



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 5/2025 14. mars 2025

Pann 20. febrúar 2024 lagði Norsk Patentbyrá AS f.h. Vikingbad Holding AS, Noregi inn umsókn um skráningu vörumerkisins **VIKINGBAD** (orð- og myndmerki) nr. V0133771. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum 11, 19, 20, 21, 24 og 25 og þjónustu í flokki 35. Umsóknin byggði á forgangsrétti frá 14. febrúar 2024 frá umsókn í Noregi, nr. 202401691. Með erindi, dags. 21. mars 2024, var skráningu merkisins synjað að hluta á grundvelli athugasemda við vöru- og þjónustulista sem umsækjandi síðar bætti úr. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. maí 2024 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 11: *Sanitary appliances, devices, and installations; shower installations; shower enclosures; bathtubs; wash basins [part of sanitary installation]; faucets for wash basins; bathroom installations; bathroom fixtures; electric lighting; toilets; electric towel warmers.*

Flokkur 19: *Materials, not of metal, for building and construction; tiles; plates, not of metal for construction.*

Flokkur 20: *Furniture; bathroom fittings [furniture]; bathroom furniture; mirrors; free-standing towel racks [furniture].*

Flokkur 21: *Toothbrush holders, soap cups, combs, hairbrushes, scrubbing brushes, scrub sponges; towel rails, not of metal.*

Flokkur 24: *Textiles and textile goods.*

Flokkur 25: *Clothing, footwear, support garments; dressing gowns; slippers.*

Flokkur 35: *Marketing; sale of: sanitary appliances, fittings and installations, shower installations, shower cabins, bathtubs, washbasins [part of sanitary installation], water taps for wash basins, bathroom installations, bathroom fittings, furniture, bathroom furniture, bathroom fittings [furniture], mirrors, electric lighting, toilets, electric towel warmers, towel rails, not of metal, free-standing towel stands [furniture], toothbrush holders, soap cups, combs, hairbrushes, scrubbers for use in the shower, textiles and textile goods, clothing, footwear, headgear, dressing gowns, slippers.*

Með erindi, dags. 10. júlí 2024, andmælti G.H. Sigurgeirsson ehf. skráningu merkisins f.h. VIKING OUTDOOR FOOTWEAR AS, Noregi. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki andmælanda  (orð- og myndmerki) alþjóðleg skráning nr. 966766 og VIKING (orðmerki) alþjóðleg skráning nr. 1723157 í flokki 25, sbr. 1. og 3. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn erindi tvisvar sinnum hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 28. október 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

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.



Niðurstaða

Lagagrundvöllur og eldri réttindi andmælanda

Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. vml. er heimilt, innan tveggja mánaða frá birtingu, að andmæla skráningu vörumerkis, félagamerkis og ábyrgðar- og gæðamerkis. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins að andmæli skuli uppfylla þær kröfur sem koma fram í reglugerð um vörumerki. Í reglugerð um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 með síðari breytingum (rgl.) segir m.a. að andmæli skuli vera skrifleg og hafa að geyma grundvöll andmælanna, þ.m.t. tilvísun til þeirra lagaákvæða sem andmælin byggja á, til hvaða flokka og/eða vöru þjónustu andmælin taka ásamt því á hvaða eldri réttindum andmælin byggja, ef við á.

Í erindum andmælanda, dags. 10. júlí og 24. september 2024, er vísað til tveggja skráninga andmælanda sem grundvöll fyrir andmælum. Um er að ræða alþjóðlega skráningu nr. 966766  (orð- og myndmerki), með skráningardags. 15. október 2008 og alþjóðlega skráningu nr. 1723157 VIKING (orðmerki), sem enn var í skráningarferli þegar andmælin voru lögð inn. Umrætt merki fékkst síðar skráð þann 15. september 2024 en umsóknin byggði á forgangsrétti frá 20. desember 2022 frá umsókn í Noregi, nr. 202217089. Þar sem vernd skráðs vörumerkis hefst á upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 2. mgr. 7. gr. vml., ber að miða við þá dagsetningu, sbr. einnig 1. mgr. 17. gr. vml. Ljóst er því að um eldri réttindi andmælanda er að ræða.

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, tákn 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 hvort sjón-, hljóð-, merkingar- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytanda 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.

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*.

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



Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Nr. V0133771	 Alþjóðleg skráning nr. 966766 VIKING (orðmerki) Alþjóðleg skráning nr. 1723157
Hið andmæлта merki	Merki andmælanda

Hið andmæлта merki er orð- og myndmerki sem felur í sér orðhlutann VIKINGBAD ritaðan með lítillaga stílfærðu lettri með smáum einskonar tígli fyrir ofan fyrsta bókstafinn V. Orðið í heild hefur enga þekkta merkingu samkvæmt orðabók en er samsett úr orðunum *viking* og *bad* sem bæði hafa þekkta merkingu. Orðið *viking* stendur fyrir *viking* / *vikingur* og orðið *bad* hefur þýðinguna *slæmur*, *vondur* skv. ensk-íslensku orðabókinni sem finna má á *Snöru veforðasafni* en hefur merkinguna *bað* eða *laug* á norrænum tungumálum.³ Merkið hefur enga þekkta merkingu í tengslum við vörur í flokki 25 og hefur þar af leiðandi sérkenni að mati stofnunarinnar.

Merki andmælanda sem andmælin byggja á eru tvö. Um er að ræða orð- og myndmerkið  sem felur í sér orðhlutann VIKING í lítillaga stílfærðu fylltu lettri ásamt svörtu tákni fremst í merkinu og orðmerkið VIKING. Merkin búa jafnframt yfir sérkenni fyrir vörur í flokki 25 þar sem þau hafa enga þekkta tengingu við slíkar vörur.

Hvað sjón- og hljóðlíkingu varðar þá er hún töluverð að mati stofnunarinnar með vísan til hins sameiginlega orðhluta merkjanna, VIKING. Jafnframt er um að ræða upphaf hins andmæлта merkis en meginreglan er sú að upphaf orðhluta sé líklegra til að ná athygli neytenda umfram það sem eftir kemur.⁴ Enn fremur er um bróðurpart hins andmæлта merkis að ræða en orðið VIKING telur sex bókstafi á meðan alls þrír bókstafir skilja merkin sem borin eru saman að, þ.e. orðhlutinn BAD.

Þá telur stofnunin að stílfærsla merkjanna  og  sé ekki til þess fallin að aðgreina merkin auk þess sem það er almennt viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að þegar merki innihalda bæði orð- og myndhluta að orðhluti hafi meira vægi en myndhluti sökum þess að hinn almenni neytandi muni líklega vísa til vara/þjónustu með því að segja orðið/in í merkinu frekar en að lýsa myndhlutanum.⁵ Þá byggja andmælin einnig á orðmerkinu VIKING, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1723157.

Hvað merkingarlíkingu varðar þá er hún til staðar að mati stofnunarinnar með vísan til hins sameiginlega orðhluta merkjanna sem stofnunin telur jafnframt vera ráðandi þátt (e. dominant) hins andmæлта merkis. Þrátt fyrir að hið andmæлта merki innihaldi jafnframt orðhlutann BAD þá sitja samt sem áður eftir hugrenningartengslin við hugtakið *víking* eða *víkinga* þegar orðhluti merkisins í heild er metinn og borinn saman við merki andmælanda.

Þá er það enn fremur eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur séu taldar vera á ruglingshættu milli merkja hafi skráð merki verið tekið í heild sinni upp í annað merki líkt og á við í þessu tilfelli,

³ Sjá á <https://snara.is/> Síðast sótt 13. mars 2025.

⁴ Sbr. t.d. dómur Evrópuðómstólsins í máli nr. T-412/08 (TRUBION/TriBion), 40. mgr.

⁵ Sbr. m.a. dómur Evrópuðómstólsins í máli nr. T-312/03 (SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E), 37. mgr.



sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins málum nr. T-586/15 (NARAMAXX / MAXX)⁶ og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT).

Niðurstaða stofnunarinnar með vísan til alls framangreinds er að merkjalíking sé til staðar á milli merkjanna.

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 um sé að ræða staðgengisvörur.⁷ 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).

Merkinu **VIKINGBAD** er andmælt að hluta þar sem andmælin varða einungis tilgreiningar í flokki 25. Hið andmælt merki óskast skráð fyrir tilgreiningarnar *clothing, footwear, support garments; dressing gowns; slippers* í flokki 25. Merki andmælanda eru skráð fyrir *clothing, footwear, headgear* og *headwear* í flokki 25.

Að mati stofnunarinnar er ljóst að algjör vörulíking er til staðar með merkjunum, enda falla þær tilgreiningar sem ekki eru sameiginlegar með merkjunum, þ.e. *support garments; dressing gowns; slippers*, undir víðtækari tilgreiningar í sama flokki sem merki eiganda auðkenna.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd hins andmælt merkis og merkja andmælanda sé það lík að ruglingshætta sé til staðar, þá með vísan til hins sameignlega orðhluta merkjanna sem jafnframt er ráðandi þáttur hins andmælt merkis sem og með vísan til þess að vörulíking í flokki 25 er algjör. Andmæli gegn skráningu merkisins **VIKINGBAD** skráning nr. V0133771 í flokki 25 eru því tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins **VIKINGBAD** nr. V0133771 er felld úr gildi í flokki 25.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímisdóttir
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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

⁶ Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).

⁷ Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 10. júlí 2024

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133771, VIKINGBAD

Til GH Intellectual Property (GHIP) hefur leitað VIKING OUTDOOR FOOTWEAR AS, Brynsveien 16 B, N-0667 Osló, Noregi (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „andmælandi“), og falið undirritaðri að andmæla skráningu vörumerkis nr. V0133771

VIKINGBAD

(orð- og myndmerki) í flokki 25 í eigu Vikingbad Holding AS, Østerskogen 35, 4879 Grimstad, Noregi, sbr. birtingu þann 15. maí 2024 í maítölublaði Hugverkatiðinda. Frestur til andmæla rennur út þann 15. júlí 2024.

I.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“) um heimild til andmæla. Umbjóðandi okkar byggir andmælin á því að skráning hins andmælda merkis skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. vörumerkjalaga, sérstaklega 1. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Í 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir að ekki skuli skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi réttihafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Umbjóðandi okkar er norskt fyrirtæki sem einkum framleiðir og selur skó, en þó einnig fatnað af ýmsu tagi. Sögu fyrirtækisins er að rekja allt aftur til ársins 1930 þegar það var stofnað í Askim í Noregi, en nánari upplýsingar um sögu umbjóðanda okkar er að finna á eftirfarandi vefsíðu: <https://vikingfootwear.com/the-history-of-viking-footwear>. Umbjóðandi okkar hefur framleitt og selt skófatnað auðkenndan með vörumerkinu Viking í yfir sextíu ár.

Umbjóðandi okkar er eigandi vörumerkjaskráninga um heim allan. Meðal vörumerkja í eigu

umbjóðanda okkar eru vörumerkin  (IR966766), skráð hér á landi í flokkum 9 og 25, og VIKING (IR1723157) í flokki 25, sem umbjóðandi okkar óskaði eftir að skráð yrði hér á landi í flokki með alþjóðlegri umsókn þann 9. apríl 2023. Samkvæmt upplýsingum í vörumerkjaskrá á vefsíðu Hugverkastofunnar verður síðarnefnda vörumerkið birt í Hugverkatiðindum þann 15. júlí 2024.

II.

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Mat að þessu leyti er heildstætt og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342/97, en þar segir í 19. mgr.:

„That global assessment implies some interdependence between the relevant factors and in particular a similarity between the trademarks 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.”

Merkin sem um ræðir í máli þessu eru eftirfarandi:

Merki umbjóðanda okkar	Hið andmæltá merki
	VIKINGBAD
VIKING	

VIKINGBAD

Hið andmæltá merki, , er orð- og myndmerki sem samanstendur af orðhlutanum VIKINGBAD í einföldu svörtu lettri, auk myndhluta í svörtum lit sem virðist einhvers konar tígull. Myndhluti merkisins er afar smár og lítið áberandi og telur andmælandi ljóst að hann veiti merkinu lítið sem ekkert sérkenni miðað við heildarmynd þess. Neytendur munu þannig fyrst og fremst taka eftir orðhluta merkisins, VIKINGBAD.

Merki umbjóðanda okkar  er jafnframt orð- og myndmerki í tiltölulega lítilli stílfærslu. Merkið samanstendur af orðhlutanum VIKING í feitlettruðum svörtum stöfum með látlausum svörtum myndhluta fremst. Að mati umbjóðanda okkar er það orðhluti merkisins sem er frekar til þess fallinn að draga athygli að sér. Þá hefur umbjóðandi okkar, sem fyrr segir, sótt um skráningu merkisins VIKING, sem er orðmerki og veitir sem slíkt vernd fyrir allar mögulegar stílfærslur þess orðs, og ruglingslegra líkra orða. Sem fyrr segir hefur skráning orðmerkis umbjóðanda okkar verið samþykkt og verður birt þann 15. júlí 2024.

Vörumerkin sem hér um ræðir eru samkvæmt framangreindu mjög lík. Orðið VIKING sem eitt og sér myndar orðmerki umbjóðanda okkar VIKING og orðhluta merkis hans

 , er tekið í heild sinni í hið andmæltá merki og er einungis orðhlutanum BAD bætt við enda merkisins. Bendir umbjóðandi okkar á að það er ítrekuð framkvæmd að

meta ruglingshættu milli merkja ef hið fyrri merki er tekið upp í heild sinni í hið seinna merki.¹ Þá telur andmælandi orðhlutann BAD í hinu andmælda merki hafa lítil áhrif á mat á ruglingshættu milli merkjanna, enda er hann bæði stuttur og aftast í hinu andmælda merki. Vísar andmælandi til þess að við samanburð merkja og mat á ruglingshættu er að jafnaði aðal áherslan lögð á upphaf merkjanna, þar sem fyrsti orðhlutinn er sá sem hlýtur mesta athygli neytandans. Í ljósi framangreinds er það mat andmælanda að óumdeild sjónlíking sé með merkjunum.

Hvað hljóðlíkingu varðar er áhersla í íslenskum framburði almennt á fyrsta atkvæði orðs, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 frá 22. nóvember 2001 (ICEAVIA). Enn fremur hefur Evrópudómstóllinn sagt að fyrri hluti merkis hafi mikið vægi líkt og þegar um sjónlíkingu er að ræða.² Aðeins munar um bókstafina BAD í hinu andmælda merki sem er borið fram á íslensku sem *væ-kjing-bed*. Merki andmælanda eru borin fram sem *væ-kjing*. Það er mat andmælanda að þrátt fyrir þann smávægilega mun sem er á framburði merkjanna, sé augljós hljóðlíking með þeim.

Merkin eru jafnframt hugtakslega lík og merkingarlíking því til staðar með þeim.

Samandregið telur andmælandi, þegar horft er til þeirrar merkjalíkingar sem til staðar er, að neytendur upplifi heildarmynd og hughrif hins andmælda vörmerkis þannig að vörurnar sem því er ætlað að vernda séu af sama uppruna og vörur andmælanda, þ.e. séu frá honum komnar. Í því sambandi er að líta til þess að hinn almenni neytandi hefur sjaldnast tækifæri til að bera vörumerki saman hlið við hlið og verður því að treysta á þá mynd af þeim sem situr eftir í huga hans.³ Er það mat umbjóðanda okkar að heildarmynd þeirra merkja sem hér um ræðir sé svo lík að neytendur nái ekki að gera greinarmun á milli þeirra og því sé hætt við ruglingi.

Hið andmælda merki er skráð fyrir vörurnar „*Clothing, footwear, support garments; dressing gowns; slippers*“ í flokki 25. Vörumerki andmælanda eru skráð fyrir vörurnar „*Clothing, footwear, headwear*“ í flokki 25. Af framangreindu má sjá að vörulíking merkjanna er því sem næst alger, en annað hvort inniheldur hin andmælda skráning orðrétt sömu atriði og vörumerki umbjóðanda okkar, eða atriði sem eru dekkud af víðtækara atriði í skráningum umbjóðanda okkar.

V.

Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar ljóst að vörumerkið

VIKINGBAD

nr. V0133771 hafi verið skráð andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Sýnt hefur verið fram á að augljós sjón-, hljóð- og merkingarlíking er með fyrrnefndum vörumerkjum umbjóðanda okkar og hinu andmælda merki, og að auki er alger þjónustulíking milli skráninganna. Á grundvelli fyrri skráninga umbjóðanda okkar fyrir framangreind merki og líkinda vörulýsinga þeirra er ljóst að veruleg hætta er á að neytendur

¹ Sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-586/15 (NARAMAXX gegn MAXX). Sjá einnig t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 24/2019 (WHITE DRAGON TEA), bls. 4. Þá má nefna að merkjunum DÓTTIR OF VIKINGS (V0112848) og DÓTTIR OF MJÖLNIR (V0112847) var hafnað vegna ruglingshættu við fyrri skráningar fyrir DÓTTIR (stílfært merki) og DÓTTIRHEALTH.

² Sjá m.a. dóm almenna dómstólsins (e. General Court) í máli nr. T-112/03 frá 16. mars 2005, 70. mgr.

³ Sjá dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/7 (Lloyd Schufabrik Mayer), 26. mgr.

ruglist og telji hér um sömu, eða a.m.k. tengdar vörur, að ræða, sem stafi frá sömu eða tengdum aðilum.

Þess er því krafist að fallist verði á andmæli umbjóðanda okkar og skráning merkis nr. V0133771 verði felld úr gildi.

Virðingarfyllst,



María Kristjánsdóttir lögmaður

Sif Steingrímsdóttir - HUG

Efni:

Fw: SV: Andmæli gegn skráningu merkisins VIKINGBAD, nr. V0133771, eigandi: Vikingbad Holding AS

Frá: Kristian Ambjørndalen

Til: Dagný Fjóra Jóhannsdóttir - HUG, Hugverkastofan - HUG

Sent: 6.9.2024 13:09:49

Efni: SV: Andmæli gegn skráningu merkisins VIKINGBAD, nr. V0133771, eigandi: Vikingbad Holding AS

Dómarinn okkar: 22318/IS

Vísað er til framlagðs andmælis.

Málið snýst um hvort hætta sé á ruglingi á vörumerkjum VIKING og VIKINGBAD. Að mati kæranda gerir það það ekki. VIKING er mikið notað vörumerki í ýmsum samhengi.

Orðið víkingur er fyrst og fremst tengt fólki sem var uppi á víkingaöld, sem er tímabilið á milli 800 og um 1050. Víkingur gefur einnig ákveðnar tengingar í átt að „hörku“, „hörku“ og „þolnum“. VIKINGBAD er hins vegar hreint fantasíumerki.

Verzlunarhringurinn kannast vel við orðið VÍKINGBAD og veit vel hvernig það er stafsett og borið fram. Það þarf því litlar breytingar til að fólk skynji að það eru mismunandi vörumerki.

Hið umsóttu vörumerki VIKINGBAD inniheldur viðskeyti BAD sem nægir til að greina merkin hvert frá öðru. Sömu niðurstöð hafa komið fram hjá skráningaryfirvöldum í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi.

Því óskum við eftir því að erindinu verði hafnað.

Með kærri kveðju

Med vennlig hilsen/Kind regards

Kristian Ambjørndalen

Seniorrádgiver – Jurist/Lawyer

Norsk Patentbyrå AS

Tlf dir/dir. phone: (+47) 97 07 18 62

Sentralbord/switchboard: (+47) 23 13 90 50

Postboks 1204 Vika,

0110 Oslo, Norway

NORSK PATENTBYRÅ

Notice: This e-mail message is intended solely for the use of the addressee. If you have received this message in error, please notify the sender by mail to: mail@norsk-patentbyra.no, and delete this message and all copies. In advance, thank you.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 24. september 2024
Tilvísun Hugverkastofu: 202407-13859, 4.3

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133771, VIKINGBAD

Vísað er til andmæla gegn skráningu ofangreinds vörumerkis, sem lögð voru fram af hálfu GH Intellectual Property (GHIP) fyrir hönd VIKING OUTDOOR FOOTWEAR AS, (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „andmælandi“), þann 10. júlí 2024.

Þann 6. september 2024 barst umbjóðanda okkar afrit af svörum í tölvupósti frá umboðsmanni eiganda merkisins, Vikingbad Holding AS, með erindi frá Hugverkastofunni. Var umbjóðanda okkar veittur frestur til 6. október 2024 til að koma á framfæri frekari athugasemdum í málinu.

I.

Umbjóðandi okkar vísar með heildstæðum hætti til þeirra sjónarmiða sem lögð voru fram í andmælum til Hugverkastofunnar þann 10. júlí 2024. Þá ítrekar umbjóðandi okkar kröfu sína um að fallist verði á andmæli gegn skráningu merkis nr. V0133771 fyrir tilgreindar vörur í flokki 25, þar sem skráning þess skapar ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vörumerkjalög).

Vegna þess sem kemur fram í greinargerð eiganda hins andmæлта merkis skal eftirfarandi sérstaklega áréttað:

1. Umbjóðandi okkar vísar því alfarið á bug að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi á milli hins andmæлта merkis og tilvitnaðra merkja í eigu umbjóðanda okkar. Þvert á móti er mikil ruglingshætta fyrir hendi, eins og ítarlega var rökstutt í andmælum umbjóðanda okkar þann 10. júlí 2024.

Eins og þar kemur fram er bæði veruleg sjón-, hljóð- og merkingarlíking á milli hins

andmæлта merkis **VIKINGBAD** og merkja umbjóðanda okkar IR1723157 **VIKING** (sem nú hefur endanlega verið skráð, sbr. skráningu þann 15. september 2024

í vörumerkjaskrá, og IR966766, . Vörumerki umbjóðanda okkar, VIKING, er tekið í heild sinni upp í hið andmæлта merki. Eins og bent hefur verið á er það ítrekuð framkvæmd að ruglingshætta er talin vera til staðar

ef hið fyrra merki er tekið upp í heild sinni í hið seinna merki.¹ Þá telur andmælandi orðhlutann BAD í hinu andmælda merki hafa lítil áhrif á mat á ruglingshættu milli merkjanna, enda er hann bæði stuttur og aftast í hinu andmælda merki. Vísar andmælandi til þess að við samanburð merkja og mat á ruglingshættu er að jafnaði aðal áherslan lögð á upphaf merkjanna, þar sem fyrsti orðhlutinn er sá sem hlýtur mesta athygli neytandans, en nánar um þetta vísast til ítarlegrar umfjöllunar í andmælum dags. 10. júlí 2024.

Til viðbótar við framangreint liggur fyrir að vörulíking er til staðar á milli merkjanna í flokki 25, líkt og ítarlega var rökstutt í andmælum til Hugverkastofunnar.

2. Í svari eiganda hins andmælda merkis er því haldið fram að skráningaryfirvöld í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð hafi komist að þeirri niðurstöðu að viðskeytið BAD í hinu andmælda merki nægi til að greina merkin hvert frá öðru.

Ofangreindum fullyrðingum er alfarið hafnað sem röngum. Andmælamál umbjóðanda okkar gegn skráningu hins andmælda merkis í umræddum löndum er einfaldlega ekki lokið og málsmeðferð enn í gangi. Skráningaryfirvöld í umræddum löndum hafa þannig ekki komist að neinni niðurstöðu eiganda hins andmælda merkis í hag. Jafnvel þótt svo væri, sem er ekki staðan hér, er ljóst að skráningaryfirvöld eru sjálfstæð í sínum ákvörðunum og ekki bundin af niðurstöðu skráningaryfirvalda í öðrum löndum.

3. Að lokum er rétt að benda á að umbjóðandi okkar hefur andmælt fjölda skráninga víða um heim sem innihalda orðhlutann VIKING. Í fjölda tilvika hefur verið fallist á andmælin og umræddar skráningar felldar niður í flokki 25 á grundvelli ruglingshættu. Til dæmis má í þessu sambandi nefna eftirfarandi skráningar:

- a. VA 2022 00519 **VIKINGFIT** (Danmörk)
- b. EU018203111 **VIKINGS** (ESB – mál nr. R 670/2023-2)



- c. EU 018388974 (ESB – mál nr. R 671/2023-2)



- d. EU 018563660 **VIKING LABS** (ESB – andmælamál nr. B 3 161 196)

¹ Sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-586/15 (NARAMAXX gegn MAXX). Sjá einnig t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 24/2019 (WHITE DRAGON TEA), bls. 4. Þá má nefna að merkjunum DÓTTIR OF VIKINGS (V0112848) og DÓTTIR OF MJÖLNIR (V0112847) var hafnað vegna ruglingshættu við fyrri skráningar fyrir DÓTTIR (stílfært merki) og DÓTTIRHEALTH

II.

Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar ljóst að vörumerkið

VIKINGBAD

nr. V0133771 hafi verið skráð andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Sýnt hefur verið fram á að augljós sjón-, hljóð- og merkingarlíking er með fyrrnefndum vörumerkjum umbjóðanda okkar og hinu andmæltu merki, og að auki er alger vörulíking milli skráninganna.

Á grundvelli eldri skráninga umbjóðanda okkar fyrir framangreind merki og er ljóst að veruleg hættu er á að neytendur ruglist og telji hér um sömu, eða a.m.k. tengdar vörur, að ræða, sem stafi frá sömu eða tengdum aðilum.

Þess er því krafist að fallist verði á andmæli umbjóðanda okkar og skráning merkis nr. V0133771 verði felld úr gildi.

Virðingarfyllst,

María Kristjánsdóttir lögmaður

Sif Steingrímsdóttir - HUG

Efni: Fw: Andmæli gegn skráningu merkisins VIKINGBAD, nr. V0133771, eigandi: Vikingbad Holding AS, Noregi

Viðhengi: 2024-00913_1011 Registreringsbevis_3117563(1) VIKINGBAD - SE.pdf; Berobrev 22318- VIKINGBAD - NO.pdf; T202400016_286608_REK(1) Registreringsbevis VIKINGBAD - FI.pdf; Publiseringbrev - VA 2024 00331-V1-KABC - VIKINGBAD - DK.pdf

Frá: Kristian Ambjørndalen

Til: Hugverkastofan - HUG

Sent: 24.10.2024 13:59:26

Efni: Andmæli gegn skráningu merkisins VIKINGBAD, nr. V0133771, eigandi: Vikingbad Holding AS, Noregi

Vísað er til skrifts gagnaðila.

Því er haldið fram að VIKING sé mikið notað vörumerki óháð tegund vöru og þjónustu. Fyrir vörur í 25. flokki er það ekki sérstaklega sterkur eiginleiki þar sem VIKING má líta á sem föt og skó sem eru „sterkir, traustir og endingargóðir“. Fyrir búninga og föt sem eru afrit af fötunum sem víkingarnir notuð er víkingur lýsandi.

Þrátt fyrir skráð vörumerki andmælanda VIKING í flokki 25 í Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi hefur ekkert þessara landa skráð merki andmælanda sem hindrun við skráningu í umsóknarferlinu. Það að andmælandi hafi lagt fram andmæli sem eru til meðferðar breytir því ekki.

Svíþjóð: Reg.nr. 630500, meðfylgjandi skráningarskírteini. Viðauki 1.

Finnland: Reg.nr. 286608, meðfylgjandi skráningarskírteini. Viðauki 2.

Danmörk: Umsókn nr. VA2024 00333/V1/KABC, staðfesting á því að merkið sé tilbúið til birtingar í danska vörumerkjablaðinu. Viðauki 3.

Noregur: Hér hefur umsóknin verið frestað þar til ákvörðun hefur verið tekin um einhverjar aðrar umsóknir. Viðauki 4.

Þar sem flestir hafa tengsl við orðið VIKING er mikil ástæða til að ætla að hinn almenni neytandi muni taka eftir muninum á VIKING og VIKINGBAD og skynja hann sem tvo ólíka eiginleika. Vörumerkin eru skrifuð á annan hátt, borin fram á annan hátt og skynjað á annan hátt.

Því óskum við eftir því að ekki verði fallist á andmælin.

Med vennlig hilsen/Kind regards

Kristian Ambjørndalen

Seniorrådgiver – Jurist/Lawyer

Norsk Patentbyrå AS

Tlf dir/dir. phone: (+47) 97 07 18 62

Sentralbord/switchboard: (+47) 23 13 90 50

Postboks 1204 Vika,
0110 Oslo, Norway
www.norsk-patentbyra.no

NORSK PATENTBYRÅ

Notice: This e-mail message is intended solely for the use of the addressee. If you have received this message in error, please notify the sender by mail to: mail@norsk-patentbyra.no, and delete this message and all copies. In advance, thank you.