Ár 2022, fimmtudaginn 24. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 9/2019:

Árnason Faktor ehf., f.h. Cosmetics Warriors Ltd., Bretlandi, gegn Hugverkastofunni[1] vegna ákvörðunar stofnunarinnar dags. 21. janúar 2019, um að synja umsókn um skráningu merkisins JELLY BOMB, sbr. umsókn nr. V0107527.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofunni (WIPO), dags. 4. janúar 2018, um að óskað væri eftir að skráning vörumerkisins JELLY BOMB (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1383808, öðlaðist gildi hér á landi fyrir tilteknar vörur í flokki 3.[2]

Hugverkastofan hafnaði umsókninni að svo stöddu með bréfi til WIPO, dags. 13. júlí 2018. Í fyrsta lagi þar sem vörumerkið væri talið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir tilteknar vörur í flokki 3.[3] Í öðru lagi væri talin ruglingshætta með merki áfrýjanda og fjórum skráðum merkjum hér á landi[4] og ætti synjun á þeim grundvelli við um allar vörur í umsókninni. Byggðist synjun stofnunarinnar á 13. gr. og 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 25. september 2018, færði umboðsmaður áfrýjanda rök fyrir skráningarhæfi merkisins. Var bent á mikilvægi þess að heildarmat færi fram á vörumerkjum við mat á skráningarhæfi þeirra og taldi áfrýjandi að stofnunin hefði við matið einblínt á fyrri hluta merkisins. Merkið hefði ekki skírskotun til umræddra vara í flokki 3 og

---

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

[2] Vörulistinn er í fylgiskjali við úrskurðinn.

[3] Synjað var að skrá merkið fyrir eftirtaldar vörur: Cosmetics; cosmetic preparations; cosmetic preparations for baths; bath salts, not for medical purposes; bath preparations shower and bath preparations, not for medical purposes; non-medicated bath salts containing effervescent materials; body washes; bubble bath; bath foams; bath melts; bath oils; bath bombs; bath pearls; shower gels; shower jellies; bath gels; soaps; scented soaps; toilet soaps; fragrance soaps; liquid soaps; perfumery; perfumes; solid perfumes; colognes and fragrances; essential oils; aromatherapy preparations; non-medicated toilet preparations; toilet articles; cleansing and toning preparations; body scrubs; skin cleaners; skin toners; complexion treatments; skin moisturisers; decorative transfers for cosmetic purposes.

[4] Sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 842571, 1053594, 1288064 og 1290241.

ljóst að mati áfrýjanda að neytendur myndu ekki geta ráðið af merkinu hvaða vörur um væri að ræða. Einnig var bent á að vörumerki gætu verið vísbendandi án þess að gefa til kynna hvers konar vörur eða þjónustu væri um að ræða, sbr. fyrri úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Til viðbótar benti áfrýjandi á ýmis almenn orð sem hefðu fengist skráð fyrir vörur í flokki 3 sem hefðu meiri tengingu við þær vörur sem þeim væri ætlað að auðkenna en í þessu tilviki. Þá taldi áfrýjandi merkið ekki vera ruglingslega líkt fyrrgreindum alþjóðlegum skráningum enda heildarmyndin ólík. Rætt væri að taka tillit til þess að skráningaryfirvöld hefðu áður samþykkt vörumerki er innihéldu sama orðhluta og í máli þessu fyrir sambærilegar vörur og þjónustu sem væru ekki í eigu sama aðila.

Með bréfi, dags. 21. janúar 2019, synjaði Hugverkastofan enn að samþykkja merkið til skráningar. Bent var á að finna mætti hið samsetta orð BATH BOMB, þ.e. baðbomba, sem væri kúla sem leystist upp í baðvatni. Með hliðsjón af vörulista umsóknarinnar taldi stofnunin að draga mætti þá ályktun af orðhlutanum *jelly* í merki áfrýjanda að hann vísaði ekki til matvæla heldur kæmu neytendur til með að skilja merkið á þann veg að um væri að ræða baðbombu með áferð hlaups eða sem væri ætlað að hleypa baðvatni. Því væri orðmerkið álitið almenn lýsing á umræddum vörum og því óskráningarhæft fyrir hluta vara í umsókninni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Hugverkastofan hafnaði því að merkið teldist vísbendandi og kvað það fela í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum hluta vara í umsókninni. Þá benti stofnunin á að hún væri óbundin af fyrri skráningum sínum og bæri henni einmitt að meta hvert tilvik fyrir sig.

Hugverkastofan taldi sjónlíkingu vera með merki áfrýjanda og merkjunum MOISTUREBOMB, FLOWERBOMB, SPICEBOMB og HYDRABOMB. Sömuleiðis væri hljóðlíking fyrir hendi og gera mætti ráð fyrir að áherslan í framburði merkjanna væri á orðhlutanum *bomb*. Þá væri vörulíking til staðar og markhópur hinn sami að mati stofnunarinnar. Taldi stofnunin m.t.t. heildarmyndar merkjanna að merkin væru svo lík að það gæti valdið ruglingi, sbr. 14. gr. vml., og væru áðurnefnd fjögur merki öll í eigu sama aðila og mætti ætla að neytendur teldu merki áfrýjanda vera hluta af vörulínu hans.

Með áfrýjun, dags. 26. mars 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkt og að umsókn áfrýjanda yrði samþykkt hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 3.[5]

[5] Greinargerð áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið JELLY BOMB (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1383808, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 3,[6] skv. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.[7] Jafnframt er deilt um það hvort vörumerkin MOISTUREBOMB, FLOWERBOMB, SPICEBOMB og HYDRABOMB sem skráð eru hér á landi, komi í veg fyrir að merkið verði samþykkt til skráningar, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.[8]

Sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 13. gr. vml. er kveðið á um hvaða tákn eða merki skuli ekki skrá sem vörumerki. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum sem gefa til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té breyta engu um sérkenni þeirra, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta sérhvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Þá getur orðmerki á erlendu tungumáli einnig skort sérkenni hér á landi ef um er að ræða tungumál sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, eins og t.d. á við um ensku.

Orðmerki áfrýjanda JELLY BOMB samanstendur af tveimur orðum á ensku og mætti þýða það á íslensku sem *hlaupbombu* eða *hlaupsprengju*.[9]

---

[6] Deilt er um skráningarhæfi fyrir þær vörur sem tilgreindar eru í nmgr. 3.
[7] Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingalaganna fer um mál þetta skv. lögunum svo breyttum.
[8] 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
[9] Með hliðsjón af veforðabókinni www.snara.is.

Rétt er að líta til þess hvernig Evrópudómstóllinn hefur metið það hvort merki teljist lýsandi, sbr. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Þeir dómar dómstólsins sem fjalla um mat á því hvort vörumerki teljist lýsandi og skorti sérkenni eru m.a. BABY-DRY dómurinn og DOUBLEMINT dómurinn.[10] Í hinum fyrrnefnda var niðurstaðan sú að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðnotkun enskumælandi manna. Lögð var áhersla á það í málinu að merki gæti talist uppfylla kröfuna um sérkenni ef samsetning þess væri ekki eingöngu lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið ætti að auðkenna. Við meðferð DOUBLEMINT málsins voru skilgreind þrjú viðmið við mat á því hvort orðmerki teldist lýsandi eða ekki. Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki; í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt menn gætu áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Merki áfrýjanda samanstendur af orðum sem eru almenns eðlis. Ef viðmiðum DOUBLEMINT-dómsins er beitt á orð merkisins verður ekki talið líklegt að þau verði notuð sem almenn lýsing á þeim vörum sem deilt er um í máli þessu. Þá fela þau ekki í sér venjubundna orðnotkun sem lýsir eiginleikum umræddra vara og telur áfrýjunarnefnd ekki líklegt að hinn almenni neytandi tengi orðasambandið umsvifalaust við eiginleika þeirra.

