

## Úrskurður nr. 1/2017

9. janúar 2017



Andmæli gegn skráningu merkisins RLX RALPH LAUREN, alþjóðleg skráning nr. 1225515

ROLEX SA., Sviss gegn The Polo/Lauren Company, L.P.

### Málavextir

Þann 27. nóvember 2014 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að The Polo/Lauren Company, L.P., 650 Madison Avenue, New York, NY 10022, Bandaríkjunum, eigandi alþjóðlegrar skráningar, nr. 1225515 RLX RALPH LAUREN, færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9, 14, 18 og 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2015.

Með erindi, dags. 15. júlí 2015, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin beinast einungis gegn skráningu merkisins fyrir vörur í flokki 14 og er þess krafist að hann verði felldur brott úr skráningunni, sbr. 14. gr. vml. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, við m.a. eftirtalin skráð merki í eigu andmælanda: ROLEX, alþjóðleg skráning nr. 976721, ROLEX, alþjóðleg skráning nr.

781104,  ROLEX, alþjóðleg skráning nr. 476371 og  ROLEX, alþjóðlega skráning nr. 252976. Auk þess er byggt á umsókn andmælanda RLX, nr. 18/2015.

Meðan á málsmeðferð stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 31. mars 2016 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málin yrðu tekin til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Fyrri greinargerð andmælanda*

Þess er krafist að flokkur 14 í alþjóðlegri skráningu nr. 1225515 verði felldur brott úr skráningunni, sbr. 14. gr. vml., vegna ruglingshættu við ofangreind merki andmælanda.

Andmælandi bendir á að samkvæmt skoðunum fræðimanna eigi að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin, en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu. Vísar andmælandi um þetta til athugasemda með 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Þá bendir andmælandi á það að Evrópudómstóllinn hafi gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í nokkrum málum. Hann telur ljóst af þeim málum að talið sé að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og bendir m.a. sérstaklega á efnisgrein 23 í dómi Evrópudómstólsins, Sabel BV v Puma AG (C-251/95). Þá hafi mikil



vörulíking áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt með vísan til 17. efnisgreinar í máli Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (C-39/97).



Andmælandi vísar til nokkurra erlendra fræðirita um þetta atriði, þ.e. að heildarmyndin sé það sem mestu máli skiptir þegar ruglingshætta er metin. Hann telur að sjónlíking sé milli merkjanna í þessu máli þar sem bæði innihaldi bókstafina RLX og bendir á að mikilvægt sé að ofangreindar reglur um mat á heildarmynd séu virtar þar sem sú heildarmynd sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái hið andmæлта merki, valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda.

Að síðustu bendir andmælandi á að hann hafi andmælt skráningu merkis eiganda í fjölmörgum löndum og að andmælin hafi oft leitt til þeirrar niðurstöðu að flokkur 14 hafi verið felldur brott úr vörumerkjaskráningum eiganda.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Eigandi tekur í fyrstu fram að umsókn nr. 18/2015 um skráningu merkisins hafi verið lögð inn 15. janúar 2015 og geti því ekki verið grundvöllur ofangreindra andmæla. Tilkynning hafi borist 27. nóvember 2014 frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að farið væri fram á að merkið RLX Ralph Lauren, alþjóðleg skráning nr. 1225515, gildi hér á landi.

Eigandi fjallar því næst um 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1. og 2. tl. 4. gr. vml. og bendir á að af fyrri úrskurðum Einkaleyfastofunnar megi sjá að það sem einkum skipti máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjum sé hvort sjón-, hljóð- eða vörulíking sé með þeim. Grundvallarreglan sé hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt og er bent á að undir þetta sjónarmið sé tekið í greinargerð andmælanda, dags. 19. ágúst 2015. Hann bendir á að við mat á því hvort heiti séu svo lík að ruglingi geti valdið sé horft til þriggja þátta. Í fyrsta lagi hvort sjónlíking sé svo mikil að ruglingi geti valdið, þá hvort hljóðlíking sé svo mikil að ruglingi geti valdið og að síðustu hvort merking orðanna sé sú sama. Vörumerkin sem um ræðir séu annars vegar orðmerki andmælanda ROLEX og orð- og myndmerki hans,

   
**ROLEX** og **ROLEX** sem innihaldi fimm bókstafi í tveimur svipuðum útfærslum og hins vegar hið andmæлта merki RLX RALPH LAUREN, sem inniheldur þrjá orðhluta, samtals 14 bókstafi sem saman myndi sterka og sérkennandi heild.

Eigandi bendir á að merkin séu bæði sjónrænt og hljóðrænt mjög ólík. Það sé mat hans að ekki sé heldur til staðar hljóðlíking með fyrri skráningum og fyrsta orðhluta vörumerkis hans RLX, sbr. /ro-lex/ vs./err-ell-ex/. Þá taki orðhlutarnir RALPH LAUREN í merki eiganda af allan vafa um ruglingshættu með merkjunum, bæði myndrænt og hljóðrænt. Vörumerkið RALPH LAUREN sé vel þekkt merki í tískuheiminum og vísar hann um það til nánari upplýsinga í fylgigögnum og upplýsingum á heimasíðu eiganda. Hvað orðhlutann RLX varði þá standi RL fyrir Ralph Lauren og X fyrir Extreme og er vísað til fylgigagna því til skýringar. Mest sérkennandi hluti í merki eiganda séu því orðin RALPH LAUREN.



Eigandi upplýsir að ekki sé deilt um vörulíkingu enda merkjunum ætlað að auðkenna sömu/sambærilegar vörur í flokki 14.

Eigandi reifar sjónarmið og niðurstöður nokkurra úrskurða sem upp hafa verið kveðnir í mismunandi löndum í deilum aðila máls. Niðurstöður þar hafi ávallt verið á þá leið að ruglingshætta hafi ekki verið talin vera fyrir hendi með viðkomandi merkjum og því geti merkin staðið hlið við hlið. Þá mótmælir eigandi þeirri staðhæfingu andmælanda að í öðrum löndum hafi andmælin leitt til þess að flokkur 14 hafi verið felldur niður. Eigandi bendir þó á að hann hafi fjarlægt flokk 14 úr skráningu sinni nr. 1112/1998 RLX POLO SPORT (orð- og myndmerki) eftir að andmælandi fór fram á ógildingu skráningarinnar á grundvelli notkunarleysis, en bendir á að það hafi verið gert að eigin frumkvæði, ekki í kjölfar úrskurðar þess efnis.

Af ofangreindri úttekt megi sjá að skráningaryfirvöld víða um heim hafi metið það svo að engin ruglingshætta sé til staðar með merkjunum. Þrátt fyrir að skráningaryfirvöld hér á landi taki sjálfstæðar ákvarðanir óháð því hvernig sambærileg mál hafi verið meðhöndluð af öðrum ríkjum þá gefi ofangreind fordæmi ótvírætt til kynna að ekki sé til staðar ruglingshætta með merkjunum.

Að lokum bendir eigandi á að við mat á ruglingshættu sé mikilvægast að gæta að líkindum milli vörumerkjanna sjálfra og milli þeirra vara og þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna og að heildarmynd þeirra merkja sem hér um ræðir sé ekki það lík að ruglingi geti valdið enda hafi skráningaryfirvöld víða um heim komist að þeirri niðurstöðu að merkin geti staðið samhliða á markaði án hættu á ruglingi. Þá fer eigandi þess á leit við skráningaryfirvöld að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning hans haldi gildi sínu.

#### *Seinni greinargerð andmælanda*

Andmælandi vísar í skráningar og notkun merkja sinna en um leið bendir hann á að hann gæti einungis byggt á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., jafnvel þó að ekki nyti við skráninga og notkunar í áratugi á Íslandi.


Andmælandi telur að þrátt fyrir að umsókn hans nr. 18/2015 RLX sé með seinni dagsetningu en hið andmæлта merki telji hann að fyrrnefndar skráningar, eldri notkun og frægð veiti honum hvert um sig einnig einkarétt á því merki (RLX) sem sé hluti af og stundum notað sem stytting á ROLEX af neytendum á bloggsíðum og spjallsíðum.

Hann ítrekar að mikilvægt sé að vísa til viðurkenndra sjónarmiða um að líta skuli til þess að það sé heildarmynd merkis sem ráði þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en ekki einstakir hlutar þess og það sé sjónarmið hins almenna neytanda sem hafa beri í huga við slíkt mat. Andmælandi bendir á að hið andmæлта merki feli í sér byrjunina RLX. Þeir bókstafir séu einnig í merkjum andmælanda og séu áberandi hluti af þeim, í sömu röð og séu sérkennilegur hluti af þeim. Við mat á heildarmynd sé það sjónlíking eða skortur á henni sem hafi mest áhrif á mat á ruglingshættu og sé hún fyrir hendi í þessu máli. Hið andmæлта merki byrji á RLX. ROLEX og RLX



séu mjög lík í sjón og framburði. RLX sé áberandi hluti að hinu andmæltu merki og þess vegna myndist ruglingshætta í skilningi vörumerkjalaga og á þeirri ruglingshættu byggist andmælin.

