

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 6/2013


Swatch S.A., Sviss




gegn

ICE SA, société anonyme, Belgíu

Málsatvik

Þann 7. janúar 2010 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að TKS s.a. (síðar ICE SA)¹, société anonyme, Avenue Mathieu 37, B-6600

Bastogne, Belgíu, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 1 029 087,  (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 14. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum 15. júní 2010.

Með bréfi, dags. 12. ágúst 2010, andmælti G.H. Sigurgeirsson., f.h. Swatch S.A., 94, rue Jakob Stämfli, Bienne, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við skráð vörumerki andmælanda  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 28/1989,  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 506123 og  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 962 366.

¹ Einkaleyfastofan fékk tilkynningu frá WIPO, dags. 29.4.2013 um að TKS. s.a hefði breytt nafni sínu í ICE SA.


Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. ágúst 2010, var andmælanda veittur frestur til 18. september 2010 til að leggja inn frekari gögn til stuðnings andmælanum. Samdægurs var WIPO jafnframt tilkynnt um framkomin andmæli gegn skráningu merkisins og umsækjanda veittur frestur til 18. desember 2010 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Með bréfi, dags. 17. september 2010, barst greinargerð andmælanda og með bréfum, dags. 20. og 24. september 2010, bætti andmælandi frekari rökstuðningi og gögnum við greinargerð sína. Með bréfi, dags. 12. október 2010 sendi Einkaleyfastofan nýja tilkynningu um andmæli gegn skráningu merkisins til Alþjóðahugverkastofnunarinnar, þar sem fyrri tilkynning Einkaleyfastofunnar hafði ekki verið móttækin. Umsækjanda var gefinn nýr frestur, til 12. febrúar 2011, til að tilnefna umboðsmann hér á landi og skila inn greinargerð. Með bréfi, dags. 6. janúar 2011, barst Einkaleyfastofunni beiðni frá aðilum málsins þess efnis að málinu yrði frestað um sex mánuði þar sem deila þeirra væri til meðferðar hjá svissneskum dómstólum. Af sömu ástæðum fóru aðilar málsins fram á þriggja mánaða viðbótarfrest þann 12. ágúst 2011. Fallist var á þessa fresti af hálfu Einkaleyfastofunnar.



Þann 3. nóvember 2011 fóru aðilar fram á þriggja mánaða frest þar sem óvíst væri hvort framangreindu dómsmáli yrði áfrýjað til æðri dómstóls. Aðilum var með bréfi, dags. 17. nóvember 2011, veittur frestur til 17. febrúar 2012 vegna þessa. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni þann 16. febrúar 2012. Með bréfi, dags. 1. mars 2012, veitti Einkaleyfastofan andmælanda frest til 1. maí 2012 til að leggja inn seinni greinargerð sína á grundvelli 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Með bréfi, dags. 25. apríl 2012, barst Einkaleyfastofunni seinni greinargerð andmælanda. Þann 3. maí 2012 var umsækjanda tilkynnt um seinni greinargerð andmælanda og honum veittur frestur til 3. júlí 2012 til að leggja fram svar við þeirri greinargerð. Með bréfi, dags. 3. júlí 2012, barst seinni greinargerð umsækjanda. Með bréfi, dags. 10. júlí 2012, var aðilum tilkynnt af hálfu Einkaleyfastofunnar að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Þann 4. október 2012 bárust Einkaleyfastofunni viðbótagögn frá umsækjanda. Með bréfi, dags. 9. október 2012, var andmælanda tilkynnt að Einkaleyfastofunni hefðu borist viðbótagögn í málinu og honum tjáð að samkvæmt vinnureglum Einkaleyfastofunnar væri meginreglan sú að aðilar fengju að tjá sig tvisvar. Í sérstökum tilvikum veitti Einkaleyfastofan hins vegar aðilum viðbótarfrest til að tjá sig um einstaka mál. Andmælanda var veittur frestur til 9. desember 2012 til að leggja fram frekari gögn og með bréfi, dags. 20. nóvember 2012, ítrekaði andmælandi fyrri afstöðu sína. Þann 10. desember 2012 tilkynnti Einkaleyfastofan aðilum að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Umsækjandi óskaði að nýju eftir að fá að leggja

inn viðbótargögn þann 10. janúar 2013. Í ljósi þess að þegar hafði í eitt skipti verið tekið við slíkum viðbótargögnum eftir að málið hafði verið tekið til úrskurðar var það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að gögnin yrðu ekki tekin til greina. Sú ákvörðun var tilkynnt umsækjanda með bréfi dags. 16. janúar 2013.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda

Helstu rök andmælanda fyrir ógildingu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 1 029 087,  (orð- og myndmerki), eru þau að merkið sé of líkt vörumerkjum andmælanda, **swatch** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 28/1989, **swatch** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 506 123 og **iswatch** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 962 366, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vml.

Í greinargerð andmælanda segir að bæði sé um að ræða sjónlíkingu og hljóðlíkingu með merkjunum. Hljóðlíkingu telur andmælandi augljósa þar sem framburður merkjanna  og **iswatch** sé alveg eins. Þá telur andmælandi töluverða sjónlíkingu vera með merkjunum þar sem eingöngu muni um ICE og IS, sem hafi sömu merkingu í huga íslenskra neytenda. Andmælandi tekur fram að **iswatch** og  séu bæði skráð í flokki 14 fyrir sömu vörur. Þar sem merkin séu nánast alveg eins sé um mikla ruglingshættu að ræða, sbr. 6. tl. 14. gr. vml.

Andmælandi tekur fram að vörumerki sín **iswatch** og **swatch** hafi upphaflega verið skrásett á Íslandi frá árunum 1988 til 2008 og þessar vörumerkjaskráningar séu enn í gildi. Andmælandi vísar af þessu tilefni til 1. mgr. 3. gr. vml. sem mælir fyrir um að vörumerkjaréttur stofnist t. d. með skráningu vörumerkis.

Andmælandi bendir á að skv. 4. gr. vml. beri við mat á ruglingshættu annars vegar að líta til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar til þess hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé með þeim. Þetta verði að skoða í samhengi við þá reglu að þeim mun líkari sem merkin séu, því minni kröfur megi gera til vöru- og/eða þjónustulíkingar og öfugt. Í þessu


sambandi vísar andmælandi til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97 sem varðaði vörumerkin Loint's og Lloyd.

Andmælandi vísar til þess að **swatch** sé mjög þekkt vörumerki á Íslandi, sem og annars staðar í heiminum fyrir lífsstílsvörur. Því sé ljóst að **swatch** og **iswatch** njóti verndar sem heimsfræg vörumerki. Þar sem hið andmælt merki sé skráð fyrir sömu vörur og merki andmælanda sé mikil hættá á að neytendur tengi þessi merki saman.


Andmælandi vísar að lokum í ákvarðanir Einkaleyfastofunnar í vörumerkjamálum, þ.e. annars vegar að skráning vörumerkisins TINGUIS, sbr. skráning nr. 150/2002, hafi verið felld úr gildi vegna ruglingshættu við TINGUS, sbr. skráning nr. 684/1994, og hins vegar að skráning vörumerkisins CELERA, sbr. skráning nr. 595/2001, hafi verið felld úr gildi vegna ruglingshættu við CELEBRA, sbr. skráning nr. 627/1998.


Einkaleyfastofunni barst framhald af greinargerð andmælanda, dags. 20. september 2010. Þar kemur fram að umboðs- og söluaðili fyrir vörur Swatch á Íslandi sé 1899 Ltd., Kringlunni 4-12, Reykjavík og hafi skv. upplýsingum frá eigendum merkisins verið það frá árinu 2006. Mikil aukning hefur, samkvæmt andmælanda, orðið í sölu á vörum Swatch hér á landi, frá 2000 einingum seldum árið 2006 í 15.000 einingar seldar árið 2009, sem sýnir glögg að hans mati hversu vinsælt og þekkt merkið er hér á landi. Einnig bendir andmælandi á að meðfylgjandi framhaldi greinargerðarinnar sé 21 blaðsíðna listi yfir lönd þar sem merkið SWATCH sé skráð. Einnig sé meðfylgjandi grein af mbl.is frá árinu 2004 í tengslum við gjöf Swatch til ólympíuliðs fatlaðra á Íslandi þar sem einnig komi fram að Swatch hafi verið opinberir tímatökuaðilar og styrktaraðilar Ólympíuleikanna í Aþenu sama ár, en það sýni að mati andmælanda hversu þekkt merkið sé á heimsvísu.

Andmælandi sendi Einkaleyfastofunni frekari gögn þann 24. september 2010. Um er að ræða eintak af WIPO Magazine frá ágúst 2010. Í blaðinu er grein um fyrirtækið Swatch. Andmælandi bendir á að fyrirtækið hafi verið stofnað árið 1957 en fengið núverandi nafn sitt Swatch Group árið 1998 og orðið innan fimm ára verðmætasti og stærsti úraframleiðandi heims. Áætlaðar sölutölur í heiminum séu 300 milljónir úra, 300 mismunandi hannanir séu gefnar út árlega og að fyrirtækið sé einn af stærstu notendum WIPO hönnunar- og vörumerkjaskráningarkerfisins.

Að framangreindu virtu fer andmælandi fram á að skráning vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 029 087, verði ógild.

Fyrri greinargerð umsækjanda

Í greinargerð sinni rekur umsækjandi að hann hafi lagt inn umsókn um skráningu vörumerkisins ICE WATCH í Evrópusambandinu í desember 2006. Þeirri skráningu hafi verið andmælt af hálfu Swatch AG og andmælin byggð á fyrri rétti andmælanda til vörumerkisins **swatch**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 506 123. Í framhaldinu hafi aðilar gert með sér svokallaðan World Wide Co-Existence Agreement og andmæli gegn skráningu umsækjanda hafi í kjölfarið verið dregin til baka. Samningnum hafi verið rift af hálfu Swatch AG í júní 2009 þar sem þeir töldu umsækjanda hafa brotið gegn samningnum. Í samræmi við samning aðila hafi umsækjandi sótt um skráningu á orð- og myndmerkinu , sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 029 087, sem tilnefnir m.a. Ísland, enda hafi það verið mat hans að samningnum hefði verið rift með ólögnum hætti af hálfu Swatch AG. Þar sem Swatch hafi andmælt skráningum umsækjanda hafi hann ekki séð sér annað fært en að bera lögmæti samningsins undir svissneska dómstóla sem í ágúst 2011 hafi kveðið upp þann dóm að riftun Swatch AG hefði verið ólögum og hann væri því enn í gildi. Auk þess hafi Swatch AG verið gert að draga til baka andmæli þau er mál þetta varðar. Meðfylgjandi gögnum umsækjanda er afrit af umræddum dómi undirréttar.

Umsækjandi vísar til þess að áður en undirréttur í Sviss hafi kveðið upp dóm sinn hafi skráningaryfirvöld í Ekvador, Kólumbíu, Kúbu, Japan og fleiri löndum hafi úrskurðað sér í hag í andmælumálum sem Swatch AG hafi höfðað gegn skráningu á vörumerkinu . Þá hafi skráningaryfirvöld nokkurra landa (þ.á m. Íslands) samþykkt skráningu vörumerkis umsækjanda án þess að skráningar Swatch AG yrðu taldar til hindrana.

Umsækjandi mótmælir ekki frægð merkis andmælanda, en bendir jafnframt á frægð síns eigin merkis. Leggur umsækjandi fram gögn því til staðfestingar, þ.e. sölutölur og söluaðila, auk skráninga erlendis.

Varðandi ruglingshættu vísar umsækjandi til 1. og 2. tl. 4. gr. vml., ásamt 6. og 8. tl. 14. gr. sömu laga. Umsækjandi telur að af fyrri ákvörðunum Einkaleyfastofu megi sjá að það sem

einkum skipti máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu með merkjunum.² Þessi skilyrði séu einnig ítrekuð í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml. Með öðrum orðum þurfi að vera bæði merkja- og vörulíking og hætta á ruglingi eða tengslum milli viðkomandi vörumerkja við mat á ruglingshættu á milli vörumerkja. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu sé hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Umsækjandi bendir á að við mat á því hvort tvö heiti séu svo lík að ruglingi geti valdið sé horft til þriggja þátta, þ.e. sjón-, hljóð- og merkingarlíkingar. Hvað varði vörumerki andmælanda sé ljóst að merki hans eru skráð sem orð- og myndmerki og veiti skráningarnar því einkarétt á því útliti en ekki á orðunum SWATCH eða ISWATCH sem slíkum í öllum mögulegum útfærslum. Merkin innihaldi bæði orðhlutann *watch* sem merki úr og því er það mat umsækjanda að slíkt orðmerki fengist ekki skráð sem vörumerki fyrir vörur í flokki 14. Það að bæta bókstöfunum *s* eða *is* við merkið veitir því að mati umsækjanda ekki fullnægjandi sérkenni með vísan til 13. gr. vml. Telur umsækjandi andmælanda ekki geta krafist einkaréttar á orðunum sem slíkum heldur eingöngu í ofangreindum útfærslum. Með vísan til 15. gr. vml. veiti skráning vörumerkis ekki vernd á þeim hlutum merkis sem ekki hefði verið heimilt að skrá eina og sér. Skráning orða í tiltekinni útfærslu (orð- og myndmerki) sé því engin trygging fyrir því að verndin nái til þess orðs sem kunnir að koma fram í útfærslunni.

Umsækjandi telur að við samanburð merkjanna sé nauðsynlegt að líta til heildarmyndar þeirra við mat á sjónlíkingu. Verði í því tilliti að líta til þess að orðhlutinn *watch* sé ekki sérkennandi hluti merkjanna. Umsækjandi bendir á að fjölmörg merki séu skráð fyrir vörur í flokki 14 sem innihaldi orðhlutann *watch*.³ Þannig sé ljóst að andmælandi eigi ekki einkarétt á að nota orðhlutann *watch* fyrir vörur í flokki 14. Verði þannig að meta merkin heildstætt. Það er mat umsækjanda að sjónlíking sé ekki fyrir hendi þar sem merki andmælanda samanstandi af einu samsettu orði. Annað þeirra séu svartir stílfærðir stafir á gráum bakgrunni, en hitt svartir stílfærðir stafir þar sem fyrsti bókstafurinn, þ.e. *i* sé frábrugðinn hinum. Merki umsækjanda samanstandi annars vegar af orðhlutanum *ice* og hins vegar *watch*. Um sé að ræða skráningu á

² Umsækjandi vísar til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 19/2003 frá 7. ágúst 2003, bls. 3.

³ T.d. JS Watch co. Reykjavík (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 242/2006, TOYWATCH (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning 933889, LORENZ WATCH EVOLUTION SINCE 1934 (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 853799, IWC International Watch co Schaffhausen (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 500761, watch&see (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 733624 og AÉROWATCH (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 713764.

stílfærðum stöfum þar sem fyrri orðhlutinn sé hafður fyrir ofan seinni orðhlutann. Þá sé sérkennandi myndhluta að finna fyrir ofan bókstafinn *i* í *ice*.

Með vísan til ofangreinds og að teknu tilliti til þess að orðhlutinn *watch* geti ekki talist sérkennandi þáttur merkjanna er það mat umsækjanda að sjónlíking með merkjunum sé ekki fyrir hendi.

Hvað hljóðlíkingu varðar er það mat umsækjanda að hún sé ekki til staðar þar sem orðhlutann *watch* skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. vml. fyrir vörur í flokki 14. Umsækjandi ítrekar í því sambandi að gefa þurfi fyrsta hluta merkis síns meira vægi þar sem sá hluti sé hinn sérkennandi hluti merkisins hvað hljóðlíkingu varði. Óumdeilt sé hins vegar að hljóðlíking sé til staðar með vörumerki andmælanda, *iswatch* og merki umsækjanda, *ice watch*. Þar sem hinn lýsandi orðhluti *watch* sé stór hluti af framburði merkjanna telur umsækjandi að leggja beri meiri áherslu á sjónlíkingu við mat á því hvort ruglingshætta sé fyrir hendi með merkjunum eða ekki.


Þá beri að líta til síðasta þáttarins í samanburðinum sem sé merking orðanna. Orðhlutinn *ICE* í vörumerki umsækjanda sé ráðandi hluti merkisins. *ICE* vísi til vatns sem hefur frosið auk þess að vísa í eitthvað hreint og ferskt. Þessa tilvísun sé ekki að finna í vörumerkjum andmælanda. Þvert á móti vísi vörumerki andmælanda til þeirra vara sem merkin auðkenni, þ.e. *Swiss watches* (sem á íslensku yrði þýtt sem svissnesk úr). Vörumerkin geti því ekki talist lík út frá þessum mælikvarða heldur og því falli samanburðurinn um sjálfan sig á öllum þremur þáttum.

Þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna vörur í flokki 14 telur umsækjandi að óumdeilt sé að vörulíking sé fyrir hendi.


Umsækjandi vísar til úrskurða skráningaryfirvalda einstakra landa í deilu aðila máls, þ.e. Kólumbíu, Macao, Ekvador, Japan, Króatíu og Kúbu og af þeirri úttekt má, að mati hans, sjá að skráningaryfirvöld víða um heim hafa metið það svo að engin ruglingshætta sé til staðar með merkjunum. Telur umsækjandi, þrátt fyrir sjálfstæði skráningaryfirvalda á Íslandi, að þessi fordæmi gefi ótvírætt til kynna að ekki sé til staðar ruglingshætta með merkjunum.

Umsækjandi ítrekar að í gildi sé samningur (World Wide Co-Existence Agreement) milli aðila frá maí 2008. Samkvæmt svissneskum dómi, uppkveðnum 28. apríl 2011, sé samningur þessi

Í gildi og andmælanda gert skylt að draga andmælin til baka. Verði þau ekki dregin til baka skal samkvæmt umsækjanda taka til athugunar að einkaréttur aðila til vörumerkja sinna takmarkast við útlit þeirra eins og þau eru skráð, en ekki við einstaka orðhluta þeirra. Orðhlutinn *watch* verði að teljast almennur og sérkennalaus, sbr. 13. gr. vml., hvað varðar vörur í flokki 14, nánar tiltekið *úr*. Umsækjandi bendir á að hann hafi sótt um skráningu á merki sínu sem orð- og myndmerki í sérkennandi útfærslu sem á engan hátt sé lík fyrri skráningum andmælanda. Umsækjandi ítrekar að við mat á ruglingshættu milli vörumerkja sé nauðsynlegt að gæta að tengslum á milli allra þeirra þátta sem til álita koma við matið. Það mikilvægasta í því sambandi séu líkindin milli vörumerkjanna sjálfra og þeirra vara og þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna.

Með tilliti til alls þessa fer umsækjandi þess á leit við skráningaryfirvöld að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 029 087 haldi gildi sínu.


Seinni greinargerð andmælanda

Fram kemur í seinni greinargerð andmælanda að svissneskir dómstólar hafi kveðið upp dóm varðandi samning á milli Swatch S.A. og TKS s.a. (síðar ICE SA) þar sem Swatch S.A. hafi áfrýjað þeim dómi hafi enn ekki fengist niðurstaða í málinu að mati andmælanda. Staðreynd málsins er skv. andmælanda sú að Swatch S.A. hafi rift samningi milli aðila þar sem þeir telji að TKS s.a. (síðar ICE SA) hafi ekki staðið við sinn hluta samningsins. Einnig megi benda á að samningurinn hafi verið gerður með tilliti til Evrópusambandskráningar nr. 5549209 og tilheyri því Evrópusambandslöndunum sem Ísland sé ekki aðili að og taki því ekki til alþjóðlegra skráninga. Með tilliti til þess ætti samningurinn ekki að skipta máli í úrskurði Einkaleyfastofunnar um skráningarháfi merkisins  í eigu TKS s.a. (síðar ICE SA). Vísar andmælandi í þessu skyni til úrskurðar albönsku einkaleyfastofunnar varðandi deilu aðila og gildi samningsins.

Hvað varðar ruglingshættu milli ofangreindra vörumerkja leggur andmælandi fram gögn sem hann telur sýna fram á með óyggjandi hætti að neytendur ruglist í sífellu á merkjunum. Andmælandi leggur fram yfirlýsingar frá starfsmönnum verslana Swatch, þar sem fram kemur

að kaupendum ICE WATCH úra hafi verið tjáð af seljendum að úrin séu hluti af framleiðslu Swatch. Þar af leiðandi hafi starfsfólk Swatch oft lent í reiðum viðskiptavinum TKS s.a. (síðar ICE SA) sem krefjast viðgerða og annarrar þjónustu hjá Swatch vegna úra merktum ICE WATCH. Andmælandi rakti í þessu skyni hluta eiðsvarinnar yfirlýsingar starfsmanns Swatch þar sem sagði að hann hefði verið ásakaður um að vita ekki betur en svo að Swatch væri í raun söluaðili ICE WATCH.

Andmælandi telur að sama skapi að mikils ruglings hafi gætt á internetinu varðandi framleiðslu TKS s.a. (síðar ICE SA) og lætur hann fylgja með útprentanir þar sem verið er að selja ICE WATCH en talað um ICE SWATCH. Að mati andmælanda mætti ætla að þarna væri vísvitandi verið að blekkja neytendur varðandi uppruna vörunnar.

Með vísan til framangreinds og með vísan til 3., 4., 13., og 14. gr. vml. og annarra greina sem við eiga er það krafa andmælanda að skráning vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 029 087 verði ógild.

Seinni greinargerð umsækjanda

Umsækjandi ítrekar það sem kemur fram í fyrri greinargerð hans varðandi samning þann sem gerður var á milli aðila (World Wide Co-Existence Agreement). Í 11. gr. samningsins hafi verið vísað til þess að samningurinn hafi alþjóðlegt gildi. Þegar af þeirri ástæðu sé því ranglega haldið fram af hálfu andmælanda að samningurinn hafi aðeins gildi hvað Evrópusambandskráningar varðar enda sérstaklega tilgreint í ákvæði 5 í samningnum að umsækjandi skuldbindi sig í framtíðinni til að sækja aðeins um skráningar á vörumerkinu sem orð- og myndmerki í nánar tiltekinni stílfærslu. Samningnum hafi verið rift af hálfu Swatch AG í júlí 2009 þar sem þeir hafi talið umsækjanda hafa brotið gegn samningnum. Lögmati samningsins hafi í framhaldinu verið borið undir svissneska dómstóla, þar sem fyrra dómstigið hafi komist að þeirri niðurstöðu að samningurinn væri enn í gildi og andmælanda gert að draga til baka andmæli sín er mál þetta varðar. Þessari niðurstöðu hafi verið áfrýjað af hálfu Swatch AG og endanleg niðurstaða liggja því ekki enn fyrir. Að mati umsækjanda er því samningurinn enn í gildi á milli aðila þangað til kveðið hefur verið á um annað.

Umsækjandi vísar aftur til úrskurðar frá Kúbu þar sem staðfest hafi verið að merkin væru ekki það lík að ruglingi gæti valdið.

Þá bendir umsækjandi á að óumdeilt sé að merkjunum sé ætlað að auðkenna eins eða sambærilegar vörur í flokki 14 og sjá megi af heimasíðum aðila máls að bæði merki auðkenni að hluta til litrík plastúr. Umsækjandi vísar í því sambandi til heimasíðu sinnar annars vegar og heimasíðu andmælanda hins vegar. Umsækjandi bendir á að sé orðasambandinu „colorful plastic watches“ slegið upp á leitarsíðunni *google* komi upp leitarniðurstöður af litríkum plastúrum sem vísi til margra ótengdra aðila. Enginn hafi þannig einkarétt á að selja eða markaðssetja litrík plastúr.

Yfirlýsingar þær sem andmælandi vísaði til koma að mati umsækjanda ekki frá dreifingaraðilunum sjálfum heldur sé um að ræða skjöl sem Swatch AG hafi samið og útbúið. Auk þess telur umsækjandi þessar yfirlýsingar ekki hafa þýðingu í málinu þar sem vörumerkjarétturinn sé landsbundinn og möguleg ruglingshætta erlendis því málinu óviðkomandi. Það að neytendur spyrji hvort ICE WATCH sé að finna í verslunum Swatch AG sé því engin vísbending um ruglingshættu, enda hafi ekki verið lögð fram nein gögn í málinu sem sýni fram á að andmælandi selji eingöngu vörur auðkenndar sem Swatch. Staðreyndin sé sú að margar skartgripa- og úraverslanir, bæði héraðs og víða um heim, selji og markaðssetji vörur frá mörgum mismunandi framleiðendum og því sé yfirleitt mörg vörumerki að finna í einni og sömu versluninni.

Sú staðreynd að bæði merkin innihaldi orðhlutann *watch* getur að mati umsækjanda ekki eitt og sér verið lykilþáttur í ruglingshættumati, þar sem enginn geti krafist einkaréttar á því orði. Því verði að líta til heildarmyndar merkjanna við mat á sjónlíkingu þeirra.

Varðandi útprentanir andmælanda af netinu sem sýni ýmsar sölusíður vísa til vörumerkis umsækjanda, í útfærslunni „Ice Swatch“, vekur umsækjandi athygli á því að þessir aðilar séu honum ótengdir og því hvorki vörurnar né markaðssetning þeirra á hans ábyrgð. Umræddar vefsíður telur umsækjandi vísa til merkisins í þessari breyttu útfærslu, „Ice Swatch“, til þess að laða að eins marga kaupendur og mögulegt sé með ólögmatum hætti. Slíkt sé á engan hátt vísbending um raunverulega ruglingshættu með merkjunum. Þá sé jafnframt óljóst hvort um sé að ræða upprunalegar vörur eða falsaðar. Því ber að mati umsækjanda að líta framhjá þessum gögnum við mat á raunverulegri ruglingshættu með merkjunum sem hér um ræðir.


Umsækjandi bendir á að andmælandi eigi ekki orðmerkið SWATCH eitt og sér heldur eingöngu sem orð- og myndmerki eða ásamt öðrum orðhlutum. Umsækjandi bendir í þessu samhengi á nokkrar slíkar skráningar. Umsækjandi telur að sjá megi að orðhlutinn SWATCH sé í öllum tilfellum sérkennandi hluti merkjanna og það sé merkið sem markhópurinn þekki og tengi við andmælanda. Þar sem merkið innihaldi að stórum hluta hinn lýsandi og almenna orðhluta *watch* sé ljóst að merkið sé veikt og verndin taki því eingöngu til skráninganna eins og þær standi en andmælandi hafi ekki einkarétt á að nota orðhlutann *watch* fyrir sínar vörur. Mörg önnur merki séu skráð hér á landi í eigu annarra aðila sem innihaldi orðhlutann *watch*. Að mati umsækjanda myndi það takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir sínum vörum ef andmælanda yrði veittur einkaréttur á að nota orðhlutann *watch* fyrir þær vörur í flokki 14 sem merkjunum er ætlað að auðkenna.

Með vísan til ofangreinds og þess að markhópurinn þekki merki andmælanda sem Swatch, telur umsækjandi *i[˙]swatch* í eigu andmælanda hvorki vera líkt merki sínu í sjón né heyrn þar sem merkið sé alltaf borið fram sem *i-swatch* en ekki sem *is-watch*. Áherslan sé þannig á bókstafnum *i* annars vegar og orðhlutanum *swatch* hins vegar, ólíkt merki umsækjanda þar sem áherslan sé á fyrri orðhlutanum *ice* og seinni orðhlutanum *watch*. Þar sem enginn geti öðlast einkarétt á orðhlutanum *watch* fyrir þær vörur sem hér um ræðir, telur umsækjandi að möguleg hljóðlíking geti ekki verið megináherslan í máli þessu við mat á ruglingshættu með merkjunum.

Umsækjandi bendir á að grunnumsókn andmælanda á vörumerkinu *i[˙]swatch* hafi verið lögð inn í Sviss í nóvember 2007. Þar sem ekki hafi verið getið um þessa skráningu í framangreindum samningi aðila (World Wide Co-Existence Agreement), telur umsækjandi að líta megi svo á að andmælandi hafi ekki talið ruglingshættu til staðar með merkjunum.


Umsækjandi telur að neytendur muni upplifa merki andmælanda, *i[˙]swatch*, sem eitt af fjölda vörumerkja sem samanstandi af *i* og „vörumerki“ sem komu í kjölfar velgengni IPHONE®, IPAD® o.fl. Slíkri samsetningu sé ekki fyrir að fara í vörumerki umsækjanda.

Með vísan til þess að merkjalíking sé ekki fyrir hendi með merkjunum er það mat umsækjanda að ekki sé hætt á ruglingi með merkjunum, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Fer umsækjandi þess því á leit við skráningaryfirvöld að

andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 029 087, haldi gildi sínu.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins  (orð og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 029 087, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 14. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga. nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga vegna vörumerkja andmælanda, **swatch** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 28/1989, **swatch** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 506 123 og **iswatch** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 962 366.


Í gögnum og greinargerðum málsaðila kemur fram að hluti ágreinings þeirra varði samning sem þeir gerðu sín á milli í maí 2008 (World Wide Co-Existence Agreement) og tryggja átti að vörumerkin sem deilt er um í þessu máli gætu staðið hlið við hlið. Óskað var eftir frestun málsmeðferðar þar til niðurstaða í ágreiningsmáli þar að lútandi, sem rekið væri fyrir svissneskum dómstólum, lægi fyrir. Einkaleyfastofan bendir á að eingöngu eru tekin til skoðunar þau gögn og rök sem snúa að ágreiningi um vörumerkin sem slík og hvort möguleg ruglingshætta sé til staðar. Valdsvið Einkaleyfastofunnar í málinu einskorðast þar af leiðandi við það að leysa úr andmælum en annars konar ágreiningur heyrir undir aðrar stofnanir eða dómstóla. Í þessu samhengi áréttar stofnunin að vörumerkjaréttur er landsbundinn og því hafa niðurstöður dómstóla eða skráningaryfirvalda í öðrum löndum ekki fordæmisgildi í þessu máli.

Þá bendir Einkaleyfastofan á að sjónarmið andmælanda varðandi meinta ólögmæta viðskiptahætti umsækjanda heyra ekki undir valdsvið stofnunarinnar heldur Neytendastofu skv. lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

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. vml. segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi 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 máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður alla þessa þætti 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 vörunar eða þjónustan vera og öfugt.

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda,  og hins vegar merki andmælanda, **swatch** og *iswatch*. Þar sem merki andmælanda eru ólík er ástæða til að meta ruglingshættu í þessu máli í tvennu lagi. Í fyrsta lagi á milli merkis umsækjanda og **swatch** merkja andmælanda og í öðru lagi á milli merkis umsækjanda og *iswatch* merkis andmælanda.

Orð- og myndmerkin  og **swatch**

Vörulíking


Merki umsækjanda óskast skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 14: *Góðmálmur og blöndur úr þeim, svo og vörur úr góðmálmum eða húðaðar með þeim sem ekki heyra undir aðra flokka; skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga*. Sýnt hefur verið fram á að bæði **swatch** merki andmælanda eru m.a. skráð fyrir sömu vörur og merki umsækjanda í flokki 14. Einkaleyfastofan telur því að alger vörulíking sé fyrir hendi og því ekki þörf á frekari umfjöllun um þetta atriði.

Sjón- og hljóðlíking

Merki umsækjanda og andmælanda eru bæði orð- og myndmerki sem eiga það sameiginlegt hvað sjónlíkingu varðar að enda á orðinu *watch*. Merki umsækjanda samanstendur af tveimur orðum, *ice* og *watch*. Orðin eru í tveimur hlutum, aðskilin með línu. Orðið *ice* er feitletrað og fyrir ofan bókstafinn *i* er þrískiptur hringur sem út úr stendur þríhyrningur. Merki


andmælanda samanstendur hins vegar af stílfærslu orðsins *swatch* sem hefur enga sérstaka þýðingu, en er þó ekki merkingarlaust þar sem það vísar til uppruna vöru hans í Sviss. Framburður merkisins er í einu orði. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að orðhlutinn *watch* sé merkjunum sameiginlegur, sé sjónlíking ekki það mikil að ruglingi geti valdið. Þá verður ekki talið að hljóðlíking sé með merkjunum.

Að virtri heildarmynd merkjanna er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar geti þau staðið hlið við hlið. Ekki verður því talin ruglingshætta á milli merkjanna

 og *swatch*, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Orð- og myndmerkin  og *iswatch*

Vörulíking



Merki andmælanda, *iswatch* er skráð fyrir sömu vörur og merki umsækjanda  í flokki 14. Vörulíking er því til staðar milli merkja umsækjanda og andmælanda.

Sjón- og hljóðlíking

Eins og áður segir samanstendur merki umsækjanda af tveimur orðum, *ice* og *watch*, sem eru aðskilin með línu og borin fram sem tvö aðskilin orð. Orðið *ice* er feitletrað og fyrir ofan bókstafinn *i* er þrískiptur hringur sem út úr stendur þríhyrningur. Merki andmælanda, *iswatch*, samanstendur af framangreindu merki hans *swatch* ásamt bókstafnum *i*, sem notaður er sem forskeyti í annarri stílfærslu en merkið *swatch* sem á eftir kemur. Forskeytið *ice* hefur eitt og sér m.a. merkinguna „ís“ en forskeytið *i* er hins vegar merkingarlaust. Forskeytin *ice* og *i* geta þ.a.l. ekki talist lík, auk þess sem seinni hluti merkjanna er ekki sá sami. Ekki er unnt að fallast á þá málsástæðu andmælanda að eingöngu muni um ICE og IS, sem hafi sömu merkingu í huga íslenskra neytenda, þar sem bókstafurinn *i* stendur einn og sér fyrir framan vörumerkið SWATCH. Af framangreindum ástæðum telur Einkaleyfastofan ekki að um sjónlíkingu sé að ræða milli merkjanna.






Þar sem merki umsækjanda og andmælanda eru bæði samsett úr enskum orðum má telja líklegt að þau verði borin fram á ensku hvar sem er í heiminum. Ef enskur framburður er viðhafður er hljóðlíking með merkjunum þar sem *i* er á ensku borið fram sem *æ*. Þar sem þorri

Íslendinga er mæltur á ensku og á grundvelli þess að orðin í merkjunum eru á ensku, telur Einkaleyfastofan hljóðlíkingu til staðar milli merkjanna.


Að virtri heildarmynd merkjanna er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að vörulíking og hljóðlíking verði talin með merkjunum, séu þau það ólík hvað sjónlíkingu varðar að þau geti staðið hlið við hlið. Að mati Einkaleyfastofunnar er því ekki talin ruglingshætta á milli merkjanna  og , sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi ber því við að merki hans sé heimsfrægt og njóti því víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. Ákvæðið kveður á um að eigandi merkis sem er vel þekkt hér á landi geti bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu en merki hans er notað fyrir, að því gefnu að notkunin hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningarhæfi eða orðspor hins þekkta merkis. Í þessu máli háttar svo til að merki umsækjanda og merki andmælanda eru bæði skráð fyrir vörur í flokki 14. Á bls. 5 í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 13/2004, kom fram að nefndin teldi að ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. gæti einnig átt við þegar vörumerki eru skráð í sömu flokkum vöru og þjónustu. Í úrskurðinum var vísað til þess að sambærilegt ákvæði og 2. mgr. 4. gr. vml. væri að finna í 2. mgr. 5. gr. ESB tilskipunar nr. 89/104 um vörumerki, sem er hluti af EES samningnum. Evrópudómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að það ákvæði taki einnig til aukinnar verndar vel þekktra merkja gagnvart vörum eða þjónustu á sama eða svipuðu sviði.⁴ Til stuðnings þeirri fullyrðingu að merki hans yrði að telja vel þekkt, skv. 2. mgr. 4. gr. vml., lagði andmælandi m.a. fram lista yfir lönd þar sem merki hans væru skráð, auglýsingar, tímaritsgreinar og fleiri gögn. Einkaleyfastofan dregur ekki í efa að vörumerki andmælanda sé vel þekkt í skilningi. 2. mgr. 4. gr. vml., þar sem andmælandi er einn af stærstu úraframleiðendum heims og hefur selt vörur sínar hér á landi sem og í öðrum löndum í fjölda ára. Hins vegar eru merkin það ólík, sbr. það sem að ofan greinir, að þrátt fyrir að merki andmælanda verði talið vel þekkt hefur það ekki áhrif á framangreinda niðurstöðu Einkaleyfastofunnar um að ekki sé fyrir hendi ruglingshætta á milli merkjanna, skv. 6. sbr. 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

⁴ Sjá dóm ECJ í máli nr. C-408/101; Adidas-Salomon AG & Adidas Benelux BV gegn Fitnessworld Trading Ltd.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingi geti valdið á milli vörumerkjanna  og  annars vegar og  og  hins vegar, í skilningi 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vml. Kröfu um ógildingu merkisins  er því hafnað.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 029 087, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 28. júní 2013

Haukur Freyr Axelsson, lögfr.

Leiðrétt endurrit, dags. 8. júlí 2013

Haukur Freyr Axelsson, lögfr.