



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 1/2023 14. júlí 2023

Þann 7. maí 2020 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að JHO Intellectual Property Holdings, LLC, Bandaríkjunum, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1529009, BANG ENERGY (orðmerki) færi fram á að skráning hans gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 5 og 32.

Með erindi til WIPO, dags. 25. júní 2021, var skráningu merkisins synjað að hluta fyrir flokk 5 og í heild sinni fyrir flokk 32 á grundvelli ruglingshættu við merkið BANG (orðmerki), nr. V0114953 í eigu Orange Bang, Inc., Bandaríkjunum. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og var merkið birt í Hugverkatíðindum þann 15. maí 2022 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 5: *Nutritional supplement energy bars; nutritional and dietary supplements formed and packaged as bars.*

Með erindi, dags. 8. júlí 2022, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Orange Bang, Inc., Bandaríkjunum. Andmælin byggðu á ruglingshættu á grundvelli 1. tl. 14. gr. vml. við skráð merki andmælanda, BANG (orðmerki), nr. V0114953 í flokki 32. Andmælin tóku til allra tilgreindra vara í flokki 5.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Ein greinargerð var lögð inn af hálfu andmælanda en engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 4. nóvember 2022, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

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

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

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að

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



ruglingur geti átt sér stað.² Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

BANG Nr. V0114953	BANG ENERGY Nr. V0117278
Merki andmælanda	Hið andmæлта merki

Sjón- hljóð- og merkingarlíking

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

Merki eiganda, BANG ENERGY og merki andmælanda, BANG eru bæði orðmerki. Ljóst er að merkin eiga orðhlutann BANG sameiginlegan. Að mati andmælanda eru merkin afar lík og telur andmælandi merkið BANG tekið í heild sinni upp í orðið BANG ENERGY. Að mati andmælanda er orðið BANG mest sérkennandi hluti hins andmæлта merkis þar sem það hefur enga tilvísun til þeirra vara sem merkið er skráð fyrir. Orðhlutann ENERGY telur andmælandi aftur á móti vera veikari hluta þess enda sé hann lýsandi fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir. Vísar andmælandi til fordæma Hugverkastofunnar því til stuðnings.

Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjaretti að almennt sé áhersla lögð á upphaf orða nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða.³ Í málinu er um að ræða merki sem innihalda sama orðið, BANG. Þar sem um sama orð er að ræða, sem myndar upphaf hins andmæлта merkis, er það mat Hugverkastofunnar að bæði sjón- og hljóðlíking séu til staðar.

Hinn sameiginlegi orðhluti, BANG, hefur enga þekkta merkingu í tengslum við þær vörur sem um ræðir í flokki 5 annars vegar og flokki 32 hins vegar en samkvæmt *Snöru veforðasafni* hefur orðið m.a. merkingarnar *högg*, *hvellur* eða *berja* eins og andmælandi bendir á.⁴ Orðhlutinn hefur því sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur. Orðið ENERGY, merkir hins vegar samkvæmt sama veforðasafni m.a. *orka*, *kraftur*, *þrek* eða *aff*⁵ og þekkt er að orðið sé notað í tengslum við umræddar vörur í flokki 5, sbr. t.d. tilgreiningin *nutritional supplement energy bars* í vörulista merkisins. Telst því orðið ENERGY vera veikari þáttur merkisins í ljósi þeirrar lýsandi merkingar sem það hefur.⁶ Megináhersla er því á fyrri orðhlutann, BANG. Það er því mat Hugverkastofunnar að merkingarlíking sé einnig til staðar milli merkjana.

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að sjón- hljóð- og merkingarlíking sé til staðar með merki andmælanda og hinu andmæлта merki.

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

³ Sjá m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-112/03 (FLEX / FLEXI AIR) og dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 (SEROXAT / PAROXAT).

⁴ Ensk-íslenska orðabókin, *Snara veforðasafn*, síðast sótt 12. júlí 2023.

⁵ Ensk-íslenska orðabókin, *Snara veforðasafn*, síðast sótt 12. júlí 2023.

