

Ár 2005, mánudaginn 18. apríl, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið

mál nr. 20/2004:

Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Land Rover, Bretlandi,

gegn

LOGOS lögmansþjónustu, f.h. Íslandsflakkara ehf., Íslandi,

vegna

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar, dags. 10. september 2004, um að skráning vörumerkisins ISLAND ROVER (orðmerki), nr. 913/2003, skuli halda gildi sínu.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort slík líkindi séu á milli vörumerkis áfrýjanda nr. 26/1950, orðmerkisins LANDROVER, sem skráð er fyrir vélknúin ökutæki á landi og hluta þeirra í flokki 12 og vörumerkis varnaraðila nr. 913/2003, orðmerkisins ISLAND ROVER, sem skráð er fyrir flutninga, pökkun og geymslu vöru og ferðaþjónustu í flokki 39 og fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþróttar- og menningarstarfsemi, félagsstarfsemi og ferðaklúbba í flokki 41, að ruglingi geti valdið í skilningi 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum mismunandi

framleiðenda eða talið að viðskiptaleg tengsl séu með framleiðendum vara vegna líkinda merkja, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml., oft nefnt ruglingshætta.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vörulíkingar og líkingar á milli merkja, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður alltaf að skoða í samhengi.

Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. Vel þekkt merki njóta þó víðtækari verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vml. en þar segir:

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Nær vernd þekktra merkja því til annarra vara eða þjónustu en sem viðkomandi merki er notað fyrir. Verndin er missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er, en það er mat nefndarinnar að merkið LANDROVER sé svo þekkt hér á landi sem erlendis að það njóti mjög víðtækrar verndar. Merkið er þekkt bæði eins og það er skráð hér á landi, þ.e. í einu orði, og líka í tveimur orðum, þ.e. LAND ROVER, eins og það er notað og skráð víða erlendis, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Einskorðast vernd merkis áfrýjanda því ekki við þær vörur sem merkið er skráð og notað fyrir eða skyldar vörur, heldur getur einnig girt fyrir notkun þess til auðkennis á annars konar vörum eða eftir atvikum þjónustu, líkt og um ræðir í máli þessu.

Þegar merkjalíking er metin ber að líta á heildarmyndina, einkum að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Þá ber og að skoða merkingu orða. 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 ruglingshættumatið, svo sem mögulegur ruglingur um 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.

Merki varnaraðila er samsett úr tveimur orðum ISLAND og ROVER. Seinna orðið er nákvæmlega eins og seinna orðið/orðhlutinn í merki áfrýjanda. Fyrra orðið er tveggja atkvæða orð ISLAND á meðan fyrra orð/orðhluti merkis áfrýjanda er eitt atkvæði; LAND. Forliðurinn IS í fyrra orði varnaraðila er því það eina sem greinir að merki aðila sjónrænt. Hér á landi hefur forliðurinn IS mjög “veikan” aðgreiningareiginleika og því flyst sjónræn áhersla í orðinu yfir á seinni hluta orðsins, LAND, sem er eins og merki áfrýjanda. Því verður að telja mjög sterka sjónlíkingu á milli merkjanna. Þó svo að framburður orðanna ISLAND og LAND sé ekki sá sami vegna mismunandi fjölda atkvæða í orðunum þá er sá munur ekki það afgerandi að það komi í veg fyrir að almenningur geti villst á merkjunum ISLAND ROVER og LANDROVER. Merking orðanna á ensku er nátengd og skapar svipaða ímynd í hugum þeirra neytenda sem hana þekkja, þ.e. landshornaflakkarar. Merkjalíking er því mikil. Við framangreint bætist að merki áfrýjanda er heimsþekkt. Það felur í sér að merkið er mjög “sterkt” í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. hefur mikla aðgreiningareiginleika og nýtur víðtækari verndar. ROVER telst sérkennandi í skilningi vörumerkjalaga fyrir þær vörur og þjónustu sem málið fjallar um og hefur þess utan öðlast aukinn styrkleika bæði eitt og sér sem og í samsetningunni LANDROVER með mikilli markaðsfestu.

