

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 5/2008

Icelandair ehf.

gegn

Glitnir banki hf.

Málsatvik:

Þann 8. maí 2007 lagði Glitnir banki hf., Kirkjuasandi 2, 155 Reykjavík, inn



umsókn um skráningu vörumerkisins (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 1383/2007. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 36. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 16. júlí 2007, sbr. skráning nr. 801/2007.

Með bréfi, dags. 14. september 2007, andmælti Logos lögmannsþjónusta skráningu merkisins, fyrir hönd Icelandair ehf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík.

Andmælin ásamt greinargerð voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 21. september 2007 og var umsækjanda veittur frestur til 21. nóvember s.á. til að leggja inn greinargerð sem barst Einkaleyfastofunni 21.

nóvember. Var greinargerðin send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. nóvember 2007. Í sama bréfi var andmælanda tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi



Helstu rök andmælanda eru þau að umrædd skráning, nr. 801/2007, (orð- og myndmerki), sé augljóslega of lík vörumerki andmælanda, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi telur að vörumerkjaskráning umsækjanda fari í bága við vörumerki hans VILDARKLÚBBUR. Andmælandi hafi notað sleitulaust umrætt vörumerki sem auðkenni fyrir kerfi, sem veitir meðlimum þess ákveðin fríðindi í viðskiptum við hann, allt frá upphafi 10. áratugar síðustu aldar. Andmælandi hafi sótt um skráningu á vörumerkinu í því skyni að tryggja réttarvernd sína, sbr. skráning nr. 529/1998, fyrir ferðaþjónustu í flokki 39.

Andmælandi reisir andmæli sín annars vegar á því að um mikla ruglingshættu sé að ræða milli vörumerkis hans og vörumerkjaskráningar umsækjanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og hins vegar að skráning umsækjanda sé til þess fallin að villst verði á vörumerki sínu sem sé vel þekkt hér á landi og njóti aukinnar verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga. Telur andmælandi að á þessum grundvelli beri að ógilda vörumerkjaskráningu umsækjanda. Vísar andmælandi til ákvæðis 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi vísar til þess í greinargerð sinni að við mat á merkjalíkingu almennt hafi áhersluþáttur hvers merkis sterkari áhrif, svo sem fyrsta atkvæði orðs, sá hluti sem er sékennandi eða vel þekktur. Jafnframt beri að líta til þess hvort merki sé tekið upp í heild sinni í annað merki, sé svo, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu. Ennfremur nefnir andmælandi að í þeim tilfellum sem vörumerki njóti sérstaks orðspors eða er vel þekkt, þá séu meiri líkur til þess að ruglingshætta sé til staðar.

Andmælandi telur merkjalíkingu bersýnilega vera til staðar þegar merki hans og merki umsækjanda eru borin saman. Merki andmælanda sé VILDARKLÚBBUR en umsækjandi noti nákvæmlega sama orð en skeyti eigin firmaheiti aftan við orðið. Til viðbótar sé texti umsækjanda settur inn í hringlaga flöt. Andmælandi telur hingform vörumerkja njóta veikrar verndar þar sem þau eru algeng í viðskiptum og enginn geti öðlast einkarétt á notkun þeirra og þar af leiðandi hafi þau takmörkuð áhrif við mat á ruglingshættu. Andmælandi tekur fram að hann noti orðið sem heiti á fríðindakerfi sem hann hafi notað í næstum tvo áratugi en umsækjandi hafi einnig notað orðið sem auðkenni fyrir fríðindakerfi. Andmælandi telur, þegar litið er til alls þessa, að veruleg ruglingshætta sé til staðar enda sé mesta áherslan á orðinu VILDARKLÚBBUR í báðum vörumerkjunum.

