



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 8/2025
9. apríl 2025

Þann 19. apríl 2024 lagði Tego IP ehf., f.h. Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd., Kína (hér eftir eigandi), inn umsókn um skráningu vörumerkisins  VIVAIA (orð- og myndmerki) nr. V0134387. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. júní 2024 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 18: *Purses; school bags; card cases [notecases]; travelling trunks; backpacks; pocket wallets; reusable shopping bags; handbags; traveling bags; vanity cases, not fitted; haversacks; athletic bags; credit card wallets; leather luggage tags; carrying cases for documents; Wash bags sold empty for carrying toiletries; straps of leather [saddlery]; billfolds; leather trimmings for furniture; furniture coverings of leather; leather straps; umbrellas; parasols.*

Flokkur 25: *Sweaters; pullovers; shirts; short-sleeve shirts; clothing; ready-made clothing; pelisses; knitwear [clothing]; stuff jackets; sports jerseys; dresses; overcoats; sheepskin coats; tee-shirts; sports vests; camisoles; windshirts; children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; clothing, namely tops as clothing; finished textile linings for garments; babies' pants [underwear]; layettes [clothing]; soccer shoes; footwear; bath sandals; bath slippers; boots; half-boots; lace boots; slippers; sandals; dress shoes; athletic shoes; snow boots; non-slipping devices for footwear; rain boots; insoles; bonnets; hats; stockings; hosiery; socks; gloves [clothing]; collar protectors; scarfs; pelerines; neckties; cravates; sleep masks.*

Flokkur 35: *Bill-posting; outdoor advertising; direct mail advertising; distribution of samples; publishing of advertising texts; advertising services; advertising; radio advertising; television advertising; shop window dressing; advertising agencies; modelling for advertising or sales promotion; rental of advertising space; advertising flyer distribution for others; online advertising on a computer network; providing and rental of advertising space on the internet; layout services for advertising purposes; scriptwriting for advertising purposes; consultancy regarding advertising communication strategies; marketing research; advertising and marketing; on-line retail store services featuring footwear and footwear accessories, clothing and clothing accessories, bags and bags accessories.*

Með erindi, dags. 14. ágúst 2024, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Marker Dalbello Völkl (International) GmbH, Sviss. Andmælin byggðu á ruglingshættu við myndmerkið  sbr. 1. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), sem væri og hefði verið í notkun hér á landi um árabíl.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.



Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 19. desember 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Andmælandi byggir einkum á því að hafa öðlast vörumerkjarétt hér á landi á grundvelli notkunar á merkinu . Ekki er vísað í lagaákvæði því til stuðnings en Hugverkastofnan gengur út frá því að byggt sé á 2. tl. 3. gr. vml. Með hliðsjón af því verður fyrst að skoða hvort til vörumerkjaréttar hafi stofnast með notkun áður en mat á ruglingshættu milli merkjanna fer fram.

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

Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofnan 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 líklegra 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. vml. 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 notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna.

Í athugasemdum við 3. gr. vml. 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 Evrópuþómsstólsins 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 málinu liggur fyrir að umsóknardagur merkisins

 var 19. apríl 2024. Til þess að sýna fram á eldri rétt þarf andmælandi því að sýna fram á að til vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar hafi stofnast fyrir þann dag.

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.



Andmælandi leggur fram fjölda gagna sem staðfesta eiga notkun merkisins hér á landi og áunninn vörumerkjarétt. Ljóst er, eins og andmælandi bendir á, að framlögð gögn varða annars vegar notkun á merkinu



til ársins 2017 og hins vegar merkinu  frá árinu 2017 og síðar. Hugverkastofan telur ekki nauðsynlegt í þessu máli að leggja mat á það hvort heildarmynd merkjanna sé það lík að notkun á eldra merkinu jafngildi notkun á hinu yngra, sbr. ákvæði 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml., ekki síst með hliðsjón af því að andmælin byggja ekki á eldri útgáfu merkisins. Ljóst er að bæði merkin hafa verið notuð hér á landi en notkun á því eldra virðist samkvæmt framlögðum gögnum hafa fallið alfarið niður árið 2017 og hið nýja tekið við.

