



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 7/2020
29. desember 2020

Þann 3. janúar 2019 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. KOREA GINSENG CORPORATION, Kína, inn umsókn um

skráningu vörumerkisins **CKJ** nr. V0111669. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. apríl 2019 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 35: Þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á hreinlætisvörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á snyrtivörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á lyfjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á vítamínblöndum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á niðurlögðum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á frosnum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á þurrkuðum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á matreiddum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á rauðu ginseng; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á unnum vörum úr rauðu ginseng; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á unninni matvöru; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á olíum og feiti til matar; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á ætum matvörum úr olíum og feiti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á þangi fyrir lækningajurtir; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á unnum vörum þ.e. unnu engiferi til nota sem grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á fæðubótarefnum fyrir menn; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á sérþæði sem aðlagað er læknisfræðilegum tilgangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á sérþæðisdrykkjum sem aðlagaðir eru læknisfræðilegum tilgangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á lækningajurtum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á unnum vörum úr korni; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á sætindum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á brauði; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á súkkulaði; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á sælgæti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á rjómaís; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á hunangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á tei; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á kaffi og kakói; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á drykkjum úr tei; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á gosdrykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á blöndum til gerðar á freyðandi drykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á óáfengum drykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á áfengum drykkjum.

Með erindi, dags. 14. júní 2019, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Calvin Klein Trademark Trust, Bandaríkjunum. Andmælin byggja á því að merkið sé ruglingslega líkt tilgreindum vörumerkjum andmælanda sem eru skráð hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) Þá er jafnframt byggt á því að vörumerki andmælanda séu vel þekkt hér á landi, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., og skráning hins andmæлта merkis rýri aðgreiningareiginleika merkja andmælanda, sbr. 2. mgr. 4. gr. sömu laga.²

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

¹ Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

² Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalogunum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. tl. 1. mgr. 14. gr. og er 7. tl. 1. mgr. 14. gr. nú að finna í 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna með breyttu orðalagi. Þá hefur orðalagi og uppsetningu 4. gr. laganna verið breytt.



Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn eina greinargerð hvor. Með erindi Hugverkastofunnar dags. 23. júní 2020, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

Niðurstaða



Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að andmæli þessi bárust í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Ruglingshætta sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni 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.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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 verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.⁴



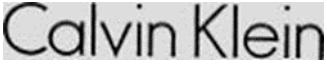


Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Nr. 613/1994 Flokkur: 3	
 Nr. 898/1996	

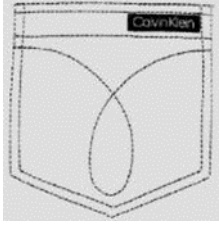
³ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

⁴ C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



<p>Flokkur: 3</p>	 <p>Nr. V0111669</p> <p>Flokkur: 35</p>
<p>CALVIN KLEIN</p> <p>Nr. 200/1988</p> <p>Flokkar: 3 og 25</p>	
 <p>Nr. 806/1996</p> <p>Flokkar: 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 og 42</p>	
 <p>Nr. 1412/1997</p> <p>Flokkar: 8, 20, 21, 24, 27, 31 og 35</p>	
 <p>Nr. 657/1998</p> <p>Flokkur: 18</p>	
 <p>Nr. 987/1997</p>	



Flokkur: 9, 16, 24 og 42	
Calvin Klein Nr. 807/1996 Flokkur: 14	
 Nr. 990701 Flokkur: 25	
CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR Nr. 1058547 Flokkur: 25	
CALVIN KLEIN CONCEPT Nr. 1124226 Flokkur: 25	
Merki andmælanda	Hið andmæлта merki

Merki eiganda er lítillaga stílfært orðmerki sem inniheldur feitletruðu bókstafina CKJ í hástöfum og í svartri leturgerð. Þau merki sem andmælandi byggir á eru 11 samtals og eru átta þeirra orð- og myndmerki. Þrjú merki andmælanda innihalda bókstafina CK og þar af eru tvö merki sem innihalda einnig orðið *one* annars vegar og *be* hins vegar. Önnur merki sem andmælandi byggir á innihalda orðin CALVIN KLEIN, ýmist ein og sér eða með öðrum orðum.



Það er mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar sjón- og hljóðlíking á milli hins andmælda merkis og þeirra átta merkja í eigu andmælanda sem innihalda orðhlutann CALVIN KLEIN, þ.e. skráningar nr. 200/1988, nr. 1412/1997, nr. 657/1998, nr. 987/1997, nr. 807/1996, og alþjóðlegar skráningar nr. 990701, nr. 1124226 og nr. 1058547, enda er stílfærsla merkjanna hvorki áþekkt né eins og hið andmæлта merki og eru orðhlutar merkjanna frábrugðnir orðhluta hins andmælda merkis. Það er því mat Hugverkastofunnar að heildarmynd hins andmæлта merkis annars vegar og skráninga andmælanda hins vegar sé það ólík að ekki geti valdið ruglingi meðal neytenda. Verður þar af leiðandi ekki tekin afstaða til þess hvort vöru- og/eða þjónustulíking liggja fyrir.

Eftir stendur að meta hvort þrjú merki í eigu andmælanda geti talist ruglingslega lík hinu andmæлта merki í

skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þ.e. skráning nr. 613/1994

, nr. 898/1996

og nr.

806/1996

1) CK ONE, CK BE og CKJ

Skráningar nr. 613/1994 og nr. 898/1996 varða orð- og myndmerkin og sem innihalda stílfærðu bókstafina CK í gráu lettri. Bókstafurinn C er töluvert minni en bókstafurinn K sem er í hástöfum. Beinast því sjónir aðallega að bókstafnum K. Fyrir miðju bókstafsins K má annars vegar finna orðhlutann *one* í

skráningu nr. 613/1994 og orðhlutann *be* í skráningu nr. 898/1996. Hið andmæлта merki, **CKJ**, er lítillega stílfært og inniheldur bókstafina CKJ sem eru feitlettraðir og í svörtu lettri. Að mati Hugverkastofunnar er lítil sjónlíking með merkjunum með vísan til þess hve ólík stílfærslan á merkjunum er, þ.e. leturgerðin og litur er ekki sá sami og liggur athyglin á bókstafnum K í merkjum andmælanda. Þá innihalda merki andmælanda að auki orðhlutann *one* annars vegar og *be* hins vegar, þó smáir séu. Þá verður einnig að líta til þess að J-ið í hinu andmæлта merki gefur merkinu aðra heildarmynd og er það almennt þekkt að breyting á einum bókstaf í stuttum orðum geti leitt til þess að heildarmynd merkjanna breytist töluvert sbr. t.d. úrskurður Hugverkastofunnar í máli nr. 3/2018 HULU. Hvað hljóðlíkingu varðar þá telur stofnunin að neytendur muni bera fram merki andmælanda undir enskum áhrifum þ.e. *sí kei vuan* annars vegar og *sí kei bí* hins vegar. Í framburði á merki eiganda er möguleiki á því að það sé borið fram sem *sje ká joð* eða með enskum áhrifum, *sí kei dsjei*. Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að hljóðlíking sé til staðar að einhverju leyti. Þá liggur fyrir að hið andmæлта merki er skráð m.a fyrir tilgreininguna *þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á snyrtivörum* í flokki 35 og er því líking til staðar við tilgreiningar í flokki 3 sem merki andmælanda eru skráð fyrir og varða snyrtivörur. Að öðru leyti er ekki vöru- eða þjónustulíking á milli skráninga andmælanda og annarra tilgreininga í flokki 35 í merki eiganda, enda er um að ræða ólíkar vörur.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkis eiganda,

og merkja andmælanda, og , sé það ólík að hið andmæлта merki sé ekki í ruglingshættu við merki andmælanda í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.