⁶ Enn fremur, til marks um það að orðhlutann ENERGY skuli telja lýsandi bendir Hugverkastofan á það að alls má finna 16 merki í vörumerkjaskrá sem innihalda orðið og eru skráð í flokk 5.



Vörulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur. Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms undirréttar Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).⁷

Þá hefur í fjölda úrskurða áfrýjunarnefndar komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrir fram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þótt vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.⁸ Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér það fyrir fram að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þegar ekki er um sama flokk að ræða. Skörun getur mögulega verið talin vera til staðar í þeim tilvikum sem tiltekna vörur/þjónusta hafa sama eða sambærilegan tilgang en skoða verður þó hvert tilvik fyrir sig.

Þær vörur sem um ræðir eru eftirfarandi:

Vörulisti merkis andmælanda	Vörulisti merkis eiganda
Óáfengir drykkir	<i>Nutritional supplement energy bars; nutritional and dietary supplements formed and packaged as bars</i>
Flokkur 32	Flokkur 5

Að mati andmælanda er vörulíking til staðar milli varanna sem um ræðir og tilgangur þeirra sá sami, þ.e. að borða eða drekka til að öðlast orku og/eða viðbætta næringu. Vörurnar geta að mati andmælanda verið framleiddar af sama aðila og seldar á sömu stöðum, t.d. í matvörubúðum, sjoppum, heilsuverzlunum o.fl. auk þess sem þeim er beint að sama neytandahópi. Enn fremur bendir andmælandi á að í fyrri framkvæmd hafi Hugverkastofan metið mikla ruglingshættu milli matar- og drykkjarvara, sbr. t.d. mál nr. 1/2011 (SANTA MARÍA) og nr. 4/2020 (KAFFI 66).

Í þeim úrskurðum sem andmælandi vísar til reyndi á líkindi vara og þjónustu, þ.e. vara í flokkum 29-33 og þjónustu í flokki 43. Í úrskurði nr. 1/2011 kom fram að ákveðinn skyldleiki væri talinn vera til staðar með matar- og drykkjaflokkum og veitingahúsþjónustu í flokki 43⁹ og í úrskurði nr. 4/2020 var vöru- og þjónustulíking talin vera til staðar enda væri matvara eðlisskyld vara, markhópurinn væri sá sami og vörurnar seldar í sömu verslunum.¹⁰

Í öðrum úrskurðum Hugverkastofunnar sem og áfrýjunarnefndar hafa flokkar 5 og 32 komið til umfjöllunar ásamt öðrum flokkum. Hins vegar hefur verið ekki fjallað eingöngu um vörulíkingu með þessum tveimur tilteknu flokkum. Í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED! drinkmutantenergy.com) var talin vera væg vörulíking til staðar með flokki 32 annars vegar og flokkum 5, 29 og 32 hins vegar, einkum þar sem í báðum tilvikum var um drykki að ræða. Til samræmis við þá niðurstöðu var merkinu BANG ENERGY synjað að hluta í flokki 5 fyrir *dietary supplement drink mixes; dietary supplemental drinks; dietary and nutritional*

⁷ Sjónarmið sem fram hafa komið í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, t.d. mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6.

⁸ Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.

⁹ Sjá t.d. úrskurð Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2011 (SANTA MARÍA), bls. 9.

¹⁰ Sjá t.d. úrskurð Hugverkastofunnar í máli nr. 4/2020 (KAFFI 66), bls. 6.



supplements; liquid nutritional supplement; nutritional supplements; powdered nutritional supplement drink mix vegna hættu á ruglingi við merki andmælanda BANG.

Í máli þessu reynir eingöngu á vörulíkingu með tilgreindum vörum í flokki 5 annars vegar og vörum í flokki 32 hins vegar. Merkið BANG er skráð fyrir *óáfenga drykki* en þrátt fyrir nokkuð víðtæka skírskotun tilgreiningarinnar nær hún, túlkuð samkvæmt orðanna hljóðan, ekki yfir alla óáfenga drykki í flokki 32.¹¹ Þá falla drykkir sem hafa ákveðinn tilgang, svo sem næringardrykkir í læknisfræðilegum tilgangi (e. *dietetic beverages adapted for medical purposes*) ekki í flokk 32 heldur flokk 5.¹² Með hliðsjón af því að flokkur 5 tekur til lyfjatengdra og heilsuþætandi vara fyrst og fremst verður að skoða tilgreiningar vara í þeim flokki með það til hliðsjónar, sem og eðli þeirra vara sem um ræðir.