Áfrýjunarnefnd fellst ekki á þá ályktun Hugverkastofunnar að hinn almenni neytandi muni skilja orðmerkið JELLY BOMB á þann veg að um sé að ræða baðbombu sem hefur áferð hlaups eða er ætlað að hleypa baðvatni.

Ruglingshætta með merkjum.

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. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi.

[10] C-383/99 og C-191/01.

Þegar meta skal hvort vörulíking 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. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum 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-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml., þó svo að oftast sé það raunin. Er almennt talið að því meiri sem merkjalíking er milli vörumerkja, þeim mun minni kröfur verði gerðar til vörulíkingar og á sama hátt verði meiri kröfur gerðar til vörulíkingar þeim mun minni sem merkjalíkingin er.

Í máli þessu er deilt um hvort ruglingshætta sé með annars vegar merki áfrýjanda JELLY BOMB og hins vegar hinum skráðu merkjum MOISTUREBOMB,[11] FLOWERBOMB,[12] SPICEBOMB[13] og HYDRABOMB.[14] Merki áfrýjanda óskast skráð fyrir tilteknar vörur í flokki 3 og hin skráðu merki eru skráð fyrir vörur í sama flokki.

Nokkur vörulíking er því til staðar með merkjunum einkum með merki áfrýjanda og skráðu merkjunum FLOWERBOMB og HYDRABOMB. Vegna hins sameiginlega orðhluta er væg sjónlíking með merkjunum en það sem dregur úr henni er fyrri hluti orðanna sem er ólíkur og að nokkru sú staðreynd að merki áfrýjanda er tvö orð en hin skráðu merki eitt orð. Þá er væg hljóðlíking með merkjunum að mati nefndarinnar vegna hins sameiginlega orðhluta. Merkingarlíking er sömuleiðis væg en ljóst er að fyrri orðhlutarnir hafa allir ólíka merkingu. Áfrýjunarnefnd telur væga merkjalíkingu vera með merkjunum vegna hins sameiginlega orðhluta.

Við mat á því hvort villst verði á vörumerkjum er litið til ýmissa þátta. Ávallt verður að skoða vöru- og þjónustulíkingu og merkjalíkingu í samhengi, sbr. 4. gr. vml. Nokkur vörulíking er með hinum umdeildu merkjum og væg merkjalíking. Munurinn á merkjunum felst í ólíkum

---

[11] Skráning nr. V0099994 og er skráð fyrir skin care preparations í flokki 3.
[12] Skráning nr. V0056025 og er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, mousses, balms and products in aerosol form for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils.
[13] Skráning nr. V0080037 og er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: Perfumes, toilet water; bath and shower gels and salts not for medical use; toilet soap; body deodorants; cosmetics particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders.
[14] Skráning nr. V0100193 og er skráð fyrir cosmetics and make-up products í flokki 3.

fyrri orðhluta þeirra þ.e. JELLY, MOISTURE, FLOWER, SPICE og HYDRA. Að jafnaði hefur fyrri hluti orðmerkja meira vægi við mat á hættu á ruglingi með merkjum og á íslensku er áhersla almennt á fyrri hluta orða, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 frá 22. nóvember 2001. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort hætta sé á ruglingi með merkjum er mat á heildarmynd þeirra og hefur heildarmyndin meira vægi en einstakir hlutar merkis, sbr. athugasemd við 1. mgr. 4. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997.

Öll þau merki sem deilt er um í máli þessu samanstanda af almennum orðum en í vörumerkjarétti er ekki gerð sérstök krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun eða hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra. Hafa ber í huga að ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. tryggir að skráning orðmerkis áfrýjanda komi ekki í veg fyrir að aðrir geti í atvinnustarfsemi, í samræmi við góða viðskiptahætti, lýst vörum sínum og þjónustu.

Að framangreindu virtu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að merkið JELLY BOMB hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að aðgreina vörur eiganda þess frá vörum annarra. Þá er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að ekki sé hætta á ruglingi með merki áfrýjanda og hinum skráðu merkjum.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að hnekkja beri ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja að hluta eða í heild umsókn áfrýjanda um skráningu á merki hans, sbr. umsókn nr. V0107527.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 21. janúar 2019, um að synja umsókn, nr. V0107527, um skráningu á orðmerkinu JELLY BOMB, sbr. tilkynningu WIPO nr. 1383808, er hnekkt. Skal merkið skráð til að auðkenna allar vörur sem tilgreindar eru í tilkynningu WIPO.

ARNASON | FAKTOR
INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
B.t. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur ritara
Pósthólf 27
121 Reykjavík

Reykjavík, 15. nóvember 2019

Varðar: Mál nr. 9/2019, vegna áfrýjunar á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 21. janúar 2019 vegna synjunar um skráningu vörumerkisins JELLY BOMB (orðmerki) sbr. Alþjóðlega vörumerkjaumsókn nr. 1383808
Í eigu: Cosmetics Warriors Limited, Bretlandi
Landsbundin höfnun á Íslandi
Okkar tilvísun: TM20056ISIP
Frestur: 17. nóvember 2019

Vísað er til bréfs áfrýjunarnefndar, dagsett 17. september 2019, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs, sem dagsett er 26. mars 2019, þar sem við fyrir hönd umbjóðanda okkar Cosmetics Warriors Limited, Bretlandi, áfrýjum ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 21. janúar 2019. Í áðurnefndu bréfi er frestur veittur til 17. nóvember 2019 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. 21. janúar 2019, þar sem ofangreint merki var ekki talið skráningarhæft hér á landi, verði hnekkt og úrskurðað að sama umsókn verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur.

Í fyrrgreindri ákvörðun var komist að þeirri niðurstöðu að framangreint merki þætti skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við hluta þeirra vara sem merkið óskaðist skráð fyrir, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.).

Þar að auki var merkinu hafnað vegna ruglingshættu við eftifarandi fyrri vörumerkjaskráningar sem skráð eru í nafni L'Oreal, Frakklandi:

SPICEBOMB, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1053594
HYDRABOMB, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1290241
FLOWERBOMB, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 842571
MOISTUREBOMB, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1288064

Við getum ekki fallist á þessa niðurstöðu Hugverkastofunnar og teljum merki umbjóðanda okkar vel skráningarhæft í tengslum við þær vörur sem Hugverkastofan telur merkið skorta sérkenni fyrir, auk þess sem við teljum merki umbjóðanda okkar ekki ruglingslega líkt þeim merkjum sem Hugverkastofan telur koma í veg fyrir skráningu merkis umbjóðanda okkar. Fyrir hönd umbjóðanda okkar krefjumst við þess að ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 17. september 2017 verði hnekkt og merki umbjóðanda

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

okkar samþykkt til skráningar fyrir allar tilgreindar vörur. Kröfu okkar til stuðnings vísum við til eftirfarandi raka:

Lýsandi og sérkennalaust – Höfnun á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml.

