



Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 8/2020
9. desember 2020

Þann 6. janúar 2015 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser GmbH, Þýsklandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1230659, Black Punk, færi fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. maí 2015 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 29 *Protein-containing beverages.*

Flokkur 32 *Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, including non-alcoholic energy drinks; vitamin-containing beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.*

Flokkur 33 *Alcoholic beverages (except beers), alcoholic cocktail drinks, including alcoholic energy drinks.*

Með erindi, dags. 20. ágúst 2018, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Brewdog Plc., Bretlandi, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 28. gr. sömu laga, vegna notkunar beiðanda á merkinu PUNK.

Með erindi, dags. 23. ágúst 2018, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 23. nóvember 2018 til þess að skila inn greinargerð. Frestur eiganda var framlengdur nokkrum sinnum en engar athugasemdir bárust og með erindi stofnunarinnar, dags. 29. maí 2019, var tilkynnt að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Ákvarðað var í málinu þann 9. desember 2019, sbr. ákvörðun Hugverkastofunnar í máli nr. 18/2019. Stuttu eftir uppkvaðningu ákvörðunarinnar, þ.e. þann 12. desember 2019, barst tilkynning frá WIPO um að vörulisti skráningarinnar hefði verið takmarkaður. Þar sem sú takmörkun tók í raun gildi 14. nóvember 2019, var ákvörðunin afturkölluð. Beiðanda var í kjölfarið veittur frestur til að tjá sig að nýju og þar sem ekki var talið að þrenging vörulistans hefði áhrif á niðurstöðu málsins var því fram haldið.

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi.

¹ Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

² Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Með hliðsjón af því að krafa um niðurfellingu merkisins barst í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar hér á landi á merki sínu, PUNK, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1285220, fyrir tilgreindar vörur í flokki 32, en umsókn um skráningu merkisins hafi verið synjað að svo stöddu með vísan til ruglingshættu við hið skráða merki sem hér um ræðir, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Hugverkastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

Beiðandi byggir á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt til merkisins PUNK á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml., þar sem hann hafi hafið notkun á merkinu árið 2012 fyrir þjór sem hafi verið seldur hér á landi síðan þá.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki beiðanda verður fyrst að skera úr um það hvort beiðandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og



merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA).

Við mat á því hvort betri réttur til merkis teljist hafa stofnast með notkun er ávallt miðað við umsóknardag þess merkis sem krafist er að fellt verði úr gildi. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum um notkun sem átti sér stað eftir það tímamark.

Meðal gagna sem beiðandi leggur fram til stuðnings fullyrðingu um notkun hér á landi eru sölutölur frá ÁTVR frá árunum 2012-2017. Í lista yfir sölutölur hvers árs fyrir sig er talið upp *Brew Dog Punk IPA* [...]. Umræddar sölutölur eru ekki dagsettar þó ártalið komi fram en hins vegar er um að ræða opinberar upplýsingar sem aðgengilegar eru á heimasíðu ÁTVR. Enn fremur leggur beiðandi fram dagsettar færslur frá árunum 2012-2016 af samfélagsmiðlum, einkum færslur af Facebook síðum nokkurra aðila, svo sem Bjórlagersins, Microbar o.fl., þar sem taldar eru upp bjórtegundir sem eru á boðstólum og er þar nefnt ýmist *PUNK IPA*, *Brewdog Punk IPA* eða *PUNK*. Með einstaka færslum fylgir mynd af vöru merktri *Brewdog PUNK IPA*. Einnig leggur beiðandi fram dagsettar umræður af spjallþráðum og umfjallanir í fjölmiðlum frá árunum 2011-2016 þar sem einnig koma fyrir heitin *PUNK IPA* eða *Brewdog Punk IPA*.

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að merki beiðanda hafi verið í notkun hér á landi, ýmist sem sérkennandi hluti orðasambands, sbr. *PUNK IPA* eða með öðru skráðu vörumerki beiðanda, sbr. *Brewdog Punk IPA*, fyrir *bjór* þegar tilkynning um alþjóðlega skráningu nr. 1230659 barst hingað til lands.

Til þess að unnt sé að byggja á vörumerkjarétti á grundvelli notkunar þarf umrætt merki að uppfylla skilyrði til skráningar, svo sem að hafa til að bera ákveðið sérkenni, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml. Orðið *punk* hefur ekki þekkta merkingu í tengslum við þá vöru sem merkið á að auðkenna, þ.e. *bjór*. Að mati Hugverkastofunnar hefur merkið *PUNK* því sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að beiðandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt á grundvelli notkunar fyrir það tímamark þegar skráning eiganda öðlaðist gildi hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Í ljósi þess verður ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tekið til nánari skoðunar.