Reynt hefur á líkindi vara í flokkum 5 og 32 í dómum Evrópudómstólsins, einkum í máli nr. T-221/12 (Sun fresh) sem byggt hefur verið á í ýmsum úrskurðum Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO).¹³ Í þeim er tekið fram að þrátt fyrir að vörur geti verið taldar hafa sama tilgang, þ.e. það að nærast, sé það ekki nægjanlegt eitt og sér til þess að ákvarða á þann veg að vörurnar séu eins eða líkar. Tilgangur vara í flokki 5 er fyrst og fremst talinn vera læknisfræðilegur, þær er einkum að finna í lyfjaverslunum og þeirra er iðulega neytt í samráði við lækna í þeim tilgangi að bæta næringu eða heilsu neytandans. Vörur í flokki 32 eru almennt taldar til almennra neysluvara sem seldar eru í hefðbundnum verslunum, dreifingarleiðir eru iðulega aðrar og framleiðendur ólíkir. Þá er tekið fram að tilgangur drykkja sem falla í flokk 32, sé fyrst og fremst sá að slökkva þorsta fremur en að veita næringu. Þrátt fyrir að einhver innihaldsefni kunnir að vera þau sömu eða sambærileg þá er tilgangur varanna almennt talinn vera ólíkur. Þær eru því iðulega ekki taldar vera í samkeppni eða hvorri annarri til fyllingar.

Í vörulista merkisins BANG ENERGY er um að ræða næringarstangir ýmiss konar en ekki drykki. Með hliðsjón af því að vörurnar eru ólíkar í eðli sínu og falla auk þess í flokka sem hafa ólíkan tilgang, sbr. framangreinda umfjöllun, er það mat Hugverkastofunnar að vörulíking sé ekki til staðar.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé ekki til staðar sbr. 1. tl. 14. gr. vml., með merkjunum BANG og BANG ENERGY að því varðar tilgreindar vörur í flokki 5. Þrátt fyrir að sjón-hljóð- og merkingarlíking sé til staðar með merkjunum þá er það mat Hugverkastofunnar að skilyrði um vörulíkingu sé ekki uppfyllt.

Andmæli gegn skráningu merkisins BANG ENERGY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1529009, eru því ekki tekin til greina.

¹¹ Með hliðsjón af innleiðingu samræmingarverkefna Hugverkastofu Evrópusambandsins ([CP1 og CP2](#)) frá 1. janúar 2014 og breytingum sem síðar urðu á 16. gr. vml. með lögum nr. 71/2020 um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki, þar sem áréttað var mikilvægi þess að tilgreina vörur og þjónustu með skýrum og nákvæmum hætti, eru tilgreiningar vöru og/eða þjónustu túlkaðar samkvæmt orðanna hljóðan. Þá eru *óáfengir drykkir* tilgreindir sér í yfirskrift flokksins og nær tilgreiningin því ekki til drykkja sem innihalda gos og/eða ávaxtabragð.

¹² Sjá t.d. almennar skýringar (e. *Explanatory Note*) með flokki 5 í NICE flokkunarkerfinu en þar kemur fram að flokkurinn innihaldi m.a. „*dietary supplements intended to supplement a normal diet or to have health benefits; meal replacements and dietetic food and beverages adapted for medical or veterinary use.*“ Í almennum skýringum við flokk 32 kemur hið sama fram varðandi drykki (óáfenga) sem hafa læknisfræðilegan tilgang, þ.e. að þeir falli í flokk 5. Sjá: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/> síðast sótt 12. júlí 2023.

¹³ Meðal annars andmælamála nr. B 3 142 061 (ATOMY / ATOM), bls. 2-3, mál nr. R 929/2012-2 (IGNITRO / IGNITE), mgr. 24-25 og R 0322/2022-1 (FRAPPY / FREPPY) mgr. 27-42.



