



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 11/2025 11. júní 2025

Þann 16. apríl 2023 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að REXHOLM A/S, Danmörku eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1723881 GESYER (orðmerki) 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 og þjónustu í flokkum 25 og 35. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. júlí 2024 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 25: *Clothing and headgear; sports clothing.*

Flokkur 35: *Wholesale and retail services, including online, in relation to clothing, headgear, sportswear.*

Með erindi frá WIPO, dags. 27. apríl 2025, var Hugverkastofunni tilkynnt um leiðréttingu hins andmæлта merkis GESYER, eins og það barst frá WIPO. Samkvæmt tilkynningunni skal merkið réttilega ritað GEYSER. Merkið hefur nú verið leiðrétt í vörumerkjaskrá og mun leiðrétt útgáfa þess verða birt í Hugverkatíðindum þann 15. júní nk., samhliða tilkynningu um úrskurð þennan. Mun umfjöllun um hið andmæлта merki í máli þessu því taka mið að hinni leiðréttu útgáfu merkisins, þ.e. orðmerkinu GEYSER.

Með erindi, dags. 13. september 2024, andmælti Tego IP ehf. skráningu merkisins f.h. Hótel Geysis ehf., Haukadala, Selfossi. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki andmælanda, GEYSIR (orðmerki) skráning nr. V0120603, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins en andmælanda lagði inn eina greinargerð ásamt fylgiskjöllum á meðan á meðferð málsins stóð.¹

Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 20. desember 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

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

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. tl. 2. gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur enn fremur fram að í einkarétti til vörumerkis felist að eigandi þess geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákni sem er eins eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er 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

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.



hvort sjón-, hljóð-, merkingar- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ætla megi að ruglingur geti átt sér stað.² Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

GEYSER (orðmerki)	GEYSIR (orðmerki)
Alþjóðleg skráning nr. 1723881	Nr. V0120603
Hið andmæлта merki	Merki andmælanda

Hið andmæлта merki er orðmerkið GEYSER en samkvæmt orðabókarþýðingu stendur orðið fyrir *goshver*.³ Orðið hefur enga þekktu merkingu í tengslum við viðkomandi vörur í flokki 25 eða þjónustu í flokki 35 og hefur þar af leiðandi sérkenni og aðgreiningarhæfi að mati stofnunarinnar.

Merki andmælanda sem andmælin byggja á er orðmerkið GEYSIR. Um er að ræða karlkyns sérnafn, heiti þekktu *goshvers* í Haukadal.⁴ Merkið býr að mati stofnunarinnar jafnframt yfir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur og þjónustu sem það stendur fyrir.

Andmælandi byggir á að því að merki hans GEYSIR hafi til að bera sterkt sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þær vörur og þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í huga íslenskra neytenda þannig að hið andmæлта merki virðist í fljótu bragði misritun á merkinu. Þá sé mikilvægt að hafa í huga að neytendur hafi sjaldan bæði merkin fyrir framan sig á sama tíma og þar sem að merkin sem um ræðir séu jafnlöng, byrji og endi á sömu bókstöfum og innihaldi 5 af 6 sömu bókstöfum að þá sé mikil sjónlíking með merkjunum.

Sjón- og hljóðlíking

Merkin sem um ræðir innihalda bæði sex bókstafi og eiga fimm af þeim sameiginlega líkt og andmælandi bendir á. Upphaf merkjanna er hið sama, GEYS-, síðan skilur að annars vegar endinn -ER og -IR. Þeir bókstafir sem eru ólíkir með merkjunum eru báðir sérhljóðar, sem koma fyrir á sama stað í merkjunum auk þess sem merkin enda á sama bókstaf. Að mati stofnunarinnar er bæði sjón- og hljóðlíking með merkjunum með vísan til þess að bróðurpartur merkjanna er eins og þar með hljómfall þeirra og sjónræn áhrif. Þá er upphaf þeirra það sama en meginreglan er sú að upphaf orðhluta sé líklegra til að ná athygli neytenda umfram það sem eftir kemur.⁵

Merkingarlíking

Hvað merkingarlíkingu varðar þá er hún til staðar að mati stofnunarinnar með vísan til sameiginlegra þátta merkjanna. Líkt og að framan greinir þá þýðir enska orðið GEYSER *goshver* og GEYSIR er heiti á einum þekktasta *goshver* heims, Geysi í Haukadal. Stofnunin telur því sterk hugrenningartengsl á milli þess sem merkin standa fyrir, þrátt fyrir að annað merkið sé ritað á íslensku en hitt á ensku, auk þess sem gengið er út frá því að íslenskir neytendur skilji almennt ensku.

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

³ Þýðing sótt á Snöru veforðasafn, Ensk-íslenska orðabókin, þann 6. júní 2025.

⁴ Sjá t.d. í Íslenskri orðabók á Snöru veforðasafni, sótt þann 6. júní 2025.

⁵ Sbr. t.d. dómur Evrópuþómsstólsins í máli nr. T-412/08 (*TRUBION/TriBion*), 40. mgr.



Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að merkjalíking sé til staðar með þeim merkjum sem hér eru borin saman.

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 í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).

Enn fremur bendir Hugverkastofan á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrirfram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þótt vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.⁶ Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Hið andmælt merki hefur verið birt til skráningar fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 25: *Clothing and headgear; sports clothing.*

Flokkur 35: *Wholesale and retail services, including online, in relation to clothing, headgear, sportswear.*

Merki andmælanda er m.a. skráð fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu í sömu flokkum:

Flokkur 25: *Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður; peysur; buxur; jakkar; kápur; slár; treflar; sjöl; sokkar; húfur; vettlingar; derhúfur; strokkar; bolir; kjólar; nærföt og vesti; hand- og vélþrjónaðar peysur, jakkar, slár, treflar, sjöl, sokkar, húfur, vettlingar og vesti; íþróttafatnaður; náttföt; sloppar; svuntur.*

Flokkur 35: *Rekstur, skipulagning og stjórnun fyrirtækja; heildsala, smásala og smásala í gegnum Netið með [...] fatnað, skófatnað, höfuðfatnað, peysur, buxur, jakka, kápur, slár, trefla, sjöl, sokka, húfur, vettlinga, derhúfur, strokka, boli, kjóla, nærföt og vesti, hand- og vélþrjónaðar peysur, jakka, slár, trefla, sjöl, sokka, húfur, vettlinga og vesti, íþróttafatnað, náttföt, sloppa, svuntur.*

Ljóst er að bæði merki tilgreina sömu vörur, þ.e. annars vegar fatnað, höfuðfatnað og íþróttafatnað í flokki 25 auk heild- og smásölu og smásölu í gegnum Netið með fatnað, höfuðfatnað og íþróttafatnað í flokki 35. Með merkjunum er því algjör vöru- og þjónustulíking.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum með vísan til 1. tl. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins GEYSER, alþjóðleg skráning nr. 1723881 eru því tekin til greina.

⁶ Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.



Úrskurðarorð

Skráning merkisins GEYSER, alþjóðleg skráning nr. 1723881 er felld úr gildi.

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, 13. september 2024

Varðandi: Andmæli gegn skráningu umsóknar nr. V0130144, íslensk tilgreining alþjóðlegrar skráningar nr. 1723881 GESYER (orðmerki).

Umsækjandi: REXHOLM A/S, Lægårdvej 138, DK-7500 Holstebro, Danmörku.

Merki birt í 7. tbl. 41. árg. HUG-tíðinda þann 15. júlí 2024.

Okkar tilvísun: O2400IS

Vísað er til birtingar íslenskrar tilgreiningar alþjóðlegrar skráningar nr. 1723881 GESYER (orðmerki) í flokkum 25 og 35 í 7. tbl. 41. árg. HUG-tíðinda þann 15. júlí 2024.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Hótel Geysir ehf., Haukadal, 806 Selfossi, leggjum við hér með fram andmæli gegn framangreindri umsókn með vísan til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.). Andmælin ná til allra tilgreindra vara og þjónustu sem umsóknin nær til.

Andmælin er byggð á 1. tl. 14. gr. vml. þar sem hætt er við ruglingi á merkinu GESYER (orðmerki) og vörumerki umbjóðanda okkar GEYSIR (orðmerki), skráning hér á landi nr. V0120603. Skráningin nær yfir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 4, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 og 35.

Í vörumerkjarétti umbjóðanda okkar fellst, samkvæmt ákvæði 4. gr. vml. að aðrir en hann mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætta er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Umbjóðandi okkar telur að vörumerkið GESYER sé ruglingslega líkt áður nefndu skráðu vörumerki þeirra GEYSIR. Vörumerkin GESYER og GEYSIR eru lík hvaða varðar útlit, framburð og merking þeirra er lík. Jafnframt eru þær vörur og sú þjónusta sem tilgreind eru í umsókninni þær sömu eða líkar þeim vörum og þeirri þjónustu sem skráning umbjóðanda okkar fyrir GEYSIR nær yfir.

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

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. tl. 2. gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess og í því felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu vörumerki sem er eins og eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir svipaðar vörur eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er á 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 sé talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð-, merkinga- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ruglingur geti átt sér stað.¹ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd vörumerkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Vörumerkin sem hér um ræðir eru tvö orðmerki:

Merki andmælanda	Hið andmæлта merki
GEYSIR	GESYER

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 sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 *Sabel BV gegn Puma AG*.

Sjónlíking

Vörumerkin sem um ræðir GEYSIR og GESYER eru bæði 6 bókstafir og inniheldur hið andmæлта merki 5 af 6 sömu bókstafum og eldri vörumerkið GEYSIR. Merkin byrja bæði á bókstöfunum GE- þar næst er bókstöfunum YS í eldra merkinu víxlað í hinu andmæлта merki SY, síðan kemur sérhljóðin E í hinu

¹ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, *Sabel gegn Puma*, 16. mgr.

andmælti merki í stað sérhljóðans I í eldra merkinu og að lokum enda bæði merkin á sama bókstaf R. Hið andmælti merki virkar því í raun sem misritun á vörumerki umbjóðanda okkar GEYSIR og finna má dæmi þess ef að hið andmælti merki GESYER er slegið inn í Google leitarvélina² þar sem tveimur bókstöfum er víxlað og samhljóðinn I verður E.

Vörumerki umbjóðanda okkar GEYSIR hefur til að bera sterk sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þær vörur og þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í huga íslenskra neytenda þannig að hið andmælti merki virðist í fljótu bragði misritun á vörumerki umbjóðanda okkar. Það er mikilvægt að hafa í huga að neytendur hafa sjaldan bæði merkin fyrir framan sig á sama tíma og þar sem að merkin sem um ræðir eru líkt og komið hefur fram jafnlöng, byrja og enda á sömu bókstöfum og innihalda 5 af 6 sömu bókstöfum þá er mikil sjónlíking með merkjunum og ruglingshætta.

Hljóðlíking

Varðandi mat á því hvort að hljóðlíking er með merkjunum þá hljóma merkin mjög svipuð gey-sir og ges-yer. Merkin eru líkt og áður segir jafn löng, innihalda bæði 3 sérhljóða og þar af eru 2 alveg þeir sömu í sömu röð E-Y-I og E-Y-E, merkin byrja og enda á sömu hljóðum GE-R og GE-R. Í raun væri erfitt fyrir hinn almenna neytanda að greina hljóðrænt á milli merkjanna og jafnvel enn erfiðara en sjónrænt.

Merkingarlíking

Vörumerki umbjóðanda okkar vísar til goshversins Geysis í Haukadal. Í því sambandi er rétt að athuga að goshver á enskri tungu er GEYSER sem er nánast eins og hið andmælti merki. Því er sterk merkjalíking milli merkja og ljóst að þau munu vekja upp sömu eða svipuð hughrif meðal íslenskra neytenda og enskumælandi ferðamanna á Íslandi.

Mat okkar er því að merkingarlíking sé vissulega til staðar og auki á ruglingshættu milli merkjanna.

Vörulíking

Merki umbjóðanda okkar er skráð fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35:

25: Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður; peysur, buxur, jakkar, kápur, slár, treflar, sjöl, sokkar, húfur, vettlingar, derhúfur, strokkar, bolir, kjólar, nærföt og vesti; hand- og vélprjónaðar peysur, jakkar, slár, treflar, sjöl, sokkar, húfur, vettlingar og vesti; íþróttafatnaður; náttföt; sloppar; svuntur.

35: Rekstur, skipulagning og stjórnun fyrirtækja; heildsala, smásala og smásala í gegnum Netið með kerti og kveiki til lýsingar, góðmálma og blöndur úr þeim; skartgripir, gimsteina; klukkur og tæki til tímamælinga; mynt; lykklakippur; minjagripir úr góðmálmum og blöndum úr þeim þ.e. staup, könnur, stytur, diska, platta, kúlur og jólaskeið; leður og leðurlíki; skinn og húðir dýra; ferðakoffort og

² Sjá fylgiskjöl 1-3

ferðatöskur; regnhlífur og sólhlífur; göngustafi; svipur, aktygi og reiðtygi; töskur; dýraólar; yfirbreiðslur úr leðri, leðurlíki, skinni og húðum; lyklahulstur og -veski, veski; innkaupapoka; göngustafi; húsgögn, spegla, óunnin eða hálfunnin bein, horn, fílabein, hvalbein eða perlumóðir; skeljar; sæfrauð; raf; bakka ekki úr málm; minjagripur úr viði, vaxi, gifsi, plasti, beini, horni, fílabeini, hvalbeini, skeljum eða perlumóð, þ.e. staup, könnur, styttur, diska, platta, kúlur, jólaskraut; tuskudýr; púða; púða úr skinni, leðri og leðurlíki; koddur; kassa úr viði eða plasti; ker, ekki úr málm; kistur; líkneski úr viði, vaxi, gifsi, plasti, beini, horni, fílabeini, hvalbeini, skeljum eða perlumóður; listaverk úr viði, vaxi, gifsi, plasti, beini, horni, fílabeini, hvalbeini, skeljum eða perlumóður; tágavörur; heimilis- eða eldhúshöld og ílát; greiður og þvottasvampa; burstur (nema málningarpenslar); efni til burstagerðar; hluti sem notaðir eru til ræstingar; stálull; óunnið eða hálfunnið gler (þó ekki gler notað við byggingar); glervörur, postulín og leirvörur; bakka; blómapotta; borðbúnað annan en hnífa, gafla og skeiðar; drykkjarhorn og-trog; fatasnaga ekki úr málm; styttur úr postulíni, keramik, leir, steini, hrauni eða gleri; minjagripur úr postulíni, keramik, leir, steini, hrauni eða gleri þ.e. staup, könnur, styttur, diska, platta, kúlur, jólaskraut; listaverk úr postulíni, keramik, leir, steini, hrauni eða gleri; glasamottur, ekki úr pappír; ilmvatnsúðarar; ísmolaform; keramik fyrir heimilishald; kertastjaka; klósettáhöld þ.e. klósettsvampa, klósettbursta, klósettburstahaldara, klósettpappírshaldara og klósettpappírsskammtara; kristall [glervörur]; leirvörur; sápubox; skóhorn; skrautmuni á borð; snyrtitöskur; tannbursta; tannstönglaílát; tannstöngla; vefnað og efni sem komið geta í staðinn fyrir vefnað; rúmteppi; borðdúka; borðservíettur ekki úr pappír; diskamottur ekki úr pappír; glasamottur [borðlín]; heimilislín; púðaver; sængur, sængurver, koddaver, lök; sængurföt þ.e. sængur og yfirbreiðslur (lök og rúmteppi); yfirbreiðslur (teppi); handklæði; minjagripur úr ull þ.e. teppi; fánar (ekki úr pappír); viskastykki; fatnað, skófatað, höfuðfatnað; peysur, buxur, jakkar, kápur, slár, treflar, sjöl, sokka, húfur, vettlinga, derhúfur, strokka, boli, kjóla, nærföt og vesti; hand- og vélprjónaðar peysur, jakka, slár, trefla, sjöl, sokka, húfur, vettlinga og vesti; íþróttafatnað; náttföt; sloppa; svuntur; blúndur og útsaum, borða og kögur; hnappa og tölur, króka og lykkjur, prjóna og nálar; gerviblóm; saumasett; prjónasett; beltissylgjur; box fyrir nálar; fingurbjargir; hárskraut; saumabox; skreytingar fyrir fatnað; leikspil og leikföng; leikfimi- og íþróttavörur; jólatrésskraut; gestaþrautir; púsluspil.

Hið andmæltu merki GESYER óskast skráð fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35:

25: Clothing and headgear; sports clothing.

35: Wholesale and retail services, including online, in relation to clothing, headgear, sportswear.

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

Þar sem um er að ræða sömu vörur í flokki 25 þá er um fullkomna vörulíkingu að ræða. Það sama á við um þá þjónustu sem hið andmælti merki óskast skráð fyrir í flokki 35 en hún er sú sama og kemur fram í þjónustulista skráningar nr. V0120603 GEYSIR sem andmælin byggja á. Því er um að ræða fullkomna þjónustulíkinu í flokki 35.

Við vísum jafnframt máli okkar til stuðnings til úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum sem við teljum sambærileg því máli er hér um ræðir:

- úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 9/2007 EBIVOL / SEBIVO þar sem merkin voru talin ruglingslega lík.
- úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 14/2020 RUXYMLA / RUXIMERA þar sem merkin voru talin ruglingslega lík.
- úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 13/2020 RUXIMERA / RUXXIMLA þar sem merkin voru talin ruglingslega lík.
- úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2020 RUXIMERA / RUXIMBLIS þar sem merkin voru talin ruglingslega lík.

Niðurstaða

Líkt og fram hefur komið er meginhlutverk vörumerkja að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr.2. gr. vml. Samkvæmt l. tl. 1. mgr. 14. gr. vml skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og öðru 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. Það að hætta sé á ruglingi með merkjum í skilningi 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra aðila eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkjanna.

Í þessu máli hefur verið sýnt fram á að fullkomin vöru- og þjónustulíking er til staðar með þeim vörum og þeirri þjónustu sem hið skráð merki auðkennir og þeim vörum og þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Hvað merkjalíkingu varðar þá höfum við sýnt fram á að bæði sé um að ræða mikil sjón- og hljóðlíking með merkjunum. Það merki sem sótt er um vernd fyrir GESYER muni jafnframt í raun koma hinum almenna íslenska neytanda fyrir sjónir sem misritun á hinu eldra vörumerki GEYSIR og þannig sé merkingarlíking með merkjunum.

Þegar horft er til þess hversu lík merkin eru og til þess að fullkomin vöru- og þjónustulíking er með eldri skráningunni og hinni andmæltu umsókn þá eru yfirgnæfandi líkur á því að hinn almenni neytandi upplifi heildarmynd og hughrif merkisins GESYER þannig að þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna séu vörur umbjóðanda okkar eða hafi sama viðskiptauppruna og þær vörur og sú þjónusta.

Við ítrekum að hinn almenni neytandi hefur sjaldnast tækifæri til þess að bera vörumerki saman hlið við hlið og verður því að treysta á þá mynd af þeim sem situr eftir í huga hans.³

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat okkar að heildarmynd merkjanna sem um ræðir sé það lík að ruglingshætta sé til staðar með. Þær vörur og sú þjónusta sem hið andmælt merki óskast skráð fyrir skarast jafnframt á við þær vörur og þá þjónustu sem vörumerkjaskráning umbjóðanda okkar er andmælin byggja á er skráð fyrir.

Við förum því fram á að vörumerkjaumsókn nr. V0130144, sem er íslensk tilgreining alþjóðlegrar skráningar nr. 1723881 GESYER (orðmerki) verði synjað skráningar fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35 þar sem hætta er á ruglingi, þar með hætta á að neytendur telji tengsl með merkjunum.

Við áskiljum okkur rétt til þess að koma fram með frekari rök og gögn í málinu gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,
Tego IP ehf.

Bylgja H. Björnsdóttir, ML

³ Má það m.a. vísa til dóms Evrópusambandsdómstólsins í máli C-342/97 (Loyd Schufabrik Mayer), mgr. 26.