



## Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 4/2024 26. mars 2024

Þann 24. febrúar 2016 lagði Sigurjónsson & Thor ehf., fyrir hönd Apple Inc., inn umsókn um skráningu vörumerkisins THINK DIFFERENT (orðmerki) nr. V0099961. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 14. Umsóknin byggði á forgangsrétti frá 24. ágúst 2015 frá umsókn í Jamaíka nr. 67912. Merkið var birt í Hugverkatíðindum<sup>1</sup> þann 15. maí 2016 fyrir eftirtaldar vörur:

**Flokkur 14:** Klukkur og tæki til tímamælinga; úr; klukkur/mælar; tímamælar; nákvæmir tímamælar/skeiðklukkur til að nota sem tímamæla; krónómeter/skipssklukkur; úrólar; bönd fyrir úr; hlustur/öskjur undir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga; hlutar fyrir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga; skartgripir/gimsteinar.

Með erindi, dags. 8. júní 2016, andmælti G.H. Sigurgeirsson ehf. skráningu merkisins fyrir hönd Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.). Andmælin byggðu á ruglingshættu við merki andmælanda Tick different (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1279757 í flokki 14 sbr. þágildandi 6., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sbr. 3. og 4. gr. sömu laga.<sup>2</sup>

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðferð andmælamáls þessa var sett á bið árið 2016 með vísan til þess að merki andmælanda, Tick different, sem andmælin byggja á, var enn á umsóknarstigi. Andmæli bárust gegn skráningu þess merkis einnig og var meðferð andmælamáls þessa enn á bið þar til úrskurður gekk í andmælamáli nr. 14/2019 þar sem niðurstaðan var sú að andmælin voru ekki tekin til greina, þar sem vörulíking var ekki talin vera til staðar. Skráning merkisins Tick different nr. 1279757 hélt því gildi sínu.

Í kjölfarið var mál þetta tekið af bið, þann 17. október 2022. Við meðferð málsins lagði andmælandi inn eina greinargerð og eigandi tvær. Með erindi Hugverkastofunnar dags. 23. október 2023, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>3</sup>

### 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 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

<sup>1</sup> Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

<sup>2</sup> Ákvæði 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki voru sameinuð og urðu að 1. tl. 14. gr. laganna með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 13. gr. laga nr. 71/2020. Ákvæði 9. tl. er nú 3. tl. 14. gr. laganna. Ákvæði 4. gr. tók einnig breytingum. Inntak og túlkun ákvæðanna er óbreytt og verður í úrskurði þessum vísað til ákvæðanna eins og þau eru eftir breytingar.

<sup>3</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þar með talið, 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- og vöru- eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytandans 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.<sup>4</sup> 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:

<b>THINK DIFFERENT</b> Nr. V0099961	Tick different Alþjóðleg skráning nr. 1279757
Merki eiganda	Merki andmælanda

Annars vegar er um að ræða orðmerki eiganda THINK DIFFERENT og hins vegar orð- og myndmerki andmælanda, Tick different í lítillaga stílfærðu lettri. Bæði merki innihalda því tvö orð og er sameiginlegur þáttur þeirra orðið *different*.

Áður en mat fer fram á ruglingshættu milli merkjanna verður fyrst farið yfir það hvort merkin hafi til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi en í greinargerð eiganda, dags. 14. apríl 2023, kemur m.a. fram að eigandi telji merkið Tick different lýsandi fyrir þær vörur sem merkið THINK DIFFERENT er skráð fyrir, þar sem orðið Tick vísi beint til „tikks“ í klukku. Beri þar af leiðandi að hafna andmælunum. Eigandi vísar í erindi sínu m.a. til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í máli nr. 20/2018 sem varðaði mat á sérkenni orðmerkisins RING, en áfrýjunarnefnd staðfesti ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja að hluta skráningu á vörumerkinu RING fyrir tiltekna vörur í flokki 9, t.d. *dyrabjöllur*, þar sem RING var ekki talið, eitt og sér, til þess fallið að uppfylla kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Hvað varðar sérkenni merkis andmælanda getur Hugverkastofan ekki fallist á með eiganda að merkið Tick different sé lýsandi í tengslum við umræddar vörur. Jafnvel þó orðið Tick geti vísað til „tikks“ í klukku eru atvik þess máls sem hér er til meðferðar ólík þeim sem voru til skoðunar í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 20/2018, en hér verður að líta til heildarmyndar þess merkis sem um ræðir, þ.e. Tick different. Um er að ræða merki sem samanstendur af tveimur orðum og hefur Hugverkastofan þegar metið það svo að merkið hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé þar af leiðandi ekki lýsandi.

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 undirdeildar Evrópudómstólsins (e. General Court) í málum nr. T-586/15 (*NARAMAXX gegn MAXX*)<sup>5</sup> og úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 11 og 12/2017 (*3D XPOINT* og *INTEL 3D XPOINT*).

<sup>4</sup> Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, *Sabel* gegn *Puma*, 16. mgr.

<sup>5</sup> Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (*WILD* gegn *FAIRWILD*).