Eins og að framan greinir þá eru ávallt auknar líkur taldar á ruglingshættu ef merki er tekið í heild sinni upp í annað merki. Þær líkur aukast enn frekar þegar um sterk merki er að ræða, hvað þá þegar um heimsþekkt merki er að ræða, eins og hér á við. Því verður að telja að veruleg hættu sé á að almenningur tengi merki áfrýjanda og varnaraðila saman og telji að sami viðskiptaaðili standi að baki þeim, jafnvel þó að merki áfrýjanda sé ekki skráð fyrir þá þjónustu sem merki varnaraðila er skráð fyrir, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml., utan þess að slík þjónusta hefur sterka tengingu við jeppabifreiðar, sem merki áfrýjanda er þekktast fyrir. Þegar af þeirri ástæðu er það niðurstaða nefndarinnar að hnekkja beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar. Því verður ekki fjallað um hugsanleg áhrif lénheitisins ISLANDROVER.IS, sem er í eigu eigenda LANDROVER bifreiða, á málið.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 10. september 2004, um að skráning vörumerkisins ISLAND ROVER (orðmerki), nr. 913/2003, skuli halda gildi sínu, er hrundið.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Þann 19. september 2003 lagði varnaraðili inn umsókn um skráningu vörumerkisins ISLAND ROVER. Umsóknin fékk númerið 2437/2003. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 39 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 16. desember 2003, samanber skráningu nr. 913/2003.

Áfrýjandi andmælti skráningu merkisins með bréfi til ELS, dags. 13. febrúar 2004. Í greinargerð með andmælunum, dags. 15. mars 2004, kom fram að andmælin byggðust á ruglingshættu, skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við orðmerki áfrýjanda, LANDROVER, nr. 26/1950, skráð fyrir vélknúin ökutæki á landi og hluta þeirra í flokki 12. Enn fremur hafi Land Rover eigendur á Íslandi, með heimild frá áfrýjanda, notað ÍSLANDROVER sem heiti á félagsskap sínum og hafi heimasíðu á léninu www.islandrover.is. Á heimasíðunni séu m.a. tenglar inn á umboðsmann fyrir LAND ROVER á Íslandi og fleira efni tengt bifreiðunum.

Í greinargerð sinni til ELS benti áfrýjandi á að merki hans LANDROVER og LAND ROVER séu skráð í fjölmörgum löndum og notkun þeirra mikil um allan heim, sem og hér á landi. Telja verði þá þjónustu sem merki varnaraðila sé skrásett fyrir og þær vörur sem merki áfrýjanda auðkenni svipaðarar tegundar, en auk þess beri að telja merki áfrýjanda vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. og því njóti það víðtækari verndar en ella. Til stuðnings því hversu vel merki hans sé þekkt hér á landi benti áfrýjandi á grein á netinu eftir íslenskan vélaverkfræðing, þar sem fram kemur að

LAND ROVER sé eitt af þekktustu vörumerkjunum í íslenskri bílasögu. Taldi áfrýjandi frægð merkisins eiga að hafa áhrif bæði á merkjalíkingu og vörulíkingu.

Greinargerð varnaraðila til ELS barst með bréfi dags. 17. maí 2004. Taldi varnaraðili ekki vera um ruglingshættu að ræða milli merkjanna. Merkin væru skráð í mismunandi flokkum, annars vegar vöruflokk 12 og hins vegar þjónustuflokkum 39 og 41. Enn fremur geti enginn einn átt rétt til orðsins ÍSLAND. Orðið ROVER hafi auk þess almenna þýðingu sem enginn einn geti öðlast einkarétt á.

ELS tók andmælin ekki til greina, sbr. ákvörðun stofnunarinnar, dags. 10. september 2004. ELS taldi þó merki áfrýjanda uppfylla þau skilyrði er til þyrfti til að njóta verndar sem “vel þekkt merki” samkvæmt 2. mgr. 4. gr. vml. Því tæki ELS ekki til afstöðu til vöru- eða þjónustulíkingar með merkjum aðila, heldur einvörðungu hvort hætta væri á ruglingi milli merkjanna, þar með talin tengsl skv. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. Niðurstaða ELS byggðist í aðalatriðum á eftirfarandi:

“Merki umsækjanda er ISLAND ROVER og samanstendur af tveimur orðum, ISLAND og ROVER, sem hægt er að þýða sem íslandsflakkari, en nafn eiganda vörumerkis umsækjanda er einmitt Íslandsflakkarar ehf. Orðhlutinn IS- í merki umsækjandi er ekki forskeyti heldur er verið að vísa til landsins ÍSLANDS, þótt vissulega geti orðið ISLAND einnig þýtt eyja.