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra. Þessi krafa er enn fremur ítrekuð í 13. gr. laganna auk þess sem að í 13. gr. eru sett fram ítarlegri skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Er þar meðal annars kveðið á um að merki skuli ekki telja nægjanlega sérkennilegt sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Í 2. mgr. 13. gr. vml. er kveðið á um að við mat á sérkenni vörumerkis skuli líta til allra aðstæðna. Af því er ljóst að tiltekið heildarmat þarf að fara fram þar sem litið er til orða og útlits vörumerkisins og til þeirra vara/þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Við vekjum athygli á því að í kröfu um sérkenni vörumerkja felst ekki krafa um frumleika á sviði málvísinda, krafa um listræna sköpun eða hugmyndaauðgi. Almennt hefur verið talið nægjanlegt að almenningi sé gert kleift að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.

Sótt hefur verið um skráningu merkisins JELLY BOMB (orðmerki) fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3 og hefur feitletruðum atriðum verið synjað á grundvelli þess að merkið sé lýsandi og sérkennalaust, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.:

"**Cosmetics; cosmetic preparations; cosmetic preparations for baths; bath salts, not for medical purposes; bath preparations shower and bath preparations, not for medical purposes; non-medicated bath salts containing effervescent materials; body washes; bubble bath; bath foams; bath melts; bath oils; bath bombs; bath pearls; shower gels; shower jellies; bath gels; soaps; scented soaps; toilet soaps; fragrance soaps; liquid soaps; perfumery; perfumes; solid perfumes; colognes and fragrances; essential oils; aromatherapy preparations;** incenses; pot pourri; room fragrances; preparations for care of the hair; shampoos; hair conditioners; gels, sprays, mousses, balms and fixatives for hair styling and hair care; hair colourants; dandruff creams (not for medical treatment); emollients and skin moisturizers; toilet waters; **non-medicated toilet preparations**; make-up; makeup articles; eye makeup, eyebrow pencils; eyeliner, eye crayons and eye shadows; mascaras; eyeshadows; lip stick and lip gloss; sunscreen preparations; dentifrices; mouth washes; depilatory preparations; shaving preparations; deodorants and anti-perspirants; **toilet articles; cleansing and toning preparations**; cosmetic facial masks; false eyelashes, false fingernails and adhesives therefor; nail polishes and varnishes; face powders, foundations, blushers and rouge; cleaning preparations for cosmetics; abrasive preparations for use on the face, body and/or fingernails; **body scrubs**; massage cream; massage lotions; massage oils; skin creams; **skin cleaners; skin toners; complexion treatments; skin moisturisers**; nail care treatments and creams; powders; eye creams; pumice stones for cosmetic purposes; cleansing pads, wipes, cotton wool pads and buds; toiletry impregnated tissues and towels; **decorative transfers for cosmetic purposes**; temporary tattoos for cosmetic purposes".

Vörumerki umbjóðanda okkar er merkið JELLY BOMB. Í ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 21. janúar 2019, er tekið fram að stofnunin telji merkið skorta sérkenni og sé aukinheldur lýsandi fyrir ofangreindar vörur, þar sem þýða mætti merkið sem "hlaupbomba/hlaupsprengja" á íslensku. Að því er orðhlutann BOMB varðar, tekur stofnunin fram að hugtakið BATH BOMB sé til í Collins English

Dictionary, í merkingunni "kúla úr karbónati og lykt sem sett er í baðvatn þar sem hún leysist upp og veitir vatninu ákveðna eiginleika". Útleggja megi BATH BOMB sem *baðbomba* á íslensku. Þá þýði orðhlutinn JELLY hlaup eða gelatin, og með hliðjsjón af þeim vörum sem merki umbjóðanda okkar óskast skráð fyrir megi ætla að neytendur myndu skilja merkið á þann veg að um væri að ræða baðbombu sem hafi áferð hlaups eða er ætlað að "hleypa" í baðvatni. Því verði að telja merkið almenna lýsingu á þeim vörum sem merkið óskast skráð fyrir. Að vísu verður að bæta við framangreinda skýringu Hugverkastofunnar að skýring Collins English Dictionary á hugtakinu BATH BOMB er á ensku "a ball of carbonates and scent that is placed in bath water to dissolve and impart supposedly therapeutic properties to the water"[1], en að okkar mati væri réttari þýðing á hugtakinu „kúla úr karbónati og lykt, sem sett er í baðvatn þar sem hún leysist upp og veitir vatninu meinta græðandi/læknandi eiginleika".

Við erum ekki sammála ofangreindri röksemdafærslu Hugverkastofunnar. Á undanförnum árum hefur nokkuð reynt á aðgreiningarhæfi og sérkenni vörumerkja fyrir skráningaryfirvöldum hér á landi og einkum í Evrópusambandinu sem og fyrir áfrýjunarnefnd. Því teljum við eðlilegt að að horfa til þeirra fordæma sem þar hafa komið fram.

Hér vísum við einkum til dóms Evrópudómstólsins í máli C-191/01 P, þar sem reyndi á skráningarhæfi vörumerkisins DOUBLEMINT. Þar setti dómstóllinn fram þrjú viðmið sem notast ætti við þegar metið væri hvort merki teldust hafa til að bera nægileg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Margoft hafa skráningaryfirvöld hér á landi stuðst við þessi viðmið, sbr. m.a. nýlega úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar vegna vörumerkjanna HOUSE & GARDEN og ICELAND ON YOUR OWN[2]. Í framangreindum úrskurðum voru viðmiðin reifuð á þennan hátt:

1. Er orðasambandið líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru/þjónustu?
2. Er orðasambandið venjubundin notkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vörunnar/þjónustunnar?
3. Hversu mikilvægir eru viðkomandi eiginleikar fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið á að auðkenna?

Með því að heimfæra þessi viðmið á það vörumerki sem hér er til umfjöllunar þá er í fyrsta lagi ekki líklegt að vörumerki JELLY BOMB verði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem hafnað er skráningar í flokki 3. Hér verður einkum að horfa á þá staðreynd að merki umbjóðanda okkar er ekki JELLY BATH BOMB, heldur JELLY BOMB. Þó að hugtakið BATH BOMB (baðbomba) sé mögulega vel þekkt sem heiti ákveðinnar tegundar baðvöru, þá hefur orðið BOMB (sprengja/bomba) eitt og sér enga sérstaka tengingu við þær vörur án forskeytisins BATH. Þá hefur hugtakið þar að auki enga tengingu við þær vörur sem að mati Hugverkastofunnar „kynnu að vera notaðar sem innihaldsvörur í baðbombur", en gera verður þá kröfu að skráningarhæfi merkisins sé metið í beinum tengslum við þær vörur sem því er ætlað að auðkenna. Til að mynda er afar ólíklegt að orðasambandið JELLY BOMB verði notað sem almenn lýsing fyrir vörur á borð við sápur, sturtusápur, ilmvötn, rakspíra og ólyfjabættar snyrtivörur, enda hefur merkið enga sérstaka tengingu við þær vörur. Við teljum fyrsta skilyrðinu því alls ekki fullnægt.
Í öðru lagi er ekki hægt að telja að orðasambandið sé venjubundin notkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum viðkomandi vara, né eru þeir eiginleikar sérstaklega mikilvægir fyrir viðkomandi vöru, enda

[1] Sjá heimasíðu Collins English Dictionary á meðfylgjandi slóð:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bath-bomb
[2] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 9/2017 og 5/2017.

er ekki algengt eða venjubundið að þær vörur sem Hugverkastofan vísar til, þ.e.a.s. baðbombur, hleypi eða hafi hlaupkennda áferð. Mun algengara er að slíkar vörur freyði þegar þær komast í snertingu við vatn og leysast upp, fremur en að hleypa. Þá vísar orðasambandið auk þess ekki til neinna eiginleika þeirra vara sem Hugverkastofan telur að gætu verið innihaldsefni í baðbombum. Við teljum orðasambandið JELLY BOMB því engan veginn geta talist venjubundin notkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirra vara sem merkið á að auðkenna, skv. áðurnefndum viðmiðum, né að hægt sé að telja þá eiginleika sérstaklega mikilvæga fyrir þær vörur.

Í ljósi ofangreinds teljum við merki umbjóðanda okkar JELLY BOMB ekki lýsandi eða sérkennalaust fyrir þær vörur sem Hugverkastofan hefur hafnað á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml., enda er merkið ekki lýsandi fyrir viðkomandi vörur. Merkið er í besta falli vísbendandi (e. suggestive), án þess þó að vísa beint til þess um hvers konar vörur eða þjónustu sé að ræða. Skráning slíkra vísbendandi merkja er almennt viðurkennd um allan heim. Þekktustu dæmin hér á landi um vísbendandi merki má nefna einkum vörumerkin POWERWARE og SILK ESSENTIALS. Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 3/1990 varðandi orðmerkið POWERWARE segir:

> „Orðmerkið POWERWARE fyrir vörur í flokki 9 [...] getur bent til þess að um sé að ræða búnað eða vöru sem tengist afli, krafti eða orku með einum eða öðrum hætti. Merkið er því að áliti nefndarinnar vísbendandi og til þess fallið að skapa hugsunartengsl við slíkar vörur. Vegna hinnar víðtæku og mismunandi merkingar orðsins power, eftir því í hvaða samhengi það er notað, telur nefndir hins vegar ekki unnt að líta svo á að það að kenna vöru við búnað eða power lýsi gæðum, ástandi eða eiginleikum vörunnar eða búnaðarins.

Þá bendum við einnig á úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 4/2013 vegna merkisins BODYFIT, en þar mat áfrýjunarnefnd merkið fyllilega skráningarhæft. Sagði í úrskurðinum:

> Þótt fallast megi á að merkið geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að varan passi líkamanum eða stuðli að hreysti verður ekki séð að orðasambandið BODYFIT feli í sér almenna lýsingu á þeim vörum sem sótt er um skráningu fyrir. Að mati áfrýjunarnefndar er merkið því í mesta lagi vísbendandi en ekki lýsandi fyrir þær vörur sem umsóknin tekur til. Þá verður ekki séð að aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota orðin BODYFIT til að auðkenna vörur sem tilheyra flokki 5.

Að okkar mati er um fullkomlega sambærilegar forsendur að ræða hvað varðar vörumerkið JELLY BOMB fyrir þær vörur í flokki 3, sem hafnað hefur verið, og ætti merkið því að teljast skráningarhæft. Þó svo fyrsti orðhluti vörumerkisins JELLY BOMB geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að vörurnar séu úr hlaupi eða séu hlaup, verður ekki talið að upplýsingarnar um þann þátt lýsi þeim vörum sem um ræðir. Ekki verður því talið að vörumerki umbjóðanda okkar, JELLY BOMB, sé lýsandi eða skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir í flokki 3 og hafnað hefur verið, þó að það gæti í mesta lagi talist vísbendandi fyrir þær vörur sem umsóknin tekur til. Þá er að okkar mati ljóst að aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi ekki þörf fyrir að nota vörumerkið JELLY BOMB, til að auðkenna vörur sem heyra undir flokk 3 og hafnað hefur verið.

Fyrri sambærilegar skráningar:

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.

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

Við bendum á að í mörgum tilfellum hafa íslensk skráningaryfirvöld fallist á skráningu vörumerkja sem talist geta sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

- MOISTUREBOMB, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1288064. Skráð fyrir vörur í flokki 3. Merkið er skráð fyrir húðumhirðuvörur í flokki 3. Með sömu rökum og Hugverkastofan hefur fært fram gegn skráningarhæfi merkis umbjóðanda okkar mætti halda því fram að framangreint merki skorti sérkenni, þar sem um væri að ræða húðumhirðuvörur, sem gætu verið innihaldsefni í baðbombum, sem séu rakagefandi.
- AQUA EFFECT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1101568. Skráð fyrir snyrtivörur í flokki3. Með sömu rökum og Hugverkastofan hefur fært fram gegn skráningarhæfi merkis umbjóðanda okkar, mætti halda því fram að framangreint merki skorti sérkenni, þar sem um væri að ræða snyrtivörur sem innihaldi vatn, eða sé ætlað að hafa sömu áhrif og vatn.
- CAPSUGEL, sbr. alþjóðleg skráning nr. 914930. Skráð fyrir snyrtivöruhylki í flokki 3. Með sömu rökum og Hugverkastofan hefur fært fram gegn skráningarhæfi merkis umbjóðanda okkar mætti halda því fram að framangreint merki skorti sérkenni, þar sem það vísar beint í að þær vörur sem því sé ætlað að auðkenna séu hylki sem innihaldi snyrtivörur úr geli.
- WATERPAINTS, sbr. skráning nr. V0028745. Skráð m.a. fyrir förðunarvörur í flokki 3. Með sömu rökum og Hugverkastofan hefur fært fram gegn skráningarhæfi merkis umbjóðanda okkar mætti halda því fram að framangreint merki skorti sérkenni, þar sem það vísi til þess að um sé að ræða förðunarvörur sem séu úr eða innihaldi vatn.

Allar framangreindar eru að okkar mati fyllilega sambærilegar vörumerki umbjóðanda okkar. Ljóst er að skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerki umbjóðanda okkar hafi til að bera nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vml. 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 sjálfkrafa byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Hins vegar verður að gera þá kröfu til skráningaryfirvalda að þau beiti sambærilegum viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Ruglingshætta við fyrri skráningar:

Umsókn umbjóðanda okkar hefur aukinheldur verið synjað vegna ruglingshættu við eftirfarandi fjórar vörumerkjaskráningar í eigu L'Oreal, Frakklandi:

SPICEBOMB, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1053594
HYDRABOMB, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1290241
FLOWERBOMB, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 842571
MOISTUREBOMB, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1288064

Hefur öllum tilgreindum vörurm verið synjað vegna ruglingshættunnar.

