

Ár 2008, þriðjudaginn 7. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið

Mál 3/2008:

**Logos fyrir hönd Icelandair ehf.,
gegn**

**Glitni banka hf., vegna
ákvörðunar Einkaleyfastofunnar
frá 8. febrúar 2008, nr. 4/2008,
um að skráning vörumerkisins
VILDARKLÚBBUR GLITNIS
(orðmerki), nr. 800/2007, haldi
gildi sínu.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 7. apríl 2008, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) um að skráning nr. 800/2007, VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orðmerki), skuli halda gildi sínu. Þar er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og skráning merkisins verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. 1382/2007, dags. 8. maí 2007, óskaði varnaraðili eftir því að merkið VILDARKLÚBBUR GLITNIS yrði skráð fyrir eftirtalda þjónustu í flokki 36: Tryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi, gjaldmiðlaviðskipti, fasteignaviðskipti. Var skráningin nr. 800/2007 birt í ELS-tíðindum 16. júlí 2007.

Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningu merkisins með bréfi til ELS, dags. 14. september 2007, þar sem fram kom að hann teldi skráninguna fara í bága við vörumerki

áfrýjanda samkvæmt skráningu nr. 529/1998, *Vildarklúbbur* (stílfært orðmerki), fyrir ferðaþjónustu í flokki 39. Byggðust andmælin á 2., 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), sbr. einnig 1. og 2. mgr. 4. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda byggði andmæli sín annars vegar á því að um mikla ruglingshættu væri að ræða með

merkjunum og hins vegar á því að skráning varnaraðila á merkinu VILDARKLÚBBUR GLITNIS væri til þess fallin að villst yrði á vörumerki hans sem væri vel þekkt hér á landi og nyti aukinnar verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vml, sbr. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að skv. 1. mgr. 4. gr. vml. fælist í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi merkis mættu ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem væru eins eða lík vörumerki hans næði notkunin til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn og hætt væri við ruglingi.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda kom fram að mat á ruglingshættu fæli í sér samanburð á þeim merkjum sem deilt væri um og væri í því sambandi litið til tveggja meginþátta; merkjalíkingar og þjónustu- og/eða vörulíkingar. Þá fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um merkjalíkingu og vísaði til þess að við almennt mat á henni hefði áhersluþáttur hvers merkis sterkari áhrif, s.s. fyrsta atkvæði orðs eða sá hluti þess sem væri sérkennandi eða vel þekktur og vísaði til dóma dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í því sambandi. Þá skyldi líta til þess hvort merki væri tekið upp í heild í annað merki en í slíkum tilvikum væri aukin hættu á ruglingi. Þá væru einnig meiri líkur á ruglingi nyti eldra vörumerki sérstaks orðspors eða væri vel þekkt. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi merkjalíkingu bersýnilega vera til staðar með hinum umdeildu merkjum, bæði sjón- og hljóðlíkingu.

Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að varnaraðili notaði nákvæmlega sama orð og áfrýjandi, þ.e. VILDARKLÚBBUR, en skeytti firmaheiti sínu aftan við, þ.e. VILDARKLÚBBUR GLITNIS. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að áfrýjandi hefði notað orðið VILDARKLÚBBUR sem heiti á fríðindakerfi í nærri tvo áratugi en varnaraðili notaði orðið einnig sem auðkenni á fríðindakerfi. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi hættu á ruglingi vera til staðar með merkjunum enda mest áhersla á orðið VILDARKLÚBBUR í þeim báðum. Þá vísaði hann til þess að almennt væri ekki talið fullnægjandi til aðgreiningar vörumerkja að skeyta öðru orði aftan við merki, þaðan af síður þegar viðbótin væri nafn fyrirtækis. Þetta ætti sérstaklega við þegar nýju orði væri bætt við sérkennandi eða vel þekkt vörumerki. Vísaði hann í þessu sambandi til ákvörðunar ELS í máli nr. 18/2006 frá 19. október 2006 (César Ritz). Taldi umboðsmaður áfrýjanda ljóst að bæði sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum enda um að ræða skráningu sama orðs en annað þeirra hefði viðbót, þ.e. firmanafn varnaraðila.

Umboðsmaður áfrýjanda fjallaði einnig um þjónustu- og vörulíkingu og tók fram að skráning varnaraðila tæki til flokks 36 en í þann flokk félli til dæmis útgáfa kreditkorta. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að áfrýjandi hefði um árabíl gefið út kreditkort í samstarfi við VISA Ísland, vildarkort, sem veitti handhafa rétt til inneignar í punktaformi í tryggðarkerfi hans, VILDARKLÚBBUR. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til upplýsinga á heimasíðu varnaraðila þar sem væri að finna skilmála fyrir þeirri þjónustu sem væri auðkennd með vörumerkinu VILDARKLÚBBUR GLITNIS. Þar kæmi fram að klúbburinn væri tryggðarkerfi sem umbunaði viðskiptavinum bankans fyrir fjölbreytt viðskipti við hann og að meðlimir gætu nýtt inneign sína til að kaupa farmiða hjá áfrýjanda sem og fengið ferðaávísun frá MasterCard. Orðrétt kom fram í bréfi umboðsmanns áfrýjanda:

Slík þjónusta er ekki aðeins lík þjónustu umbjóðanda okkar heldur nákvæmlega sú hin sama og felst í starfsemi hans og auðkennd er með vörumerkinu VILDARKLÚBBUR. Þrátt fyrir að umsækjandi sé óumdeilanlega fjármálastofnun þá er VILDARKLÚBBUR skráð og notað fyrir þjónustu sem er sama þjónusta og umbjóðandi okkar veitir með vörumerkinu VILDARKLÚBBUR, þ.e. kaup á þjónustu, er gefur rétt til inneignar sem mögulegt er að innleysa með kaupum á fargjöldum. Einnig má benda á að umbjóðandi okkar er í samstarfi við Vörðu Landsbanka Íslands og VISA á Íslandi sem hafa notað vörumerki umbjóðanda okkar. Vart þarf að fjölyrða að sú starfsemi Vörðunnar og VISA eru óumdeilanlega þjónusta sem fellur undir flokk 36. Notkun VISA og Landsbankans er með heimild og á grundvelli samnings við umbjóðanda okkar.