Gögn varðandi nýrri útgáfu merkisins eru samfelld frá árinu 2017-2025 og nokkur gagnanna sýna notkun á því fyrir árið 2017 ásamt því eldra. Gögnin sýna merkið notað ýmist eitt og sér eða með heiti eiganda, Völkl. Þau gögn sem unnt er að taka mið af eru einkum reikningar sem varða sölu á ýmsum vörum andmælanda til Íslands,² vörulistar,³ sem þrátt fyrir að vera ódagsettir innihalda skýra tilvísun í sölutímabil þeirra (s.s. 2024-2025), ein auglýsing í Fréttablaðinu,⁴ sem og nokkur dagsett skjáskot af samfélagsmiðlinum Facebook af kynningarmyndböndum af vörum andmælanda sem deilt var af söluaðila varanna hér á landi.⁵

Þær vörur sem sjást og/eða eru tilgreindar í þeim gögnum sem lögð eru fram eru *skíði, festingar fyrir skíðaskó (bindingar), skíðastafir, sem og töskur og bakpokar fyrir skíðabúnað*. Þrátt fyrir að gögnin séu fremur einsleit, þ.e. auglýsingar og reikningar auk vörulista andmælanda er það mat Hugverkastofunnar í ljósi umfangs gagnanna og þeirra vara sem reikningarnir og vörulistarnir tilgreina, að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt á grundvelli notkunar hér á landi til merkisins  fyrir 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, 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.⁶ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 VIVAIA Merki eiganda	 Merki andmælanda
--	---

² Fylgiskjöl 20-23 og 35-74 merkt Reichnung.

³ Fylgiskjöl 81-88 merkt Bæklingur / Collection.

⁴ Fylgiskjal 16.

⁵ Fylgiskjöl 9-14.

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



Annars vegar er um að ræða orð- og myndmerki eiganda og hins vegar myndmerki andmælanda. Merki eiganda inniheldur stílfærslu, þ.e. hring fyrir framan orðið VIVAIA. Innan hringsins er mynstur, sem við fyrstu sýn virðast vera oddar, sbr. táknin $\wedge$ og $\vee$ sem fléttast saman. Við nánari skoðun sést að um er að ræða bókstafina V og A og má þá lesa stílfærða hlutann annað hvort sem VA eða AV. Við hlið hringsins er orðið VIVAIA í sömu leturgerð. Bæði stílfærði hluti merkisins, þ.e. VA eða AV og orðið VIVAIA eru merkingarlaus. Letur í merkinu öllu er einfalt, línur eru misbreiðar en framsetning letursins hefðbundin og þar sem bókstafir, einnig myndhlutans, eru fremur oddhvassir, virkar stílfærði þáttur myndhlutans ívið hærri upp/niður en þvert. Myndmerki andmælanda er myndmerki sem samanstendur af táknum $\wedge$ og $\vee$ sem fléttast saman en þó mætti líta á það sem bókstafinn V (tvisvar). Annar þeirra er á hvolfi og því mætti líta á hann sem bókstafinn A þótt engin lína sé til staðar í miðju bókstafsins. Merkið mætti því lesa sem VV, AV eða VA. Línur í merkinu eru allar breiðar og lítillaga stílfærðar og merkið fremur breitt og ferningslaga. Bæði merkin, sem eru merkingarlaus í tengslum við þær vörur/þjónustu sem um ræðir, hafa að mati Hugverkastofunnar til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr., sbr. 2. gr. vml., fyrir þær vörur og/eða þjónustu.

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)⁷ og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT).

Hljóð- og merkingarlíking

Eins og að framan greinir má líta á stílfærðan hluta merkis eiganda og merki andmælanda sem samtvinnaða bókstafina A og V. Ef lítið er á þessa hluta merkjanna með þeim hætti er framburður þeirra ýmist VA eða AV í merki eiganda en VV, VA eða AV í merki andmælanda. Bókstafurinn V á hvolfi í merki andmælanda ber þó ekki með sér greinilegt A og smáorðin sem mögulegt er að mynda úr þessum tveimur bókstöfum í merkjunum eru á ýmsa vegu auk þess sem þau eru öll merkingarlaus í tengslum við umræddar vörur/þjónustu. Þá er hringur dreginn utan um samsetninguna í merki eiganda, sem vekur fremur þau hughrif að um skreytingu sé að ræða en orð. Orðið VIVAIA verður þ.a.l. talinn vera sá þáttur merkisins sem hefur meira vægi. Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að hljóðlíking sé ekki til staðar. Þá eru allir þættir merkjanna sem fyrr segir merkingarlausir og merkingarlíking verður því ekki talin vera til staðar.

Sjónlíking

Eins og andmælandi bendir á er það almennt viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að þegar merki samanstendur bæði af orði og myndhluta muni neytendur almennt vísa fremur til orðhlutans en myndhlutans í umfjöllun um þær vörur/þá þjónustu sem merki stendur fyrir.⁸ Það er þó ekki algilt.⁹ Þótt bókstafurinn A sé

greinanlegur í stílfærða hluta merkisins  ásamt bókstafnum V og merki andmælanda innihaldi hugsanlega sömu bókstafi er ekki að mati Hugverkastofunnar augljóst að svo sé heldur getur jafnframt verið um mynd/mynstur eða stílfærða odda að ræða, sbr. framangreinda umfjöllun. Orðið VIVAIA er áberandi í merki eiganda og að mati Hugverkastofunnar verður stílfærði hluti merkisins ekki talinn draga að sér athygli umfram orðið VIVAIA. Þótt grunnhugmynd að baki stílfærða hluta merkis eiganda og merki andmælanda kunni að vera svipuð er stílfærslan að mati Hugverkastofunnar ólík og heildarmyndin ólík. Þar af leiðandi er ekki um það að ræða að merki andmælanda hafi verið tekið upp í heild sinni í merki eiganda. Að mati Hugverkastofunnar er

⁷ Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).

