

Ár 2022, föstudaginn 22. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 16/2019:

**Árnason Faktor ehf. f.h.
Monster Energy Company,
Bandaríkjunum
gegn
Hugverkastofunni¹
vegna
ákvörðunar hennar frá 5.
apríl 2019 um að synja
umsókn um skráningu á
merkinu LIVE+ IGNITE
(orðmerki), sbr. umsókn nr.
V0109716.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn, dags. 20. júlí 2018, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu LIVE+ IGNITE (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0109716, fyrir eftirtaldar vörur í flokki 32: Óáfengir drykkir, þ.á m. kolsýrðir drykkir og orkudrykkir; síróp, þykkni, duft og efni til að búa til drykki, þ.á m. kolsýrða drykki og orkudrykki; bjór.

Hugverkastofan synjaði umsókninni með bréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 3. september 2018, með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) vegna hins skráða merkis IGNITE, sbr. skráning nr. V0079926.² Taldi stofnunin að merki áfrýjanda svipaði til þess merkis og að skapast gæti ruglingur með þeim þannig að neytendur teldu vörurnar hafa sama uppruna.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 29. nóvember 2018, kom fram að við mat á hættu á ruglingi með merkjum væri einkum kannað hvort til staðar væri sjón-, hljóð- eða vörulíking með merkjum og var vísað til athugasemda við 4. gr. vml. í frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum. Gerðar væru minni kröfur til vöru- eða þjónustulíkingar þeim mun líkari sem

¹ Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

² Merkið er skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

merki væru og öfugt og taldi umboðsmaður að þessu tilviki væri ekki hætta á ruglingi. Þá væri það grundvallarregla að meta skuli heildarmynd merkja sem deilt sé um. Um merki áfrýjanda sagði orðrétt:

LIVE+ IGNITE samanstendur af tveimur orðum ásamt tákni, og saman mynda þessir þrjú hlutar sterka heild. Vörumerkið IGNITE er hins vegar lítið sérkennandi orðmerki ...
Þrátt fyrir að vörumerkin innihaldi sama orðhlutann, IGNITE, þá eru fyrstu hlutar merkis umbjóðanda okkar, LIVE+, ekki síður sérkennandi hluti merkisins og ber að taka tillit til þess við mat á ruglingshættu.

Fullyrt var að heildaryfirbragð merkjanna væri ólíkt, orðið *ignite* væri almennt orð á ensku sem öllum ætti að vera frjálst að nota og gæfi það jákvæða eiginleika umræddra vara til kynna. Þá kvað umboðsmaðurinn að hið skráða merki væri vísbendandi fyrir eiginleika varanna og nyti því takmarkaðrar verndar því sérkenni þess væri veikt. Vörumerki áfrýjanda samanstæði hins vegar af þremur hlutum sem veittu merkinu sterkt sérkenni.

Umboðsmaðurinn taldi merkin ólík í sjón og væri það þekkt að neytendur einblíndu á fyrri hluta merkja sem í þessu tilviki væru verulega ólíkir. Að auki gæfi plús táknið í merki áfrýjanda því sérstöðu. Taldi umboðsmaðurinn litla hljóðlíkingu fyrir hendi þrátt fyrir sama orðhluta í báðum merkjum. Fyrri hluti merkis áfrýjanda ætti sér ekki samsvörun í hinu skráða merki auk þess sem merki áfrýjanda væri lengra. Lítil hætta væri á ruglingi með merkjunum þar sem lítil hljóð- og sjónlíking væri til staðar en þó var viðurkennt að vörulíking væri nokkur. Vísað var til dæma úr framkvæmd sem umboðsmaðurinn taldi styðja skráningarhæfi merkis áfrýjanda og bent var á að bæði merki væru skráð hjá Evrópsku Hugverkastofunni (EUIPO).

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 5. apríl 2019, var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. og tilgreint að það væri heildarmynd merkja sem réði úrslitum um það hvort ruglingshætta væri með merkjum. Vísað var til þess að orðhlutinn *ignite* væri í báðum merkjum og vörulíking væri mikil. Féllst stofnunin ekki á það að slík tenging væri á milli orðsins *ignite* og umræddra vara í flokki 32 líkt og umboðsmaður áfrýjanda héldi fram og taldi stofnunin að ekki væri um að ræða venjubundna orðnotkun fyrir vörur í þeim flokki. Fullyrti stofnunin að orðhlutinn *ignite* væri meira ráðandi en aðrir orðhlutar merkis áfrýjanda. Kom fram að einungis tvö merki með orðhlutann *ignite* væru skráð fyrir vörur í öllum flokkum vörumerkjaskrár en hins vegar væru átta merki með orðhlutann *live* skráð fyrir vörur í flokkum 32 og 33. Taldi stofnunin plús táknið ekki hafa teljandi áhrif á heildarmynd merkisins. Var því það mat stofnunarinnar að orðhlutinn

ignite væri sterkari þáttur merkis áfrýjanda og sá þáttur sem helst ætti að líta til við mat á ruglingshættu. Taldi stofnunin að bæði sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum.

Kom að lokum fram að stofnunin teldi merkið LIVE+ IGNITE ekki til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá hinu skráða merki. Var umsókn áfrýjanda því hafnað með vísan til 19. gr. vml., sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með áfrýjun, dags. 12. júní 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekktt og að skráning merkisins yrði heimiluð hérlendis fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokki 32.³

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort orðmerkið IGNITE, sbr. skráningu nr. V0079926, komi í veg fyrir að merki áfrýjanda LIVE+ IGNITE, sbr. umsókn nr. V0109716, verði samþykkt til skráningar, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.⁴

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttihafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það að hætta sé á ruglingi með merkjum í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjum verður að líta til tveggja þátta, annars vegar hvort merki taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merki séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 4. gr. vml. Þá ber einnig að meta samspil merkjalíkingar og vöru- eða þjónustulíkingar. Þegar meta skal hvort vöru- eða þjónustulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um eins eða svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn er sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur.

³ Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

⁴ Eftir setningu laga nr. 71/2020 samsvarar þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 1. tölul. sömu greinar. Ekki var með setningu laganna gert ráð fyrir að mat á ruglingshættu tæki breytingum með nýrri 14. gr., sbr. athugasemdir við 10. gr. í því frumvarpi er varð að lögum nr. 71/2020.

Við mat á merkjalíkingu er litið til þess hvort merkin sé lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) auk þess sem merking orða getur haft þýðingu. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á matið, svo sem viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist veik eða sterk. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytanda. Ekki er unnt að gefa sér það fyrir fram að vörulíking sé til staðar þó svo að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml., þó svo að oftast sé það raunin. Er almennt talið að því meiri sem merkjalíking er með vörumerkjum, þeim mun minni kröfur verði gerðar til vörulíkingar og á sama hátt megi gera meiri kröfur til vörulíkingar þeim mun minni sem merkjalíkingin er.

Áfrýjunarnefnd telur vörulíkingu vera til staðar með þeim vörum sem hið skráða merki auðkennir og þeim vörum sem áfrýjandi sækir um skráningu fyrir. Í báðum tilfellum er um að ræða drykkjarvörur og efni til að búa til drykki í flokki 32 og verður að telja markhópin hinn sama.

Hvað merkjalíkingu varðar er hið skráða merki eitt orð en merki áfrýjanda tvö orð og er plústákn á milli orða hins síðarnefnda. Hið skráða merki er þannig tekið í heild sinni upp í merki áfrýjanda. Sjón- og hljóðlíking er með merkjunum vegna hins sameiginlega orðhluta en það sem dregur úr vægi hennar er ólíkt upphaf merkjanna. Telja verður að merkingarlíking sé sömuleiðis til staðar vegna hins sameiginlega orðs og að fyrri hlutinn *live+* breyti ekki miklu þar um.

Orðið *ignite* þýðir á íslensku m.a. að kveikja á eða í eða að kvikna.⁵ Áfrýjunarnefnd tekur ekki undir að hið skráða merki teljist vísbendandi fyrir eiginleika þeirrar vöru sem hið skráða merki auðkennir.