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

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

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.*

Að okkar mati er ekki ruglingshætta með þeim vörumerkjum sem hér eru til skoðunar, þ.e. annars vegar merkjunum MOISTUREBOMB, FLOWERBOMB, SPICEBOMB, HYDRABOMB og hins vegar merkinu JELLY BOMB, séu merkin skoðuð í fyrrgreindu samhengi.

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

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

Mati á merkjalíkingu má skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og í öðru lagi hvort hljóðlíking sé með merkjunum. 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 við 4. gr. vml.:

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

<u>Merkjalíking milli merkjanna JELLY BOMB og MOISTUREBOMB:</u>

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

Merkin sem bera skal saman eru:

MOISTUREBOMB og JELLY BOMB

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

Sjónrænt eru merkin verulega ólík. Upphaf merkjanna, sem neytendur beina sjónum sínum almennt að er verulega ólíkt. Það að hið fyrra merki er eitt orð og að merki umbjóðanda okkar sé tvö orð dregur verulega úr sjónlíkingu milli merkjanna, sérstaklega í ljósi afar ólíkra fyrri hluta orðanna.

Hvað hljóðlíkingu varðar teljum við enga hljóðlíkingu með merkjunum. Hrynjandi og hljómfall merkjanna er allt annað, enda eru merkin mislöng og sérhljóðar staðsettir á mismunandi stöðum innan þeirra. Þá er upphaf merkjanna gjörólíkt, en við mat á hljóðlíkingu skipta fyrstu atkvæði merkja höfuðmáli, enda er almennt lögð áhersla á fyrsta atkvæði orðs í íslensku máli.[3] Hljóðrænt séð eru merkin því gjörólík.

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

Merkjalíking milli merkjanna JELLY BOMB og FLOWERBOMB

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

Merkin sem bera skal saman eru:

FLOWERBOMB og JELLY BOMB

Sjónrænt eru merkin verulega ólík. Upphaf merkjanna, sem neytendur beina sjónum sínum almennt að er verulega ólíkt. Það að hið fyrra merki er eitt orð og að merki umbjóðanda okkar er tvö merki dregur auk þess verulega úr ruglingshættu milli merkjanna, sérstaklega í ljósi afar ólíkra fyrri hluta orðanna.

Hvað hljóðlíkingu varðar teljum við enga hljóðlíkingu með merkjunum. Hrynjandi og hljómfall merkjanna er allt annað, enda eru merkin mislöng og sérhljóðar staðsettir á mismunandi stöðum innan þeirra. Þá er upphaf merkjanna einnig gjörólíkt, en við mat á hljóðlíkingu skipta fyrstu atkvæði merkja höfuðmáli, enda er almennt lögð áhersla á fyrsta atkvæði orðs í íslensku máli. Hljóðrænt séð eru merkin því gjörólík.

Merkingarlega séð eru merkin þar að auki gjörólík, enda vísar hin fyrri skráning til blóma, á meðan merki umbjóðanda okkar vísar til hlaups. Blóm og hlaup eru tvö algerlega frábrugðin fyrirbæri. Merkin kalla þar af leiðandi fram algjörlega mismunandi fyrirbæri, sem gerir þau vel aðgreiningarhæf í hugum neytenda.

Heildaryfirbragð merkjanna er verulega ólíkt. Hvað sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu varðar er það okkar mat að engin ruglingshætta sé með merkjunum. Með vísan til þeirra skilyrða sem gerð eru til ruglingshættu milli merkja, þ.e.a.s. að til staðar þurfi að vera sjón- og hljóðlíking svo að ruglingshætta geti talist vera til staðar, vísum við því alfarið á bug að synja beri vörumerki umbjóðanda okkar

[3] Sjá dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 (Seroxat v. Paroxat)

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

skráningar með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem við teljum þeim skilyrðum engan veginn fullnægt.

Merkjalíking milli merkjanna SPICEBOMB og JELLY BOMB

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

Merkin sem bera skal saman eru:

SPICEBOMB og JELLY BOMB

Sjónrænt eru merkin verulega ólík. Upphaf merkjanna, sem neytendur beina sjónum sínum almennt að er verulega ólíkt. Það að hið fyrra merki er eitt orð og að merki umbjóðanda okkar er tvö merki dregur auk þess verulega úr ruglingshættu milli merkjanna, sérstaklega í ljósi afar ólíkra fyrri hluta orðanna.

Hvað hljóðlíkingu varðar teljum við enga hljóðlíkingu með merkjunum. Hrynjandi og hljómfall merkjanna er allt annað, enda eru merkin mislöng og sérhljóðar staðsettir á mismunandi stöðum innan þeirra. Þá er upphaf merkjanna einnig gjörólíkt, en við mat á hljóðlíkingu skipta fyrstu atkvæði merkja höfuðmáli, enda er almennt lögð áhersla á fyrsta atkvæði orðs í íslensku máli. Hljóðrænt séð eru merkin því gjörólík.

Merkingarlega séð eru merkin þar að auki gjörólík, enda vísar hin fyrri skráning til krydds, á meðan merki umbjóðanda okkar vísar til hlaups. Krydd og hlaup eru tvö algerlega frábrugðin fyrirbæri. Merkin kalla þar af leiðandi fram algjörlega mismunandi fyrirbæri, sem gerir þau vel aðgreiningarhæf í hugum neytenda.

Heildaryfirbragð merkjanna er verulega ólíkt. Hvað sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu varðar er það okkar mat að engin ruglingshætta sé með merkjunum. Með vísan til þeirra skilyrða sem gerð eru til ruglingshættu milli merkja, þ.e.a.s. að til staðar þurfi að vera sjón- og hljóðlíking svo að ruglingshætta geti talist vera til staðar, vísum við því alfarið á bug að synja beri vörumerki umbjóðanda okkar skráningar með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem við teljum þeim skilyrðum engan veginn fullnægt.

Merkjalíking milli merkjanna HYDRABOMB og JELLY BOMB

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

Merkin sem bera skal saman eru:

SPICEBOMB og JELLY BOMB

Sjónrænt eru merkin verulega ólík. Upphaf merkjanna, sem neytendur beina sjónum sínum almennt að er verulega ólíkt. Það að hið fyrra merki er eitt orð og að merki umbjóðanda okkar er tvö merki dregur auk þess verulega úr ruglingshættu milli merkjanna, sérstaklega í ljósi afar ólíkra fyrri hluta orðanna.

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

Hvað hljóðlíkingu varðar teljum við enga hljóðlíkingu með merkjunum. Hrynjandi og hljómfall merkjanna er allt annað, enda eru merkin mislöng og sérhljóðar staðsettir á mismunandi stöðum innan þeirra. Þá er upphaf merkjanna einnig gjörólíkt, en við mat á hljóðlíkingu skipta fyrstu atkvæði merkja höfuðmáli, enda er almennt lögð áhersla á fyrsta atkvæði orðs í íslensku máli. Hljóðrænt séð eru merkin því gjörólík.

Heildaryfirbragð merkjanna er verulega ólíkt. Hvað sjón- og hljóðlíkingu varðar er það okkar mat að engin ruglingshætta sé með merkjunum. Með vísan til þeirra skilyrða sem gerð eru til ruglingshættu milli merkja, þ.e.a.s. að til staðar þurfi að vera sjón- og hljóðlíking svo að ruglingshætta geti talist vera til staðar, vísum við því alfarið á bug að synja beri vörumerki umbjóðanda okkar skráningar með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem við teljum þeim skilyrðum engan veginn fullnægt.

Vörulíking:

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

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

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

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 21. janúar 2019:

Hugverkastofan hafnaði ofangreindum röksemdum okkar og taldi ruglingshættu með merkjum umbjóðanda okkar og L'Oreal, þar sem ekki sé ástæða til að ætla að sjónlíking geti ekki verið til staðar þrátt fyrir að annars vegar sé um að ræða merki sem samanstandi af einu orði og hins vegar merki sem samanstendur af tveimur orðum. Þá taldi Hugverkastofan ennfremur að töluverð hljóðlíking væri til staðar milli merkja umbjóðanda okkar og þeirra merkja sem stofnunin taldi fyrirstöður fyrir skráningu merkis umbjóðanda okkar, þar sem "gera mætti ráð fyrir því að áherslan í framburði merkjanna væri á orðhlutanum BOMB".

Við getum engan veginn fallist á ofangreindar röksemdir, sbr. eftirfarandi.

Í fyrsta lagi er í sjálfu sér hægt að fallast á með Hugverkastofunni að almennt skipti orðafjöldi merkja ekki öllu máli við mat á sjónlíkingu milli merkja, líkt og tekið var t.d. tekið fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. T-112/03 frá 16. mars 2005, en í rökstuðningi Hugverkastofunnar er hins vegar hvergi minnst á það í hverju sjónlíkingin milli merkis umbjóðanda okkar og skráninganna í eigu L'Oreal felst. Almenna reglan við mat á sjónrænum áhrifum merkis er sú að fyrra orð í orðasambandi hefur jafnan meiri áherslu en seinni hluti, líkt og var t.d. tekið fram í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 9/2003 URBAN DEFENCE. Fyrri hluti merkis umbjóðanda okkar JELLY BOMB, orðið JELLY, er mjög ólíkur fyrri hluta allra þeirra merkja sem Hugverkastofan vísar til í úrskurði sínum, og því teljum við að sjónlíking sé ekki veruleg milli merkjanna, líkt og reifað er hér að framan. Þá ber einnig að minnast á

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

það að í þeim dómi Evrópudómstólsins sem Hugverkastofan tiltók í ákvörðun sinni var deilt um hvort ruglast mætti á merkjunum FLEXI AIR og FLEX. Óumdeilt var að merkið FLEXI AIR innihélt merkið FLEX í heild sinni, í upphafi merkisins, og taldi dómstóllinn að orðhlutinn FLEX væri líklegur til að hafa ríkari áhrif á neytendur heldur en aðrir hlutar merkisins FLEXI AIR í ljósi þess að að neytendur tækju frekar eftir upphafi merkis frekar en endingu þess.[4] Við teljum því framangreindan dóm engan veginn sambærilegan því máli sem hér er til umfjöllunar, þrátt fyrir að í báðum tilfellum séu borin saman merki með ólíkum orðafjölda, þar sem þau merki sem borin voru saman í framangreindum dómi eru frábrugðin þeim merkjum sem nú eru borin saman í veigamiklum atriðum.

Í öðru lagi getum við engan veginn fallist á með Hugverkastofunni að töluverð hljóðlíking sé til staðar milli merkjanna. Þau rök Hugverkastofunnar að gera megi ráð fyrir því að áherslan í framburði merkjanna væri á orðhlutanum BOMB er með öllu óskiljanleg og í beinni andstöðu við þau margítrekuðu viðmið sem gilda um mat á hljóðlíkingu í íslenskum rétti, þ.e.a.s. að fyrsta atkvæði orða skipti mestu við það mat, enda leggi Íslendingar almennt áherslu á fyrsta atkvæði orða. Það mat birtist t.d. í dómi Hæstaréttar í máli 228/2001 (Paroxat vs. Seroxat). Ljóst er að fyrri hluti merkis umbjóðanda okkar er gjörólíkur fyrri hlutum allra þeirra merkja sem Hugverkastofan telur fyrirstöður fyrir skráningu merkis umbjóðanda okkar, og því teljum við hljóðlíkingu ekki vera til staðar með merkjunum, líkt og reifað er hér að framan.

Loks tók Hugverkastofan fram í fyrrgreindum úrskurði sínum að þau fjögur merki sem stofnunin telur ruglingslega lík merki umbjóðanda okkar séu öll í eigu sama aðila, L'Oreal. Sú staðreynd leiði til þess að ætla megi að neytendur kunni að líta svo á að orðmerkið JELLY BOMB sé hluti af vörulínu í eigu L'Oreal, enda verði tengsl með merkjum sterkari eftir því sem sami viðskiptaaðili notar fleiri merki og skapi þannig ákveðna vörulínu eða merkjafjölskyldu. Vísar stofnunin til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 9/2003 (URBAN DEFENCE) því mati sínu til stuðnings. Við teljum framangreindan úrskurð ekki sambærilegan því máli sem hér ræðir, enda féll niðurstaðan í framangreindu máli aðallega á því að ruglingshætta væri talin milli merkjanna URBAN DEFENCE annars vegar og URBAN SURVIVAL og URBAN ACTIVE hins vegar, þar sem orðið URBAN væri sérkennandi þáttur allra merkjanna og þar að auki staðsettur fremst í merkjunum, og tók áfrýjunarnefndin fram í því samhengi að fyrra orð í orðasambandi hafi jafnan meiri áherslu en seinni orð. Því teljum við framangreindan úrskurð ekki sambærilegan því máli sem hér er til umfjöllunar.

Með vísan til alls ofangreinds teljum við að Hugverkastofan hafi einfaldlega ekki fært fram nein haldbær rök gegn skráningarhæfi vörumerkis umbjóðanda okkar, hvorki þau sem varða sérkenni merkisins í sjálfu sér, né sem varða ruglingshættu við tilteknar fyrri skráningar. Ítrekum við því þá kröfu okkar að merki umbjóðanda okkar fáist skráð sem vörumerki fyrir allar tilgreindar vörur.

Samantekt

Með vísan til alls ofangreinds teljum við ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar hefur til að bera nægjanlegt sérkenni fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna, og að sé þar að auki ekki ruglingslega líkt þeim fyrri skráningum sem Hugverkastofan tiltekur í ákvörðun sinni frá 21. janúar 2019.

[4] Sjá t.d. málsgreinar 64-65 í áðurnefndum dómi.

Förum við því vinsamlegast fram á við áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar að fyrrgreind ákvörðun Hugverkastofunnar verði endurskoðuð, og að vörumerki umbjóðanda okkar JELLY BOMB, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1383808 fáist samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur.

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

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

Elías Karl Guðmundsson, lögfr.

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

Hugverkastofan
Icelandic Intellectual Property Office

Engjateigi 3
IS 105 Reykjavík
(+354) 580 9400

hugverk@hugverk.is
hugverk.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Bt. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur, ritara
Pósthólf 27
101 Reykjavík

Reykjavík, 21. janúar 2020
Tilvísun: 201904-3338, 4.5

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

Mál nr. 9/2019, Árnason Faktor f.h. Cosmetics Warriors Ltd. gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 22. nóvember 2019, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 22. janúar 2020, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fimmriti.