⁸ Sjá t.a.m. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-312/03 (SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E), 37. mgr.

⁹ Myndhluti getur verið útfærður með þeim hætti að hann dragi að sér meiri athygli en orðhluti, sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 9/2013 (LIGHTNING) og úrskurð Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2025 (REGNBOGASPRENGJUR).



sjónlíking því ekki til staðar.

Að virtri heildarmynd merkjanna er það mat Hugverkastofunnar að merkjalíking sé ekki til staðar í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. Ekki er því að mati stofnunarinnar hætt við því að neytendur rugli merkjunum saman og telji þau eiga sama viðskiptalega upprunann.

Með hliðsjón af því að merkingarlíking er ekki talin vera til staðar, er ekki ástæða til þess að mati Hugverkastofunnar að fjalla um það hvort vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar.

Samantekt

Það er mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir hugsanlega sameiginlega grunnþætti í stílfærðum hluta merkis eiganda og í myndmerki andmælanda sé heildarmynd merkjanna ólík og merkjalíking ekki til staðar. Með hliðsjón af því var ekki talin ástæða til þess að meta vöru- og þjónustulíkingu milli merkjanna. Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta, með vísan til 1. tl. 14. gr. vml. sé ekki til staðar.

Andmæli gegn skráningu merkisins  VIVAIA nr. V0134387 eru því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins  VIVAIA nr. V0134387 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Lögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. ágúst 2024



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0134387
Eigandi: Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd, Room 201, Building A, No.1, Qianwan 1st
Road, Qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, Kína
Birt í 6. tbl., 41. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. júní 2024
Okkar tilvísun: I6022IS00
Frestur: 15. ágúst 2024

Vísað er til birtingar vörumerkisins  í 6. tbl., 41. árg. Hugverkatíðinda þann 15. júní 2024, sbr. umsókn nr. V0134387 í flokkum 18, 25 og 35. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Marker Dalbello Völkl (International) GmbH, Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, Sviss, 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 flokkum 18, 25 and 35.

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, (myndmerki), 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. 48.700, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, 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, 15. október 2024



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0134387
Eigandi: Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd, Room 201, Building A, No.1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, Kína
Andmælandi: Marker Dalbello Völkl (International) GmbH, Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, Sviss
Okkar tilvísun: I6022IS00
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202408-15241, 4.3
Frestur: 15. október 2024

Vísað er andmæla okkar, f.h. Marker Dalbello Völkl (International) GmbH, dags. 14. ágúst 2024, gegn skráningu merkisins , sbr. umsókn nr. V0134387. Með tölvupósti, dags. 15. ágúst 2024, var andmælanda veittur frestur til 15. október 2024 til þess að leggja inn greinargerð 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 vörumerki umbjóðanda okkar,



(myndmerki), sem er og hefur verið í notkun hér á landi.

Skráningu merkisins  er andmælt fyrir allar vörur í flokkum 18, 25 og 35, eða eftirfarandi:

Flokkur 18: Purses; school bags; card cases [notecases]; travelling trunks; backpacks; pocket wallets; reusable shopping bags; handbags; traveling bags; vanity cases, not fitted; haversacks; athletic bags; credit card wallets; leather luggage tags; carrying cases for documents; Wash bags sold empty for carrying toiletries; straps of leather [saddlery]; billfolds; leather trimmings for furniture; furniture coverings of leather; leather straps; umbrellas; parasols.

Flokkur 25: Sweaters; pullovers; shirts; short-sleeve shirts; clothing; ready-made clothing; pelisses; knitwear [clothing]; stuff jackets; sports jerseys; dresses; overcoats; sheepskin coats; tee-shirts; sports vests; camisoles; windshirts; children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; clothing, namely tops as clothing; finished textile linings for garments; babies' pants [underwear]; layettes [clothing]; soccer shoes; footwear; bath sandals; bath slippers; boots; half-boots; lace boots; slippers; sandals; dress shoes; athletic shoes; snow boots; non-slipping devices for footwear; rain boots; insoles; bonnets; hats; stockings; hosiery; socks; gloves [clothing]; collar protectors; scarfs; pelerines; neckties; cravates; sleep masks.

