

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 2/2012

Rolex SA, Sviss

gegn

Prolex ehf, Íslandi

### Málsatvik:

Þann 8. febrúar 2011 lagði Unnar Steinn Bjarndal, f.h Prolex ehf., Hafnargötu 51-55, 230 Reykjanesbæ, inn umsóknir um skráningu vörumerkjanna PROLEX (orðmerki)



sbr. umsókn nr. 392/2011 og **P R O L E X** SPORT MANAGEMENT, (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 393/2011. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 41. Merkin voru skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2011, sbr. skráningar nr. 312/2011 (PROLEX) og nr. 313/2011 (PROLEX SPORT MANAGEMENT).

Með bréfi, dags. 15. júní 2011, andmælti Arnason-Faktor ehf., f.h. Rolex SA., Rue Francois Dussaud 3-5-7, 1211 Geneve 26, Sviss, skráningu merkjanna. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, ROLEX (orð- og myndmerki), þ. á m. alþjóðlegar skráningar nr. 712 694, 690 785, R252 976, 476 371 og 976 721, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Andmælin byggjast enn fremur á ruglingshættu við fjölmörg önnur vörumerki andmælanda sem innihalda orðhlutann ROLEX.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. júní 2011, var andmælanda veittur eins mánaða frestur til 22. júlí 2011, til að leggja inn frekari rök til stuðnings andmælanum. Umsækjanda var jafnframt tilkynnt um framkomin andmæli gegn skráningu merkjanna, með bréfi stofnunarinnar, dags. 22. júní 2011. Með bréfi, dags. 22. júlí 2011 barst greinargerð andmælanda, sem send var til umsækjanda með bréfi, dags. 26. júlí 2011. Umsækjanda var veittur frestur til 26. september 2011 til að leggja fram greinargerð sína. Eftir að hafa fengið frestinn framlengdan um nokkra daga, barst greinargerð umsækjanda með bréfi, dags. 3. október 2011. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 6. október 2011 var greinargerðin framsend til andmælanda og í sama bréfi var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### ***Andmælandi***

Helstu rök andmælanda fyrir ógildingu skráninga nr. 312 og 313/2011 eru þau að merkin séu of lík vörumerkjum hans (þ.e. andmælanda), ROLEX, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 712 694 og 976 721, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Andmælandi byggir auk þess andmælin á fleiri skráningum<sup>1</sup> sem innihalda orðhlutann ROLEX.

Andmælandi vitnar til þess sem kemur fram í 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þ.e. annars vegar að ekki sé heimilt að skrá vörumerki sem hefur verið skráð hér á landi eða er notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og hins vegar megi ekki skrá merki ef það er til þess fallið að ruglast á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Þá vitnar andmælandi til þess hvað felst í vörumerkjaréttinum, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. laganna, t.d. þess að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til.

---

<sup>1</sup> Alþjóðlegar skráningar nr. 476 371, R252 976, 690 785, 681 844 o.fl.

Í greinargerð andmælanda er vísað til þess sem kemur fram í ákvæði 4(1)(b), tilskipunar nr. 2008/95/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna um vörumerki, einkum orðlagsins „...*which includes the likelihood of association*“. Fram kemur í greinargerðinni að samkvæmt ákvæðinu geti ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilvikum:

1. þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum, þ.e. bein ruglingshætta.
2. þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkja, þ.e. óbein ruglingshætta.
3. þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða, þ.e. ruglingshætta byggð á tengingu/“association“.

Við mat á beinni ruglingshættu bendir andmælandi á að litið sé annars vegar til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé til staðar, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Þá sé mati á merkjalíkingu skipt í tvennt, fyrst sé metið hvort sjónlíking sé með merkjunum og svo hvort um hljóðlíkingu sé að ræða. Bendir andmælandi á að grundvallarreglan sé sú að meta skuli heildarmynd merkjanna en tekur einnig fram að það geti haft áhrif hvort að eldra merkið sé sérkennandi í sjálfu sér. Að mati andmælanda eru skilyrði um beina ruglingshættu til staðar, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sérstaklega með tilliti til frægðar merkja hans.

### Merkjalíking

Við mat á ruglingshættu telur andmælandi nauðsynlegt að gæta að tengslum allra þeirra þátta sem koma til álita við matið. Mikilvægast séu líkindin milli vörumerkjanna sjálfra og milli þeirra vöru/þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna. Telur andmælandi að merki sem séu sérkennandi hvort heldur í sjálfu sér eða vegna þess að um sé að ræða vel þekkt merki njóti víðtækari verndar en vörumerki sem ekki séu eins sérkennandi.

Við mat á milli orðmerkisins PROLEX og ROLEX bendir andmælandi á að einungis muni um einn bókstaf og því innihaldi merki umsækjanda allt vörumerki sitt. Andmælandi telur því að um verulega merkjalíkingu sé að ræða. Þessu til stuðnings

vísar andmælandi til nokkurra dæma frá Vörumerkjaskrifstofu Evrópusambandsins, OHIM<sup>2</sup>, sem hann telur vera sambærileg máli þessu.

Andmælandi telur einnig að myndhluti í merki umsækjanda undirstriki enn frekar ruglingshættuna og tenginguna á milli merkjanna. Þannig innihaldi merki andmælanda kórónu sem staðsett sé ofan við orðið ROLEX en myndhlutinn í merki umsækjanda samanstandi af þremur lóðréttum bogum eða bylgjum og sé staðsett ofan við orðið PROLEX. Það sé ljóst að mati andmælanda að á milli merkjanna séu veruleg líkindi, ekki síst hvað varðar myndhlutann og neytendur muni upplifa hugrenningartengsl með merkjunum.

Andmælandi vekur athygli á því að fyrsta stigs dómstóll Evrópudómstólsins (CFI) hefur úrskurðað að við samanburð á vörumerkjum skuli samanburðurinn vera á milli merkja eins og þau eru skráð, burtséð frá því hvort að þau séu í reynd notuð ein og sér eða með öðrum merkjum eða táknum.

### Vörulíking

Andmælandi bendir á að hann eigi fjölmargar skráningar hér á landi og flestar þeirra varða aðeins flokka 9 og 14 en þó séu tvær skráningar sem taka til flokks 35 líkt og



vörumerki umsækjanda, Alþjóðleg skráning nr. 712 694<sup>3</sup>, **ROLEX**, er skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í 35:

Computerized marketing consultancy services; marketing services by correspondence; dissemination of advertising matter, market study and reserch srevices, provision of information to consumers by way of pre-recorded telephone messages; advertising by mail order, particularly advertising by electronic mail, especially by computer networks, including a global computer network such as the Internet, also in the form of mail-order catalog servicesand electronic mail services for mail-order sales.

---

<sup>2</sup> Andmælamál nr. 1413808, EBELIN/BELIN,  
Andmælamál nr. 368524, RASAR/TRAZAR  
Andmælamál nr. 153097, EXTRO/DEXTRO  
Andmælamál nr. 534018, ACOPTAT/COPAT.

<sup>3</sup> Alþjóðleg skráning nr. 712 694 er einnig skráð fyrir þjónustu í flokkum 38, 39 og 42.

Og alþjóðleg skráning. nr. 976 721<sup>4</sup>, ROLEX (orðmerki) fyrir:

Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles; advertising for the purchase and sale of timepieces and jewelry articles.

einnig í flokki 35.

Andmælandi tekur fram í greinargerðinni að hann noti merki sín aðallega á úr, skartgrip og tengda hluti sem og vekjaraklukkur og aðra hluti til tímatöku. Þá er bent á að hann reki bæði heild- og smásölu með skartgrip og viðgerðir á þeim og hann standi fyrir stórtækri markaðssetningu á vöru sinni.

Bent er á að vörumerki umsækjanda sé skráð fyrir *rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* í flokki 35. Andmælandi telur að ekki sé hægt að halda því fram að þjónusta sú sem bæði fyrirtækin veiti sé ekki lík, enda sé um sama flokk að ræða skv. Nice-flokkunarkerfinu og sé almennt af sama eðli. Að mati andmælanda er til staðar vöru- og þjónustulíking hvað varðar flokk 35.

#### Vel þekkt merki.

Andmælandi vísar til áður nefndra ákvæða í 2. mgr. 4. gr. vml., og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga og þess sem kemur fram í greinargerð með síðara ákvæðinu. Í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sé talað um „vel þekkt“ merki og bendir andmælandi á að í því hugtaki hafi almennt verið talið að mikill meirihluti mögulegs viðskiptahóps þekki merkið. Vísar andmælandi til dóms Evrópu dómstólsins í máli nr. C-375/97.

Fram kemur í greinargerðinni að vörumerkið ROLEX sé eitt frægasta vörumerki heims og vörur undir merkinu séu seldar um allan heim. Þá er nefnt að andmælandi, ROLEX SA., sé leiðandi í framleiðslu gæðaúra. Fyrirtækið, sem áður hét The Rolex Watch Company Ltd., var stofnað árið 1915 og hefur síðan þá hannað og framleitt fjöldann allan af ROLEX úrum og áunnið sér víðtæka frægð.

Þá vísar andmælandi til ógildingarmáls hjá OHIM í máli nr. 125C 620807/1 frá 4. maí 2004 þar sem um það var deilt hvort að ógilda ætti skráningu á vörumerkinu

---

<sup>4</sup> Alþjóðleg skráning nr. 976 721 er einnig skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 14 og 37.

ROLLEX fyrir landbúnaðarvörur í flokki 7. Bendir andmælandi á að niðurstaðan hafi verið sú að þrátt fyrir að vörulíking hefði ekki verið til staðar, þá var það mat OHIM að frægð og markaðsfesta ROLEX merkisins hefði verið sönnuð og ógildingarkrafan tekin til greina. Andmælandi vitnar til 57. og 109. mgr. dómsins máli sínu til frekari stuðnings.

Andmælandi telur einnig að vörumerki hans sé heimsfrægt vörumerki og eigi þar af leiðandi að njóta afar ríkrar verndar, sem nær lengra en skráningar hans. Er vísað til fylgigagna til sönnunar á frægð merkisins ROLEX.

Að lokum ítrekar andmælandi það mat sitt að merkjalíking sé með merkjunum og þótt að það skorti eitthvað á vörulíkingu, þá eigi það ekki að koma að sök þar sem vörumerki hans sé frægt og þekkt hér á landi. Fer andmælandi fram á að skráning merkjanna PROLEX (orðmerki) og PROLEX SPORT MANAGEMENT (orð- og myndmerki), sbr. skráningar nr. 312 og 313/2011 verði felldar niður.

### ***Umsækjandi***

Umsækjandi fer fram á að kröfu andmælanda um að skráning vörumerkjanna verði felld niður verði hafnað en til vara að skráning merkja hans haldi gildi sínu hvað varðar flokk 41.

Fram kemur í greinargerð umsækjanda að einkahlutafélagið *Prolex* hafi verið stofnað á árinu 2007 og aðaltilgangur þess sé að starfrækja umboðsskrifstofu fyrir íþróttamenn. Nafnið *prolex* sé samsett úr latnesku orðunum *pro* sem merki *fyrir* og *lex* sem á íslensku merki *lögfræði*. Einnig sé í nafni félagsins skírskotað til enska orðsins *pro* sem m.a. þýðir *atvinnumaður*. Umsækjandi nefnir það í greinargerð sinni að samkvæmt upplýsingum hafi andmælandi valið nafnið ROLEX þar sem hægt sé að bera það fram á öllum tungumálum, það sé þjálft og merking þess sé engin. Telur umsækjandi ljóst að engin tengsl séu með orðmerkjunum PROLEX og ROLEX. Aðeins tilviljun hafi ráðið því að orðin séu lík og ekki hafi það verið ætlun umsækjanda að skírskota til orðmerkisins ROLEX þegar nafnið var búið til.

Umsækjandi bendir á að myndhluti merkis hans hafi skýra tengingu við merkingu orðsins PROLEX en enga skírskotun til myndmerkisins ROLEX. Fjölmargar augljósar vísanir um tilgang fyrirtækisins sé að finna í merkinu, t.d. sýni merkið einskonar „ólympíueld“ og þá megi einnig sjá hlaupabraut út úr myndinni. Þá séu logarnir þrír sem vísa eiga til verðlaunasætis og hinn gyllti litur sé augljós vísun til ólympíugulls. Með hliðsjón af framangreindu telur umsækjandi ljóst að engin tengsl séu með myndmerkjunum PROLEX og ROLEX og myndmerkin séu ekki lík að mati umsækjanda og engin ruglingshætta til staðar. Vísar umsækjandi til úrskurðar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 19/2004 máli sínu til stuðnings.

Í greinargerðinni vitnar umsækjandi til ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og þess sem kemur fram í greinargerð með ákvæðinu. Umsækjandi tekur fram að hann hafi lagt inn umsókn um skráningu merkisins í góðri trú og að sérfræðingar stofnunarinnar hafi komist að rétttri niðurstöðu, þ.e. að ekki hafi verið ruglingshætta til staðar.

Þá er vitnað til þess sem kemur fram í 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna, þ.e. þess hvað felst í vörumerkjaréttinum. Umsækjandi bendir á að í athugasemdum við ákvæðið segi að skilyrði 1. og 2. tl. þurfi bæði að vera uppfyllt til þess að aðrir en eigandi vörumerkis geti ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni, tákn sem eru eins eða lík vörumerkis hans. Umsækjandi bendir jafnframt á það orðalag sem er að finna í athugasemdunum, að það sé heildarmynd merkis sem meiru ráði þegar metið er hvort villast megi á merkjum. Að mati umsækjanda skiptir mestu máli að notast við „almenna skynsemi“ og meta vörumerkið í heild.

Umsækjandi telur að engin líkindi séu með þeirri þjónustu sem PROLEX veitir og þeim vörum sem ROLEX framleiðir. Merki hans sé fyrir flokka 35 og 41 en skráning merkisins ROLEX nái til þeirra flokka sem lúta að starfssviði andmælanda. Að mati umsækjanda skipti miklu máli að litið verði til þess að vörumerki hans sé ekki sérstaklega ætlað að auðkenna vörur enda standi PROLEX ehf., ekki í framleiðslu af neinu tagi. Þá bendir umsækjandi á að andmælandi stundi ekki ráðgjöf á því sviði sem umsækjandi starfi á og að mati umsækjanda beri sérstaklega að líta til skráningar andmælanda í flokki 35 þar sem sérstaklega sé vikið að því að um smásölu með úr og

tengdar vörur sé að ræða. Að mati umsækjanda sé ekki hægt að ruglast á vörumerkjunum, jafnvel þótt þau tilheyri bæði flokk 35.

Umsækjandi vísar til þess sem kemur fram í greinargerð andmælanda um þau tilvik þar sem ruglingshætta kann að skapast. Telur umsækjandi að engar líkur séu til þess að almenningur ruglist á merkjunum, hvorki raunverulega né með einhvers konar tengingu. Hafnar umsækjandi þessum hugleiðingum andmælanda sem röngum og ósönnuðum.

Að mati umsækjanda gerir heildarmynd merkjanna það að verkum að útilokað sé að hætta skapist á ruglingi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og er því mótmælt að skilyrði um beina ruglingshættu sé uppfyllt.

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að vöru- og firmanafnið PROLEX hafi verið talsvert notað á afmörkuðum sviðum í alþjóðlegum viðskiptum og sé merkinu slegið upp í erlendum gagnabönkum hafi það t.d. verið skráð í flokkum 5, 16 og 17. Þá bendir umsækjandi á að fjölmörg fyrirtæki notist við orðið *rolex* í vörumerkjum sínum. Þá innihaldi fjöldi vörumerkja orðin „pro“, „ro“ og „lex“. Sem dæmi eru nefnd vörumerkin FIPROLEX, FROLEXUS, UBROLEXIN, SEROLEX, BIPROLEX, MICROLEX, TROLEX og CENTROLEX. Umsækjandi nefnir nokkra aðra aðila sem hafa notað orðið PROLEX. Að mati umsækjanda er fjarri lagi að vörumerki PROLEX sé ruglað saman við vörumerkið ROLEX og þá sé það útilokað að merkjalíking sé til staðar vegna þess eins að orðin PROLEX og ROLEX séu lík. Þá telur umsækjandi það jafnframt ólíklegt að þeir sem rugli saman umboðskrifstofu fyrir íþróttamenn í Reykjanesbæ og úraframleiðandanum Rolex í Sviss, verði viðskiptamenn hins síðarnefnda.

Hvað varðar vísun andmælanda til ákvæðis 2. mgr. 4. gr. vml., varðandi víðtækari vernd þekktra merkja, leggur umsækjandi áherslu á að vörumerkin verði borin saman í heild með teknu tilliti til merkja-, sjón- og hljóðlíkingar. Ítrekar umsækjandi það sem áður er komið fram um að vörumerkið PROLEX hafi ákveðna merkingu og sé sett saman úr orðum sem vísa beinlínis til atvinnustarfsemi umsækjanda. Jafnframt er ítrekað að myndhluti vörumerkisins hafi ákveðna skírskotun til atvinnustarfsemi



fyrirtækisins. Að mati umsækjanda eru ekki fyrir hendi þau líkindi sem andmælandi byggir á í greinargerð sinni. Jafnframt telur umsækjandi að útilokað sé að almenningur kunni að ruglast, beint eða óbeint, á vörumerkjunum tveimur.

Með vísan til þess sem að framan greinir fer umsækjandi fram á að kröfu andmælanda verði hafnað og ítrekar að vörumerkin tvö séu ekki svo lík að ruglingi gæti valdið í skilningi 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, jafnvel þó að vörumerkið ROLEX yrði talið njóta verndar samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laganna.

### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkjanna, PROLEX (orðmerki), sbr. skráning nr.



312/2011 og **P R O L E X**, sbr. skráning nr. 313/2011. Bæði merkin eru skráð fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 41. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga vegna fjölmargra vörumerkja andmælanda sem innihalda orðhlutann ROLEX, m.a. alþjóðlegar skráningar nr. 476 371, R252 976, 690 785, 681 844, 712 694 og 976 721.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða 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 eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir 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. Það sem einkum skiptir

málið við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda, orðmerkið PROLEX og orð- og myndmerkið PROLEX og hins vegar merki andmælanda ROLEX, bæði orðmerki og orð- og myndmerki.

### Orðmerkin PROLEX og ROLEX

Merki umsækjanda er sex stafa orð með tvo sérhljóða og merki andmælanda er fimm stafa orð, með sömu tvo sérhljóðana. Einungis munar um bókstafinn -P- í upphafi merkis umsækjanda. Hvorugt orðanna eins og þau eru samsett hafa þekktu eða ákveðna merkingu í tengslum við þær vörur og þá þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna. Þegar um stutt orð er að ræða og atkvæðin jafnmörg eru að jafnaði meiri líkur taldar á því að hætta sé á ruglingi. Einnig hefur það þýðingu ef annað merkið er tekið óbreytt upp í hitt merkið sem og þegar sterkir og áberandi stafir eins og -X-, hvort heldur í upphafi eða síðar koma fyrir í merkjunum.

Í íslenskum framburði er jafnan áhersla á fyrsta atkvæði orðs og munu neytendur líklega bera merki umsækjanda fram sem *pró-lex* en merki andmælanda er borið fram sem *ró-lex*. Hins vegar er stafurinn -P- í merki umsækjanda lokhljóð fráblásið í framburði og stafurinn -R- er raddað sveifluhljóð þannig að áherslan verður meiri á stafnum -R-. Þá er orðhlutinn *lex* mjög áberandi í framburði. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að hljóðlíkingin sé nokkur milli merkja umsækjanda og andmælanda.

Þrátt fyrir að merki andmælanda er tekið óbreytt upp í merki umsækjanda hefur bókstafurinn -P- í upphafi orðs það mikil áhrif á heildarmynd merkisins að það er mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjónlíking sé með merkjunum.

### Orð- og myndmerkið PROLEX og ROLEX

Vísað er til þess sem að framan greinir varðandi mat á ruglingshættu á orðhluta merkjanna.



Um er að ræða annars vegar orð- og myndmerkið **P R O L E X** og hins vegar



orð- og myndmerkið **ROLEX**. Það eina sem er sameiginlegt með merkjunum er að myndhlutinn er staðsettur fyrir ofan orðin. Í merki umsækjanda er um að ræða þrjár bogadregnar línur staðsettar fyrir ofan bókstafina -O- og -L-, en í merki andmælanda er um fimm arma kórónu að ræða staðsetta fyrir ofan bókstafinn -L-.

Að virtri heildarmynd merkjanna er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé sjónlíking með merkjunum þannig að ruglingshætta skapist með merki umsækjanda og merki andmælanda.

### Vöru- og þjónustulíking

Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vöurnar séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. Einnig kemur til skoðunar hvort merki andmælanda njóti víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml.

Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 4. gr. laganna er það skilyrði að notkun annars aðila taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu en skv. 2. mgr. getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Í 2. mgr. er gert ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi og tekur mið af svonefndri Kodak-reglu. Um undantekningu er að ræða frá meginreglu 1. mgr.

Andmælandi hefur lagt fram ýmis gögn sem styðja þá fullyrðingu hans að hann njóti víðtækrar verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. Einkaleyfastofan dregur það ekki í efa að merki andmælanda séu vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. laganna, einkum fyrir úr og skyldar vörur.

Vernd sú sem 2. mgr. 4. gr. vml., veitir er missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er. Mögulegt er að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum, en lágmarksvernd er alltaf veitt gegn sömu vöru/þjónustu eða vöru/þjónustu svipaðrar tegundir.

Merki umsækjanda er skráð fyrir *rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* í flokki 35 og *ráðgjöf og fræðslu til einstaklinga, fyrirtækja og félagasamtaka á sviði íþróttá-, menningar- og félagsmála* í flokki 41.

Flest merkja andmælanda eru skráð fyrir vörur í flokkum 9 og 14 auk annarra flokka. Alþjóðlegar skráningar nr. 712 694<sup>5</sup> og 976 721<sup>6</sup> eru þó skráðar m.a. fyrir þjónustu í flokki 35.

Vörulisti umsækjanda styðst, að stórum hluta, við yfirskrift flokksins án nánari takmörkunar og getur því margs konar þjónusta tengd verslun og ráðgjöf fallið þar undir, þar á meðal áþekkt þjónusta og sú sem andmælandi veitir. Það er mat Einkaleyfastofunnar að sú þjónusta sem merki umsækjanda er skráð fyrir í flokki 35 sé það lík eða tengd vörum og þjónustu sem merki andmælanda auðkennir að um ruglingshættu geti verið að ræða hvað varðar þann flokk sérstaklega í ljósi þess að merki andmælanda telst vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. laganna. Hins vegar þykir tilgreind þjónusta í flokki 41 ekki vera það lík vörum og þjónustu andmælanda að líklegt sé að merkin ruglist, sérstaklega með tilliti til hversu ólík þau eru í sjón, að

---

<sup>5</sup> Computerized marketing consultancy services; marketing services by correspondence; dissemination of advertising matter, market study and research services, provision of information to consumers by way of pre-recorded telephone messages; advertising by mail order, particularly advertising by electronic mail, especially by computer networks, including a global computer network such as the Internet, also in the form of mail-order catalog services and electronic mail services for mail-order sales.

<sup>6</sup> Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles; advertising for the purchase and sale of timepieces and jewelry articles.

mati Einkaleyfastofunnar, hvort heldur sem er orð- og myndmerkin eða orðmerkin. Markhópur andmælanda er ekki sá sami og markhópur umsækjanda. Verður því að telja ólíklegt að hætta skapist á ruglingi í hugum neytenda hvað varðar flokk 41 þrátt fyrir að merki andmælanda teljist vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi byggir einnig á því að merki hans njóti aukinnar verndar, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Samkvæmt úrskurðum Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við um vörumerki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar, er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „vel þekkt“.<sup>7</sup> Einkaleyfastofan telur ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., ekki eiga við í þessu máli og verður ákvæðið ekki tekið til frekari skoðunar.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkja umsækjanda og merkja andmælanda hvað varðar flokk 35, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 4. gr. vml. Það er hins vegar mat Einkaleyfastofunnar, að virtri heildarmynd merkjanna, að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi hvað varðar flokk 41. Krafa um ógildingu skráningu merkjanna PROLEX (orðmerki), sbr. skráning nr.312/2011 og PROLEX SPORT MANAGEMENT (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 313/2011, er tekin til greina hvað varðar flokk 35 en ekki varðandi flokk 41.

---

<sup>7</sup> Sjá m.a. Úrskurð nr. 6/2003 AC: „Á Íslandi stofnast vörumerkjaréttur við skráningu eða notkun merkis hér á landi, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Auk þess geta vel þekkt merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi notið verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að ekki megi skrá vörumerki “ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn”. Er það undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki (f: *notoirement connues*, e: *well known*, d: *vitterlig kendte*). Samkvæmt Parísarsamþykktinni er ekki skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi en hins vegar er einstökum aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. Slíkt var gert hér á landi með ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.“

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkjanna PROLEX (orðmerki), sbr. skráning nr. 312/2011 og PROLEX SPORT MANAGEMENT (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 313/2011, skal halda gildi sínu hvað varðar flokk 41 en flokkur 35 skal felldur niður.

Reykjavík, 10. febrúar 2012

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.