Mál þetta varðar alþjóðlega skráningu nr. 1383808, JELLY BOMB, sem Hugverkastofan hafnaði með erindi til Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), dags. 13. júlí 2018. Sjónarmiðum Hugverkastofunnar í máli þessu eru gerð ítarleg skil í erindi stofnunarinnar, dags. 21. janúar 2019. Í erindi umsækjanda til áfrýjunarnefndar, dags. 15. nóvember 2019, kemur fram að hann geti ekki fallist á niðurstöðu Hugverkastofunnar. Í erindi þessu verður röksemdum sem þar koma fram svarað.

Sérkenni
Líkt og rakið hefur verið í fyrri erindum hefur umsókn umsækjanda um skráningu merkisins verið hafnað að hluta á grundvelli 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), þ.e. fyrir þær vörur í flokki 3 sem innihalda baðbombur eða vörur sem baðbombur teljast falla undir. Líkt og fram kom í fyrri greinargerð Hugverkastofunnar er það mat stofnunarinnar að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi enda teljist það lýsandi fyrir hluta þeirra vara sem sótt er um vernd fyrir, þar sem þýða má merkið sem „hlaupbomba" eða „hlaupsprengja" á íslensku. Stofnunin benti einnig á að samkvæmt enskri orðabók Collins sé *bath bomb* kúla úr karbónati með lykt, sem sett er í baðvatn þar sem hún leysist upp og gefur vatninu ákveðna eiginleika, en á íslensku sé gjarnan talað um *baðbombur* eða *baðsprengjur*.

Umsækjandi er ósammála framangreindu mati stofnunarinnar og bendir því til stuðnings á dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P, þar sem reyndi á skráningarhæfi vörumerkisins DOUBLEMINT, en með dómnum setti dómstóllinn fram þrjú viðmið sem nota má við mat á því hvort merki sé lýsandi um eiginleika vöru og/eða þjónustu. Að mati umsækjanda er orðasambandið JELLY BOMB ekki líklegt til þess að vera notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem um ræðir í flokki 3, en umsækjandi bendir sérstaklega á að ekki sé sótt um vernd fyrir merkið JELLY BATH BOMB, heldur JELLY BOMB. Vísar umsækjandi enn fremur til þess að þó að hugtakið *bath bomb* sé mögulega vel þekkt sem heiti ákveðinnar tegundar baðvöru, þá hafi orðið BOMB eitt og sér enga sérstaka tengingu við vörurnar. Þá bendir umsækjandi á að merkið hafi enga tengingu við þær vörur sem Hugverkastofan tiltekur að kunni að vera innihaldsefni í baðbombum. Telur umsækjandi því fyrsta skilyrði DOUBLEMINT viðmiðanna ekki fullnægt. Þá telur umsækjandi orðasambandið ekki vera venjubundna notkun til þess að lýsa eiginleikum vörunnar, enda telur umsækjandi það ekki algengan eiginleika baðbomba að þær hleypi eða hafi hlaupkennda áferð. Bendir umsækjandi enn fremur á það að algengara sé að baðbombur freyði og leysist upp. Þá telur umsækjandi merkið ekki vísa til neinna eiginleika þeirra vara sem stofnunin telur að gætu verið innihaldsefni í baðbombum. Umsækjandi telur merkið JELLY BOMB því vera í besta falli vísbendandi en ekki lýsandi eða sérkennalaust í tengslum við tilteknar vörur í flokki 3. Vísar umsækjandi enn fremur til þess að vísbendandi merki séu almennt talin skráningarhæf og bendir sérstaklega á úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 3/1990 (POWERWARE) og nr. 4/2013 (BODYFIT).

Hugverkastofan vísar til þess sem fram kom í erindi stofnunarinnar, dags. 21. janúar 2019, þ.e. að hinn almenni neytandi muni skilja orðmerkið JELLY BOMB á þann veg að um sé að ræða baðbombu sem hefur áferð hlaups eða er ætlað að hleypa í baðvatni. Áður hefur stofnunin vísað til orðabókamerkingar orðanna í merkinu, en stofnunin vísar nú einnig til þess að sé orðunum JELLY BOMB slegið upp í leitarvél Google á netinu komi upp fjöldi niðurstaðna. Út frá netleit má sjá að um er að ræða hlaupsprengjur eða hlaupbombur til þess að setja í baðvatn sem framleiddar eru af fleirum en umsækjanda, auk þess sem finna má uppskriftir til þess að gera slíkar baðbombur sjálfur. Þá sýna niðurstöður netleitar einnig að um er að ræða „bombur" sem leysast upp og gera baðvatnið hlaupkennt, þ.e. hlaupbombur, þó eflaust megi taka undir það með umsækjanda að þekktast sé að baðbombur freyði. Þrátt fyrir það telur stofnunin ljóst að um þekkta vöru sé að ræða, þ.e. baðbombur sem hleypa í vatni. Það er því mat stofnunarinnar að sé merkið JELLY BOMB metið með tilliti til áðurnefndra DOUBLEMINT-viðmiða, sé um almenna lýsingu að ræða á þeim vörum sem hafnað er skráningar fyrir í flokki 3. Þá felur orðmerkið í sér venjubundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum varanna, sem verða að teljast mikilvægir fyrir vöruna að mati stofnunarinnar. Hugverkastofan telur því að ekki sé um vísbendandi merki að ræða, heldur lýsandi.

Þá bendir umsækjandi á að Hugverkastofan hafi áður skráð merki sem séu sambærileg því merki sem hér um ræðir, en hann bendir sérstaklega á merkin MOISTUREBOMB, AQUA EFFECT, CAPSUGEL og WATERPAINTS. Hugverkastofan svaraði tilvísunum til fyrri skráninga í erindi stofnunarinnar dags. 21. janúar 2019, en til viðbótar bendir stofnunin einnig á að hver og ein umsókn er metin heildstætt og tekin til sjálfstæðrar athugunar. Þrátt fyrir að umsækjandi telji að stofnunin hafi tekið ólíkar ákvarðanir í sambærilegum málum er eingöngu hægt að meta skráningarhæfi merkis út frá gildandi lögum en ekki fyrri framkvæmd.

Framangreindu til stuðnings bendir stofnunin á að umræddri alþjóðlegri skráningu nr. 1383808 hefur jafnframt verið hafnað á grundvelli sérkennaleysis hjá EUIPO sem og í Þýskalandi.

Ruglingshætta

Merki umsækjanda var einnig hafnað á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. vegna ruglingshættu við fjórar vörumerkjaskráningar í eigu L'OREAL, samanber það sem fram kom í fyrri erindum stofnunarinnar. Í erindi umsækjanda kemur fram að hann sé ósammála mati stofnunarinnar, þar sem heildarmynd merkjanna sem um ræðir sé ólík. Bendir umsækjandi á að við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjum og hins vegar hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar. Við matið beri að líta til heildarmyndar merkjanna.

Líkt og fram hefur komið telur Hugverkastofan að merkið JELLYBOMB sé í ruglingshættu við hin skráðu merki MOISTUREBOMB, alþjóðleg skráning nr. 1288064, FLOWERBOMB, alþjóðleg skráning nr. 842571, SPICEBOMB, alþjóðleg skráning nr. 1053594 og HYDRABOMB, alþjóðleg skráning nr. 1290241.