ARNASON FAKTOR

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

Flokkur 35: Bill-posting; outdoor advertising; direct mail advertising; distribution of samples; publishing of advertising texts; advertising services; advertising; radio advertising; television advertising; shop window dressing; advertising agencies; modelling for advertising or sales promotion; rental of advertising space; advertising flyer distribution for others; online advertising on a computer network; providing and rental of advertising space on the internet; layout services for advertising purposes; scriptwriting for advertising purposes; consultancy regarding advertising communication strategies; marketing research; advertising and marketing; on-line retail store services featuring footwear and footwear accessories, clothing and clothing accessories, bags and bags accessories.

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. vml. er umbjóðanda okkar heimilt að andmæla skráningu merkisins. Til stuðnings andmæluðum vísunum við til eftirfarandi röksemda.

I. Notkun vörumerkisins 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 áherslublur.]

Merki umbjóðanda okkar, , hefur verið í notkun hér á landi í fjöldamörg ár, eða a.m.k. frá árinu 1977. Meðfylgjandi eru gögn sem sýna fram á notkun merkisins hér á landi.

- Fskj. 1-16 innihalda markaðsefni sem sýnir merki umbjóðanda okkar og beinist að íslenskum neytendum. Um er að ræða auglýsingar og umfjallanir frá árunum 1977-2023.
- Fskj. 17-19 sýna fram á sölu vara með merki umbjóðanda okkar á Íslandi, m.a. í versluninni Fjallakofanum. Fskj. 18 er skjáskot af heimasíðu Fjallakofans sem sýnir hvernig merki umbjóðanda okkar birtist á heimasíðu verslunarinnar og fskj. 17 eru upplýsingar frá Fjallakofanum sem sýna hvernig merki umbjóðanda okkar er og hefur verið markaðssett gagnvart neytendum á Íslandi. Fskj. 19 er yfirlýsing frá Fjallakofanum ehf. sem staðfestir að

verslunin hafi selt vörur með merki umbjóðanda okkar frá árinu 2013 og að merkið  sé, að þeirra mati, eitt stærsta og þekktasta vörumerkið í skíðabransanum.

- Fskj. 20-75 eru reikningar sem sýna fram á sölu vara með merki umbjóðanda okkar.
- Fskj. 76 er yfirlýsing frá Stoðtækjum ehf., dreifingaraðila vara umbjóðanda okkar á Íslandi, þar sem staðfest er að þau hafi flutt inn vörur með merki umbjóðanda okkar frá árinu 2014. Jafnframt eru þar staðfestar sölutölur fyrir vörur umbjóðanda okkar.

- Fskj. 77-88 eru bæklingar frá umbjóðanda okkar sem sýna hvernig merkið  er og hefur verið notað á vörum þeirra frá árunum 2013-2014.
- Fskj. 89 sýnir upplýsingar um heimsóknir á vefsíðu umbjóðanda okkar, <https://volkl.com/en-is/>, frá Íslandi á árunum 2023-2024 (Google analytics).

Eins og gögnin sýna var merki umbjóðanda okkar notað í annarri útfærslu til ársins 2017, þ.e. svona:



. Merkið var uppfært árið 2017 og er nú notað svona:  (fskj. 76). Eins og sjá má er um litla breytingu að ræða. Ljóst er að hugmyndin að baki merkinu er áfram sú sama og sérkenni eldra merkisins

hefur ekki verið raskað með því nýrra. Áfram sýnir merkið það sem sjá má sem bókstafinn „V“ og annað „V“ á hvolfi sem kemur ofan á það fyrrnefnda. Eining mætti sjá merkið sem stafinn „V“ og stafinn „A“

ofan á þeim fyrrnefnda. Öll helstu einkenni merkisins  eru áfram til staðar í merkinu . Að okkar mati eru heildaráhrif merkjanna þau sömu og munu neytendur átta sig á því að um sama vörumerki er að ræða. Í ljósi framangreinds teljum við að öll þau gögn sem sýna fram á noktun merkis

umbjóðanda okkar í eldri mynd, þ.e.  verði að hafa þýðingu við mat á því hvort vörumerkjaréttur til merkisins  hafi stofnast með notkun.

Að okkar mati sýna meðfylgjandi gögn að vörumerkjaréttur til merkisins  hefur skapast með notkun í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. fyrir skíði og vörur tengdar skíðaiðkun. Eins og gögnin sýna er merkið ýmist notað eitt og sér eða með orðinu VÖLKL. Neytendur eru því vanir að sjá merkið  eitt og sér, en það er að finna m.a. fremst á skíðunum, bæði ofan á skíðunum og undir þeim þeim (sbr. t.d. fskj. 1, 3, 6, 15, 17). Þar með er ljóst að einkaréttur umbjóðanda nær ekki eingöngu til myndmerkisins ásamt VÖLKL, heldur einnig myndmerkisins eins og sér.

II. Mat á ruglingshættu

Merkin sem hér verða borin saman eru:

Merki umbj. okkar	Ný umsókn
	
Myndmerki	Orð-og myndmerki

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. tl. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi rétthafa 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. 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 merkingarlíking, 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.

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

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

Þegar lítið er til heildarmyndar vörumerkisins  annars vegar og  hins vegar í fyrrgreindu samhengi, og þeirra vara og þjónustu sem þeim er ætlað að vernda, er það okkar mat að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum.

A) Merkjalíking

Sjónlíking

Merkið sem sótt er um skráningu fyrir er orð-og myndmerki sem inniheldur myndhluta sem er verulega líkur merki umbjóðanda okkar.

Merki umbj. okkar	Myndhluti nýrrar umsóknar
	

Eins og áður segir má líta á merki umbjóðanda okkar sem stafinn „V“ og annað „V“ á hvolfi sem kemur ofan á það fyrrnefnda. Eining mætti sjá merkið sem stafinn „V“ og stafinn „A“ ofan á þeim fyrrnefnda. Myndhlutinn í merkinu sem sótt er um skráningu fyrir inniheldur þessa sömu þætti, þ.e. stafinn „V“ og

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.

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

stafinn „A“ ofan á þeim fyrrnefnda. Að okkar mati bætir það litu við merkið sem sótt er um skráningu fyrir að stafirnir séu innan í hring, enda ekki um að ræða sérkennandi form og algengt er að sjá merki innan í einhvers konar grunnformi.

Þá hefur það þýðingu við ruglingshættumatið að merki umbjóðanda okkar er verulega sérkennandi fyrir þær vörur sem það auðkennir og hefur enga sérstaka tengingu við vörurnar.⁷

Þrátt fyrir að merkið sem sótt er um skráningu fyrir innihaldi jafnframt orðhluta dregur það ekki úr ruglingshættu við merki umbjóðanda okkar. Það er almennt viðurkennt sjónarmið að þegar merki inniheldur bæði orð- og myndhluta að orðhlutinn hafi að meginreglu meira sérkenni en myndhlutinn sökum þess að hinn almenni neytandi mun líklega vísa til varanna/þjónustunnar með því að segja orðið/in í merkinu frekar en að lýsa myndhlutanum. Þetta er þó ekki algild regla og geta aðrir þættir í merki leitt til þess að myndhlutinn er talinn hafa sama eða meira vægi en orðhlutinn, svo sem

staðsetning og stærð myndhlutans.⁸ Að okkar mati hefur myndhlutinn í merkinu  a.m.k. sama vægi og orðhlutinn, enda birtist hann fyrir framan orðhlutann og er jafnstór. Þá má ætla að neytendur taki fyrst eftir myndhlutanum í merkinu þegar lesið er frá vinstri til hægri. Að okkar mati

gætu neytendur ætlað að merkið  sé frá umbjóðanda okkar komið og að VIVAIA tákni t.d. sérstaka vörulínu.

Að okkar mati er ljóst að mikil sjónlíking er til staðar milli merkjanna  og  þannig að ruglingi geti valdið fyrir neytendur.

Hljóðlíking

Þar sem merki umbjóðanda okkar inniheldur ekki orðhluta kemur hljóðlíking ekki til skoðunar.

Merkingarlíking

Að okkar mati er merkingarlíking með merkjunum sem hér eru til skoðunar, en þau byggja bæði á sömu hugmynd, þ.e. að innihalda stafinn „V“ og stafinn „A“ eða „V“ ofan á þeim fyrrnefnda.

B) Vöru-og þjónustulíking

Merki umbjóðanda okkar, , er og hefur verið notað á Íslandi fyrir skíði og vörur fyrir skíðaiðkun, þ.a.m. töskur (fskj. 76). Vörurnar myndu því m.a. falla í flokka 25 (töskur fyrir skíðaiðkun) og 28 (skíði, bindingar fyrir skíði).

Merkið  er andmælt fyrir allar vörur sem sótt er um skráningu fyrir í flokkum 18, 25 og 35.

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er 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 staðgengisvörur, sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál 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

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

⁸ Sbr. t.d. rökstuðningur Hugverkastofunnar í máli sem varðar synjun alþjóðlegrar skráningar nr. 1460629, bls. 3.

alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.