Í vörumerkjarétti skiptir fyrri hluti merkja að jafnaði miklu máli og talið er að neytendur einblíni gjarnan á fyrri hluta merkja. Þá eru almennt taldar auknar líkur á að ruglast megi á merkjum þegar merki er tekið í heild sinni upp í annað merki. Ekki verður litið fram hjá því að skráð vörumerki er í heild sinni tekið upp í merki áfrýjanda og nýtur eigandi hins skráða merkis einkaréttar á notkun

⁵ Veforðabókin www.snara.is

Þess skv. 4. gr. vml. Vörulíking er fyrir hendi og er um samkeppnisvörur að ræða. Einnig er merkjalíking til staðar.

Með hliðsjón af framangreindu telur áfrýjunarnefnd að heildarmynd merkjanna leiði að því líkum að hætt sé við ruglingi með merkjunum. Ólíkt upphaf merkjanna breytir ekki því heildarmati á merkjunum enda er hið skráða merki tekið í heild upp í merki áfrýjanda. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 5. apríl 2019, um að synja umsókn um skráningu á merkinu LIVE+ IGNITE, sbr. umsókn nr. V0109716, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Logja
bt. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Reykjavík, 3. febrúar 2020

Varðar: Mál nr. 16/2019, áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar (áður Einkaleyfastofunnar), dags. 6. júní 2019, vegna synjunar á skráningu vörumerkisins LIVE+ IGNITE (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0109716
Okkar tilvísun: TM20029IS00
Frestur: **3. apríl 2020**

Vísað er til áfrýjunar fyrir hönd umbjóðanda okkar, dags. 12. júní 2019, þar sem áfrýjað er ákvörðun Einkaleyfastofunnar (hér eftir Hugverkastofunnar), dags. 6. júní 2019, um að hafna skráningu á vörumerkinu LIVE+ IGNITE (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0109716. Jafnframt er vísað til bréfs frá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 2. desember 2019, þar sem okkur var veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar. Einnig er vísað til frestveitingar áfrýjunarnefndar, dags. 31. janúar 2020.

Með vísan til 3. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, er greinargerð þessi ásamt fylgiskjölum lögð fram í fimmriti og undirrituð af umboðsmanni umsækjanda.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar verði hnekkd og að skráning vörumerkis umbjóðanda okkar, LIVE+ IGNITE (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0109716, verði heimiluð hér á landi.

Í framangreindri höfnun er ofangreindu vörumerki synjað skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), þar sem villast megi á merkinu og eftirfarandi vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi:

- 1) IGNITE (orðmerki), sbr. skráning nr. V0079926, í eigu: Energy Brands, Inc. (a New York corporation). Merkið er skráð fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

Vörumerki umbjóðanda okkar, LIVE+ IGNITE óskast skráð fyrri eftirfarandi vörur í flokki 32:

Flokkur 32: Óáfengir drykkir, þ. á m. kolsýrðir drykkir og orkudrykkir; síróp, þykkni, duft og efni til að búa til drykki, þ. á m. kolsýrða drykki og orkudrykki; bjór.

Færum við eftirfarandi rök fyrir kröfu okkar.

Ruglingshætta

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Af fyrri ákvörðunum Hugverkastofunnar má sjá að það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort um sé að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu með merkjunum.¹ Skilyrði þessi eru enn fremur ítrekuð í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

... Samkvæmt ákvæðinu geta aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölul., og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Þegar metið er hvort að ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru/þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulíkingar verður að skoða í því samhengi og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. forúrskurð dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342/97 **Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv.**, en þar segir:

That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.

Það er okkar mat að ekki sé ruglingshætta með vörumerkjum sem hér eru til skoðunar, þ.e. IGNITE og LIVE+ IGNITE, séu merkin skoðuð í fyrrgreindu samhengi.

Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja þá ber að líta á heildarmynd merkjanna. Í forúrskurði dómstóls Evrópubandalagsins C-251/95, í máli **SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport** segir:

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.

Mati á merkjalíkingu má skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og í öðru lagi skal meta hvort hljóðlíking sé til staðar með merkjum. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skulu heildarmynd merkjanna sem um er deilt, eins og kemur fram í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml.:

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

Merkjalíking

Séu merki þau sem hér eru til umfjöllunar og heildarmynd þeirra borin saman með tilliti til ruglingshættu er það okkar mat að ruglingshætta sé ekki til staðar. Vörumerki umbjóðanda okkar LIVE+ IGNITE, samanstandur af tveimur orðum ásamt tákni, og saman mynda þessir þrjú hlutar sterka heild. Vörumerkið IGNITE er hins vegar lítið sérkennandi orðmerki, eins og nánar verður rakið hér að neðan. Við erum ósammála mati Hugverkastofunnar á sérkenni hinnar fyrri skráningar.

Þrátt fyrir að vörumerkin innihaldi sama orðhlutann, IGNITE, þá eru fyrstu hlutar merkis umbjóðanda okkar, LIVE+, ekki síður sérkennandi hluti merkisins og ber að taka tillit til þess við mat á ruglingshættu.

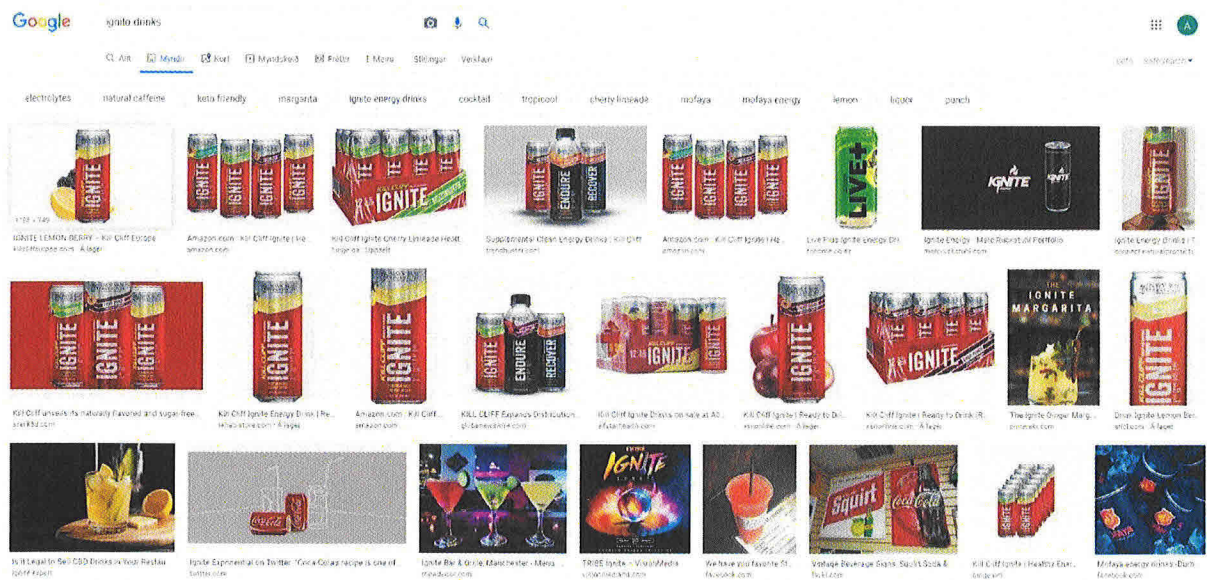
¹ Sbr. til dæmis ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. 19/2003 frá 7. ágúst 2003, bls. 3.

Að jafnaði gildir það um skráningu vörumerkja að eigendur merkja sem hafa að geyma orð almenns eðlis þurfa að sæta því að njóta minni verndar gagnvart ruglingshættu en eigendur annarra vörumerkja. Í því felst að unnt er að ganga lengra í skráningu annarra líkra merkja en ella og meta þarf hættu á ruglingi í því ljósi.²

Heildaryfirbragð merkjanna er ólíkt og hvað varðar sameiginlegan orðhluta vörumerkjanna, IGNITE, þá bendum við á að um almennt orð er að ræða sem öllum aðilum á markaði ætti að vera frjálst að nota. Ignite er þekkt enskt orð sem þýðir samkvæmt ensk-íslenskri orðabók „kveikja (á/í), tendra; kvikna“³. Orðið IGNITE hefur beina tilvísun til varanna sem merkjunum er ætlað að auðkenna þannig að það kviknar á hverjum þeim sem drekkur umrædda drykki og drykkurinn gefur þeim þessa orku, en þar með gefur merkið til kynna jákvæða eiginleika varanna. Er hinn sameiginlegi orðhluti vörumerkjanna, IGNITE, því vísbendandi fyrir jákvæða eiginleika varanna. Verndarumfang hinnar fyrri skráningar er því mjög lítið og ætti öðrum aðilum á markaði því að vera frjálst að nota ólíkar útfærslur sem innihalda hið almenna enska orð. Þetta fær stoð í fyrri framkvæmd skráningaryfirvalda hér á landi, sbr. t.d. framangreindan úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012.

Við erum ekki sammála mati Hugverkastofunnar að IGNITE sé til þess fallið að veita merki umbjóðanda okkar sérkenni og að hann sé meira ráðandi í merkinu. Hugverkastofan nefnir þessu til stuðnings að í flokkum 32 og 33 séu til staðar átta skráningar sem innihalda m.a. orðhlutann LIVE og þar af leiðandi sé orðhlutinn IGNITE meira ráðandi. Þetta er mjög ónákvæmt hjá Hugverkastofunni og í raun fráleitt að byggja á þessu séu hinar fyrri skráningar skoðaðar. Umbjóðandi okkar er nefnilega eigandi sex af átta hinna fyrri skráninga. Umbjóðandi okkar hefur því byggt upp línu vara sem innihalda orðhlutann LIVE ásamt táknuinu eða orðhlutanum plús. Það að eigandi vörumerkja byggji upp sterkt merki og vörulínu sem inniheldur tiltekinn afar sérkennandi orðhluta leiðir engan veginn til þess að sá orðhluti missi í einhverju sérkenni sitt, þvert á móti. Í ljósi þess að umbjóðandi okkar hefur greinilega byggt um línu af merkjum sem öll innihalda orðhlutann LIVE ásamt táknuinu eða orðhlutanum plús leiðir þvert á móti til þess að um afar sérkennandi orðhluta er að ræða, sem jafnframt er sá fyrsti sem blasir við neytendum og sá orðhluti sem neytendur tengja fremur við heldur en hið almenna enska orð „ignite“.

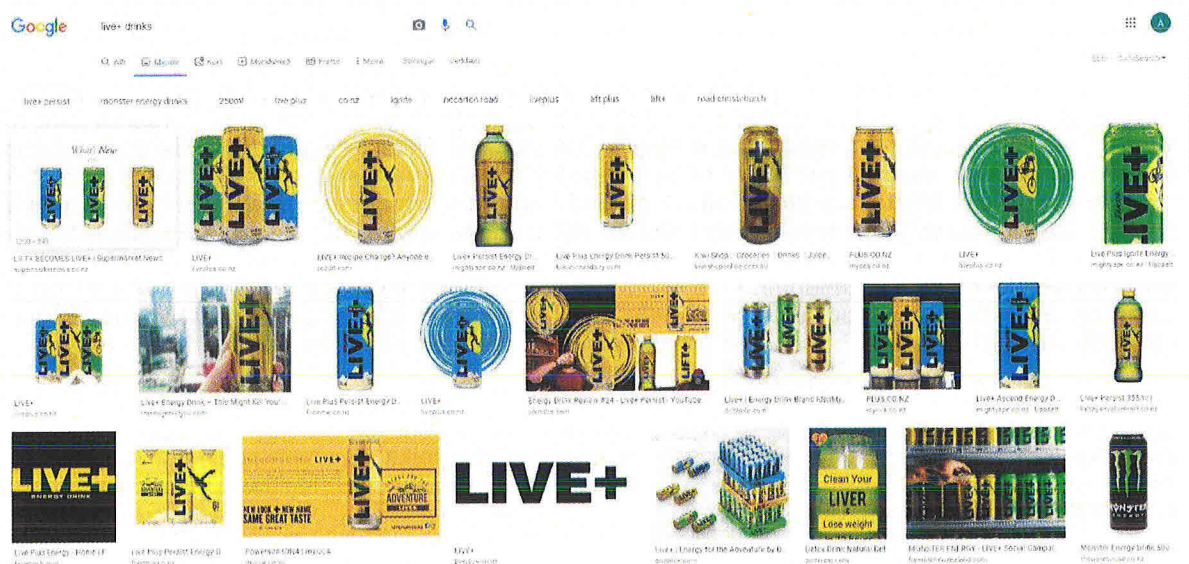
Hugverkastofan gerir mikið úr því í hinni áfrýjuðu ákvörðun að ignite sé sterkari þáttur merkisins og að engin skráð merki í flokki 32 hér á landi innihaldi orðhlutann ignite. Það að skoða eingöngu vörumerkjaskrá á Íslandi gefur ekki fullnægjandi mynd af styrkleika vörumerkja en sjá má að orðið ignite er nokkuð algengt í tengslum við drykki, sbr. t.d. Google leit þar sem slegið var inn „ignite drinks“, sbr. meðfylgjandi skjáskot:



² Sbr. til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012.

³ www.snara.is

Á umræddu skjáskoti má sjá ýmsa drykki, t.d. drykkinn KILL CLIFF IGNITE, IGNITE ENERGY, drykk umbjóðanda okkar LIVE+ IGNITE. Jafnframt er þarna að finna drykkinn Mofaya energy drinks, en slagorðið fyrir þann drykk er „Ignite your mind“. Þessu til viðbótar eru ýmsir kokteilar sem bera heitið Ignite ásamt bar. Hins vegar virðist hin fyrri skráning sem hindrar skráningu umbjóðanda okkar ekki birtast. Þetta orð, ignite, er því vel þekkt í tengslum við ýmis konar drykki og það er því mikill misskilningur hjá Hugverkastofunni að ignite sé sá þáttur sem er til þess fallinn að veita merki umbjóðanda okkar sérkenni. Þetta fær líka stoð í því að sé orðhlutanum LIVE+ í merki umbjóðanda okkar flett upp á Google koma engar aðrar niðurstöður en merki umbjóðanda okkar, sbr.:



Það er því fullkomlega ljóst að í vörumerki umbjóðanda okkar er fyrri orðhlutinn LIVE+ hinn mest sérkennandi, enda er orðið ignite vísbendandi um eiginleika vörunnar.

Þar sem vörumerkið IGNITE er vísbendandi fyrir jákvæða eiginleika varanna þá nýtur hin fyrri skráning takmarkaðrar verndar fyrir tilgreindar vörur í flokki 32 og hefur merkið af þeim sökum veikt sérkenni fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki 32. Takmarkast verndin við framsetningu merkisins og verður verndin ekki talin umfangsmeiri í ljósi þess hversu veikt sérkenni merkið hefur með vísan til þessi sem að framan er rakið. Um þetta vísast jafnframt til framangreinds úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012.

Vörumerki umbjóðanda okkar samanstendur eins og áður segir af þremur hlutum, tveimur orðum og einu tákni, sem mynda saman sterka heild. Hin fyrri skráning vörumerkið IGNITE er hins vegar eitt og sér lítið sérkennandi orð fyrir tilgreindar vörur í flokki 32. Þrátt fyrir að merkin innihaldi sama orðhlutan, *ignite*, þá er fyrri hluti vörumerkis umbjóðanda okkar ekki síður sérkennandi hluti merkisins og ber að taka tillit til þessa við mat á ruglingshættu, þar sem heildarmynd merkjanna er borin saman.

Vörumerkin sem bera skal saman eru:

IGNITE og LIVE+ IGNITE

Sjónrænt eru merkin verulega ólík. Hin fyrri skráning samanstendur af hinu almenna enska orði, IGNITE, sem eins og áður sagði hefur lítið sérkenni fyrir umræddar vörur. Þekkt er að neytendur einblína á fyrri hluta vörumerkja. Fyrri hluti merkis er jafnframt mikilvægasti hluti þess, enda er áherslan í íslensku á fyrsta atkvæði orða þar sem lesið er frá vinstri til hægri. Breytingar í fyrsta hluta merkja hafa því veruleg áhrif á sjónlíkingu þeirra. Fyrri hluti merkjanna er verulega ólíkur, þ.e. annars vegar orðið IGNITE og hins vegar LIVE+. Inn í sjónlíkingu spilar einnig að í vörumerki umbjóðanda okkar er tákn sem á sér engan samsvarandi hluta í hinna fyrri skráningu, þ.e. plústákn. Þetta gefur merkinu sjónrænt séð mikla

sérstöðu og er þar af leiðandi enn frekar til þess fallið að draga úr líkindum merkjanna. Ljóst er með vísan til alls framangreinds að sjónlíking með merkjunum er lítil.

Hvað hljóðlíkingu varðar þá bendum við á að þrátt fyrir að merkin innihaldi bæði orðið IGNITE þá er fyrsti hluti merkjanna verulega ólíkur. Hefur þessi fyrsti hluti veruleg áhrif á framburð þeirra. Ljóst er að upphaf merkja hefur veruleg áhrif á upplifun neytenda á þeim, enda er áherslan í íslensku máli jafnan á fyrsta hluta orða. Framburður merkjanna er þannig ólíkur, sbr.:

IG-NÆT og LIV PLUS IG-NÆT

Fyrsti hluti merkis umbjóðanda okkar á enga samsvörun í hinni fyrri skráningu, auk þess sem merkið er töluvert lengra í framburði. Af þessu leiðir einnig að hljómfall og hrynjandi merkjanna er mjög mismunandi. Hljóðlíking merkjanna er því lítil.

Í ljósi þess að lítil hljóð- og sjónlíking er með merkjunum er afar lítil hætta á því að neytendur muni ruglast á merkjunum og halda að um sama uppruna væri að ræða.

Við getum ekki fallist á vísan Hugverkastofunnar til dóms fyrsta dómstigs (e. Court of First Instance) í máli nr. T-112/03, eða að hann hafi nokkurt sérstakt fordæmisgildi í máli þessu, nema þá helst til að styðja málsstað umbjóðanda okkar. Í því máli voru merkin sem um var að ræða FLEX og FLEXI AIR. Þar er augljóslega um það að ræða að fyrsti hluti merkjanna er mjög svipaður. Sú er alls ekki raunin í máli því sem hér er til úrskurðar, heldur hefst merki umbjóðanda okkar á hinum sérkennandi hluta LIVE+, liv plus, sem er langur og mjög greinilegur ásamt því að vera það fyrsta sem neytendur sjá og tengja við. Í máli því sem Hugverkastofan vísar til spilaði það enda verulega stóran þátt í niðurstöðunni að fyrsti hluti merkjanna væri líklegur til að vera sá hluti sem neytendur tækju betur eftir. Jafnframt var talið að hljóðrænt séð væru merkin ekki ólík, þar sem stafurinn I í merki umsækjanda heyrðist illa og AIR væri stutt og hljóðlítið. Þetta er alls ekki raunin í því máli sem hér er til umfjöllunar fyrir áfrýjunarnefnd. Þvert á móti er upphaf merkjanna og það sem er frábrugðið með þeim mjög ólíkt og greinilegt, bæði hljóðrænt séð og sjónrænt. Hljóðrænt samanstandur merki umbjóðanda okkar af þremur orðum, liv plus ignæt, sem öll heyrast greinilega, en sjónrænt er merkið orð sem endar á plústákninu ásamt orði til viðbótar. Gerir þetta það að verkum að neytendur eiga auðvelt með að greina merkin í sundur. Umræddur dómur sem Hugverkastofan vísar til styrkir því fremur mál okkar, þar sem sérstaklega var fjallað þar um að upphaf merkjanna væri það sama, eitthvað sem alls ekki er í því máli sem hér er til umfjöllunar.

Með vísan til þeirra skilyrða sem gerð eru til merkjalíkingar, þ.e. að til staðar þurfi að vera sjón- og hljóðlíking, svo ruglingshætta geti talist vera til staðar, vísunum við því alfarið á bug að synja beri vörumerki umbjóðanda okkar skráningar með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem þeim skilyrðum er ekki fullnægt.

Vörulíking

Þar sem það er ótvírætt mat okkar að ekki sé til staðar merkjalíking með merkjunum ítrekum við það almenna viðmið að þeim mun ólíkari sem merkin eru því mun meiri kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar.

Ljóst er að nokkur vörulíking er með vörum þeim sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Það er okkar mat að vörumerkin sem hér eru til umfjöllunar séu það ólík að nokkur vörulíking verði alls ekki þess valdandi að ruglingshætta skapist með merkjunum.

Með vísan til þess sem að framan greinir að því líkari sem merkin eru því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkinagr og öfugt, verður ekki talið að ruglingshætta sé með umræddum merkjum enda mjög lítil merkjalíking með þeim eins og rakið hefur verið, enda heildarmynd þeirra ólík.

Fyrri skráningar

Við vísum til fyrri sambærilegra vörumerkja sem samþykkt hafa verið til skráningar hér á landi, en í vörumerkjaskrá eru mörg dæmi um að merki sambærileg þeim sem hér um ræðir standi hlið við hlið. Sem dæmi má nefna eftirfarandi vörumerki sem valin voru af handahófi:

- FIRE (sbr. skráning nr. V0083876) og ICE & FIRE (sbr. skráning nr. V0099421) bæði merkin eru skráð í flokkum 39 og 41.
 - o Hugverkastofan byggir á því að orðið FIRE hafi veikt sérkenni fyrir þjónustu í flokkum 39 og 41. Orðið *fire* er nokkuð svipaðs eðlis og orðið *ignite*, þótt orðið *ignite* sé töluvert meira vísbendandi um eiginleika þeirra vara sem um ræðir í máli þessu heldur en orðið *fire*. Þrátt fyrir það eru framangreind merki skráð fyrir t.d. ýmsa fræðsluþjónustu og geymslu rafrænna miðla og geymslu vara. Framangreind merki eru því skráð samhliða fyrir eins og mjög svipaðar vörur. Því virðist sambærilegum viðmiðum ekki hafa verið beitt í máli þessu, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og gert er með orðið *ignite* í máli þessu.
- SPARK (sbr. skráning nr. V0073356) og SPARKLING ICE (sbr. skráning nr. MP-1263332) bæði merkin eru skráð í flokki 32.
 - o Hugverkastofan byggir á því að orðið SPARK hafi veikt sérkenni fyrir vörur í flokki 32. Orðið *spark* er mjög svipaðs eðlis og orðið *ignite*. Hið fyrra merki er tekið í heild sinni upp í hið yngra merki fyrir sömu vörur. Því virðist sambærilegum viðmiðum ekki hafa verið beitt í máli þessu, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og gert er með orðið *ignite* í máli þessu.
- NEXUS (skráning nr. V0042502) og NEXUS ONE (skráning nr. V0077579) bæði merkin eru skráð í flokki 9.
 - o Orðið NEXUS skortir ekki sérkenni í flokki 9, en þó eru tvö merki skráð samhliða sem innihalda sama orðhlutann, NEXUS. Þrátt fyrir það virðist ekki sambærilegum viðmiðum beitt í máli þessu, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og gert er með orðið *ignite* í máli þessu.
- CHAMPION (sbr. skráning nr. V0014109) og CHAMPION POWER EQUIPMENT (sbr. skráning nr. MP-1003867) bæði merkin eru skráð í flokki 7.
 - o Hér er um að ræða tvö merki sem innihalda sama orðhlutann. Þrátt fyrir það virðist ekki sambærilegum viðmiðum beitt í máli þessu, þar sem aðrir lýsandi hlutar merkjanna virðast hafa haft áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra.
- CHAMPION (sbr. skráning nr. V0011618) og CHAMPION OF THE HEART (sbr. skráning nr. MP-1239744) bæði merkin eru skráð í flokki 25.
 - o Hér er um að ræða tvö merki sem innihalda sama orðhlutann. Þrátt fyrir það virðist ekki sambærilegum viðmiðum beitt í máli þessu, þar sem aðrir hlutar merkjanna virðast hafa áhrif við mat á skráningarhæfi þeirra, en ekki einn hluti einangraður úr stærri heild, eins og gert er með orðið *ignite* í máli þessu.
- SUMMER FACE (skráning nr. MP-709116) og SUMMER WHITE (skráning nr. MP-838185) bæði merkin eru skráð í flokki 3.
 - o Röksemdir Hugverkastofunnar fyrir því að umrædd merki geti verið skráð samhliða eru fullkomlega óljósar, þ.e. að summer hafi veikt sérkenni í flokki 3. Ljóst er að það er heildarmynd merkjanna er það sem áhrif hefur við matið og hér er upphaf merkjanna það sama, almennt enskt orð, eins og hið fyrra merki í máli því sem hér er um rætt, *ignite*. Munurinn hér er reyndar sá að vörumerki umbjóðanda okkar er einnig samsett úr hinu sérkennandi fyrsta orði og plúsmerki, LIVE+, og eru merki þau sem á reynir í umþrættu máli því töluvert frábrugðnari og heldur en ofangreind merki SUMMER WHITE og SUMMER FACE, sem þó fást skráð samhliða.
- LIFE (skráning nr. V0010800) og LIFE ORIENTATION (skráning nr. V0022116) bæði merkin eru skráð í flokki 16.
 - o Merkin innihalda bæði almennt enskt orð en hafa þó verið talin skráningarhæf. Í máli því sem hér er til umfjöllunar innihalda merkin almenn ensk orð, en merki umbjóðanda okkar hefur hið mjög svo sérkennandi fyrsta orð og plúsmerki, LIVE+, til viðbótar, sem

- gerir það mjög vel aðgreiningarhæft. Merki sem innihalda almenn ensk orð hafa verið skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur.
- THE KING (sbr. skráning nr. MP-987965) og KING'S (sbr. skráning nr. V0083578) bæði merkin eru skráð í flokki 34 og seinna merkið var skráð án athugasemda hjá Hugverkastofunni.
 - o Röksemdir Hugverkastofunnar fyrir því að merkin fást skráð samhliða eru mjög óljósar, enda verður ekki séð að orðið KING sé sérstaklega veikt fyrir vörur í flokki 34. Í máli því sem hér er til umfjöllunar innihalda merkin almenn ensk orð, en merki umbjóðanda okkar hefur hið mjög svo sérkennilega fyrsta orð og plúsmerki, LIVE+, til viðbótar, sem gerir það mjög vel aðgreiningarhæft. Merki sem innihalda almenn ensk orð hafa verið skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur.
 - VIKING FOOD (sbr. skráning nr. V0058327) og VÍKINGABITI (sbr. skráning nr. V0104169), bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 29.
 - o Hinn meira sérkennandi hluti merkjanna er orðhlutinn VIKING, hitt er lýsing á vörunum sem í boði eru. Fullkomlega er því ljóst að mat á heildarmynd merkjanna er lögð til grundvallar við mat á ruglingshættu, og ekki er litið fram hjá einstökum hlutum, eins og Hugverkastofan gerir í máli þessu.
 - VIKING SNACK (sbr. skráning nr. V0058328) og VÍKINGABITI (sbr. skráning nr. V0104169), bæði merkin eru skráð í flokki 29.
 - o Hinn meira sérkennandi hluti merkjanna er orðhlutinn VIKING, hitt er lýsing á vörunum sem í boði eru. Fullkomlega er því ljóst að mat á heildarmynd merkjanna er lögð til grundvallar við mat á ruglingshættu, og ekki er litið fram hjá einstökum hlutum, eins og Hugverkastofan gerir í máli þessu.

Af ofangreindu er ljóst að skráningar sem innihalda sama orðhlutann, þ.e. FIRE, SPARK, CHAMPION, NEXUS, SUMMER, LIFE, KING og VIKING, hafa verið skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur og þjónustu. Ekkert fyrrgreindra vörumerkja eru í eigu sama aðila og hefur því Hugverkastofan samþykkt samhliða skráningar á vörumerkjum sem innihalda sömu orðhlutana og eru skráð fyrir sambærilegar vörur og þjónustu. Af því má leiða að það sé í raun heildarmynd merkjanna sem úrslitum ráði við mat á ruglingshættu milli tveggja merkja sem innihalda að hluta til sama orðhlutann.

Varðandi umfjöllun Hugverkastofunnar um fyrri skráningar er rétt að ítreka mikilvægi þess að skráningaryfirvöld gæti samræmis við töku ákvarðana er varða skráningarhæfi, m.a. með tilliti til hinnar almennu jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins, en einnig þar sem fyrri ákvarðanir eru sá grundvöllur sem umsækjendur byggja gjarnan ákvarðanir sínar um skráningu vörumerkja á.

Mikilvægt er að koma á framfæri leiðréttingu á afbökun Hugverkastofunnar á röksemdum okkar undir kafla þessum í höfnun Hugverkastofunnar, dags. 6. júní 2019. Í höfnun Hugverkastofunnar segir á blaðsíðu 2: „Það er ekki hægt að byggja á fyrri fordæmum stofnunarinnar við mat á skráningarhæfi eða ruglingshættu **eingöngu**“ (áh. undirritaðrar). Það er rangt að umbjóðandi okkar telji að **eingöngu** eigi að horfa til fyrri fordæma. Fyrri fordæmi sýna hins vegar svart á hvítu að Hugverkastofan hefur metið merki sem innihalda sama orðhlutann fyrir sambærilegar vörur og þjónustu skráningarhæf. Í framangreindum málum virðist því litið til heildarmyndar merkjanna, sem er einmitt það sem greinargerð þessi snýst um að gera eigi í máli þessu. Heildarmynd merkjanna sem um ræðir í máli þessu er ólík, líkt og Hugverkastofan taldi í ofangreindum dæmum. Í fyrsta lagi er lengd merkjanna mismunandi. Í öðru lagi er upphaf merkjanna mjög ólíkt. Í þriðja lagi er tákni í merki umbjóðanda okkar, +, sem á sér enga hliðstæðu í hinni fyrri skráningu. Í fjórða lagi er hljómfall og hrynjandi merkjanna ólíkur. Í fimmta lagi er hin fyrri skráning almennt enskt orð sem er vísbendandi um eiginleika vörunnar og verndarumfang skráningarinnar er þar af leiðandi minna. Í sjötta lagi hefur umbjóðandi okkar byggt upp vörulínu sem inniheldur „live plus“ sem gefur því ríkt sérkenni. Heildarmynd merkjanna er mjög ólík og það að fyrri fordæmi ráði því **eingöngu** að skrá eigi merkið er í besta falli misskilningur hjá Hugverkastofunni. Merki umbjóðanda okkar, LIVE+ IGNITE, er fyllilega skráningarhæft, meðal annars með vísan til fyrri túlkunar skráningaryfirvalda, enda virðist heildarmynd merkja hafa ráðið þar úrslitum, eins og raunar er gert ráð fyrir í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga og rakið er að ofan.

Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að merki sem innihalda sama orðhlutann fyrir sambærilegar vörur séu skráningarhæf. Það er ljóst að við mat á því hvort merki teljist uppfylla skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik út af fyrir sig. Ekki er því hægt að byggja sjálfkrafa á eldri fordæmum eða beita mati á öðrum merkjum. Hins vegar verður að gera þá kröfu til skráningaryfirvalda að þau beiti sambærilegum

viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Sameiginleg tilvist merkjanna

Þrátt fyrir að skráningaryfirvöldum beri að taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig teljum við nauðsynlegt að íslensk skráningaryfirvöld líti til þess að merki umbjóðanda okkar hefur verið samþykkt til skráningar, m.a. í Evrópusambandinu. Við viljum sérstaklega benda á að framangreind eldri skráning kom ekki fyrir í leitarskýrslu evrópsku skráningarskrifstofunnar (EUIPO) vegna skráningar merkis umbjóðanda okkar í Evrópusambandinu, þrátt fyrir að þar sé um sambærilegrar eldri skráningar að ræða, sbr. fskj. 1. Merkin eru nú skráð samhliða. Sú staðreynd undirstrikar það mat okkar að ekki sé ruglingshætta með umræddum merkjum.

Samantekt

Ljóst er að heildarmynd merkis umbjóðanda okkar, LIVE+ IGNITE, og hinnar fyrri skráningar IGNITE er gjörólík. Mjög lítil sjón- og hljóðlíking er með merkjunum. Ekki er um ruglingshættu að ræða með merkjunum. Ítrekum við að skráningaryfirvöld hafa samþykkt sambærileg merki, sem innihalda sama orðhluta, fyrir svipaðar vörur og þjónustu, enda er það heildarmynd merkja sem úrslitum ræður við mat á ruglingshættu vörumerkja. Þá hafa skráningaryfirvöld í öðrum löndum, með svipaða löggjöf og Ísland, ekki talið að ruglingshætta væri með umræddum merkjum.

Með vísan til alls framangreinds förum við þess á leit við skráningaryfirvöld að fyrrgreind ákvörðun verði endurskoðuð og að vörumerki umbjóðanda okkar verði skráð hér á landi, enda okkar mat að merkið sé fullkomlega skráningarhæft.

Við áskiljum okkur rétt á að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor


Marta María Friðriksdóttir, lögfræðingur



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
B.t. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur
Lágmúla 7
105 Reykjavík

Reykjavík, 22. júní 2020
Tilvísun: 201906-5934, 4.5

Einnig sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 16/2019, Árnason Faktor ehf. f.h. Monster Energy Company, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 21. apríl 2020, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 21. júní 2020, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fjórriti.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins LIVE+ IGNITE (orðmerki), nr. V0109716. Merkið óskaðist skráð fyrir *óáfenga drykki, þ. á m. kolsýrða drykki og orkudrykki; síróp, þykkni, duft og efni til að búa til drykki, þ. á m. kolsýrða drykki og orkudrykki; bjór* í flokki 32. Umsókninni var hafnað með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), en merkið var talið vera í ruglingshættu við vörumerkið IGNITE (orðmerki), nr. 1057/2010 í eigu Energy Brands Inc., (a New York corporation) sem skráð er fyrir sömu eða sambærilegar vörur í flokki 32, þ.e. *bjór; ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki; ávaxtadrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjagerðar*.

Í greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar, dags. 3. febrúar 2020, kemur fram að hann telji ruglingshættu ekki vera til staðar þegar heildarmynd merkjanna sé borin saman. Vörumerki hans LIVE+ IGNITE samanstandi af tveimur orðum ásamt tákni og saman myndi þessir þrjú hlutar sterka heild. Vörumerkið IGNITE sé hins vegar lítið sérkennandi orðmerki og kveðst áfrýjandi ósammála mati Hugverkastofunnar á sérkenni hinar fyrri skráningar. Ítrekar áfrýjandi það sem fram kom í erindi hans á fyrri stigum, dags. 29. nóvember 2018, um merkingu orðsins og vísbendandi eiginleika þess.

Hvað varðar framangreint ítrekar Hugverkastofan þá afstöðu sína að orðið IGNITE hafi hvorki sérstaka þýðingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna né geti það talist venjubundin orðnotkun í tengslum við umræddar vörur. Drykkjarföng og efni til drykkjagerðar eru enda ekki þess eðlis að *kveikja* þurfi á þeim auk þess sem það er mat stofnunarinnar að óvanalegt sé að tala um að drykkir *kveiki* á fólki sem neytir þeirra eða að þeir *tendri* einhvers konar orku. Hugverkastofan getur jafnframt ekki fallist á þá fullyrðingu áfrýjanda að verndarumfang hinar fyrri skráningar sé lítið og að hún njóti minni verndar gagnvart ruglingshættu en ella, enda hefur stofnunin metið það svo að orðið IGNITE sé ekki almenns eðlis heldur hafi þvert á móti sérkenni fyrir framangreindar vörur. Hvað varðar fyrri hluta merkis umsækjanda, LIVE+ þýðir orðið *lifja* eða *lifandi*. Þrátt fyrir að umræddur orðhluti teljist einnig hafa nægjanlegt sérkenni í tengslum við vörurnar sem merkið óskast skráð fyrir er það að mati stofnunarinnar ekki til þess fallið að draga úr þeim líkindum sem helgast af hinum sameiginlega og sérkennandi orðhluta IGNITE. Ljóst er að hið skráða merki er tekið í heild sinni upp í merki umsækjanda, en í slíkum tilvikum eru almennt taldar auknar líkur á ruglingshættu.¹ Þá telur stofnunin að plús táknið hafi ekki afgerandi áhrif við mat á heildarmynd merkjanna.

Áfrýjandi gerir athugasemd við rökstuðning Hugverkastofunnar á fyrri stigum, dags. 5. apríl 2019, um að orðhlutinn IGNITE sé meira ráðandi í merki hans og sá þáttur sem sé til þess fallinn að veita því sérkenni. Því til stuðnings hafi stofnunin nefnt að í flokkum 32 og 33 séu átta skráningar sem innihaldi m.a. orðhlutann LIVE. Telur áfrýjandi framangreinda fullyrðingu stofnunarinnar ónákvæma og að fráleitt sé að byggja á framangreindum rökum þegar hinar fyrri skráningar séu skoðaðar. Áfrýjandi sé þannig eigandi sex af átta hinna

¹ Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 11/2016 (CHEAP JEEP CAR RENTAL).



fyrri skráninga og hafi byggt upp línu vara sem innihaldi orðhlutann LIVE ásamt táknuinu eða orðhlutanum plús. Það að eigandi vörumerkja byggji upp sterkt merki og vörulínu sem innihaldi tiltekinn afar sérkennandi orðhluta leiði engan veginn til þess að sá orðhluti missi sérkenni sitt að einhverju leyti. Það leiði þvert á móti til þess að um afar sérkennandi orðhluta sé að ræða sem jafnframt sé sá sem fyrst blasi við neytendum og sem neytendur tengi fremur við heldur en hið almenna enska orð IGNITE.

Þá bendir áfrýjandi á að Hugverkastofan geri mikið úr því í hinni áfrýjuðu ákvörðun að IGNITE sé sterkari þáttur merkisins og að engin önnur skráð merki í flokki 32 hér á landi innihaldi orðið. Það að skoða eingöngu vörumerkjaskrá á Íslandi gefi hins vegar ekki fullnægjandi mynd af styrkleika vörumerkja, en af Google-leit megi t.d. sjá að orðið sé nokkuð algengt í tengslum við drykki þegar slegið er inn „ignite drinks“, sbr. framlagt skjáskot. Þar megi sjá ýmsa drykki, t.d. drykkinn KILL CLIFF IGNITE, IGNITE ENERGY og drykk áfrýjanda LIVE+ IGNITE. Jafnframt sé þar að finna drykkinn Mofaya energy drinks, en slagorðið fyrir þann drykk sé „ignite your mind“. Þá beri ýmsir kokteilar heitið Ignite ásamt bar. Hins vegar virðist hin fyrri skráning sem hindri skráningu merkis áfrýjanda ekki birtast. Orðið IGNITE sé því vel þekkt í tengslum við ýmiss konar drykki og það sé mikill misskilningur hjá Hugverkastofunni að umrætt orð sé sá þáttur sem sé til þess fallinn að veita merki áfrýjanda sérkenni. Þetta fái jafnframt stoð í því að þegar orðhlutanum LIVE+ sé flett upp á Google komi engar aðrar niðurstöður en merki umsækjanda, sbr. framlagt skjáskot. Ljóst sé því að fyrri orðhlutinn LIVE+ sé mest sérkennandi hluti vörumerkis áfrýjanda enda orðið IGNITE vísbendandi um eiginleika vörunnar.

Hugverkastofan telur ástæðu til að skýra nánar hvað átt var við í erindi stofnunarinnar á fyrri stigum. Orðalag stofnunarinnar var eftirfarandi: „Að mati [Hugverkastofunnar] er það þvert á móti orðhlutinn *ignite* sem er meira ráðandi en aðrir þættir í merki umsækjanda og sá þáttur merkisins sem er til þess fallinn að veita því sérkenni“. Með þessari setningu, sem og tilvísun til annarra skráðra merkja í vörumerkjaskrá sem fylgdi á eftir, var ekki átt við að orðhlutann LIVE+ skorti sérkenni eða að hann hefði misst sérkenni sitt að einhverju leyti. Hugverkastofan fellst hins vegar á það með áfrýjanda að orðalag stofnunarinnar hefði mátt vera skýrara auk þess sem ljóst er að áfrýjandi er vissulega eigandi sex af þeim átta skráningum sem nefndar voru og innihalda orðhlutann LIVE. Hinar skráningar tvær eru hins vegar í eigu mismunandi aðila, þ.e. LIVE MOMA, nr. 81/2015 og LIVE YOUNG, alþjóðleg skráning nr. 788435. Eins og áfrýjandi bendir á segja skráð merki í vörumerkjaskrá ekki alla söguna þegar kemur að styrkleika vörumerkja. Þegar orðhluti er hins vegar skráður sem hluti af nokkrum/mörgum mismunandi merkjum fyrir tilteknar vörur í eigu mismunandi aðila getur það hins vegar, til viðbótar við hefðbundin viðmið um skráningarhæfi og sérkenni vörumerkja, veitt vísbendingu um það að orðið hafi annað hvort veikt sérkenni eða skorti sérkenni í tengslum við viðkomandi vörur. Að sama skapi, þegar einn aðili á skráð orðmerki sem er jafnframt eina merkið í flokknum sem inniheldur umrætt orð, er ljóst að merkið var talið búa yfir sérkenni.

Vert er að taka fram að þrátt fyrir að áfrýjandi kunni að hafa byggt upp vörulínu eða merkjafjölskyldu (e. *family of marks*) sem inniheldur orðhlutann LIVE+ hefur það að mati Hugverkastofunnar ekki þýðingu við mat á ruglingshættu í máli þessu að því leyti sem áfrýjandi heldur fram. Sjónarmið um að sterkari tengsl skapist eftir því sem sami viðskiptaaðili notar fleiri merki með sömu einkennum eiga aftur á móti við þegar skráð merki, sem líta má á sem merkjafjölskyldu, eru talin hindra skráningu annars merkis sem inniheldur sama orðhluta. Er ruglingshætta þá sérstaklega talin stafa af hættu á að neytendur muni telja að vörunnar eða þjónustan sem um ræðir komi frá sömu eða fjárhagslega tengdum aðilum, þ.e. að merkið sé hluti af umræddri merkjafjölskyldu. Í máli því sem hér um ræðir er þessu hins vegar öfugt farið, þ.e. fyrir er skráð merkið IGNITE sem er jafnframt eina merkið sem inniheldur orðið í flokki 32.²

Hvað varðar Google-leit þá sem áfrýjandi vísar til bendir Hugverkastofan á að leitarniðurstöður verður ávallt að skoða í samhengi við hvernig viðkomandi orð virðist notað. Þótt efstu leitarniðurstöður út frá orðunum „ignite drinks“ gefi til kynna að fleiri en einn aðili noti orðið IGNITE ber að athuga að það virðist ávallt notað sem vörumerki, þ.e. sem auðkenni fyrir vörur eða þjónustu. Google-leit gefur þannig hvorki til kynna að orðið sé notað sem lýsing á drykkjum eða vörum þeim tengdum né að það sé vísbendandi um jákvæða eiginleika slíkra vara. Loks ber að hafa í huga að í vörumerkjarétti gildir almennt meginreglan *fyrstur kemur, fyrstur fær*, en

² Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-234/06 P (Ponte Finanziaria SpA gegn OHIM), 62.-63. mgr. og úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 9/2003 (URBAN DEFENCE).



orðmerkið IGNITE var skráð í flokki 32 árið 2010.

Að mati Hugverkastofunnar hefur orðhlutinn IGNITE sterkt sérkenni og er hann jafnframt lengri en fyrri orðhluti merkis áfrýjanda. Eins og áður hefur komið fram er hin fyrri skráning jafnframt eina merkið sem inniheldur umrætt orð í þeim flokki sem um ræðir. Í ljósi framangreinds, sem og þess að orðið LIVE eitt og sér verður að teljast nokkuð almenns eðlis, telur stofnunin því að seinni hluti merkis umsækjanda sé mest sérkennandi og ráðandi þáttur þess. Í þessu samhengi skal einnig bent á að Evrópuþómsstóllinn hefur m.a. staðfest að eftir því sem hið eldra merki býr yfir sterkara sérkenni því meiri hættu sé á ruglingi.³

Hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu milli merkjanna tveggja vísast fyrst og fremst til þess sem fram kom í rökstuðningi stofnunarinnar á fyrri stigum. Þó skal því haldið til haga að Evrópuþómsstóllinn hefur sagt að þrátt fyrir að fyrsti hluti orðmerkja geti verið líklegri til að fanga athygli neytenda en þeir þættir sem á eftir koma þá eigi það ekki við í öllum tilvikum. Það að sá orðhluti sem ekki er sameiginlegur sé fyrsti orðhluti merkis þurfi þannig ekki að þýða að hinn almenni neytandi álfti hann mikilvægari en aðra þætti merkisins.⁴ Þrátt fyrir að fyrri hluti merkis áfrýjanda samanstandi af orðinu LIVE og plús tákni sem á sér ekki samsvörun í hinu skráða merki er ótvírætt að sá þáttur sem merkin eiga sameiginlegan er tekinn í heild sinni upp í merki umsækjanda. Er það því enn mat Hugverkastofunnar að sjónlíking sé til staðar, auk hljóðlíkingar hvað hinn sameiginlega orðhluta varðar. Þá telur stofnunin ósennilegt að íslenskir neytendur muni bera fram plús táknið í merki áfrýjanda svo greinanlegt sé í framburði. Af því leiðir að framburður merkjanna yrði sennilega IG-NÆT og LIV IG-NÆT fremur en LIV PLUS IG-NÆT eins og áfrýjandi heldur fram. Hvað varðar merkingarlíkingu er jafnframt ljóst að það skeyta orðhlutanum LIVE+ fyrir framan orðið IGNITE í merki áfrýjanda felur ekki í sér nýja sameiginlega merkingu eða heildarhugmynd. Um er að ræða tvö orð sem hvort um sig hafa þekktu merkingu en tengjast ekki innbyrðis merkingarlega séð og telur Hugverkastofan það renna frekari stoðum undir ruglingshættu með merkjunum.

Áfrýjandi tekur fram í greinargerð sinni að hann geti ekki fallist á vísan Hugverkastofunnar til dóms fyrsta dómstigs (e. *Court of first Instance*) í máli nr. T-112/03 á fyrri stigum eða að hann hafi nokkurt sérstakt fordæmisgildi í máli þessu, nema þá helst til að styðja málsstað áfrýjanda. Í málinu hafi það enda átt verulega stóran þátt í niðurstöðunni að fyrsti hluti merkjanna væri líklegur til að vera sá hluti sem neytendur tækju betur eftir. Hugverkastofan bendir á að vísað var til umrædds máls í því skyni að sýna fram á að það hvort um sé að ræða eitt orð eða tvö ráði ekki endilega úrslitum um það hvort sjónlíking sé talin vera til staðar eða ekki. Því var ekki haldið fram að merkin sem um ræddi í málinu væru sambærileg þeim merkjum sem hér eru til umfjöllunar heldur einungis leitast við að draga fram viðurkennt sjónarmið við mat á ruglingshættu. Í því máli sem hér um ræðir er merki áfrýjanda enda tvö orð auk plús tákns, en það merki sem stofnunin telur standa skráningu í vegi eitt orð.

Hvað varðar vörulíkingu ítrekar áfrýjandi hið almenna viðmið að þeim mun ólíkari sem merki séu þeim mun meiri kröfur séu gerðar til vöru- og þjónustulíkingar. Ljóst sé að nokkur líking sé með þeim vörum sem merkjunum sé ætlað að auðkenna. Að mati áfrýjanda eru merkin hins vegar það ólík að nokkur vörulíking verði ekki til þess að ruglingshætta skapist. Eins og að framan greinir er það mat Hugverkastofunnar að merkjalíking sé til staðar. Þá liggur fyrir að mikil eða algjör vörulíking er fyrir hendi þar sem merkjunum er báðum ætlað að auðkenna drykki og drykkjartengdar vörur í flokki 32. Eru því minni kröfur gerðar til merkjalíkingar en ella.

Tilvísun áfrýjanda til fyrri sambærilegra skráninga hér á landi sem innihalda sama orðhlutann og eru skráð í eigu mismunandi aðila fyrir sambærilegar vörur eða þjónustu hefur að nokkru leyti þegar verið gerð skil í rökstuðningi stofnunarinnar á fyrri stigum. Tilvitnuð dæmi varða mat á skráningarhæfi fremur veikra orðhluta, í flestum tilvikum ásamt öðrum veikum orðhlutum. Sem áður segir er það mat Hugverkastofunnar að orðhlutinn IGNITE fyrir tilgreindar vörur í flokki 32 sé ekki veikur eða almennur heldur sá orðhluti merkisins sem hafi mest sérkenni fyrir umræddar vörur. Þá skal tekið fram að með setningunni „Það er ekki hægt að byggja á fyrri fordæmum stofnunarinnar við mat á skráningarhæfi eða ruglingshættu eingöngu“ í fyrra erindi stofnunarinnar var hvorki um að ræða afbökun á röksemdum áfrýjanda né misskilning, eins og áfrýjandi heldur fram. Með framangreindu orðalagi var einungis áréttað að ekki væri unnt að líta til fyrri framkvæmdar stofnunarinnar til að

³ Sjá t.d. dóm Evrópuþómsstólsins í máli nr. C-251/95 (Sabel BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport).

⁴ Sjá dóm Evrópuþómsstólsins í máli nr. T-1/13 (Advance Magazine Publishers, Inc. gegn OHIM), 31. mgr.



fá fullvissu um skráningarhæfi nýs vörumerkis, en í erindi áfrýjanda á fyrri stigum kom fram að hann teldi tilvitnuð vörumerki „ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar“. Ákvarðanir Hugverkastofunnar eru leiðbeinandi en ekki bindandi fordæmi þótt vissulega beri að gæta jafnræðisreglna. Ýmsar ástæður geta legið að baki því að merki séu skráð samhliða fyrir sömu eða sambærilegar vörur eða þjónustu þrátt fyrir að vera ekki í eigu sama aðila. Það kann að hafa áhrif hvernig ruglingshættumat fór fram á þeim tíma er merki voru til meðferðar, hvort um veik eða sterk merki sé að ræða sem og hvort eða hvaða orð standa með þeim orðhluta sem merkin eiga sameiginlegan. Mat á skráningarhæfi, þ. á m. ruglingshættu, fer jafnframt fram með hliðsjón af merkingu orða og orðhluta í tengslum við þær vörur eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir auk þess sem stílfærsla getur haft áhrif. Þá skal bent á að heildarmynd og heildaráhrif merkja hafa sitt að segja við samanburð á tilvitnuðum dæmum. Það er hins vegar mat Hugverkastofunnar að þau dæmi sem áfrýjandi bendir á séu ekki eins og það mál sem hér um ræðir.

Hvað varðar merkin FIRE og ICE & FIRE var það mat stofnunarinnar á þeim tíma sem merkin voru skráð að heildarmynd þeirra, með hliðsjón af þeirri þjónustu sem þeim var ætlað að auðkenna, væri nægilega ólík. Í tilviki merkjanna SPARK og SPARKLING ICE er jafnframt ljóst að viss merkingarmunur er til staðar auk þess sem orðhlutar merkjanna eru ekki nákvæmlega eins og heildarmyndin því önnur. Þá skal á það bent varðandi merkin NEXUS og NEXUS ONE að vörulistar merkjanna eru afmarkaðir og á þeim tíma sem síðara merkið var skráð hafa þeir ekki verið taldir skarast. Hið sama á við um þau merki sem innihalda orðið CHAMPION og skráð eru í flokki 7 auk þess sem þau eru bæði stílfærð. Varðandi þau merki sem innihalda CIAMPION og skráð eru í flokki 25 má ljóst vera að orðið, sem merkir m.a. *meistari*, hefur lítið sérkenni fyrir t.d. íþróttafatnað og aðrar vörur/þjónustu í tengslum við íþróttir enda má sjá fjölmörg slík merki í eigu mismunandi aðila í vörumerkjaskrá í ýmsum útfærslum. Hvað merkin SUMMER FACE og SUMMER WHITE varðar hefur orðið SUMMER verið talið hafa vægt sérkenni í ákveðnum flokkum og er flokkur 3 dæmi um það. Æskilegt virðist vera í tengslum við snyrtivörur ýmiss konar að tengja þær við sumarið og hafa fjölmörg SUMMER-merki verið skráð í vörumerkjaskrá í umræddum flokki sem og öðrum í gegnum tíðina.

Merki sem innihalda LIFE hafa verið talin hafa sérkenni í sumum flokkum en öðrum ekki. Stofnunin fellst á það með áfrýjanda að merki sem innihalda almenn ensk orð séu iðulega skráð samhliða fyrir sambærilegar vörur, þó aðeins ef heildarmyndin er talin ólík. Það hefur einmitt verið mat stofnunarinnar á sínum tíma í tilfelli merkjanna LIFE og LIFE ORIENTATION. Varðandi merki sem innihalda VIKING er ljóst að orðið hefur sérkenni í sumum flokkum en öðrum ekki og er það m.a. almennt talið veikt fyrir ferðþjónustu í flokki 39. Orðið VIKING er ekki skráð sem orðmerki í mörgum flokkum og því hefur mat á heildarmynd farið fram með hliðsjón af þeim orðum sem með því standa enda í flestum tilvikum um að ræða ýmsar samsetningar orða og stílfærslu. Í þeim tilvikum sem vísað er til af hálfu áfrýjanda hefur heildarmynd merkjanna sem um ræðir eða ólík lýsing vöru/þjónustu í viðkomandi flokkum leitt til þess að merkin hafa verið talin skráningarhæf. Loks skal bent á varðandi ruglingshættumat í tilviki merkjanna THE KING og KING'S að í flokki 34 eru skráð átta merki í eigu sex mismunandi aðila sem innihalda orðhlutann KING í ýmsum útfærslum. Þá virðist orðið almennt notað í tengslum við lýsingu á vörum í viðkomandi flokki, þ.e. ákveðinni stærð sígaretta, sbr. „king size“ eða „superkings“.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þeirra sjónarmiða sem fram komu á fyrri stigum og ítrekar þá afstöðu sína að þau líkindi sem eru með merkjunum, auk mikillar eða algjörar vörulíkingar, leiði til þess að um ruglingshættu sé að ræða.

Virðingarfyllt,

Sigrún Björk Sigurðardóttir

Hugverkastofan

Sigrún Björk Sigurðardóttir, lögfr.