Þá gat umboðsmaður áfrýjanda þess að tryggðarkerfi byggist upp á því að meðlimur kaupir þjónustu frá ýmsum aðilum og því væri áfrýjandi með samninga við fjölda fyrirtækja sem gætu tengt viðskipti við fríðindakerfi hans. Það gæti því hugsanlega haft áhrif á ákvarðanatöku viðskiptavinar að tiltekin viðskipti mundu hugsanlega auka möguleika á hagstæðu flugfari hjá áfrýjanda. Taldi umboðsmaður áfrýjanda því óhætt að fullyrða að skráning og notkun varnaraðila á merki sínu væri til þess fallin að rugla neytendur sem drægju þá ályktun að viðskiptaleg tengsl væru milli fríðindakerfis varnaraðila og áfrýjanda. Gat umboðsmaður áfrýjanda þess að töluverð hætta væri á því að neytendur sem ættu í viðskiptum við varnaraðila í tengslum við VILDARKLÚBB GLITNIS teldu sig í raun eiga í viðskiptum við áfrýjanda eða samstarfsaðila hans. Með vísan til framangreinds taldi umboðsmaður áfrýjanda mikla hættu vera á ruglingi með merkjunum VILDARKLÚBBUR og VILDARKLÚBBUR GLITNIS. Merkjálíking væri augljós en einnig þjónustan sem merkin ættu að auðkenna, þ.e. ferðaþjónusta hjá báðum aðilum. Taldi umboðsmaður áfrýjanda að skýrara dæmi um ruglingshættu milli auðkenna mætti vart finna og að notkun varnaraðila væri til þess fallin að gefa neytendum þá mynd að viðskiptaleg tengsl væri með notkun hans og áfrýjanda. Tók hann jafnframt fram að hann teldi að skráning og notkun á merkinu VILDARKLÚBBUR bryti í bága við þá vernd sem 1. mgr. 4. gr. vml. veitti áfrýjanda.

Því næst fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um 2. mgr. 4. gr. vml., þ.e. svonefnda Kodak-reglu sem veiti eigendum merkja ríkari vernd en fælist í 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Í ákvæðinu er kveðið á um það að sé vörumerki vel þekkt hér á landi geti eigandi þess bannað notkun á því fyrir annars konar vöru eða þjónustu hafi notkunin í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að notkun á merki þyrfti í slíkum tilvikum ekki að vera fyrir svipaða vöru eða þjónustu heldur nægði að merkjalíking væri til staðar. Gat hann þess að skyldleiki þjónustu beggja aðila yrði varla nánari enda hefði hún sama tilgang og markmið, vörumerki áfrýjanda VILDARKLÚBBUR væri heiti á fríðindakerfi í ferðaþjónustu en hið sama ætti við um þjónustu varnaraðila sem tengdist notkun heitisins VILDARKLÚBBUR GLITNIS. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að frá því að lögin um vörumerki voru samþykkt árið 1997 hefði gætt ákveðinnar stefnu á alþjóðavettvangi í þá átt að auka vernd vel þekktra merkja. Vísaði hann í þessu sambandi til samnings Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um hugverkarétt í viðskiptum frá 1994 (TRIPS) þar sem kveðið sé á um að merki sem teljist vel þekkt í skilningi Parísarsamþykktarinnar frá 1883 skuli einnig njóta verndar fyrir aðrar vörur og þjónustu sé hætta á ruglingi um viðskiptalegan uppruna sem gæti rýrt orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Þá vísaði hann til leiðbeiningarreglna Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) frá september 1999 um það til hvaða atriða skuli líta við mat á því hvort merki teljist vel þekkt í skilningi Parísarsamþykktarinnar. Þar komi fram í 2. gr. að heimilt sé að telja merki vel þekkt sé það þekkt af tilteknum hluta markhóps þess 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 merki verði að vera vel þekkt meðal alls almennings til þess að það geti talist vel þekkt í skilningi samþykktarinnar. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 11/2003 frá 4. ágúst 2004 máli sínu til stuðnings. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði og til könnunar sem Capacent Gallup framkvæmdi fyrir áfrýjanda þar sem kannað hefði verið hversu vel þekkt vörumerkið VILDARKLÚBBUR væri í raun og veru. Gat hann þess að niðurstaða könnunarinnar hefði verið afgerandi um beina tengingu almennings við áfrýjanda hvað snerti umrætt vörumerki, en spurt hefði verið „hvaða fyrirtæki myndir þú helst tengja við orðið vildarklúbbur“. Tæplega 73% svarenda hefðu svarað með orðunum „Icelandair“ eða „Flugleiðir“. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann teldi könnunina bersýnilega leiða í ljós að merki áfrýjanda væri vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. og nyti þ.a.l. verndar samkvæmt því. Ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda í þessu sambandi að almennt þyrfti vörumerki aðeins að vera vel þekkt innan þess mark- eða viðskiptahóps sem það höfðaði til en

ekki meðal alls almennings og taldi hann, að teknu tilliti til aldursbils svarenda, könnunina sýna að merki áfrýjanda væri ekki aðeins vel þekkt innan tiltekins viðskiptahóps heldur einnig meðal mikils meiri hluta almennings. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði á ný til reglna WIPO, þar sem tekin væri upp regla TRIPS, um að ef merki telst vel þekkt skuli það verndað fyrir aðrar vörur eða þjónustu en það sé þekkt fyrir sé hætta á ruglingi um viðskiptalegan uppruna þannig að rýrt gæti orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Hið sama ætti við væru líkur á að merki annars aðila rýrði sérkennandi eiginleika hins þekkta merkis eða hætta væri á að merki annars aðila nyti á óréttmætan hátt sérkennis hins þekkta merkis. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi þetta eiga við í þessu tilviki, þ.e. að varnaraðili nýtti þá miklu viðskiptavild og það orðspor sem fríðindakerfi áfrýjanda hefði áunnið sér frá stofnun og rýrði notkunin að sama skapi aðgreiningareiginleika vörumerkisins. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að notkun varnaraðila á merkinu væri til þess fallin að villa um fyrir neytendum um viðskiptalegan uppruna og skaðaði þá stöðu sem áfrýjandi hefði náð með vörumerkinu VILDARKLÚBBUR. Þá gat umboðsmaður áfrýjanda þess að félagar í fríðindakerfi áfrýjanda væru um 150 þúsund talsins og mætti því segja að helmingur þjóðarinnar þekkti merkið og að þessi staðreynd ýtti undir það að telja bæri vörumerkið vel þekkt hér á landi. Áfrýjandi hefði notað merkið frá upphafi 10. áratugar síðustu aldar í starfsemi sinni sem næði til alls landsins. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að þessi atriði, annars vegar útbreiðsla þekkingar á merki og hins vegar tímalengd og hversu víðfeðm notkun væri, væru talin skipta mjög miklu máli við mat á því hversu vel vörumerki væri þekkt, sbr. athugasemdir við 2. gr. WIPO-reglnanna. Að lokum vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að hann teldi skráningu merkis varnaraðila brjóta í bága við lögvarða hagsmuni áfrýjanda og að ELS hefði þegar metið sérkenni merkis áfrýjanda með þeim hætti að það uppfyllti skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni. Þá hefði umfangsmikil notkun áfrýjanda á merkinu skapað því slíkan sess í huga íslenskra neytenda að rúmlega 70% þeirra liti á merkið VILDARKLÚBBUR sem eign hans. Því væri vörumerkið vel þekkt hér á landi og ruglingshætta þ.a.l. mikil. Ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda því næst andmæli við vörumerkjaskráningu nr. 800/2007 og lagði áherslu á að skráningunni yrði hafnað en ljóst væri að veigamikil og augljós rök leiddu til þess að slíkt bæri að gera.