Andmælandi vísar m.a. til dóms Hæstaréttar í máli nr. 268/2002, United Parcel Service of America, INC. gegn Úps!, þar sem íslensku fyrirtæki var bannað að nota vörumerki sem erlendur aðili átti skráð hér á landi. Þá vísar hann jafnframt í lagasjónarmið sem veita frægum skráðum merkjum víðtæka vernd, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. og bendir á nýlegan úrskurð

Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 7/2015, varðandi merkið  .

Andmælandi bendir því næst á að vörumerkið ROLEX sé frægt á Íslandi en vegna skráninganna standi andmælin hvorki né falli með því að slík frægð teljist sönnuð. Frægðin sé þó til stuðnings andmælunum og gæti staðið ein sér sem grundvöllur andmælanna. Hann bendir á að ROLEX feli í sér mikið sérkenni sem hafi að auki styrkst vegna frægðar merkisins og að vörumerki hans hafi verið á íslenskum markaði í áratugi. Andmælandi vísar m.a. til vefsins [www.timarit.is](http://www.timarit.is) , þar sem hægt sé að nálgast fjölda auglýsinga og greina um vörur auðkenndar með vörumerkinu ROLEX, þ. á m. auglýsingar í Vikunni árið 1943 frá Skartgripaverslun Jóns Sigmundssonar, þar sem talað er um „hin heimsþekktu úr“. Andmælandi vísar til fjölda auglýsinga frá þeim tíma og fram til dagsins í dag sem sýni að ROLEX úr hafi verið til sölu hér á landi allan þann tíma. Það megi því með góðum rökum halda því fram að ekki þurfi að rökstyðja frægð ROLEX vörumerkjanna.

Andmælandi telur að ofangreint styrki sérkenni merkjanna og hafi því áhrif á mat á ruglingshættu. Þá bendir hann á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. um að ekki megi skrá merki ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi. Þá bendir hann á að ekki sé þörf á umfangsmikilli sönnun um frægð og bendir á Hæstaréttardóm í máli nr. 344/2001 um auðkennið Eimskip, sem talið var þekkt í skilningi vörumerkjalaga án þess að nokkur gögn hafi verið lögð fram. Það þurfi ekki að staðfesta frægð sem allir viti hvað er þekkt.

Að lokum ítrekar andmælandi að hann hafi andmælt skráningum gagnaðila í fjölmörgum löndum og að andmæli liggi fyrir t.d. hjá EUIPO, Bretlandi og Ástralíu. Hann telur að vörumerkjalögin standi til þess að taka andmælin til greina og fer því fram á að Einkaleyfastofan geri það.

#### *Seinni greinargerð eiganda*

Eigandi tekur undir með andmælanda að líta skuli til heildarmyndar þeirra merkja sem um ræðir. Hann hafnar því hins vegar að heildarmynd þeirra merkja sem um ræðir sé það lík að ruglingi geti valdið. Hann getur ekki séð af framlögðum notkunargögnum andmælanda að andmælandi eigi rétt til vörumerkisins RLX á grundvelli notkunar. Merki hans virðist ávallt notað sem ROLEX orðmerki eða ROLEX orð- og myndmerki og vísar til fyrri greinargerðar sinnar um að ekki sé hægt að fallast á að ruglingshætta sé með merkjunum, hvorki sjónrænt né hljóðrænt.



Eigandi bendir á að þrátt fyrir að orðhlutinn RLX standi fremstur í vörumerki hans þá séu orðhlutarnir RALPH og LAUREN ekki síður sérkennandi en það sé heitið á hönnuðinum sjálfum sem stendur að baki merkinu og það sé vel þekkt merki innan tískuiðnaðarins og notað fyrir ýmis konar hágæðavörur eins og fatnað, fylgihluti, ilmvoðn o.s.frv. Vísað er til fylgiskjals með fyrri greinargerð og til auglýsingar, dags. 4. júní 2014, Pan-Europe sem m.a. er beint til Íslands. Einnig er bent á yfirlit yfir auglýsingar birtar í öðrum Norðurlöndum. Hann telur að frægð merkisins hafi án nokkurs vafa áhrif á ruglingshættumatið og dragi verulega úr því að neytendur telji að nokkur tengsl séu til staðar með merkjunum.