Úrskurðarorð

Skráning merkisins BANG ENERGY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1529009, skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Hanna L. Karlsdóttir
Lögfræðingur
&
Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

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

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 8. júlí 2022

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins BANG ENERGY (orðmerki), sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1529009 (V0117278).

Eigandi: JHO Intellectual Property Holdings, LLC, 1600 North Park Drive, Weston FL 33326, Bandaríkjunum

Birt í 5. tbl. 39. árg. Hugverkatíðinda, þann 15. maí 2022

Okkar tilvísun: I5964ISIP

Frestur: 15. júlí 2022

Vísað er til birtingar í 5. tbl. 39. árg. Hugverkatíðinda, þann 15. maí 2022 sl., á skráningu vörumerkisins BANG ENERGY (orðmerki), sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1529009 (V0117278), í flokki 5. Fyrir hönd umbjóðanda okkar Orange Bang, Inc. 13115 Telfair Ave., Bandaríkjunum, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml). Andmælin beinast gegn skráningu allra tilgreindra vara skráningarinnar í flokki 5.

Helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning verður að teljast of lík vörumerkjaskráningu umbjóðanda okkar nr. V0114953 BANG (orðmerki) í flokki 32.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælum þessum, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja. Við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning fyrir framangreindum andmælum.

Meðfylgjandi er greiðsla opinbers gjalds upp á kr. 43.500 vegna andmælanna.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor



Kamilla Kjerúlf, lögfræðingur

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 8. september 2022

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **BANG ENERGY** (orðmerki), sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1529009 (V0117278)

Eigandi: JHO Intellectual Property Holdings, LLC, 1600 North Park Drive, Weston FL 33326, Bandaríkjunum

Birt í 5. tbl. 39. árg. Hugverkatíðinda, þann 15. maí 2022

Okkar tilvísun: I5964ISIP

Frestur: 8. september 2022

Vísað er til andmæla okkar dags. 8. júlí 2022 gegn ofangreindri skráningu. Með bréfi Hugverkastofu dags. 8. júlí 2022 var umbjóðanda okkar veittur frestur til 8. september n.k. til að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælunum.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir beiðni umbjóðanda okkar um ógildingu skráningarinnar þau að hið andmælt merki verður að teljast of líkt vörumerkjaskráningu umbjóðanda okkar nr. V0114953 BANG (orðmerki) í flokki 32., sbr. 1. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.), sbr. 2. tl. 4. gr. sömu laga.

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi réttshafa:

1. 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

Vörumerki umbjóðanda okkar er verndað hér á landi á grundvelli fyrrnefndrar skráningar nr. 1529009 (V0117278) BANG, fyrir „óáfengir drykkir“ í flokki 32.

Hinni andmæltu alþjóðlegu skráningu nr. 1529009 BANG ENERGY er ætlað að vernda eftirfarandi vörur í flokki 5:

Nutritional supplement energy bars; nutritional and dietary supplements formed and packaged as bars.

Sem lauslega þýtt á íslensku útleggst sem:

Orkustangir sem eru næringarbætiefni; næringar- og fæðubótarefni sem eru mótuð og pakkað í formi stanga.

Mat á ruglingshættu

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. er óheimilt að 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

þegar metið er hvort að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. og 2. tl. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu má síðan skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og annars vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Það er mat okkar í tilviki þessu að það séu til staðar skilyrði um beina ruglingshættu sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

MERKJALÍKING

Vörumerkin sem hér um ræðir eru:

BANG ENERGY (orðmerki)

BANG (orðmerki)

hið andmælt merki

merki umbjóðanda okkar

Vörumerkin eru afar líka, og er hið fyrra merki umbjóðanda okkar, BANG, tekið upp í heild sinni í hið nýja merki, BANG ENERGY. Hið andmælt merki, BANG ENERGY, er orðmerki sem samanstendur af orði merkis umbjóðanda okkar, BANG, og lýsandi orðinu ENERGY. Merki umbjóðanda okkar, BANG, er orðmerki sem samanstendur einungis af orðinu BANG. Merki umbjóðanda okkar verndar það m.a. gegn ruglingslega líkum orðmerkjum.

Merki umbjóðanda okkar, BANG, er tekið upp í heild sinni í hið andmælt merki, BANG ENERGY, og er einungis einu orði bætt fyrir aftan það. Orðið sem bætt er við, ENERGY, er mjög lýsandi fyrir þær vörur sem hér um ræðir, þ.e. *energy bars*.

Orðið BANG merkir *högg*, *skellur* eða *hvellur* skv. Snöru veforðabók. Orðið hefur enga tilvísun til vara hins andmælt merkis né vara merkis umbjóðanda okkar og er því augljóslega hinn mest sérkennandi hluti hins andmælt merkis.

Þar sem merki umbjóðanda okkar er tekið upp í heild sinni í hið nýja merki er augljós sjón- og hljóðlíking með vörumerkjunum. Við mat á ruglingshættu milli merkja ber einnig helst að líta til hins mest sérkennandi hluta merkja, sem hér er orðið BANG. Þá er hinn hluti merkisins, ENERGY, veikari hluti merkisins þar sem hann er mjög lýsandi fyrir viðkomandi vörur, og ætti því ekki að veita merkinu frekara sérkenni eða vernd.

Ítrekuð framkvæmd Hugverkastofunnar er að meta ruglingshættu milli merkja ef hið fyrra merki er tekið upp í heild sinni í seinna merkið. Hér má sem dæmi nefna að merkjunum DÓTTIR OF VIKINGS (V0112848) og DÓTTIR OF MJÖLNIR (V0112847) var hafnað vegna ruglingshættu við fyrri skráningar

fyrir DÓTTIR (stílfært merki) og DÓTTIRHEALTH, þrátt fyrir að orðin VIKINGS og MJÖLNIR hafi til að bera verulegt sérkenni.

Í þeim málum þar sem fyrri merki eru tekin upp í heild sinni hefur Hugverkastofan sjálf ítrekað tilgreint að við þær kringumstæður sé eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að þá teljist auknar líkur á að ruglingshætta sé til staðar á milli merkja.

Við bendum hér einnig á að við samanburð merkja og mat á ruglingshættu er að jafnaði aðal áherslan lögð á upphaf orðanna sem mynda merkin, þar sem upphaf merkja er sá orðhluti sem hlýtur mesta athygli neytandans, bæði sjónrænt og hljóðrænt. Þar sem hér eru 4 fyrstu stafirnir - sem er heildarstafafjöldi merkis umbjóðanda okkar - þeir sömu er ljóst að bæði sjón- og hljóðlíking er mikil, sem ýtir undir ruglingshættuna.

Miklar líkur eru á að neytendur muni engan greinarmun gera á milli merkjanna BANG og BANG ENERGY, og muni ruglast á þeim. Einnig er mikil hættu á að neytendur muni halda að þau séu af sama uppruna, þ.e. að hið andmælt merki og vörurnar sem því er ætlað að vernda séu frá umbjóðanda okkar komnar.

Þá er vert að benda á að Hugverkastofa hafnaði stórum hluta af umsókninni um hið nýja merki á grundvelli merkis umbjóðanda okkar. Hugverkastofa hefur því þegar metið sem svo að ruglingshætta sé með merkjunum.

VÖRU/ÞJÓNUSTULÍKING

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, þar á meðal eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig hún er notuð og hvort að vörurnar eru í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengisvörur. Sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ('Canon') frá 1998, mál nr. C-39/97, 23. mgr.:

In assessing the similarity of the goods or services concerned, ..., all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.

Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vörurnar eða þjónustuna og dreifingar- og söluleiða.¹

Við mat á líkindum vöru- og þjónustulýsinga er svo almennt viðmið að því líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt.