Í bréfi varnaraðila til ELS, dags. 21. nóvember 2007, var farið fram á að vörumerkjaskráning nr. 800/2007 héldi gildi sínu. Vísað var til þess að við mat á ruglingshættu milli merkjanna og líkindum milli þeirra væri rétt að halda til haga að merki áfrýjanda væri orð- og myndmerki og hefði hann því einkarétt á heildarmynd merkisins. Einnig skyldi hafa í huga að merkið innhéldi almennt lýsandi orð sem væri algengt í viðskiptum. Taldi varnaraðili skráningu

merkis áfrýjanda því ekki veita honum einkarétt á orðinu „vildarklúbbur“, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml., enda vandséð að skráning þess stæðist kröfur 13. gr. vml. um aðgreiningarhæfi og sérkenni. Vísaði varnaraðili til þess að þegar merki væri skráð eða notað sem orð- og myndmerki þyrfti að kanna hvort vörumerkjaverndin næði aðeins til myndrænnar útfærslu á umræddu orði eða hvort hún næði einnig til orðsins í merkinu. Því þyrfti að líta til þess í fyrsta lagi hvort orðið í merkinu fullnægði skilyrðum 13. gr. vml., en væri svo gilti 1. mgr. 15. gr. vml. um að skráning eða notkun veitti ekki vernd á orði í merki heldur aðeins á þeirri mynd eða stílfærðu útfærslu sem það birtist. Vísaði varnaraðili því næst til 1. mgr. 13. gr. vml. um það grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra og að merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gæfu til kynna m.a. tegund vöru og þjónustu eða eiginleika, teldust ekki nægilega sérkennandi. Slík orð teldust lýsandi og óskráningarhæf. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli. Þá teldist það andstætt tilgangi vörumerkjalaga að einstakir aðilar gætu með skráningu merkis helgað sér orð, skammstafanir eða orðatiltæki sem væru almenns eðlis. Þá kom orðrétt fram í bréfi varnaraðila:

Orðið vildarklúbbur er almennt orð sem verður að teljast lýsandi, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og fullnægir þar með ekki kröfum laganna um sérkenni. Þannig má ljóst vera að andmælandi fengi ekki skráningu á orðinu vildarklúbbur, sem orðmerki, ekki frekar en Glitnir fengi slíkt merki skráð. Kann það að skýra upphaflega skráningu andmælanda á merkinu sem orð- og myndmerki, frekar en orðmerki. Glitnir hefur hinsvegar fengið skráð orðmerkið Vildarklúbbur Glitnis, þar sem augljóst er að merkið vísar til þjónustu Glitnis og engra annarra og takmarkar á engan hátt notkun annarra á orðinu vildarklúbbur.

Þá benti varnaraðili á að fjölmörg fyrirtæki starfræktu vildarklúbba og auglýstu slíka þjónustu til viðskiptavina sinna, t.d. Vildarklúbbur Heilsuhússins og Vildarklúbbur Lyfja og Heilsu. Þá væri orðið vildarklúbbur víða notað í daglegu máli sem tegundarheiti fyrir fríðindakerfi. Lagði varnaraðili fram ýmis gögn af netinu þessu til staðfestingar. Þá tók varnaraðili fram að hann teldi ljóst að þrátt fyrir skráningu áfrýjanda á orð- og myndmerkinu vildarklúbbur gæti hann ekki tekið sér einkarétt á notkun orðsins vildarklúbbur í viðskiptum og þannig takmarkað svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni og þjónustu. Taldi varnaraðili víst að skráning áfrýjanda takmarkaðist af 1. mgr. 15. gr. vml., sbr. 1. málsl. 2. mgr. 3. gr. vml. Því næst fjallaði varnaraðili um merkjalíkingu og tók fram að það væri grundvallarregla við mat á ruglingshættu að merki skyldu skoðuð hvort um sig, ein og sér, þannig að skoða yrði hvort hætta væri á að neytandi ruglaðist á þeim hefði hann annað þeirra fyrir framan sig. Þá yrði að leggja heildarmat á hvort merkin væru svo lík og vara/þjónusta svo svipuð að villst

yrði á merkjunum í viðskiptum eða á viðskiptalegum uppruna vöru eða þjónustu. Tók varnaraðili fram að þegar um orð- og myndmerki væri að ræða sem innihéldi orð sem ekki uppfyllti kröfuna um sérkenni, yrði myndræna útfærslan á orðinu ákvörðunatriði við mat á ruglingshættu og hefði þá sjálft orðið, hljómur þess og merking ekki áhrif á heildarmynd. Taldi varnaraðili að við mat á ruglingshættu milli merkis síns og áfrýjanda yrði að líta svo á að orðið vildarklúbbur hefði ekki áhrif á heildarmynd merkisins. Orðrétt kom fram í bréfi varnaraðila:

Það verður að teljast í hæsta máta ólíklegt að neytandi sem les orðmerki Glitnis, Vildarklúbbur Glitnis, rugli því saman við fyrrnefnt orð- og myndmerki andmælanda, enda eru engin líkindi með merkjunum, önnur en að í báðum tilvikum er notast við almennt lýsandi orð, orð sem ekki fæst einkaréttur á, orð sem vísar í þjónustu þá sem að baki því liggur. Erfitt er að sjá fyrir sér að neytandi sem les Vildarklúbbur Glitnis tengi það við starfsemi Icelandair. Firmaheiti (og vörumerki) Glitnis og Icelandair eru vel þekkt héraðs og neytendum fullkunnugt um að félögin hafa með höndum mismunandi starfsemi.

Um tilvísun áfrýjanda til ákvörðunar ELS í máli nr. 18/2006 frá 19. október 2006 (Ritz-mál) taldi varnaraðili þann grundvallarmun vera á að í því máli hefði verið um að ræða sérkennandi orðmerki sem tekið hefði verið upp í orð- og myndmerki í heild sinni og almennum lýsandi orðum bætt hvoru megin við. Í því tilviki sem hér um ræði hefði varnaraðili tekið almennt lýsandi orð sem ekki nyti verndar og skeytti framan við sérkennandi merki sitt, Glitnir.

Þá fjallaði varnaraðili um þjónustu- og vörulíkingu og benti á að skráning beggja aðila tæki til mismunandi starfsemi og að þar sem starfsemi þeirra væri neytendum vel kunn yrði að telja víst að neytendur ættu ekki í vandkvæðum með að greina á milli þess við hvorn þeir ættu viðskipti. Varnaraðili vísaði til þess eðlis vildarklúbba að meðlimir söfnuðu inneign með því að beina viðskiptum til viðkomandi fyrirtækja eða samstarfsaðila. Tók varnaraðili fram að hann teldi það ekki veita áfrýjanda einkarétt á starfrækslu slíkra klúbba eða einkarétt á tegundarheiti þeirra að hann starfrækti einn þekktasta vildarklúbb landsins. Benti varnaraðili á að í þeirri könnun sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til í bréfi sínu frá 14. september 2007 hefði ekki verið spurt um vörumerkið vildarklúbbur heldur hvað neytanda kæmi fyrst í hug þegar spyrill segði orðið vildarklúbbur. Um þá ábendingu umboðsmanns áfrýjanda að starfsemi samstarfsaðila áfrýjanda, Vörðu Landsbankans og Visa Íslands, félli undir flokk 36 líkt og starfsemi varnaraðila, taldi varnaraðili vandséð að samstarf þeirra gæti veitt áfrýjanda einkarétt á orðinu vildarklúbbur í flokki 36. Hér væri um að ræða fríðindi sem Landsbankinn og Visa kysu að veita viðskiptavinum sínum en slíkt samstarf gæti tæplega leitt til stofnunar vörumerkjaréttar til handa áfrýjanda. Tók varnaraðili fram að möguleikar til úttekta eða

fríðinda í vildarklúbbum væru misjafnir. Áfrýjanda væri heimilt að hafa samstarf við aðila á hvaða markaðssviði sem væri til að kynna sína þjónustu og varnaraðila hlyti að vera slíkt hið sama heimilt. Varnaraðili tók fram að hann teldi umboðsmann áfrýjanda halda því fram í niðurlagi kafla 2.3. í bréfi hans frá 14. september 2007, að áfrýjandi hefði einkarétt á starfrækslu vildarklúbba en það geti varla verið tilgangur vörumerkjalaga að takmarka samkeppni um neytendur með þeim hætti. Varnaraðili taldi fullyrðingu áfrýjanda um að skyldleiki þjónustuaðila gæti varla orðið meiri, vera rakalaus. Vildarklúbbur áfrýjanda væri á sviði ferðaþjónustu en vildarklúbbur varnaraðila á sviði fjármálaþjónustu. Varnaraðili tók fram að hann teldi að hafa yrði í huga að 2. mgr. 4. gr. vml. væri undantekningarregla sem yrði að túlka þröngt. Einnig þyrfti að horfa til þess að orð- og myndmerki áfrýjanda væri almennt lýsandi orð og meira þyrfti að koma til svo slík merki nytu þeirrar verndar sem felst í svonefndri Kodak-reglu, en almennt væri það viðurkennt að veik merki nytu síður verndar en sterk merki. Varnaraðili tók fram að hann gæti ekki séð hvernig skráning hans gæti leitt af sér misnotkun á merki áfrýjanda eða rýrði aðgreiningareiginleika eða orðspor þess á nokkurn hátt. Um könnun Capacent Gallup til stuðnings því að merki áfrýjanda væri vel þekkt og ætti að njóta góðs af undantekningarreglu 2. mgr. 4. gr. vml. kvaðst varnaraðili telja að hún leiddi það eitt í ljós að áfrýjandi hafi náð góðum árangri við kynningu á vildarklúbbi sínum en skráð orð- og myndmerki hans komi hvergi við sögu. Þá tók varnaraðili fram að hann teldi vörumerki sitt ekki til þess fallið að villa um fyrir neytendum um viðskiptalegan uppruna en augljóst væri að um væri að ræða Vildarklúbb Glitnis en ekki Vildarklúbb Icelandair. Ýmsir vildarklúbbar hefðu verið starfræktir í landinu og taldi varnaraðili vandséð að góður árangur áfrýjanda ætti að veita honum einkarétt á orðinu vildarklúbbur. Að lokum tók varnaraðili fram að hann teldi skráningu á merkinu ekki brjóta bága í við lögvarða hagsmuni áfrýjanda. Einu líkindin með merkjunum væri almennt og lýsandi tegundarheiti; orðið vildarklúbbur, en það orð væri almennt orð notað af öllum almenningi og fyrirtækjum til að lýsa því tryggðarkerfi sem vildarklúbbur væri og starfræktu fjölmörg fyrirtæki sína vildarklúbba undir eigin merkjum og hefðu gert a.m.k. frá sama tíma og skráning áfrýjanda næði til. Þá gat varnaraðili þess að hann teldi vörumerki sitt, VILDARKLÚBBUR GLITNIS, augljóslega aðgreinanlegt frá skráðu orð- og myndmerki áfrýjanda og vandséð hvernig merki varnaraðila rýrði aðgreiningareiginleika merkis áfrýjanda. Vísaði varnaraðili til þess að starfsemi beggja aðila færi fram á tveimur vel aðgreinanlegum sviðum og merki þeirra, firmaheiti og starfsemi væri neytendum vel kunn enda báðir í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Því mundu neytendur ekki eiga í vandkvæðum með að greina á milli þjónustu áfrýjanda annars vegar og varnaraðila hins vegar. Breytti þar engu þótt áfrýjandi hefði átt í samstarfi við fyrirtæki á öðrum sviðum eða sömu sviðum og

varnaraðili starfi á enda væri það tæpast markmið vörumerkjalaga að takmarka samkeppni á frjálsum markaði. Varnaraðili taldi ekki sýnt fram á að skráning áfrýjanda á orð- og myndmerki sínu ætti að njóta góðs af undantekningarreglu 2. mgr. 4. gr. vml. og ítrekaði að hann færi fram á að skráning nr. 800/2007 héldi gildi sínu.

II.

Í ákvörðun ELS frá 8. febrúar 2008 í máli 4/2008 var staðfest að skráning merkisins VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orðmerki), sbr. skráning nr. 800/2007, skyldi halda gildi sínu. Í niðurstöðu sinni vísaði stofnunin til 4. gr. vml. um að í vörumerkjarétti fælist að aðrir en eigandi vörumerkis mættu ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem væru eins eða lík vörumerki hans ef annars vegar notkunin tæki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn næði til og hins vegar ef hætt væri við ruglingi, þar með talið að tengsl væru með merkjunum. Þá vísaði stofnunin til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um að óheimilt væri að skrá merki ef villast mætti á því og merki sem skráð hefði verið hér á landi eða hefði verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn og væri enn notað hér. Þegar metið væri hvort ruglingshætta væri með vörumerkjum væri m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með þeim. Meta yrði þessa þætti alla saman og það sem úrslitum réði væri hvort heildarmynd merkjanna væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Þá væri almennt talið að því ólíkari sem merkin væru, þeim mun skyldari eða svipaðri mættu vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Stofnunin tók fram að þegar um orð- og myndmerki væri að ræða þyrfti að athuga hvort vörumerkjarétturinn næði aðeins til myndrænnar útfærslu á umræddum orðum eða hvort rétturinn næði einnig til orðanna sem slíkra. Til þess að verndin næði til orða í merki þyrftu þau að fullnægja skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þá lagði stofnunin áherslu á að orðið VILDARKLÚBBUR væri notað sem heiti á tryggðarkerfi sem fyrirtæki byðu viðskiptavinum sínum og taldi stofnunin orðið vera lýsandi fyrir eiginleika og tegund slíkrar þjónustu og fullnægði það því ekki skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vml. Tók stofnunin fram að vörumerkjaréttur áfrýjanda takmarkaðist við myndræna útfærslu orðsins og gæti hann því ekki meinað öðrum að nota umrætt orð til að auðkenna tryggðarkerfi sín. Þá sagði í ákvörðun ELS að merki áfrýjanda hefði á sínum tíma verið samþykkt á grundvelli markaðsfestu en vörumerkjavernd hans tæki aðeins til ákveðinnar þjónustu, þ.e. ferðaþjónustu, og hinnar myndrænu útfærslu orðsins. Þá kom fram að í merki varnaraðila kæmi firmaheiti hans fyrir, þ.e. GLITNIR, og væri það til þess fallið að auðkenna enn frekar þjónustu hans frá þjónustu áfrýjanda. Taldi stofnunin litla sjón- og hljóðlíkingu vera með merkjunum. Þá fjallaði stofnunin um þá flokka sem merkin væru skráð fyrir, merki

áfrýjanda í flokk 39, en merki varnaraðila í flokk 36. ELS taldi litla þjónustulíkingu vera með merkjunum þar sem um tvö ólík svið væri að ræða og ólíklegt væri að neytendur myndu ætla að Vildarklúbbur Glitnis tengdist Vildarklúbbi áfrýjanda, auk þess sem firmaheiti beggja aðila væru hvort um sig vel þekkt á sínu sviði, annars vegar fyrir fjármálaþjónustu og hins vegar fyrir ferðaþjónustu. Tók stofnunin fram að á þetta mat hefði samstarf áfrýjanda við Vörðu Landsbankans og VISA Ísland ekki áhrif.

Því næst fjallaði stofnunin um svonefnda Kodak-reglu, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml., og fyrrnefnda könnun sem áfrýjandi lét framkvæma um þekkingu á vildarklúbbi hans. Um þetta kom orðrétt fram í ákvörðun ELS:

Í undantekningartilvikum getur orð, sem öllu jöfnu er óskráningarhæft skv. 1. mgr 13. gr. vörumerkjaganna, 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 lýsa sambærilegri þjónustu, það er 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-/tryggðarkerfi sín.

Stofnunin taldi með vísan til framangreinds, einkum til þess hversu heildarmynd merkjanna væri ólík, bæði í sjón og heyrn, og þar sem þjónustulíking væri lítil, að ekki yrði fallist á að merkin væru svo lík að ruglingi gæti valdið í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 4. gr. sömu laga. Var því kröfu um synjun skráningar merkisins VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orðmerki) hafnað.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut framangreindri ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með áfrýjun, dags. 7. apríl 2008, og krafðist þess að hin kærða ákvörðun yrði felld úr gildi og skráning nr. 800/2007, VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orð- og myndmerki) (sic), yrði afmáð úr vörumerkjaskrá. Í greinargerð sinni, sem fylgdi áfrýjuninni, ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda að hann teldi skráningu á merki varnaraðila brjóta í bága við lögverndaðan rétt áfrýjanda, sbr. 4. gr. vml. Þá fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um fríðindakerfi Icelandair sem áfrýjandi hefði ákveðið að setja á laggirnar árið 1993 undir nafninu „vildarklúbbur“. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að vinsældir kerfisins hefðu verið verulegar og eftir að áfrýjandi hefði hafið samstarf við VISA Íslands árið 1996 hefði útbreiðslan orðið meiri. Árið 2002 hóf áfrýjandi samstarf við Skeljung, en hann hefði einnig verið í samstarfi við fleiri fyrirtæki. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að þar sem viðskiptavinir áfrýjanda gætu með

viðskiptum við samstarfsaðila hans eignast inneign í kerfi hans þá blasti við að þjónusta áfrýjanda næði til þess sem kallast fjármálaþjónusta og væri þjónusta hans fjarri því að vera bundin við ferðaþjónustu. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann teldi það ekki hafa úrslitaáhrif að meginstarfsemi áfrýjanda væri ferðaþjónusta heldur sú þjónusta sem veitir réttinn til inneignar sem og sú þjónusta sem hægt væri að fá fyrir inneignina. Þá tók umboðsmaður áfrýjanda fram að merki áfrýjanda hefði frá 3. apríl 1998 verið skráð í flokki 39, sbr. skráning 529/1998. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að áfrýjandi hefði lagt gríðarlega fjármuni í uppbyggingu kerfisins, bæði með auglýsingum og með gerð samstarfssamninga. Þetta hefði leitt til þess að nánast allir Íslendingar þekktu merkið VILDARKLÚBBUR sem vörumerki áfrýjanda og þar sem verðmæti vörumerkis hans hefði vaxið mjög með ári hverju væri óheimil notkun annarra á merkinu til þess fallin að rýra það verðmæti og valda áfrýjanda tjóni. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að nú væru um 150 þúsund einstaklingar meðlimir í kerfinu en þá væru erlendir meðlimir ekki meðtaldir og væri því ljóst að 65% einstaklinga, 18 ára og eldri, væru meðlimir í fríðindakerfi áfrýjanda. Þá ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda að 73% svarenda könnunar Capacent Gallup hefðu nefnt Icelandair eða Flugleiðir þegar þeir voru spurðir hvaða fyrirtæki kæmi upp í hugann þegar þeir heyrði orðið „vildarklúbbur“. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á leitarniðurstöður ”Google” síðunnar, þar sem upp kæmu 3.130 niðurstöður þegar leitað væri eftir orðinu „vildarklúbbur“ en 3.120 niðurstöður, eða 10 færri þegar leitað væri eftir orðunum „vildarklúbbur“ og „icelandair“. Taldi umboðsmaður áfrýjanda þetta gefa vísbendingu um að notkun orðsins „vildarklúbbur“ væri nánast alltaf í tengslum við áfrýjanda með einum eða öðrum hætti. Í greinargerð sinni tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann reisti kröfur sínar annars vegar á því að um ruglingshættu væri að ræða með merki hans og merki varnaraðila og hins vegar á því að skráning varnaraðila væri til þess fallin að villst yrði á vörumerki hans, sem væri vel þekkt hér á landi, og nyti aukinnar verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vml., sbr. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Því næst fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um merkjalíkingu og tók fram að líta yrði til þriggja þátta, sjón-, hljóð- og merkingarlíkingar. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að um sjón- og hljóðlíkingu lægju lík sjónarmið til grundvallar sem væru ekki að öllu leyti eins og umboðsmaður taldi ELS ganga út frá í niðurstöðu sinni. Tók hann fram að ekki væri hægt að meta sjónræn og hljóðræn atriði með nákvæmlega sama hætti og taldi hann ELS ekki hafa framkvæmt fullnægjandi samanburð á merkjunum tveimur. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að neytendur hefðu merki ekki alltaf fyrir augunum og því bæri einkum að líta til

áhersluatriða. Nákvæmur samanburður á smáatriðum væri þýðingarlaus. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda í þessu sambandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar, nr. 17/2004 (César Ritz). Hvað hljóðlíkingu varðar þyrfti einnig að líta til þess hvort hljóð hefði tvö eða fleiri sambærileg atkvæði. Taldi umboðsmaður áfrýjanda að við samanburð á merkjunum tveimur væri ljóst að merkjalíking væri bersýnilega til staðar, bæði sjón- og hljóðlíking, og einnig væri merking orða sú sama. Merki áfrýjanda væri orðið VILDARKLÚBBUR, en merki varnaraðila sama orð að viðbættu firmaheiti varnaraðila, þ.e. VILDARKLÚBBUR GLITNIS. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að þar sem almennt bæri að leggja mesta áherslu á fyrsta hluta vörumerkis eða sérkennandi eða sterkan hluta þess þá væri veruleg ruglingshætta til staðar. Ekki væri tekið fram í skráningu áfrýjanda að verndin næði ekki til orðsins en til að vernd sé takmörkuð við stílfærslu þyrfti að skrá merki með slíkum fyrirvara, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml. Þá blasi það við að merki áfrýjanda væri aðeins orðið VILDARKLÚBBUR en því fylgi engin mynd. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst ekki skilja fullyrðingar ELS um að orðið VILDARKLÚBBUR fullnægði ekki skilyrðum 13. gr. vml., sérstaklega þar sem áfrýjandi væri handhafi slíks vörumerkis. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til könnunar Capacent Gallup og tók fram að neytendur þekktu orðið „vildarklúbbur“ sem þjónustu áfrýjanda en ekki sem almennt heiti fyrir fríðindakerfi. Tók hann fram að áfrýjandi gæti meinað þeim sem notuðu orðið „vildarklúbbur“, sem vörumerki, að gera það enda sé það grundvöllur vörumerkjaréttar að skráning merkis veiti eiganda þess slíkan rétt. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja að það hefði engin áhrif að merki áfrýjanda hefði fengist skráð á grundvelli markaðsfestu: Merki hans hefði verið skráð án nokkurra fyrirvara og því nyti hann allra réttinda sem vörumerkjaskráningu fylgja. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja fjarri lagi að aðgreina merkin með því að skeyta firmaheiti aftan við merki sem annar aðili væri eigandi að og að ekki væri hægt að viðurkenna að fyrirtækjum væru heimilt að eigna sér vörumerki annarra með þessum hætti. Tók umboðsmaður áfrýjanda sem dæmi að varnaraðili mundi ekki sætta sig við það ef áfrýjandi notaði vörumerkið „Glitnir Icelandair“. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja að bæði sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum og að það hefði litla sem enga þýðingu að varnaraðili hefði kosið að koma orðunum fyrir á hringlaga fleti. Því næst fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um þjónustu- og vörulíkingu og vísaði til umfjöllunar á heimasíðu varnaraðila þar sem ýmsum spurningum um fríðindaklúbb hans væri svarað. Taldi umboðsmaður áfrýjanda framangreinda umfjöllun vera lýsandi fyrir þá ruglingshættu sem væri með merkjunum en af þessari umfjöllun væri ekki hægt að greina hvort verið væri að lýsa þjónustu áfrýjanda eða varnaraðila og í umfjölluninni væri merki áfrýjanda notað sem það væri eign varnaraðila. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja að margir neytendur héldu án