Andmælandi telur ekki fullnægjandi til aðgreiningar vörumerkja, að skeyta öðru orði aftan við vörumerki og þaðan af síður þegar fyrirtæki tekur skráð vörumerki annars aðila og bætir eigin nafni aftan við. Þetta eigi sérstaklega við þegar nýju orði er bætt við sérkennandi eða vel þekkt vörumerki. Í þessu sambandi vísar andmælandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 18/2006, CESAR RITZ COLLEGES. Telur andmælandi á grundvelli framangreinds vera bæði um sjón- og hljóðlíkingu að ræða enda sé um nákvæmlega sama orð að ræða að undanskildu því að umsækjandi skeytir eigin firmanafni aftan við vörumerkið.

Andmælandi nefnir í greinargerð sinni að skráning nr. 801/2007, VILDARKLÚBBUR GLITNIS, sé skráð fyrir þjónustu í flokki 36 og undir þann flokk falli útgáfa kreditkorta. Andmælandi hafi um árabíl gefið út kreditkort í samstarfi við VISA Ísland, „VILDARKORT“ sem veiti handhafa þess rétt til inneignar í punktaformi í tryggðarkerfi hans, VILDARKLÚBBUR. Þá inneign sé svo hægt að nota til þess að kaupa flugmiða hjá umsækjanda. Andmælandi rekur í greinargerð sinni í hverju þjónusta umæsjkanda felst sem auðkennd sé með vörumerkinu VILDARKLÚBBUR GLITNIS. Telur andmælandi að þjónusta sú sem umsækjandi bjóði upp á sé ekki aðeins lík þjónustu sinni, heldur nákvæmlega sú sama og felst í starfsemi þeirri sem auðkennd er með vörmerkinu VILDARKLÚBBUR. Andmælandi bendir jafnframt á að hann sé í samstarfi við Vörðu Landsbanka Íslands og VISA Ísland sem hafa notað vörumerki andmælanda. Ekki þurfi að fjölyrða að sú starfsemi Vörðunnar og VISA séu óumdeilanlega

þjónusta sem fellur undir flokk 36 og notkun þeirra á vörumerkinu VILDARKLÚBBUR sé með heimild og á grundvelli samnings við andmælanda.

Andmælandi telur að skráning og notkun umsækjanda sé til þess fallin að rugla neytendur sem draga þá ályktun að það séu viðskiptaleg tengsl milli fríðindakerfis umsækjanda og andmælanda. Því sé töluverð hættu á því að neytendur sem eigi í viðskiptum við umsækjanda í tengslum við VILDARKLÚBB GLITNIS telji sig í raun vera að eiga í viðskiptum við andmælanda eða samstarfsaðila. Að mati andmælanda er merkjalíking augljóslega til staðar og þjónusta aðilanna tengist og vart sé að finna skýrara dæmi um ruglingshættu milli auðkenna.

Í greingargerð sinni vísar andmælandi til 2. mgr. 4.gr. vörumerkjalaga, um aukna vernd vörumerkja. Ennfremur segir í greinargerðinni að frá því að vörumerkjalögin voru samþykkt á Alþingi hafi þeirrar stefnu gætt á alþjóðavettvangi að auka vernd þekktra merkja og nefnir andmælandi í því sambandi ákvæði TRIPS-samningsins og 2. gr. leiðbeiningarreglna Alþjóðahugverkstofnunarinnar (WIPO) um til hvaða atriða skuli líta við mat á því hvort merki teljist vera vel þekkt í skilningi Parísarsamþykktarinnar (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks).¹ Andmælandi vísar til könnunar sem Capacent Gallup gerði fyrir hann, á því hveru vel vörumerkið VILDARKLÚBBUR væri þekkt í raun og veru. Leitað var svara hjá tæplega 801 einstaklingum á aldrinum 16-75 ára, við spurningunni „Hvaða fyrirtæki myndir þú helst tengja við orðið *vildarklúbbur*?“. Andmælandi bendir á að tæplega 73% þátttakenda svöruðu „Icelandair“ eða „Flugleiðir“. Telur andmælandi að könnunin leiði það bersýnilega í ljós að vörumerki hans sé vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og njóti þ.a.l. verndar samkvæmt ákvæðinu. Andmælandi telur með hliðsjón af aldursbili svarenda að vörumerkið sé ekki aðeins þekkt innan tiltekins viðskiptahóps, heldur einnig meðal mikils meirihluta alls almennings. Andmælandi telur að með notkun umsækjanda sé verið að nýta hina miklu viðskiptavild og það orðspor sem fríðindakerfi andmælanda hafi áunnið sér allt frá stofnun þess og notkunin rýri því að sama skapi aðgreiningareiginleika vörumerkisins. Að mati andmælanda sé