Hin andmælt skráning nr. V0117278 **BANG ENERGY** (orðmerki), sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1529009, dekkar eftirfarandi vörur í flokki 5:

Nutritional supplement energy bars; nutritional and dietary supplements formed and packaged as bars

¹ Sjá m.a. dóm Court of First Instance frá 10. September 2008, Astex Therapeutics Ltd/OHIM – Protec Health International Ltd, mál nr. T-48/06, mgr. 38

Merki umbjóðanda okkar nr. V0114953 **BANG** (orðmerki) er skráð fyrir eftirfarandi vöru í flokki 32:

Óáfengir drykkir

Við teljum ljóst að vörulíking sé til staðar á milli umræddra vara í annars vegar flokki 5 og hins vegar flokki 32. Vörurnar sem hér um ræðir hafa sömu eiginleika, þ.e. þær eru ætlaðar til neyslu. Merki umbjóðanda okkar verndar óáfenga drykki en hið andmælt merki tekur til matvæla. Umbjóðandi okkar selur alls konar óáfenga drykki, þ. á m. orkudrykki, íþróttadrykki, próteindrykki, vítamíndrykki, ávaxta- og grænmetisdrykki, bragðbætt vatn, og ýmis konar fleiri bragðbætta drykki. Slíkir drykkir eru oft ætlaðir til að veita neytendum prótín og vítamín, líkt og bæði orkustöngum sem eru næringarbætiefni og næringar- og fæðubótarefnum er ætlað. Tilgangur varanna er sá sami, þ.e. að borða eða drekka þær til að öðlast orku og/eða viðbætta næringu. Óáfengir drykkir og orkustangir geta verið framleiddar af sama aðila og eru seld á sömu stöðum, þ.e. matvörubúðum, sjoppum, heilsuverslunum, ræktarstöðvum og bensínstöðvum, og jafnvel í búðum sem eru hlið við hlið eða mjög nálægt hvor öðrum. Þá er vörunum beint að sama neytendahópi.

Vörulýsing hinnar andmæltu skráningar, BANG ENERGY	Vörur sem falla undir "óáfengir drykki", sem er vörulýsing skráningar umbjóðanda okkar, BANG
<i>Orkustangir sem eru næringarbætiefni; næringar- og fæðubótarefni sem eru mótuð og pakkað í formi stanga.</i>	Óáfengir drykkir, þ. á m. eftirfarandi: Orkudrykkir Íþróttadrykkir Próteindrykkir Vítamíndrykkir Ávaxta- og grænmetisdrykkir Bragðbætt vatn Óáfengir drykkir með viðbættu vítamíni og næringarbætiefnum

Við teljum því vörunar sem hér um ræðir verulega líkar. Þá bendum við á að Hugverkastofa hefur ítrekað metið mikla ruglingshættu milli matar- og drykkjavara, óháð flokkum, sbr. t.d. úrskurðir Hugverkastofunnar í málum nr. 1/2011, SANTA MARÍA og nr. 4/2020 KAFFI 66.

SAMANTEKT

Augljós sjón- og hljóðlíking er með vörumerkjunum BANG og BANG ENERGY, og mikil líkindi eru með þeim vörum sem dekkjaðar eru af skráningu umbjóðanda okkar og hinni andmæltu alþjóðlegu skráningu.

Ítrekuð framkvæmd Hugverkastofunnar hefur verið að meta mikla ruglingshættu þegar fyrra merki er tekið í heild sinni upp í það seinna eins og gert er hér, sérstaklega þegar um mest sérkennandi hluta seinna merkisins er að ræða. Einnig vegur upphaf orða þyngst þegar litið er til ruglingshættu milli merkja.

Þegar litið er til líkinda við fyrri skráningu umbjóðanda okkar fyrir merki sitt BANG og mikilla líkinda þeirra vara sem merkin eru skráð fyrir er ljóst að gríðarmikil hættu er á að neytendur ruglist og telji hér um sama uppruna að ræða.

Það er því ljóst að skráning vörumerkisins BANG ENERGY (orðmerki), sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1529009 (V0117278), brýtur gegn fyrri réttindum umbjóðanda okkar á Íslandi.

Förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að skráning vörumerkisins BANG ENERGY, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1529009, verði ógild.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning og/eða leggja fram gögn á síðari stigum ef tilefni gefst til.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Kamilla Kjerúlf

Kamilla Kjerúlf, lögfræðingur