nokkurs vafa að viðskiptaleg tengsl væru milli þessara tveggja vildarklúbba og benti umboðsmaður áfrýjanda á að varnaraðili noti á heimasíðu sinni orðið „vildarklúbbur“ án þess að skeyta firmanafni sínu aftan við. Þá tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann teldi það að viðskiptavinir varnaraðila gætu nýtt inneign sína til kaupa á farmiðum hjá áfrýjanda eða fengið ferðaávísun hjá MasterCard væri nákvæmlega sama þjónustu og fælist í starfsemi áfrýjanda. Taldi umboðsmaður áfrýjanda að sú starfsemi og notkun sem auðkennd væri með vörumerkinu VILDARKLÚBBUR væri sú sama og varnaraðili notaði merkið fyrir. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi óhætt að fullyrða að skráning og notkun varnaraðila væri til þess fallin að rugla neytendur sem gætu dregið þá ályktun að viðskiptaleg tengsl væru milli fríðindakerfa þessara beggja aðila og notkun varnaraðila á eigin heimasíðu væri til þess fallin að auka á þennan rugling. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á ummæli á heimasíðu varnaraðila þar sem fram kæmi að vildarklúbbur varnaraðila væri einungis fyrir viðskiptavinum hans. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að til þess að fá aðgang að kerfi áfrýjanda þyrfti viðkomandi ekki að vera í viðskiptum við varnaraðila, en sá sem læsi framangreind ummæli mundi auðveldlega komast að þeirri niðurstöðu að vísað væri til fríðindakerfis áfrýjanda en ekki varnaraðila. Þá tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann teldi ELS hafa vanrækt að skoða eðli þjónustu beggja aðila og virtist stofnunin gera þau mistök að bera sama þá þjónustu sem væri auðkennd með vörumerkinu GLITNIR og ICELANDAIR en ekki þá þjónustu sem væri auðkennd með þeim merkjum sem deilt væri um hér. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja að hefði ELS skoðað og greint þjónustu áfrýjanda hefði komið í ljós að um merkin væru notuð fyrir sömu þjónustu. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi ekki nokkurn vafa leika á að hætta væri á ruglingi með merkjum áfrýjanda og varnaraðila. Merkjálíking væri augljós en þjónustan tengdist jafnframt og því væri vart að finna skýrara dæmi um ruglingshættu milli auðkenna. Þá tók umboðsmaður áfrýjanda fram að notkun og skráning varnaraðila væri til þess fallin að gefa neytendum þá mynd að viðskiptaleg tengsl væru til staðar og að þeir væru í viðskiptum við áfrýjanda þegar þeir í raun eignuðust inneign í allt öðru kerfi.

Því næst fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um svonefnda Kodak-reglu, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. og vísaði til þess sem fram kom í greinargerð hans til ELS, dags. 14. september 2007. Hann ítrekaði að hann teldi varnaraðila nýta sér hina miklu viðskiptavild áfrýjanda sem áfrýjandi hefði áunnið sér frá stofnun klúbbsins. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess sem fram kom í ákvörðun ELS að ekki væri hægt að veita einkarétt á notkun orðsins „vildarklúbbur“, þar sem það teldist lýsandi fyrir tryggða- og fríðindakerfi. Benti umboðsmaður áfrýjanda á að

áfrýjandi væri eigandi vörumerkisins VILDARKLÚBBUR og hefði því einkarétt á að nota vörumerkið sem væri enn í fullu gildi. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að heitið „vildarklúbbur“ væri nafn á fríðindakerfi sem kærandi ræki en væri ekki almennt samheiti fyrir fríðindakerfi.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð frá varnaraðila, dags. 1. júlí 2008. Þar kom fram að hann teldi að það að ýmis fyrirtæki hefðu valið að hafa samstarf við áfrýjanda veitti áfrýjanda ekki einkarétt á orðinu „vildarklúbbur“. Tók varnaraðili fram að merki áfrýjanda væri skráð í flokk 39 og því færi fjarri að þjónusta áfrýjanda tæki til fjármálaþjónustu, frekar en hún tæki til eldsneytissölu eða smásölu, sbr. samstarf áfrýjanda við Skeljung. Varnaraðili kvaðst telja að ef rök áfrýjanda héldu mætti ætla honum einkarétt á orðinu vildarklúbbur á hverju því viðskiptasviði sem samstarfsaðilar hans störfuðu á. Um ruglingshættu með merkjunum vísaði varnaraðili til þess sem fram kom í greinargerð hans til ELS frá 21. nóvember 2007. Hann lagði áherslu á að lýsandi hlutar vörumerkis nýtu ekki verndar og kæmu því ekki til álita við mat á ruglingshættu og vísaði í því sambandi til héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1203/1998. Lagði hann fram gögn af netinu þar sem fram kom að ýmsir aðrir aðilar nota orðið vildarklúbbur yfir fríðindakerfi sín. Varnaraðili fjallaði og um úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 17/2004 (César Ritz), sem áfrýjandi hafði nefnt til stuðnings kröfu sinni, og sagði að þar væru aðstæður allt aðrar en í þessu máli. Þar hefði annar aðili tekið upp sérkennandi orðhluta vörumerkis annars og bætt við það lýsandi orðhluta. Í þessu máli væri hins vegar almennt lýsandi orð, sem ekki nyti verndar, tekið og við það bætt sérkennandi orðmerki varnaraðila. Varnaraðili taldi ljóst að orðið vildarklúbbur væri ekki sérkennandi hluti orð- og myndmerkis áfrýjanda heldur þvert á móti. Hann taldi að allur almenningur þekkti orðið vildarklúbbur sem tegundaheiti fríðindaþjónustu fremur en sem sérstaka þjónustu áfrýjanda. Þá kom orðrétt fram í greinargerð varnaraðila:

Þrátt fyrir að finna megi ákveðna sjón- og hljóðlíkingu með merkjum áfrýjanda og Glitnis, þ.e. þar er notað almennt lýsandi orð, vildarklúbbur, þá eru líkindi á ruglingshættu nánast engin, neytendum ætti að vera fullljóst að Vildarklúbbur Glitnis, vísar ekki til Icelandair, Heilsuhússins eða Hilton.

Um tilvísun áfrýjanda til umfjöllunar á heimasíðu varnaraðila þar sem fjallað er um vildarklúbb varnaraðila taldi varnaraðili áfrýjanda slíta textann úr samhengi í þeim tilgangi að benda á meinta ruglingshættu. Taldi varnaraðili að við lestur textans gæti engum dulist að átt væri við Vildarklúbb Glitnis, þó víða kæmi orðið Vildarklúbbur fyrir eitt og sér. Taldi

varnaraðili þá fullyrðingu áfrýjanda rakalaus að viðskiptavinur gæti talið sig þurfa að vera viðskiptavin varnaraðila til að skrá sig í vildarklúbb áfrýjanda. Þá væri hvergi í gögnum og auglýsingum varnaraðila gefið í skyn að viðskiptavinir fengju vildarkort frá áfrýjanda og þar með aðgang að vildarklúbbi hans þegar þeir sæktu um kort hjá varnaraðila og aðgang að vildarklúbbi hans.

Um Kodak-regluna, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml., ítrekaði varnaraðili rök sín í greinargerð til ELS, dags. 21. nóvember 2007. Varnaraðili ítrekaði að hann teldi skráningu merkis hans ekki brjóta í bága við lögvarða hagsmuni áfrýjanda en einu líkindin með merkjunum væri hið almenna og lýsandi tegundarheiti; vildarklúbbur, sem væri notað af öllum almenningi og fyrirtækjum til að lýsa slíku tryggðarkerfi sem vildarklúbbur er. Varnaraðili kvaðst telja vörumerki sitt augljóslega aðgreinanlegt frá skráðu orð- og myndmerki áfrýjanda og vandséð hvernig vörumerki Glitnis gæti rýrt aðgreiningareiginleika merkis áfrýjanda. Þá sagði orðrétt í greinargerð varnaraðila að starfsemi áfrýjanda og varnaraðila færi fram:

... á tveimur vel aðgreinanlegum sviðum og merki þeirra, firmaheiti og starfsemi eru neytendum vel kunn, enda fyrirtækin bæði í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Neytendur munu því ekki eiga í neinum vandkvæðum með að greina á milli þjónustu áfrýjanda annars vegar og Glitnis hins vegar. Breytir þar engu þótt áfrýjandi hafi átt í samstarfi við fyrirtæki á öðrum sviðum, eða sömu sviðum og Glitnir starfar á, enda er það tæpast markmið vörumerkjalaga að takmarka samkeppni á frjálsum markaði.

Þá kvaðst varnaraðili ekki telja að sýnt hefði verið fram á að skráning áfrýjanda á orð- og myndmerki hans skyldi njóta góðs af undantekningarreglu 2. mgr. 4. gr. vml. og ítrekaði kröfu sína um að ákvörðun ELS nr. 4/2008 stæði óhögguð og vörumerkjaskráning nr. 800/2007 héldi gildi sínu.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 16. september 2008.

Niðurstæða:

Deilt er um hvort vörumerkjaskráning varnaraðila nr. 800/2007, VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orðmerki), fyrir ýmis konar fjármálastarfsemi í flokki 36, fari í bága við vörumerkjarétt áfrýjanda á grundvelli vörumerkjaskráningar hans nr. 529/1998, VILDARKLÚBBUR (stílfært orðmerki), fyrir ferðaþjónustu í flokki 39, og notkunar áfrýjanda á því vörumerki, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml).

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. tl. 1. mgr. 14. gr. 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- eða þjónustulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vöru- eða þjónustulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Þegar meta skal hvort merkjalíking sé fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið. Við matið er tekið tillit til hvort um veik eða sterk merki er að ræða. Þeir hlutar merkja sem ekki uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni eiga ekki að hafa áhrif á mat merkjalíkingar. Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur.

Vildarklúbbur er samsett úr orðunum ”vild” og “klúbbur” sem bæði hafa þekkta merkingu í íslensku máli. Hið samsetta orð finnst ekki í orðabók en hins vegar er samsetning orðsins málfræðilega rétt og merking þess ætti að vera öllum ljós, sbr. vildarkjör og vildarboð, þ.e. klúbbur sem býður góð kjör. Því verður að telja það lýsandi fyrir alla fríðindastarfsemi fyrirtækja, enda ljóst af gögnum málsins að orðið er notað í margs konar atvinnustarfsemi í því samhengi.

Fyrir liggur að orðið hefur verið skráð með smávægilegri stílfærslu á grundvelli markaðsfestu, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., fyrir ferðaþjónustu í flokki 39. Því hefur áfrýjandi öðlast vörumerkjarétt fyrir hið stílfærða orðmerki, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml. Þar sem stílfærsla merkisins er mjög veigalítil verður að telja ljóst að vörumerkjarétturinn nái til orðsins sem slíks fyrir hina skráðu þjónustu. Hins vegar liggur ekki fyrir að hið lýsandi orð hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar fyrir aðrar vörur eða þjónustu en þá sem skráning þess tekur til. Strangar kröfur eru gerðar til slíks þar sem vernda þarf samkeppnishagsmuni viðskiptalífsins. Í ákvæði 3. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar um vörumerki 89/104/EBE er kveðið á um að ákvæði hennar, um að merki verði ekki skráð ef það er t.d. lýsandi eða skortir sérkenni, eigi ekki við ef vörumerkið hefur öðlast sérkenni við notkun vöru eða þjónustu.

Hefur ákvæðið verið túlkað sem meiri háttar undantekning í dómi EB-dómstólsins (ECJ).¹ Í dómnum var undirstrikað að áunnið sérkenni með notkun fæli í sér að merki yrði að gefa til kynna að sú vara sem sótt væri um skráningu á ætti uppruna sinni hjá ákveðnum aðila og greindi þannig vöruna frá vörum annarra.

Þá verður ekki heldur talið að orðið Vildarklúbbur sé svo þekkt sem vörumerki áfrýjanda að það njóti aukinnar verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. Lýsandi merki sem öðlast sérkenni með markaðsfestu verða ekki talin sterk merki og vernd slíkra merkja er bundin við þær vörur eða þjónustu sem það hefur öðlast sérkenni fyrir. Könnun Capacent-Gallup staðfestir að hið lýsandi orð VILDARKLÚBBUR hefur öðlast sérkenni með notkun fyrir ferðaþjónustu en sýnir ekki fram á að merkið sé svo þekkt sem vörumerki áfrýjanda að það njóti aukinnar verndar í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml.

Í ljósi þess sem að framan er rakið er það niðurstaða nefndarinnar að ekki séu slík líkindi með þeirri þjónustu sem merki varnaraðila er skráð fyrir og þeirri þjónustu sem áfrýjandi hefur öðlast vörumerkjarétt á að skráning merkis varnaraðila brjóti gegn lögvörðum hagsmunum áfrýjanda. Orðmerki áfrýjanda telst lýsandi fyrir fríðindastarfsemi fyrirtækja, nema á sviði ferðaþjónustu, þar sem það hefur öðlast sérkenni fyrir markaðsfestu. Notkun þess orðs í vörumerkjum annarra á öðrum sviðum en ferðaþjónustu skapar því ekki hættu á ruglingi í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Því er ákvörðun Einkaleyfastofunnar staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigurður R. Arnalds dósent.

¹ Sameinuð mál nr. C-108/97 og C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, 45.-46 og 54. mgr.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 8. febrúar 2008, um að skráning nr. 800/2007, VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orðmerki), haldi gildi sínu fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 36, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir