

Ár 2015, fimmtudaginn 12. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 3/2014:

**Íslandsbanki hf.**  
**gegn**  
**ERGO Versicherungsgruppe AG,**  
**Þýskalandi**  
**vegna**  
**úrskurðar Einkaleyfastofunnar**  
**í andmælamáli nr. 15/2013**  
**þar sem hafnað var andmælum**  
**gegn skráningu merkisins ERGO**  
**(orð- og myndmerki),**  
**sbr. alþjóðleg skráning**  
**nr. MP-1968894.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 17. febrúar 2014, skaut áfrýjandi ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli nr. 15/2013 frá 17. desember 2013 um að hafna andmælum gegn skráningu merkisins


**ERGO**


(orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1068894, til áfrýjunarnefndar. Þess var krafist að skráningin yrði felld úr gildi.

Málavextir:

I.


Með tilkynningu Alþjóðlegu hugverkaréttarstofnunarinnar (WIPO), dags. 24. mars 2011, var


óskað eftir yfirfærslu á alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, , nr. 1068894 til Íslands. Óskað var skráningar fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36, 42, 44 og 45.<sup>1</sup>

Í bréfi ELS til WIPO, dags. 8. júní 2011, kom fram að merkið fengist ekki skráð hér á landi fyrir þjónustu í flokki 36 þar sem hætta væri á ruglingi við tvö vörumerki skráð hér. Annars vegar væri um að ræða , sbr. skrán nr. 827/2000, fyrir þjónustu í flokki 36 og hins vegar ERGO (orðmerki), sbr. skrán. nr. 711/2010, fyrir þjónustu í flokki 36. Merki varnaraðila var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2012 fyrir þjónustu í flokkum 35, 42, 44 og 45.

Áfrýjandi andmælti skráningu vörumerkis varnaraðila með bréfi til ELS, dags. 15. nóvember 2012, og byggðust andmælin á 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997.



Benti hann á að áfrýjandi ætti skráð vörumerkin , sbr. skrán. nr.

732/2011, ERGO (orðmerki), sbr. skrán. nr. 711/2010 og , sbr. skrán. nr. 827/2000. Áfrýjandi fullyrti að varnaraðili hefði sótt um skráningu gegn betri vitund, þ.e. í kjölfarið á því að áfrýjandi hefði hafnað því að samþykkja skráningu á merki hans. Áfrýjandi taldi hljóðlíkingu vera með merkjunum. Einnig taldi hann myndlíkingu vera til staðar þar sem merkin samanstæðu aðeins af orðinu „ergo” í hástöfum og væru líkindi við myndmerki

<sup>1</sup> Vörulistinn er á ensku og er svohljóðandi: Class 35: Advertising; business management; business administration; office functions. Class 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. Class 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software. Class 44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services. Class 45: Legal services.



Íslandsbanka, sbr. , sbr. skrán. nr. 732/2011. Kvað áfrýjandi stafagerðirnar hafa mjúkar línur og sambærilegt yfirbragð. Þá fullyrti hann að skráning á merki varnaraðila færi í bága við skráð merki áfrýjanda. Að lokum ítrekaði hann að varnaraðili hefði leitað til áfrýjanda í ágúst 2011 til að fá samþykki fyrir því að skrá sitt vörumerki en því hefði áfrýjandi hafnað.

Í bréfi ELS til WIPO, dags. 20. nóvember 2012, var tilkynnt um andmæli við skráningu merkis varnaraðila. Bent var á að andmælin byggðust á því að hætta væri á ruglingi með merkjum aðila.

## II.

Í niðurstöðu ELS kom fram að meginhlutverk vörumerkja væri að greina vörur/þjónustu eins aðilar frá vörum/þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Þá fælist í vörumerkjarétti það að aðrir en eigandi merkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem væru eins eða lík vörumerki hans. Það væri skilyrði að notkun næði til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu og vörumerkjarétturinn næði til eða að hætta væri á ruglingi. Því næst var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um að óheimilt væri að skrá merki ef villast mætti á því og vörumerki sem hefði verið skráð hér á landi eða notað hér þegar sótt væri um skráningu á merki og væri enn notað hér.


ELS vísaði til þess að það sem máli skipti við mat á því hvort hætta á ruglingi væri með vörumerkjum væri hvort sjón-, hljóð- eða vöru-/þjónustulíking væri með merkjunum. Þessa þætti bæri að meta saman og það væri heildarmyndin sem réði úrslitum.

ELS taldi ljóst að hljóðlíking væri alger með merkjunum enda væri um sama orð að ræða. Einnig

væri sjónlíking nokkur að mati ELS með merki varnaraðila og annars vegar



orðmerki áfrýjanda, sbr. skrán. nr. 711/2010, og hins vegar , sbr. skrán. nr. 732/2011. Þá taldi ELS síður að sjónlíking væri fyrir hendi við merki áfrýjanda

 , sbr. skrán. nr. 827/2000. Því næst var vísað til þess að merki

varnaraðila væru skráð fyrir ákveðna þjónustu í flokkum 35, 42, 44 og 45 en merki áfrýjanda skráð fyrir þjónustu í flokki 36: tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti auk þess sem skráningum nr. 711/2010 og 732/2011 væri ætlað að auðkenna fjármögnun í sama flokki. ELS taldi ekki að þjónustulíking væri með merki varnaraðila og merkjum áfrýjanda. ELS taldi að ekki hefði verið sýnt fram á að merki áfrýjanda væri alþekkt hér á landi. ELS féllst ekki á að hætta á ruglingi væri með merki varnaraðila og merkjum áfrýjanda og tók því ekki til greina kröfu um að skráning merkis varnaraðila, sbr. skrán. nr. 1068894, yrði felld úr gildi.

### III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 17. febrúar 2014, og krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hrundið. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 2. maí 2014, vísaði hann til þess að andmæli við skráningu á merki varnaraðila hefðu byggst á 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Einnig væri á því byggt að varnaraðili hefði sótt um skráningu gegn betri vitund. Áfrýjandi ítrekaði að hann teldi bæði hljóðlíkingu og myndlíkingu með merkjum áfrýjanda og merki varnaraðila.

Ítrekaði hann það sem áður hefur fram komið að merkin fælust í orðinu „ergo” og væri leturgerð



og yfirbragð að hans mati sambærileg við skráningu áfrýjanda

Jafnframt taldi hann sjón- og hljóðlíkingu vera fyrir hendi við orðmerki áfrýjanda ERGO, sbr.

skrán. nr. 711/2010, sem og hljóðlíkingu við merki áfrýjanda




Áfrýjandi taldi skráningu á merki varnaraðila brjóta í bága við skráningar áfrýjanda. Því næst vísaði hann til könnunar frá árinu 2013 á því hvaða fjármögnunarfyrirtæki forsvarsmönnum fyrirtækja og einstaklingum dytti í hug og hvert þau myndu leita ef þau leituðu fjármögnunar. Hefði niðurstaðan orðið sú að um 23% þátttakenda hefðu nefnt Ergo. Í sambærilegri könnun frá árinu 2011 hefðu 73% þátttakenda þekkt vörumerkið Ergo. Í könnunum árin 2012 og 2013 hefðu rúmlega 79% þekkt vörumerkið. Að lokum var vísað til þess að umsókn varnaraðila hefði verið hafnað skráningar fyrir flokk 36 en væri skráð fyrir flokka 35, 42, 44 og 45. Áfrýjandi kvaðst þó telja hættu á ruglingi vera til staðar, einkum þar sem fyrirtæki varnaraðila væri alþjóðlegt tryggingafélag og ljóst að starfsemi þess muni auðkenna tryggingastarfsemi. Áfrýjandi taldi að


með skráningu á merki varnaraðila í framangreinda flokka væri villt um fyrir mönnum um tegund þjónustunnar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Benti hann á að varnaraðili starfaði í raun á sviði sem félli undir flokk 36. Áfrýjandi benti á að skráning á merki varnaraðila myndi standa í vegi fyrir samstarfi eða samvinnu áfrýjanda við önnur tryggingafélög.

Varnaraðili skilaði ekki inn greinargerð til áfrýjunarnefndar. Með bréfi áfrýjunarnefndar, dags. 4. janúar 2015, var málsaðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar innan skamms á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

*Niðurstaða:*

#### IV.

Í málinu er deilt um það hvort villast megi á merki varnaraðila **ERGO** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1068894, fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 42, 44 og 45 annars vegar, og merkjum áfrýjanda  sbr. skráning nr.

, sbr. skráning nr. 732/2011, og ERGO (orðmerki), sbr. skráning nr. 711/2010, öll skráð fyrir þjónustu í flokki 36, hins vegar, í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi á því og vörumerki sem hefur verið skráð hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Þá heldur áfrýjandi því einnig fram að vörumerki hans séu alþekkt á Íslandi og að varnaraðili hafi látið skrá merki sitt gegn betri vitund þrátt fyrir að áfrýjandi hafi hafnað fyrirspurn hans um samþykki fyrir skráningu þess.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. 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 villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vöru-/þjónustulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Þegar meta skal hvort vörulíking sé fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem ætla má að merkin skilji eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið. Almennt er talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörur/þjónusta vera og öfugt.