2) CK og CKJ



Skráning nr. 806/1996 er orð- og myndmerki sem var skannað inn við móttöku umsóknar og af þeim sökum virðist grunnur þess grár en er í raun hvítur. Merkið inniheldur stílfærðu bókstafina CK sem eru í svörtu lettri. Bókstafurinn C er töluvert minni en bókstafurinn K sem er í hástöfum og beinast því sjónir aðallega að bókstafnum K. Um lýsingu á hinu andmælda merki vísast til þess sem að ofan greinir. Að mati Hugverkastofunnar er lítil sjónlíking með merkjunum með vísan til þess hve ólík stílfærslan á merkjunum er, þ.e. leturgerðin er ekki sú sama og liggur athyglin á bókstafnum K í merki andmælanda. Þá verður einnig að líta til þess að J-ið í hinu andmælda merki gefur merkinu aðra heildarmynd sbr. umfjöllunin hér að ofan. Niðurstaðan er því sú að það sé lítil sjónlíking sé með merkjunum. Hvað hljóðlíkingu varðar þá telur stofnunin að neytendur muni bera merki andmælanda undir enskum áhrifum þ.e. *sí kei*. Í framburði á merki eiganda er möguleiki á því að það sé borið fram sem *sjé ká joð* eða með enskum áhrifum, *sí kei jey*. Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að hljóðlíking sé til staðar að einhverju leyti. Þá liggur fyrir að hið andmælda merki er skráð í flokki 35 fyrir þjónustu í tengslum við *smásölu eða heildsölu á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, ýmsa matvöru og drykki*. Merki andmælanda er skráð fyrir vörur í flokkum 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27 og þjónustu í flokkum 35 og 42. Þar sem sú heild- og smásöluþjónusta sem hið andmælda merki er skráð fyrir varðar ekki sömu vörur og merki andmælanda er skráð fyrir þá er ekki til staðar skörun á milli flokka. Að því er varðar tilgreininguna smásöluþjónusta í merki andmælanda í flokki 35 þá er hún í tengslum við *hágæða fatnað, aukahluti fyrir konur og menn, húsbúnað og samskonar varning*, og er því ekki til staðar líking við flokk 35 vegna hins andmælda merkis að mati stofnunarinnar þar sem smásöluþjónustan varðar ólíkar vörur. Að öðru leyti er ekki til staðar líking á milli þjónustuflokka.

CKJ

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkis eiganda,



merkis andmælanda, sé það ólík að hið andmælda merki sé ekki í ruglingshættu við merki andmælanda í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Að því er varðar þau rök andmælanda að fjöldi skráninga í hans eigu ættu að auka líkur á því að neytendur muni upplifa hið andmælda merki sem viðbót við þá fjölskyldu merkja sem þegar er í hans eigu, þá er að mati Hugverkastofunnar ekki sýnt fram á það að hvaða leyti merki hans myndi svokallaða „merkjafjölskyldu“.

Víðtækari vernd, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi byggir í erindi sínu jafnframt á því að merki hans njóti víðtækrar verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. þar sem merki hans séu vel þekkt hér á landi. Í 2. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hans þekkta merkis. Vernd þekktra merkja nær því til annarra vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Um er að ræða undantekningu frá meginreglu 1. mgr. og verður því að túlka hana þröngt.

Til stuðnings þeirri fullyrðingu um að merki hans séu vel þekkt vísar andmælandi til fréttar sem var birt árið 2014 í tengslum við heimsókn hönnuðarins Calvin Klein til Íslands sama ár. Önnur gögn voru ekki lögð fram og að mati Hugverkastofunnar hafa ekki verið lögð fram fullnægjandi gögn sem bera með sér að merki andmælanda séu vel þekkt hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. Þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á að notkun hins andmælda merkis hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis síns.



Verður ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. því ekki tekið til frekari skoðunar.

Ruglingshætta við alþekkt merki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir andmæli sín að auki á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu er vörumerkjum sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi en teljast „alþekkt“, veitt vernd hér á landi. Reglan á sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 var ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. túlkað á þann veg að ákvæðið ætti aðeins við um merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi, sbr. úrskurður áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 6/2003 (A & C). Í ljósi þess að andmælin byggja á vörumerkjum sem eru skráð hér á landi og mál þetta kom til fyrir gildistöku umræddra breytingalaga verður ákvæðið ekki tekið til frekari skoðunar.

Með vísan til alls framangreinds verða andmæli gegn skráning merkisins V0111669, ekki tekin til greina.

CKJ

Úrskurðarorð

Skráning merkisins CKJ (orð- og myndmerki), nr. V0111669, skal halda gildi sínu.

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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.



Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. ELS

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

14.6.2019

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0111669 CKJ

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, Bandaríkjunum leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

með stoð í 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Skráning nr.: V0111669
Merki: CKJ
Eigandi: KOREA GINSENG CORPORATION
Birting auglýsingar: 15.4.2019 - 4. tölublað 2019

Andmælin eru m.a. lögð fram á grundvelli 14. gr. vml., sbr. m.a. vegna ruglingshættu við vörumerki í eigu andmælanda t.d. skráningu nr. 898/1996 CK be, skráningu nr. 613/1994 CK one, skráningu nr. 806/1996 CK, skráningu nr. 1412/1997 Calvin Klein, skráningu nr. 200/1988 CALVIN KLEIN, skráningu nr. 657/1998 Calvin Klein, skráningu nr. 987/1997 Calvin Klein, skráningu nr. 807/1996 Calvin Klein, alþjóðlega skráningu nr. 1124226 CALVIN KLEIN CONCEPT, alþjóðlega skráningu nr. 1058547 CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR og alþjóðlega skráningu nr. 990701 Calvin Klein, sbr. einnig notkun á vörumerkjum í eigu andmælanda.

Vörumerki andmælanda eru heimsfræg og hafa verið notuð á markaði.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð. Áskilinn er réttur til að koma að frekari málsástæðum, rökstuðningi og gögnum á síðari stigum.



Hjálagt fylgir gjald kr. 41.400.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
201906-5625

Tilv. okkar
S-173

Reykjavík, dags.
17.12.2019

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0111669 CKJ

Vísað er í andmæli dags. 14. júní 2019.

Andmælin eru m.a. lögð fram á grundvelli ruglingshættu sbr. 6. og 7. tl. 14. gr. vml. sbr. einnig 2. mgr. 4. gr. vml. við eftirtalin vörumerki í eigu andmælanda:

CK one	skrán. nr.	613/1994	3. flokkur
CK be	skrán. nr.	898/1996	3. flokkur
CK	skrán. nr.	806/1996	8., 9., 14., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 35. og 42. fl.
CALVIN KLEIN	skrán. nr.	200/1988	3. og 25. flokkur
Calvin Klein	skrán. nr.	1412/1997	8., 20., 21., 24., 27., 31. og 35. flokkur
Calvin Klein	skrán. nr.	657/1998	18. flokkur
Calvin Klein	skrán. nr.	987/1997	9., 16., 24. og 42. fl.
Calvin Klein	skrán. nr.	807/1996	14. flokkur
CALVIN KLEIN CONCEPT	alþj. nr.	1124226	25. flokkur
CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR	alþj. nr.	1058547	25. flokkur
Calvin Klein	alþj. nr.	990701	25. flokkur

Andmælandi telur ruglingshættu vera til staðar á milli ofangreindra skráninga og hins andmælda merkis.

Samkvæmt skoðunum fræðimanna á að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu, sbr. greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

Hið andmælt merki er skráð fyrir eftirtalda þjónustu í 35. flokki:

Þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á hreinlætisvörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á snyrtivörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á lyffjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á vítamínblöndum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á niðurlögðum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á frosnum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á þurrkuðum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á matreiddum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á rauðu ginseng; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á unnum vörum úr rauðu ginseng; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á unninni matvöru; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á olíum og feiti til matar; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á ætum matvörum úr olíum og feiti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á þangi fyrir lækningajurtir; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á unnum vörum þ.e. unnu engiferi til nota sem grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á fæðubótarefnum fyrir menn; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á sérþæði sem aðlagð er lækniþæðilegum tilgangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á sérþæðisdrykkjum sem aðlagðir eru lækniþæðilegum tilgangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á lækningajurtum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á unnum vörum úr korni; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á sætindum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á brauði; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á súkkulaði; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á sælgæti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á rjómaís; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á hunangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á tei; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á kaffi og kakói; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á drykkjum úr tei; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á gosdrykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á blöndum til gerðar á freyðandi drykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á óáfengum drykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á áfengum drykkjum.

Sú þjónusta sem hið andmælt merki er skráð fyrir er svipaðrar tegundar og þær vörur og þjónusta sem ofangreind merki eru skráð fyrir. Í dæmaskyni má nefna að skráningar andmælanda nr. 613/1994 CK one og 898/1996 CK be eru m.a. skráðar fyrir vörur tengdar snyrtivörum í 3. flokki en hin andmælt skráning tekur m.a. til þjónustu í tengslum við smásölu eða heildsölu á snyrtivörum.

Hæstiréttur Íslands hefur staðfest í máli nr. 206/2004 vegna PHARMANOR/ PHARMA NORD að vörulíking geti verið fyrir hendi milli vöru annars vegar og þjónustu tengdri þeirri vöru í 35. flokki hins vegar.

Fjöldi skráninga andmælanda á Íslandi eykur einnig líkur á því að neytendur muni upplifa hið andmæлта merki sem viðbót við þá fjölskyldu merkja sem þegar er í eigu andmælanda.

Evrópudómstóllinn hefur gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í *Sabel BV v Puma AG* (1998), *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc.* (1999), *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V.* (2000) og *Marca Mode CV v Adidas* (2000).

Það er m.a. ljóst af þessum dómum að hinn almenni neytandi man heildarmynd merkja en ekki einstök atriði, sjá *Sabel BV v Puma AG*, 23. málsgrein og að mikil vörulíking hefur áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt, sjá *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc.*, 17. málsgrein.

Þessi viðmið um mat á ruglingshættu eru vel þekkt úr norrænum rétti.

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 rettere: 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.

Þarna er vísað í framkvæmd Evrópudómstólsins en einnig má vísa í ritið *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford Press en þar segir á síðu 316:

(a) *What is the legal yardstick by which trade marks are compared?*

The ECJ was required to consider this question in *Sabel v Puma*, where it concluded that the comparison of trade marks should involve a

global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.

Andmælandi, Calvin Klein Trademark Trust, er eigandi vörumerkja sem tengjast Calvin Klein. Um er að ræða heimsfrægan framleiðanda tískufatnaðar og snyrtivara og þekktustu vörumerki veraldar. Vörumerkin samanstanda af þekktu nafni andmælanda og heimsfrægri skammstöfun á nafni hans, CK.

Andmælandi byggir á því að vörumerki hans séu vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. og það hefur áhrif á ruglingshættumat. Látið er nægja að benda á eftirfarandi umfjöllun því til stuðnings að svo komnu máli.

Hönnuðurinn Calvin Klein kom til Íslands árið 2014 sem gestur Hönnunarmars. Af því tilefni var eftirfarandi frétt m.a. birt á www.visir.is sjá <https://www.visir.is/g/2014701169965>:

Calvin Klein stofnaði fyrirtækið Calvin Klein Inc. ásamt æskuvini sínum árið 1968. Frá stofnun hefur fyrirtækið verið forystuafl í tískuheiminum og táknberi fyrir einfaldleika og fágun. Auk fatnaðar, framleiðir fyrirtækið ilmvötn og húsbúnað.

Í nálgun sinni leggur Klein áherslu á að hanna nýja hluti sem hæfa nútímamanninum og heimili hans.

Calvin Klein er meðal þekktustu vörumerkja heimsins og er virði merkisins metið á yfir 7 milljarða Bandaríkjadollara.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn til stuðning þess að merki andmælanda séu vel þekkt hér á landi teljist þess þörf.

Andmælandi byggir á því að hin andmæлта skráning rýri aðgreiningareiginleika merkja hans í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml.

Einnig er á því byggt að vörumerki andmælanda, bæði Calvin Klein og hin þekhta skammstöfun CK séu alþekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 14. gr. vml. sem hafi sjálfstæð áhrif á mat á ruglingshættu.

Í ljósi ofangreinds ber því að taka andmælin til greina.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari málsástæður, lagarök og gögn á síðari stigum málsins óháð því hvort gagnaðili leggur inn greinargerð.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 19. febrúar 2020

CKJ

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **CKJ**, sbr. vörumerkjaskráning nr. V0111669 í flokki 35

Eigandi: Korea Ginseng Corporation, S-Kóreu

Okkar tilvísun: I5899IS00

Frestur: **19. febrúar 2020**

Vísað er til tölvupósts Hugverkastofunnar, dags 18. júní 2019, þar sem okkur var tilkynnt um andmæli gegn ofangreindri skráningu, auk tölvupósts Hugverkastofunnar frá 19. desember 2019, þar sem okkur var send greinargerð andmælanda, Calvin Klein Trademark Trust. Var okkur með seinni tölvupóstinum veittur frestur til 19. febrúar 2020 til að leggja inn athugasemdir í málinu.

Fyrir hönd umbjóðanda okka förum við fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins **CKJ**, sbr. vörumerkjaskráning nr. V0111669, haldi gildi sínu að fullu.

Andmælandi, Calvin Klein Trademark Trust, byggir kröfu sína á 6. og 7. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml)., sbr. einnig 2. mgr. 4. gr. vml., vegna ruglingshættu við eftirfarandi skráð vörumerki í eigu andmælanda:

- **ck one** (orð- og myndmerki), nr. V0022600 sem skráð er í flokki 3
- **ck be** (orð- og myndmerki), nr. V0025790 sem skráð er í flokki 3
- **ck** (orð- og myndmerki), nr. V0025699 sem skráð er í flokkum 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 og 42.
- **CALVIN KLEIN** (orðmerki), nr. V0015614 sem skráð er í flokkum 3 og 25
- **CALVIN KLEIN** (orð- og myndmerki), nr. V0028101 sem skráð er í flokkum 8, 20, 21, 24, 27, 31 og 35.
- **CALVIN KLEIN** (orð- og myndmerki), nr. V0029617 sem skráð er í flokki 18.
- **CALVIN KLEIN** (orð- og myndmerki), nr. V0027509 sem skráð er í flokkum 9, 16, 24 og 42
- **CALVIN KLEIN** (orð- og myndmerki), nr. V0025700 sem skráð er í flokki 14
- **CALVIN KLEIN CONCEPT** (orðmerki), nr. V0086621 sem skráð er í flokki 25
- **CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR** (orðmerki), nr. V0080451 sem skráð er í flokki 25
- **CALVIN KLEIN** (orð- og myndmerki), nr. V0073891 sem skráð er í flokki 25

Merki umbjóðanda okkar **CKJ** óskast skráð fyrir smásölu og heilsölupjónustu á ýmsum vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, nánar tiltekið:

35: Þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á hreinlætisvörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á snyrtivörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á lyffjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á vítamínblöndum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á niðurlögðum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á frosnum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á þurrkuðum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á matreiddum ávöxtum og grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á rauðu ginseng; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á unnum vörum úr rauðu ginseng; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á unninni matvöru; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á olíum og feiti til matar; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á ætum matvörum úr olíum og feiti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á þangi fyrir lækningajurtir; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á unnum vörum, þ.e. unnu engiferi til nota sem grænmeti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á fæðubótarefnum fyrir menn; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á sérþæði sem aðlagð er læknisfræðilegum tilgangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á sérþæðisdrykkjum sem aðlagðir eru læknisfræðilegum tilgangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á lækningajurtum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á unnum vörum úr korni; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á sætindum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á brauði; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á súkkulaði; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á sælgæti; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á rjómaís; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á hunangi; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á tei; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á kaffi og kakói; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á drykkjum úr tei; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á gosdrykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á blöndum til gerðar á freyðandi drykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á óáfengum drykkjum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heilidsölu á áfengum drykkjum.

Við getum á engan hátt fallist á rök andmælanda og teljum merki umbjóðanda okkar fyllilega skráningarhæft þar sem engin ruglingshætta sé á milli merkja andmælanda og hins andmæлта merkis. Máli okkar til stuðnings vísnum við til eftirfarandi röksemda.

RUGLINGSHÆTTA

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Í 8. tl. sömu greinar er kveðið á um að vörumerki megi ekki skrá ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri skráningu.

Réttur vörumerkjaeigenda er tiltekinn í 1. og 2. tl. 4. gr. vml. en þar 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 ef að notkunin tekur til eins eða svipaðra vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til. Auk þess segir að hætta verði að vera á ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Af fyrri ákvörðunum Einkaleyfastofu má sjá að það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort að um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu með merkjunum.¹ Skilyrði þessi eru ennfremur ítrekuð í greinargerð með vörumerkjalögunum nr. 45/1997. Í athugasemdum með 4. gr. laganna segir meðal annars:

¹ Sbr. til dæmis ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. 19/2003 frá 7. ágúst 2003, bls. 3.

... Samkvæmt ákvæðinu geta aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tl., og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 2. tl.

Þegar metið er hvort að ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru/þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulýsingar verður að skoða í því samhengi og er almenna reglan sú að þeim mun líkari merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342-/97 **Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. BmbH gegn Klisjen Handel Bv.**, en þar segir:

That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.

Það er okkar mat að ekki sé ruglingshætta með þeim vörumerkjum sem hér eru til skoðunar, þ.e.a.s. merkinu **CKJ** annars vegar fyrir smásölu og heildsölu vara í flokki 35, og merkjanna cK one, cK be, cK og CALVIN KLEIN hins vegar fyrir ýmsar vörur og þjónustu sem að langstærstum hluta eru gerólíkar þjónustu þeirri sem tilgreind er í skráningu umbjóðanda okkar nr. V0111669.

MERKJALÍKING - ALMENNT

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

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

Mat á merkjalíkingu má skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og í öðru lagi skal meta hvort hljóðlíking sé til staðar með merkjum. Þá geti hugtaksleg líkindi einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, eins og fram kemur í athugasemdum með greinargerð með 4. gr. vml:

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

Hið andmælt merki **CKJ** er skammstöfun á aðal vörumerki umbjóðanda okkar, Cheong Kwan Jang², á meðan CK í sumum merkjum andmælanda er skammstöfun á Calvin Klein. Merkin hafa því gerólíka tilvísun og merkingu.


Hafa verður í huga í máli þessu að um afar stutt vörumerki er að ræða í hinu andmælt merki, einungis 3 bókstafir, og að hver bókstafur er mikilvægari í stuttum merkjum og getur breyting á einum bókstaf orðins haft gífurleg áhrif á skynjun neytanda á merkjum. Þetta kemur ítrekað fram í

² Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu umbjóðanda okkar <https://www.kgcus.com/our-story>


ákvörðun Evrópusambandsráðgjafarvalda á sambærilegum merkjum, eins og fjallað verður um hér að neðan.

Máli okkar til stuðnings vísam við til ákvörðunar vörumerkjskráarritara frá 6. júlí 1989 varðandi vörumerkin MAR og MARS, en í máli því var ekki talin hætta á ruglingi milli merkjanna þar sem framburður orðsins MARS breyttist mikið við að bæta S við enda þess. Í ákvörðun Hugverkastofunnar í andmælamáli nr 12/2003 varðandi vörumerkin VOXRA og VOXOV var einnig eitt af því sem réði úrslitum í málinu hversu stutt merkin til umfjöllunar voru.

Reynt hefur á ruglingshættu milli tveggja stafa merkis og þriggja stafa merkis í Evrópusambandinu, og hefur ítrekað verið úrskurðað að þriðji stafur seinna merkisins aðgreini merkin nægjanlega, jafnvel þrátt fyrir að vörur / þjónusta séu metin nákvæmlega eins. Sem dæmi má hér nefna:

- Í andmælamáli B2653619 frá 29/03/2018 var ekki metin ruglingshætta milli fyrra merkisins  og seinna merkisins LGV (orðmerki), þrátt fyrir að vörur og þjónusta væru nákvæmlega eins. Þar tiltekur Cancellation Division EUIPO sérstaklega að

Since the marks at issue are short signs and, the shorter a sign, the more easily the public is able to perceive all its single elements, from the visual point of view, the signs will be similar to a low degree.

- Í andmælamáli B3063927 frá 10/07/2019 var ekki metin ruglingshætta milli fyrra merkisins  og seinna merkisins **BTI** þrátt fyrir að vörur og þjónusta væru nákvæmlega eins. Þar tiltekur Cancellation Division EUIPO sérstaklega að

Since the marks at issue are short signs (two v three letters) and the shorter a sign the more easily the public is able to perceive all its single elements, from the visual point of view, the signs will be similar to a low degree.

og

The pronunciation differs in the sound of the extra letter of the contested sign, that is the 'I', which has no counterpart in the earlier mark. This will result in the sign having a different rhythm from that produced by the pronunciation of the two letters 'B' and 'T' alone, which constitute the earlier mark.

- Í andmælamáli B2677816 frá 14/02/2018 var ekki metin ruglingshætta milli fyrra merkisins FD (orðmerki) og seinna merkisins **FDT** þrátt fyrir að vörur og þjónusta væru í sumum tilfellum nákvæmlega eins. Þar tiltekur Cancellation Division EUIPO sérstaklega að

The opponent argues that the principle that it is the beginning of a sign that catches consumers' attention applies here. However, this is not a fixed rule and the outcome depends on the circumstances of the case. Moreover, this rule applies only when the sign contains a verbal element (so that the sign will be read from left to right) and when this verbal element is not very short (otherwise the sign will be perceived immediately in its entirety).

Indeed, the length of the signs may influence the effect of the differences between them. The shorter a sign, the more easily the public is able to perceive all of its single elements. Therefore, in short words, small differences may frequently lead to a different overall impression. In contrast,

the public is less aware of differences between long signs. The Courts have not defined exactly what a short sign is. However, the Office considers signs with three or fewer than three letters/numbers short signs

Af ofangreindum dæmum má sjá að skráningaryfirvöld í Evrópusambandinu, sem og á Íslandi, meta sem svo að í stuttum merkjum geti neytendur betur aðgreint mismuninn á milli tveggja merkja, þrátt fyrir að einungis muni einum staf. Á sama hátt ætti að meta í máli þessu að neytendur geti vel aðgreint muninn á milli merkjanna, og engin ruglingshætta sé til staðar. Það að verulegur munur er í nær öllum tilfellum á vöru- og þjónustulýsingu merkjanna í máli þessu ýtir svo enn frekur undir þetta.

Nánar verður fjallað um merkjalíkingu við hvert merki andmælanda fyrir sig hér að neðan.

VÖRU- OG ÞJÓNUSTULÍKING – ALMENNT

Við mat á líkindum á vöru og þjónustu er nauðsynlegt að taka tillit til allra viðeigandi þátta er tengjast viðkomandi vörum og þjónustu. Þessir þættir eru m.a. eðli þeirra, tilgangur og aðferð við notkun, og hvort um sé að ræða svokallaðar staðgengisvörur. Önnur atriði sem líta þarf til eru t.d. dreifingarleiðir, þ.e. hvort viðkomandi vörur eða þjónusta séu í boði á sömu stöðum eða séu almennt framleiddar af sama aðila.

Ekki er um það deilt hér að Hugverkastofa hefur ítrekað metið ruglingshættu með vörum annars vegar og sölu á þeim hins vegar. Í máli þessu dekkja hins vegar langflestar skráningar andmælanda ekki þá flokka sem smásala og heildsala sú sem dekkuð er af hinu andmæлта merki varðar. Því kemur hvað langflesta merki andmælanda varðar ekki til nokkurra líkinda milli vörunnar (merki andmælanda) annars vegar og sölu á vörunni (hið andmæлта merki) hins vegar.

Ef ekki verður fallist á beiðni okkar um að andmælunum verði vísað frá í heild sinni óskum við eftir að ruglingshættumat fari fram fyrir hvert atriði þjónustulýsingar hins andmæлта merkis.

Nánar verður fjallað um vöru- / þjónustulíkingu fyrir hvert merki andmælanda fyrir sig hér að neðan.

SAMANBURÐUR Á MERKJUM OG VÖRUM/ÞJÓNUSTU

Fjallað verður hér um hvert merki andmælanda fyrir sig, m.t.t. merkjalíkinda sem og vöru- og þjónustulíkinda.

1. **CK one** (orð- og myndmerki), skráning nr. V0022600 sem skráð er í flokki 3 fyrir:

Ilmvörur, vörur til að snyrta og þrifa líkamann sem ekki eru ætlaðar til lækninga, sápur, talkúm, vörur til að vernda húð, húðmjólk og -krem; svitalyktareyðir og vörn til einkanota; hársnyrtivörur; og sólkrem, allt fyrir karlmenn og kvenmenn.

Við samanburð á merkjunum

CK^{one} og CKJ

sést að merkin geta ekki talist lík. Merkin hafa sameiginlega stafina C og K en hið andmælt merki hefur til viðbótar stafinn J á meðan merki andmælanda hefur orðið ONE. Stafurinn J og orðið ONE eru hvorki sjónrænt né hljóðrænt líkir. Að auki er stafurinn K í merki andmælanda mun stærri en stafurinn C, og er merki andmælanda þó nokkuð stílfært, með orðið ONE inni í miðjum bókstafnum K. Stílfærslan veitir merkinu verulegt sérkenni og aðgreinir það enn frekar frá hinu andmælt merki sem er í einföldu letri með alla stafina jafn stóra.

Merkingarlíkingin er einnig engin, þar sem bókstafirnir CKJ í hinu andmælt merki hafa enga skírskotun, en einhverjir neytendur þekkja mögulega tilvísun til Calvin Klein úr CK. Orðið ONE hefur svo þekkta merkingu sem „einn“³.

Við getum því alls ekki fallist á að um nægjanleg líkindi séu með merkjunum, þannig að um ruglingshættu milli þeirra sé að ræða.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá er sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmælt merki að langstærstum hluta smásala og heildsala á matvöru, drykkjarvöru og fæðubætarefnum, sem augljóslega getur á engan hátt talist lík vörum merkis andmælanda í flokki 3. Þjónustulýsing hins andmælt merkis inniheldur reyndar vissulega „þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á hreinlætisvörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á snyrtivörum“ en að okkar mati eru merkin það ólík að ekki kemur til ruglingshættu sé litið til heildarmyndar merkjanna.

2. **CK be** (orð- og myndmerki), nr. V0025790 sem skráð er í flokki 3 fyrir:

Efnablöndur til snyrtingar og böðunar sem innihalda engin lyf, þ.m.t. ilmvötn; sápur; talkúm; rakakrem, húðmjólk og -krem, baðolía; nuddolía; svitalyktareyðir og svitavörn; efnablöndur til að nota við umhirðu hárs; sólkrem, allar framangreindar vörur bæði fyrir karlmenn og konur; ilmjurtir, pokar með ilmjurtum.

Við samanburð á merkjunum

CK^{be} og CKJ

sést að merkin geta ekki talist lík. Merkin hafa sameiginlega stafina C og K en hið andmælt merki hefur til viðbótar stafinn J á meðan merki andmælanda hefur orðið BE. Stafurinn J og orðið BE eru hvorki sjónrænt né hljóðrænt líkir. Að auki er stafurinn K í merki andmælanda mun stærri en stafurinn C, og er merki andmælanda þó nokkuð stílfært, með orðið BE inni í miðjum bókstafnum

³ <https://snara.is/>

K. Stílfærslan veitir merkinu verulegt sérkenni og aðgreinir það enn frekar frá hinu andmælda merki sem er í einföldu letri með alla stafina jafn stóra.

Merkingarlíkingin er einnig engin, þar sem bókstafirnir CKJ í hinu andmælda merki hafa enga skírskotun, en einhverjir neytendur þekkja mögulega tilvísun til Calvin Klein úr CK. Orðið BE hefur svo þekkta merkingu sem „vera“⁴.

Við getum því alls ekki fallist á að um nægjanleg líkindi séu með merkjunum, þannig að um ruglingshættu milli þeirra sé að ræða.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá er sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmælda merki að langstærstum hluta smásala og heildsala á matvöru, drykkjarvöru og fæðubætarefnum, sem augljóslega getur á engan hátt talist lík vörum merkis andmælanda í flokki 3. Þjónustulýsing hins andmælda merkis inniheldur reyndar vissulega „þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á hreinlætisvörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á snyrtivörum“ en að okkar mati eru merkin það ólík að ekki kemur til ruglingshættu sé litið til heildarmyndar merkjanna.

3. **CK** (orð- og myndmerki), nr. V0025699 sem skráð er í flokkum 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 og 42.

Við samanburð á merkjunum



sést að merkin geta ekki talist verulega lík. Viðbótarstafurinn J aðgreinir hið andmælda merki verulega frá merki andmælanda þar sem um svo stutt merki er að ræða. Að auki er stafurinn K í merki andmælanda mun stærri en stafurinn C, sem veitir merkinu verulegt sérkenni og aðgreinir það enn frekar frá hinu andmælda merki sem er í einföldu letri með alla stafina jafn stóra. Við getum því ekki fallist á að um nægjanleg líkindi séu með merkjunum, þannig að um ruglingshættu milli þeirra sé að ræða.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá tengist sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmælda merki að engu leyti vörum eða þjónustu merkis andmælanda, sbr fylgiskjal 1. Þjónusta hins andmælda merkis er smásala og heildsala á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, fæðubætarefnum, matvöru og drykkjarvörum, þ.e. vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, en engir þeirra flokka eru tilgreindir í skráningu andmælanda.

Merki andmælanda dekkar flokk 35, en þjónustan varðar öll auglýsinga- og kynningarþjónustu sem veitt frá fyrirtæki til fyrirtækis. Þjónusta umbjóðanda okkar er hins vegar sala á vörum á neytendamarkaði, sem er gerólík þjónustu merkis andmælanda.

Engar þær vörur eða þjónusta sem tilgreind eru í skráningu andmælanda geta því talist á nokkurn hátt ruglingslega líkar þeirri þjónustu sem tilgreind er í hinu andmælda merki. Í þeim tilfellum þegar lítil líkindi geta talist með vöru- og þjónustu merkjanna þarf að gera þeim mun meiri kröfur til

⁴ <https://snara.is/>

líkinda merkjanna sjálfra – en hér eru líkindin með vörum/þjónustu hreinlega engin svo á engan hátt er hægt að sjá að ruglingshætta geti talist á milli þessara skráninga.

4. **CALVIN KLEIN** (orðmerki), nr. V0015614 sem skráð er í flokkum 3 og 25 fyrir:

3: Snyrti- og ilmvörur; ilmvatn, kölnarvatn, baðólía, næturkrem, sápur, nærandi húðkrem, púður, rakakrem, handáburður, hársápa, sápu krem, rakspíri, svitalyktareyðir, hárnæring, smyrsl til að nota eftir rakstur, húðkrem, efni til að halda hári í föstum skorðum, froða til að nota í hár, sturtugel, sólarvörn, gel til að nota í hár.

25: Fatnaður fyrir kvenmenn, karlmenn, drengi og stúlkur; samfestingar, skyrtur, blússur, jakkar, sundföt, buxur, stuttbuxur, föt til að hita upp í, herðaslár, göngubuxur, gallabuxur, jakkaföt/dragtir, smókingjakkar, regnfrakkar, bindi, háir kvensokkar/sokkabuxur, hattar/húfur, utanyfirfrakkar, peysur, pils, belti, frakkar/kápur, kápur með skinnbryddingum, loðfeldir, vesti, stuttermabolir, búningar til að nota við tennis- og golfíðkun, stuttbuxur, léttur klæðnaður til að nota utanyfir strand- og sundfatnað, regnfatnaður, regnkápur/-frakkar, slár, hlýrabolir, skófatnaður; skór, íþróttaskór, strigaskór, stígvél, inniskór, léttir jakkar, nærbuxur, bolir, sokkar, hanskar, kjólar, gærukápur og -jakkar, slæður/sjöl, sportjakkar; undirföt fyrir karlmenn og drengi; nærfatnaður, náttfatnaður, hvíldarfatnaður þ.m.t. en ekki takmarkaður við stuttar aðskornar nærbuxur, nærbuxur með stuttum skálmum, nærföt til að nota í íþróttum, þrjónaðan íþróttfatnað, stuttermaboli, hlýraboli, nærskyrtur, undirfatnað og sloppa, þrjónaðan og ofinn náttfatnað, náttskyrtur, náttjakka, náttbuxur, morgunverðarjakka, smókingjakka, náttjakka, víðan utanyfirfatnað, þrjónaðan og ofinn hvíldarfatnað, hvíldarbuxur, -toppa og -jakka; undirfatnaður fyrir kvenmenn og stúlkur; nærfatnaður og náttfatnaður, hvíldarfatnaður, fatnaður sem fellur þétt að líkamanum, lífstykki, brjóstahöld, magabelti/mjaðmabelti, sokkabandabelti, samfellur, korsilett, sokkabuxur og toppa í einni flík, nærbuxur með stífu magastykki, nærbuxur með stífu mjaðmastykki, bíkini, kjólar með brjóstahöldum, hlýrabolir með brjóstahöldum, aðhaldsbuxur sem ná upp fyrir bringubein og þrengja að mitti og maga, hlýralausir toppar með brjóstahöldum, hlýralausar samfellur með sokkaböndum, hlýrabolir og buxur, fimleikabúningar/leikfimbúningar, dagklæðnaður þ.m.t. en ekki takmarkaður við buxnapils, bíkini, mjaðmabuxur, stuttar aðskornar nærbuxur, undirpils/undirkjóra, kjóra með skyrtukrögum, hlýraboli með pils, kjóra, buxnapils, kjóra til að nota á kvöldin, kjóra fyrir ófrískar konur, pils með nærbuxum, stutt víð pils, pils með innfeldum efnislengjum, hlýralausa kjóra, pils og toppa, vandaða undirkjóra/undirpils, pils sem halda við maga en gefa eftir um rassinn, mjög stutt pils, kjóra með brjóstahöldum, stutta kjóra, samfellur, hlýraboli, hlýraboli með brjóstahöldum, brjóstahöld, undirbuxur, hjólabuxur; dagklæðnaður, hvíldarfatnaður, náttfatnaður og fatnaður sem fellur þétt að líkamanum þ.m.t. en ekki takmarkaður við náttkjóra, náttserki, náttskyrtur, náttföt, náttföt með suttbuxum, stutta náttkjóra með hlýrum, náttföt með sutttermabolum, samfestinga með víðum buxum til að sofa í, náttkufla, víðar buxur, hvíldarnáttföt, samfestinga með stuttum buxum, náttbuxur, greiðslusloppa, náttjakka, serki með belti, samfestinga, samfellur, baðsloppa, hvíldarsloppa, sloppa m/víðum ermum, innisloppa, strandaskikkjur, strandasjöl, morgunsloppa, dagsloppa, hlífðarsloppa, vinnusloppa, víða sloppa, japanska sloppa, hvíldarskikkjur, munkasloppa, brjóstahaldaratóppa, toppa og leggings.

Við samanburð á merkjunum

CALVIN KLEIN og **CKJ**

sést að hreinlega engin líkindi eru með merkjunum. Merki andmælanda er 11 bókstafir á meðan hið andmælt merki er 3 bókstafir. Flestir neytendur munu vita að Calvin er fyrra nafn, og draga þá ályktun að um fyrra og seinna nafn sé að ræða – en líklega ekki tengja hið andmælt merki við neitt. Þýskumælandi neytendur munu einnig þekkja merkingu orðsins KLEIN sem „lítill, smár“⁵.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá inniheldur þjónustulýsing hins andmælt merkis vissulega „þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á hreinlætisvörum; þjónusta í tengslum við smásölu eða heildsölu á snyrtivörum“ en að okkar mati eru merkin það gerólík að ekki kemur til ruglingshættu sé litið til heildarmyndar merkjanna. Merki andmælanda inniheldur svo einnig flokk 25, sem tengist á engan hátt þjónustulýsingu hins andmælt merkis.

Í ljósi þess hversu gerólík merkin sjálf eru getum við ekki fallist á að um nokkra ruglingshættu geti verið að ræða með þessum skráningum.

5. Calvin Klein, nr. V0028101 sem skráð er í flokkum 8, 20, 21, 24, 27, 31 og 35.

Við samanburð á merkjunum

Calvin Klein og **CKJ**

sést að hreinlega engin líkindi eru með merkjunum. Vísað er til umfjöllunar hér að ofan undir lið 4 fyrir orðmerkið CALVIN KLEIN hvað þetta varðar, en hér kemur til viðbótar til að hið andmælt merki er í hástöfum á meðan merki andmælanda hefur einungis fyrsta staf hvors orðs í hástöfum.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá tengist sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmælt merki að engu leyti vörum merkis andmælanda, sbr fylgiskjal 2. Þjónusta hins andmælt merkis er smásala og heildsala á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, fæðubótarefnum, matvöru og drykkjarvörum, þ.e. vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, en engir þeirra flokka eru tilgreindir í skráningu andmælanda.

Merki andmælanda dekkar flokk 35, en þjónustan varðar öll auglýsinga- og kynningarþjónustu sem veitt frá fyrirtæki til fyrirtækis. Þjónusta umbjóðanda okkar er hins vegar sala á vörum á neytendamarkaði, sem er gerólík þjónustu merkis andmælanda.

Engar þær vörur eða þjónusta sem tilgreind eru í skráningu andmælanda geta því talist á nokkurn hátt ruglingslega líkar þeirri þjónustu sem tilgreind er í hinu andmælt merki. Í þeim tilfellum þegar lítill líkindi geta talist með vöru- og þjónustu merkjanna þarf að gera þeim mun meiri kröfur til líkinda merkjanna sjálfra – en hér eru líkindin með vörum/þjónustu hreinlega engin, og að sama

⁵ <https://snara.is/>

skapi eru merkin gerólík, svo á engan hátt er hægt að sjá að ruglingshætta geti talist á milli þessara skráninga.

6. **Calvin Klein**, nr. V0029617 sem skráð er í flokki 18 fyrir

Handtöskur, veski, lyklaveski, buddur, snyrtitöskur og -buddur, skjalamöppur, pokar fyrir föt, koffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, regnhlífur, seðlaveski, sjópokar, innkaupatöskur, skjalatöskur og stresstöskur, farangurstöskur, ferðahandtöskur, kortaveski og -hulstur.

Við samanburð á merkjunum

Calvin Klein og **CKJ**

sést að hreinlega engin líkindi eru með merkjunum. Vísað er til umfjöllunar hér að ofan undir lið 4 fyrir orðmerkið CALVIN KLEIN hvað þetta varðar, en hér kemur til viðbótar til að hið andmæltá merki er í hástöfum á meðan merki andmælanda hefur einungis fyrsta staf hvors orðs í hástöfum.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá tengist sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmæltá merki að engu leyti vörum merkis andmælanda. Þjónusta hins andmæltá merkis er smásala og heildsala á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, fæðubótarefnum, matvöru og drykkjarvörum, þ.e. vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, en skráning andmælanda dekkar einungis vörur í flokki 18 sem eru gerólíkar þjónustu hins andmæltá merkis.

Engar þær vörur sem tilgreindar eru í skráningu andmælanda geta því talist á nokkurn hátt ruglingslega líkar þeirri þjónustu sem tilgreind er í hinu andmæltá merki. Hér er því hvorki um nokkur líkindi milli merkjanna né vöru/þjónustu að ræða, og er í raun óskiljanlegt hvernig umrædd skráning andmælanda getur á nokkurn hátt talist grundvöllur andmællanna.

7. **Calvin Klein**, nr. V0027509 sem skráð er í flokkum 9, 16, 24 og 42 fyrir:

9: Gleraugnaumgjardir, sólgleraugu, gleraughulstur.

16: Snið, pappír, ritföng, prentað efni, gjafaumbúðir, pappadiskar, pappír til þess að nota í hillur og skúffur.

24: Vefnaður, lök, handklæði, rúmteppi, hlífur og ver, ábreiður, koddaver, stungin rúmteppi, sængur, pífur, vasaklútar.

42: Hönnun og tengd þjónusta.

Við samanburð á merkjunum

Calvin Klein_{og} CKJ

sést að hreinlega engin líkindi eru með merkjunum. Vísað er til umfjöllunar hér að ofan undir lið 4 fyrir orðmerkið CALVIN KLEIN hvað þetta varðar, en hér kemur til viðbótar til að hið andmæлта merki er í hástöfum á meðan merki andmælanda hefur einungis fyrsta staf hvors orðs í hástöfum.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá tengist sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmæлта merki að engu leyti vörum merkis andmælanda. Þjónusta hins andmæлта merkis er smásala og heildsala á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, fæðubótarefnum, matvöru og drykkjarvörum, þ.e. vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, en engir þeirra flokka eru tilgreindir í skráningu andmælanda.

Engar þær vörur eða þjónusta sem tilgreindar eru í skráningu andmælanda geta því talist á nokkurn hátt ruglingslega líkar þeirri þjónustu sem tilgreind er í hinu andmæлта merki. Hér er því hvorki um nokkur líkindi milli merkjanna né vöru/þjónustu að ræða, og er í raun óskiljanlegt hvernig umrædd skráning andmælanda getur á nokkurn hátt talist grundvöllur andmællanna.

8. Calvin Klein_{og} CKJ, nr. V0025700 sem skráð er í flokki 14 fyrir:

Góðmálmur og blöndur úr þeim, svo og vörur úr góðmálmum eða húðaðar með þeim sem ekki heyra undir aðra flokka; skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga; armbandsúr, úr, hringir, eyrnalokkar, armbönd, úlnliðshringir/ökklahringir, nælur, hálsmen/hálsfestar, hálsmen/perlufestar sem falla þétt að hálsinum, litlir skrautmunir sem bornir eru á armböndum, úrfestum eða því um líku, hangandi skrautmunir/skartgripir, nisti, ermahnappar, bindisnælur, bindisþrjónar, pinnar í kruga, nælur fyrir hálsklúta/trefla, hringir fyrir hálsklúta/trefla, klemmur/smellur fyrir hálsklúta/trefla, ódýrir skartgripir og skrautskartgripir, bréfhnífar og servíettuhringir úr góðmálmum.

Við samanburð á merkjunum

Calvin Klein_{og} CKJ

sést að hreinlega engin líkindi eru með merkjunum. Vísað er til umfjöllunar hér að ofan undir lið 4 fyrir orðmerkið CALVIN KLEIN hvað þetta varðar, en hér kemur til viðbótar til að hið andmæлта merki er í hástöfum á meðan merki andmælanda hefur einungis fyrsta staf hvors orðs í hástöfum.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá tengist sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmæлта merki að engu leyti vörum merkis andmælanda. Þjónusta hins andmæлта merkis er smásala og heildsala á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, fæðubótarefnum, matvöru og drykkjarvörum, þ.e. vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, en skráning andmælanda dekkar einungis vörur í flokki 14 sem eru gerólíkar þjónustu hins andmæлта merkis.

Engar þær vörur sem tilgreindar eru í skráningu andmælanda geta því talist á nokkurn hátt ruglingslega líkar þeirri þjónustu sem tilgreind er í hinu andmæлта merki. Hér er því hvorki um nokkur líkindi milli merkjanna né vöru/þjónustu að ræða, og er í raun óskiljanlegt hvernig umrædd skráning andmælanda getur á nokkurn hátt talist grundvöllur andmællanna.

9. **CALVIN KLEIN CONCEPT** (orðmerki), nr. V0086621 sem skráð er í flokki 25 fyrir:

Clothing, namely, men's underwear and women's underwear, bras and tank tops.

Við samanburð á merkjunum

CALVIN KLEIN CONCEPT og **CKJ**

sést að hreinlega engin líkindi eru með merkjunum. Merki andmælanda er 18 bókstafir á meðan hið andmælt merki er 3 bókstafir. Flestir neytendur munu vita að Calvin er fyrra nafn, og draga þá ályktun að um fyrra og seinna nafn sé að ræða, að viðbætti einhvers konar hugmynd eða hugtaki⁶ – en líklega ekki tengja hið andmælt merki við neitt. Þýskumælandi neytendur munu einnig þekkja merkingu orðsins KLEIN sem „lítill, smár“⁷.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá tengist sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmælt merki að engu leyti vörum merkis andmælanda. Þjónusta hins andmælt merkis er smásala og heildsala á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, fæðubótarefnum, matvöru og drykkjarvörum, þ.e. vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, en skráning andmælanda dekkar einungis vörur í flokki 25 sem eru gerólíkar þjónustu hins andmælt merkis.

Engar þær vörur sem tilgreindar eru í skráningu andmælanda geta því talist á nokkurn hátt ruglingslega líkar þeirri þjónustu sem tilgreind er í hinu andmælt merki. Hér er því hvorki um nokkur líkindi milli merkjanna né vöru/þjónustu að ræða, og er í raun óskiljanlegt hvernig umrædd skráning andmælanda getur á nokkurn hátt talist grundvöllur andmællanna.

10. **CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR** (orðmerki), nr. V0080451 sem skráð er í flokki 25 fyrir:

Intimate apparel and figure enhancing garments, namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, underclothes, lingerie, foundation garments, sleepwear and nightgowns.

Við samanburð á merkjunum

CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR og **CKJ**

sést að hreinlega engin líkindi eru með merkjunum. Merki andmælanda er 23 bókstafir á meðan hið andmælt merki er 3 bókstafir. Flestir neytendur munu vita að Calvin er fyrra nafn, og draga þá ályktun að um fyrra og seinna nafn sé að ræða, að viðbætti tilvísun til nakins glæsileika⁸ – en

⁶ <https://snara.is/>

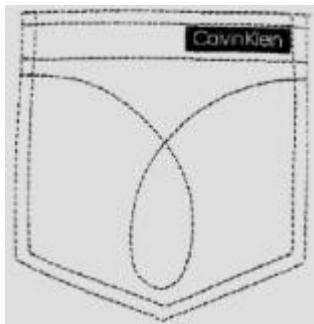
⁷ <https://snara.is/>

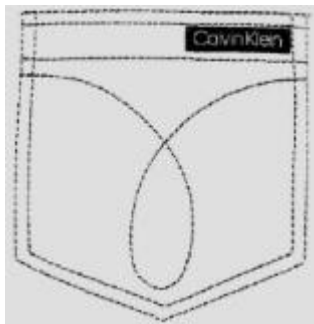
⁸ <https://snara.is/>

líklega ekki tengja hið andmælt merki við neitt. Þýskumælandi neytendur munu einnig þekkja merkingu orðsins KLEIN sem „lítill, smár“⁹.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá tengist sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmælt merki að engu leyti vörum merkis andmælanda. Þjónusta hins andmælt merkis er smásala og heildsala á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, fæðubótarefnum, matvöru og drykkjarvörum, þ.e. vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, en skráning andmælanda dekkar einungis vörur í flokki 25 sem eru gerólíkar þjónustu hins andmælt merkis.

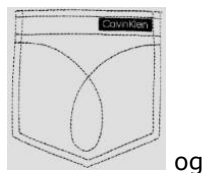
Engar þær vörur sem tilgreindar eru í skráningu andmælanda geta því talist á nokkurn hátt ruglingslega líkar þeirri þjónustu sem tilgreind er í hinu andmælt merki. Hér er því hvorki um nokkur líkindi milli merkjanna né vöru/þjónustu að ræða, og er í raun óskiljanlegt hvernig umrædd skráning andmælanda getur á nokkurn hátt talist grundvöllur andmællanna.



11.  , nr. V0073891 sem skráð er í flokki 25 fyrir:

Men's women's and children's jeans

Við samanburð á merkjunum



og

CKJ

sést að hreinlega engin líkindi eru með merkjunum. Merki andmælanda er mynd af buxnavasa með útsaumdu mynstri, ásamt orðunum Calvin Klein í svo smáu lettri að það er vart læsilegt í merkinu.

Hvað varðar líkindi milli vara/þjónustu, þá tengist sú þjónusta sem tilgreind er í hinu andmælt merki að engu leyti vörum merkis andmælanda. Þjónusta hins andmælt merkis er smásala og heildsala á hreinlætisvörum, snyrtivörum, lyfjum, fæðubótarefnum, matvöru og drykkjarvörum, þ.e. vörum sem falla undir flokka 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, en skráning andmælanda dekkar einungis vörur í flokki 25 sem eru gerólíkar þjónustu hins andmælt merkis.

Engar þær vörur sem tilgreindar eru í skráningu andmælanda geta því talist á nokkurn hátt ruglingslega líkar þeirri þjónustu sem tilgreind er í hinu andmælt merki. Hér er því hvorki um nokkur líkindi milli merkjanna né vöru/þjónustu að ræða, og er í raun óskiljanlegt hvernig umrædd skráning andmælanda getur á nokkurn hátt talist grundvöllur andmællanna.

⁹ <https://snara.is/>

MEINT FRÆGÐ MERKIS ANDMÆLANDA – OG FJÖLDI SKRÁNINGA

Andmælandi heldur því fram að fjöldi skráninga andmælanda á Íslandi auki líkur á að neytendur muni upplifa hið andmæлта merki sem viðbót við þá fjölskyldu merkja sem þegar er í eigu andmælanda. Þessu erum við alfarið ósammála og stenst þessi fullyrðing enga skoðun.

Í fyrsta lagi segir fjöldi skráninga ekkert um frægð merkis gagnvart neytendum. Auðvelt er að skrá merki fjölmörgum skráningum, en nota það svo lítið sem ekkert. Neytendur eru að jafnaði ekki að kynna sér vörumerkjaskráningar Hugverkastofu og getur því fjöldi skráninga í eigu andmælanda á engan hátt talist ýta undir ruglingshættu á markaði.

Í öðru lagi eru andmælin byggð á 11 skráningum, þar sem 8 þeirra eru eða innihalda orðin CALVIN KLEIN. Vörumerkið CALVIN KLEIN getur á engan hátt talist líkt hinu andmæлта merki **CKJ**, eins og fjallað hefur verið um hér að framan. Þrátt fyrir að andmælandi tiltaki að CK sé skammstöfun á CALVIN KLEIN og geri þannig tilraun til að tengja merki sín saman undir einhvers konar „fjölskyldu merkja“, þá hefur á engan hátt verið sýnt fram á að neytendur tengi merkin CK og CALVIN KLEIN saman – og hvað þá heldur að þeir myndu tengja CALVIN KLEIN við hið andmæлта merki á nokkurn hátt.

Við ítrekum einnig að í landflestum tilfellum dekkja skráningar andmælanda vörur og þjónustu sem eru gerólík þjónustunni sem dekkuð er af hinni andmæltu skráningu.

Andmælandi heldur einnig fram að um heimsfræg vörumerki séu að ræða, bæði nafnið Calvin Klein og skammstöfun nafnsins CK, og byggir því á að vörumerki hans séu vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. sem hafi áhrif á ruglingshættumat.

Þessu erum við alfarið ósammála. Í umfjöllun um 2. mgr. 4. gr. vml. í greinargerð með frumvarpi til laganna segir:

Í 2. mgr. er gert ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. Ákvæðið tekur mið af svonefndri „Kodak“-kenningu og hefur að geyma undantekningu frá meginreglu 1. mgr.

Ljóst er að gera skal ríkar kröfur um gögn til að bakka upp staðhæfingar um hina svokölluðu „Kodak-vernd“, en engin slík hafa verið lögð fram hér. Um er hér að ræða undantekningu frá meginreglu 1. mgr. 4. gr. vml, og verður því að túlka hana þröngt. Ljóst er að til að byggja megi á ákvæði 2. mgr. 4. gr. þarf að sýna fram á annað hvort að þorri almennings sé kunnugur merkinu eða í það minnsta mögulegur markhópur vörunnar/þjónustunnar sé kunnugur því. Einnig þarf að sýna fram á að hin andmæлта skráning hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkja andmælanda. Hvorugt hefur á nokkurn hátt verið gert hér.

Til stuðnings þeirri staðhæfingu sinni að um heimsþekkt merki séu að ræða vísar andmælandi einungis til einnar fréttar á fréttasíðunni visir.is frá 2014. Þrátt fyrir að einhver blaðamaður á Vísi segi að Calvin Klein sé á meðal þekktustu vörumerkja heims getur andmælandi á engan hátt talist hafa sýnt fram á frægð merkisins á markaði hér á landi í skilningi vörumerkjalaganna. Þar að auki hefur ekki verið sýnt fram á með neinum hætti frægð merkisins CK né tengingu hjá neytendum milli vörumerkisins Calvin Klein og skammstöfunarinnar CK – en ljóst er að merkin CALVIN KLEIN og hið andmæлта merki eru gerólík.

Andmælandi byggir svo einnig mál sitt á að vörumerki andmælanda séu alþekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Á engan hátt hefur verið sýnt fram á að að þessi staðhæfing sé

rétt, og ljóst er á grundvelli framkvæmdar Hugverkastofu að leggja þyrfti fram umfangsmikil gögn til að byggja andmæli á þessu ákvæði vml. Að auki er það staðfest framkvæmd Hugverkastofunnar¹⁰, sem byggir á úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 6/2003, að ákvæðið eigi einungis við um merki sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi. Þessi túlkun nefndarinnar hefur verið lögð til grundvallar í fjölmörgum málum og þar sem merki andmælanda eru skráð hér á landi verður ekki unnt að taka þetta ákvæði til skoðunar sem grundvöll andmællanna.

Í ljósi alls ofangreinda vísam við því alfarið á bug þeim staðhæfingum andmælanda að merki hans njóti umfangsmeiri verndar hér á landi á grundvelli frægðar, bæði hvað varðar 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þvert á móti ber að líta á hvern grundvöll andmællanna fyrir sig, þ.e. hverja skráningu andmælanda út frá merkinu sjálfu og þeim vörum/þjónustu sem það dekkar, og framkvæma ruglingshættumat við hina andmæltu skráningu. Sé það gert er ljóst að engin ruglingshætta er til staðar á milli hins andmælt merkis og merkja andmælanda.

Niðurstöður í andmælum í öðrum löndum

Aðilar máls þessa hafa átt í deilum í fleiri löndum, og hefur andmælandi einnig lagt inn andmæli gegn merki umbjóðanda okkar **CKJ** í Kína, Japan og Tyrklandi. Í öllum þeim löndum úrskurðuðu skráningaryfirvöld að ekki væri um ruglingshættu milli merkjanna að ræða og fékkst merki umbjóðanda okkar skráð (fylgiskjöl 3-5). Skráningaryfirvöld tiltóku m.a. að viðbótarstafurinn J í hinu andmæltu merki aðgreini það verulega frá merki andmælanda, sérstaklega þar sem stafirnir í merki andmælanda **CK** séu misstórir. Merkin séu því ólík hvað varðar uppbyggingu, stafi, framburð og heildarmynd – auk þess sem vörur og þjónusta séu ólík.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er ljóst að alls ekki er nokkur ruglingshætta til staðar með hinu andmæltu merki og merkjum andmælanda, þar sem annað hvort eru merkin sjálf gerólík og/eða þær vörur og þjónusta sem dekkuð er af skráningunum gerólík.

Á engan hátt hefur verið sýnt fram á frægð merkja andmælanda eða að það njóti víðtækari verndar hér á landi, umfram þær vörur/þjónustu sem merkin eru skráð fyrir.

Því styttri sem merki eru, þeim mun auðveldara eiga neytendur með að aðgreina einstaka þætti þess. Þar sem um svo stutt merki er hér að ræða hefur hver stafur mikið vægi og neytendur geta vel greint á milli 2 stafa merkis annars vegar og 3 stafa merkis sem inniheldur sömu tvo stafina og hið fyrra merki hins vegar.

Með vísan til þess að merkjalíking er ekki fyrir hendi með merkjunum, né heldur vöru- / þjónustulíking þá er ljóst að engin ruglingshætta er á markaði. Förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins **CKJ**, sbr. skráning nr. V011669 haldi gildi sínu.

¹⁰ Sjá t.d. úrskurð Hugverkastofu nr. 15/2017 í andmælum gegn V0097730 STRIPADVISOR

Verði ekki fallist á að engin ruglingshætta sé til staðar á markaði milli hins andmælt merkis og merkja andmælanda, förum við fram á að nánar verði skoðað til hvaða þjónustu ruglingshættan nái, og skráning samþykkt fyrir aðra þjónustu skráningar umbjóðanda okkar.

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

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor



María Krístín Gunnarsdóttir