Hið skráða merki andmælanda er eitt orð LANDROVER. Hið óskráða merki andmælanda, LAND ROVER er tvö orð. Fyrri hluti beggja merkjanna er LAND og verður ekki séð hvernig það orð vísi í ÍSLAND frekar en í önnur lönd. Seinni hluti merkjanna er ROVER sem þýðir, m.a. förumaður, flakkari, flækingur.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir þá auknu vernd sem veitt er merkjum sem falla undir 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þá nái sú vernd sem veitt er merkjunum, LANDROVER og LAND ROVER, samkvæmt framangreindu ákvæði ekki til merkisins ISLAND ROVER.

Þegar litið er á merkin í heild sinni og með tilliti til framangreinds, er það því mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, LANDROVER og LAND ROVER og merki umsækjanda ISLAND ROVER séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið, í skilningi 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.”

Eins og andmælandi bendir á halda eigendur LANDROVER bifreiða hér á landi úti heimasíðunni, ISLANDROVER.IS, um efni tengd LANDROVER bifreiðunum. Af gögnum málsins verður ekki séð að heimasíðan, ISLANDROVER.IS, hafi öðlast vörumerkjarétt með notkun, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Að öllu virtu og í ljósi framangreinds, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi með merkjunum, ISLAND ROVER og LANDROVER, hvorki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 né 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði ákvörðun ELS með bréfi, dags. 3. nóvember 2004. Greinargerð áfrýjanda barst nefndinni þann 27. desember 2004. Fellst áfrýjandi ekki á að rökstuðningur ELS styðji þá niðurstöðu að merkjalíking sé ekki fyrir hendi. Telur hann rökstuðning varðandi merkjalíkingu bera það greinilega með sér að horft sé fram hjá þeim leiðbeiningarreglum sem viðurkennt sé í vörumerkjarétti að gildi við mat á þeirri líkingu. Þá styðji rökstuðningurinn ekki niðurstöðuna. Merkjalíkingu sé hafnað á grundvelli óljóss rökstuðnings, “þrátt fyrir þá auknu vernd” sem áfrýjandi eigi rétt á, eins og það er orðað í úrskurðinum.

Áfrýjandi ítrekar þau rök um merkjalíkingu er fram koma í greinargerð hans dags. 15. mars 2004. Telur hann jafnframt augljóst að neytendur muni telja að tengsl séu með áfrýjanda og eiganda hins andmæltá merkis, verði merkið ISLAND ROVER notað fyrir þá þjónustu sem skráning þess nær yfir. Merki áfrýjanda sé aðaltákn hins andmæltá merkis og það leiði til merkjalíkingar. Því til stuðnings vísar áfrýjandi til fræðilegrar umfjöllunar í greinargerð sinni til ELS, en því til viðbótar bendir áfrýjandi á úrskurði danskra skráningaryfirvalda, sem tíundaðir eru í tveimur samantektarritum Rigmor Carlsen um danskra skráningarframkvæmd.

Áfrýjandi leggur áherslu á að merki hans teljist heimfrægt og þau atriði er fram koma þar að lútandi í greinargerð hans til ELS. Þannig sé hið heimsfræga merki aðaltáknið í hinu andmæltá merki, sem hafa eigi áhrif á mat á merkjalíkingu, en jafnframt auki það líkur á merkjalíkingu að hið eldra merki sé heimsfrægt og hafi þar af leiðandi meiri sérkenni. Það hafi verið viðurkennt af fræðimönnum og við skráningar- og dómaframkvæmd, bæði á Norðurlöndum og innan Evrópusambandsins. Því til stuðnings vísar áfrýjandi til úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar og dóms Evrópudómstólsins. Þá bendir áfrýjandi að lokum á, að eins og fram komi í greinargerð hans til ELS, þá sé starfandi hér á landi klúbbur í tengslum við áfrýjanda sem nefnist ÍSLANDROVER og eigi netfangið islandrover.is.

Varnaraðila var gefin kostur á að tjá sig um greinargerð áfrýjanda. Bréf, dags. 3. febrúar 2005, barst nefndinni, þar sem ítrekað var það sem fram kom í greinargerð varnaraðila til ELS. Farið var fram á að áfrýjuninni yrði hafnað og að skráning varnaraðili nr. 913/2003, ISLAND ROVER, héldi gildi sínu.

Áfrýjunarnefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 28. febrúar 2005.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: