



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 16/2025
1. október 2025

Þann 5. mars 2023 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að OnePlus



Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Kína, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1716633 (V0129634) (orð- og myndmerki) færi fram á að skráning hans gildi hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 9. Umsóknin byggði á forgangsrétti frá Kína, forgangur nr. 67952414 frá 26. október 2022. Merkið var birt í Hugverkatiðindum þann 15. júní 2024 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 9: *Interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research; mobile phone software applications, downloadable; computer programs, downloadable; computer programs, recorded; tablet computers; devices for the projection of virtual keyboards; smartwatches; smartglasses; computer peripheral devices; downloadable operating system programs; recorded operating system programs; wearable computers; stands adapted for laptops; touch screen pens; computer screen saver software, recorded or downloadable; facial recognition apparatus; facsimile machines; global positioning system [GPS] apparatus; intercommunication apparatus; navigational instruments; cell phones; holders adapted for mobile telephones and smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; smartphones; protective films adapted for smartphones; cases for smartphones; covers for smartphones; network communication equipment; network routers; telecommunication apparatus in the form of jewellery; DVD players; wireless headsets for smartphones; earphones; set-top boxes; television apparatus; car video recorders; microphones; cameras; USB cables; sensors; electronic key fobs being remote control apparatus; chips [integrated circuits]; touch screens; theft prevention installations, electric; 3D spectacles; notebook computers; multimedia projectors; smart speakers; TV monitors; remote controls for household purposes; webcams; monitors [computer hardware]; biometric fingerprint door locks; electromagnetic locks; plugs, sockets and other contacts (electric connections); switches, electric; computer keyboards; protective cases for tablet computers; protective films adapted for tablet computer screens; electric control panels; electric door bells; mouse [computer peripheral]; all-in-one personal computer televisions, namely, computerized televisions with the integrated multi-functions of computers and televisions; scales; charging appliances for rechargeable equipment; electrical adapters; wireless chargers for smartphone; batteries, electric; battery chargers; portable power supply in the nature of rechargeable batteries; portable media players.*

Með erindi, dags. 14. ágúst 2024, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Techtronic Cordless

GP, Bandaríkjunum. Andmælin byggja á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda  (orð- og myndmerki) og ONE+ (orðmerki), sem eru og hafa verið í notkun hér á landi, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.



Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 14. apríl 2025, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og eldri réttur, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

Áður en til skoðunar kemur að leysa úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merkjum andmælanda verður fyrst að skera úr um hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á þeim merkjum sem andmælin byggja á.

Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á, þeim mun líklegri er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrir fram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni. Í 2. mgr. 3. gr. vml. er tekið fram að vörumerki, sem ekki uppfyllir skilyrði laganna um skráningu geti ekki öðlast vörumerkjarétt með notkun. Merki þarf því að hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi og uppfylla önnur skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og eftir atvikum 14. gr. vml., til þess að vera hæft til skráningar eða hafa öðlast áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna.

Í athugasemdum við 3. gr. laganna í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 1. mgr. 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á, gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við hvort sem vörumerki eru skráð eða ekki.

Í 1. - 4. tl. 1. mgr. 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á. Einnig er átt við að vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki sé flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi. Loks er átt við að merki sé notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjöllum, sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða en ekki aðeins til málamynda, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 437/2008 (ICEAVIA) frá 6. maí 2009. Því sama hefur verið slegið föstu af hálfu Evrópudómstólsins en í máli nr. T-409/07 (ACOPAT) kom m.a. fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. genuine use) með traustum og hlutlægum gögnum á þeim markaði sem um ræddi.

Skráð vörumerki eru eignaréttindi og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu með fullnægjandi hætti og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki andmælanda. Í málinu liggur fyrir að hið andmæлта merki er skráð á grundvelli forgangsréttar frá 26. október 2022. Til þess að sýna fram á eldri rétt þarf andmælandi því að sýna fram á að til vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar hafi stofnast fyrir þann dag.

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.



Í málalíbúnaði sínum byggir andmælandi á að hann eigi vörumerkjarétt á grundvelli notkunar fyrir merkin



(orð- og myndmerki) og ONE+ (orðmerki) allt frá árinu 2015. Nánar tiltekið er elsta framlagða notkunargagnið er sýnt getur fram á slíkan rétt frá 8. desember 2015, sbr. fylgiskjal nr. 4 sem lagt var fram með greinargerð andmælanda, dags. 15. nóvember 2024. Kveðst andmælandi eiga umræddan vörumerkjarétt fyrir ýmiss konar verkfæri, t.d. *borvélar, höggborvélar, handryksugur, geirungssagir, hjólsagir, háprýstidælur, hefla, heftibyssur, hekkklippur, helluhreinsa, herslulykla, hjólsagir, keðjusagir, höggskrúfuvélar, pallabursta, loftdælur, kittibyssur, sláttuorf, snjóblásara, stíflulosara, sverðsagir, úðabrusa, skrall, beltaslípivél, beltakróka, blásara* (innskot, þ.e. ýmiss konar verkfæri sem falla í flokk 7) og *hleðslutæki og rafhlöður* (innskot, sem falla í flokk 9).

Máli sínu til stuðnings leggur andmælandi fram alls 39 fylgiskjöl. Skjölin eru af ýmsu tagi, svo sem markaðsefni og auglýsingar ásamt sölutölum og reikningum. Ekki eru öll gögnin dagsett en eðli máls samkvæmt er eingöngu unnt að taka mið af dagsettum gögnum þó ákveðið heildarmat á öllum framlögðum gögnum fari einnig fram. Eigandi hinnar andmæltu skráningar vísar hvað framlögð gögn varðar m.a. til þess að orð- og myndmerki andmælanda sé víða ógreinilegt eða vart sýnilegt en hins vegar sé annað vörumerki áberandi. Ekki sé því unnt að fallast á að andmælandi hafi sýnt fram á þann vörumerkjarétt sem hann byggir andmælin á.

Stofnunin telur hvað varðar framlögð markaðsgögn að greina megir á þeim að megin auðkennið sé vörumerkið



RYOBI sem auðkennir hins ýmsu verkfæri en ljóst er af gögnunum að auðkennið og One+, sem andmælin byggja á, stendur fyrir tiltekna vörulínu sem markaðsett er samhliða og/eða undir vörumerkinu RYOBI og stendur fyrir að unnt sé að hlaða tilgreind verkfæri með einu og sama hleðslutækinu. Umrædd vörulína er



auðkennd bæði með orðmerkinu One+ sem og með orð- og myndmerkinu sem greina má á flestum myndum af umræddum RYOBI verkfærum í framlögðum gögnum. Hvað varðar þær röksemdir eiganda, að annað vörumerki en þau sem andmælin byggja á sé meira áberandi á framlögðum gögnum, þá bendir stofnunin á að almennt er ekkert því til fyrirstöðu að tvö eða fleiri vörumerki séu notuð samhliða af sama viðskipta aðila en geti einnig verið metin sjálfstætt út frá sjónarmiðum um stofnun vörumerkjaréttar svo framarlega sem gera megir ráð fyrir því að neytendur upplifi merkið eitt og sér sem vörumerki. Slík samhliða framsetning vörumerkja er ekki óalgeng, sérstaklega þegar um er að ræða t.d. megin auðkenni framleiðanda (e. house mark) og svo vörumerki sem auðkennir sérstaka vörulínu eða undirmerki (e. sub-brand). Telur stofnunin slík sjónarmið eiga við hvað varðar framlögð gögn í máli þessu og er því ekki fallist á að gögnin séu ómarktæk hvað varðar þau merki sem andmælin byggja á, þrátt fyrir að annað vörumerki kunni að vera meira áberandi í gögnunum.

Sem dæmi um framlögð gögn má nefna fylgiskjal nr. 2, sem er auglýsing frá versluninni BAUHAUS sem birtist í Fréttablaðinu þann 27. júlí 2022, þ.e. fyrir forgangsréttardags. hins andmæltu merkis. Í umræddri auglýsingu eru verkfæri undir vörumerkinu RYOBI auglýst og þar kemur fram í smáu lettri að „One+ línan notar eins rafhlöðu þannig þú kaupir eina rafhlöðu og eitt hleðslutæki fyrir öll verkfærin þín“. Fylgiskjal nr. 6 er jafnframt auglýsing frá BAUHAUS sem birtist í Fréttablaðinu þann 14. mars 2019. Þar má sjá kynningu á RYOBI vörum, m.a.



fjölverkfæri, rafhlöðu fyrir verkfæri, hjólsög og slípirokk. Orð- og myndmerkið sem og orðmerkið One+ kemur nokkrum sinnum fyrir í tengslum við verkfærin og rafhlöðuna. T.d. stendur undir kynningu á RYOBI ONE+ rafhlöðunni: „Rafhlaða: Fáðu auka kraft fyrir Ryobi One+ verkfærin þín“. Á sjálfri vörunni, umræddri



rafhlöðu, má sjá orð- og myndmerkið standa sjálfstætt og vel greinilegt fremst á vörunni og því telur stofnunin t.d. umrætt gagn sýna fram á notkun þess vörumerkis, óháð öðrum vörumerkjum andmælanda sem einnig kunna að sjást á umræddu notkunargagni.



Það er mat Hugverkastofunnar að það megi ráða af framlögðum gögnum að merkin sem andmælandi byggir rétt sinn á hafi verið notuð opinberlega í ólíkum miðlum og auglýsingum, yfir nokkurt tímabil frá árinu 2015 og beint til íslenskra neytanda sem tiltekið auðkenni fyrir vörulínu fyrir þær ofangreindar tilgreiningar sem andmælandi kveðst eiga vörumerkjarétt fyrir, þ.e. ýmiss konar verkfæri í flokki 7 sem og hleðslutæki og rafhlöður fyrir verkfæri í flokki 9. Þá ber að geta þess að merkin uppfylla að mati Hugverkastofunnar skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem notkunin nær til.

Athygli er vakin á því að eigandi hinnar andmæltu skráningar, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., á eldri



skráningu í vörumerkjaskrá fyrir merki í sömu útfærslu og hið andmæлта merki, þ.e. merkið (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1203583, skráningardags. 15. september 2014, byggð á forgangi nr. 13562655 frá Kína, dags. 18. nóvember 2013.² Umrætt merki er, líkt og hið andmæлта merki, skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 9.³ Þar sem framlögð gögn samkvæmt málalíbúnaði andmælanda hvað varðar vörumerkjarétt á grundvelli notkunar ná eingöngu aftur til ársins 2015 en eigandi hinnar andmæltu skráningar á eldri skráðan vörumerkjarétt fyrir merki í sömu útfærslu og nú er andmælt verður ekki talið að andmælandi geti í máli þessu sýnt fram á eldri rétt hvað varðar þær tilgreiningar sem umrædd eldri skráning nær yfir, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml. sem kveður á um að eldri réttur gangi framar yngri.

Hugverkastofan hefur með vísan til ofangreinds lagt mat á þær tilgreiningar í umræddri eldri skráningu sem stofnunin telur að séu víðtækari, eins eða falla undir þær sem nú er sótt um og andmælt hefur verið. Um ræðir tilgreiningarnar *computer programs, recorded; tablet computers; computer peripheral devices; recorded operating system programs; stands adapted for laptops; touch screen pens; computer screen saver software, recorded facsimile machines; global positioning system [GPS] apparatus; intercommunication apparatus; cell phones; smartphones; DVD players; television apparatus; cameras; chips [integrated circuits]; theft prevention installations, electric; notebook computers; monitors [computer hardware]; plugs, sockets and other contacts (electric connections); computer keyboards; mouse [computer peripheral]; all-in-one personal computer televisions, namely, computerized televisions with the integrated multi-functions of computers and televisions; scales; charging appliances for rechargeable equipment; wireless chargers for smartphone; battery chargers; portable media players* í flokki 9 í vörulista hins andmæлта merkis. Ekki er unnt að fallast á að andmælin taki til þeirra tilgreininga, á grundvelli eldri réttar eiganda, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

Hugverkastofan mun því eingöngu fjalla um andmæli sem beinast gegn eftirstandandi tilgreiningum, þ.e. tilgreiningum sem nú er sótt um og eru ekki eins eða falla undir þær sem finna má í skráningu eiganda frá 2014. Um ræðir tilgreiningarnar *interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research; mobile phone software applications, downloadable; computer programs, downloadable; devices for the projection of virtual keyboards; smartwatches; smartglasses; downloadable operating system programs;; wearable computers; facial recognition apparatus; navigational instruments; holders adapted for mobile telephones and smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; protective films adapted for smartphones; cases for smartphones; covers for smartphones; network communication equipment; network routers; telecommunication apparatus in the form of jewellery;; wireless headsets for smartphones; earphones;*

² Eigandi hins andmæлта merkis á jafnframt vörumerkjaskráninguna **oneplus** (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1199744, skráningardags. 15. september 2014 fyrir sömu tilgreiningar í flokki 9.

³ Vörulisti skráningarinnar er eftirfarandi: Flokkur 9: *Computer peripheral devices; computer software, recorded; laptop computers; computer game programs; phototelegraphy apparatus; weighing apparatus and instruments; electronic notice boards; telephone apparatus; portable telephones; satellite navigational apparatus; cabinets for loudspeakers; television apparatus; DVD players; portable media players; headphones; surveying apparatus and instruments; cameras [photography]; optical apparatus and instruments; telephone wires; materials for electricity mains [wires, cables]; integrated circuits; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; connections, electric; light conducting filaments [optical fibers [fibres]; protection devices for personal use against accidents; theft prevention installations, electric; eyeglasses; galvanic cells; battery chargers.*



set-top boxes; car video recorders; microphones; USB cables; sensors; electronic key fobs being remote control apparatus; touch screens; 3D spectacles; multimedia projectors; smart speakers; TV monitors; remote controls for household purposes; webcams; biometric fingerprint door locks; electromagnetic locks; switches, electric; protective cases for tablet computers; protective films adapted for tablet computer screens; electric control panels; electric door bells; electrical adapters; batteries, electric; portable power supply in the nature of rechargeable batteries í flokki 9.

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-, merkingar- og vöru- 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 ætla megi að ruglingur geti átt sér stað.⁴ 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.

Vöru- og/eða þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort tengsl þeirra séu með þeim hætti að þær bæti hvor aðra upp (e. complementary). 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 Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).

Þær vörur sem andmælin beinast að, sbr. framangreind umfjöllun, eru eftirfarandi:

Flokkur 9: *Interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research; mobile phone software applications, downloadable; computer programs, downloadable; devices for the projection of virtual keyboards; smartwatches; smartglasses; downloadable operating system programs; wearable computers; facial recognition apparatus; navigational instruments; holders adapted for mobile telephones and smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; protective films adapted for smartphones; cases for smartphones; covers for smartphones; network communication equipment; network routers; telecommunication apparatus in the form of jewellery; wireless headsets for smartphones; earphones; set-top boxes; car video recorders; microphones; USB cables; sensors; electronic key fobs being remote control apparatus; touch screens; 3D spectacles; multimedia projectors; smart speakers; TV monitors; remote controls for household purposes; webcams; biometric fingerprint door locks; electromagnetic locks; switches, electric; protective cases for tablet computers; protective films adapted for tablet computer screens; electric control panels; electric door bells; electrical adapters; batteries, electric; portable power supply in the nature of rechargeable batteries.*

⁴ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, (Sabel / Puma), 16. mgr.



Andmælandi hefur með málalíbúnaði sínum sem á sér stoð í framlögðum gögnum sýnt fram á vörumerkjarétt



fyrir orðmerkið One+ og orð- og myndmerkið

á grundvelli notkunar fyrir eftirfarandi tilgreiningar:

Flokkur 7: *Borvélar; höggborvélar; handryksugur; geirungssagir; hjólsagir; háþrýstidælur; heflar; heftibyssur; hekkklippur; helluhreinsar; herslulyklar; hjólsagir; keðjusagir; höggskrúfuvélar; pallaburstar; loftdælur; kítibyssur; sláttuorfar; snjóblásarar; stíflulosarar; sverðsagir; úðabrúsar; skröll; beltaslipivélar; beltakrókar; blásarar.*

Flokkur 9: *Hleðslutæki og rafhlöður fyrir verkfæri.*

Að mati stofnunarinnar er ekki um vörulíkingu að ræða hvað varðar vörur andmælanda í flokki 7, þ.e. tilgreiningar sem ná yfir hin ýmsu verkfæri, við vörur eiganda í flokki 9, þ.e. tilgreiningar sem ná yfir tækni-, snjall og raftækjavörur ýmiskonar og fylgihluti slíkra vara. Um er að ræða vörur sem hafa ólíkan og heilt yfir sérhæfðan tilgang, eru ekki í samkeppni við hvor aðra né geta komið í staðinn fyrir hvor aðra. Þó að umræddar vörur geti beinst að sama neytendahópi eða verið boðnar til sölu í stórum vöruhúsum á borð við verslunarkeðjuna Costco, líkt og andmælandi byggir á, þá er það eitt og sér ekki nóg til að komist verði að þeirri niðurstöðu að vörulíking sé fyrir hendi. Allflestar heimilisvörur geta fallið undir slíka skilgreiningu, að fást í stórum vöruhúsum, og þarf meira til að koma, tilgangur umræddra vara þarf a.m.k. að tengjast til að unnt sé að tala um staðgöngu eða samkeppni auk þess sem um þarf að vera að ræða vörur sem hinn almenni neytandi kann alla jafna að álykta að eigi sér sama viðskiptalega uppruna. Stofnunin telur slík skilyrði ekki uppfyllt með vörum með jafn ólíkan tilgang og verkfæri og raf- og snjalltæki sem ekki eru verkfæri. Með sömu rökum telur stofnunin ekki vörulíkingu vera fyrir hendi með tilgreiningunum í hinu andmælda merki, þ.e. tækni-, snjall og raftækjavörum, svo sem rafmagnstengdum tilgreiningum á borð við *switches, electric; electric control panels; electrical adapters* og tilgreiningum í merkjum andmælanda *hleðslutæki og rafhlöður fyrir verkfæri* í flokki 9 þar sem um er að ræða vörur sem einnig hafa sérhæfðan og ólíkan tilgang.

Hins vegar telur stofnunin vörulíkingu vera fyrir hendi hvað varðar vörur andmælanda í flokki 9, þ.e. *hleðslutæki og rafhlöður fyrir verkfæri* og eftirfarandi tilgreiningar í vörulista hins andmælda merkis: *batteries, electric; portable power supply in the nature of rechargeable batteries*. Þær ofangreindu víðtækari tilgreiningar í vörulista hins andmælda merkis ná yfir greindar tilgreiningar andmælanda og telur því stofnunin að um algjöra vörulíkingu sé að ræða hvað varðar þessar vörur.

Merkjalíking

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Alþjóðleg skráning nr. 1716633	 One+ (orðmerki)
Hið andmælda merki	Merki andmælanda



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. niðurstaða Evrópudómstólsins í máli C-251/95 *Sabel BV* gegn *Puma AG*.



Hið andmælt merki  samanstendur af tölustafnum 1 sem kemur fyrir inni í opnum ferköntuðum ramma þar sem + táknið kemur fyrir sem hluti af rammanum í efra hægra horni. Útfærslan í heild sinni hefur enga þekkta merkingu þrátt fyrir að hún kunni e.t.v. að gefa vísbendingu um ákvæðin gæði (svo sem „fyrsta flokks“). Að mati stofnunarinnar hefur merkið þó sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem um ræðir.

Merki andmælanda eru tvö, líkt og rakið hefur verið. Annars vegar er um að ræða orð- og myndmerkið



, þar sem orðhlutinn ONE+ kemur fyrir í flöngum ferningslaga bakgrunni með rúnuðum hornum, að hluta til fylltum með svörtum lit auk þess sem orðið ONE er ritað með hvítu letri og + táknið kemur fyrir í svörtum lit á hvítum grunni. Hins vegar er um að ræða orðmerkið One+. Merkin hafa, líkt og hið andmælt merki, enga beina þekkta merkingu í tengslum við umræddar vörur og hafa þar af leiðandi sérkenni og aðgreiningarhæfi að mati stofnunarinnar.

Merkin sem um ræðir innihalda að mestu sömu þættina, þ.e. þau standa fyrir tölustafinn 1, ýmist útskrifuðum á ensku eða í einfaldri mynd sem tölustafur auk þess sem öll merkin innihalda + táknið. Stílfærsla merkjanna, bæði hvað varðar hið andmælt merki sem og orð- og myndmerki andmælanda, er einföld, þ.e. í formi einfaldra grunnforma og hefur stílfærslan því ekki ráðandi áhrif við mat á merkjalíkingu.

Sjón- og hljóðlíking

Merkin sem hér eru borin saman innihalda öll tilvísun til tölustafsins 1 sem og til + táknsins, líkt og rakið hefur verið. Með vísan til sameiginlegra þátta merkjanna telur stofnunin væga sjónlíkingu vera til staðar, þrátt fyrir ólíka framsetningu merkjanna að einhverju leyti.

Stofnunin telur hins vegar hljóðlíkingu merkjanna vera algjöra með vísan til þess að gera má ráð fyrir því að orðhlutar merkjanna séu eins bornir fram með vísan til sameiginlegra þátta þeirra, tölustafsins 1 og + táknsins.

Merkingarlíking

Stofnunin telur merkingarlíkingu hvað varðar þau merki sem hér eru borin saman vera algjöra með vísan til sameiginlegra þátta merkjanna og þess að ekkert er að finna í merkunum sem merkingarlega kynni að aðgreina þau.

Heildarmat á ruglingshættu

Við mat á ruglingshættu milli vörumerkja skal líta til þess hvort hinn almenni neytandi geti, með hliðsjón af heildarmynd merkjanna og eðli viðkomandi vara, talið að varan eða þjónustan sem auðkennd er, komi frá sama eða tengdum aðilum. Þetta mat fer fram með heildarmynd merkjanna í huga sbr. dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95 *Sabel BV* gegn *Puma AG*.

Að því er varðar þær vörur sem um ræðir liggur fyrir að til staðar er algjör vörulíking að hluta, þ.e. hvað varðar tilgreiningarnar *batteries, electric; portable power supply in the nature of rechargeable batteries* í flokki 9, en þær tilgreiningar teljast víðtækari tilgreiningar sem ná utan um vörur sem hið óskráða merki andmælanda hefur verið notað fyrir.



Hvað varðar merkin sem til samanburðar eru felst sameiginlegur hluti þeirra í tölustafnum 1/one, auk táknsins + sem birtist í öllum merkjunum og í sömu röð. Þrátt fyrir ákveðinn mun á framsetningu merkjanna er stílfærsla þeirra í báðum tilvikum einföld og byggð á grunnformum og telur stofnunin því að hún dragi ekki verulega úr líkindum milli merkjanna. Með hliðsjón af þessum þáttum telur Hugverkastofan sjónlíkingu til staðar með merkjunum auk þess sem um algjöra hljóðlíkingu og merkingarlíkingu er að ræða. Með vísan til framangreindra atriða er hætt við ruglingi á merkjunum í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. að mati Hugverkastofunnar.

Niðurstaða

Með vísan til þess að stofnunin telur merkjalíkingu fyrir hendi sbr. ofangreint sem og vörulíkingu að hluta, þ.e. hvað varðar tilgreiningarnar *batteries, electric; portable power supply in the nature of rechargeable batteries* sem hið andmælt áskast skráð fyrir telur stofnunin ruglingshættu vera til staðar á milli merkjanna að hluta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml. Andmælin eru því tekin til greina hvað umræddar tilgreiningar varðar.

Úrskurðarorð



Skráning merkisins  (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1716633 er felld úr gildi að hluta, þ.e. hvað varðar tilgreiningarnar *batteries, electric; portable power supply in the nature of rechargeable batteries* í flokki 9 en skal halda gildi sínu hvað aðrar tilgreiningar varðar.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir
Lögfræðingur

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

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. ágúst 2024



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0129634 (alþjóðleg skráning nr. 1716633)

Eigandi: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Birt í 6. tbl., 41. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. júní 2024

Okkar tilvísun: I6021ISIP

Frestur: 15. ágúst 2024



Vísað er til birtingar vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0129634, í 6. tbl., 41. árg. Hugverkatíðinda þann 15. júní 2024 í flokki 9. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson, SC 29621, Bandaríkjunum, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir allar vörur umsóknarinnar í flokki 9.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að skráning framangreinds merkis er andstæð 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem merkið er of líkt



vörumerkjum umbjóðanda okkar,  (orð-og myndmerki) og ONE+ (orðmerki), sem eru og hafa verið í notkun hér á landi.

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

Með vísan til 28. gr. áðurnefndrar reglugerðar óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning fyrir andmælum þessum.

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 48.700, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland

Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201

mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík 15. nóvember 2024



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins  , sbr. umsókn nr. V0129634 (alþjóðleg skráning nr. 1716633)

Eigandi: OnePlus Technology (Shenzen) Co., Ltd., 18C02, 18C03, 18C04 and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Andmælandi: Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson, SC 29621, Bandaríkjunum
Okkar tilvísun: I6021ISIP

Tilvísun Hugverkastofunnar: 202408-15242, 4.3

Frestur: 15. nóvember 2024

Vísað er til andmæla okkar, f.h. Techtronic Cordless GP, dags. 14. ágúst 2024, gegn skráningu merkisins



, sbr. umsókn nr. V0129634. Með tölvupósti, dags. 15. ágúst 2024, var andmælanda veittur frestur til 15. október 2024 til þess að leggja inn greinagerð til stuðnings andmælunum. Þessi frestur var framlengdur til 15. nóvember 2024 með tölvupósti, dags. 15. október 2024, var fresturinn framlengdur til 15. nóvember 2024.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir andmælum umbjóðanda okkar gegn skráningu framangreinds merkis þau að skráning merkisins verður að teljast andstæð 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) þar sem merkið er of líkt vörumerkjum umbjóðanda



okkar, (orð-og myndmerki) og ONE+ (orðmerki), sem eru og hafa verið í notkun hér á landi.



Skráningu merkisins er andmælt fyrir allar vörur í flokki 9 eða eftirfarandi:

Interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research; mobile phone software applications, downloadable; computer programs, downloadable; computer programs, recorded; tablet computers; devices for the projection of virtual keyboards; smartwatches; smartglasses; computer peripheral devices; downloadable operating system programs; recorded operating system programs; wearable computers; stands adapted for laptops; touch screen pens; computer screen saver software, recorded or downloadable; facial recognition apparatus; facsimile machines; global positioning system [GPS] apparatus; intercommunication apparatus; navigational instruments; cell phones; holders adapted for mobile telephones and smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; smartphones; protective films adapted for smartphones; cases for smartphones; covers for smartphones; network communication equipment; network routers; telecommunication apparatus in the form of jewellery; DVD players; wireless headsets for smartphones; earphones; set-top boxes; television apparatus; car video recorders; microphones; cameras; USB cables; sensors; electronic key fobs being remote control apparatus; chips [integrated circuits]; touch screens; theft prevention installations, electric; 3D spectacles; notebook computers; multimedia projectors; smart speakers; TV monitors; remote controls for household purposes; webcams; monitors [computer hardware]; biometric fingerprint door locks; electromagnetic locks; plugs,

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland

Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201

mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

sockets and other contacts (electric connections); switches, electric; computer keyboards; protective cases for tablet computers; protective films adapted for tablet computer screens; electric control panels; electric door bells; mouse [computer peripheral]; all-in-one personal computer televisions, namely, computerized televisions with the integrated multi-functions of computers and televisions; scales; charging appliances for rechargeable equipment; electrical adapters; wireless chargers for smartphone; batteries, electric; battery chargers; portable power supply in the nature of rechargeable batteries; portable media players.

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. vml. er umbjóðanda okkar heimilt að andmæla skráningu merkisins. Til stuðnings andmælum vísun við til eftirfarandi röksemda.

I. Notkun vörumerkjanna



og ONE+ hér á landi



Eins og áður segir byggja andmæli gegn skráningu merkisins á 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi réttihafa:

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 [okkar áherslur.]



Merki umbjóðanda okkar og ONE+, hafa verið í notkun hér landi í þónokkur ár, eða a.m.k. frá árinu 2015 (fskj. 4). Meðfylgjandi eru gögn sem sýna fram á notkun merkisins hér á landi.

