

Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 2/2026 13. maí 2026

Þann 5. september 2024 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að PRISMO GULF, Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1807614



færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 2. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. júlí 2025 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 2: *Paints and dyes of all kinds.*

Með erindi, dags. 9. september 2025, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Prismo Road Markings Limited, 5 Drumhead Rd, Chorley PR6 7BX, Bretlandi. Andmælin byggja á ruglingshættu við óskráðu

Prismo

merkin PRISMO (orðmerki) og (orð- og myndmerki), sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 12. desember 2025, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

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

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

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.



notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna.

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

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

Skráð vörumerki eru eignaréttindi og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu með fullnægjandi hætti og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur því hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki andmælanda.

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

Prismo

(orð- og myndmerki) og PRISMO (orðmerki) allt frá árinu 2002² en umsóknardagur hins andmælda merkis er 5. september 2024. Kveðst andmælandi eiga umræddan vörumerkjarétt fyrir málningu og önnur efni til merkingar og viðhalds vega en um sé að ræða vörur sem helst falla í flokk 1 og 2. Því til stuðnings leggur andmælandi fram ýmis gögn með greinargerð sinni dags. 10. nóvember 2025, svo sem kynningarefni í formi bæklinga og á netinu, fjölmiðlaumfjöllun, opinberar skýrslur svo sem útgefnar af Samgönguráðuneyti Íslands árið 2007, Vegagerðinni árið 2006 og Iðntæknistofnun árið 2002. Ekki eru öll gögnin dagsett en eðli máls samkvæmt er fyrst og fremst unnt að taka mið af dagsettum gögnum þó ákveðið heildarmat á öllum framlögðum gögnum fari einnig fram.

Að mati stofnunarinnar má ráða af stórum hluta gagnanna að merkið sem um ræðir sé í notkun sem

Prismo

fyrirtækjaheiti andmælanda, þá í útfærslunni (orð- og myndmerki) en þó má einnig greina að auðkennið PRISMO sé notað sem orðmerki til að auðkenna tilteknar vörur í tengslum við vegmálun/merkingar hér á landi. Meðal framlagðra gagna er t.d. útgefninn reikningur til íslensks fyrirtækis, dags. 26. apríl 2024 eða fyrir umsóknardag hins andmælda merkis, þar sem m.a. er greint frá kaupum á vörunni „TYREGRIP PRISMO“, sem lesa má út úr gögnunum að sé vara sem var notuð til að mála t.d. “Reykjavík Red carpet“ á Laugavegi sumarið 2023.³ Þá má í greindum opinberum skýrslum, svo sem í umhverfisskýrslum frá Vegagerðinni frá

² Nánar tiltekið er elsta framlagða notkunargagnið frá júlí 2002, sbr. fylgiskjal nr. 1, bls. 25.

³ Sjá umræddan reikning á bls. 14 í fylgiskjali nr. 1.



árunum 2006 og 2008, finna dæmi þar sem vísað er í vörur í tengslum við vegmálun sem auðkenndar eru með orðmerkinu PRISMO. Þá er lögð fram undirrituð staðfesting frá framkvæmdastjóra íslensks fyrirtækis um kaup og notkun á vörum andmælanda (þ.e. vörur er varða vegamerkingar, svo sem „Prismo Paints“) sem auðkenndar eru með vörumerkinu PRISMO frá árinu 2018.⁴

Með vísan í ofangreint er það mat Hugverkastofunnar að út frá heildarmati á framlögðum gögnum megi ráða af þeim að merkin sem andmælandi byggir rétt sinn á hafi verið notuð yfir nokkurt tímabil allt frá árinu 2002, þó með hléum⁵, sem viðskiptalegt auðkenni andmælanda hér á landi fyrir málningu og tengd efni til merkingar vega, sem falla undir flokk 2. Þá ber að geta þess að merkin uppfylla að mati Hugverkastofunnar skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem notkunin nær til, enda hefur orðið PRISMO enga merkingu í tengslum við umræddar vörur.

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 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.⁶ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Vöru- og/eða þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort tengsl þeirra séu með þeim hætti að þær bæti hvor aðra upp (e. *complementary*). Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar 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 1957.⁷ 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.

⁴ Sjá undirritaða yfirlýsingu frá forsvarsmanni Vegamálunnar GÍH, fylgiskjal nr. 1, bls. 3.

⁵ Þó svo virðist sem hlé hafi verið á notkun merkjanna þá bera gögnin einnig með sér að notkunin hefur verið virk undanfarin ár, til að mynda stuttu fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis árið 2024.

⁶ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.

⁷ Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.





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

Prismo

fyrir orðmerkið PRISMO og orð- og myndmerkið á grundvelli notkunar fyrir málningu og tengd efni til merkingar vega, sem falla undir flokk 2. Sótt er um hið andmæлта merki fyrir tilgreininguna *paints and dyes of all kinds* í flokki 2. Ljóst er að um er að ræða tilgreiningar sem skarast þar sem málning og tengd efni til merkingar vega falla undir greinda tilgreiningu í hinu andmæлта merki. Að mati stofnunarinnar er því algjör vörulíking til staðar með merkjunum.

Merkjalíking

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Alþjóðleg skráning nr. 1807614	 og PRISMO (orðmerki) óskráð merki
Merki eiganda	Merki andmælanda

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis 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. Þá er það enn fremur eitt af megin sjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur séu taldar vera á ruglingshættu milli merkja hafi skráð merki verið tekið í heild sinni upp í annað merki, sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í málum nr. T-586/15 (NARAMAXX / MAXX)⁸ og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT).

Merki eiganda og andmælanda innihalda sama orðið, PRISMO, sem er sem fyrr segir merkingarlaust í tengslum við umræddar vörur og býr þ.a.l. yfir sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í tilviki merkis eiganda er merkið stílfært með mynd af aflíðandi veg í grænum og bláum lit. Sérkenni umrædds myndhluta kann að vera skert að mati stofnunarinnar þar sem hann getur talist gefa til kynna að umræddar vörur sé ætlaðar til notkunar til merkinga vega. Í tilviki orð- og myndmerkis andmælanda er merkið stílfært með hringlaga, ávölu og einföldu grunnformi í rauðum lit en umrædd stílfærsla telst ekki búa yfir sérkenni ein og sér. Í öllum tilvikum er það því orðhlutinn sem er ráðandi þáttur hvað varðar samanburð merkjanna.

Með hliðsjón af því að merkin innihalda sama orð, PRISMO, sem jafnframt er meginauðkenni þeirra merkja sem borin eru saman sbr. framangreint, er ljóst að sjón-, og hljóðlíking er til staðar. Þar af telur stofnunin sjónlíkingu vera að einhverju leyti vægari vegna ólíkrar stílfærslu merkjanna þar sem við á en hljóðlíking er algjör. Hvað merkingarlíkingu varðar þá er hún takmörkuð að einhverju leyti þar sem myndhluti merkis eiganda,



, hefur merkingu enda óumdeilt að um er að ræða mynd af veg. Þrátt fyrir að stílfærsla

⁸ Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).




merkjanna sé ólík þar sem við á þá er það mat stofnunarinnar að í báðum tilvikum sé það orðhlutinn PRISMO sem sé ráðandi þáttur merkjanna þar sem aðrir þættir þeirra hafa minna vægi líkt og rakið hefur verið. Þá er það almennt viðurkennt sjónarmið við mat á ruglingshættu að þegar merki inniheldur bæði orð- og myndhluta, líkt og á við hvað varðar hið andmælt merki sem og annað merki andmælanda, að orðhlutinn hafi að meginreglu meiri áhrif en myndhlutinn sökum þess að hinn almenni neytandi mun líklega vísa til varanna/þjónustunnar með því að segja orðið/orðin í merkinu frekar en að lýsa myndhlutanum, sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-539/15 (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5).⁹

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

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 sameiginlega orðhluta merkjanna sem og með vísan til þess að vörulíking í flokki 2 er algjör. Telur stofnunin því ruglingshættu vera til staðar á milli merkjanna, sbr. 1. tl. 14. gr. vml. Andmælin eru því tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins  (orð- og myndmerki) nr. V0135861 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.

⁹ Sjá einkum 54. mgr. dómsins.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 9. september 2025



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0135861
Eigandi: PRISMO GULF, box 3417, Mussafah, M14 plot Number 59, Building sultan Rashed AL Dhaheri,
Abu Dhabi, Sameinuðu arabísku furstadæmum
Birt í 7. tbl., 42. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. júlí 2025
Okkar tilvísun: I6044ISIP
Frestur: 15. september 2025



Vísað er til birtingar vörumerkisins  í 7. tbl., 42. árg. Hugverkatíðinda þann 15. júlí 2025, sbr. umsókn nr. V0135861 í flokki 2. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Prismo Road Markings Limited, 5 Drumhead Rd, Chorley PR6 7BX, Bretlandi leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir allar vörur og þjónustu umsóknarinnar í flokki 2.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að skráning framangreinds merkis er andstæð 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem merkið er of líkt vörumerki umbjóðanda okkar, PRISMO (orðmerki), sem er og hefur verið í notkun hér á landi.

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

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

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 50.000, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ragheiður B. Sighvatsdóttir".


Ragheiður B. Sighvatsdóttir, lögfr.

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík 10. nóvember 2025


Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0135861 (alþjóðleg skráning nr. 1807614)

Eigandi: PRISMO GULF, box 3417, Mussafah, M14 plot Number 59, Building sultan Rashed AL Dhaheri, Abu Dhabi, Sameinuðu Arabísku Furstadæmum


Andmælandi: Prismo Road Markings Limited, 5 Drumhead Rd, Chorley PR6 7BX, Bretlandi
Okkar tilvísun: I6044ISIP


Tilvísun Hugverkastofunnar: 202509-11835, 4.3

Frestur: 10. nóvember 2025

Vísað er til andmæla okkar, f.h. Prismo Limited, dags. 9. september 2025, gegn skráningu merkisins , sbr. umsókn nr. V0135861. Með tölvupósti, dags. 9. september 2025, var andmælanda veittur frestur til 9. nóvember 2025, færast sjálfkrafa til 10. nóvember til þess að leggja inn greinagerð til stuðnings andmælunum.

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


vörumerkjum umbjóðanda okkar,  (orð-og myndmerki) og PRISMO (orðmerki), sem er og hefa verið í notkun hér á landi í árafjöld.

Skráningu merkisins  er andmælt fyrir allar vörur í flokki 2 eða eftirfarandi:
Paints and dyes of all kinds.

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



I. Notkun vörumerkjanna og PRISMO hér á landi

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

1. Ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér [okkar áherslubr.]



Merki umbjóðanda okkar og PRISMO hafa verið í notkun hér landi í yfir tvo áratugi, eða a.m.k. frá árinu 2002 (fskj. 1, bls. 25). Meðfylgjandi eru gögn sem sýna fram á notkun merkisins hér á landi.

- Fskj. 1 inniheldur fjölda gagna þar sem fjallað um notkun á vörum umbjóðanda okkar á Íslandi, kynningarefni í formi bæklinga og á netinu, fjölmiðlaumfjöllun, opinberar skýrslur t.d. útgefnar af Samgönguráðuneyti Íslands frá árinu 2007, Vegagerðinni frá árinu 2006 og Iðntæknistofnun frá árinu 2002. Þá koma fram sölutölur yfir vörur umbjóðanda okkar hér á landi frá árinu 2020.
- Fskj. 2 inniheldur staðfestingu frá framkvæmdastjóra íslensks fyrirtækis um notkun vörum umbjóðanda okkar á árinu 2018.





Að okkar mati sýna meðfylgjandi gögn að vörumerkjaréttur til merkjanna og PRISMO hefur stofnast með notkun í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. fyrir málningur og önnur efni til merkingar og viðhalds vega. Um er að ræða vörur sem falla helst í flokk 1 og 2.



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

II. Mat á ruglingshættu

Merkin sem hér verða borin saman eru:

Merki umbj. okkar	Ný umsókn
	

og	
PRISMO	
Orð- og myndmerki og orðmerki	Orð-og myndmerki

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. tölul. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tölul. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttshafa ef hætt er á ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Við mat á því hvort ruglingshætta er til staðar milli merkja er annars vegar skoðað hvort merkjalíking sé til staðar, þ.e. hljóð-, sjón-, og merkjalíking og hins vegar vöru- og/eða þjónustulíking.¹

Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, eins og kemur fram í athugasemdum í greinargerð með 1. mgr. 4. gr. vml:

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

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

The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. [...] That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.²

Merkjalíking er metin út frá sjónarhóli neytandans og gert er ráð fyrir að hinn almenni neytandi hafi eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.³

Enn fremur hefur það þýðingu við mat á ruglingshættu hvort merkin teljast veik eða sterk.⁴ Um þetta atriði sagði CJEU jafnframt í máli C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisja v Metro-Goldwyn-Mayer*:

[...] marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character.⁵

[...] the distinctive character of the earlier trade mark, and in particular its reputation, must be taken into account when determining whether the similarity

¹ Sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 29. mars 2023 í máli nr. 7/2020, bls. 6.

² C-251/95, *SABEL v Puma, Rudolf dassler Sport*, 22-23. mgr.

³ Sbr. athugasemdir í greinargerð með 4. gr. vml.

⁴ Sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 29. mars 2023 í máli nr. 7/2020, bls. 7.

⁵ C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 18. mgr.

between the goods or services covered by the two trade marks is sufficient to give rise to the likelihood of confusion.⁶

þegar litið er til heildarmyndar vörumerkjanna  annars vegar og



og PRISMO hins vegar í fyrrgreindu samhengi, og þeirra vara sem þeim er ætlað að vernda, er það okkar mat að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum.



i. Merkjalíking

Sjónlíking

Merkin sem hér eru borin saman innihalda nákvæmlega sama orðhluta sem er mests áberandi partur merkjanna. Þó merkin sé í mismunandi litum er alveg ljóst að það er orðhlutinn sem neytendur komi til með að veita mesta athygli þegar bæði merki eru skoðuð, enda hefur orðið PRISMO enga sérstaka þýðingu fyrir þær vörur sem merki umbjóðanda okkar er ætlað að vernda sem veitir merkjunum sterkt sérkenni sitt⁷.

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

Að okkar mati er ljóst að sjónlíking er nánst alger á milli merkjanna



og

Hljóðlíking

Merkin sem hér eru borin saman standa bæði saman af nákvæmlega sama orðhluta og þar af leiðandi borin fram með nákvæmlega sama hætti.

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



er alger.



og

⁶ C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 24. mgr.

⁷ C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 18. mgr.

Merkingarlíking

Eins og áður hefur verið bent á innihalda merkin bæði nákvæmlega sama orðhluta PRISMO, sem veitir hið sterka sérkenni merkis umbjóðanda okkar. Önnur atriði í merkjunum eru ekki til þess að hafa áhrif á merkingu þeirra. Að okkar mati er ljóst að merkingarlíking er alger.


ii. Vörulíking

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

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


Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vöruna eða þjónustuna og dreifingar- og söluleiða.⁸



Merki umbjóðanda okkar, , er og hefur verið notað á Íslandi fyrir málningu til vegamerkinga og málunar og ýmis konar efni til mismunandi vegamerkingar og viðhalds á vegum. Vörurnar myndu því m.a. falla í flokk 2 (sbr. t.d. vegamálning og önnur efni til vegamálningar og merkinga).

Þær vörur sem merkið  óskast skráð fyrir í flokki 2 eru:

Paints and dyes of all kinds.

Að okkar mati eru mikil eða alger líkendi milli þeirra vara sem merkið  óskast skráð fyrir og merki umbjóðanda okkar er notuð fyrir hér á landi.

Vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru markaðssettar gagnvart sama hópi neytenda, sem teljast verður nokkuð sérhæfður þ.e. á sviði viðhalds vega og/eða merkinga. Neytendur

gætu því auðveldlega ruglast á merkjunum þau auðkenni sama viðskiptalega uppruna.




og  eða ætlað að

⁸ Sjá m.a. dóm Court of First Instance frá 10. September 2008, Astex Therapeutics Ltd/OHIM – Protec Health International Ltd, mál nr. T-48/06, 38. mgr.

Þá bendum við á að vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru að hluta til alveg eins, eða máling til veða merkinga eða málnunar.

A. PRISMO og



i. Merkjalíking

Sjónlíking

Merkin sem hér eru borin saman innihalda nákvæmlega sama orðhluta sem er mest áberandi partur merkjanna. Þó merkin sé í mismunandi litum er alveg ljóst að það er orðhlutinn sem neytendur komi til með að veita mesta athygli þegar bæði merki eru skoðuð, enda hefur orðið PRISMO enga sérstaka þýðingu fyrir þær vörur sem merki umbjóðanda okkar er ætla að vernda sem veitir merkjunum sterkt sérkenni sitt.⁹

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

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



Hljóðlíking

Merkin sem hér eru borin saman standa bæði saman af nákvæmlega sama orðhluta og þar af leiðandi borin frma með nákvæmlega sama hætti.

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



Merkingarlíking

Eins og áður hefur verið bent á innihalda merkin bæði nákvæmlega sama orðhluta PRISMO sem veitir hið sterka sérkenni merkis umbjóðanda okkar. Önnur atriði í merkjunum eru ekki til þess að hafa áhrif á merkingu þeirra. Að okkar mati er ljóst að merkingarlíking er alger.

ii. Vörulíking

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

⁹ C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer, 18. mgr.


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


Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vöruna eða þjónustuna og dreifingar- og söluleiða.¹⁰

Merki umbjóðanda okkar PRISMO, er og hefur verið notað á Íslandi fyrir málningu til vegamerkinga og málun og ýmiss konar efni til mismunandi vegamerkingar og viðhalds á vegum. Vörurnar myndu því m.a. falla í flokk 2 (sbr. t.d. vegamálning og önnur efni til vegamálningar og merkinga).

Þær vörur sem merkið  óskast skráð fyrir í flokki 2 eru:




Paints and dyes of all kinds.

Að okkar mati eru mikil eða alger líkindi milli þeirra vara sem merkið  óskast skráð fyrir og merki umbjóðanda okkar er notuð fyrir hér á landi.

Vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru markaðssettar gagnvart sama hópi neytenda, sem teljast verður nokkuð sérhæfður þ.e. á sviði viðhalds vega og/eða merkinga. Neytendur gætu því auðveldlega ruglast á merkjunum PRISMO og  eða ætlað að þau auðkenni sama viðskiptalega uppruna.

Þá bendum við á að vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru að hluta til alveg eins, eða máling til vega merkinga eða málunar.

B. Niðurstaða ruglingshættumats

Að okkar mati er mikil sjónlíking til staðar milli merkjanna  og  annars vegar og PRISMO og  hins vegar. Hljóð-, merkingar-, og vörulíking milli merkjanna er alger.





Horfa verður til þess við ruglingshættumatið að merki umbjóðanda okkar er verulega sérkennandi fyrir þær vörur sem það auðkennir og hefur enga sérstaka tengingu við vörurnar.¹¹ Loks bendum við á að það sjónarmið að því líkari sem merki eru, þeim mun minni

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

¹¹ C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer, 18. mgr.




kröfur eru gerðar til vörulíkingar þannig að ruglingshætta teljist vera til staðar. Við ítrekum í því samhengi að merkin sem hér eru til skoðunar eru verulega lík.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ruglingshættu til staðar milli

merkjanna  merkjanna  og  annars vegar og PRISMO og  hins vegar.

Samantekt

Í ljósi alls framangreinds er það mat okkar að ruglingshætta er til staðar milli merkjanna

 og  annars vegar og PRISMO og  hins vegar.

Með vísan til þess sem rakið hefur verið að framan förum við þess á leit að skráningu merkisins

, sbr. umsókn nr. V0135861, verði synjað hér á landi fyrir allar vörur í flokki 2.

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

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor



Ragnheiður B. Sighvatsdóttir, lögfr.

Listi yfir fylgiskjöl

- Fskj. 1 inniheldur fjölda gagna þar sem fjallað um notkun á vörum umbjóðanda okkar á Íslandi, kynningarefni í formi bæklinga og á netinu, fjölmiðlaumfjöllun, opinberar skýrslur m.t.d. útgefnar af Samgönguráðuneyti Íslands frá árinu 2007, Vegagerðinni frá árinu 2006 og Iðntæknistofnun frá árinu 2002. Þá koma fram sölutölur yfir vörur umbjóðanda okkar hér á landi frá árinu 2020.
- Fskj. 2 inniheldur staðfestingu frá framkvæmdastjóra íslensks fyrirtækis um notkun á vörum umbjóðanda okkar á árinu 2018.