¹ Þar segir m.a. að heimilt sé að telja merki vel þekkt sé það þekkt af tilteknum hluta markhóps merkisins og jafnvel sé heimilt að telja það vel þekkt í landinu þó svo sé í raun ekki. Jafnframt sé mælt gegn því að sett séu skilyrði um að merkið verði að vera vel þekkt meðal almennings til þess að geta talist vel þekkt í skilningi samþykktarinnar.

enginn vafi á því að notkun umsækjanda sé til þess fallin að villa um fyrir neytendum um viðskiptalegan uppruna og skaði þá stöðu sem andmælandi hafi náð með vörumerkinu VILDARKLÚBBUR.

Andmælandi getur þess í greinargerð sinni að félagar í fríðindakerfi hans séu nú um 150.000. Telur andmælandi það til marks um það að um helmingur íslensku þjóðarinnar þekki vörumerki hans og sú staðreynd ýti undir það að telji beri vörumerkið vel þekkt hér á landi.

Að lokum ítrekar andmælandi að skráning umsækjanda á vörumerkinu VILDARKLÚBBUR GLITNIS brjóti í bága við lögvarða hagsmuni sína og umfangsmikil notkun andmælanda hafi skapað vörumerkinu þann sess í hugum íslenskra neytenda að rúmlega 70% þeirra líta á vörumerkið VILDARKLÚBBUR sem eign hans. Andmælandi fer fram á það að skráning nr. 801/2007, VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orð- og myndmerki), verði hafnað.

Umsækjandi

Umsækjandi bendir á að skráð merki andmælanda sé orð- og myndmerki, **Vildarklúbbur**, og njóti hann því einkaréttar á heildarmynd merkisins. Jafnframt bendir umsækjandi á að merkið innihaldi almennt lýsandi orð, sem algengt er í viðskiptum. Skráning andmælanda sem slík veiti honum því ekki einkarétt á orðinu VILDARKLÚBBUR, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga enda telur umsækjandi vandséð að skráning orðsins fengi staðist kröfur 13. gr. laganna um aðgreiningarhæfi og sérkenni.

Umsækjandi segir í greinargerð sinni að þegar merki er skráð eða notað sem orð- og myndmerki þurfi að athuga hvort vörumerkjaverndin nái aðeins til myndrænnar útfærslu á orðinu eða hvort hún nái einnig til orðsins í merkinu. Líta þurfi til þess hvort orðið fullnægi skilyrðum 13. gr. vörumerkjalaga, ef svo er ekki, gildi regla 1. mgr. 15. gr. laganna, að skráning eða notkun, sbr. 1. ml. 2. mgr. 3. gr. laganna veiti ekki vernd á orðinu í merkinu heldur aðeins þeirri mynd eða stílfærslu sem birtist í merkinu.

Umsækjandi telur orðið VILDARKLÚBBUR vera almennt orð og lýsandi, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og að mati umsækjanda, fullnægi því ekki kröfum laganna um sérkenni. Ljóst sé að andmælandi fengi ekki skráð orðið VILDARKLÚBBUR sem orðmerki, ekki frekar en umsækjandi. Sé það líkleg skýring á skráningu merkis andmælanda sem orð- og myndmerki. Umsækjandi hafi hins vegar fengið skráð orð- og myndmerkið VILDARKLÚBBUR GLITNIS þar sem augljóst sé að merkið vísi til þjónustu Glitnis og engra annarra og takmarki ekki notkun annarra á orðinu VILDARKLÚBBUR. Merkið sé jafnframt sett fram með allt öðrum hætti en merki andmælanda, þ.e. með hvítu letri, allt annarrar gerðar en notað er í merki andmælanda, innan rauðs hringlaga flatar. Engin líkindi séu með merkjunum að mati umsækjanda auk þess sem engin sjónlíking sé með þeim. Þá komi firmaheiti Glitnis fram með áberandi hætti, sem taki af allan vafa um það hvers konar þjónustu merkið standi fyrir. Umsækjandi telur upp fjölmörg fyrirtæki í greinargerð sinni, sem starfræki vildarklúbba og auglýsi slíka þjónustu við viðskiptavinum sína, ennfremur bendir hann á að orðið sé notað í daglegu máli sem tegundarheiti fyrir fríðindakerfi. Af framangreindu telur umsækjandi ljóst að andmælandi geti ekki tekið sér einkarétt á notkun orðsins VILDARKLÚBBUR í viðskiptum og þannig takmarkað svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni og þjónustu. Telur umsækjandi víst að skráning andmælanda á orð- og myndmerkinu, takmarkist af 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga, sbr. 1. ml. 2. mgr. 3. gr. sömu laga.

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að við mat á ruglingshættu milli merkja sé það grundvallarregla að merkin skulu skoðuð hvort um sig, eitt og sér, þannig að skoða verði hvort neytanda sé hætt við að ruglast á merkjunum, hafi hann annað þeirra fyrir framan sig. Leggja eigi heildarmat á hvort merkin séu svo lík og varan eða þjónustan svo svipuð að villst verði á merkjunum í viðskiptum eða á viðskiptalegum uppruna vöru eða þjónustu. Sé um að ræða orð- og myndmerki, sem samanstandi af orði sem ekki uppfyllir kröfuna um sérkenni, sé það myndræna útfærslan á orðinu sem sé ákvörðunaratriði við matið á ruglingshættu. Orðið sjálft, hljómur þess og efnisinnihald hafi ekki áhrif á heildarmyndina. Við mat á ruglingshættu í umræddu tilviki hafi orðið VILDARKLÚBBUR ekki áhrif á heildarmynd merkisins.

Umsækjandi telur það ólíklegt að neytandi, sem hafi fyrir framn sig orð- og myndmerkið VILDARKLÚBBUR GLITNIS, rugli því saman við orð- og myndmerki andmælanda enda séu engin líkindi með merkjunum önnur en að í báðum tilvikum sé notast við almennt, lýsandi orð sem ekki fæst einkaréttur á, orð sem vísi í þjónustu sem að baki því liggur. Merki andmælanda sé svartur texti á hvítum fleti, í skálleggjandi lettri en merki umsækjanda sé með beinum hvítu lettri í hástöfum á hringlaga rauðum fleti. Erfitt sé, að mati umsækjanda, að sjá fyrir sér að neytandi sem skoðar merkið VILDARKLÚBBUR GLITNIS tengi það við starfsemi Icelandair. Firmaheiti (og vörumerki) Glitnis og Icelandair séu vel þekkt hérlendis og neytendum fullkunnugt um að félögin hafi með höndum ólíka starfsemi.

Í greinargerð andmælanda var vísað til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 18/2006, frá 19. október 2006, CESAR RITZ COLLEGES. Að mati umsækjanda er grundvallarmunur á þessum málum. Í tilvitnuðu máli sé um að ræða sérkennandi orðmerki sem er tekið upp í annað merki í heild sinni og almennum lýsandi orðum bætt hvoru megin við. Í tilviki umsækjanda og andmælanda sé hins vegar um það að ræða að umsækjandi, Glitnir, taki almennt lýsandi orð, sem ekki njóti verndar og skeyti því framan við sérkennandi merki sitt, GLITNIR. Því sé um að ræða ólík mál sem ekki eru sambærileg.

Hvað varðar þjónustulíkingu tekur umsækjandi það fram að merki hans sé skráð fyrir flokk 36; *tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti og fasteignaviðskipti* en merki andmælanda sé skráð fyrir flokk 39; *ferðaþjónustu*. Skráningarnar taki augljóslega til mismunandi starfsemi. Þar sem starfsemi andmælanda og umsækjanda sé neytendum vel kunn verði, að mati umsækjanda, að telja víst að neytendur muni ekki eiga í vandkvæðum með að greina á milli þess við hvorn þeir eigi viðskipti.

Umsækjandi rekur greinargerð sinni hvert sé eðli vildarklúbba, en það sé að viðskiptavinir fyrirtækja sem skráðir eru í vildarklúbb, safni þar inneign, punktum eða öðrum fríðindum með því að beina viðskiptum sínum til viðkomandi fyrirtækis eða samstarfsaðila þess. Umsækjandi telur að þótt andmælandi reki einn þekktasta vildarklúbb landins, sbr. Gallup könnun, þá veiti það honum tæpast einkarétt á starfrækslu slíks klúbbs eða almennan einkarétt á tegundarheiti slíkra klúbba, þ.e.

vildarklúbb. Umsækjandi bendir jafnframt á að umrædd Gallup-könnun spyrji ekki um vörumerkið VILDARKLÚBBUR heldur hvað neytendum detti fyrst í hug þegar spyrill segir „vildarklúbbur“ og að mati umsækanda leiðir könnunin aðeins það eitt í ljós að andmælandi hafi náð góðum árangri við kynningu á vildarklúbba sínum, skráð orð- og myndmerki andmælanda komi þar hvergi við sögu.

Starfsemi Vörðunnar og VISA Ísland, sem eru í samstarfi við andmælanda, fellur í flokk 36. Hins vegar telur umsækjandi það vandséð að samstarf þeirra við andmælanda veiti honum einkarétt á heitinu VILDARKLÚBBUR fyrir flokk 36. Um sé að ræða fríðindi sem Landsbankinn og VISA kjósa að veita viðskiptavinum sínum, en slíkt samstarf geti tæplega leitt af sér stofnun vörumerkjaréttar fyrir andmælanda. Fríðindi vildarklúbbsmeðlima Glitnis séu í formi úttekta sem viðskiptavinur geti nýtt til kaupa m.a. til úttektar í peningum, ferðaávisun Mastercard, innborgun á sparnað eða framlag til góðgerðamála. Starfsemi vildarklúbba sé yfirleitt með þessum hætti; um sé að ræða söfnun punkta eða stiga en úttektarmöguleikar séu mismunandi meðal vildarklúbba.

Umsækjandi tekur fram að andmælanda, sem starfar við rekstur og sölu á ferðapjónustu, sé heimilt að hafa samstarf við aðila á hvaða markaðssviði sem er, þ.m.t. fjármálaþjónustu og að sama skapi sé umsækjanda heimilt að hafa samstarf við aðila á hvaða markaðssviði sem er, þ.m.t. ferðapjónustu. Lýsing andmælanda á virkni tryggðakerfa (vildarklúbba) í greinargerð hans, má skilja þannig að andmælandi áskilji sér einkarétt á starfrækslu tryggðakerfa (vildarklúbba). Umsækjandi telur það tæplegast vera tilgang vörumerkjalaga að takmarka samkeppni um neytendur með þeim hætti.

Umsækjandi telur fullyrðingu andmælanda um að skyldleiki þjónustu beggja aðila verði varla nánari, vera rakalaus. Það sé tilgangur og rekstur vildarklúbbs, á hvaða sviði sem er, að halda í tryggð viðskiptavina og varla telji andmælandi að honum sé einum heimilt að reka vildarklúbb hérlendis. Vildarklúbbur andmælanda sé á sviði ferðapjónustu en vildarklúbbur umsækjanda á sviði fjármálaþjónustu.

Þá segir umsækjandi í greinargerð sinni að regla 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga sé undantekningarregla frá 1. mgr. 4. gr. og því beri að túlka regluna þröngt. Einnig

þurfi að hafa í huga að merki andmælanda sé orð- og myndmerki og byggji á orði sem er almennt og lýsandi og meira þurfi að koma til svo að slíkt orð njóti þeirrar verndar sem um ræði í 2. mgr. 4. gr. Umsækjandi telur orðið VILDARKLÚBBUR vera veikt merki, ólíkt Kodak-merkinu sem Kodak-reglan er dregin af. Þá segir umsækjandi að það sé almennt viðurkennt sjónarmið að veik merki njóti síður aukinnar verndar en sterk merki. Þá getur umsækjandi ekki séð hvernig skráning hans leiði af sér misnotkun á merki andmælanda eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor þess á nokkurn hátt. Vörumerki umsækjanda, VILDARKLÚBBUR GLITNIS, sé á engan hátt til þess fallið að villa um fyrir neytendum um viðskiptalegan uppruna. Augljóst sé að um vildarklúbb Glitnis sé að ræða, ekki vildarklúbb Icelandair. Umsækjandi fellst á það að vildarklúbbur andmælanda sé þekktur og hafi verið starfræktur um árabíl en fleiri vildarklúbbar hafi verið starfræktir í landinu frá fyrri eða sama tíma og að mati umsækjanda sé vandséð hvernig góður árangur andmælanda veiti honum einkarétt á notkun orðsins VILDARKLÚBBUR, frekar en góður árangur Flugfélags Íslands veiti því einkarétt til orðsins „flugfélag“.


Að lokum ítrekar umsækjandi að skráning hans á vörumerkinu VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orð- og myndmerki), brjóti með engu móti í bága við lögvarða hagsmuni andmælanda. Einu líkindin með merkjunum er hið lýsandi tegundarheiti, VILDARKLÚBBUR, orð sem er almennt og notað af öllum almenningi og fyrirtækjum til að lýsa því tryggðarkerfi sem vildarklúbbur er. Að mati umsækjanda er vörumerkið VILDARKLÚBBUR GLITNIS aðgreinanlegt frá skráðu orð- og myndmerki andmælanda. Starfsemi aðilanna fari fram á aðgreinanlegum sviðum og merki þeirra, firmaheiti og starfsemi sé neytendum vel kunn. Neytendur muni því ekki eiga í neinum vandkvæðum með að greina á milli þjónustu þeirra og breytir þar engu um þótt andmælandi hafi átt í samstarfi við fyrirtæki á öðrum sviðum, m.a. sömu sviðum og umsækjandi starfi á, enda sé það tæpast markmið vörumerkjalaga að takmarka samkeppni á frjálsum markaði.

Umsækjandi fer fram á að skráning nr. 801/2007, VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orð- og myndmerki), haldi gildi sínu.

Niðurstaða:

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




Andmælt er skráningu vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 801/2007 fyrir þjónustu í flokki 36. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, *Vildarklúbbur* (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 529/1998.

Í 4. gr. vörumerkjalaga kemur fram að í vörumerkjaréttinum felist, að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef annars vegar notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hins vegar ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. 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.

Um er að ræða annars vegar merki andmælanda, *Vildarklúbbur* (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 529/1998 og hins vegar merki umsækjanda,



 (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 801/2007. Þegar merki er skráð sem orð- og myndmerki þarf að athuga hvort vörumerkjarétturinn nái aðeins til myndrænnar útfærslu á orðunum sem um ræðir eða hvort rétturinn nái einnig til

orðanna sem slíkra. Til þess að verndin nái til orðanna í merkinu þurfa þau að fullnægja skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Orðið VILDARKLÚBBUR er notað sem heiti á tryggðarkerfi sem fyrirtæki bjóða viðskiptavinum sínum, í ýmsum útfærslum svo sem söfnun punkta eða stiga og með ýmsum úttektarmöguleikum. Að mati Einkaleyfastofunnar er orðið VILDARKLÚBBUR lýsandi fyrir eiginleika og tegund slíkrar þjónustu, sem veitir viðskiptavinum fríðindi, á ýmsum sviðum og fullnægir þar með ekki skráningarskilyrðum 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í merki andmælanda er stafirnir svartir og letrið sérkennilegt. Taka skal fram að merki andmælanda var samþykkt á grundvelli markaðsfestu en vörumerkjavernd hans tekur aðeins til ferðaþjónustu og hinnar myndrænu útfærslu orðsins. Merki umsækjanda er hins vegar svartur hringur og innan hans eru orðin VILDARKLÚBBUR GLITNIS, hvít að lit og í hástöfum. Andmælandi getur ekki meinað öðrum að nota orðið „vildarklúbbur“ til að lýsa sambærilegu tryggðarkerfi. Í merki umsækjandi kemur jafnframt fram firmaheiti hans, GLITNIR, og er það til þess fallið að auðkenna enn frekar þjónustu hans frá þjónustu andmælanda. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum.

Merki andmælanda, *Vildarklúbbur* (orð- og myndmerki), er skráð fyrir



ferðaþjónustu í flokki 39. Merki umsækjanda (orð- og myndmerki), er skráð fyrir *tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðla-viðskipti; fasteignaviðskipti* í flokki 36. Það er mat Einkaleyfastofunnar að lítil þjónustulíking sé með merkjunum þar sem um tvö ólík svið er að ræða og ólíklegt að neytendur muni ætla að Vildarklúbbur Glitnis tengist Vildarklúbbi andmælanda með einhverjum hætti. Þá eru firmaheiti aðilanna, Glitnir og Icelandair, hvort tveggja þekkt á sínu sviði, þ.e. annars vegar fjármálaþjónustu og hins vegar ferðaþjónustu. Ekki hefur áhrif á þetta mat, samstarf andmælanda við Vörðuna (vildarklúbb Landsbanka Íslands) og VISA Ísland.

Andmælandi vísar til þess að hann njóti verndar á grundvelli svokallaðrar KODAK-reglu, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og vísar því til staðfestingar til könnunar

sem Capacent- Gallup gerði fyrir hann, þar sem kannað er hvað fólk tengir helst við orðið „vildarklúbbur“. Kemur þar fram að mikill meirihluti svarenda tengi orðið við Icelandair/Flugleiði. Í undantekningartilvikum getur orð, sem öllu jöfnu er óskráningarhæft skv. 1. mgr 13. gr. vörumerkjalaganna, öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar eða markaðsfestu. Það er hins vegar mat Einkaleyfastofunnar í þessu máli að væri andmælanda veittur einkaréttur á umræddu orði, VILDARKLÚBBUR, myndi það vera takmarkandi fyrir aðra aðila, til að nota orðið til að lýsa sambærilegri þjónustu, þ.e. tryggða- eða fríðindakerfi fyrir viðskiptavinum sína á hinum ýmsu sviðum. Jafnframt er orðið „vildarklúbbur“ algengt í viðskiptum, sbr. það að fjölmörg fyrirtæki nota orðið í tengslum við fríðinda-/tryggðakerfi sín.

Þegar litið er til alls framangreinds, sérstaklega þess hversu heildarmynd merkjanna er ólík í bæði sjón- og heyrn sem og lítillar þjónustulíkingar, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki verði fallist á að merki séu svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga.

Með vísan til framangreinds er kröfu um synjun skráningu merkisins VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 801/2007, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 801/2007, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 8. febrúar 2008,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.