Í fyrra erindi sínu vísaði stofnunin til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 9/2003 URBAN DEFENCE og benti á að sú staðreynd að sami aðili sé eigandi þeirra fjögurra skráðu vörumerkja sem stofnunin telur vera í ruglingshættu við merki umsækjanda, leiði til þess að ætla megi að neytendur kunni að líta svo á að JELLY BOMB sé hluti af vörulínu í eigu L'OREAL. Umsækjandi er ósammála því að tilvitnaður úrskurður styðji framangreint mat, en hann telur málsatvik ólík.

Hugverkastofan bendir á að jafnvel þó að þau merki sem deilt var um í úrskurði nr. 9/2003 og því máli sem hér er til umfjöllunar séu ólík breytir það því ekki að þegar um er að ræða ákveðna línu af merkjum í eigu sama aðila hefur það áhrif við mat á ruglingshættu. Evrópudómstóllinn hefur m.a. fjallað um sambærileg tilvik og hefur dómstóllinn þá vísað til þess að um sé að ræða merkjafjölskyldu (e. *family*) eða seríu (e. *series*), en í máli nr. C-234/06 P kom m.a. fram að í slíkum tilvikum þurfi matið að fara fram með tilliti til þess hvort hinn almenni neytandi gæti talið að merki sé hluti af tiltekinni línu í eigu annars aðila og þar með að viðskiptalegur uppruni sé sá sami. Þá hefur Evrópudómstóllinn einnig tekið fram að svo líta megi á að um sé að ræða ákveðna línu þurfi

merki að vera sambærileg, þ.e. ekki er nægjanlegt að þau innihaldi eingöngu sama orð heldur þurfa merkin að vera byggð upp með sambærilegum hætti[1], til að mynda þannig að tiltekið orð sé á sama stað í merkjunum sem um ræðir. Það er mat Hugverkastofunnar að svo sé í því máli sem hér um ræðir, en í öllum tilvikum er orðið BOMB síðari hluti tveggja orða með þekkta merkingu á ensku.

Hvað varðar ruglingshættu við hin skráðu merki telur umsækjandi að merkin séu sjónrænt verulega ólík. Bendir hann á að upphaf merkjanna sé verulega ólíkt, en upphaf merkja sé að jafnaði sá þáttur sem neytendur beina sjónum sínum almennt að. Telur umsækjandi að hið ólíka upphaf dragi verulega úr ruglingshættu milli merkjanna. Framangreindu til stuðnings bendir umsækjandi á að áfrýjunarnefnd hafi komist að því að fyrra orð í orðasambandi hafi meiri áherslu en seinni hluti þess, sbr. það sem fram kom í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 9/2003 URBAN DEFENCE. Þá getur umsækjandi ekki fallist á það með stofnuninni að um töluverða hljóðlíkingu sé að ræða milli merkjanna og er hann ósammála því mati stofnunarinnar að áhersluþáttur merkjanna sé orðið BOMB og vísar einnig til þess að hrynjandi og hljómfall merkjanna sé ólíkt, enda séu þau mislöng og sérhljóðar staðsettir á mismunandi stöðum innan þeirra. Vísar umsækjandi til dóms Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 þar sem fram komi að fyrstu atkvæði orða skipti mestu við mat á ruglingshættu. Þá telur umsækjandi að merkingarlega séu merkin gjörólík, enda vísi merki umsækjanda til hlaups en hin skráðu merki m.a. til blóma og krydds.

Hvað framangreint varðar vísar stofnunin til þess að þau merki sem talin eru vera fyrirstaða skráningarinnar innihalda öll orðið BOMB, sem sé síðari hluti merkjanna líkt og í merki umsækjanda og þar af leiðandi, með vísan til framangreindrar umfjöllunar um merkjafjölskyldur, kunni hinn almenni neytandi að líta svo á að orðmerkið JELLY BOMB sé hluti af vörulínu í eigu L'OREAL. Það er því mat stofnunarinnar að til staðar sé sjón-, hljóð- og merkingarlíking með merkjunum þar sem þau innihalda öll sama orðhlutann, BOMB, sem að auki er staðsettur á sama stað í öllum merkjum.

Þá bendir umsækjandi á að tilvitnaður dómur sem stofnunin benti á í erindi sínu, dags. 19. janúar 2019, varðandi ruglingshættu með FLEXI AIR og FLEX eigi ekki við í þessu máli þar sem málsatvik séu hér önnur. Stofnunin er sammála því að málsatvik séu hér önnur, en tilvísun til dómsins var ætlað að sýna fram á að það hvort um sé að ræða eitt orð eða tvö hafi ekki endilega áhrif á það hvort um sé að ræða sjónlíkingu eða ekki. Í því máli sem hér um ræðir er merki umsækjanda tvö orð en þau merki sem stofnunin telur vera í ruglingshættu eitt orð, en þó öll samsett úr tveimur enskum orðum með þekkta merkingu. Það er mat stofnunarinnar að sú staðreynd að ekki sé bil milli orðanna tveggja í merkjum L'OREAL hafi ekki afgerandi áhrif á merkjalíkingu í máli þessu, þar sem hinn almenni neytandi mun hæglega átta sig á því að um merki samsett úr tveimur orðum sé að ræða.

Hvað varðar vörulíkingu bendir umsækjandi á að almenna viðmiðið sé að þeim mun ólíkari sem merkin eru, þeim mun meiri kröfur eru gerðar til vöru- og þjónustulíkingar. Umsækjandi telur ljóst að nokkur vörulíking sé með merkjunum, en þar sem þau merki sem um ræðir séu ólík þá verði vörulíkingin ekki til þess að ruglingshætta skapist milli merkjanna. Líkt og að framan greinir er það mat stofnunarinnar að um merkjalíkingu sé að ræða. Þá er óumdeilt í málinu að vörulíking er til staðar, en merkin sem um ræðir eru öll skráð fyrir sömu eða sambærilegar vörur í flokki 3.

Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að merkið JELLY BOMB skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur sem höfnun stofnunarinnar náði til í flokki 3, þ.e. *cosmetics; cosmetic preparations; cosmetic preparations for baths; bath salts, not for medical purposes; bath preparations shower and bath preparations, not for medical purposes; non-medicated bath salts containing effervescent materials; body washes; bubble bath; bath foams; bath melts; bath oils; bath bombs; bath pearls; shower gels; shower jellies; bath gels; soaps; scented soaps; toilet soaps; fragrance soaps; liquid soaps; perfumery; perfumes; solid perfumes; colognes and fragrances; essential oils; aromatherapy preparations; non-meticated toilet preparations; toilet articles; cleansing and toning preparations; body scrubs; skin cleaners; skin*

[1] Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-16/06 P, 101. mgr.

toners; complexion treatments; skin moisturisers; decorative transfers for cosmetic purposes".

Þá er það einnig mat stofnunarinnar að um ruglingshættu sé að ræða við fjögur framangreind vörumerki í eigu L'OREAL og því var merki umsækjanda hafnað í heild á þeim grundvelli.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í fyrra erindi stofnunarinnar, dags. 19. janúar 2019.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan
Dagný Fjóla Jóhannsdóttir, lögfr.