Í því máli sem hér er til úrlausnar óskar varnaraðili eftir skráningu fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 42, 44 og 45.<sup>2</sup> Merki áfrýjanda eru hins vegar skráð fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 36.<sup>3</sup>

Um er að ræða þrjú merki áfrýjanda annars vegar og eitt merki varnaraðila hins vegar, sem öll hafa að geyma sama orðið, ERGO. Merki áfrýjanda eru tvö orð- og myndmerki og eitt orðmerki, en merki varnaraðila er orð- og myndmerki. Óumdeilt er að hljóðlíking er með merkjunum og merking orðanna er sú sama. Við mat á sjónlíkingu þarf að horfa til stílfærslu orð- og myndmerkjanna. Í merki varnaraðila er orðið ERGO skrifað með hárauðum lítilliga stílfærðum hástöfum en í merkjum varnaraðila er orðið ERGO annars vegar skrifað með svörtum stílfærðum lágstöfum með svörtu merki sem minnir á ör fyrir aftan orðið og hins vegar með hvítum grönnum hástöfum inni í bláum ramma þar sem ljósblá tvískipt ör er fyrir framan orðið og “.IS” er ritað með hástöfum fyrir aftan það. Þrátt fyrir ólíka stílfærslu merkjanna er það mat áfrýjunarnefndar að sjónlíking sé með hinum stílfærðu merkjum aðila. Þá er að mati nefndarinnar einnig sjónlíking með stílfærðu merki varnaraðila og orðmerki áfrýjanda.

---



<sup>2</sup> Vörulistinn er á ensku og er svofelldur: Flokkur 35: Advertising; business management; business administration; office functions; flokkur 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; flokkur 44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services; flokkur 45: Legal services.


<sup>3</sup> Flokkur 36: Tryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi, gjaldmiðlaviðskipti, fasteignaviðskipti, sbr. skrán. nr. 827/2000; og tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti; fjármögnun. sbr. skrán. nr. 711/2010 og 732/2011).

Við mat á vörulíkingu ber að líta til þess að merki áfrýjanda eru skráð fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 36, en merki varnaraðila fyrir ýmsa þjónustu í flokkum 35, 42, 44 og 45. ELS hafnaði í ákvörðun sinni skráningu merkis varnaraðila fyrir þjónustu í flokki 36 vegna ruglingshættu við merki áfrýjanda. Hér þarf því að meta hvort enn megi villast á merkjum áfrýjanda og merki varnaraðila þrátt fyrir að óskað sé skráningar fyrir ólíka þjónustuflokka. Merki áfrýjanda eru skráð fyrir tryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi, gjaldmiðlaviðskipti og fasteignaviðskipti annars vegar og tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti og fjármögnun hins vegar í flokki 36. Við þýðingu á vörulista varnaraðila kemur í ljós að merki hans er skráð fyrir auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi í flokki 35; vísinda- og tækniþjónustu og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónustu á sviði iðnaðar og hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar í flokki 42; lækniþjónustu; dýralækniþjónustu; fegrunar- og snyrtiþjónustu fyrir menn og dýr og þjónustu við landbúnað, garðyrkju og skógrækt í flokki 44 og lögfræðiþjónustu í flokki 45. Að mati áfrýjunarnefndar verður ekki talið að um sé að ræða slíka þjónustulíkingu með tilgreindri þjónustu áfrýjanda í flokki 36 og tilgreindri þjónustu varnaraðila í flokkum 35, 42, 44 og 45 að fella skuli úr gildi skráningu varnaraðila í þessum flokkum.

Um þá fullyrðingu áfrýjanda að vörumerki hans séu alþekkt á Íslandi tekur áfrýjunarnefnd fram að engin gögn hafa verið lögð fram í málinu því til stuðnings. Sama gildir um þá fullyrðingu áfrýjanda að varnaraðili hafi látið skrá merki sitt gegn betri vitund þrátt fyrir að áfrýjandi hafi hafnað fyrirspurn hans um samþykki fyrir skráningu þess.

Með hliðsjón af því að ekki telst vera þjónustulíking með merkjum áfrýjanda,

 , sbr. skráning nr. 827/2000,  , sbr. skráning nr. 732/2011, og ERGO (orðmerki), sbr. skráning nr. 711/2010, öll skráð fyrir tilgreinda

 (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1068894, fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 42, 44 og 45, er það mat áfrýjunarnefndar að ekki verði villst á merkjunum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 17. desember 2013, um að skráning vörumerkisins ERGO (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1068894, skuli halda gildi sínu er staðfest.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir