ready to drink flavored tea." Moreover, to the extent that applicant's non-alcoholic beverages contain tea, the word "tea" would also be descriptive of an ingredient of such goods.

A generic term is a common name that the relevant public uses or understands primarily as referring to the category or genus of the goods and/or services in question. *In re Nordic Naturals, Inc.*, 755 F.3d 1340, 1342, 111 USPQ2d 1495, 1497 (Fed. Cir. 2014); *H. Marvin Ginn Corp. v. Int'l Ass'n of Fire Chiefs, Inc.*, 782 F.2d 987, 989-90, 228 USPQ 528, 530 (Fed. Cir. 1986); see TMEP §1209.01(c). Generic terms are by definition incapable of indicating a particular source of goods and/or services and cannot be registered as trademarks or service marks. *In re Cordua Rests., Inc.*, 823 F.3d 594, 599, 118 USPQ2d 1632, 1634 (Fed. Cir. 2016) (quoting *In re Merrill Lynch, Pierce, Fenner, & Smith, Inc.*, 828 F.2d 1567, 1569, 4 USPQ2d 1141, 1142 (Fed. Cir. 1987)); see TMEP §1209.01(c). Registering generic terms "would grant the owner of [a] mark a monopoly, since a competitor could not describe his goods as what they are." *In re Merrill Lynch, Pierce, Fenner, & Smith, Inc.*, 828 F.2d at 1569, 4 USPQ2d at 1142.

Applicant should submit the following standardized format for a disclaimer:

No claim is made to the exclusive right to use "WHITE" and "TEA" apart from the mark as shown.

TMEP §1213.08(a)(i); see *In re Owatonna Tool Co.*, 231 USPQ 493, 494 (Comm'r Pats. 1983).

TEAS PLUS OR TEAS REDUCED FEE (TEAS RF) APPLICANTS – TO MAINTAIN LOWER FEE, ADDITIONAL REQUIREMENTS MUST BE MET, INCLUDING SUBMITTING DOCUMENTS ONLINE: Applicants who filed their application online using the lower-fee TEAS Plus or TEAS RF application form must (1) file certain documents online using TEAS, including responses to Office actions (see TMEP §§819.02(b), 820.02(b) for a complete list of these documents); (2) maintain a valid e-mail correspondence address; and (3) agree to receive correspondence from the USPTO by e-mail throughout the prosecution of the application. See 37 C.F.R. §§2.22(b), 2.23(b); TMEP §§819, 820. TEAS Plus or TEAS RF applicants who do not meet these requirements must submit an additional processing fee of \$125 per class of goods and/or services. 37 C.F.R. §§2.6(a)(1)(v), 2.22(c), 2.23(c); TMEP §§819.04, 820.04. However, in certain situations, TEAS Plus or TEAS RF applicants may respond to an Office action by authorizing an examiner's amendment by telephone or e-mail without incurring this additional fee.

If applicant has questions regarding this Office action, please telephone or e-mail the assigned trademark examining attorney. All relevant e-mail communications will be placed in the official application record; however, an e-mail communication will not be accepted as a response to this Office action and will not extend the deadline for filing a proper response. See 37 C.F.R. §§2.62(c), 2.191; TMEP §§304.01-.02, 709.04-.05. Further, although the trademark examining attorney may provide additional explanation pertaining to the refusal(s) and/or requirement(s) in this Office action, the trademark examining attorney may not provide legal advice or statements about applicant's rights. See TMEP §§705.02, 709.06.

/Amy L. Kertgate/
Examining Attorney
Law Office 113
Tel: (571) 272-1943
Email: amy.kertgate@uspto.gov

TO RESPOND TO THIS LETTER: Go to http://www.uspto.gov/trademarks/teas/response_forms.jsp. Please wait 48-72 hours from the issue/ mailing date before using the Trademark Electronic Application System (TEAS), to allow for necessary system updates of the application. For *technical* assistance with online forms, e-mail TEAS@uspto.gov. For questions about the Office action itself, please contact the assigned trademark examining attorney. **E-mail communications will not be accepted as responses to Office actions; therefore, do not respond to this Office action by e-mail.**

All informal e-mail communications relevant to this application will be placed in the official application record.

WHO MUST SIGN THE RESPONSE: It must be personally signed by an individual applicant or someone with legal authority to bind an applicant (i.e., a corporate officer, a general partner, all joint applicants). If an applicant is represented by an attorney, the attorney must sign the response.

PERIODICALLY CHECK THE STATUS OF THE APPLICATION: To ensure that applicant does not miss crucial deadlines or official notices, check the status of the application every three to four months using the Trademark Status and Document Retrieval (TSDR) system at <http://tsdr.uspto.gov/>. Please keep a copy of the TSDR status screen. If the status shows no change for more than six months, contact the Trademark Assistance Center by e-mail at TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov or call 1-800-786-9199. For more information on checking status, see <http://www.uspto.gov/trademarks/process/status/>.

TO UPDATE CORRESPONDENCE/E-MAIL ADDRESS: Use the TEAS form at <http://www.uspto.gov/trademarks/teas/correspondence.jsp>.

Print: Jul 31, 2018

77739245

DESIGN MARK

Serial Number

77739245

Status

SECTION 8 & 15-ACCEPTED AND ACKNOWLEDGED

Word Mark

DRAGON

Standard Character Mark

Yes

Registration Number

3960334

Date Registered

2011/05/17

Type of Mark

TRADEMARK

Register

PRINCIPAL

Mark Drawing Code

(4) STANDARD CHARACTER MARK

Owner

LATCHMAN, ROBERT INDIVIDUAL UNITED STATES 1092 St. George Ave. Unit
166 RAHWAY NEW JERSEY 07065

Goods/Services

Class Status -- ACTIVE. IC 030. US 046. G & S: Non-alcoholic
drinks in the nature of tea made from natural substances for
non-medical purposes. First Use: 1975/05/00. First Use In Commerce:
1975/05/00.

Filing Date

2009/05/18

Examining Attorney

CASE, LEIGH CAROLINE

DRAGON

Print: Jul 31, 2018

87156141

DESIGN MARK

Serial Number

87156141

Status

REGISTERED

Word Mark

DRAGON ENERGY

Standard Character Mark

No

Registration Number

5247766

Date Registered

2017/07/18

Type of Mark

TRADEMARK

Register

PRINCIPAL

Mark Drawing Code

(3) DESIGN PLUS WORDS, LETTERS AND/OR NUMBERS

Owner

KINGSLEY BEVERAGE FZCO LIMITED LIABILITY COMPANY UNITED ARAB EMIR.
P.O. BOX # 17096 JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI UNITED ARAB EMIR.

Goods/Services

Class Status -- ACTIVE. IC 032. US 045 046 048. G & S: Energy drinks; Non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; Soft drinks; Sports drinks. First Use: 2008/10/01. First Use In Commerce: 2017/04/07.

Disclaimer Statement

NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "ENERGY" APART FROM THE MARK AS SHOWN.

Description of Mark

The mark consists of stylized wording "DRAGON ENERGY" with a design of dragon above.

Colors Claimed

Color is not claimed as a feature of the mark.

Filing Date

Print: Jul 31, 2018

87156141

2016/08/30

Examining Attorney
BEGGS, MONICA



DRAGON

E N E R G Y