Eigandi telur tilvísun andmælanda í dóm Hæstaréttar í máli nr. 268/2002 vera óljósa þar sem tengsl við þetta mál séu engin önnur en þau að taka beri tillit til þeirrar þjónustu sem skráð vörumerki tiltaka. Í því máli var um að ræða skráð vörumerki á heitinu UPS (orðmerki) frá árinu 1997 sem tók m.a. til auglýsingarstarfsemi í flokki 35 og svo hins vegar mögulega ruglingshættu við lénið *ups.is* og netfangið *ups@ups.is* sem stefndi skráði og var ætlað til nota við auglýsingastarfsemi.

Eigandi bendir á að ef skráningaryfirvöld komist að þeirri niðurstöðu að vörumerkið ROLEX sé frægt hér á landi þá styðji það eitt og sér ekki það að ruglingshætta sé með merkjunum. Fræg vörumerki standi yfirleitt ein og sér eins og í tilviki ROLEX og því engin þörf á styttingu, enda liggi ekki fyrir neinar upplýsingar né gögn í málinu um að neytendur hér á landi tengi skammstöfunina RLX við vörumerkið ROLEX. Þvert á móti þá þekkja neytendur hér á landi vörumerkið sem ROLEX og ekkert annað. Eigandi bendir á að vel þekktum vörumerkjum sé veitt aukin vernd með 2. mgr. 4. gr. vml. og geti þá eigandi vörumerkis bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu en það er skráð fyrir og/eða notað ef um vel þekkt merki er að ræða. Að öðru leyti sé vel þekktum vörumerkjum ekki veitt aukin vernd í vörumerkjälögum og því með öllu mótmælt að beita skuli öðru og strangara ruglingshættumati þegar um vel þekkt merki er að ræða.

Eigandi bendir á að vísun andmælanda til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi ekki við enda um að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og veiti alþekktum vörumerkjum sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi vernd.

Í fyrri greinargerð eiganda var vísað til þess að deila aðila þessa máls hefði ratað til skráningaryfirvalda víðs vegar um heim og í því samhengi voru nokkrir úrskurðir reifaðir, nánar tiltekið þau sjónarmið sem lögð voru til grundvallar. Eigandi bætir nú við þær reifanir að lokaákvörðun hafi verið tekin hjá skráningaryfirvöldum í Sviss. Komist hafi verið að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri ekki fyrir hendi og að þeirri ákvörðun hafi ekki verið áfrýjað. Þá bendir eigandi á að skráningaryfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Sádi-Arabíu, Nicaragua og Macau hafi öll komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri ekki til staðar með merkjunum.



Að mati eiganda er það því ótvírætt að heildarmynd þeirra merkja sem hér um ræðir sé ekki það lík að ruglingi geti valdið. Þá hafi skráningaryfirvöld víðs vegar um heim komist að þeirri niðurstöðu að merkin geti staðið samhliða á markaði án hættu á ruglingi.



Eigandi vísar að síðustu til þess að ekki sé merkjalíking með merkjunum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga og fer þess á leit við skráningaryfirvöld að andmælin verði ekki tekin til greina og skráning vörumerkisins RLX RALPH LAUREN (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning. nr. 1225515, haldi gildi sínu.

### Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu alþjóðlega vörumerkisins RLX RALPH LAUREN, nr. 1225515. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 4. gr. sömu laga við eftirtalin skráð merki í eigu andmælanda: ROLEX, alþjóðleg skráning nr. 976721, ROLEX, alþjóðleg skráning nr. 781104,  ROLEX, alþjóðleg skráning nr. 476371 og  ROLEX, alþjóðlega skráning nr. 252976. Auk þess er byggt á umsókn andmælanda RLX, nr. 18/2015.

Andmælin ná aðeins til tilgreindra vara í flokki 14.



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 að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að 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 heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Andmælandi vísar til evrópskra fræðirita um vörumerkjarétt, nánar tiltekið um það sjónarmið að bera skuli saman heildarmynd merkja þegar hætta á ruglingi milli merkja er metin. Einnig vísar hann til þekktra dóma Evrópudómstólsins um sama efni, þar sem m.a. komi fram að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og að mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu. Eigandi hins andmæлта merkis er sammála því en telur ekki að heildarmynd merkjanna sé lík.