### Sjónlíking

Fyrri orð merkjanna, þ.e. THINK annars vegar og Tick hins vegar, eru svipuð að lengd auk þess sem þau innihalda að hluta til sömu bókstafina, þ.e. byrja á bókstafnum T, innihalda bæði sérhljóðann I og enda bæði á bókstafnum K. Þá innihalda bæði merkin orðið *different*. Að mati stofnunarinnar er ekkert orð merkjanna ráðandi umfram hitt þar sem orðin í merkjunum hafa ekki merkingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Að mati Hugverkastofunnar er sjónlíking talsverð með merkjunum og breytir stílfærsla annars merkisins ekki miklu þar um.

### Hljóðlíking

Að mati Hugverkastofunnar er um nokkra hljóðlíkingu að ræða með merkjunum þar sem þau innihalda bæði orðið *different*, samanber framangreint. Framburður fyrri hluta merkjanna er að einhverju leyti ólíkur, þ.e. annars vegar „pink“ og hins vegar „tikk“, en síðara orð merkjanna, þ.e. *different* er borið fram með sama hætti í báðum merkjum.

### Merkingarlíking

Hið sameiginlega orð framangreindra merkja, *different*, merkir samkvæmt ensk-íslenskri veforðabók Snöru *frábrugðinn, ólíkur, öðruvísi eða mismunandi*.<sup>6</sup> Samkvæmt sömu orðabók merkir orðið THINK m.a. það að *huga* eða *ihuga*<sup>7</sup> og orðið TICK merkir m.a. *tif*.<sup>8</sup> Merkið THINK DIFFERENT má því á íslensku útleggja sem það að hugsa öðruvísi en Tick *different* sem að tifa öðruvísi. Að mati stofnunarinnar er því takmörkuð merkingarlíking með merkjunum.

Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að merkjalíking sé til staðar og byggir framangreint mat stofnunarinnar á merkjalíkingu á úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 3/2018 frá 3. júlí 2020.

### Athyglisstig neytenda

Í greinargerð eiganda dags. 14. apríl 2023 kemur fram að markhópurinn sem um ræðir sé óvenju meðvitaður við kaup á vörum, þar sem að ákvörðun neytanda um að kaupa vörur frá Apple sé ekki hversdagsleg heldur „fjárfesting í gæðavöru“. Hvað þetta varðar bendir stofnunin á að þegar neytendur standa frammi fyrir vörumerkjunum THINK DIFFERENT OG Tick *different* er ekki þar með sagt að þeir séu meðvitaðir um að í öðru tilvikinu sé um að ræða vörur frá Apple þar sem orðið Apple kemur ekki fram í merkinu. Í framkvæmd hefur það þó verið metið sem svo að þegar neytendur kaupa dýrar vörur, svo sem bíla, demanta eða fasteignir sé athyglisstig þeirra hækkað.<sup>9</sup> Þrátt fyrir að athyglisstig neytenda kunni að vera hækkað í tilviki hluta þeirra vara sem hér eru til umræðu er það mat Hugverkastofunnar, með vísan til þess sem fram kemur í mati á merkjalíkingu með merkjunum, að merkin sem um ræðir séu svo lík að hætt sé við ruglingi með þeim.

### Vörulíking

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. 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).

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

<sup>6</sup> Snara.is, ensk-íslensk veforðabók, síðast sótt 25. mars 2024.

<sup>7</sup> Sama heimild.

<sup>8</sup> Sama heimild.

<sup>9</sup> Sjá til að mynda úrskurð áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins í máli nr. R-900/2010-1, Leo Marco g. LEO, 22. mgr. og kafla 3.1.1. í EUIPO trade mark guidelines, aðgengileg hér:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/1951405/trade-mark-guidelines/3-1-1-expensive-purchases>



Þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.<sup>10</sup> 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 er skráð fyrir *klukkur og tæki til tímamælinga; úr; klukkur/mælar; tímamælar; nákvæmir tímamælar/skeiðklukkur til að nota sem tímamæla; krónómeter/skipsklukkur; úrólar; bönd fyrir úr; hlustur/öskjur undir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga; hlutar fyrir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga; skartgripir/gimsteinar.*

Merki andmælanda er skráð fyrir *precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces* í flokki 14.

Merkin sem um ræðir auðkenna þar af leiðandi bæði vörur í flokki 14.

Vörurnar *skartgripir/gimsteinar* sem tilgreindar eru í hinu andmælt merki eru einnig tilgreindar í merki andmælanda, þ.e. *jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones.* Þar af leiðandi er alger vörulíking með þeim.

Vörurnar *klukkur og tæki til tímamælinga; úr; klukkur/mælar; tímamælar; nákvæmir tímamælar/skeiðklukkur til að nota sem tímamæla; krónómeter/skipsklukkur* sem tilgreindar eru í hinu andmælt merki eru einnig tilgreindar í merki andmælanda, þ.e. *timepieces and chromotreic instruments.* Þar af leiðandi er alger vörulíking með þeim.

Vörurnar *úrólar; bönd fyrir úr; hlustur/öskjur undir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga; hlutar fyrir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga* sem tilgreindar eru í hinu andmælt merki eru einnig tilgreindar í merki andmælanda, þ.e. *parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces.*

Að mati stofnunarinnar er því ljóst að vörulíking er til staðar með merkjunum.

#### Annað

Andmælandi byggir andmælin einnig á þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þ.e. að villast megi á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Í ljósi þess að andmælandi færði ekki rök fyrir því að hvaða leiti ákvæðið ætti við í máli þessu var það ekki tekið til frekari skoðunar.

<sup>10</sup> Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.



*Samantekt og niðurstaða*

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sem um ræðir sé það lík að ruglingshætta sé til staðar með þeim. Andmæli gegn skráningu merkisins THINK DIFFERENT nr. V0099961 eru því tekin til greina í heild sinni.

**Úrskurðarorð**

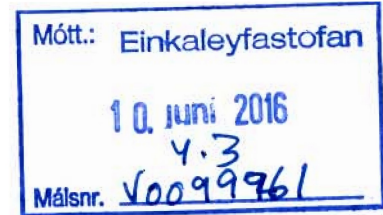
Skráning merkisins THINK DIFFERENT nr. V0099961 skal felld úr gildi.

f.h. Hugverkastofunnar

Dagný Fjóra Jóhannsdóttir  
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.

EINKALEYFASTOFAN,  
REYKJAVÍK



Your ref:

Our ref:

Date:

MP-1279757

8. júní 2016

**Varðar:** Vörumerkjaskrásetningu nr. MP-1279757 "Tick different", í nafni SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), Jakob Stämfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne, Sviss.

Fyrir hönd ofangreindra umbjóðenda okkar, leyfum við okkur hér með að leggja fram **ANDMÆLI** samkvæmt 22 gr. 1. mgr vörumerkjagallanna gegn eftirfarandi umsókn:

**Vörumerki:** THINK DIFFERENT

**Númer umsóknar:** V0099961

**Skráningarnúmer:** V0099961

**Flokkur:** 14

**Dagsetning birtingar:** 15. maí 2016

**Umsækjandi:** Apple Inc.

**Umboðsmaður andmælanda:** G.H. Sigurgeirsson ehf.

Helstu rök fyrir ógildingu skráningar eru: Ruglingshætta á milli ofangreindra merkja samkvæmt 14. gr. 6. 8. og 9. mgr. með vísan í 3. og 4. gr Vml og annarra greina sem við eiga.

Andmæli gegn skráningu ofangreinds vörumerkis og krafa um ógildingu hennar eru m.a. byggð á 6., 8. og 9. mgr. 14. gr. Vörumerkjagalla nr. 45/1997 er varðar ruglingshættu við vörumerkjaskráningu nr. MP-1279757 "Tick different".

Líkindi milli ofangreindra vörumerkja eru augljós, bæði í sjón og framburði, seinna orðið er það sama í báðum merkjum og fyrra orðið er afskaplega líkt. Byrjar og endar á sama staf og er með sérhljóðann "i" til stuðnings.

Vörumerki umbjóðenda okkar SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), "Tick different" var skráð hjá ELS 2. nóvember 2015 með forgangsrétti dags. 16. júlí 2015 nr. 679340 frá Sviss en

Postal address

Telephone

Facsimile:

E-mail

Web

P.O.Box 1337  
121 Reykjavík  
Iceland

Nat 55 234 88  
Int + 354 55 234 88

Nat 56 222 61  
Int + 354 56 222 61

icetmark@islandia.is

www.icetmark.is

# GENERAL CONDITIONS (Des. 1996)

For cases handled by members of the Association of Icelandic Patent and Trademark Attorneys

1. The Attorney shall with all due care safeguard the Principal's interest and shall carry out the orders received in a professional manner and in accordance with good professional ethics. The Attorney shall, where good ethics so require, keep information received from the Principal secret.

The Attorney shall be entitled to count on close co-operation with the Principal who shall provide detailed information regarding the case concerned. When an application for Intellectual Property Rights is to be filed, the Principal shall inform the Attorney of the extent of the order of similar earlier cases and of previously filed applications and publications which relate to the same or a similar subject filed.

Only if a special agreement has been made, shall the Attorney conduct a background search into older rights, prior art or designing.

2. The Attorney shall endeavour to carry out the order without any unnecessary delay.

The Attorney is entitled to request advance payment before any work has begun.

3. When documents prepared by the Attorney are submitted to the Principal for consideration and comments, it is understood that the Principal fully accepts the entire contents of such documents, unless he states otherwise without delay.

4. The Attorney shall keep the Principal informed of the handling of the case. The Principal shall provide the Attorney with the information required to enable the Attorney to handle the case.

5. If there is a time limit to be observed in the case, the Principal must provide all relevant information in time so that the work can be carried out with all due care. Both the Attorney and the Principal shall watch official time limits of which they have been informed.

If the Principal's instructions are not received in good time before the expiry of the time limit, the Attorney shall, at a reasonable charge, apply, where possible, for an extension of time, unless circumstances indicate otherwise.

If orders or instructions reach the Attorney too late, the Attorney is relieved of all liability for not having dealt with the case.

6. The Attorney is entitled to engage a third party for carrying out the order or part thereof under the same secrecy requirements as apply to the Attorney. The Attorney shall choose such third party with all due care.

The Attorney is however not responsible for work carried out by a third party outside ICELAND or work carried out by a third party assigned by the Principal.

7. If the Principal wishes to claim that a service carried out by the Attorney is incorrect or has caused damage to him, he shall inform the Attorney accordingly within reasonable time after he has noted

or ought to have noted the error (complaint). A complaint must however not be made later than one year after the service comprised by the complaint was terminated.

An Attorney who by negligence makes the Principal suffer an economic loss shall compensate for such a proved loss by a maximum amount corresponding to USD 200.000. If the Principal wishes higher insurance coverage, he shall bear the costs therefor.

8. The Attorney shall have the right to resign from the case if it has changed or been extended materially in respect of its contents or scope. The Attorney shall also have the right to resign from the case if the Principal does not fulfill his obligations or if the Principal makes a request to the effect that the Attorney should act in a way which is not in compliance with good professional ethics. The Attorney then is under no obligation to forward communications he may still receive in the case, review them or respond to them. The same applies if the Principal has given instructions to the effect that the case should be abandoned or removed from the Attorney's records.

9. The Attorney's obligation to take measures after the Intellectual Property Right concerned has been granted is limited to forwarding communications received in connection with said right. The Attorney is entitled to claim compensation for his services and expenses in connection therewith.

10. It is understood that the Principal duly considers and records communications concerning time limits for maintaining or renewing an Intellectual Property Right. If the Principal wishes an Intellectual Property Right to be maintained, and even if he has not received a reminder from the Attorney in respect of maintenance or renewal, it is understood that the principal, on his own initiative and well in time before the expiry of the term, provides the Attorney with requisite instructions for maintaining said right.

The Principal's instructions for maintaining or abandoning a right shall be complete and clear.

If an order and a requested payment have not been received in time, the Attorney may conclude that the Principal wishes to waive his right.

11. All communications shall be sent to the address as last stated by the Principal. The Principal shall keep the Attorney informed of his address. If the Attorney is unable to reach the Principal because he has not been properly informed of the Principal's address, the Attorney is no longer under any obligation to act in the case. The Attorney is not responsible for a case which has lapsed in consequence thereof. In the event of suspension of payment or payment refusal on the part of the Principal, the Attorney may resign from the case.

vörumerkið sem andmælt er "THINK DIFFERENT" var skráð hjá ELS 30. apríl 2016 með forgangsrétti frá Jamaíka nr. 67912, dags. 24. ágúst 2015.

Augljóst er því að skráning á vörumerki umbjóðenda okkar er eldri og hefur því forgang fram yfir vörumerkið sem andmælt er.

Því er farið fram á að skráning vörumerkisins "THINK DIFFERENT" nr. V0099961 verði felld niður.

Virðingarfyllt,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Margrét".

G. H. Sigurgeirsson



Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar  
201909-8314, 4.3

Tilv. okkar  
V-15448

Reykjavík, dags.  
14.4.2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins THINK DIFFERENT, sbr. umsókn nr. V0099961

---

Vísað er í andmæli gegn skráningu ofanefnds vörumerkis dags. 8. júní 2016.

Merki andmælanda, þ.e. alþjóðleg skráning nr. 1279757 Tick different, gildir fyrir eftirtaldar vörur í 14. flokki:

Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces.

Sótt var um skráningu vörumerkisins THINK DIFFERENT fyrir eftirtaldar vörur í 14. flokki:

Klukkan og tæki til tímamælinga; úr; klukkan/mælar; tímamælar; nákvæmir tímamælar/skeiðklukkan til að nota sem tímamæla; krónómeter/skipsklukkan; úrólar; bönd fyrir úr; hulstur/öskjur undir úr, mæla og klukkan og tæki/áhöld til tímamælinga; hlutar fyrir úr, mæla og klukkan og tæki/áhöld til tímamælinga; skartgripir/gimsteinar.

Vörulistinn hljómar svo á ensku:

Horological and chronometric instruments; watches; clocks; timepieces; chronographs for use as timepieces; chronometers; watchstraps; watch bands; cases for watches, clocks, and horological and chronometric instruments; parts for watches, clocks, and horological and chronometric instruments; jewelry.

Í orðabókinni *Ensk-Íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi* sem gefin var út í Reykjavík árið 1991 er nafnorðið *tick* m.a. þýtt sem **1.** tif, ganghljóð í úri eða klukku. Sagnorðið er m.a. þýtt sem **1.** (um klukku) tifa, ganga; marka með tifi: *The clock ticked. The clock ticked away the minutes.*

Tick different er lýsandi fyrir þær vörur sem umsókn nr. V0099961 THINK DIFFERENT nær yfir. Íslenskir neytendur skilja orðið TICK og það vísar beint í tikk í klukku.

Í veforðabókinni *Íslensk nútímamálsorðabók*, sjá <https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/41548>, segir að sagnorðið *tikka* þýði „gefa frá sér taktfastan slátt eða hljóð, tifa DÆMI: *vekjaraklukkan tikkaði á borðinu.*“

Þann 15. febrúar 2017 segir á [ruv.is](http://ruv.is) í greininni *Úr og klukkur í tónlist*, sjá <https://www.ruv.is/frettir/menning-og-daegurmál/ur-og-klukkur-i-tonlist-0>:

Sinfónía nr.101 í D-dúr eftir Haydn er kölluð Klukkusinfónían af því að taktfastir tónar í 2. þætti verksins minna á tikk í klukku. Í þættinum „Á tónsviðinu“ fim. 16. feb. kl. 14.03 verður þessi kafli leikinn svo og önnur tónverk þar sem úr og klukkur koma við sögu.

Taktfast tikkið og slátturinn henta vel sem efniviður í tónlist og fá að hljóma í tónsmíðum frá mismunandi tímum. Þar má nefna sönglagið „Die Uhr“ (Úrið) eftir Carl Loewe, óperuna „L'heure espagnole“ (Spænska stundin) eftir Maurice Ravel og tónverkið „Clockworking“ eftir Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 15. febrúar 2021 var sérkenni vörumerkisins RING metið. Orðið RING er sambærilegt orðinu TICK að því leyti að á íslensku er til samstofna nafnorð þ.e. *tikk* og sagnorð þ.e. að *tikka* sem vísa í ákveðið hljóð. Í úrskurðinum segir um RING:

Í máli þessu er deilt um hvort vörumerkið RING, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1294022, hafi til að bera nægilegt sérkenni í skilningi 13. gr. vml. til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 9: Consumer electronic products, namely doorbells; electronic wireless LAN enabled doorbells; electronic doorbells; electronic doorbells with a camera allowing persons to identify who is at their door from remote locations.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2021, er kveðið á um hvaða tákn eða merki skuli ekki skrá sem vörumerki. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum sem gefa til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té breyta engu um sérkenni þeirra, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota.

Við mat á því hvort merki hafi til að bera nægjanlegt sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, t.d. hvers konar vörur eða þjónustu merki er ætlað að auðkenna og fyrri notkun. Því er ekki sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur skort sérkenni hér á landi ef það er á tungumáli sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, t.d. ensku.

Orðið *ring* er á ensku og getur bæði verið sagnorð og nafnorð. Deilt er um skráningarhæfi þess fyrir dyrabjöllur og rafrænar dyrabjöllur. Á íslensku má þýða sögnina *ring* sem það að hringja, óma eða hljóma og nafnorðið getur á íslensku þýtt hringur eða hringing. Telja verður að bæði sögnin að hringja og nafnorðið hringing gefi sterklega til kynna þá vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna. Sögnin vísar til þeirrar athafnar að hringja m.a. dyrabjöllu og nafnorðið til þess hljóðs sem kemur þegar m.a. bjöllu er hringt. Unnt er að synja um skráningu á vörumerki þó svo að orð eða orðasamband hafi fleiri en eina merkingu.

Að baki kröfu vörumerkjalaga um aðgreiningarhæfi og sérkenni búa tvö sjónarmið eins og fyrr greinir þ.e. annars vegar að merkið sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá öðrum og hins vegar hvort aðrir á viðkomandi viðskiptasviði hafi þörf fyrir að nota orðið til að auðkenna sínar vörur eða þjónustu.

Áfrýjunarnefnd telur orðið *ring*, eitt og sér, ekki til þess fallið að greina tiltekna vörur áfrýjanda frá vörum annarra, þ.e. consumer electronic products, namely doorbells; electronic wireless LAN enabled doorbells; electronic doorbells; electronic doorbells with a camera allowing persons to identify who is at their door from remote locations. Sömuleiðis telur áfrýjunarnefnd að aðrir á sama viðskiptasviði gætu þurft að nota hið umdeilda merki í sínum viðskiptum.

Með hliðsjón af framangreindu telur áfrýjunarnefnd að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar frá 2. júlí 2018 um að synja að hluta umsókn um skráningu á merkinu RING, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1294022.

Í ljósi ofangreinds er hér með vísað í dóm Landsréttar í máli nr. 112/2022 þar sem segir:

Líkt og rakið er í hinum áfrýjaða dómi sótti áfrýjandinn Kristjana Einarsdóttir um vörumerkjaskráningu fyrir orðmerkið „Northern Light“ í desember 2005 og var merkið skráð í febrúar 2006, meðal annars í flokk 43 fyrir veitinga- og gistiþjónustu. Auk þess hefur áfrýjandinn Kristjana fengið orðmerkin „Northern Light Inn“ og „Northern Light Spa“ skráð í sama flokk.

...

Sérkenni vörumerkja skipta ekki aðeins máli við skráningu þeirra heldur einnig við mat á ruglingshættu milli þeirra og annarra auðkenna. Hefur þetta verið orðað svo að merki með greinileg sérkenni séu sterk merki en merki með minni sérkenni veik merki. Því minni sérkenni sem merki hafi, því meira megi önnur merki líkjast því án þess að um ruglingshættu teljist vera að ræða. Helgast þetta meðal annars af því að ekki er talið rétt að meina öðrum not af orðum sem eru fyrst og fremst lýsandi og mikið notuð í daglegu máli.

Vörumerkið sem áfrýjendur byggja fyrst og fremst á, orðmerkið „Northern light“, inniheldur orð, á íslensku „norðurljós“, sem mikið er notað jafnt í daglegu máli sem og í markaðssetningu, einkum í ferðaþjónustu, þar á meðal gistiþjónustu. Ljóst er að norðurljósinn er mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn á Íslandi og af fyrirliggjandi gögnum má ráða að ferða- og gistiþjónustuaðilar vísi til þeirra í ríkum mæli til að gera grein fyrir þjónustu sinni og eiginleikum hennar auk þess sem litið sé til þeirra við umfjöllun um slíka þjónustu. Þannig bera gögnin með sér að orðið er að nokkru marki notað til lýsingar á eiginleikum gistiþjónustu, á þann veg að gististaður henti til þess að sjá og njóta norðurljósa. Af framangreindu er ljóst að hið skráða vörumerki hefur takmörkuð sérkenni fyrir gisti- og veitingaþjónustu í flokki 43.

Munur er á hinu skráða vörumerki og því auðkenni sem stefndi Nordico ehf. notar. Þannig er fyrrnefnda merkið í eintölu en hið síðarnefnda í fleirtölu auk þess sem það hefst á orðinu Gróttá. Benda gögn málsins ekki til sérstakrar hættu á ruglingi milli þeirra tveggja auðkenna sem hér er um deilt heldur fremur til þess að þeim sem leiti að gistiþjónustu undir merkjum norðurljósa mæti fjölmargir kostir. Þegar litið er heildstætt til þess munar sem er á auðkennunum og þess sem að framan er rakið um takmarkað sérkenni hins skráða vörumerkis og þýðingu þess við mat á ruglingshættu verður ekki talið að áfrýjendur hafi sýnt fram á að hætta á ruglingi sé fyrir hendi í skilningi 2. töluliðar 4. gr. laga nr. 45/1997.

Þar sem vörumerkið sem andmælin byggja á skortir sérkenni fyrir þær vörur sem hið sérkennilega vörumerki THINK DIFFERENT nær til skv. umsókninni ber að hafna andmælanum.

Því til viðbótar þá er markhópurinn óvenju meðvitaður við kaup á vörum. Hér má t.d. vísa í ritið *The Confusion Test in European Trade Mark Law* eftir Ilanah Fhima og Dev S. Gangjee sem gefið var út árið 2019 af Oxford University Press segir m.a. á bls. 170:

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

Í ritinu *Kjennetegnsrett* eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik sem gefið var út í Ósló árið 2011 segir á bls. 416:

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

Ákvörðun neytanda um að kaupa vörur frá Apple er ekki hversdagsleg heldur fjárfesting í gæðavöru. Neytendur sem hafa áhuga á að kaupa vöru frá Apple, eins og úr, velja hana vandlega. Vörur frá Apple eru ekki keyptar umhugsunarlaust.

Fjárfesting í vörum frá Apple tengist upplifun markhópsins af stafrænum miðlum í ljósi samræmingar og tengingar á milli tækja frá Apple. Neytendur vita að oft er aðeins mögulegt að tengja vörur frá Apple við aðrar vörur/þjónustu frá Apple. Til að setja upp snjallúr frá Apple verða neytendur til dæmis að tengja það við iPhone síma sem er einnig vara frá Apple. Ólar fyrir úr frá Apple eru sérstaklega hannaðar til að nota með snjallúri frá Apple og eru framleiddar eftir sérstökum gæðastöðlum. Fleiri dæmi má nefna svo sem að einkaleyfavarin tækni Apple eins og iMessage er notuð eingöngu á milli tækja frá Apple, þar á meðal úra frá Apple, iPhone, iPad og iMac. Því er útilokað að neytandi kaupi úr eða ólar fyrir úr frá Apple í þeirri trú að varan sé frá öðrum en Apple. Markhópurinn þekkir vel til þeirrar tækni sem Apple býður upp á.

Með tilvísun í ofangreint er farið er fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að ofangreint vörumerki THINK DIFFERENT í hinni andmæltu umsókn verði samþykkt.

Virðingarfyllst,

SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

Valborg Kjartansdóttir

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. júní 2023  
Tilvísun: 201909-8314, 4.3

**Efni: Athugasemdir við greinargerð eiganda vegna andmæla gegn skráningu vörumerkisins THINK DIFFERENT (orðmerki) nr. V0099961**

GH Sigurgeirsson IP gætir hagsmuna Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), Nicolas G. Hayek Strasse 1, CH-2502 Biel/Bienne, Sviss (hér eftir vísað til sem „**andmælandi**“). Vísað er til andmæla umbjóðanda okkar gegn skráningu merkisins **THINK DIFFERENT** nr. V0099961 (hér eftir „**vörumerkið**“) í eigu Apple Inc., sem bárust Hugverkastofunni þann 10. júní 2016. Málið var sett á bið að beiðni eiganda merkisins þar sem í gangi voru önnur mál er kunnur að hafa áhrif á niðurstöðu andmælamálsins.<sup>1</sup>

Með erindi frá Hugverkastofunni var mál þetta tekið til meðferðar að nýju þann 9. september 2022 og skilaði eigandi vörumerkisins greinargerð þann 14. apríl 2023, sem áframsend var andmælanda þann 17. apríl 2023. Andmælandi hefur frest til 17. júní 2023 til að koma á framfæri athugasemdum sínum við greinargerð eiganda.

Eftirfarandi eru athugasemdir umbjóðanda okkar í þessu tilliti.