- Fskj. 1-22 innihalda markaðsefni sem sýnir merki umbjóðanda okkar og beinist að íslenskum neytendum. Um er að ræða auglýsingar frá árunum 2015-2022.
- Fskj. 23 sýnir sölutölur, þ.e. sölu á verkfærum með merkjum umbjóðanda okkar til Verkfærasölnunar.
- Fskj. 24 er svokallaður „dealer binder“ fyrir Ísland, þ.e. upplýsingar fyrir seljendur vara umbjóðanda okkar á Íslandi.
- Fskj. 25-35 sýna skjáskot af hluta af úrvali vara með merkjum umbjóðanda okkar á vefsíðum BAUHAUS og Verkfærasölnunar, sem og í vöruleit ja.is.¹
- Fskj. 36-39 eru reikningar sem sýna sölu á vörum með merkjum umbjóðanda okkar til neytenda á Íslandi.



Að okkar mati sýna meðfylgjandi gögn að vörumerkjaréttur til merkjanna og ONE+ hefur stofnast með notkun í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. fyrir ýmiss konar verkfæri, t.d. borvélar, höggborvélag, handryksugur, geirungssagir, hjólsagir, háþrýstidælur, hefla, heftibyssur, hekkklippur, helluhreinsa, herslulykla, hjólsagir, keðjusagir, höggskrúfuvélar, pallabursta, loftdælur, kíttybyssur, sláttuorf, snjóblásara, stíflulosara, sverðsagir, úðabrusa, skrall, beltaslípivél, beltakróka, blásara, hleðslutæki og rafhlöður. Um er að ræða vörur sem falla helst í flokka 7 og 9.



Að okkar mati sýna meðfylgjandi gögn að vörumerkjaréttur til merkjanna og ONE+ hefur skapast með notkun í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. fyrir áður nefndar vörur.

¹ Sjá nánar á <https://www.bauhaus.is/vorumerki/ryobi> og <https://vfs.is/vorumerki/ryobi/>.

II. Mat á ruglingshættu

Merkin sem hér verða borin saman eru:

Merki umbj. okkar	Ný umsókn
 og ONE+	
Orð- og myndmerki og orðmerki	Orð-og myndmerki

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. tölul. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tölul. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttihafa ef hætt er á 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. Við mat á því hvort ruglingshætta er til staðar milli merkja er annars vegar skoðað hvort merkjalíking sé til staðar, þ.e. hljóð-, sjón-, og merkjalíking og hins vegar vöru- og/eða þjónustulíking.²

Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, eins og kemur fram í athugasemdum í greinargerð með 1. mgr. 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.

Sömu sjónarmið komu fram í dómi Evrópuðómstólsins (Court of Justice of the European Union, „CJEU“) í máli C-251/95, *SABEL v PUMA, Rudolf dassler Sport*, þar sem eftirfarandi kom fram:

*The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. [...] 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 mind, in particular, their distinctive and dominant components.*³

Merkjalíking er metin út frá sjónarhóli neytandans og gert er ráð fyrir að hinn almenni neytandi hafi eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.⁴

Enn fremur hefur það þýðingu við mat á ruglingshættu hvort merkin teljast veik eða sterk.⁵ Um þetta atriði sagði CJEU jafnframt í máli C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*:

*[...] marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character.*⁶

² Sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 29. mars 2023 í máli nr. 7/2020, bls. 6.

³ C-251/95, *SABEL v Puma, Rudolf dassler Sport*, 22-23. mgr.

⁴ Sbr. athugasemdir í greinargerð með 4. gr. vml.

⁵ Sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 29. mars 2023 í máli nr. 7/2020, bls. 7.

⁶ C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 18. mgr.

[...] the distinctive character of the earlier trade mark, and in particular its reputation, must be taken into account when determining whether the similarity between the goods or services covered by the two trade marks is sufficient to give rise to the likelihood of confusion.⁷

Þegar litið er til heildarmyndar vörumerkjanna  annars vegar og  og ONE+ hins vegar í fyrrgreindu samhengi, og þeirra vara sem þeim er ætlað að vernda, er það okkar mat að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum.

A.  og 

i. Merkjalíking

Sjónlíking

Merkin sem hér eru borin saman innihalda að mestu sömu þættina, en þau eiga það sameiginlegt að innihalda tölustafinn 1 í einhverri mynd og + táknið. Því til viðbótar eru bæði merkin römmuð inn í annars vegar rúnaðan ferhyrning og hins vegar fering. Það sem helst greinir á milli þeirra er framsetning tölustafsins 1, þ.e. sem 1 eða ONE, og staðsetning + táknsins í merkjunum.

Eins og áður segir hefur hinn almenni neytandi hafi almennt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Að okkar mati er ljóst að þeir þættir sem greina merkin að ekki þess eðlis að neytendur muni sérstaklega eftir þeim. Hér eru sameiginlegir þættir merkjanna það veigamiklir í merkjunum báðum að við teljum ljóst að neytendur munu gera ráð fyrir að merkin eigi sameiginlegan viðskiptalegan uppruna.

Að okkar mati er ljóst að mikil sjónlíking er til staðar milli merkjanna  og .

Hljóðlíking

Merkin sem hér eru borin saman innihalda bæði tölustafinn 1, annars vegar á formi tölustafsins 1 og hins vegar sem orðið ONE. Þessir þættir í merkjunum eru bornir fram með sama hætti, þ.e. sem „one“ eða „einn“. Þá innihalda merkin bæði + táknið. Merkin eru því bæði borin fram sem „one plus“ eða „einn plús“.

Að okkar mati er því ljóst að alger hljóðlíking er með merkjunum  og .

Merkingarlíking

Eins og áður hefur verið bent á innihalda merkin bæði tölustafinn 1, annars vegar á formi tölustafsins 1 og hins vegar sem orðið ONE, og + táknið. Önnur atriði í merkjunum eru ekki til þess að hafa áhrif á merkingu þeirra. Að okkar mati er ljóst að merkingarlíking er alger.

ii. Vörulíking

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta sem skipta máli hverju sinni, þar á meðal eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig varan er notuð og hvort að vöurnar eru í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengilsvörur, sbr. dóm

⁷ C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 24. mgr.

Evrópudómstóls í máli Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) frá 1998. mál nr. C-39/97, 23. mgr., þar sem eftirfarandi kom fram:

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 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 vöruna eða þjónustuna og dreifingar- og söluleiða.⁸



Merki umbjóðanda okkar, , er og hefur verið notað á Íslandi fyrir ýmiss konar verkfæri og batterí. Vörurnar myndu því m.a. falla í flokka 7 (sbr. t.d. vélar, verkfæri, smíðavélar, sláttuvélar, borvélar, vélaverkfæri) og 9 (sbr. t.d. rafhlöður, hleðslutæki fyrir rafhlöður).



Þær vörur sem merkið  óskast skráð fyrir í flokki 9 eru:

Interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research; mobile phone software applications, downloadable; computer programs, downloadable; computer programs, recorded; tablet computers; devices for the projection of virtual keyboards; smartwatches; smartglasses; computer peripheral devices; downloadable operating system programs; recorded operating system programs; wearable computers; stands adapted for laptops; touch screen pens; computer screen saver software, recorded or downloadable; facial recognition apparatus; facsimile machines; global positioning system [GPS] apparatus; intercommunication apparatus; navigational instruments; cell phones; holders adapted for mobile telephones and smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; smartphones; protective films adapted for smartphones; cases for smartphones; covers for smartphones; network communication equipment; network routers; telecommunication apparatus in the form of jewellery; DVD players; wireless headsets for smartphones; earphones; set-top boxes; television apparatus; car video recorders; microphones; cameras; USB cables; sensors; electronic key fobs being remote control apparatus; chips [integrated circuits]; touch screens; theft prevention installations, electric; 3D spectacles; notebook computers; multimedia projectors; smart speakers; TV monitors; remote controls for household purposes; webcams; monitors [computer hardware]; biometric fingerprint door locks; electromagnetic locks; plugs, sockets and other contacts (electric connections); switches, electric; computer keyboards; protective cases for tablet computers; protective films adapted for tablet computer screens; electric control panels; electric door bells; mouse [computer peripheral]; all-in-one personal computer televisions, namely, computerized televisions with the integrated multi-functions of computers and televisions; scales; charging appliances for rechargeable equipment; electrical adapters; wireless chargers for smartphone; batteries, electric; battery chargers; portable power supply in the nature of rechargeable batteries; portable media players.



Að okkar mati eru líkindi milli þeirra vara sem merkið  óskast skráð fyrir og merki umbjóðanda



okkar er notuð fyrir hér á landi. Vörurnar sem merkið  óskast skráð fyrir eru aðallega ýmiss konar tölvur, snjalltæki, rafhlöður, hleðslutæki, og fylgihlutir fyrir tölvur og snjalltæki (mýs, lyklaborð, o.s.frv.).

⁸ 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, 38. mgr.

Vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru markaðssettar gagnvart sama hópi neytenda, þ.e. hinum almenna neytanda. Þá fást vörurnar að mestu leyti á sömu stöðum, en sem dæmi má nefna að hægt er að kaupa t.d. verkfæri, hleðslutæki, tölvur, rafhlöður, snjalltæki og sjónvörp í verslunum á borð við

Costco. Neytendur gætu því auðveldlega ruglast á merkjunum  og  eða ætlað að þau auðkenni sama viðskiptalega uppruna.

Þá bendum við á að vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru að hluta til alveg eins, en þar vísum við til rafhlaða og hleðslutækja.

B. ONE+ og

i. Merkjalíking

Sjónlíking

Merkin sem hér eru borin saman eiga það sameiginlegt að innihalda tölustafinn 1 í einhverri mynd og + táknið. Merkið sem sótt er um skráningu fyrir er stílfært með þeim hætti að tölustafurinn 1 er inni í ferningi og í efra hægra horni ferningsins er + táknið. Ferningur er grunnform sem algengt er að nota í vörumerkjum og því ekki til þess fallið að auka sérkenni merkisins.

Eins og áður segir hefur hinn almenni neytandi hafi almennt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Að okkar mati er ljóst að þeir þættir sem greina merkin að ekki þess eðlis að neytendur muni sérstaklega eftir þeim. Hér eru sameiginlegir þættir merkjanna það veigamiklir í merkjunum báðum að við teljum ljóst að neytendur munu gera ráð fyrir að merkin eigi sameiginlegan viðskiptalegan uppruna.

Að okkar mati er ljóst að mikil sjónlíking er til staðar milli merkjanna ONE+ og .

Hljóðlíking

Merkin sem hér eru borin saman innihalda bæði tölustafinn 1, annars vegar á formi tölustafsins 1 og hins vegar sem orðið ONE. Þessir þættir í merkjunum eru bornir fram með sama hætti, þ.e. sem „one“ eða „einn“. Þá innihalda merkin bæði + táknið. Merkin eru því bæði borin fram sem „one plus“ eða „einn plús“.

Að okkar mati er því ljóst að alger hljóðlíking er með merkjunum ONE+ og .

Merkingarlíking

Eins og áður hefur verið bent á innihalda merkin bæði tölustafinn 1, annars vegar á formi tölustafsins 1

og hins vegar sem orðið ONE, og + táknið. Stílfærsla merkisins  er ekki til þess að hafa áhrif á merkingu þess. Að okkar mati er ljóst að merkingarlíking er alger.

ii. Vörulíking

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta sem skipta máli hverju sinni, þar á meðal eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig varan er notuð og hvort að vörurnar eru í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengilsvörur, sbr. dóm

Evrópudómstóls í máli Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) frá 1998. mál nr. C-39/97, 23. mgr., þar sem eftirfarandi kom fram:

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 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 vöruna eða þjónustuna og dreifingar- og söluleiða.⁹



Merki umbjóðanda okkar, , er og hefur verið notað á Íslandi fyrir ýmiss konar verkfæri og batterí. Vörurnar myndu því m.a. falla í flokka 7 (sbr. t.d. vélar, verkfæri, smíðavélar, sláttuvélar, borvélar, vélaverkfæri) og 9 (sbr. t.d. rafhlöður, hleðslutæki fyrir rafhlöður).



Þær vörur sem merkið  óskast skráð fyrir í flokki 9 eru:

Interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research; mobile phone software applications, downloadable; computer programs, downloadable; computer programs, recorded; tablet computers; devices for the projection of virtual keyboards; smartwatches; smartglasses; computer peripheral devices; downloadable operating system programs; recorded operating system programs; wearable computers; stands adapted for laptops; touch screen pens; computer screen saver software, recorded or downloadable; facial recognition apparatus; facsimile machines; global positioning system [GPS] apparatus; intercommunication apparatus; navigational instruments; cell phones; holders adapted for mobile telephones and smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; smartphones; protective films adapted for smartphones; cases for smartphones; covers for smartphones; network communication equipment; network routers; telecommunication apparatus in the form of jewellery; DVD players; wireless headsets for smartphones; earphones; set-top boxes; television apparatus; car video recorders; microphones; cameras; USB cables; sensors; electronic key fobs being remote control apparatus; chips [integrated circuits]; touch screens; theft prevention installations, electric; 3D spectacles; notebook computers; multimedia projectors; smart speakers; TV monitors; remote controls for household purposes; webcams; monitors [computer hardware]; biometric fingerprint door locks; electromagnetic locks; plugs, sockets and other contacts (electric connections); switches, electric; computer keyboards; protective cases for tablet computers; protective films adapted for tablet computer screens; electric control panels; electric door bells; mouse [computer peripheral]; all-in-one personal computer televisions, namely, computerized televisions with the integrated multi-functions of computers and televisions; scales; charging appliances for rechargeable equipment; electrical adapters; wireless chargers for smartphone; batteries, electric; battery chargers; portable power supply in the nature of rechargeable batteries; portable media players.



Að okkar mati eru líkindi milli þeirra vara sem merkið  óskast skráð fyrir og merki umbjóðanda



okkar eru notuð fyrir hér á landi. Vörurnar sem merkið  óskast skráð fyrir eru aðallega ýmiss konar tölvur, snjalltæki, rafhlöður, hleðslutæki, og fylgihlutir fyrir tölvur og snjalltæki (mýs, lyklaborð, o.s.frv.).

⁹ 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, 38. mgr.

Vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru markaðssettar gagnvart sama hópi neytenda, þ.e. hinum almenna neytanda. Þá fást vörurnar að mestu leyti á sömu stöðum, en sem dæmi má nefna að hægt er að kaupa t.d. verkfæri, hleðslutæki, tölvur, rafhlöður, snjalltæki og sjónvörp í verslunum á borð við



Costco. Neytendur gætu því auðveldlega ruglast á merkjunum og ONE+ eða ætlað að þau auðkenni sama viðskiptalega uppruna.

Þá bendum við á að vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru að hluta til alveg eins, en þar vísum við til rafhlaða og hleðslutækja.

C. Niðurstaða ruglingshættumats

Að okkar mati er mikil sjónlíking til staðar milli merkjanna  og  annars vegar og ONE+ og  hins vegar. Hljóð og merkingarlíking milli merkjanna er alger.

Þá er vörulíking að miklu leyti til staðar milli þeirra vara sem merkið  óskast skráð fyrir og þeirra vara sem  og ONE+ eru notuð fyrir hér á landi. Jafnframt er alger vörulíking til staðar hvað varðar rafhlöður og hleðslutæki í flokki 9.

Horfa verður til þess við ruglingshættumatið að merki umbjóðanda okkar er verulega sérkennandi fyrir þær vörur sem það auðkennir og hefur enga sérstaka tengingu við vörurnar.¹⁰ Loks bendum við á að það sjónarmið að því líkari sem merki eru, þeim mun minni kröfur eru gerðar til vörulíkingar þannig að ruglingshætta teljist vera til staðar. Við ítrekum í því samhengi að merkin sem hér eru til skoðunar eru verulega lík.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ruglingshættu til staðar milli merkjanna  og  annars vegar og ONE+ og  hins vegar.

Samantekt

Í ljósi alls framangreinds er það mat okkar að ruglingshætta er til staðar milli merkjanna  og  annars vegar og ONE+ og  hins vegar.

Með vísan til þess sem rakið hefur verið að framan förum við þess á leit að skráningu merkisins , sbr. umsókn nr. V0129634, verði synjað hér á landi fyrir allar vörur í flokki 9.

¹⁰ C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 18. mgr.

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

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Listi yfir fylgiskjöl

- Fskj. 1-22 - Markaðsefni o.fl.
- Fskj. 23 - Sölutölur - Verkfærasalan
- Fskj. 24 - Dealer binder fyrir Ísland
- Fskj. 25-35 - Vöruúrval í BAUHAUS og Verkfærasölunni
- Fskj. 36-39 - Reikningar

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. HUG
202408-15242, 4.3

Tilv. S&T
S-218

Reykjavík, dags.
15. janúar 2025

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1716633



Vísað er í andmæli dags. 14. ágúst 2024 og greinargerð andmælanda dags. 15. nóvember 2024.

Eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1716633 telur að andmælandi eigi ekki vörumerkjarétt á Íslandi fyrir þau vörumerki sem andmælin byggja á, þ.e.  (orð- og myndmerki) og ONE+.

Vörumerkjaréttur hefur ekki stofnast með skráningu en andmælandi byggir andmælin á notkun á markaði. Eigandi hins andmæltu merkis telur að vörumerkjaréttur hafi ekki stofnast hér á landi með notkun á merkjum andmælanda.

Andmælandi byggir nánar tiltekið á notkun á vörumerkjum  og ONE+. Þau gögn sem lögð hafa verið fram varða til að mynda borvélar, sagir, sláttuvélar og háprýstidælur. Gögnin staðfesta ekki notkun í skilningi vörumerkjalaga.

Greinargerð andmælanda fylgdu 39 skjöl sem andmælandi telur að sýni fram á notkun í skilningi vörumerkjalaga. Af þeim eru 20 skjöl ódagsett og þau sýna auðvitað ekki fram á notkun fyrir skráningardag hinnar andmæltu alþjóðlegu skráningar, þ.e. 14. nóvember 2022. Einnig er orð- og myndmerkið mjög víða ógreinilegt eða vart sýnilegt í auglýsingum sem fylgdu greinargerðinni. Annað vörumerki er hinsvegar mjög áberandi.

Önnur framlögð gögn eru til að mynda skrá yfir vörur seldar til söluaðila á Íslandi (t.d. fskj. 23). Í greinargerðinni segir að skráin endurspegli „sölu á verkfærum með merkjum umbjóðanda okkar“. Umrætt skjal inniheldur mikinn fjölda færslna en einungis lítill hluti þeirra varðar vörur sem eru auðkenndar með þeim merkjum sem andmælin byggja á. Í langflestum tilfellum er um að ræða vörur sem virðast falla í 7. flokk.

Þá eru lagðir fram fjórir sölureikningar (sjá fylgiskjöl 36-39) sem sýna sölu á fjórum vörum (sem falla í 7. flokk) til neytenda á Íslandi þar sem vörumerki andmælanda kemur fram en það er hlutverk andmælanda að skýra og sýna fram á tengingu milli þeirra málsástæðna sem byggt er á og þeirra gagna sem lögð eru fram þeim til stuðnings. Það hefur ekki verið gert.

Jafnvel þó að vörumerkjaréttur til handa andmælanda teldist hafa stofnast með notkun (sem ekki hefur verið sýnt fram á og er mótmælt) þá er rétt að taka fram að notkun skapar aðeins vernd fyrir þær vörur sem notkun nær til.

Eins og fram kemur í greinargerð andmælanda gildir hin andmæltá skráning  fyrir eftirfarandi vörur í 9. flokki:

Interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research; mobile phone software applications, downloadable; computer programs, downloadable; computer programs, recorded; tablet computers; devices for the projection of virtual keyboards; smartwatches; smartglasses; computer peripheral devices; downloadable operating system programs; recorded operating system programs; wearable computers; stands adapted for laptops; touch screen pens; computer screen saver software, recorded or downloadable; facial recognition apparatus; facsimile machines; global positioning system [GPS] apparatus; intercommunication apparatus; navigational instruments; cell phones; holders adapted for mobile telephones and smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; smartphones; protective films adapted for smartphones; cases for smartphones; covers for smartphones; network communication equipment; network routers; telecommunication apparatus in the form of jewellery; DVD players; wireless headsets for smartphones; earphones; set-top boxes; television apparatus; car video recorders; microphones; cameras; USB cables; sensors; electronic key fobs being remote control apparatus; chips [integrated circuits]; touch screens; theft prevention installations, electric; 3D spectacles; notebook computers; multimedia projectors; smart speakers; TV monitors; remote controls for household purposes; webcams; monitors [computer hardware]; biometric fingerprint door locks; electromagnetic locks; plugs, sockets and other contacts (electric connections); switches, electric; computer keyboards; protective cases for tablet computers; protective films adapted for tablet computer screens; electric control panels; electric door bells; mouse [computer peripheral]; all-in-one personal computer televisions, namely, computerized televisions with the integrated multi-functions of computers and televisions; scales; charging appliances for rechargeable equipment; electrical adapters; wireless chargers for smartphone; batteries, electric; battery chargers; portable power supply in the nature of rechargeable batteries; portable media players.

Vörulistann má þýða lauslega á eftirfarandi hátt:

Gagnvirkar útstöðvar með snertiskjá; vélmenni með skýr einkenni manns með gervigreind til að nota í vísindarannsóknnum; notkunarhugbúnaður fyrir/í farsíma, niðurhlaðanlegur;

tölvuforrit, niðurhlaðanleg; tölvuforrit, skráð; spjaldtölvur; tæki/búnaður til að varpa sýndarlyklaborðum; snjallúr; snjallgleraugu; tölvujaðartæki/-búnaður; niðurhlaðanleg stýrikerfisforrit; skráð stýrikerfisforrit; tölvur sem hægt er að bera á sér; standar aðlagðir fyrir fartölvur; pennar fyrir snertiskjá; skjásvæfu-/skjávarahugbúnaður fyrir tölvur, skráður eða niðurhlaðanlegur; andlitsgreiningartæki/-búnaður; faxtæki; alheimsstaðsetningarkerfi/-tæki/-búnaður/tæki fyrir alheimsstaðsetningarkerfi [GPS]; innanhússím-/talkerfis-/kallkerfistæki; leiðsögutæki; farsímar; festingar/haldarar aðlagðir fyrir farsíma og snjallsíma; sjálfustangir sem aukahlutir fyrir snjallsíma; snjallsímar; öryggisfilmur aðlagðar fyrir snjallsíma; hulstur fyrir snjallsíma; hlífar fyrir snjallsíma; búnaður til að nota í tengslum við net-/kerfissamskipti/-fjarSKIPTI/-boðSKIPTI; netbeinar; fjarSKIPTATæKI í formi skartgripa; DVD-spilarar; þráðlaus heyrnartól/heyrnartaltól fyrir snjallsíma; heyrnartól; afruglarar; sjónvarpstæki; myndupptökutæki fyrir/í bifreiðar; hljóðnemar; myndavélar; USB-kaplar; skynjarar/nemar; raftæknilegar/rafeindastýrðar lyklakippur sem eru fjarstýribúnaður; flögur/kubbar [samrásir/dvergrásir]; snertiskjái; þjófavarnarbúnaður, rafmagns; þrívíddargleraugu; fartölvur; margmiðlunarsýningarvélar; snjallhátalarar; sjónvarpsskjái; fjarstýringar til heimilisnota; vefmyndavélar; skjái [tölvuvélbúnaður]; hurðarlásar fyrir fingrafar sem lífkenni; rafsegullásar; klær, innstungur og önnur raftengi (raftengingar); rofar, rafmagns; tölvulyklaborð; öryggishulstur fyrir spjaldtölvur; öryggisfilmur aðlagðar fyrir spjaldtölvuskjá; rafeinda-/tölvustjórnborð; rafmagnsdyrabjöllur; mús [tölvujaðarbúnaður]; sambyggð tölvuvædd sjónvörp, þ.e. tölvuvædd sjónvörp með innbyggðri fjölvirkni tölvu og sjónvarps; vogir; hleðslutæki fyrir endurhlaðanlegan búnað; rafmagnsmillistykki; þráðlaus hleðslutæki fyrir snjallsíma; rafhlöður, rafmagns; hleðslutæki fyrir rafhlöður; færanlegur aflgjafi í formi endurhlaðanlegra rafhlaðna; færanlegir margmiðlunarspilarar.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar vegna alþjóðlegrar skráningar nr. 1239211 METAL nr. 14/2019 frá 8. desember 2022 segir t.d. um mat á vörulíkingu þar sem bæði merkin náðu til vara í 9. flokki:

Áfrýjunarnefnd fellst hvorki á að vöru- og þjónustulíking í máli þessu sé óumdeilanleg né að umræddar vörur séu í boði á sömu sölustöðum og að þeir neytendur sem þær beinast að séu þeir sömu. Að mati áfrýjunarnefndar virðist a.m.k. ekki um að ræða vörur sem hinn almenni neytandi velur á milli t.d. í verslun. Svo virðist sem vörur áfrýjanda séu óáþreifanlegar. Eru vörur aðila málsins ólíkar að mati nefndarinnar og því ekki mikilli vöru- eða þjónustulíkingu fyrir að fara.

Þau viðmið sem ber að viðhafa við mat á vörulíkingu eru t.d. tilgreind í ritinu *The Confusion Test in European Trade Mark Law* eftir Ilanah Fhima og Dev S. Gangjee sem gefið var út árið 2019 af Oxford University Press, sjá bls. 106:

- The nature of their goods;
- Their intended purpose (though this was wrongly translated in the English version of the judgment as their end users);
- Their method of use;

- Whether the goods are in competition;
- Whether the goods are complementary.

Öll þessi viðmið myndu útiloka ruglingshættu jafnvel þó að andmælandi hefði öðlast vörumerkjarétt fyrir notkun.



Hið andmælt vörumerki samanstendur af tölustafnum 1 inni í opnum ferköntuðum ramma þar sem plús tákn er hluti af rammanum í efra hægra horninu. Orð- og myndmerki andmælanda samanstendur af orðinu ONE á svörtum grunni ásamt plús tákni til hliðar við orðið á hvítum grunni. Hvort tveggja er inni í ílöngum ramma með rúnnum hornum.

Sjónarmið um mat á ruglingshættu á milli vörumerkja er að finna í lögskýringargögnum með vörumerkjalögunum og í réttarframkvæmd. Í ritinu *Kjennetegnsrett* eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik sem gefið var út í Ósló árið 2011 segir t.d. á bls. 391:

Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett at det som skal sammenlignes, er det *helhetsinntrykket* kjennetegnene gir - eller retttere: det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil *etterlate seg* i erindringen, jfr. foran under I, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel, Sml. 1997 s. I-6191, premiss 23 og C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 25.

Í fyrrnefndum úrskurði áfrýjunarnefndar vegna alþjóðlegrar skráningar nr. 1239211 METAL segir um mat á merkjalíkingu:

Þrátt fyrir sameiginlegan orðhluta sem bæði merki hefjast á er að mati nefndarinnar ekki ruglingshætta með merkjunum.

Þegar ruglingshætta er metin þarf að fara fram heildarmat og þau meginatriði sem miða ber við eru tilgreind í fyrrnefndu riti eftir Ilanah Fhima og Dev S. Gangjee, sjá bls. 163:

In practice, registries and courts use a sliding scale when assessing similarity, resorting to categories such as (i) strong or high, (ii) medium or average, and (iii) weak or low.

Varðandi þá aðferð eða nálgun sem þarna er tilgreind má vísa í mörg dæmi. Í máli General Court T-331/09 var ruglingshættu t.d. hafnað og General Court greindi ruglingshættu samkvæmt umræddum viðmiðum á gagnsæjan máta, sjá t.d. málsgrein 53.

Ofangreint er nefnt sem dæmi varðandi nálgun og viðmið þótt staðreyndir sé ólíkar hér.

Viðmið um mat á ruglingshættu í dómum Evrópuðómstólsins hafa m.a. byggt á því að vörulíking hefur áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt, sjá Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999), 17. málsgrein.

Það var og er viðurkennt að meta eigi vörulíkingu og merkjalíkingu á gagnvirkan máta. Samspil þessara tveggja þátta var ráðandi við mat á ruglingshættu í norrænum rétti og víðar löngu fyrir dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Því líkari sem merkin eru því minni kröfur eru gerðar til vörulíkingar og öfugt.

Heildarmat á ruglingshættu í dómi General Court T-331/09 sem fyrr var nefndur var að lokum dregið saman á eftirfarandi hátt í málsgrein 58:

As regards the global assessment of the likelihood of confusion, it follows from the foregoing that, taking into account the fact that (i) the goods at issue are only slightly similar and the trade marks at issue have an average degree of similarity and that (ii) the relevant public has a higher degree of attentiveness than average, the Board of Appeal did not err in concluding that there was no likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Í fyrirnefndu riti eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik segir m.a. á bls. 341 um mat á ruglingshættu:

Det avgjørende er - som det ble understreket foran i kapittel 11, III, 4 - om en *ikke ubetydelig del* av det utsnitt av almenheten som utgjør omsetningskretsen - eller gjennomsnittsfbrukeren, i EU-domstolens terminologi - som følge av kjennetegnsbruken vil kunne komme til å regne med at varene kommer fra samme produsent, samme importør, samme grossist eller samme forhandler etc.

Í fyrirnefndu riti eftir Ilanah Fhima og Dev S. Gangjee segir á bls. 170:

The construction of the relevant public is therefore dependent on the goods or services in question.

Í ofanefndu riti eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik er 13. kafli nefndur «Egnet til á forveksles». Nærmere om kjennetegnslikheten og í þeim kafla er IV. undirkafla nefndur Momenter som ikke har med selve kjennetegnet å gjøre og þar segir m.a. á bls. 416:

Som allerede nevnt flere ganger, er det et meget viktig moment *hva slags varer* et varemerke skal brukes for. Det siktes altså her ikke til spørsmålet om vareslagslikhet, men til spørsmålet om i hvilken grad varearten oppfordrer avtagerne mv. til å se nøye på varemerket, og til å legge vekt på om man får «riktig» vare.

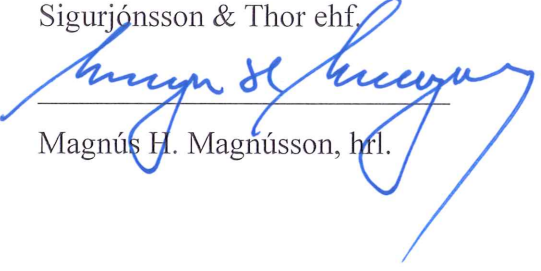
Eigandi hinnar andmæltu skráningar telur að neytendur muni ekki álykta á þann hátt að þær vörur sem alþjóðleg skráning nr. 1716633 ná til komi frá fyrirtæki andmælanda eða frá efnahagslega tengdum fyrirtækjum í skilningi vörumerkjalaga.

Ef litið er til viðurkenndra viðmiða um mat á ruglingshættu sem mótast hafa í framkvæmd er rétt að hafna andmælunum.

Með hliðsjón af ofangreindu, þ.e. varðandi stofnun vörumerkjaréttar og heildarmat, er farið fram á að andmælunum verði hafnað.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari rök hvort sem andmælandi leggur fram frekari rök eða ekki.

Virðingarfyllst,
Sigurjónsson & Thor ehf.



Magnús H. Magnússon, hrl.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík 14. febrúar 2025



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0129634 (alþjóðleg skráning nr. 1716633)

Eigandi: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 18C02, 18C03, 18C04 and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Andmælandi: Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson, SC 29621, Bandaríkjunum

Okkar tilvísun: I6021ISIP

Tilvísun Hugverkastofunnar: 202408-15242, 4.3

Frestur: 15. febrúar 2025

Vísað er til tölvupósts Hugverkastofunnar, dags. 15. janúar 2025, þar sem okkur var send greinargerð eiganda í framangreindu andmælamáli og veittur frestur til að leggja fram frekari athugasemdir í málinu.

Við ítrekum það sem fram kom í fyrri greinargerð okkar, dags. 15. nóvember 2024, en vísum jafnframt til eftirfarandi röksemda.

Athugasemdir við greinargerð eiganda

Að mati eiganda hins andmæлта merkis hefur vörumerkjaréttur andmælanda til merkjanna  og ONE+ ekki stofnast með notkun. Við erum alfarið ósammála þeirri staðhæfingu og teljum þau gögn sem hafa verið lögð fram af umbjóðanda okkar sýna fram á að vörur með merkjum þeirra hafa verið boðnar til sölu til íslenskra neytenda, hafa verið keyptar af íslenskum neytendum og merkin hafa raunverulega verið notuð á Íslandi í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml).

Umsækjandi bendir í fyrsta lagi á að hluti þeirra gagna sem lögð voru fram séu ódagsett. Við neitum því ekki, en bendum á að ódagsett gögn geta þjónað ákveðnum tilgangi, t.d. að styðja við önnur gögn sem lögð eru fram. Sem dæmi má nefna að lagðar voru fram síður úr bæklingum frá Bauhaus sem sýnir notkun merkja umbjóðanda okkar fyrir ýmsar vörur. Ein og sér uppfylla þessi gögn líklega ekki þær kröfur sem gerðar eru til notkunargagna en þau styðja þó við önnur dagsett gögn í málinu, t.d. dagsettar Facebook auglýsingar frá Bauhaus sem sýna fram á sölu vara með merkjum umbjóðanda okkar. Af framlögðum gögnum má greinilega ráða að vörur umbjóðanda okkar hafa verið boðnar til sölu á Íslandi, m.a. fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis, og með þeim hætti að vörumerkjaréttur verður að teljast hafa stofnast með notkun.

Þá er staðreyndin sú í þessu máli að þau dagsettu gögn sem hafa verið lögð fram ættu að teljast

fullnægjandi til þess að sýna fram á notkun merkjanna  og ONE+ á Íslandi þannig að vörumerkjaréttur hafi stofnast. Á meðal hinna dagsettu gagna eru 15 dæmi um auglýsingar vara umbjóðanda okkar sem bera merkin í dagblöðum yfir 7 ára tímabil (fskj. 1-15). Jafnframt hafa verið lagðar fram netauglýsingar af Facebook sem sýna vörur með merkjunum og myndir af vörum

ARNASON FAKTOR

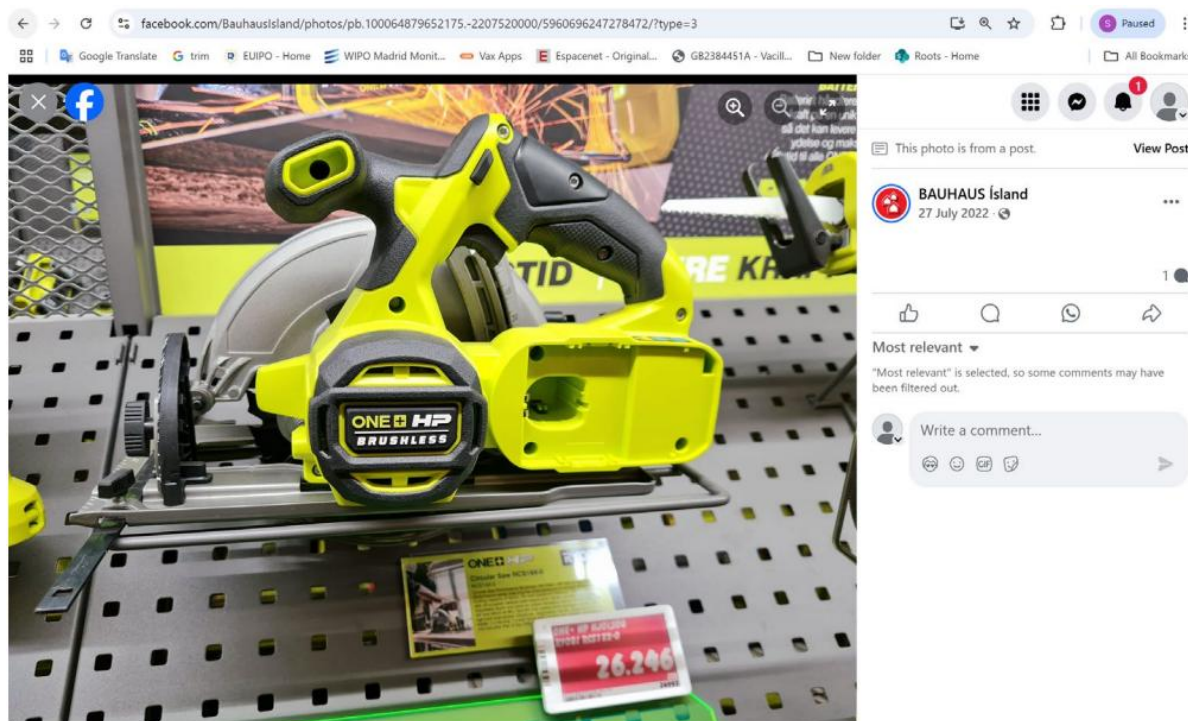
Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland

Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201

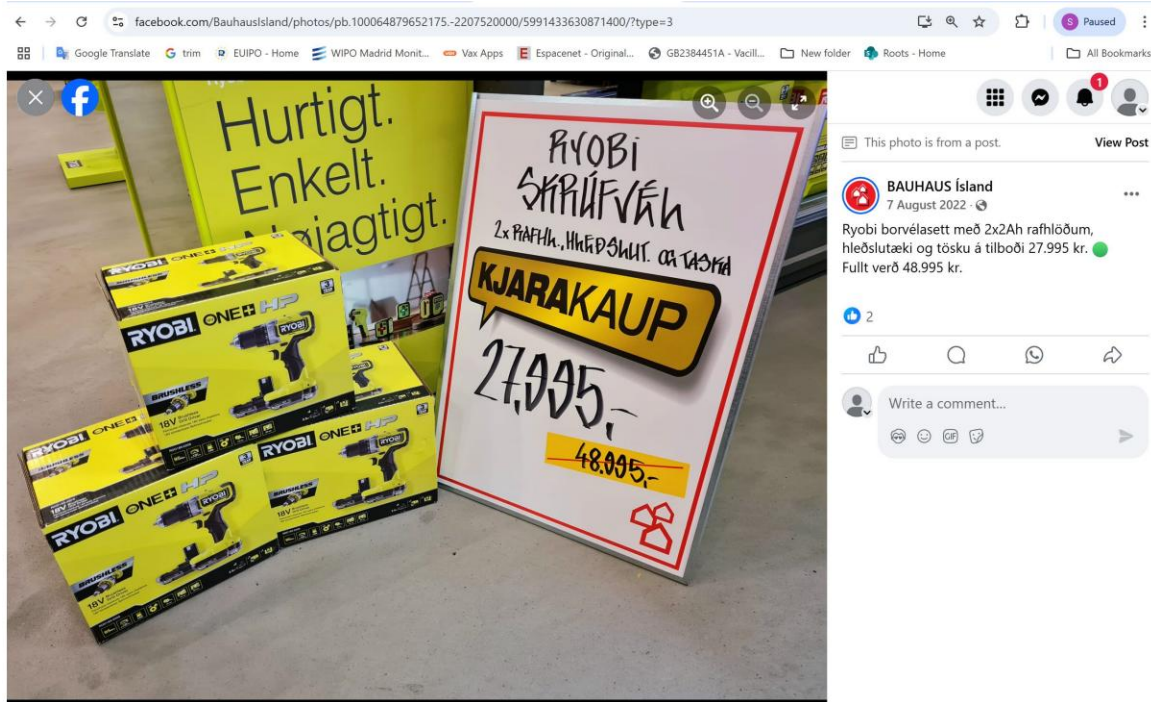
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

umbjóðanda okkar inni í verslun Bauhaus á Íslandi. Þá sýna skjáskot af vefsíðum seljenda greinilega að vörur umbjóðanda okkar hafa verið boðnar til sölu í sömu verslun (fskj. 16). Einnig sýna reikningar frá Verkfærasölunni greinilega fram á að vörur merktar ONE+ hafa verið seldar til neytenda á Íslandi (fskj. 36-39).

Í öðru lagi heldur eigandi því fram að í framlögðum gögnum sé orð-og myndmerkið víða ógreinilegt eða vart sýnilegt. Við getum ekki tekið undir þessi sjónarmið og teljum merki umbjóðanda okkar vel sýnilegt í þeim gögnum sem lögð voru fram. Merkið birtist almennt ekki minna en annar texti í gögnunum. Taka má eftirfarandi sem dæmi þar sem merki umbjóðanda okkar er vel sýnilegt:



(Fskj. 16)



(Fskj. 16)



(Fskj. 13)

Jafnframt verður að hafa í huga að dagblaðaumfjallanir úr t.d. Fréttablaðinu og Morgunblaðinu birtast neytendum að öllum líkindum nokkuð stórar, enda eru dagblöð prentuð á stórar arkir. Þá bendum við á að merki umbjóðanda okkar eru vel sýnileg þegar neytendur sjá vörur sem bera merkin í fullri stærð, en auglýsingar sýna eðli málsins samkvæmt ekki vörur í réttri stærð. Eins og t.d. fskj. 16 sýnir hafa vörur með merkjum umbjóðanda okkar verið vel sýnilegar í verslunum Bauhaus og vörumerki umbjóðanda okkar þar jafnframt áberandi og sýnilegt.

Í þriðja lagi er eigandi þeirrar skoðunar að engin líkindi séu til staðar á milli þeirra vara sem merki eiganda óskast skráð fyrir og umbjóðandi okkar telur merki sín notuð fyrir. Því til stuðnings vísar eigandi m.a. til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 14/2019 þar sem vörulíking milli vara í flokki 9 kom til skoðunar. Í því máli var um að ræða annars vegar áþreifanlegar vörur (t.d. áþreifanlegan búnað og tæki) og hins vegar óáþreifanlegar vörur (t.d. hugbúnað). Að okkar mati á það mál sem tekið var fyrir í framangreindum úrskurði lítið sameiginlegt með því máli sem hér er til umfjöllunar. Þær vörur sem umbjóðandi okkar notar merki sitt fyrir eru ýmiss konar verkfæri, hleðslutæki og rafhlöður sem falla í flokka 7 og 9, þ.e. áþreifanlegar vörur. Þær vörur sem skráning

merkisins  óskast skráð fyrir í flokki 9 eru að langmestu leyti jafnframt áþreifanlegar vörur. Hér má sjá vörulýsingu umsóknarinnar, en við höfum yfirstrikað með gulu þær vörur sem eru greinilega áþreifanlegar vörur:

Interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research; mobile phone software applications, downloadable; computer programs, downloadable; computer programs, recorded; tablet computers; devices for the projection of virtual keyboards; smartwatches; smartglasses; computer peripheral devices; downloadable operating system programs; recorded operating system programs; wearable computers; stands adapted for laptops; touch screen pens; computer screen saver software, recorded or downloadable; facial recognition apparatus; facsimile machines; global positioning system [GPS] apparatus; intercommunication apparatus; navigational instruments; cell phones; holders adapted for mobile telephones and smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; smartphones; protective films adapted for smartphones; cases for smartphones; covers for smartphones; network communication equipment; network routers; telecommunication apparatus in the form of jewellery; DVD players; wireless headsets for smartphones; earphones; set-top boxes; television apparatus; car video recorders; microphones; cameras; USB cables; sensors; electronic key fobs being remote control apparatus; chips [integrated circuits]; touch screens; theft prevention installations, electric; 3D spectacles; notebook computers; multimedia projectors; smart speakers; TV monitors; remote controls for household purposes; webcams; monitors [computer hardware]; biometric fingerprint door locks; electromagnetic locks; plugs, sockets and other contacts (electric connections); switches, electric; computer keyboards; protective cases for tablet computers; protective films adapted for tablet computer screens; electric control panels; electric door bells; mouse [computer peripheral]; all-in-one personal computer televisions, namely, computerized televisions with the integrated multi-functions of computers and televisions; scales; charging appliances for rechargeable equipment; electrical adapters; wireless chargers for smartphone; batteries, electric; battery chargers; portable power supply in the nature of rechargeable batteries; portable media players.

Við sjáum því ekki hvernig þau sjónarmið sem sett voru fram í áðurnefndum úrskurði varðandi vörulíkingu í flokki 9 eiga við í fyrirbyggjandi máli. Eins og fram kom í fyrri greinargerð okkar eru vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru markaðssettar gagnvart sama hópi neytenda, þ.e. hinum almenna neytanda. Þá fást vörurnar að mestu leyti á sömu stöðum. Þá eru vörulíking alger hvað varðar batterí og hleðslutæki. Til viðbótar má nefna að þau merki sem hér eru til skoðunar eru mun líkari en þau merki sem voru til skoðunar í úrskurðinum, þ.e. METALS og METAL IQ. Eins og rökstutt var í fyrri

greinargerð okkar er alger merkingarlíking til staðar milli merkjanna  og  annars vegar

og  hins vegar. Í því samhengi ítrekum við það sjónarmið að því líkari sem merki eru, þeim mun minni kröfur eru gerðar til vörulíkingar þannig að ruglingshætta teljist vera til staðar.

Í þriðja lagi vísar eigandi til ýmissa dómafordæma í greinargerð sinni en ekki kemur fram hvernig þau sjónarmið eða viðmið sem þar eru sett fram styðja við málflutning eiganda.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds og fyrri greinargerðar okkar, dags. 15. nóvember 2024, teljum við það

engum vafa undirorpið að merki umbjóðanda okkar,  og ONE+, eru í notkun hér á landi fyrir ýmsar vörur í flokkum 7 og 9 þannig að til vörumerkjaréttar teljist hafa stofnast. Þá sýna þau gögn sem

hafa verið lögð fram að merkin voru í notkun áður en sótt var um skráningu merkisins .

Við förum þess á leit að skráningu merkisins , sbr. umsókn nr. V0129634, verði synjað hér á landi fyrir allar vörur í flokki 9.

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

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202408-15242, 4.3

Tilv. okkar
S-218

Reykjavík, dags.
14.4.2025

Varðar: **Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1716633 1+ (orð- og myndmerki)**

Vísað er í greinargerð andmælanda dags. 14. febrúar 2025.

Hér með eru rök sem lögð voru fram í greinargerð dags. 15. janúar 2025 ítrekuð þar sem eigandi merkisins telur að ekkert nýtt hafi komið fram í greinargerð andmælanda.

Vörumerkin sem um ræðir eru afar ólík í sjón eins og rakið var í fyrri greinargerð eiganda hins andmæлта merkis.

Eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1716633 telur augljóst að andmælandi eigi ekki vörumerkjarétt á Íslandi fyrir þau vörumerki sem andmælin byggja á, þ.e. ONE+ (orð- og myndmerki) og ONE+. Vörumerkjaréttur hefur ekki stofnast með skráningu vörumerkjanna og notkun skapar aðeins vernd fyrir þær vörur sem notkun nær til. Notkun hefur ekki verið sönnuð.

Hér með er farið fram á að andmælunum verði hafnað.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

María Berglind Þráinsdóttir