### *Sjón- og hljóðlíking*

Hið andmælt merki er orðmerkið RLX RALPH LAUREN. Merki andmælanda eru fjögur, annars vegar tvö ROLEX orðmerki og hins vegar tvö ROLEX orð- myndmerki,  **ROLEX** og  ROLEX, alþjóðlega skráning nr. 252976. Hið andmælt merki er orðmerki og því telur Einkaleyfastofan nægilegt að bera saman orðmerki andmælanda ROLEX og merki eiganda RLX RALPH LAUREN með það fyrir augum að meta hvort þessi tvö merki séu lík í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Merki eiganda, RLX RALPH LAUREN, inniheldur þrjú orð, samtals fjórtán bókstafi. Orðmerki andmælanda ROLEX inniheldur eitt orð, samtals fimm bókstafi. Fyrsti hluti hins andmælt merkis eru samhljóðarnir RLX sem eru fyrsti, þriðji og fimmti bókstafur í merki andmælanda ROLEX. Ekki verður talið að um sjónlíkingu sé að ræða að mati Einkaleyfastofunnar. Fyrsti hluti hins andmælt merkis RLX, sem skv. fylgigögnum stendur fyrir Ralph Lauren Extreme, er á íslensku borinn fram *err-ell-ex* en nafnið RALPH LAUREN sennilega oftast borið fram með enskum framburði *Ralf Loren*. Merki andmælanda ROLEX er borið fram sem *ró-lex*, með áherslu á fyrsta atkvæði og því verður heldur ekki talið að hljóðlíking sé fyrir hendi með merkjunum.

### *Vörulíking*

Bæði merkin eru m.a. skráð fyrir úr og skartgripi í flokki 14 og er óumdeilt í málinu að vörulíking sé fyrir hendi.

Varðandi vísan andmælanda til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. skal á það bent að að samkvæmt úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæði, 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við um vörumerki sem *hvorki eru skráð né notuð hér á landi*, en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljist vera „alþekkt“, sbr. m.a. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 6/2003. Merki andmælanda eru skráð hér á landi og þar af leiðandi á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. ekki við í þessu máli og verður því ekki tekið til frekari skoðunar.

Ekki verður fallist á að skráningar andmælanda, eldri notkun og frægð veiti honum einkarétt á merkinu RLX, sem hann heldur fram að sé hluti af og stundum notað sem stytting á ROLEX af neytendum. Bent skal á að ekkert í framlögðum gögnum andmælanda styður þá fullyrðingu að hann eigi rétt til vörumerkisins RLX á grundvelli notkunar. Þá skal á bent á að umsókn andmælanda, nr. 18/2015 um skráningu merkisins RLX, var lögð inn 15. janúar 2015 en tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) barst 27. nóvember 2014 um að farið væri fram á að skráning hins andmælt merkis, nr. 1225515, RLX RALPH LAUREN, gildi hér á landi, sbr. 51. gr. (vml.). Meðferð umsóknarinnar var sett á bið vegna þessa andmælamáls og hefur því ekki hlotið endanlega afgreiðslu.

Rétt er að undirstrika að þótt vörumerkið ROLEX falli undir skilgreininguna „heimsfrægt merki“, skv. 2. mgr. 4. gr. vml., eins og staðfest hefur verið í úrskurðum Einkaleyfastofunnar og



áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar<sup>1</sup> þá getur slík aukin vernd, þ.e. að verndin nái til annars konar vöru eða þjónustu en það er skráð fyrir, aðeins átt við um orðið ROLEX en ekki einstaka bókstafi í orðinu. Einkaleyfastofan bendir þó á að andmælandi virðist ekki byggja á 2. mgr. 4. gr. vml., heldur bendir hann á frægð merkis síns til stuðnings rétti sínum til orðhlutans RLX.

Hvað varðar úrskurð Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 7/2015 sem nefndur hefur verið í þessu sambandi, þar sem Apple Inc. andmælti myndmerki sem talið var ruglingslega líkt merki Apple Inc., er rétt að benda á að niðurstaðan í málinu var ekki byggð á 2. mgr. 4. gr. vml. heldur á því að heildarmynd merkjanna væri talin það lík að ruglingi gæti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá telur Einkaleyfastofan tilvísun í dóm Hæstaréttar í máli nr. 268/2002 ekki eiga við í því máli sem hér er til meðferðar enda snérist það mál um notkun og skráningu á léni og netfangi sem fól í sér skráð vörumerki í eigu annars aðila hér á landi.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé hættá á að villst verði á merki eiganda RLX RALPH LAUREN og ROLEX merkjum beiðanda í flokki 14 í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Krafa um að skráning vörumerkisins RLX RALPH LAUREN verði felld úr gildi fyrir tilgreindar vörur í flokki 14 er því ekki tekin til greina.

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

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins RLX RALPH LAUREN nr. 1225515, skal halda gildi sínu.

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.

---

<sup>1</sup> Úrskurður Einkaleyfastofunnar nr. 2/2012 PROLEX og PROLEX SPORT MANAGAMENT og úrskurður áfrýjunarnefndar nr. 8/2003 myndmerki.