I.

Eins og fram kemur í upphaflegum andmælum dags. 8. júní 2016 byggir umbjóðandi okkar á því að skráning hins andmælda merkis skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, og vísar í því efni til 14. gr. laga nr. 45/1997 (hér eftir „**vörumerkjalög**“), sér í lagi til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. þágildandi vörumerkjalaga.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Var þar um að ræða andmæli gegn skráningu merkisins **Tick different** sbr. alþjóðleg skráning nr. 1279757 og fyrirhugaða synjun um skráningu merkisins **Tick different**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1280843. Úrskurður í andmælamáli gegn skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 1279757 gekk þann 10. desember 2019, sbr. úrskurður Hugverkastofunnar nr. 14/2019. Niðurstöðu Hugverkastofunnar varðandi synjun um skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 1280843 var áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og gekk úrskurður í því máli þann 3. júlí 2020, sbr. úrskurður nr. 3/2018.

<sup>2</sup> Þann 1. september 2020 tóku gildi lög nr. 71/2020 sem breyttu lögum um vörumerki nr. 45/1997. Núgildandi 1. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna er samhljóða þágildandi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. Þar sem andmælin voru lögð inn í gildistíð eldra ákvæðis verður farin sú leið í athugasemdum þessum að vísa til eldra ákvæðisins.

Vörumerki umbjóðanda okkar sem um ræðir er merkið **Tick different**, sbr. alþjóðleg skráning nr. IR 1279757, en merkið er skráð fyrir nánar tiltekna vörur í flokki 14.

Í greinargerð eiganda, dags. 14. apríl 2023, skortir alfarið á að fjallað sé um ruglingshættu á milli vörumerkisins og ofangreinds merkis í eigu umbjóðanda okkar. Verður því fjallað um ruglingshættuna nánar í erindi þessu.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. 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, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé á 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:

Hið andmælt merki	Merki andmælanda
THINK DIFFERENT	Tick different

#### *Sjónlíking*

Hið andmælt merki er orðmerki en merki andmælanda er orð- og myndmerki sem felur í sér lítillaga stílfært letur. Að mati andmælanda er sjónlíking til staðar á milli merkjanna sem um ræðir. Bæði merkin byrja á bókstafnum T, bæði merkin innihalda tvo orðhluta og er sá fyrri svipaður að lengd í merkjunum og inniheldur að hluta til sömu bókstafi þó þeir séu ekki endilega á sama stað í orðinu. Þá innihalda bæði merkin orðið *different* sem seinni orðhluta. Að mati andmælanda er hvorugur orðhluta merkjanna ráðandi umfram hinn þar sem orðin í merkjunum hafa ekki þýðingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna.

### Hljóðlíking

Að mati andmælanda er um verulega hljóðlíkingu að ræða með merkjunum þar sem þau innihalda bæði orðhlutann *different*, sbr. framangreint, auk þess sem atkvæðafjöldi er sá sami. Framburður fyrri hluta merkjanna er þó að einhverju leyti ólíkur, þ.e. annars vegar „*bink*“ og hins vegar „*tikk*“.

### Merkingarlíking

Hinn sameiginlegi orðhluti framangreindra merkja, *different*, merkir samkvæmt ensk-íslenskri veforðabók Snöru frábrugðinn, ólíkur, öðruvísi eða mismunandi. Samkvæmt sömu orðabók merkir orðið THINK að hugsa eða íhuga og orðið TICK merkir tif. Að mati andmælanda er því um nokkra merkingarlíkingu að ræða.

Í tengslum við mat á sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu er rétt að benda á að Hugverkastofan hefur þegar lagt mat á ofangreind atriði og komist að þeirri niðurstöðu að sjónlíking sé til staðar, hljóðlíking sé nokkur og að merkingarlíking sé takmörkuð, sbr. úrskurð Hugverkastofunnar nr. 14/2019 dags. 10. desember 2019 í andmælamáli gegn skráningu merkis andmælanda nr. IR 1279757. Þá hefur áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ennfremur komist að sambærilegri niðurstöðu varðandi merkjalíkingu á milli umræddra merkja, sbr. úrskurð nr. 3/2018, dags. 3. júlí 2020, varðandi skráningu vörumerkisins *Tick different* nr. IR 1280843 í flokki 9 í eigu andmælanda. Þar segir í niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar að sjónlíking sé talsverð, nokkur hljóðlíking sé til staðar en að ekki sé merkingarlíking með orðasamböndunum. Niðurstaða nefndarinnar í málinu var því sú að merkjalíking væri til staðar.

### Vörulíking

Við mat á því hvort vörulíking sé fyrir hendi þarf að taka tillit til ýmissa þátta er tengjast viðkomandi vörum, en mat á því hvort um ruglingslega líkar tilgreiningar sé að ræða fer fram á grundvelli þeirra viðmiða sem mótafst hafa í framkvæmd, m.a. hjá Evrópudómstólum og hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Í þessu sambandi þarf meðal annars að líta til eðlis og tilgangs varanna, til þess að hvaða markhópi vörunar beinast, hvort um tengdar vörur sé að ræða, hvort vörur séu gjarnan notaðar saman og hvort notast sé við sömu eða svipaðar dreifingar- og söluleiðir.<sup>3</sup>

Hið andmæлта merki er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 14:

Klukkan og tæki til tímamælinga; úr; klukkan/mælar; tímamælar; nákvæmir tímamælar/skeiðklukkan til að nota sem tímamæla; krónómeter/skipsklukkan; úrólar; bönd fyrir úr; hlustur/öskjur undir úr, mæla og klukkan og tæki/áhöld til tímamælinga; hlutar fyrir úr, mæla og klukkan og tæki/áhöld til tímamælinga; skartgripir/gimsteinar.

Merki andmælanda er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 14:

Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones,

<sup>3</sup> Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha g. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.), 23. mgr.



semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces.

Bæði merkin auðkenna vörur í flokki 14. Ekki er unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó svo að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki, þó að það sé oftast raunin, sbr. niðurstöðu áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 3/2018.

Andmælandi telur augljósa og verulega vörulíkingu vera fyrir hendi með þeim vörum sem hið andmælt vörumerki auðkennir og þeim vörum sem merki andmælanda auðkennir. Til að mynda er hið andmælt merki skráð fyrir *klukkur og tæki til tímamælinga, úr, og vörur þeim tengdar*. Merki andmælanda er einnig skráð fyrir *klukkur og tæki til tímamælinga, úr og tengdar vörur*. Þá er hið andmælt merki skráð fyrir *skartgrip og gimsteina*, en merki andmælanda er einnig skráð fyrir *skartgrip af ýmsu tagi og gimsteina*. Raunar er það svo að við samanburð á vörulista merkjanna er ljóst að flestar ef ekki allar tilgreindar vörur í vörulista hins andmælt merkis falla beinlínis undir eða eru þær sömu og merki andmælanda er skráð fyrir, og aðrar vörur eru líkar eða nátengdar. Þá verður að telja líklegt að neytendur telji vörurnar eiga sama viðskiptalega uppruna. Fullyrðingum í greinargerð eiganda þess efnis að markhópur hins andmælt merkis sé óvenju meðvitaður við kaup á vörum og að útilokað sé að neytandi ruglist á merkjum eiganda og andmælanda er vísað á bug sem röngum.

Með vísan til mats á líkindum á milli hins andmælt merkis er ljóst að merkjalíking er til staðar, þ.e. sjónlíking er veruleg, hljóðlíking er til staðar og merkingarlíking nokkur. Þá er veruleg vörulíking til staðar, sbr. framangreint.

Andmælandi telur því sýnt fram á að ruglingshætta er til staðar á milli merkjanna í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og því ber að fallast á hin framkomnu andmæli.

## II.

Í greinargerð eiganda dags. 14. apríl 2023 er að finna málatilbúnað þess efnis að merki andmælanda *Tick different* nr. IR 1279757 skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi beri Hugverkastofunni að hafna andmælunum. Andmælandi vísar þessum málatilbúnaði alfarið á bug.

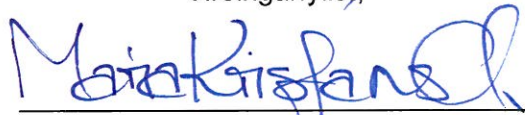
Merki andmælanda var samþykkt til skráningar af Hugverkastofunni á sínum tíma að loknu mati stofnunarinnar á skráningarskilyrðum, þar með talið skilyrðum um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Niðurstaða stofnunarinnar var sú að samþykkja merkið til skráningar og því ljóst að stofnunin komst að þeirri niðurstöðu að merkið hefði til að bera nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Eigandi hins andmælt merkis andmælti síðan skráningu merkis andmælanda nr. IR 1279757 á grundvelli meintrar ruglingshættu við merki eiganda nr. IR 1210085. Í andmælunum var ekki byggt á því af hálfu andmælanda (þ.e. eiganda hins andmælt merkis í þessu máli) að merki andmælanda skorti sérkenni eða aðgreiningarhæfi. Hugverkastofan féllst ekki á andmælin og var skráning merkisins staðfest. Merkið hefur því verið skráð án athugasemda frá 10. desember 2019.

Fullyrðingar eiganda hins andmæltá merkis um að merki andmælanda skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi eru því rangar og þeim vísað á bug. Þá hafa þær enga þýðingu fyrir þau andmæli sem hér eru til umfjöllunar, enda byggja andmælin á ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. þágildandi 14. gr. vörumerkjálaga. Loks telur andmælandi rétt að taka fram að tilvísun eiganda hins andmæltá merkis til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 15. febrúar 2021 og til dóms Landsréttar í máli nr. 112/2022 hafi ekki þýðingu í máli þessu, þar sem alfarið skortir á að niðurstaða í umræddum málum sé heimfærð á þau andmæli sem hér eru til meðferðar og á engan hátt er rökstutt hvernig niðurstaða umræddra mála hafi þýðingu eða samræmist skráningarhæfi merkis andmælanda.

### III.

Með vísun til alls framangreinds ítrekar umbjóðandi okkar kröfu sína um að fallist verði á framkomin andmæli og skráningu merkis nr. V0099961 verði hafnað.

Virðingarfyllst,



María Kristjánsdóttir lögmaður