

# Úrskurður Einkaleyfastofunnar

## í andmælamáli


nr. 4/2012

### Facebook, Inc., Bandaríkjunum

gegn

### Sögubókinni ehf, Íslandi

#### Málsatvik:

Þann 4. október 2010 lagði Hrafn Stefánsson f.h. Sögubókarinnar ehf., Hlíðarsmára 2, 201 Kópavogi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins,  (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 2621/2010. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 41 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2011, sbr. skráning nr. 40/2011.

Með bréfi, dags. 14. mars 2011, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Facebook, Inc., 156 University Avenue, Palo Alto, Kaliforníu, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, FACEBOOK (orðmerki), sbr. skráningar nr. 1144/2006, 577/2007 og nr. 123/2008, með vísan til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. mars 2011, var andmælanda veittur eins mánaða frestur, til 16. apríl 2011, til að leggja inn frekari rök til stuðnings andmælunum. Umsækjanda var jafnframt tilkynnt um framkomin andmæli gegn skráningu merkjanna, með bréfi stofnunarinnar, dags. 16. mars 2011. Með bréfi, dags. 15. apríl 2011, barst greinargerð andmælanda, sem send var umsækjanda með bréfi, dags. 26. apríl 2011. Umsækjanda var veittur frestur til 26. júní 2011 til að leggja fram greinargerð sína. Eftir að hafa fengið frestinn framlengdan til 8. júlí 2011, með

samþykki andmælanda, barst greinargerð umsækjanda með bréfi, dags. 8. júlí 2011. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. júlí 2011, var greinargerðin framsend til andmælanda og í sama bréfi var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Hinn 18. júlí 2011 óskaði andmælandi eftir að koma við frekari rökum og var honum veittur frestur til 19. september 2011 og skilaði hann seinni greinargerð sinni þann dag. Greinargerð andmælanda var send til umsækjanda, með bréfi dags. 20. september og honum veittur frestur til 20. nóvember 2011 til að skila inn sínum athugasemdum. Seinni greinargerð umsækjanda barst 20. október 2011 og var send andmælanda um leið og tilkynnt var að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### ***Andmælandi, fyrri greinargerð***

Rök andmælanda fyrir ógildingu skráningar nr. 40/2011 eru byggð á ruglingshættu. sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við vörumerki hans, Facebook, sem sé heimsfrægt. Andmælandi eigi skráð merkin FACEBOOK (orðmerki), sbr. skráning nr. 1144/2006, FACEBOOK (orðmerki), sbr. skráning nr. 577/2007 og FACEBOOK (orðmerki), sbr. skráning nr. 123/2008. Merkin séu skráð fyrir ýmsar vörur og þjónustu og hafi verið notuð mikið hér á landi. Auk þess byggir andmælandi á því að merkin séu mjög vel þekkt hér á landi og um allan heim, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi vitnar til umfjöllunar í frægum erlendum tímaritum sem hafa nýlega staðhæft að FACEBOOK fyrirtækið sé eitt mest áberandi fyrirtækið á netinu. Merkið sé heimsfrægt og því hafa orðið til eftirlíkingar á merkinu og andmælandi staðhæfir að æ fleiri tengi sig með einum eða öðrum hætti við heimsfrægð og velgengni FACEBOOK. Orðið BOOK hafi sérstaklega verið notað í framangreindum tilgangi sem hann telur vera villandi fyrir neytendur, þar sem þeir geti talið að tengsl kunni að vera með viðkomandi vörumerki og FACEBOOK.

Andmælandi kveðst gera allt sem í hans valdi stendur til að vernda vörumerki sín og koma í veg fyrir að þau öðlist almenna merkingu og því sé vörumerkjaréttarins gætt kröftuglega og notkun/skráning vörumerkja sem innihalda orðið BOOK andmælt þegar þau eru notuð í tengslum við samskipti á netinu.

Facebook Inc. hafi komið í veg fyrir notkun og skráningu á eftirfarandi vörumerkja í Bandaríkjunum, að sögn andmælanda: OFFICEBOOK, FLICKBOOK, GEEZERBOOK, REDNECKBOOK, VETBOOK, ASSBOOK, LAWYERBOOK, DOCTORBOOK, BOSS BOOK, SAFARIBOOK og DISGRACEBOOK og telur að frægð FACEBOOK merkjanna hafi áhrif á grundvöll vörumerkjaverndar og mat á ruglingshættu, bæði hvað varðar mat á merkja- og vörulíkingu.

Að mati andmælanda er merkjalíking greinileg með vörumerkinu SÖGUBÓKIN (orð- og myndmerki), nr. 40/2011 og merkjum andmælanda.

Andmælandi bendir á að vörumerki FACEBOOK sé notað með bláum og/eða hvítum lit og yfirleitt ritað með lágstöfum. Merkið SÖGUBÓKIN sé einnig ritað með lágstöfum og sé að hluta til í hvítum og bláum lit. Fyrri hluti merkjanna -FACE og -SÖGU innihalda fjóra bókstafi, þar sem raðist saman samhljóði og sérhljóði til skiptis.

Andmælandi fjallar því næst um 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml og bendir á grein í NIR frá árinu 1991 þar sem fjallað er um breytingu sem varð á dönsku vörumerkjalögunum þegar fellt var niður skilyrðið um „vonda trú“, og bendir á að hin heimspektu vörumerki andmælanda séu mikið í fjölmiðlum um allan heim og því sé ljóst að eigendur hins andmælda merkis hefðu mátt vita af vörumerkjarétti hans.

### ***Umsækjandi, fyrri greinargerð***

Að mati umsækjanda hafa andmælin ekki við rök að styðjast og bendir á að andmælandi byggji málfletning sinn að stórum hluta, að því er virðist, á 2. mgr. 4. gr. og/eða 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hann mótmælir því að nokkur ruglingshætta sé með

merkjunum  og FACEBOOK.

Umsækjandi bendir á að merki hans sé orð- og myndmerki þar sem orðhluti merkisins sé settur saman úr orðunum sögu og bók. Merkið skírskoti til Íslendingasagnanna og þeirra fornu bókmenntaverka sem hafa að geyma sagnaarf íslensku þjóðarinnar. Hann vinni að því að gera Íslendingasögurnar aðgengilegar almenningi með kynningu af

ýmsum toga fyrir tilstilli internetsins. Merki andmælanda FACEBOOK sé hins vegar hreint orðmerki sem einnig sé samsett. Umsækjandi telur merkin SÖGUBÓKIN og FACEBOOK vera afar ólík, bæði í sjón og heyrn. Áherslan liggja í hvorugu tilfellinu á orðhlutanum book sem sé sameiginlegur báðum merkjunum. Frægð merkis andmælanda hafi þar engin áhrif.

Umsækjandi telur að þar sem merkin séu ólík þurfi ekki að skoða vörulíkinguna og að andmæli á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. geti ekki náð fram að ganga. Eigi þetta sér í lagi við um flokka 35, 38 og 45, þar sem þjónustulíking sé að engu leyti til staðar en einnig eigi þetta við um flokk 42, þar sem mjög lítil líkindi séu með merkjunum og geti þau því bæði staðið hlið við hlið í flokki 42.

Nefndir eru úrskurðir Einkaleyfastofunnar, EVIDRAIN/UNIDRAIN, í máli nr. 4/2011, NEXT LEVEL/NEXT, í máli nr. 5/2009 og PODFITNESS/IPOD, í máli nr. 3/2007. Í engum þessara úrskurði var talið að um ruglingshættu væri að ræða.

Umsækjandi bendir á að vörumerki andmælanda, FACEBOOK, sé þekkt fyrir að bjóða almenningi upp á samskiptavef. Vörumerki umsækjanda, SÖGUABÓKIN, verði notað fyrir þjónustu á internetinu sem felst í kynningu Íslendingasagna. Engin hættu sé á að vörumerki hans verði tengt við þá þjónustu sem andmælandi veitir.

Mat á líkingu merkja telur umsækjandi eingöngu eiga að fara fram á grunvelli mats á merkjunum sjálfum en ekki á grundvelli umfangs notkunar eða á því hversu þekkt þau eru. Það hversu ólík merkin séu geri það að verkum að ekki sé hægt að byggja neinn rétt á sjónarmiðum um vel þekkt merki (Kodakreglunni).

Wipo hafi í tilmælum sínum um vernd alþekkra merkja, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known marks, frá 1999, grein 4, b), þar sem fram kemur eftirfarandi: *að til að beitt sé reglum um útvíkkaða vernd hinna þekktu merkja þurfi að vera fullnægt tilteknum skilyrðum um afleiðingar notkunar, þ.e. að notkun yngra merkisins myndi tengja þær vörur eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir við eiganda þekkta merkisins og að notkunin væri líkleg til að skerða með ósanngjörnum hætti aðgreiningareiginleika hins þekkta merkis eða að notkun merkisins myndi nýta sér með ósanngjörnum hætti aðgreiningareiginleika hins þekkta*

*merkis.* “ Auk þess bendir umsækjandi á að sömu sjónarmið komi fram í 4. gr., 4. mgr., lið 4. a) tilskipunar 2008/95/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna um vörumerki. Þessi sjónarmið endurspeglar svo í ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. þar sem áskilið er að til þess að reglunni um útvíkkaða vernd verið beitt verði notkunin að hafi í för með sér misnotkun eða rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Að mati umsækjanda leiðir beiting ofangreindra sjónarmiða varðandi það tilvik sem hér er til úrlausnar ótvírætt til þess að notkun umsækjanda á merkinu, SÖGUBÓKIN, hafi ekki að neinu leyti í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis andmælanda. Afar lítil líkindi séu með merkjunum. Eina tengingin er að báðir aðilar nota internetið en það sé sá miðill sem stór hluti fyrirtækja notar í dag til að koma þjónustu sinni á framfæri með sama hætti og prentað mál og aðrir miðlar voru áður notaðir. Umsækjandi telur í hæsta máta óeðlilegt ef hann geti ekki boðið þjónustu sína við að kynna Íslendingasögur undir merki sem hæfir þeirri þjónustu en merkið vísi beinlínis til Íslendingasagnanna.

Að lokum bendir umsækjandi á að mál Evrópudómstólsins nr. C-252/07, Intel Corporation gegn CPM United Kingdom Ltd., um beitingu framangreindrar reglu. Dómurinn taldi að þegar um væri að ræða þekkt merki þyrfti að meta líkindin milli merkjanna, hversu lík þjónusta þeirra væri og hvort líkur væru á ruglingi meðal almennings.

### ***Andmælandi, seinni greinargerð***

Ítrekað er að andmælin séu byggð á þremur stofnunarháttum vörumerkjaréttar andmælanda sem hver um sig sé sjálfstæður grundvöllur andmæla, þ.e. 1. mgr. 14. gr. vml.: Skráningum ofangreindra merkja, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og notkunar hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., og að orð- og myndmerki andmælanda séu vel þekkt hér á landi og um allan heim, sbr. 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hér sé um að ræða eitt af fáum vörumerkjum þar sem ekki þurfi að sanna frægð. Andmælandi lýsir síðan merki umsækjanda í orðum og rifjar upp að það sé skráð fyrir þjónustu í flokkum 41 og 42.

Andmælandi telur að umsækjandi misskilji eða hunsi grundvöll andmælanna. Hann líti framhjá merkjum andmælanda, frægð þeirra, viðurkenndum reglum um mat á heildarmynd o.fl. og telur umsækjanda setja fram sínar eigin forsendur um samanburð.

Í tengslum við 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. bendir andmælandi á að hann eigi fjölda þekktra vörumerkja af öllum mögulegum gerðum, sbr. t.d. orðið FACEBOOK, hina þekktu útfærslu merkisins, bókstafinn f og samspil á bláum og hvítum lit. Myndræna útfærslan í merki umsækjanda telur andmælandi vera líka myndrænu útfærslunni í merki sínu.

Andmælandi bendir á að merkið sé svo kallað „sterkt“ vörumerki fyrir þá þjónustu sem það auðkennir þ.e. þjónustu tengda félagslegum tengslum á netinu, það uppfylli kröfuna um sérkenni í skilningi vörumerkjalaga eins og staðfest hefur verið um allan heim.

Andmælandi segir samanburð umsækjandi á merkjunum vera villandi og telur orðmerki umsækjanda vera lítt þekkt og jafnvel ekkert notað á markaði. Greinargerð umsækjanda varpi því enn frekar ljósi á þá staðreynd að umsækjandi hafi haft merki andmælanda í huga er hann hannaði merki í hinni andmæltu umsókn.

Fram kemur í greinargerð umsækjanda hugsanleg notkun hans á merkinu í framtíðinni með óljósu orðalagi og bendir andmælandi á að fyrirhuguð notkun hafi þó ekki áhrif á niðurstöðu andmælamálsins.

Þá ítrekar andmælandi öll fyrr rök sín og lýkur greinargerð sinni með því að ítreka að merkin séu mjög lík í sjón vegna samanlagðra áhrifa af orðum í merkjunum og myndrænni útfærslu, þ.m.t. lit.

Bent er á nokkur mjög þekkt mál, t.d. Sabel BV v Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999) og Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V. (2000), þar sem fram koma sjónarmið sem þekkt eru úr norrænni dóma- og skráningarframkvæmd. Það er að segja að við mat á heildarmynd beri að hafa í huga að það er sjónlíking eða skortur á henni sem hefur mest áhrif á mati á ruglingshættu.

Andmælandi bendir á að margir hafi reynt að nálgast merki andmælanda með því að nota vörumerki með orðum sem enda á – book og vísar til fylgigagna. Það sé þó ekki eingöngu orðin sem séu lík heldur líka hin myndræna úrfærsla merkjanna og telur hann hina sérkennandi þætti í andmælda merkinu vera sóttá í orð- og myndmerki andmælanda.

Auk þess sem andmælandi vísar í ritið Oversikt over norsk varemerkerett (útg. Ósló 2003), vísar hann nú einnig til TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY (útg. Oxford 2003), eftir Jeremy Phillips og þess er kemur meðal annars fram á bls. 316.

Í greinargerð andmælanda segir að eigendur heimsfrægra vörumerkja njóti aukinnar verndar og þurfi að verja sig gegn því að aðrir rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkjanna, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml., þar sem segi að eigandi vel þekktra vörumerkja geti einnig bannað notkun þeirra fyrir annars konar vörur eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkun þess hefur í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hin þekkta merkis. Þá þurfi einnig að hafa í huga 7. tlf. 1. mgr. 14. gr. vml. sem veiti frægum vörumerkjum vernd óháð landamærum.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans sé það þekkt að það sé eitt af fáum sem ekki þurfi að sanna frægð þess og nefnir dóm Hæstaréttar frá 7. 2. 2002 í máli nr 344/2001 vegna auðkennisins EIMSKIP. Byggt var á 2. mgr. 4. gr. vml. án þess að lögð væru fram gögn. Þar var byggt á alþekktum staðreyndum og almennri vitneskju um vörumerkið Eimskip. Hann nefnir einnig að á FACEBOOK samskiptasíðunni séu um 750 milljónir virkir notendur og vörumerki andmælanda birtist á nánast öllum vefsíðum.

Þá nefnir andmælandi frétt er birtist á [www.visir.is](http://www.visir.is), þar sem kom fram að Íslendingar væru fésbókaróð þjóð að mati markaðsstjóra FACEBOOK í Evrópu, Miðausturlöndum og Asíu. Einnig er nefnd meistaraprófsritgerð þar sem kemur fram að FACEBOOK sé stærsti samfélagsvefur heims. Þetta séu aðeins örfá dæmi um frægð merkisins og þar sem andmælandi eigi frægasta vörumerki allra tíma beri yfirvöldum að veita því viðeigandi vernd.

Andmælandi vitnar til greinar 5(2) tilskipunar 2008/95/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna um vörumerki og nefnir nokkra dóma Evrópudómstólsins um fræg merki, sérstaklega dóm Evrópudómstólsins C-487/07 L'Oreal/Bellure, þar sem kemur fram að „*ekki sé forsenda verndar að auknar líkur séu á ruglingi eða líkur á að dragi úr sérkenni eða orðspori eldra merkis heldur nægir að eigandi yngra merkis sé að reyna að tengja sig við frægt merki með því að „ride on the coat-tails of the mark with a reputation“*“:

Andmælandi ítrekar að val umsækjanda á útliti merkisins sé ekki tilviljun heldur hafi það átt að veita honum einhverskonar hagræði í viðskiptum á grundvelli frægðar andmælanda og vörumerkja hans.

Andmælandi lagði fram mikið magn fylgigagna til að sýna fram á frægð merkisins FACEBOOK.

#### ***Umsækjandi, seinni greinargerð***

Umsækjandi ítrekar öll þau sjónarmið er fram komu í fyrri greinargerð hans og telur með öllu óásættanlegt að orðin SAGA/SÖGU og BÓK og hvers konar samsetning þeirra sem til hafa verið í íslensku máli frá upphafi sagnaritunar á Íslandi, sé hafnað eins og andmælandi leyfir sér að fara fram á. Langt mál andmælanda, títtnefnd heimsfrægð FACEBOOK og aðrar endurtekningar breyti þar engu um, að mati umsækjanda.

Umsækjandi krefst þess að skráning merkisins SÖGUBÓKIN, sbr. skráning nr. 40/2011 standi óhöggð.

#### **Niðurstaða:**



Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins,  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 40/2011. Merkið er skráð fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 41 og 42. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 2.






mgr. 4. gr. sömu laga vegna vörumerkja andmælanda, FACEBOOK (orðmerki), sbr. skráningar nr. 1144/2006, 577/2007 og 123/2008.


Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má 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 sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Í fyrstu voru andmælin aðeins byggð á nefndum orðmerkjum andmælanda en í síðari greinargerð byggir hann einnig á óskráðum orð- og myndmerkjum sem annars vegar innihalda orðið FACEBOOK og hins vegar innihalda bókstafinn lítið -f-. Orð- og myndmerki andmælanda, FACEBOOK, sem vísað er til í gögnum málsins eru hvítir lágstafir á bláum grunni  og orð- og myndmerki sem inniheldur aðeins bókstafinn -f- í hvítum lit á bláum grunni, .

Einkaleyfastofan telur ljóst að ekki sé ruglingshætta milli merkis umsækjanda

 og óskráðra orð og myndmerkja andmælanda  og , sbr. 2. mgr. 4. gr., og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og mun því ekki fjallað frekar um það álitafni hér.<sup>1</sup>


### *Sjón- og hljóðlíking*

Merki umsækjanda er orð- myndmerkið  og hefur meðal annars að geyma níu stafa orð sem samsett er úr tveimur orðum. Hin skráðu merki andmælanda eru öll þrjú sama orðmerkið eða FACEBOOK, sem er átta stafa orð, samsett úr tveimur orðum. Óskráð orð- og myndmerki andmælanda sem vísað er til í gögnum


<sup>1</sup> Orð- og myndmerkið FACEBOOK er þó skráð hér, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1075094 en eigandi þeirrar skráningar er annar en andmælandi.

málsins inniheldur orðið *facebook* ritað með hvítum lágstöfum á bláum grunni sem að mati Einkaleyfastofunnar er mjög ólíkt hinu steingráa orð- og myndmerki umsækjanda sem inniheldur orðið *sögubókin* í bláum og hvítum lágstöfum með mynd af hnetti fyrir framan orðið. Þá eru orðin SÖGU og FACE afar ólík orð sem hafa ákveðna og mjög ólíka merkingu. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd ofangreindra merkja sé ólík bæði hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu.

#### *Vöru- og/eða þjónustulíking*


Merki umsækjanda, , er skráð fyrir *fræðslu; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* í flokki 41 og fyrir *vísinda- og tækniþjónustu og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónustu á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar* í flokki 42.

Skráð merki andmælanda, FACEBOOK, eru skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 25, 35, 38, 42 og 45. Sá flokkur sem er sameiginlegur báðum merkjunum er flokkur 42. Merki umsækjanda er skráð fyrir yfirskrift flokksins og merki andmælanda er einnig skráð fyrir yfirskrift flokksins auk þess sem það er sérstaklega skráð fyrir eftirtalið: *ASP- þjónustu sem inniheldur hugbúnað til að nota við upphleðslu, að senda póst, sýna, birta, merkja, blogga og deila með öðrum eða láta á annan hátt í té rafrænan miðil eða upplýsingar á Netinu eða öðrum samskiptanetum.*

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að merki hans, , skírskoti til Íslendingasagna og þeirra fornu bókmenntaverka sem hafa að geyma sagnaarf íslensku þjóðarinnar og hann vinni að því að gera Íslendingasögurnar aðgengilegar almenningi með kynningu af ýmsum toga fyrir tilstilli internetsins.

Þrátt fyrir að umsækjandi noti merkið fyrir tiltekna þjónustu verður ekki fram hjá því litið að merkið er skráð fyrir yfirskrift flokksins. Núverandi túlkun á yfirskrift flokka hér á landi er sú að yfirskriftin sé víðtækust og taki til alls þess sem fallið getur undir flokkinn. Með hliðsjón af núverandi túlkun Nice-flokkakerfisins verður því að telja að nokkur þjónustulíking sé með merkjunum hvað varðar flokk 42. Hvað hina flokkana varðar er ekki talið að um vöru- eða þjónustulíkingu sé að ræða.

Það er mat Einkaleyfastofunnar, sérstaklega með vísan til þess hversu lítil sjón- og

hljóðlíking er með merkjunum, að heildarmynd merkjanna,  og FACEBOOK (orðmerki og orð- og myndmerki), sé ekki það lík að ruglingi geti valdið, í skilningi, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

***Vel þekkt merki, sbr. 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997***

Þrátt fyrir það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé til staðar ruglingshætta með merkjunum á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., kemur til skoðunar hvort merki andmælanda njóti víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml.


Í 1. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Í 2. mgr. er undantekning frá þeirri reglu. Þar kemur fram að eigandi vörumerkis geti einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Það skal tekið fram að Einkaleyfastofan dregur ekki í efa að merki andmælanda, FACEBOOK, séu vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. laganna. Einkaleyfastofan telur engum vafa undirorpið að vernd orðsins FACEBOOK geti náð til fleiri flokka en skráning segir til um þegar ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. á við.

Þá er þess að geta að til þess að reglunni um útvíkkaða vernd, skv. 2. mgr. 4. gr. vml. verði beitt verður notkunin að hafi í för með sér misnotkun eða rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis eins og fram kemur í ákvæðinu.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að reglan um víðtækari vernd, skv. 2. mgr. 4. gr. vml. eigi ekki við hér þar sem merkin eru hvorki lík í sjón né í heyrn, að mati Einkaleyfastofunnar.

Af framangreindu leiðir að notkun merkis umsækjanda  hefur hvorki í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis, skv. ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi byggir einnig á því að merki hans njóti aukinnar verndar, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Samkvæmt úrskurðum Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæðið við um vörumerki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar, er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „vel þekkt“.<sup>2</sup> Einkaleyfastofan telur ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., ekki eiga við í þessu máli og verður ákvæðið ekki tekið til frekari skoðunar.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi milli merkis umsækjanda og merkis andmælanda, þegar heildarmynd merkjanna er borin saman, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Krafan um ógildingu skráningar merkisins  (orð- og myndmerki), sbr. nr. 40/2011, er ekki tekin til greina.

---

<sup>2</sup> Sjá m.a. Úrskurð nr. 6/2003 AC: „Á Íslandi stofnast vörumerkjaréttur við skráningu eða notkun merkis hér á landi, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Auk þess geta vel þekkt merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi notið verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að ekki megi skrá vörumerki “ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn”. Er það undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. (*bis*) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki (*f: notoirement connues, e: well known, d: vitterlig kendte*). Samkvæmt Parísar-samþykktinni er ekki skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi en hins vegar er einstökum aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. Slíkt var gert hér á landi með ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.“

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins SÖGUBÓKIN (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 40/2011 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 14. mars 2012

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.