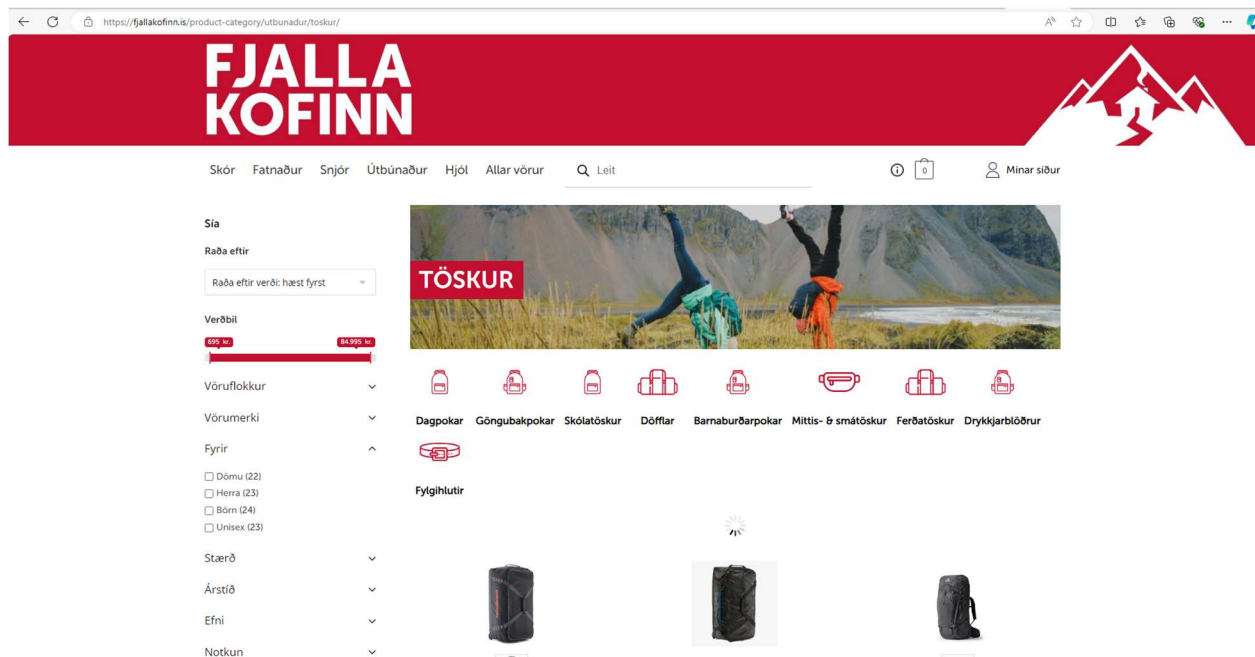
Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vörurnar eða þjónustuna og dreifingar- og söluleiða.⁹

Flokkur 18

þær vörur sem merkið  VIVAIA óskast skráð fyrir í flokki 18 eru: *Purses; school bags; card cases [notecases]; travelling trunks; backpacks; pocket wallets; reusable shopping bags; handbags; traveling bags; vanity cases, not fitted; haversacks; athletic bags; credit card wallets; leather luggage tags; carrying cases for documents; Wash bags sold empty for carrying toiletries; straps of leather [saddlery]; billfolds; leather trimmings for furniture; furniture coverings of leather; leather straps; umbrellas; parasols.*

Að okkar mati er vörulíking til staðar við vörur umbjóðanda okkar, einkum skíði og töskur fyrir skíðaiðkun. Um er að ræða vörur sem eru víða seldar í sömu verslunum. Útivistarverslanir selja vörur

umbjóðanda okkar sem og þær vörur sem skráning  VIVAIA óskast fyrir. Til stuðnings má vísa til þess að verslanir á borð við Útilíf og Fjallakofann selja ýmiss konar töskur, þ.á m. fyrir skíðaiðkun og útivist, skólatöskur, veski, ferðatöskur, o.fl., sbr. eftirfarandi:



Ýmiss konar töskur í vefverslun Fjallakofans

⁹ 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.

← ↻ https://fjallakofinn.is/product-category/snjor/skidapokar/skida_skopokar/

FJALLA KOFINN

Skór Fatnaður Snjór Útbúnaður Hjól Allar vörur Q Leit

0 Minar síður

Sia

Raða eftir

Raða eftir verði hæst fyrst

Verðbíl

33.995 kr 33.995 kr

Vörumerki

Fyrir

☐ Unisex (4)

Stærð

Árstíð

Efni

Notkun

Grunnlitur

Útsala

☐ Ekki á útsölu (10)

SKIDA & SKÖPOKAR
Dakine Board Low Roller Hard brettapoki
59.995 kr.

Skoða

SKIDA & SKÖPOKAR
Dakine Ski Boundary Roller skiðapoki 185 cm
59.995 kr.

Skoða

SKIDA & SKÖPOKAR
Dakine Fall Line Roller skiðapoki á hjól
42.995 kr.

Skoða

SKIDA & SKÖPOKAR
Dakine Low Roller brettapoki á hjólum
33.995 kr.

SKIDA & SKÖPOKAR
Dakine Boot Pack 50L
21.995 kr.

SKIDA & SKÖPOKAR
Dakine Ski Padded Sleeve skiðapoki
21.995 kr.

Töskur fyrir skíðaiðkun í vefverslun Fjallakofans

← ↻ https://utilif.is/skidi-snjobretti-skidi/aukahlutir-skidi-aukahlutir/pokar-skidi-pokar.html

Útílíf Konur Karlar Börn Vörumerki Hreyfing Útivist Skíði & Snjóbretti

Q Leita hér...

Forsíða / Skíði & Snjóbretti / Aukahlutir / Pokar

Pokar

Verð Vörumerki Stærð Flokkur Litur Vörusía

17 Vörur

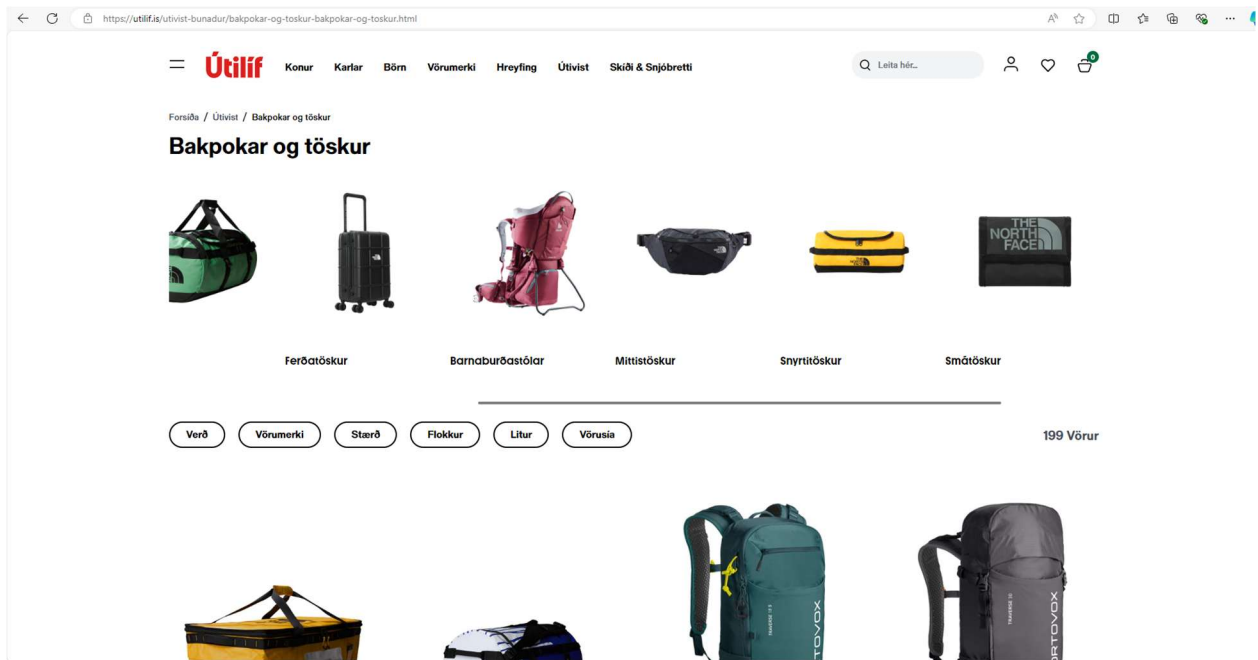
Atomic
RS Pack 30L Bapoki
27.900 kr

Salomon
Poles R 30 Click Gönguskiðastafr
Frá 9.990 kr

Atomic
Boot & Helmet bapoki
13.900 kr

Atomic
RS Heated Boot 230V bapoki
49.900 kr

Töskur fyrir skíðaiðkun í vefverslun Útílífs



Ýmiss konar töskur í vefverslun Útílf.is

Til viðbótar við að vera seldar á sömu stöðum er neytendahópur þeirra vara sem merkið  VIVAIA

óskast skráð fyrir í flokki 18 og umbjóðandi okkar notar merkið  fyrir sá sami, þ.e. hinn almenni neytandi eða neytandi sem stundar einhvers konar útivist/ferðalög. Þá geta vörurnar verið samkeppnisvörur.

Að okkar mati er því mikil vörulíking til staðar milli þeirra vara sem merkið  VIVAIA óskast skráð fyrir í flokki 18 og þeirra sem umbjóðandi okkar notar merkið  fyrir.

Flokkur 25

Merkið  VIVAIA óskast skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 25: *Sweaters; pullovers; shirts; short-sleeve shirts; clothing; ready-made clothing; pelisses; knitwear [clothing]; stuff jackets; sports jerseys; dresses; overcoats; sheepskin coats; tee-shirts; sports vests; camisoles; windshirts; children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; clothing, namely tops as clothing; finished textile linings for garments; babies' pants [underwear]; layettes [clothing]; soccer shoes; footwear; bath sandals; bath slippers; boots; half-boots; lace boots; slippers; sandals; dress shoes; athletic shoes; snow boots; non-slipping devices for footwear; rain boots; insoles; bonnets; hats; stockings; hosiery; socks; gloves [clothing]; collar protectors; scarfs; pelerines; neckties; cravates; sleep masks.*

Að okkar mati er vörulíking milli þeirra vara sem skráning  VIVAIA óskast fyrir og merkið  er notað fyrir. Um er að ræða vörur sem eru víða seldar í sömu verslunum. Útivistarverslanir selja vörur

umbjóðanda okkar sem og þær vörur sem skráning  VIVAIA óskast fyrir. Til stuðnings má vísa til þess að Útílf og Fjallakofinn selja alls kyns fatnað, skíði og vörur fyrir skíðaiðkun, sbr. eftirfarandi:

Forsíða / Konur / Efri hluti

Efri hluti



Grunniag

Bolí

Peysur

Jakkar og vesti

Úlpur

Toppur og nærbuxur

Verð

Vörumerki

Stærð

Flokkur

Litur

Vörusía

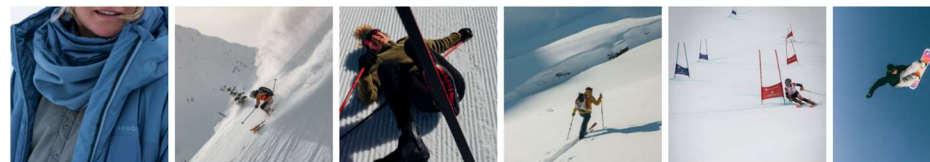
521 Vörur



Ýmiss konar fatnaður til sölu í Útlíf

Forsíða / Skíði & Snjóbretti

Skíði & Snjóbretti



Fatnaður

Svigskiði

Gönguskiði

Fjallaskíði

Keppnisskiði

Snjóbretti

Verð

Vörumerki

Stærð

Flokkur

Litur

Vörusía

744 Vörur



Skíði og skíðavörur til sölu í Útlíf

Vörur umbjóðanda okkar og vörur sem merkið  VIVAIA óskast skráð fyrir eru greinilega seldar á sömu stöðum og því gætu neytendur ruglast og ætlað að vörumerkin eigi sama viðskiptalega uppruna.

Að okkar mati er því vörulíking til staðar milli þeirra vara sem merkið  VIVAIA óskast skráð fyrir í flokki 25 og þeirra vara sem umbjóðandi okkar notar merkið  fyrir.

Flokkur 35

Merkið  VIVAIA óskast skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 35: *Bill-posting; outdoor advertising; direct mail advertising; distribution of samples; publishing of advertising texts; advertising services; advertising; radio advertising; television advertising; shop window dressing; advertising agencies; modelling for advertising or sales promotion; rental of advertising space; advertising flyer distribution for others; online advertising on a computer network; providing and rental of advertising space on the internet; layout services for advertising purposes; scriptwriting for advertising purposes; consultancy regarding advertising communication strategies; marketing research; advertising and marketing; on-line retail store services featuring footwear and footwear accessories, clothing and clothing accessories, bags and bags accessories.*

Að okkar mati er væg vöru-og þjónustulíking milli þeirrar þjónustu sem merkið  VIVAIA óskast skráð fyrir og þeirra vara sem merkið  er notað fyrir. Við teljum merkin þó svo lík að ruglingi geti valdið.

C) Niðurstaða ruglingshættumats

Að okkar mati er mikil sjón-og merkingarlíking milli merkjanna  VIVAIA og . Þá er mikil vörulíking til staðar milli þeirra vara sem merkið  VIVAIA óskast skráð fyrir og þeirra vara sem  er notað fyrir hér á landi. Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ruglingshættu til staðar milli merkjanna  VIVAIA og .

Samantekt

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

Með vísan til alls þess sem rakið hefur verið að framan förum við þess á leit að skráningu merkisins  VIVAIA sbr. umsókn nr. V0134387, verði synjað hér á landi fyrir allar vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35.

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

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Listi yfir fylgiskjöl:

- Nr. 1-16: Markaðssetning
- Nr. 17-19: Upplýsingar um sölu á Íslandi
- Nr. 20-75: Reikningar fyrir Ísland
- Nr. 76: Yfirlýsing frá Stoðtækjum ehf., dreifingaraðila
- Nr. 77-88: Bæklingar
- Nr. 89: Google analytics gögn