

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 12/2004**

### **Land Rover, Bretlandi**

### **Gegn**

**Íslandsflökkurum ehf., Íslandi.**

#### **Málsatvik**

Hinn 19. september 2003, lögðu Íslandsflakkarar ehf., Bíldshöfða 14, 110 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ISLAND ROVER (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2437/2003. Óskað var skráningar fyrir, m.a. ferðapjónustu og ferðaklúbba í flokkum 39 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 16. desember 2003, sbr. skráning nr. 913/2003.

Með bréfi, dags. 13. febrúar 2004, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Land Rover, Banbury Road, Lighthorne, Warwick, Warwickshire CV35 Org, Bretlandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, LANDROVER (orðmerki), nr. 26/1950 sem skráð er fyrir vélknúin ökutæki á landi og hluta þeirra í flokki 12. Andmælandi fór fram á að sér yrði veittur frestur til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda barst 15. mars 2004 og var send umsækjanda, sem fékk frest til 17. maí til að skila inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 17. maí 2004 barst Einkaleyfastofunni og var málið þá tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda ISLAND ROVER (orðmerki), nr. 913/2003 og merki andmælanda, LANDROVER (orðmerki) nr. 26/1950 og vísar til 6. og 7. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á að Land Rover eigendur hafi (með heimild frá andmælanda) notað ÍSLANDROVER sem heiti á félagsskap sínum ([www.islandrover.is](http://www.islandrover.is)). Á slóðinni séu m.a. tenglar inn á umboðsmann fyrir LAND ROVER á Íslandi o.fl. því tengdu.

Andmælandi bendir á að merkin LANDROVER og LAND ROVER séu skráð í fjölmörgum löndum og notkun þeirra sé mjög mikil um allan heim eins og hér á landi. Skráning nr. 26/1950 gildi fyrir vélknúin ökutæki á landi og hluta þeirra í flokki 12. Skráning nr. 913/2003 ISLAND ROVER gildi fyrir flutninga, pökkun og geymsla vöru og ferðaþjónustu í flokki 39 og fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótta- og menningarstarfsemi, félagsstarfsemi og ferðaklúbba í flokki 41 og telur að sú þjónusta og vörurnar sem skráning andmælanda auðkennir séu svipaðrar tegundar, en bendir einnig á að merki andmælanda sé vel þekkt og víkki það verndina, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga.

Andmælandi bendir á að vörumerkin LANDROVER og LAND ROVER hafi verið notuð hér í áratugi eða frá því um 1950. Óhætt sé að fullyrða að allir þekki þetta vörumerki og vitnar andmælandi í grein á netinu eftir íslenskan vélaverkfræðing þar sem kemur fram að LAND ROVER sé eitt af þekktustu vörumerkjunum í íslenskri bílasögu. Andmælandi bendir einnig á upplýsingar frá Bílgreinasambandinu um innflutning LAND ROVER bíla síðast liðin 8 ár.

Andmælandi telur að þar sem vörumerkið LAND ROVER sé vel þekkt hér á landi vegna notkunar á íslenskum markaði, þá megi ekki skrá merki umsækjanda,

ISLAND ROVER, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Telur andmælandi að frægð merkisins, LAND ROVER, hafi bæði áhrif á merkjalíkingu og vörulíkingu og vitnar til norræns fræðimanns máli sínu til stuðnings.

Andmælandi telur heildarmynd merkjanna vera líka og að ISLAND ROVER feli í sér merki andmælanda, þ.e. LANDROVER eða LAND ROVER. Viðskeytið IS breyti engu um þá staðreynd að ruglingshætta myndist, þar sem að LAND ROVER sé aðaltákn merkisins. Hið heimsfræga aðaltákn LAND ROVER sé ríkjandi í heildarmynd beggja merkjanna.

Andmælandi nefnir tvo dóma Evrópudómstólsins og ákvörðun norsku áfrýjunarnefndarinnar í vörumerkjamálum frá 18. mars 1999, sem byggir að hluta á ofangreindum dómum, máli sínu til stuðnings.