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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 verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.³

³ C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

Black Punk Alþjóðleg skráning nr. 1230659	PUNK Óskráð
Merki eiganda	Merki beiðanda

Sjón- og hljóðlíking

Um er að ræða annars vegar óskráð merki beiðanda, PUNK og hins vegar merki eiganda, Black Punk. Sameiginlegt með merkjunum er orðhlutinn PUNK, en eins og að framan greinir hefur hann ekki þekktu merkingu í tengslum við *bjór* né aðrar tegundir af drykkjarvörum. Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf orða/orðasambanda nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða. Að mati stofnunarinnar verður að telja orðhlutann *black* í merki eiganda veikari þátt merkisins, en *black* getur t.d. verið lýsandi fyrir eiginleika vörunnar, þ.e. að um svartan/dökkan drykk sé að ræða. Enn fremur er að finna nokkurn fjölda merkja í vörumerkjaskrá sem skráð eru í flokkum 29 eða 32 sem innihalda orðhlutann *black*. Flyst því áherslan yfir á seinna orðið í merki eiganda, punk.

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að sjónlíking sé til staðar með merki beiðanda, PUNK og merki eiganda, Black Punk. Enn fremur er það mat stofnunarinnar að töluverð hljóðlíking sé til staðar þar sem áherslan er á sameiginlega orðinu punk.

Vörulíking

Merki beiðanda hefur verið notað hér á landi fyrir *bjór*, sbr. framangreint, en sú tilgreining fellur í flokk 32. Merki eiganda er eftir takmörkun skráð fyrir *protein-containing beverages* í flokki 29 og *mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, including non-alcoholic energy drinks; vitamin-containing beverages; fruit beverages and fruit juices* í flokki 32.

Vörur málsaðila eiga það sameiginlegt að vera allar drykkjarvörur. Þrátt fyrir að vörur eiganda séu óáfengar og vara beiðanda áfeng og þar með ekki seldar á sama stað hér á landi, er það mat Hugverkastofunnar að um tengdar vörur sé að ræða þar sem þær hafa sama tilgang, eru gjarnan framleiddar af sama aðilanum og dreifingarleiðir þær sömu. Þá er vörunum beint að sama neytendahópi og geta verið samkeppnisvörur. Að auki eru þessar vörur gjarnan blandaðar og drukknar saman. Vörulíking með merkjunum er því töluverð að mati stofnunarinnar.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 1. mgr. 4. gr. laganna, þ. m. t. að tengsl séu með þeim. Krafa um að skráning vörumerkisins Black Punk, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1230659, verði felld úr gildi er því tekin til greina.



Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Black Punk, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1230659, skal felld úr gildi.

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

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 20. ágúst 2018

Varðar: Krafa um ógildingu á skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. MP-1230659
BLACK PUNK (orðmerki) í flokkum 29, 32 og 33
Í eigu: PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser GmbH
Okkar tilvísun: E1069IS00

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Brewdog Plc, förum við hér með fram á með vísan til 30. gr. a., sbr. 28. gr. og 10. tölul. 32. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.) að felld verði úr gildi alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. MP-1230659, BLACK PUNK (orðmerki). Gagnaðili málsins er PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser GmbH, skráður eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. MP-1230659.

Umbjóðandi okkar er eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. MP-1285220, PUNK. Umbjóðandi okkar hefur augljósra lögmætra hagsmuna að gæta af því að krafa hans verði tekin til greina, þar sem umsókn hans hér á landi hefur verið hafnað á grundvelli alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. MP-1230659, BLACK PUNK. Skilyrði 28. gr. vml. eru uppfyllt þar sem merki gagnaðila var skráð andstætt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Færum við fram eftirfarandi röksemdir fyrir ofangreindri kröfu.

Merkin

Merkin sem bera skal saman eru eftirfarandi.

Umbjóðandi okkar er eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. MP-1285220:

- PUNK (orðmerki)
Flokkur 32: Beer, lager.

Merkið sem óskað er ógildingar á er eftirfarandi skráning, alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. MP-1230659.

- BLACK PUNK (orðmerki)
Flokkar:
 - 29: Protein-containing beverages.
 - 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, including non-alcoholic energy drinks; vitamin-containing beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
 - 33: Alcoholic beverages (except beers), alcoholic cocktail drinks, including alcoholic energy drinks.

Við förum fram á það við skráningaryfirvöld að skráning ofangreinds vörumerkis í eigu PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser GmbH, verði afmáð úr vörumerkjaskrá með vísan til þess sem hér fer á eftir.

Vörumerkjaréttur PUNK

Samkvæmt 1. gr. vml. geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. Í ákvæðinu kemur einnig fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greingargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfháusum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

Umbjóðandi okkar hóf notkun á vörumerki sínu, PUNK, hér á landi árið 2012, fyrir bjór sem seldur hefur verið hér á landi síðan, sbr. fskj. 1-3, en nánari upplýsingar um fylgiskjölín er að finna í fylgiskjalalista aftast í greinargerð þessari. Vara umbjóðanda okkar hefur fengist í verzlunum ÁTVR frá árinu 2012, eins og kemur fram í sölutölum frá ÁTVR, sbr. fskj. 1. Þá hafa ýmsir barir boðið upp á vörur auðkenndar merki umbjóðanda okkar frá árinu 2012, sbr. fskj. 2. Fjallað hefur verið reglulega um vörumerki umbjóðanda okkar og þær vörur sem umbjóðandi okkar býður til sölu undir vörumerkinu PUNK frá árinu 2012, bæði í fjölmiðlum og meðal almennings, sbr. fskj. 3, en árið 2018 fjallaði fjölmiðillinn Nútíminn til að mynda um umbjóðanda okkar, fyrirtækið Brewdog, sbr. fskj. 3, en í greininni kom eftirfarandi fram:

Íslenskir bjórunnendur þekkja vel bjórinn Punk IPA sem er seldur, ásamt nokkrum öðrum björum fyrirtækisins, í Vínbúðum hérlendis.

Ljóst er því að vörumerki umbjóðanda okkar PUNK hefur verið notað hér á landi allt frá árinu 2012 og er enn í notkun hér á landi og á umbjóðandi okkar rétt til vörumerkisins PUNK á grundvelli notkunar frá árinu 2012.

Mat á ruglingshættu

Einkaleyfastofan hefur hafnað vörumerki umbjóðanda okkar, PUNK, skráningar hér á landi fyrir „beer, lager“ í flokki 32. Umbjóðandi okkar á réttindi til vörumerkisins fyrir „beer, lager“ frá árinu 2012. Vörumerki það sem óskað er ógildingar á, BLACK PUNK, var skráð eftir að umbjóðandi okkar öðlaðist vörumerkjarétt til merkisins PUNK, það er árið 2015.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna 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. Þau skilyrði eru sett fram að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 14. gr. vml. er fjallað um vörumerki sem ekki má skrá. Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki 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.

Í tilskipun Evrópuþingsins og –ráðsins nr. 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki er fjallað um ruglingshættu í ákvæði 5(1)(b). Þar segir að ruglingshætta sé til staðar ef uppi er „the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark“. Þar sem tilskipun þessi er hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið ber íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði þessarar tilskipunar og fyrirrennara hennar hafa

verið túlkuð, enda geta mismunandi túlkunaraðferðir haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu.¹

Ákvæðið um association er komið inn í tilskipun þessa frá Benelux löndunum þar sem svipuð regla gildir. Samkvæmt henni getur ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilfellum (1) þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta), (2) þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi) og (3) þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/association).

Evrópudómstóllinn hefur fjallað ítarlega um *association* í úrskurðum sínum, m.a. í máli C-251/95 SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Í forúrskurði kemur fram að *association* sé klárlega hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en hins vegar er tekið fram að *association* sé ekki nægileg ein og sér heldur verði einnig að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu má síðan skipta í tvennt, meta skal hvort sjónlíking sé með merkjum og hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Einkaleyfastofan hefur talið að ruglingshætta væri til staðar með merkjunum sem um er deilt í máli þessu, sbr. erindi frá Einkaleyfastofunni, dags. 12. október 2016, þar sem vörumerkjaumsókn umbjóðanda okkar, PUNK, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1285220, var hafnað skráningar með vísan til ruglingshættu við fyrri skráningu, BLACK PUNK, sem krafa um stjórnábylgju niðurfellingu í máli þessu beinist gegn. Með vísan til þessa mats Einkaleyfastofunnar teljum við að ruglingshætta sé til staðar í máli þessu milli vörumerkjanna PUNK og BLACK PUNK, auk þess sem uppi er veruleg hætta á tengingu/association, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Vörulíking

Vörumerki umbjóðanda okkar, PUNK, nýtur vörumerkjaréttar til eftirfarandi vara í flokki 32: „beer, lager“. Hin yngri skráning, BLACK PUNK, sem krafist er ógildingar á, er skráð fyrir áðurgreinda þjónustu í flokkum 29, 32 og 33. Mikil vörulíking er með hinum auðkenndu vörum.

Við mat á líkindum vöru og þjónustu er nauðsynlegt að taka tillit til allra viðeigandi þátta er tengjast viðkomandi vörum og þjónustu. Þessir þættir eru m.a. eðli þeirra, tilgangur og aðferð við notkun og hvort um sé að ræða svokallaðar staðgengisvörur.² Önnur atriði sem líta þarf til eru t.d. dreifingarleiðir, þ.e. hvort viðkomandi vörur eða þjónusta sé í boði á sömu stöðum.³

Allar þær vörur sem hinni yngri skráningu, sem óskað er ógildingar á, er ætlað að auðkenna eru drykkjarvörur, ýmist áfengar eða óáfengar. Þjór er verndaður af skráningu umbjóðanda okkar, sem og hinni fyrri skráningu sem óskað er ógildingar á. Aðrar vörur eru mjög svipaðar. Tilgangurinn með notkun drykkjarvara er sá sami, þ.e. að að svala þorsta, til neyslu með mat eða til að drykkjar í samkvæmum. Aðferðin við notkun þeirra er einnig sú sama. Mismunandi drykkjarvörur eru staðgengisvörur hver fyrir aðra, þar sem neytendur geta valið milli mismunandi drykkjarvara til að fullnægja sömu þörfinni. Þá eru drykkjarvörurnar í boði á sömu stöðunum, á veitingastöðum, börum eða verslunum. Jafnframt er það alþekkt að sömu framleiðendur framleiði mismunandi drykkjarvörur, hvort heldur sem er áfengar eða óáfengar.

Af framangreindu er ljóst að vörur þær sem merkjunum er ætlað að auðkenna eru alveg eins eða mjög líkar.

¹ Sjá umfjöllun í úrskurði Áfrýjunarnefndar nr. 12/2004 í tengslum við vörumerkið SILK ESSENTIALS.

² Dómur ECJ frá 29 September 1998, í máli Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, nr. C-39/97, 23. mgr.

³ Dómur CFI, frá 10 September 2008, í máli Astex Therapeutics Ltd/OHIM – Protec Health International Ltd, nr. T-48/06, 38. mgr.

Merkjalíking

Við mat á merkjalíkingu verður að hafa í huga að neytendur hafa yfirleitt aðeins annað merkið fyrir sjónum hverju sinni og hafa því ekki möguleika á því að bera merkin saman hlið við hlið heldur verða þeir að treysta á þá óljósu mynd sem þeir hafa af merkinu í huga sínum.

Sjónlíking

Hvað varðar sjónlíkingu með merkjunum er ljóst að merkin eru afar lík. Merkið sem krafist er ógildingar á, BLACK PUNK, inniheldur allt vörumerki umbjóðanda okkar, PUNK. Viðbótin er lítið sérkennandi lýsingarorð. Einkennandi hluti merkjanna, er merki umbjóðanda okkar, PUNK, sem hefur enga tilvísun til þeirra vara sem merkinu er ætlað að auðkenna. Þar sem sá hluti hefur verið tekinn að öllu leyti upp í yngra merkið sem óskað er ógildingar á þá verður að telja sjónlíkingu merkjanna mjög mikla.

Með vísan til alls framangreinds er ljóst að verulega mikil sjónlíking er með merkjunum PUNK og BLACK PUNK.

Hljóðlíking

Hljóðlíkingu verður að meta út frá þeim markaði sem merkjunum er ætlað að ná til. Augljóst er að þessi merki eiga að beinast að íslenskum markaði og íslenskum neytendum og verður því við mat á hljóðlíkingu merkjanna að leggja áherslu á hvernig orðin eru borin fram á íslenskri tungu og hvaða merking er lögð í merkin hér á landi.

Ljóst er að hljóðlíking merkjanna er mjög lík, þar sem hið yngra merki sem krafist er ógildingar á, inniheldur vörumerki umbjóðanda okkar að öllu leyti.

Með vísan til framangreinds er ljóst að verulega mikil hljóðlíking er með merkjunum PUNK og BLACK PUNK, enda inniheldur hið yngra merki sem krafist er ógildingar á merki umbjóðanda okkar að öllu leyti og viðbót merkisins er sérkennalítið lýsingarorð sem hefur lítil hljóðræn áhrif, en undirstrikar fremur hinn sameiginlega hluta merkjanna.

Merkingarlíking

Merkingarlíking merkjanna er mjög svipuð þar sem punk merkir: „aumingi; ræfill; úrþvætti; pönkari; ófėti; pottormur; eldiviður“⁴ en black þýðir: „svartur; blakkur; þeldökku“⁵. Þannig lýsir fyrra orðið í yngra merkinu sem krafist er ógildingar á, í raun seinna orðinu sem er merki umbjóðanda okkar, PUNK. Algengt er jafnframt að mismunandi vörulínur innan sama fyrirtækis séu aðgreindar með sambærilegum lýsingarorðum, þ.e. litum. Jafnframt er vert að benda á að vörur þær sem merkinu er ætlað að auðkenna er m.a. bjór, en algengt er að talað sé um svartan bjór (black beer).

Með vísan til framangreinds er ljóst að verulega mikil merkingarlíking er með merkjunum PUNK og BLACK PUNK.

Fyrri ákvarðanir

Rétt er að ítreka mikilvægi þess að skráningaryfirvöld gæti samræmis við töku ákvarðana er varða skráningarhæfi þar sem fyrri ákvarðanir eru sá grundvöllur sem umsækjendur byggja gjarnan ákvarðanir sínar um skráningu vörumerkja á.

Við vísun til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar um gildi skráningar nr. 2/2015, þar sem reyndi á gildi skráningar fyrir orð- og myndmerkið FREYJA DESIGN, sem hindraði skráningu á vörumerkinu FREYA (orðmerki). Eigandi vörumerkisins FREYA (orðmerki) hafði notað merkið hér á landi fyrir skráningu orð- og myndmerkisins. Talið var að eigandi vörumerkisins FREYA (orðmerki) hefði sýnt fram á að merkið hefði verið notað fyrir vörur í flokki 25 fyrir umsóknardag skráningarinnar fyrir orð- og myndmerkið FREYJA DESIGN. Talið var að merkin væru ruglingslega lík fyrir vörur í flokki 25 og var FREYJA DESIGN því felld niður í þeim flokki.

⁴ www.ordabok.is

⁵ www.ordabok.is

Við vísum til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar um gildi skráningar nr. 5/2016, þar sem reyndi á gildi skráningar fyrir vörumerkið GUESTHOUSE EGILSBUD HÓTEL EGILSBÚÐ, sem eigandi vörumerkisins EGILSBÚÐ, taldi brjóta gegn réttindum sínum. Eigandi vörumerkisins EGILSBÚÐ hafði notað merkið hér á landi fyrir starfsemi félagsheimilis. Talið var að eigandi vörumerkisins EGILSBÚÐ hefði sýnt fram á að merkið hefði verið notað fyrir þjónustu í flokki 43 fyrir umsóknardag skráningarinnar fyrir GUESTHOUSE EGILSBUD HÓTEL EGILSBÚÐ. Talið var að merkin væru ruglingslega lík og var GUESTHOUSE EGILSBUD HÓTEL EGILSBÚÐ því felld úr gildi.

Sambærileg sjónarmið eiga við í máli því sem hér er um deilt, eins og rakið hefur verið að ofan.

Samantekt

Umbjóðandi okkar hefur sýnt fram á að hann eigi vörumerkjarétt hér á landi á grundvelli notkunar fyrir vörumerkið PUNK, í það minnsta frá árinu 2012. Fer umbjóðandi okkar fram á ógildingu skráningar fyrir vörumerkið BLACK PUNK, sem skráð var síðar.

Með vísan til alls framangreinds er ljóst að vörulíking er algjör eða mjög lík, þá er til staðar mikil sjón- og hljóðlíking með merkjunum og merkingarlíking er mjög lík. Við leggjum áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Líkur eru á að þegar hinn almenni neytandi virðir hið yngra merki, sem krafist er ógildingar á, BLACK PUNK, að það skapist ruglingshætta við merki umbjóðanda okkar, PUNK. Slík hugrenningartengsl munu óhjákvæmilega hafa þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkis umbjóðanda okkar mun minnka til muna.

Með vísan til framangreinds er því ljóst að alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. MP-1230659, brýtur gegn vörumerkjarétti umbjóðanda okkar, þar sem merki gagnaðila var skráð andstætt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. og ber því að ógilda skráninguna.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor



Marta María Friðriksdóttir, lögfræðingur