Andmælandi fjallar nokkuð um vörulíkingu og telur að þjónustan sem skráning nr. 913/2003, ISLAND ROVER, gildi fyrir sé svipaðrar tegundar og þær vörur sem vörumerki andmælanda, LAND ROVER, sé skráð fyrir og telur t.d. að hægt sé að tengja jeppa í öðru merkinu við ferðamennsku í hinu. Andmælandi nefnir eftirfarandi tvö dæmi um á hvaða hátt vöru/þjónustuflokkar geta verið tengdir þannig að ruglingshætta myndist. Annað dæmið er um kappakstur (og tengda þjónustu) og bíla, og hitt er um rally og bíla. Telur andmælandi að af þessu leiði að augljós vörulíking sé milli jeppa og ferðaþjónustu á Íslandi. Meta eigi aðstæður á markaði miðað við þær vörur og þjónustu sem um er að ræða. Samkvæmt framansögðu sé skilyrði 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 uppfyllt, en telur jafnframt rétt að áréttu að vörumerki andmælanda sé vel þekkt hér á landi, í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, og því sé ekki þörf á því að meta vöru-/þjónustulíkingu.

Umsækjandi telur að skráning hans á vörumerkinu ISLAND ROVER eigi að halda gildi sínu. Um sé að ræða merki í mismunandi flokkum, annars vegar í flokki 12 og hins vegar í flokkum 39 og 41. LAND ROVER geti ekki útrýmt skráningu á öðrum merkjum í ólíkum flokkum. Umsækjandi tekur fram að hann hvorki framleiði né selji ökutæki eða önnur flutningstæki.

Umsækjandi bendir á að enginn einn geti átt rétt til orðsins ÍSLAND. Þá hafi ROVER almenna þýðingu sem umsækjandi telur að enginn einn geti öðlast einkarétt á. Að lokum telur umsækjandi að forliðurinn IS- sé tvímælalaust afgerandi fyrir sjónhrif og hljóðhrif þess. Í því felist grundvallarmunurinn á merkjunum og í raun sé því enginn ruglingshætta með þeim.

### **Niðurstaða**

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins ISLAND ROVER (orðmerki), nr. 913/2003 fyrir flutninga, pökkun/geymslu vöru, og ferðaþjónustu í flokki 39 og fyrir fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi, félagsstarfsemi og ferðaklúbba í flokki 41. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda LANDROVER nr. 26/1950 sem skráð er fyrir vélknúin ökutæki á landi og hluta þeirra og við merkið LAND ROVER sem hefur verið notað hér á landi frá því í kringum 1950 ásamt hinu skráða merki,. Vísar andmælandi til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 felur vörumerkjaréttur í sér að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997, 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 þekkt merkis, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ákvæðið felur í sér undanþágu frá framangreindri meginreglu og tekur mið af svo nefndri Kodak-reglu.

Ástæður fyrir slíkri aukinni vernd eru, m.a. að þegar um mjög fræg merki er að ræða, þá nægi ekki venjuleg vernd sem aðeins nái til líkrar vöru og þjónustu. Merkin hafi þá náð svo mikilli markaðsfestu að allur almenningur þekkir þau og telur að nánast sé um nafn á starfsemi að ræða og að þær vörur sem eru auðkenndar með merkinu hljóti að eiga uppruna sinn í starfseminni eða í sambandi við hana. Eins og fram kemur í ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, er þar talað um “vel þekkt merki”. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið.

Einkaleyfastofan fellst á það með andmælanda að merkin LANDROVER og LAND ROVER, njóti verndar samkvæmt, 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, þ.e. að allur almenningur þekki þau og telji að þær vörur sem auðkenndar eru með merkjunum, LANDROVER og LAND ROVER, hljóti að eiga uppruna sinn í starfsemi fyrirtækisins Land Rover eða í sambandi við hana. Merkin hafi því náð markaðsfestu hér og erlendis og eru alkunnug meðal almennings.

Þar sem merki andmælanda, LANDROVER og LAND ROVER, falla undir 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga tekur Einkaleyfastofan ekki afstöðu til vöru eða þjónustulíkingar með merkjum andmælanda og umsækjanda sbr, 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Einkaleyfastofan tekur hins vegar til skoðunar hættu á ruglingi, þar með talin tengsl milli vörumerkja andmælanda og umsækjanda, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort merkjalíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti

alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdi

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.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning vörumerkisins, ISLAND ROVER (orðmerki), nr. 913/2003, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. september 2004,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.