



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 14/2025 4. júlí 2025

Þann 19. janúar 2023 lagði Árnason Faktor ehf., f.h. SANY GROUP CO., LTD, Kína (hér eftir eigandi), inn umsókn



um skráningu vörumerkisins **SANY** (orð- og myndmerki) nr. V0129047. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum 7 og 12. Merkið var skráð og birt í Hugverkatiðindum þann 15. ágúst 2023 fyrir eftirtaldar vörur:¹

Flokkur 7: *Concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines; railroad constructing machines; diggers [machines]; bulldozers; hoists; elevating apparatus; conveyors [machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; derricks; wind turbines; hydraulic turbines; centrifugal pumps; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps [machines]; concrete mixers [machines]; drilling machines; rail-laying machines; coal-cutting machines; extractors for mines; haulage apparatus [mining]; mine borers; mine working machines; drilling rigs, floating or non-floating; road rollers; steamrollers; mixing machines; shaft couplings [machines]; transmission shafts, other than for land vehicles; ball-bearings; bearings [parts of machines]; pneumatic controls for machines, motors and engines.*

Flokkur 12: *Trucks; concrete mixing vehicles; automobile chassis; hydraulic circuits for vehicles; bearings for vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; sprinkling trucks; hose carts; mine cars; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; remote control vehicles, other than toys; trucks with a crane feature incorporated; motors for land vehicles; trailers [vehicles]; dump trucks; vans [vehicles].*

Með erindi, dags. 12. október 2023, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Mercedes-Benz Group AG, Þýskalandi (hér eftir andmælandi). Andmælin byggja m.a. á ruglingshættu við átta skráð, vel þekkt og alþekkt Mercedes-Benz vörumerki andmælanda sem og langvarandi notkun þeirra, sbr. 4. gr. og 1. og 2. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Nánar tiltekið byggja andmælin m.a. á eftirtöldum innlendum skráningum:

-  Alþjóðleg skráning nr. 1089903
-  Nr. V0005989
-  Alþjóðleg skráning nr. 997904
-  Nr. V0002501

¹ Í greinargerð eiganda, dags. 24. júlí 2024, var óskað eftir breytingum á tilgreiningum í flokki 12 með þeim hætti að tilteknar tilgreiningar voru felldar brott úr vörulistanum. Eftir standa nú tilgreiningarnar: *Concrete mixing vehicles; hydraulic circuits for vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; mine cars; trucks with a crane feature incorporated* í flokki 12.



-  Nr. V0000957
-  Alþjóðleg skráning nr. 1554431
-  Alþjóðleg skráning nr. 871834
-  Alþjóðleg skráning nr. 818377

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 30. desember 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Niðurstaða

Lagagrundvöllur og þau merki sem andmælin byggja á

Í 22. gr. vml. kemur fram að andmæli skuli rökstudd og send Hugverkastofunni innan tveggja mánaða frá birtingardegi ásamt því að uppfylla þær kröfur sem fram komi í reglugerð um vörumerki. Í 3. tl. 4. mgr. 26. gr. reglugerðar um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.) er kveðið á um að andmæli skuli hafa að geyma grundvöll andmæla, þ.m.t. tilvísun til þeirra lagaákvæða sem þau byggja á, ásamt því á hvaða eldri réttindum þau byggja, ef við á. Orðalag 22. gr. vml., sbr. 3. tl. 4. mgr. 26. gr. rgl. gefur því til kynna að grundvöllur andmæla, jafnt lagagrundvöllur sem og þau eldri réttindi sem á er byggt þegar það á við, skuli skýrlega tilgreind í andmælum.

Í andmælum, dags. 12. október 2023, er varðandi lagagrundvöll byggt á 4. gr. og 1. og 2. tl. 14. gr. vml. Í greinargerð til stuðnings andmælunum, dags. 24. nóvember 2023, er tilvísun til 3. tl. 14. gr. og 1. mgr. 3. gr. vml. bætt við. Svo virðist sem tilvísun til 3. tl. 14. gr. vml. sé innsláttarvilla þar sem ekki er frekar vísað til þess ákvæðis í málalíbúnaði andmælanda. Verður ákvæðið því ekki tekið til nánari skoðunar.

Enn fremur kemur fram í greinargerðinni að notkun á (ótilgreindu) myndmerki andmælanda, sem hafi aukist stöðugt frá því fyrir 1930, sé *sjálfstæð forsenda andmælanna til viðbótar við skráningar í hans eigu. Andmælin beri að taka til greina á grundvelli mikillar notkunar*. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun þarf að vera ljóst út frá framlögðum gögnum og rökstuðningi málsaðila við hvaða vörumerki er átt. Andmælandi leggur fram gögn sem sýna að vörumerki hans (í ýmsum útfærslum) eigi sér áratuga langa sögu hér á landi. Að mati Hugverkastofunnar er hins vegar hvorki ljóst miðað við framlögð gögn né málalíbúnað andmælanda að öðru leyti hvort byggt er á tilteknu myndmerki hans hvað varðar vörumerkjarétt á grundvelli notkunar og þá hvaða myndmerki og fyrir hvaða vörur og/eða þjónustu rétturinn er talinn ná til. Með vísan til þessa telur Hugverkastofan ekki tilefni til að taka frekari afstöðu til ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., sbr. einnig 3. tl. 4. mgr. 26. gr. rgl.

² Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. tl. 2. gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur enn fremur fram að í einkarétti til vörumerkis felist að eigandi þess geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með 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 er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð-, merkingar- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ætla megi að ruglingur geti átt sér stað.³ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Vöru- og/eða þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort tengsl þeirra séu með þeim hætti að þær bæti hvor aðra upp (e. *complementary*). Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 9/2007 (EBIVOL /SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX/ARTEX).

Hið andmælt merki hefur, eftir ósk eiganda um takmörkun á vörulista, verið birt til skráningar fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 7: *Concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines; railroad constructing machines; diggers [machines]; bulldozers; hoists; elevating apparatus; conveyors [machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; derricks; wind turbines; hydraulic turbines; centrifugal pumps; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps [machines]; concrete mixers [machines]; drilling machines; rail-laying machines; coal-cutting machines; extractors for mines; haulage apparatus [mining]; mine borers; mine working machines; drilling rigs, floating or non-floating; road rollers; steamrollers; mixing machines; shaft couplings [machines]; transmission shafts, other than for land vehicles; ball-bearings; bearings [parts of machines]; pneumatic controls for machines, motors and engines.*

Flokkur 12: *Concrete mixing vehicles; hydraulic circuits for vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; mine cars; trucks with a crane feature incorporated.*

Alls sex merki eiganda sem byggt er á eru skráð fyrir vörur í flokki 12 og alls fimm merki eru skráð fyrir vörur í



flokki 7. Merki eiganda, t.d. merkið , alþjóðleg skráning nr. 1089903 er m.a. skráð fyrir tilgreiningarnar *machines and machine tools* í flokki 7⁴ og *vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water* í flokki 12.



Merkið , alþjóðleg skráning nr. 997904 er m.a. skráð fyrir *machines for metal, wood and plastic working* í flokki 7 og *motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class)* í flokki 12.

³ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, *Sabel* gegn *Puma*, 16. mgr.

⁴ Þó skal þess getið að umrædd tilgreining fengist ekki skráð í óbreyttri mynd í dag þar sem hún þykir of víðtæk.



Það liggur fyrir að merkin sem hér eru borin saman eru í flestum tilvikum skráð fyrir tengdar vörur í sömu flokkum, þ.e. vélar (e. *machines*) í ýmsum útfærslum í flokki 7 og bifreiðar (e. *vehicles*) af mismunandi gerðum í flokki 12. Þá er a.m.k. í einhverjum tilvikum um að ræða vörur í vörulista hins andmæltta merkis sem falla undir víðtækari tilgreiningar í vörulistum hinna skráðu merkja andmælanda, t.d. í því tilviki sem rakið er hér að ofan varðandi alþjóðlega skráningu andmælanda nr. 997904. Er því um vörulíkingu að ræða að mati stofnunarinnar, í

einhverjum tilfellum algjöra, nema hvað varðar alþjóðlegar skráningar andmælanda nr. 871834  og

818377  sem innihalda hvorki flokk 7 eða 12.

Líkindi með merkjunum

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 SANY Nr. V0129047	 Alþjóðleg skráning nr. 1089903
	 Nr. V0005989
	 Alþjóðleg skráning nr. 997904
	 Nr. V0002501
	 Nr. V0000957
	 Alþjóðleg skráning nr. 1554431



	 Alþjóðleg skráning nr. 871834  Alþjóðleg skráning nr. 818377
Hið andmælt merki	Merki andmælanda

Merki eiganda, sem er orð- og myndmerki, inniheldur stílfærða mynd fyrir ofan orðhlutann SANY, sem ritaður er með þykum svörtum hástöfum. Myndhluti merkisins er hringur sem inniheldur þríarma / þríhyrnt svart táknið, með þremur fylltum örmum sem skarast/tengjast saman, að vissu leyti eins og keðja og kljúfa hringinn að litlu leyti. Fyrir miðju má sjá hvítt gat/holu. Að mati stofnunarinnar er táknið merkingarlaust en í erindi eiganda kemur fram að um sé að ræða mynd af „ófullgerðum hring þar sem tölustafurinn „1“ kemur þrisvar fyrir í hringnum innanverðum“. Merkið uppfyllir að mati Hugverkastofunnar skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. enda hefur orðhlutinn SANY enga merkingu á íslenskri tungu og hvorki hann né myndhlutinn þekktu tengingu við viðkomandi vörur. Stofnunin telur báða þætti merkisins, orðhlutann sem og myndhlutann, vera jafn áberandi.

Merki andmælanda eru alls átta talsins. Þau eiga það öll sameiginlegt að innihalda þríarma stjörnu, í örlítið mismunandi útfærslum þó. Í öllum tilfellum er þríarma stjarnan í formi keilulaga arma sem mætast fyrir miðju, sem er alfarið þakin. Skyggingar armanna eru mismunandi, ýmist eru armarnir svartir án skygginga eða brotnir upp í formi skygginga. Í sex tilfellum kemur þríarma stjarnan fyrir inni í hring. Í einu tilfelli er merkið án hings,



þ.e. merkið . Í einu tilfelli er um að ræða orð- og myndmerki, þ.e. merkið , sem inniheldur jafnframt orðhlutana MERCEDES BENZ auk viðbótar stílfærslu í formi skreytinga í fylltum hring merkisins, sem vegna stærðar og staðsetningar eru minna áberandi en stjarnan í heildarmynd merkisins. Öll merki andmælanda uppfylla að mati stofnunarinnar skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. enda hafa orðin sem koma fram í merki nr. V0000957 enga merkingu á íslensku og hvorki þau né myndhluti merkjanna allra sérstaka tengingu við þær vörur eða þjónustu sem merkin eru skráð fyrir.

Sjón- og hljóðlíking

Í greinargerð andmælanda kemur fram að við mat á ruglingshættu út frá heildarmynd merkja hafi sjónlíking mest áhrif. Vísar andmælandi m.a. í úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) nr. 9/2016 (myndmerki) máli sínu til stuðnings.⁵ Að mati eiganda er ruglingshætta hins vegar ekki fyrir hendi, m.a. með vísan til þess að hið andmælt merki inniheldur einnig hinn sérkennandi orðhluta SANY sem hafi enga tengingu eða líkingu við merki andmælanda sem og í ljósi ólíkrar stílfærslu merkjanna sem hér eru borin saman.

Merki andmælanda, þ.e.a.s. þau skráðu merki sem andmælin byggja á, eru alls átta talsins líkt og rakið hefur verið. Í öllum merkjum er um mynd af þríarma stjörnu að ræða þó í mismunandi útgáfum. Að mati

⁵ Stofnunin bendir á að í umræddu máli var merkið sem ágreiningur laut að (yngra merkið) án orðhluta. Hér inniheldur hið andmælt merki einnig orðhlutann SANY.



Hugverkastofunnar má e.t.v. helst greina væga sjónlíkingu á milli merkjanna sem hér eru borin saman hvað



varðar eftirfarandi útfærslu á myndmerki andmælanda: . Það sem þó helst greinir merkin að frá hinu



andmæltu merki **SANY**, fyrir utan orðhlutann SANY, er mismunandi útfærsla á hinu þríhyrnda tákni, sem er þykkari/grófari í merki andmælanda og minnir e.t.v. á þrjá samsetta hluta af keðju auk þess sem skörun armanna þriggja innbyrðis sem og gagnvart hringnum utan um táknið er með frábrugðnum hætti. Þá er þríarma



stjarnan í merki andmælanda skyggð t.d. í tilfelli útfærslunnar og grá/silfurlit t.d. í tilfelli útfærslunnar



Með hliðsjón af því að framsetning á merkjum málsaðila er í heild sinni nokkuð ólík, sbr. framangreinda umfjöllun, er það mat Hugverkastofunnar að sjónlíking með tilliti til heildarmyndar merkjanna sé einungis væg.



Hvað hljóðlíkingu varðar á milli merkjanna **SANY** og **MERCEDES BENZ** þá er hún engin að mati stofnunarinnar, enda eiga orðin SANY og MERCEDES BENZ enga þætti sameiginlega.

Merkingarlíking

Að mati stofnunarinnar er merkingarlíking ekki til staðar. Engin tenging er á milli umræddra orðhluta, SANY og MERCEDES BENZ auk þess sem telja verður hið þríarma tákni í hinu andmæltu merki merkingarlaust en táknið í hinum skráðu merkjum megi fremur líta á sem þriggja arma stjörnu, líkt og andmælandi sjálfur heldur fram.

Niðurstaða stofnunarinnar hvað varðar sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu er sú að merkjalíking sé einungis væg enda innihalda merkin þar sem við á ólíka orðhluta og sjónlíking er væg þar sem hún er fyrir hendi. Þá er það almennt viðurkennt sjónarmið við mat á ruglingshættu að þegar merki inniheldur bæði orð- og myndhluta, líkt og á við hvað varðar hið andmæltu merki, að orðhlutinn hafi að meginreglu meiri áhrif en myndhlutinn sökum þess að hinn almenni neytandi mun líklega vísa til varanna/þjónustunnar með því að segja orðið/orðin í merkinu frekar en að lýsa myndhlutanum, sbr. t.d. dóm Evrópuþingsmálsins í máli nr. T-539/15 (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5).⁶

Heildarmat á ruglingshættu

Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því að til staðar sé algjör vörulíking í einhverjum tilvikum hvað varðar vöru- og þjónustulista umræddra merkja er það mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar merkjalíking með merkjunum nema að takmörkuðu leyti, sbr. framangreint. Það er því mat Hugverkastofunnar að neytendur geri sér grein fyrir því að um ólík og ótengd merki sé að ræða, einkum í ljósi þess að merki eiganda felur í sér hinn áberandi og sérkennandi orðhluta SANY auk þess sem framsetning þríarma táknsins í hinu andmæltu merki og svo þríarma stjörnunni í merkjum andmælanda er mismunandi.

⁶ Sjá einkum 54. mgr. dómsins.



Þá er ekki fallist á það með andmælanda að sjónarmið um merkjafjölskyldu (e. *family of marks*) eigi við í máli þessu, líkt og t.d. í dómi Evrópudómstólsins nr. T-518/13 (MACCOFFEE) sem andmælandi vísar til. Líkt og rakið hefur verið telur stofnunin merkjalíkingu á milli umræddra merkja sem hér eru borin saman einungis vera væga. Með vísan til þess verður ekki talið að neytendur komi til með að draga þá ályktun að merkin tilheyri öll sömu merkjafjölskyldunni. Til þess að svo geti verið gengur stofnunin almennt út frá því að hinn sameiginlegi þáttur merkja þurfi að vera eins eða næstum eins og fyrirsjáanlegar líkur á því að neytendur telji að merkin eigi sér sama viðskiptalegan uppruna en ekkert liggur fyrir í málinu sem staðfestir slíka upplifun neytenda á notkun merkjanna.⁷

Þá telur stofnunin tilefni til að fjalla sérstaklega um athyglisstig neytanda varðandi kaup á þeim vörum sem hið andmæлта merki stendur fyrir. Að mati stofnunarinnar samanstendur umræddur neytendahópur (e. *relevant public*) fyrst og fremst af sérfræðingum/fagaðilum á viðkomandi sviði, en sótt er um t.d. *concrete mixing vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; mine cars; trucks with a crane feature incorporated* í flokki 12 og *concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines* í flokki 7. Ljóst er að neytendur slíkra vara eru sérfræðingar sem alla jafna má ganga út frá að séu með hátt athyglisstig, í ljósi þess hve sérhæfðar vörurnar eru.

Þá eru bifreiðar (bæði almennar sem og sérhæfðar) í flokki 12 taldar vera á meðal þeirra vara þar sem sérstaklega hátt athyglisstig neytenda er fyrir hendi við kaup á slíkum vörum. Athyglisstig neytenda er almennt talið vera hærra þegar um dýrar vörur er að ræða, vörur sem varða öryggi þeirra eða eru sérlega tæknilegar flóknar. Hinn almenni neytandi fær oftast aðstoð fagaðila við val og kaup á slíkum vörum og ekki er talið að neytendur versli sér t.d. bifreið, hvort sem hún er ný eða notuð, sem og varahluti þeirra með sama hætti og þegar um dagleg/hversdagsleg kaup er að ræða. Má því alla jafna ganga út frá því að neytendur séu sérlega upplýstir við slík kaup.⁸ Stofnunin telur að heimfæra megja sömu röksemdir yfir á kaup á umræddum vörum í flokki 7, þ.e. vélar og parta af vélum þar sem um sérhæfðar, tæknilega flóknar og oft á tíðum dýrar vörur er að ræða.

Með hliðsjón af því að merkjalíking er einungis talin væg sem og háu athyglisstigi neytenda með hliðsjón af vörulista hins andmæлта merkis er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingi geti valdið í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. þrátt fyrir vörulíkingu í ákveðnum tilvikum.

Alþekkt vörumerki í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.

Í andmælum er enn fremur byggt á því að vörumerki andmælanda feli í sér heimsfræga mynd sem sé alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. Þar sem ekki er vísað til tiltekinnar skráningar hvað þetta varðar, sbr. framangreint verður við úrvinnslu þessa máls miðað við átta skráð réttindi andmælanda sem og framlögð gögn.

Í 2. tl. 14. gr. vml. er tekið fram að ekki skuli skrá merki ef hætt er við ruglingi á því og merki sem telst alþekkt í skilningi 6. gr. a. (*bis*) Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir Parísarsamþykktin), hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 71/2020 segir að tilgangur þess sé að veita vörumerkjum sem teljast þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Samkvæmt 6. gr. a. (*bis*) ber aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar að virða rétt vörumerkja sem eru alþekkt.

⁷ Evrópudómstóllinn hefur mótað ákveðin skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo um merkjafjölskyldu geti verið að ræða, sbr. einkum dómur í máli nr. T-194/03 Bainbridge, 123. – 127. mgr. Þar sagði að sýna þurfi fram á notkun a.m.k. þriggja merkja sem eru til þess fallin að mynda fjölskyldu (bera öll ákveðið/n einkenni) og að neytendur komi til með að álíta hið andmæлта merki sem part af þeirri fjölskyldu.

⁸ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-486/07 (Ford Motor), 27. – 38. mgr. Í málinu var jafnframt talið unnt að ganga út frá háu athyglisstigi neytenda þegar um kaup á varahlutum bifreiða sem varða öryggi væri að ræða.



Við mat á því hvort merki telst vera alþekkt, sbr. 2. tl. 14. gr. vml., verður að líta til tilmæla aðildarríkja WIPO um túlkun á 6. gr. a. (*bis*) Parísarsamþykktarinnar.⁹ Eins og fram kemur í tilmælunum fer mat á því hvort merki telst vera alþekkt eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig. Samkvæmt a. lið 1. mgr. 4. gr. tilmælanna, þarf til þess að hætt sé við að merki ruglist við (e. *conflict*) alþekkt merki að vera til að mynda um endurgerð eða eftirlíkingu að ræða á því merki í heild eða á sérkennandi hluta þess (e. *essential part thereof*). Líkindin þurfa því að vera slík að tenging geti skapast milli merkjanna og þeirra vara eða þjónustu sem þau eru notuð fyrir, með þeim hætti að almenningur villist á þeim.

Inntak ákvæðis 2. tl. 14. gr. vml. um alþekkt merki er því ruglingshætta í þeim skilningi að merki sem sótt er um skráningu fyrir og/eða er grundvöllur andmælamáls sé eins eða líkt alþekktu merki auk þess sem vörur/þjónusta þurfa að vera eins eða líkar, í skilningi a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmæla WIPO. Stofnunin telur í máli þessu umrætt skilyrði a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmælanna ekki vera uppfyllt þar sem merkin sem um ræðir eru að mati Hugverkastofunnar ekki þess eðlis að hætta sé talin á að almenningur villist á þeim, þrátt fyrir að vörurnar sem um ræðir teljist eins eða líkar í ákveðnum tilvikum. Framlögð gögn andmælanda í máli þessu eru ekki til þess fallin að breyta því mati en ekki nægir það eitt og sér að merki andmælanda hafi verið notuð mjög lengi hér á landi til að synjunargrundvöllur 2. tl. 14. gr. geti átt við. Andmæli á þessum grundvelli verða þ.a.l. ekki tekin til greina.

Vel þekkt vörumerki (Kodak-vernd), sbr. 3. tl. 4. gr. vml.

Þá er á því byggt af hálfu andmælanda að myndmerki hans hafi verið notað lengi á Íslandi og hafi verið vel þekkt á skráningardegi hins andmæлта merkis þann 19. janúar 2023 í skilningi 4. gr. vml.

Í ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. er tekið fram að eiganda merkis sé heimilt að banna notkun á merki sem er eins eða líkt¹⁰ vörumerkinu hans í þeim tilvikum sem það er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu. Það skilyrði er enn fremur sett að vörumerkið teljist vera vel þekkt hér á landi og notkunin hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. tók breytingum með lögum nr. 71/2020 til samræmis við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (vörumerkjatilskipunin). Breytingin fól í sér þá viðbót að notkun annars á vel þekktu vörumerki yrði að vera *án réttmætrar ástæðu* svo ákvæðið gæti átt við. Í nánari skýringum við ákvæðið var vísað til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-65/12 (Leidseplein gegn Red Bull) þar sem tekið var fram m.a. að réttmæt ástæða fyrir notkun vel þekkts vörumerkis gæti verið þegar notkun þriðja aðila vegur þyngra en vernd hins vel þekkta merkis. Markmiðið væri því að skerða ekki með öllu hagsmuni þriðja aðila af því að nota eins eða líkt merki. Tiltekin sjónarmið eins og til hvers orðspor merkis nær í huga neytenda og líkindi vara og/eða þjónustu sem merkin standa fyrir yrði að hafa í huga við það mat.

Af hálfu andmælanda er vísað til sömu fylgiskjala undir umfjöllun um 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. Þau gögn sem andmælandi leggur fram snúa fyrst og fremst að langri notkun merkja MERCEDEZ BENZ hér á landi. Þannig leggur umsækjandi fram bókina Auðnustjarnan : Saga Mercedes-Benz í máli og myndum eftir Örn Sigurðsson, sem gefin var út í Reykjavík árið 2017, sbr. fylgiskjal nr. 1. Andmælandi leggur áherslu á að þar komi fram að ökutæki andmælanda hafi verið seld hér á landi í skilningi vörumerkjaganna a.m.k. frá því fyrir 1930. Árið 1954

⁹ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO (1999), aðgengilegt hér: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> (hér eftir tilmælin).

¹⁰ Framkvæmd Evrópudómstólsins gefur til kynna að það kunni að vera vikið örlítið frá hinu hefðbundna ruglingshættumati á milli merkja þegar vernd vel þekkts vörumerkis er metin, af því gefnu að sýnt sé fram á að viðkomandi neytendur myndi tengingu á milli umræddra merkja. Af þeim sökum mun Hugverkastofan taka 3. tl. 4. gr. vml. til nánari skoðunar í máli þessu jafnvel þótt stofnunin hafi þegar greint frá því að stofnunin telji almenna ruglingshættu ekki fyrir hendi í máli þessu. Sjá t.d. leiðbeiningar (Guidelines) meðferðar andmælamála hjá Evrópsku Hugverkastofunni (EUIPO) varðandi þetta: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1982314/trade-mark-guidelines/3-2-the-similarity-of-the-signs>



hafi fyrsta sýning á Mercedes-Benz bifreiðum á Íslandi verið haldin. Í auglýsingum um sýninguna megja sjá mynd af vörumerki andmælanda, þ.e. á bls. 130 - 132 í fyrrnefndri bók. Fylgiskjal nr. 2 – 9 eru umfjallanir og auglýsingar er varða vörumerki andmælanda hér á landi og leggur andmælandi áherslu á að gögnin sýni að myndmerki hans hafi birst í auglýsingum hér á landi a.m.k. frá sjötta áratugnum. Þá er fylgiskjal nr. 10 afrit af grein af vefsíðunni „FAMOUS LOGOS“, dags. 29. september 2008, þar sem fjallað er um frægð „Mercedes Logo“ þar sem myndmerki andmælanda kemur fyrir.

Sem rökstuðning fyrir skilyrðum 4. gr. vml. vísar andmælandi í umfjöllun á bls. 13 í áðurnefndri bók um Mercedes-Benz, sbr. fylgiskjal 1. Þar sé vísað í merki andmælanda sem „þekktasta vörumerki heims“ auk þess sem andmælandi segir ekki „þörf á að staðfesta þá alkunna staðreynd að allir þekkja vörumerki andmælanda á Íslandi“ og vísar í áðurgreind fylgiskjal því til stuðnings. Þá er vísað í dóm Hæstaréttar í máli nr. 344/2001 vegna auðkennisins Eimskip og að í því máli hafi 2. mgr. 4. gr. vml. verið beitt án þess að nokkur gögn væru lögð fram.¹¹ Þar hafi verið byggt á alþekktum staðreyndum og það sama eigi að eiga við í þessu máli og því fylgi með bókina (fylgiskjal 1) og örfáar heimildir af ótal mörgum um frægð merkisins. Loks vísar andmælandi til nokkurra dóma Evrópudómstólsins sem varða aukna vernd frægra merkja, svo sem hvað varðar vörur- og þjónustu, auk áðurnefnds úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 (myndmerki).

Hins vegar þá fjallar andmælandi hvorki um né leggur fram gögn er varða það skilyrði ákvæðisins að notkun eiganda sé án réttmætrar ástæðu eða hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika hins þekkta merkis. Þá er ekki að finna umfjöllun um orðspor merkja andmælanda í málalíbúnaði hans eða öllu heldur



hvernig notkun eiganda á merki sínu **SANY** kynni að rýra slíkt orðspor.

Af hálfu eiganda er fjallað samhliða um 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. og á það bent að strangar kröfur séu gerðar til mats á því að merki teljist vera þekkt og sýna þurfi fram á slíkt með umfangsmiklum gögnum um notkun. Á engan hátt geti framlögð gögn andmælanda hafa sýnt fram á það enda séu þau fá og innihaldi ekki markaðsrannsóknir eða slíkt. Af hálfu eiganda er því byggt á því að á engan hátt hafi verið sýnt fram á að merki andmælanda sé vel þekkt í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. T.d. er á það bent að framlögð gögn sanni með engu móti stöðu merkis andmælanda í markaðslegum eða vörumerkjalegum skilningi. Því er enn fremur hafnað að notkun eiganda á merki sínu feli í sér misnotkun á merki andmælanda eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor þess.

Stofnunin telur að í máli þessu sé óumdeilt að myndmerki andmælanda, í ýmsum útfærslum með sameiginlega meginþætti þó, hafi verið notað mjög lengi hér á landi fyrir a.m.k. fyrir bifreiðar. Til vitnis um það má t.d. benda á þær skráningar sem andmælin byggja á en sú elsta er frá árinu 1937, auk þess sem framlögð gögn andmælanda styðja við þá fullyrðingu að einhverju leyti. Hins vegar liggur ekkert fyrir í málinu um orðspor merkjanna hér á landi, markaðshlutdeild þeirra, sölutölur eða önnur gögn er varða notkun þeirra á markaði hér á landi. Auk þess liggja engar röksemdir eða gögn fyrir um mögulega tengingu á milli merkja andmælanda og hinu andmælda merki, þ.e. er varða mögulega tengingu á milli þeirra á meðal neytenda.

Stofnunin telur ljóst af ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. að því er ætlað að ná til notkunar á öðru merki en því sem telst vera vel þekkt án réttmætrar ástæðu með þeim hætti að það skaði hið vel þekkta merki. Þau gögn sem lögð hafa verið fram í máli þessu sýna aðeins fram á notkun merkis/merkja andmælanda hér á landi auk fullyrðinga um meinta frægð merkisins/merkjanna sem þó er ekki studd með haldbærum gögnum svo sem gögn sem sýna fram á tiltekið orðspor á meðal markhópsins hér á landi.¹² Þá bera þau ekki með sér sönnun fyrir því og það

¹¹ Í umræddu máli þótti notkun orðsins „eimskip“ í tölvupóstfangi ótengds aðila brjóta gegn 2. mgr. 4. gr. vml. Var því um að ræða tilvik þar sem viðskiptalegt auðkenni Eimskips var tekið upp í óbreyttri mynd. Stofnunin fellst ekki á að atvik í þessu máli séu sambærileg.

¹² Hér vísast t.d. til leiðbeininga (Guidelines) meðferðar andmælamála hjá Evrópsku Hugverkastofnunni (EUIPO) varðandi sönnun fyrir því að tiltekið eldra merki sem sækist eftir aukinni vernd á grundvelli orðspors búi yfir slíku orðspori. Segir m.a.



hefur heldur ekki verið rökstutt af hálfu andmælanda, að hvaða marki notkun eiganda á merkinu **SANY** fyrir þær vörur sem merkið stendur fyrir í flokkum 7 og 12 getur talist vera án réttmætrar ástæðu eða hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Verður ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. og rökstuðningur aðila, þ.m.t. vísan til fordæma Evrópudómstólsins, því ekki tekin til nánari skoðunar. Andmæli á þessum grundvelli verða þ.a.l. ekki tekin til greina.

Samantekt

Það er mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir væga sjónlíkingu sem og vörulíkingu í ákveðnum tilvikum þegar merki eiganda og andmælanda eru borin saman sé heildarmynd merkjanna ólík og merkjalíking ekki nægileg til að ruglingshætta verði talin vera fyrir hendi, sbr. 1. tl. 14. gr. vml. Sjónarmið um merkjafjölskyldur verða ekki talin breyta því mati. Þá var 2. tl. 14. gr. vml. ekki tekinn til nánari skoðunar þar sem merkin sem um ræðir verða ekki talin ruglingslega lík. Þá var ekki fallist á að 3. tl. 4. gr. vml. ætti við þar sem ekki var talið sýnt fram á að merki andmælanda byggju yfir sérstöku orðspori hér á landi eða hvernig merki eiganda kynni að rýra slíkt orðspor eða notkun eiganda á merki sínu gæti talist vera án réttmætrar ástæðu að öðru leyti.

Úrskurðarorð



Skráning merkisins **SANY** (orð- og myndmerki) nr. V0129047 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir
Lögfræðingur

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

að slík gögn þurfi að vera skýr og sannfærandi og að ekki sé unnt að gefa sér forsendur í þeim efnum. Sjá: „*The earlier mark deserves enlarged protection only if it ‘has a reputation’*”. It follows that the evidence must be clear and convincing, in the sense that the opponent must clearly establish all the facts necessary to safely conclude that the mark is known by a significant part of the public. The reputation of the earlier mark must be established to the satisfaction of the Office and not merely assumed.” Sjá nánar hér: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2045822/trade-mark-guidelines/3-1-4-1-standard-of-proof>.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-204

12.10.2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0129047 SANY (orð- og myndmerki)

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Mercedes-Benz Group AG, Mercedesstraße 120,
70372 Stuttgart, Þýskalandi, leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

samkvæmt 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Skráning nr.	V0129047
Merki	SANY (orð- og myndmerki)
Eigandi	SANY GROUP CO., LTD THIRD FLOOR, SANY ADMINISTRATIVE CENTER, SANY INDUSTRIAL PARK, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA, HUNAN, Kína
Flokkar	7, 12
Birting auglýsingar	8. tbl. 2023, 15.8.2023

Andmælin eru m.a. byggð á vörumerkjum andmælanda og beinast gegn öllum
vörum í 7. og 12. flokki með stoð í 1. og 2. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml.

Andmælandi á m.a. eftirtaldar skráningar á Íslandi:

myndmerki	alþj. nr.	1089903	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.,
-----------	-----------	---------	---

			35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. flokkur
myndmerki	skrán. nr.	V0005989	2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14. flokkur
myndmerki	alþj. nr.	997904	2., 3., 4., 7., 9., 11., 12., 16., 25., 27., 28., 34., 36., 37., 39., 41. flokkur
myndmerki	skrán. nr.	V0002501	2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 27., 28. flokkur
MERCEDES BENZ (orð- og myndmerki)	skrán. nr.	V0000957	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 32., 34. flokkur
myndmerki	alþj. nr.	1554431	3., 6., 9., 11., 12., 14., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 27., 28., 35., 36., 37., 39., 41., 43. flokkur
myndmerki	alþj. nr.	871834	9., 14., 16., 18., 24., 25., 28., 34. flokkur
myndmerki	alþj. nr.	818377	9., 14., 16., 18., 24., 25., 28., 34. flokkur

Vörumerkið hefur verið notað lengi á Íslandi og er vel þekkt í skilningi 4. gr. vml. og alþekkt í skilningi 14. gr. vml.

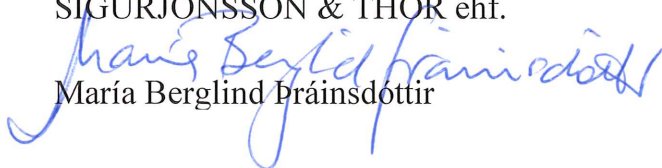
Nánar verður gerð grein fyrir frekari málsástæðum og lagarökum til stuðnings andmælum í greinargerð sem lögð verður fram síðar.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð til stuðnings andmælum með stoð í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

Gjald kr. 48.700 verður greitt inn á reikning Hugverkastofunnar samhliða framlagningu andmælanna.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

María Berglind Þráinsdóttir



Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202310-13205, 4.3

Tilv. okkar
S-204

Reykjavík, dags.
24.11.2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0129047 SANY (orð- og myndmerki)

Vísað er í andmæli dags. 12. október 2023 byggð á vörumerkjum andmælanda sem fela í sér heimsfræga mynd sbr. 1., 2. og 3. tl. 14. gr. vml. og 3. og 4. gr. vml.

Andmælin eru m.a. byggð á skráningum og notkun á vörumerkjum andmælanda og beinast gegn öllum þeim vörum sem hin andmælt skráning nær til með stoð í 1. og 2. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml.

Vörumerki andmælanda hafa verið notuð lengi á Íslandi og eru vel þekkt í skilningi 4. gr. vml. og alþekkt í skilningi 14. gr. vml.

1. Skráningar stofna vörumerkjarétt skv. 1. tl. 14. gr. vml.

Andmælandi á m.a. eftirtaldar skráningar á Íslandi:

myndmerki	alþj. nr.	1089903	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. flokkur
myndmerki	skrán. nr.	V0005989	2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14. flokkur
myndmerki	alþj. nr.	997904	2., 3., 4., 7., 9., 11., 12., 16., 25., 27., 28., 34., 36., 37., 39., 41. flokkur
myndmerki	skrán. nr.	V0002501	2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12.,

			14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 27., 28. flokkur
MERCEDES BENZ	skrán. nr.	V0000957	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 32., 34. flokkur
(orð- og myndmerki)			
myndmerki	alþj. nr.	1554431	3., 6., 9., 11., 12., 14., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 27., 28., 35., 36., 37., 39., 41., 43. flokkur
myndmerki	alþj. nr.	871834	9., 14., 16., 18., 24., 25., 28., 34. flokkur
myndmerki	alþj. nr.	818377	9., 14., 16., 18., 24., 25., 28., 34. flokkur

Í greinargerð með 4. gr. vml. segir:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

Mikilvægt er að ofangreind viðmið um mat á heildarmynd verði virt þar sem sú heildarmynd sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá hið andmælt merki er heimsfrægt myndmerki andmælanda. Ruglingshætta er fyrir hendi með hinu andmælt merki og hinu heimsfræga myndmerki í skilningi vörumerkjalaaga. Bæði merkin fela í sér hring og í honum er þríarma tákn sem vísa í sömu áttir.

Evrópudómstóllinn hefur gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í Sabel BV v Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999), Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V. (2000) og Marca Mode CV v Adidas (2000).

Þessi viðmið um mat á ruglingshættu eru vel þekkt úr norrænum rétti. Í ritinu *Kjennetegnsrett* sem gefið var út í Ósló árið 2011 eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik segir t.d. á bls. 391:

Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett at det som skal sammenlignes, er det *helhetsinntrykket* kjennetegnene gir - eller rettere: det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil *etterlate seg* i erindringen, jfr. foran under I, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel, Sml. 1997 s. I-6191, premiss 23 og C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 25.

Við mat á heildarmynd hefur sjónlíking mikil áhrif sbr. t.d. það sem Jeremy Phillips segir á síðu 321 í ritinu *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* sem gefið var út árið 2003 af Oxford University Press:

Visual similarity is sometimes regarded as the king of the criteria of similarity. As the OHIM First Board of Appeal has said:

It cannot be denied that trade marks are most often perceived visually, to the extent that they are usually graphic representations, using characters on their own or with drawings, with more or less colours and therefore the customer's attention is caught mainly by means of visual perception.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 segir m.a.:

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem þegar er skráð hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það að villast megir á vörumerkjum í þessum skilningi felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum eða þjónustu ólíkra aðila eða telji vörur eða þjónustu hafa sama viðskiptalega uppruna vegna þess að merkin eru lík.

...

Myndmerki varnaraðila samanstendur af tveimur hringjum sem renna saman eða tengjast þannig að það myndast sameiginlegur flötur. Annar hringjanna er blár en hinn gulur og er sameiginlegi flöturinn rauður. Vörumerki áfrýjanda eru ýmist myndmerki eða orð- og myndmerki og á hann skráð hér á landi meira en 20 vörumerki sem fela í sér myndhluta sem samanstendur af tveimur hringjum sem renna saman eða tengjast þannig að það myndast sameiginlegur flötur. Merki hans eru skráð í svarthvítu og í tilteknum litum, þ.e. rauðum og gulum, bláum og rauðum, fjólubláum og bláum og er sameiginlegi flöturinn þá ýmist grár, röndóttur eða appelsínugulur.

Tvö af merkjum áfrýjanda eru skráð til að auðkenna þjónustu í sama flokki og merki varnaraðila, þ.e. í flokki 41. Fram kemur í úrskurði ELS að fyrir 1. janúar 2014 hafi stofnunin túlkað umsókn um skráningu vörumerkis á þann veg að ef í umsókn væri vísað í yfirskrift ákveðins flokks næði umsókn til alls þess sem félli undir þann flokk. Varnaraðili sótti um skráningu á merki sínu fyrir áður nefnt tímamark. Áfrýjunarnefnd tekur því undir þá niðurstöðu ELS að þjónustulíking sé til staðar með merki varnaraðila og framangreindum merkjum áfrýjanda.

Þegar merkjalíking er metin ber að skoða heildarmynd merkja. Að jafnaði hafa neytendur ekki bæði merki fyrir augum á sama tíma og muna því ekki einstök atriði merkja. Almennt skiptir sjónlíking mestu máli þegar

ruglingshætta er metin. Vörumerki varnaraðila er mjög líkt myndhluta merkis áfrýjanda, sbr. skráningu nr. 131/1982, og merkjum áfrýjanda, sbr. skráningar nr. 170/1976, 206-208/1994, 516/1998 og 174/1992. Áfrýjandi á merkin bæði skráð í svarthvítu og í lit en í íslenskum vörumerkjarétti er almennt talið að skráning í svarthvítu nái til allra lita. Áfrýjunarnefnd telur að mikil sjónlíking sé fyrir hendi með merki varnaraðila og framangreindum myndmerkjum áfrýjanda.

Myndmerki andmælanda hefur verið notað lengi á Íslandi og var vel þekkt á skráningardegi hins andmælda merkis þann 19. janúar 2023 í skilningi 4. gr. vml. og alþekkt í skilningi 14. gr. vml.

Ökutæki andmælanda hafa verið seld hér á landi í skilningi vörumerkjalaganna a.m.k. frá því fyrir 1930 samkvæmt því sem fram kemur á bls. 127 í bókinni *Auðnustjarnan : Saga Mercedes-Benz í máli og myndum* eftir Örn Sigurðsson, sem gefið var út í Reykjavík árið 2017, sjá skjal nr. 1:

Á fyrri hluta síðustu aldar voru bílar frá Daimler-Benz næsta fáséðir á Íslandi. Árið 1934 gerðist Sturlaugur Jónsson umboðsmaður fyrirtækisins hérlandis og flutti inn þrjá vörubíla og nokkra strætisvagna fyrir SVR. Allt voru þetta undirvagnar með einföldu húsi og var byggt yfir þá hér á landi, eins og tíðkaðist. Árið 1930 voru einungis tveir Benz-bílar á skrá, en í stríðslok voru þeir orðnir átta. Merkilegastur þeirra var án efa bíll þýska ræðismannsins á Íslandi, Werners Gerlach, sem hann flutti með sér til landsins vorið 1939 og notaði á ferðalögum það sumar og næsta vetur, en ræðismaðurinn var tekinn höndum af breska hernámsliðinu í maí 1940 og fluttur af landi brott. Benzinn varð hins vegar eftir á Íslandi og spunnust um hann margar sögur.

Myndmerki andmælanda birtist í auglýsingum a.m.k. frá sjötta áratugnum, sjá skjöl nr. 2-6.

Árið 1954 var haldin fyrsta bifreiðasýning á Íslandi í íþróttahúsi KR við Kaplaskjólsvæg í Reykjavík. Sýndar voru Mercedes-Benz bifreiðar. Í auglýsingu um sýninguna er mynd af vörumerki andmælanda (sbr. umfjöllun á bls. 130-132 í fyrrnefndri bók Arnar Sigurðssonar, sjá skjal nr. 1).

Notkun á myndmerki andmælanda, sem hefur aukist stöðugt frá því fyrir 1930 sbr. nánar undir lið 2, er sjálfstæð forsenda andmælanna til viðbótar við skráningar í hans eigu. Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. stofnast vörumerkjaréttur með notkun hér á landi. Andmælin ber að taka til greina á grundvelli mikillar notkunar sbr. greinargerð með vörumerkjalögunum en þar segir:

Hér á landi hefur framkvæmdin verið sú að vörumerkjaréttur hefur verið talinn geta stofnast við upphaf notkunar en ekki verið gert að skilyrði að

markaðsfestu hafi verið náð. Litið hefur verið til danskrar framkvæmdar í þessu efni. Í dönsku vörumerkjalögnum, sem tóku gildi 1. janúar 1992, var lögfest sambærilegt ákvæði því sem hér er lagt til. Ákvæði um markaðsfestu, sem er að finna í gildandi lögum, er því sleppt. Ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr.

Andmælandi hefur á grundvelli notkunar og skráninga öðlast rétt til að banna þriðja aðila að nota eða skrá vörumerki í tengslum við vörur í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga.

2. Mikil og langvarandi notkun skapar aukna vernd skv. 4. gr. vml.

Um vörumerki andmælanda segir á bls. 13 í fyrrnefndu riti eftir Örn Sigurðsson:

Þetta þekktasta vörumerki heims hefur einfalda merkingu, því hringurinn táknar sjálfa Jörðina, en örvarnar þrjár vísa í þrjár megináttir, tilvísun í framleiðsluvörur fyrirtækisins megi finna í farartækjum jafnt á landi, í lofti sem á legi, þ.e. í bílum, flugvélum og bátum.

Ekki er þörf á að staðfesta þá alkunnu staðreynd að allir þekkja vörumerki andmælanda á Íslandi og vísað er í meðfylgjandi skjöl því til stuðnings. Í dómi Hæstaréttar frá 7.2.2002 í máli nr. 344/2001 vegna auðkennisins Eimskip var 2. mgr. 4. gr. vml. beitt án þess að nokkur gögn væru lögð fram. Þar var byggt á alþekktum staðreyndum. Hið sama á við í þessu máli og því fylgir hér með fyrrnefnd bók um sögu merkisins og örfáar heimildir af ótal mörgum um frægð þess.

Sú staðreynd að vörumerkið er mjög þekkt á jafnframt að hafa áhrif á mat á merkjalíkingu og verndarsviðið helgast m.a. af EES-samningnum og þeirri staðreynd að Íslendingar hafa skuldbundið sig til að veita sömu lágmarksvernd og önnur lönd á svæðinu.

Andmælandi á samkvæmt 3. tl. 4. gr. vml. rétt á því að koma í veg fyrir notkun og skráningu á tákni sem „er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.“

Samkvæmt 5(2) tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki (vörumerkjatilskipunin) njóta fræg merki aukinnar verndar og hefur Evrópuðómstóllinn túlkað þá reglu í ýmsum dómum. Dæmi um slíkt mál er C-375/97 General Motors/Yplon þar sem koma fram leiðbeiningar um mat á frægð merkis. Þar er talið að merki hafi áunnið sér nægilegt orðspor

(reputation) í þeim tilvikum að:

. . . the earlier mark is known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark.

Í dómi Evrópudómstólsins C-408/01 Adidas/Fitnessworld var staðfest að það nægi að neytendur upplifi einhver tengsl á milli merkjanna.

Í ritinu *Varemærkeloven med kommentarer* eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn sem gefið var út árið 2021 í Kaupmannahöfn segir á bls. 202:

I Sag C-408/01 Adidas/Fitnessworld fastslog Domstolen, at der *ikke* i disse tilfælde kræves, at mærkerne er så lig hinanden, at der foreligger *risiko for forveksling*. Det er tilstrækkeligt, at ligheden mellem mærkerne har til følge, at der skabes »en sammenhæng mellem mærkerne hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger«.

Í dómi Evrópudómstólsins C-292/00 Davidoff/Durfee segir að fræg merki njóti aukinnar verndar til viðbótar við útvíkkaða vernd fyrir óskyldar vörur. Vörumerki andmælanda nýtur slíkrar verndar sbr. t.d. meðfylgjandi gögn.

Í dómi Evrópudómstólsins C-487/07 L'Oréal/Bellure kemur fram að það nægi að eigandi yngra merkis leitist við að tengja sig við frægt merki með því að „ride on the coat-tails of the mark with a reputation“. Merki sem lögð eru inn seinna eiga ekki að njóta góðs af viðskiptavild og orðspori vel þekktra vörumerkja með sterkt sérkenni.

Í fyrrnefndum úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 segir m.a.:

Í 2. mgr. 4. gr. vml. er kveðið á um sérstaka vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi og byggist ákvæðið á svonefndri Kodak-reglu. Samkvæmt ákvæðinu, sem felur í sér undantekningu frá 1. mgr. sömu greinar, getur eigandi vörumerkis bannað notkun merkis fyrir annars konar vörur eða þjónustu ef það er vel þekkt hér á landi og ef notkun hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Merki sem teljast vel þekkt samkvæmt ákvæðinu njóta því víðtækari verndar en önnur merki á þann hátt að vernd þeirra nær til annarrar vöru eða þjónustu en merkið er skráð til að auðkenna. Ekki kemur fram í ákvæðinu hvað felist í því að merki teljist vel þekkt eða hversu vel þekkt merki þurfi að vera til að ákvæðið geti átt við og er því metið í hverju tilviki fyrir sig hvort vörumerki teljist vel þekkt. Í athugasemdum við ákvæðið í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, segir að ekki sé skilyrði að um vísvitandi ágengni sé að ræða af hálfu þess sem notar slíkt vel þekkt merki.

Orð- og myndmerki áfrýjanda sem samanstanda af tveimur hringjum sem skarast hafa verið skráð hér á landi um árabíl og er það elsta frá árinu 1970 samkvæmt vörumerkjaskrá. Umboðsmaður áfrýjanda hefur lagt fram gögn sem sýna að orð- og myndmerki áfrýjanda hafa frá árinu 1998 birst í útbreiddum fjölmiðlum hér á landi auk þess sem áfrýjandi hefur unnið með form merkisins í auglýsingum þar sem aðrir hringlaga hlutir hafa verið notaðir sem hringir, t.d. blöðrur, hnyklar og sundkútar. Einnig hefur áfrýjandi auglýst í öðrum miðlum og stutt erlenda íþróttaviðburði sem sjónvarpað hefur verið hér á landi. Það er mat nefndarinnar að þorri almennings hér á landi þekki merki áfrýjanda og að þau njóti því mjög víðtækrar verndar. Því telur nefndin að merki áfrýjanda séu vel þekkt, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml., og að verndin einskorðist ekki við þær vörur og þjónustu sem merki hans eru skráð til að auðkenna.

...

Með hliðsjón af framangreindu, þ.e. að þjónustulíking er talin vera til staðar með ákveðnum merkjum áfrýjanda og merki varnaraðila, að líking er með myndmerkjum aðila og að merki áfrýjanda teljast vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. telur áfrýjunarnefnd að hughrif af heildarmynd merkjanna, sérstaklega þegar litið er á þau í sitt hvoru lagi, leiði líkum að því að neytendur tengi merki aðila saman. Því sé líklegt að neytendur telji merkin hafa sama viðskiptauppruna og rýrir það að mati nefndarinnar aðgreiningareiginleika merkja áfrýjanda. Í ljósi framangreinds telur nefndin að fella eigi úr gildi skráningu á merki varnaraðila, sbr. skráningu nr. 676/2013.

3. Alþekkt vörumerki. 2. tl. 14. gr. vml.

Vísað er í það sem segir undir 1 og 2 hér að framan um skráningu, notkun og frægð vörumerkis andmælanda. Önnur jafngild ástæða til að taka andmælin til greina felst í 2. tl. 14. gr. vml. um alþekkt merki. Vörumerki andmælanda hefur verið notað lengi og var að auki alþekkt hér á landi og erlendis í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. löngu fyrir skráningardag hins andmælda merkis sbr. t.d. fyrrnefnd tilvísun hér að framan í bókina *Auðnustjarnan : Saga Mercedes-Benz í máli og myndum* (bls. 13) þar sem m.a. kemur fram: „Þetta þekktasta vörumerki heims ...“

Myndmerkið er talið vera eitt af frægustu vörumerkjum heims samkvæmt því sem segir á síðunni FAMOUS LOGOS, sjá t.d. skjal nr. 10.

Frægð myndmerkis andmælanda er slík að enginn vafi er fyrir hendi og nýtur það verndar á grundvelli 2. tl. 14. gr. vml.

Í fyrrnefndu riti eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn segir á síðu 206:

For at være omfattet af bestemmelsen bør kendtheden i princippet ikke give anledning til bevisvanskeligheder. Et sådant »absolut« krav stilles ikke til de

»velkendte mærker«, og et varemærke kan i øvrigt meget vel være velkendt her i landet uden at have nogen form for international udbredelse.

Í greinargerð með lögum nr. 71/2020 um breytingu á 14. gr. vml. segir:

Þó má benda á varðandi 2. tölul. ákvæðisins um alþekkt merki að við ákvæðið er bætt tilvísun til ákvæðis 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar. Túlkun hugtaksins alþekkt merki, eins og það birtist í lagatexta með lögum nr. 44/2012, sem breyttu lögum um vörumerki, nr. 45/1997, hefur verið sú að alþekkt merki njóti ekki verndar hér nema þau hafi hvorki verið skráð né notuð hér á landi. Slík túlkun er erfiðleikum bundin enda ólíklegt að vörumerki sem talist getur alþekkt eða alþjóðlega þekkt hafi ekki verið notað eða skráð hér á landi og virðist þá sem umrædd höfnunarástæða eða grundvöllur andmæla sé tæplega tækur til notkunar í framkvæmd.

Parísarsamþykktin byggir á því að veita skuli vörumerkjum sem eru þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Slík vernd stafar af orðspori viðkomandi merkis og er ætlað að standa óháð því hvort einnig sé til staðar skráð vernd eða vernd á grundvelli notkunar.

Eins og fram hefur komið þá þarf ekki að sanna notkun á myndmerki andmælanda en áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn ef Hugverkastofan telur þörf á því.

Áskilinn er réttur til að færa fram frekari málsástæður og lagarök á síðari stigum hvort sem gagnaðili leggur inn greinargerð eður ei.

Skjalaskrá:

1. Örn Sigurðsson: *AUÐNUSTJARNAN : SAGA MERCEDES-BENZ Í MÁLI OG MYNDUM*. Reykjavík 2017.
2. Í *Morgunblaðinu* þann 11. september 1955 er auglýsing þar sem segir „Á ÖLLUM VEGUM AUÐNUSTJARNAN“ ásamt myndum af stjörnunni, (sjá <https://timarit.is/page/1301028?iabr=on#page/n13/mode/1up/search/au%C3%B0nustjarnan>)
3. Í *Vísu* þann 22. janúar 1963 er auglýsing frá Ræsi en þar segir „AUÐNUSTJARNAN Á ÖLLUM VEGUM“ ásamt mynd af stjörnunni, (sjá <https://timarit.is/page/2366062?iabr=on#page/n5/mode/1up/search/au%C3%B0nustjarnan>)
4. Í *Tímanum* þann 17. mars 1972 er auglýsing frá Ræsi þar sem fram kemur „*Auðnustjarnan á öllum vegum*“ ásamt mynd af stjörnunni, (sjá <https://timarit.is/page/3717533?iabr=on#page/n4/mode/1up/search/au%C3%B0nustjarnan>)

5. Í *Frjálsri verslun* þann 1. júlí 1976 er auglýsing frá Ræsi þar sem segir „Auðnustjarna á öllum vegum“ ásamt mynd af stjórnunni, (sjá <https://timarit.is/page/3160123?iabr=on#page/n83/mode/1up/search/au%C3%B0nustjarna>)
6. Í *Morgunblaðinu* þann 24. júní 1980 er auglýsing frá Ræsi þar sem fram kemur „Auðnustjarnan á öllum vegum“ ásamt mynd af stjórnunni (sjá <https://timarit.is/page/1528289?iabr=on#page/n30/mode/1up/search/au%C3%B0nustjarnan>)
7. Í *Morgunblaðinu* þann 9. febrúar 2007 er umfjöllun um prufukeyrslu Einars Kárasonar á splunkunýjum Mercedes Benz E – Class. Einar segir: „Pabbi heitinn var leigubílstjóri megnið af ævinni en hann keyrði einkum á dísilBenz, ekki ólíkum þessum,“ heldur Einar áfram. „Hann var mikill Benz-maður. Einhvern tíma settist farþegi upp í bílinn hjá pabba og sagði: „Þú eltir auðnustjörnuna,“ og benti á Benz-stjörnuna á húddi bílsins.“ Og eftir það, þegar pabbi var spurður hvernig bíl hann keyrði, svaraði hann ávallt: „Ég elti auðnustjörnuna.“ (sjá <https://timarit.is/page/4153490#page/n0/mode/2up> og <https://timarit.is/page/4153491?iabr=on#page/n1/mode/1up/search/%22mercedes%20benz%20e-320%20cdi%22>)
8. Í *Frjálsri verslun* þann 1. september 2007 er umfjöllun um Mercedes Benz E350 og þar segir: „Auðnustjarnan er einkennismerki Mercedes Benz, vel lukkað merki og einfalt. Það er nokkurra króna virði að hafa þetta merki fyrir framan sig við aksturinn!“ (sjá <https://timarit.is/page/6253256?iabr=on#page/n83/mode/1up/search/au%C3%B0nustjarnan>)
9. Í *Bændablaðinu* þann 6. júní 2013 er umfjöllun um Unimog og þar segir: „Þegar Daimler-Benz tók yfir framleiðsluna á Unimog árið 1951 hvarf upphaflega einkennismerkið með hyrnda bolanum af húddinu og þríarma auðnustjarna Benz var sett þar í staðinn.“ (sjá <https://timarit.is/page/5874696?iabr=on#page/n23/mode/1up/search/au%C3%B0nustjarna>)
10. Upplýsingar um frægð merkisins af FAMOUS LOGOS, (sjá <https://www.famouslogos.org/logos/mercedes-logo>)

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Valborg Kjartansdóttir

Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík

Reykjavík 24. júlí 2024



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **SANY** (SANY & three ones (orð- og myndmerki)),
sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0129047 – greinargerð eiganda

Tilvísun HUG: 202310-13205, 4.3

Okkar tilvísun: I5999IS00

Frestur: 24. júlí 2024

Vísað er til erindis Hugverkastofu dags. 12. október 2023 þar sem tilkynnt var um andmæli gegn ofangreindri umsókn umbjóðanda okkar nr. V0129047. Einnig er vísað til greinargerðar andmælanda dags. 24. nóvember 2023, og fylgiskjala með henni. Umbjóðanda okkar var veittur frestur til 24. febrúar 2024 til að leggja inn greinargerð í máli þessu, og eftir síðari frestveitingar er frestur okkar nú 24. júlí 2024.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar förum við fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins SANY & three ones, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0129047, haldi gildi sínu.

Andmælandi, Mercedes-Benz Group AG, byggir andmælin sín á ruglingshættu, og vísar í grunn andmælunum frá 12. október 2023 til 1. og 2. tl. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45 frá 1997 (hér eftir „vml“) og 3. og 4. gr. vml. Í greinargerð til stuðnings andmælunum er framarlega vísað einnig til 3. tl. 14. gr. vml, þ.e. að eigandi hafi verið í vondri trú, en þar sem sá töluliður var ekki tiltekinn í grunn-andmælunum, og engin umfjöllun er um hann í greinargerðinni gerum við ráð fyrir að um mistök hafi verið að ræða.

Andmælin byggjast sem sagt annars vegar á fyrri réttindum í formi skráðra merkja og notkunar þeirra, og hins vegar á frægð merkis andmælanda og að merkið sé alþekkt. Við erum því alfarið ósammála að ruglingshætta sé með merkjum andmælanda og merki umbjóðanda okkar, og einnig því að andmælandi hafi sýnt fram á að merkið sitt sé alþekkt, sbr. 2. tl. 14. gr. vml.

Þrenging vörulista hins andmæltar merkis í flokki 12.

Merki umbjóðanda okkar óskast skráð fyrir yfirfarandi vörur:

7: Concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines; railroad constructing machines; diggers [machines]; bulldozers; hoists; elevating apparatus; conveyors [machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; derricks; wind turbines; hydraulic turbines; centrifugal pumps; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps [machines]; concrete mixers [machines]; drilling machines; rail-laying machines; coal-cutting machines; extractors for mines; haulage apparatus [mining]; mine borers; mine working machines; drilling rigs, floating or non-floating; road rollers; steamrollers; mixing machines; shaft couplings [machines]; transmission shafts, other than for land vehicles; ball-bearings; bearings [parts of machines]; pneumatic controls for machines, motors and engines.

12: ~~Trucks;~~ concrete mixing vehicles; ~~automobile chassis;~~ hydraulic circuits for vehicles; ~~bearings for vehicles;~~ asphalt transfer vehicles; forklift trucks; ~~sprinkling trucks;~~ ~~hose carts;~~ mine cars; ~~vehicles for locomotion by land, air, water or rail;~~ ~~remote control vehicles, other than toys;~~ trucks with a crane feature incorporated; ~~motors for land vehicles;~~ ~~trailers [vehicles];~~ ~~dump trucks;~~ ~~vans [vehicles].~~

Fyrir hönd umbjóðanda okkar óskum við nú eftir að yfirstrikuðu vörunum í rauðu letri í flokki 12 hér að ofan verði eytt út, svo eftir standi einungis "Concrete mixing vehicles; hydraulic circuits for vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; mine cars; trucks with a crane feature incorporated"

Skráningar andmælanda (1. tl 14. gr. vml)

Hinar fyrri vörumerkjaskráningar andmælanda eru eftirfarandi:

-  - Alþjóðleg skráning nr. 1089903 frá 2011 í öllum flokkum
-  - Íslensk skráning nr. V0005989 frá 1969 í flokkum 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 & 14
-  - Alþjóðleg skráning nr. 997904 frá 2009 í flokkum 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 39 & 41
-  - Íslensk skráning nr. V0002501 frá 1954 í flokkum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 & 28
-  - Íslensk skráning nr. V0000957 frá 1937 í flokkum 1-14 og 16-34
-  - Alþjóðleg skráning nr. 1554431 frá 2022 í flokkum 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 41 & 43

-  - Alþjóðleg skráning nr. 871834 frá 2006 í flokkum 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 & 34
-  - Alþjóðleg skráning nr. 818377 frá 2004 í flokkum 9, 14, 16, 18, 25, 25, 28 & 34

Við getum á engan hátt fallist á rök andmælanda og teljum merki umbjóðanda okkar fyllilega skráningarhæft þar sem ekki séu næg líkindi með ofangreindum merkjum andmælanda og merki



umbjóðanda okkar **SANY**. Máli okkar til stuðnings vísum við til eftirfarandi röksemda.

ALMENNT UM RUGLINGSHÆTTU

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. tl. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttihafa ef hætt er við ruglingi 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. Við mat á því hvort ruglingshætta er til staðar milli merkja er annars vegar skoðað hvort merkjalíking er til staðar, þ.e. hljóð-, sjón-, og merkingarlíking, og hins vegar vöru-og/eða þjónustulíking.¹

Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, eins og kemur fram í athugasemdum í greinargerð með 1. mgr. 4. gr. vml.:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess.

Sömu sjónarmið komu fram í dómi Evrópudómstólsins (Court of Justice of the European Union, „CJEU“) í máli C-251/95, *SABEL v Puma, Rudolf dassler Sport*, þar sem eftirfarandi kom fram:

*The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. [...] That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.*²



Þegar litið er til vörumerkisins **SANY** annars vegar og  og líkra merkja andmælanda hins vegar í fyrrgreindu samhengi, og þeirra vara sem þeim er ætlað að standa fyrir er það okkar mat að ekki sé ruglingshætta með vörumerkjunum.

MERKJALÍKING

Við mat á því hvort tvö heiti séu svo lík að ruglingi geti valdið er að jafnaði horft til þriggja þátta. Í fyrsta lagi hvort sjónlíking sé svo lík að ruglingi geti valdið, þá hvort hljómlíking sé svo lík að ruglingi geti valdið og að síðustu hvort merking orðanna sé sú sama.

Vörumerkin sem hér um ræðir eru eftirfarandi:

1.

Fyrri skráningar	Merki umbj. okkar
	
<i>Myndmerki, alls 6 skráningar</i>	<i>Orð- og myndmerki</i>

2.

Fyrri skráning	Merki umbj. okkar
	
<i>Myndmerki</i>	<i>Orð- og myndmerki</i>

3.

Fyrri skráning	Merki umbj. okkar
	
<i>Orð-og myndmerki</i>	<i>Orð- og myndmerki</i>

Við bendum í fyrsta lagi á að ekki er sótt einungis um myndhluta vörumerkis umbjóðanda okkar heldur



er merkið **SANY**, þ.e. með orðinu SANY. Það aðgreinir strax merki umbjóðanda okkar frá merkjum andmælanda, þar sem orðið SANY eða lík orð eru aldrei notuð né skráð af andmælanda í tengslum við

merki sitt, heldur standa merkin ein eða með orðunum MERCEDES BENZ. Orðið SANY hefur enga merkingu á íslensku og er því mjög sérkennandi.

Við bendum einnig á að Hugverkastofa hafnar skráningu merkja ef metin er ruglingshætta við fyrri skráð



merki, en slíkt var ekki gert hér heldur var merkið **SANY** samþykkt til skráningar eftir mat á ruglingshættu.

Ljóst er að við mat á ruglingshættu milli merkja er að jafnaði helst litið til orðhluta þeirra, og flestar skráningar andmælanda eru einungis myndmerki, og engin líkindi eru milli orðanna SANY og MERCEDES BENZ.

Einungis eitt merki andmælanda inniheldur nokkra orðhluta, og eru þeir MERCEDES BENZ. Fyrri skráning



andmælanda á umræddu merki, , hefur einnig afar ólíka stílfærslu í formi tvöfalda hring með stafina á milli ásamt laufblöðum eða blómum. Þetta merki verður því að teljast afar ólíkt merki



umbjóðanda okkar **SANY**.

Hvað varðar aðrar fyrri skráningar andmælanda, sem allar eru myndmerki, eru merkin einnig



nægjanlega ólík merki umbjóðanda okkar **SANY** svo ekki er ruglingshætta með merkjunum.



Merkið er einungis einföld svört þríarma stjarna. Merkin , og innihalda öll þríarma stjörnu sem er alfarið innan hringlögunar, og í sumum merkjanna eru skyggingar eða mynstur. Formin innan hringjanna eru keilulaga og þekja miðjuna alfarið.

Myndhluti merkis umbjóðanda okkar samanstendur hins vegar af ófullgerðum hring þar sem tölustafurinn „1“ kemur þrisvar fyrir í hringnum innanverðum. Þessir þrír „1“ mynda saman þríhyrning, hver með fremsta hlutann samfastan neðsta hluta annars og er hvít gróf eða hola í miðjunni. Útlína hringins er svo stungin í gegn af efsta hluta allra „1“ tölustafanna svo hringurinn er ekki heill.

Við teljum því myndhluta merkjanna alls ekki nægjanlega líka til að nokkur ruglingshætta skapist fyrir neytendur, en ítrekum einnig að merki umbjóðanda okkar inniheldur hinn sérkennandi orðhluta SANY.

VÖRULÍKING

Eins og fram kemur hér að ofan hefur umbjóðandi okkar þrengt vörur umsóknar sinnar í flokki 12, sem endurspeglar notkun merkis hans, sem er á sviði faratækja í formi vinnuvéla sem notast við steypuvinnslu og malbikun, sem og lyftara og krana í flokki 12, og véla á sama sviði í flokki 7.

Einhverjar fyrri skráninga andmælanda dekkja vörur í flokkum 7 og 12, en við bendum á að amk tvær skráninganna, alþjóðlegar skráningar nr. 871834 og 818377 innihalda ekki þá flokka né sölu á slíkum vörum í flokki 35, svo erfitt er að sjá nokkur líkindi milli varanna þar.

Ljóst er að við mat á ruglingshættu milli merkja þarf að líta til samspils merkjanna annars vegar og vöru- og þjónustu hins vegar. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjunum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Þar sem það er ótvírætt mat okkar að vörumerki andmælanda eru verulega ólík hinu andmæлта merki, er það okkar mat að einhver vörulíking geti ekki orðið til að ruglingshætta skapist með merkjunum.

MEINT FRÆGD MERKJA ANDMÆLANDA

Auk ruglingshættu byggir andmælandi mál sitt á því að merki hans sé „heimsfrægt“, sbr. 2. tl. 14. gr. vml. sem segir að vörumerki skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Eins heldur andmælandi fram að merki hans teljist vel þekkt með vísan til 3. tl. 4. gr. vml. sem segir að í einkarétti eiganda vörumerkis felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins og eða líkt vörumerkinu og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Ljóst er að þröskuldur fyrir því að merki teljist alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. er verulega hár, og sýna þarf fram á slíkt með umfangsmiklum gögnum um notkun. Á engan hátt geta innlögð gögn með greinargerð andmæladaga dags. 24. nóvember 2023 hafa sýnt fram á það.

Með sama hætti hefur á engan hátt verið sýnt fram á að merki andmælanda sé vel þekkt í skilningi 3.



tl. 4. gr. vml. eða að notkun merkisins **SANY** rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkja andmælanda.

Gögn andmælanda sýna vissulega fram á að merki hans hafi að einhverju leyti verið notað hér á landi um árábil, en ekki er deilt um það. Í greinargerð andmælanda er haldið fram að ekki sé þörf á að staðfesta þá „alkunnu staðreynd að allir þekkja vörumerki andmælanda á Íslandi“ – án nokkurra gagna eins og markaðsrannsóknna um slíkt. Innlögð notkunargögn eru hins vegar fá, og við ítrekum að ekki hefur verið sýnt fram á með neinum hætti að merki andmælanda skuli teljast vel þekkt eða alþekkt í skilningi vörumerkjalaganna. Við förum því fram á að ekki verði litið til þessa við ákvörðun um ruglingshættu í máli þessu.

SAMANTEKT

Líkt og áður hefur komið fram er nauðsynlegt við mat á ruglingshættu milli vörumerkja að gæta að tengslum allra þeirra þátta sem koma til álita við það mat. Heildarmynd þeirra merkja sem hér um ræðir er ekki það lík að ruglingi geti valdið, sérstaklega þegar litið er til orðhluta merkis umbjóðanda okkar, SANY.

Á engan hátt hefur verið sýnt fram á með innlögðum gögnum að merki andmælanda geti talist vel þekkt hér á landi eða alþekkt í skilningi vörumerkjalaganna.

Við innlögð umsóknar hins andmælda merkis framkvæmdi Hugverkastofa ruglingshættumat, líkt og fyrir



allar umsóknir, og var merkið **SANY** samþykkt til skráningar og birt þar sem engin ruglingshætta var metin með merkinu og neinum fyrri skráningum.

Með vísan til þess að merkjalíking er ekki fyrir hendi með merkjunum, þá er það mat okkar að ekki sé hættu á ruglingi með merkjunum og förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að andmælin verði



ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins **SANY** (orð- og myndmerki), sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0129047, haldi gildi sínu.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning eða leggja fram gögn á síðari stigum ef tilefni gefst til.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

María K. Gunnarsdóttir

María Kristín Gunnarsdóttir

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. ykkar
202310-13205, 4.3

Tilv. okkar
S-204

Reykjavík, dags.
22. nóv. 2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0129047 SANY

Við er í greinargerð eiganda hins andmælt vörumerkis dags. 24. júlí 2024 og greinargerð andmælanda dags. 24. nóvember 2023.

Andmælin eru byggð á vörumerkjum andmælanda sem hafa verið notuð og skráð hér á landi og fela í sér heimsfræga mynd, sbr. 1., 2. og 3. tl. 14. gr. og 3. og 4. gr. vml.

Við mat á ruglingshættu skal miða við heildarmynd merkja og það að neytandi hafi aðeins annað merkið fyrir augum. Þeir þættir sem hafa ekki áhrif á heildarmyndina eiga því ekki að koma til skoðunar við samanburð og mat á ruglingshættu.

Myndmerki andmælanda og hið andmæлта merki eru sjónrænt mjög lík, þó þau standi saman, sbr. t.d.:



Í greinargerð eiganda hins andmælt merkis eru ofangreind merki borin saman og komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi. Þó eru ofangreind vörumerki lík þegar þau standa saman og enn frekar ef miðað er við að neytandi hafi aðeins hið andmæлта merki fyrir augum.

Eigandi hins andmælt merkis vísar almennt í sjónarmið um heildarmynd en þó ber umfjöllunin um samanburð á merkjum andmælanda og hinu andmæлта merki ekki með sér

mat á heildarmynd. Þvert á móti er lögð áhersla á þau atriði sem eigandi hins andmæлта merkis telur greina merkin að, sbr. t.d.:

Myndhluti merkis umbjóðanda okkar samanstendur hins vegar af ófullgerðum hring þar sem tölustafurinn „1“ kemur þrisvar fyrir í hringnum innanverðum. Þessir þrír „1“ mynda saman þríhyrning, hver með fremsta hlutann samfastan neðsta hluta annars og er hvít gróf eða hola í miðjunni. Útlína hringsins er svo stungin í gegn af efsta hluta allra „1“ tölustafanna svo hringurinn er ekki heill.

Í ritinu *Varemærkeloven med kommentarer* eftir Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn, sem gefið var út árið 2021 í Kaupmannahöfn, segir m.a. á bls. 70 um mat á heildarmynd:

Dets realindhold er derfor, ligesom for helhedsbedømmelsens vedkommende, at man ikke bør være for nøjeregnende med detailforskelle.

Þá er átt við að ekki eigi að miða mat á ruglingshættu við þau atriði sem eru ólík og sem neytendur huga ekki að þegar þeir sjá aðeins annað merkið.

Í greinargerð eiganda hins andmæлта merkis virðist lögð áhersla á hljómlíkingu og merkingu orða en andmælin byggja á skráningum og notkun á myndmerkjum. Slík áhersla takmarkar vörumerkjarétt andmælanda. Þannig segir:

Við bendum í fyrsta lagi á að ekki er sótt einungis um myndhluta vörumerkis



umbjóðanda okkar heldur er merkið **SANY**, þ.e. með orðinu SANY. Það aðgreinir strax merki umbjóðanda okkar frá merkjum andmælanda, þar sem orðið SANY eða lík orð eru aldrei notuð né skráð af andmælanda í tengslum við merki sitt, heldur standa merkin ein eða með orðunum MERCEDES BENZ. Orðið SANY hefur enga merkingu á íslensku og er því mjög sérkennandi.

Ljóst er að við mat á ruglingshættu milli merkja er að jafnaði helst litið til orðhluta þeirra, og flestar skráningar andmælanda eru einungis myndmerki, og engin líkindi eru milli orðanna SANY og MERCEDES BENZ.

Litið er framhjá heildarmynd merkjanna og þeirri staðreynd að hið heimsfræga vörumerki andmælanda er myndmerki sem er mjög líkt hinum áberandi myndhluta í hinu andmæлта merki. Sjónlíking er því mjög sterk.

Andmælandi á m.a. eftirtaldar skráningar á Íslandi:



alþj. skrán. nr. 1089903 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,

15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,

26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36.,
37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44. og 45. flokkur



skrán. nr. V0005989

2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12. og 14. flokkur



alþj. skrán. nr. 997904

2., 3., 4., 7., 9., 11., 12., 16., 25., 27., 28., 34.,
36., 37., 39. og 41. flokkur



skrán. nr. V0002501

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 24., 25., 27. og 28. flokkur



skrán. nr. V0000957

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27.,
28., 29., 32. og 34. flokkur



alþj. skrán. nr. 1554431

3., 6., 9., 11., 12., 14., 16., 18., 20., 21., 24., 25.,
27., 28., 35., 36., 37., 39., 41. og 43. flokkur



alþj. skrán. nr. 871834 9., 14., 16., 18., 24., 25., 28. og 34. flokkur



alþj. skrán. nr. 818377 9., 14., 16., 18., 24., 25., 28. og 34. flokkur



Hið andmælt merki er umsókn nr. V0129047 **SANY**. Umsóknin nær til vara í 7. og 12. flokki. Vörulistinn í 7. flokki hljóðar svo:

Concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines; railroad constructing machines; diggers [machines]; bulldozers; hoists; elevating apparatus; conveyors [machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; derricks; wind turbines; hydraulic turbines; centrifugal pumps; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps [machines]; concrete mixers [machines]; drilling machines; rail-laying machines; coal-cutting machines; extractors for mines; haulage apparatus [mining]; mine borers; mine working machines; drilling rigs, floating or non-floating; road rollers; steamrollers; mixing machines; shaft couplings [machines]; transmission shafts, other than for land vehicles; ball-bearings; bearings [parts of machines]; pneumatic controls for machines, motors and engines.

Vörulisti hinnar andmæltu skráningar hefur verið takmarkaður í 12. flokki og hljóðar nú á eftirfarandi hátt:

Concrete mixing vehicles; hydraulic circuits for vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; mine cars; trucks with a crane feature incorporated.

Andmælandi telur ruglingshættu algera með ofangreindum vörum í 7. og 12. flokki og þeim vörum/þjónustu sem skráningar hans gilda fyrir. Skráningar andmælanda ná til eftirtalinna vara í 7. og 12. flokki:

Alþjóðleg skráning nr. 1089903

Flokkur 7: Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); parts of engines and motors; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); exhausts and starters (for vehicles); vacuum cleaners; electric drills; electric screwdrivers; incubators for eggs; parts of engines, vehicles, machines and exhaust systems included in this class.

Flokkur 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; wheelchairs; motors and engines for land vehicles; vehicle body parts and transmissions; parts for vehicles and engines included in this class; strollers, pushchairs and travel systems; safety and booster seats for children for use in vehicles; bicycles; motorbikes; (motor)-scooters; trikes; quads.

Skráning nr. V0005989

Flokkur 7: Logsuðu- og logskurðartæki og hlutar þeirra; sambyggð logsuðu- og logskurðartæki og hlutar þeirra, lóðboltar, hnoðhauskurðartæki, tæki og útbúnaður fyrir logsuðu- og logskurðarvirki, vélar til logsuðu og logskurðar; herði-, glóðar- og innsetningarofnar; lakkofnar, ofnar til tæknilegra nota og hlutar þeirra.

Landbúnaðarvélar og hlutar þeirra, brennsluorkuhreyflar í sambandi við jarðvinnsluvélar og aðrar landbúnaðarvélar, ásamt hluta þeirra; kranar, tálfur; leðjugröfur, orkuvélar, gashreyflar, sprengihreyflar, brunahreyflar (dísilhreyflar, olíuhreyflar), vegvélreiðar, gufukatlar, heitloftshreyflar, vindhreyflar, fjaðurafshreyflar, þjapparar, dælur og hlutar þeirra.

Flokkur 12: Bifreiðar, reiðhjól, allt tilheyrandi bifreiðum og reiðhjólum, svo sem: Stefnumerki, rúðupurrkur, aurlífar, högghlífar, steinhlífðargrindur, fótafjalir, bögglaþerar, hljóðdeyfar; hlutar farartækja, vélsleðar, vagngrindur, -bolir, vélhjól og hlutar þeirra, hemlaborðar, teinaléttivagnar og hlutar þeirra, vélreiðar, eimreiðar, dráttarvagnar, dráttarbílar, vörubílar, vatnsúðunarvagnar með og án sópvéla, loftdælur, vél-almenningsvagnar, sorpbílar ásamt hlutum þeirra og fylgihlutum, svo sem högghlífar, einkennisplötur, stefnuvísar, þurrkur, ræsar, mælaborð, mælitæki, fallhlífar, drekar, bátareimar; svo sem vélarhús, drifhús, einstaka hlutir vagngrinda og -húsa, kæla, hemlastrokkar, hemlaskór, bullur og aðrir vélarhlutir, mælataeki, vagnagrindur; sjúkrabílar, slökkviliðsfarartæki, slönguvagnar, geymar undir samanþjappaða vökva og sprengilofttegundir.

Alþjóðleg skráning nr. 997904

Flokkur 7: Machines for metal, wood and plastic working; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles).

Flokkur 12: Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class).

Skráning nr. V0002501

Flokkur 7: Logsuðu- og logskurðartæki og hlutar úr þeim, vélar til logsuðu og logskurðar, sambyggð logsuðu- og logskurðartæki og hlutar úr þeim, lóðningartæki, hnoðskurðartæki, áhöld og útbúnaður við logsuðu- og logskurðarstöðvar, hemlaborðar, áfyllingarútbúnaður loftbelgja, nikkel og alúmínvörur sérstaklega hreyflahlífar, drifhjólahlífar, hlutir til yfirbygginga vagna, kælarar, hemlusívalningar, hemluborðar, ljóskastarahlífar, bulluhöfuð og aðrir hreyflahlutar, mælitæki, yfirbyggingar; ljósavélar, aflvélar, gashreyflar, sprengihreyflar, brennsluhreyflar (díselhreyflar og olíuhreyflar),

gufukatlar, heitloftsmótorar, vindmótorar, fjaðurafismótorar, vélþjöppur, dælur og hlutar af þeim, landbúnaðarvélar og hlutar af þeim, brennsluaflvélar í sambandi við jarðvinnsluvélar og aðrar landbúnaðarvélar svo og hlutar af þeim; lyftivindur, lyftivindusúlur, flöskuvindur, vindur, brýnslusteinar, heimilis- og eldhúsáhöld, færanlegar smiðjur, burstavörur, þéttar, verkfæri, vírkaðall, lyftivindusúlur, leðjudælur, fallhamrar, rafalar, burstar, loftdælur, lokar.

Flokkur 12: Farartæki til lands, lofts og lagar, bifreiðar, reiðhjól, hlutir tilheyrandi bifreiðum og reiðhjólum, sérstaklega stefnumerki, rúðupurrkur, hjólskermar, vindhlífa- og skyggnihlífaútbúnaður, höggdeyfar, steinahlífðargrindur, fóthvílur, bögglaberar, hljóðdeyfar; ökutækjahlutar, mótorsleðar, yfirbyggingar bifreiða, mótörhjól og hlutar af þeim, teinavagnar og hlutar af þeim, mótörbrautavagnar, eimbrautavagnar, dráttarvagnar, brautavagnar, þungavöruvagnar, sprautuvagnar með og án sópvéla, almenningsbifreiðar svo og hlutar af þeim og hlutir tilheyrandi þeim, sérstaklega höggdeyfar, stefnumerki, rúðupurrkur, ræsar, mælaborð, fallhlífar, árar, nikkel og alúmínvörur, sérstaklega hreyflahlífar, drifhjólahlífar, hlutir til yfirbygginga vagna, kælarar, hemlusívalningar, hemluborðar, ljóskastarahlífar, bulluhöfuð og aðrir hreyflahlutar, yfirbyggingar, sprautuvagnar, sótthreinsunarvagnar, björgunarvagnar, aflvélar, gashreyflar, sprengihreyflar, brennsluhreyflar (díselhreyflar, olíuhreyflar), dælur og hlutar af þeim, mótorsporvagnar, hemlaborðar; fóthlífar, rykverjur.

Skráning nr. V0000957

Flokkur 7: Rafalar, vélpressur, jafnt hlutar úr og hlutir tilheyrandi, aflvélar, gasmótorar, sprengimótorar, brennslumótorar (dieselmótorar, olíumótorar), mótorsporhreyfivélar, gufusporhreyfivélar, gufukatlar, heitloftsmótorar, vindmótorar, fjaðrakraftmótorar, jafnt hlutar úr og hlutir tilheyrandi fyrrnefndum vörutegundum, dælur og hlutar úr þeim, landbúnaðarvélar og hlutar úr þeim, brennsluaflvélar í sambandi við jarðvinnsluvélar og aðrar landbúnaðarvélar, hlutir úr þeim og hlutir þeim tilheyrandi, slöngur, kranar, flöskuvindur, leðjudælur, fallhamrar, vindur, vélar og vélahlutar (að undanskildum þvottavélum, þvottavindum, kjöthakkavélum og öðrum heimilisvélum og hlutum úr þeim), keðjur, myllusteinar.

Flokkur 12: Slökkvifarartæki, mótorsporhreyfivélar, gufusporhreyfivélar, jafnt hlutar úr og hlutir tilheyrandi fyrrnefndum vörutegundum, dælur og hlutar úr þeim, keðjur, farartæki til lands, lofts og lagar, bifreiðar, reiðhjól, hlutir tilheyrandi bifreiðum og reiðhjólum, bátahlutar, mótorsleðar, vagnbolir, mótörhjól, hlutir úr þeim og til þeirra, teinahjól og hlutir úr þeim, mótörjárnbrautavagnar, eimjárnbrautavagnar, dráttarvélar, járnbrautavagnar, þungavöruvagnar, vatnsvagnar með eða án snúningsvélar, mótoralmenningavagnar, jafnt hlutar úr og hlutir tilheyrandi hinum ýmsu vörutegundum, fallhlífar, drekar, útbúnaður til áfyllingar loftbelgja, árar.

Alþjóðleg skráning nr. 1554431

Flokkur 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; air bags [safety devices for automobiles]; air pumps [vehicle accessories]; anti-glare devices for

vehicles; anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; coachwork for motor vehicles; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods; automobile tyres; sun visors for automobiles; axle journals; axles for vehicles; prams; pushchair hoods; balance weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; torsion bars for vehicles; baskets adapted for bicycles; bells for bicycles; sleeping berths for vehicles; bicycle bells; bicycle brakes; bicycle chains; bicycle frames; bicycle handlebars; pumps for bicycle tyres; rims for bicycle wheels; bicycle saddles; spokes for bicycle wheels; bicycle kickstands; bicycle tyres; boat hooks; masts for boats; bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; vehicle bumpers; bumpers for automobiles; caps for vehicle fuel tanks; luggage carriers for vehicles; casings for pneumatic tyres; casters for trolleys [vehicles]; trolleys [vehicles]; vehicle chassis; cleaning trolleys; cleats [nautical]; spoke clips for wheels; clutches for land vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; torque converters for land vehicles; railway couplings; couplings for land vehicles; seat covers for vehicles; covers for vehicle steering wheels; crankcases for land vehicle components, other than for engines; bicycle cranks; cycle bells; hubs for bicycle wheels; bicycle mudguards; cycle stands; davits for boats; direction indicators for bicycles; signal arms for vehicles; disengaging gear for ships; doors for vehicles; dress guards for bicycles; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats for aircraft; elevating tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; traction engines; engines for land vehicles; fenders for ships; flanges for railway wheel tyres; freewheels for land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships; gear boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for cycles; trolleys; security harness for vehicle seats; head-rests for vehicle seats; pushchair hoods; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; hub caps; hubs for vehicle wheels; ship hulls; hydraulic circuits for vehicles; inclined ways for boats; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair outfits for inner tubes; inner tubes for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tyres; jet engines for land vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; luggage nets for vehicles; two-wheeled trolleys; mine cart wheels; rearview mirrors; bicycle motors; motors, electric, for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tyres; oars; paddles for canoes; panniers adapted for bicycles; bicycle pedals; pneumatic tyres; portholes; power tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; propulsion mechanisms for land vehicles; pushchairs; reduction gears for land vehicles; reversing alarms for vehicles; rims for vehicle wheels; rowlocks; rudders; vehicle running boards; saddle covers for bicycles or motorcycles; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; safety belts for vehicle seats; safety seats for children, for vehicles; screw-propellers; marine propellers; screws [propellers] for ships; sculls; vehicle seats; timbers [frames] for ships; steering gears for ships; vehicle shock absorbers; shock absorbers for automobiles; shock absorbing springs for vehicles; shopping trolleys; ski carriers for cars; spars for ships; spikes for tyres; spoke clips for wheels; vehicle wheel spokes; steering wheels for vehicles; vehicle suspension springs; tipping apparatus, parts of trucks and waggons; tipping bodies for lorries; tyres

for vehicle wheels; solid tyres for vehicle wheels; trailer hitches for vehicles; transmission chains for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; transmissions for land vehicles; treads for retreading tyres; treads for vehicles [tractor type]; tubeless tyres for bicycles; turbines for land vehicles; undercarriages for vehicles; upholstery for vehicles; valves for vehicle tyres; vehicle covers [shaped]; vehicle tires; vehicle wheels; audible warning systems for bicycles; human-powered trolleys and carts; bicycle wheels; windows for vehicles; windshield wipers; windscreens; cigarette lighters for automobiles.

Andmælin byggja á skráningum og notkun á vörumerkjum andmælanda og beinast gegn öllum vörum sem hin andmælti skráning nær til með stoð í 1. og 2. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml.

Sú takmörkun á vörulista hinnar andmæltu skráningar sem nú hefur verið gerð breytir því ekki að vöru-/þjónustulíking er sterk enda tekur vörulistinn til dæmis ennþá til ýmissa tegunda ökutækja og hið sama á við um sjónlíkingu.

Í ritinu *The Confusion Test in European Trade Mark Law* eftir Ilanah Fhima og Dev S. Gangjee, sem gefið var út árið 2019 af Oxford University Press, segir á bls. 163:

In practice, registries and courts use a sliding scale when assessing similarity, resorting to categories such as (i) strong or high, (ii) medium or average, and (iii) weak or low.

Mat á gagnvirkni merkjalíkingar annars vegar og vöru- og þjónustulíkingar hins vegar var ráðandi við mat á ruglingshættu í norrænum rétti og víðar löngu fyrir dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.

Andmælandi hefur á grundvelli notkunar og skráninga öðlast rétt til að hindra þriðja aðila í að nota eða skrá vörumerki í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga.

Ruglingshættu ber að meta miðað við hvert merki og/eða skráningu í eigu andmælanda sem á að nægja til að taka andmælin til greina, sbr. það sem fyrr er nefnt.

Til viðbótar við ofangreint horfir eigandi hins andmæltu vörumerkis þó einnig framhjá mikilvægu atriði við mat á ruglingshættu miðað við atvik málsins. Þá er átt við sjónarmið um merkjafjölskyldur (*family of marks*).

Tilvist merkjafjölskyldu getur í ákveðnum tilvikum tekið af allan vafa (sem er ekki fyrir hendi hér) um ruglingshættu. Andmælandi hefur rökstutt að ekki er vafi á ruglingshættu en að auki er Hugverkastofunni og eiganda hins andmæltu merkis sannanlega kunnugt um fleiri en þrjú skráð merki andmælanda sem fela í sér hið heimsfræga myndmerki. Um þá vitneskju er ekki deilt.

Í greinargerð með 4. gr. laga nr. 71/2020 segir:

Þá er einnig tiltekið að einkaréttur vörumerkjaeiganda taki til þess að koma í veg fyrir notkun á merki sem er eins eða líkt vörumerki hans að því gefnu að merkið sé notað fyrir eins eða svipaðar vörur og þjónustu og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum. Í tilfellum sem þessum er hins vegar nauðsynlegt að framkvæma mat

á ruglingshættu út frá þeim viðmiðum og þeirri dómaframkvæmd sem skapast hefur í gegnum tíðina, bæði hjá íslenskum dómstólum, áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og hjá Evrópuþingdómstólnum.

Öll ofanefnd merki andmælanda fela í sér sérkennilega mynd. Því bætist sjónarmið um merkjafjölskyldur við almennt ruglingshættumat.

Notkun getur haft réttaráhrif í öðru samhengi en sem stofnunarháttur vörumerkjaréttar, sbr. t.d. það sem þegar hefur verið rakið og að neðan greinir um vel þekkt merki og *family of marks*.

Í *EUIPO guidelines*, hluta 2, kafla 6, er fjallað um lögskýringarsjónarmið við mat á ruglingshættu sem snertir þann fjölda vörumerkja andmælanda, sem fela í sér hið heimsfræga myndmerki. Þar segir m.a.:

When an opposition to an EUTM application is based on several earlier marks and those marks display characteristics that give grounds for regarding them as forming part of a single 'series' or 'family', a likelihood of confusion may be created by the possibility of association between the contested trade mark and the earlier marks forming part of the series.

Í nýlegum dómi *General Court* frá 18. september 2024 í máli T-497/23 var ákvörðun áfrýjunarnefndar EUIPO ógilt. Dæmt var að ruglingshætta væri fyrir hendi með áherslu á ofangreind viðmið sem eiga við þegar seinna merki felur í sér þátt sem er í fleiri en þremur merkjum í merkjafjölskyldu.

Gögn sem lögð voru fram með fyrri greinargerð andmælanda fela í sér staðfestingu á því að neytendur þekkja merkjafjölskyldu eigandans og notkun vörumerkjanna „to such an extent that the relevant public has become familiar with this family of marks as designating the goods and/or services of a particular undertaking“ samkvæmt ofanefndum *guidelines*.

Vægar kröfur eru gerðar til staðfestingar á notkun skráðra merkja í merkjafjölskyldu. Þau gögn sem lögð voru fram með andmælunum staðfesta notkun á vörumerkjum andmælanda.

Í dómi *General Court* frá 5. júlí 2016 í máli nr. T-518/13 var vísað í merkjafjölskyldu og ruglingshætta talin vera fyrir hendi. McDonald's byggði á skráningu vörumerkja sem innihalda forskeytið 'Mac' eða 'Mc' fyrir mat og drykk, svo sem McMUFFIN, McCHICKEN og McRIB. Hinu andmæltu vörumerki MACCOFFEE var synjað.

Merkjafjölskylda skráðra merkja, með sameiginlegt sérkenni, skapar sterkt vörumerkjasafn sem styrkir vernd við mat á ruglingshættu.

Sá munur er á mati á viðbótaráhrifum merkjafjölskyldu á vernd andmælanda (miðað við almennt ruglingshættumat) er að merkið í hinni andmæltu skráningu er ekki borið saman við hvert og eitt af fyrri merkjum í merkjafjölskyldunni. Í því samhengi eru merki borin saman við öll merki í fjölskyldunni og metið hvort neytendur tengi hið andmælt merki við hinn sameiginlega þátt í merkjafjölskyldunni. Sú aðferð að taka tillit til sameiginlegra þátta í merkjafjölskyldu á þá að styrkja enn frekar stöðu andmælanda við mat á ruglingshættu.

Vel þekkt. Alþekkt

Myndmerki andmælanda hefur verið notað lengi á Íslandi og um allan heim. Það var vel þekkt og alþekkt í skilningi vörumerkjalaga á skráningardegi hins andmæлта merkis þann 19. janúar 2023, sbr. 3. tl. 4. gr. og 2. tl. 14. gr. vml. Í þessu máli er um alkunna staðreynd að ræða.

Í greinargerð eiganda hins andmæлта merkis er kafli sem er nefndur MEINT FRÆGÐ MERKJA ANDMÆLANDA og þar segir:

Ljóst er að þröskuldur fyrir því að merki teljist alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. er verulega hár, og sýna þarf fram á slíkt með umfangsmiklum gögnum um notkun. Á engan hátt geta innlögð gögn með greinargerð andmæladaga [sic] dags. 24. nóvember 2023 hafa sýnt fram á það

Eins og fram hefur komið hafa vörur andmælanda verið seldar hér á landi frá því fyrir 1930, sbr. t.d. það sem fram kemur á bls. 127 í bókinni *Auðnustjarnan. Saga Mercedes-Benz í máli og myndum* eftir Örn Sigurðsson, sem gefin var út í Reykjavík árið 2017, sbr. fylgiskjal nr. 1.

Ítrekað er það sem segir um efni bókarinnar í fyrri greinargerð. Útgáfa og efni bókarinnar staðfestir það sem allir vita að vörumerki andmælanda eiga sér langa sögu og eru löngu orðin heimsþekkt.

Óhætt er að fullyrða að hér sé um einstakt tilvik að ræða, að því leyti að sérstök bók hefur verið gefin út um vörumerki andmælanda og notkun þeirra á Íslandi. Þar sem sú staða er afar óvenjuleg mun eintak af bókinni fylgja þessari greinargerð og andmælandi mun sjá um að afhenda umboðsmanni eiganda hins andmæлта merkis eintak af bókinni. Stafar þessi framlagning af því að Hugverkastofan taldi ekki mögulegt að leggja fram innbundna bók sem fylgiskjal með fyrri greinargerð.

Líkt og áður hefur komið fram segir á bls. 13 í fyrirnefndri bók eftir Örn Sigurðsson um vörumerki andmælanda:

Þetta þekktasta vörumerki heims hefur einfalda merkingu, því hringurinn táknar sjálfa Jörðina, en örvarnar þrjár vísa í þrjár megináttir, tilvísun í að framleiðsluvörur fyrirtækisins megi finna í farartækjum jafnt á landi, í lofti sem á legi, þ.e. í bílum, flugvélum og bátum.

Í fyrri greinargerð andmælanda var vísað í dóm Hæstaréttar frá 7. febrúar 2002 í máli nr. 344/2001 vegna auðkennisins Eimskip. Þar beitti Hæstiréttur þágildandi 2. mgr. 4. gr. vml. án þess að nokkur gögn væru lögð fram, enda taldi Hæstiréttur slíka framlagningu óþarfa. Byggt var á alþekktum staðreyndum um frægð merkisins.

Andmælandi byggir á því að merki hans njóti viðtækari verndar á grundvelli 3. tl. 4. gr. vml. enda eru þau vel þekkt hér á landi og erlendis eftir langvarandi og umfangsmikla notkun. Notkun hins andmæлта merkis getur haft í för með sér misnotkun og rýrt aðgreiningareiginleika og orðspor merkja andmælanda. Um þau réttaráhrif notkunar að merki andmælanda séu fyrir löngu orðin þekkt segir í greinargerð eiganda hins andmæлта merkis:

Innlögð notkunargögn eru hins vegar fá, og við ítrekum að ekki hefur verið sýnt fram á með neinum hætti að merki andmælanda skuli teljast vel þekkt eða alþekkt í skilningi vörumerkjalaganna. Við förum því fram á að ekki verði litið til þessa við ákvörðun um ruglingshættu í máli þessu.

Eins og fram hefur komið hefur myndmerki andmælanda birst í auglýsingum a.m.k. frá sjötta áratugnum, sbr. fylgiskjöl nr. 2-6 sem fylgdu með fyrri greinargerð andmælanda. Árið 1954 var haldin fyrsta bifreiðasýning á Íslandi þar sem sýndar voru Mercedes-Benz bifreiðar. Í auglýsingu um sýninguna er mynd af vörumerki andmælanda, sbr. bls. 130-132 í fyrirnefndri bók Arnar Sigurðssonar.

Andmælandi á samkvæmt 3. tl. 4. gr. vml. rétt á því að koma í veg fyrir notkun og skráningu á tákni sem „er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.“

Vísað var í mál C-375/97 General Motors/Yplon í fyrri greinargerð andmælanda en þar setti dómurinn fram leiðbeiningar um mat á frægð merkis. Talið var að merki hefði áunnið sér nægilegt orðspor (*reputation*) í þeim tilvikum þegar:

... the earlier mark is known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark.

Þessi tilvísun og fleiri eru ítrekaðar, svo sem dómur Evrópudómstólsins C-408/01 Adidas/Fitnessworld þar sem staðfest var að það nægði að neytendur upplifðu einhver tengsl á milli merkjanna og C-487/07 L'Oréal/Bellure þar sem kom fram að það nægði að eigandi yngra merkis leitaðist við að tengja sig við frægt merki með því að „ride on the coat-tails of the mark with a reputation“. Merki sem lögð eru inn seinna eiga ekki að njóta góðs af viðskiptavild og orðspori vel þekktra vörumerkja með sterkt sérkenni.

Ítrekuð er tilvísun í úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 í fyrri greinargerð andmælanda og tilvísun í fyrirnefnda bók *Auðmustjarnan. Saga Mercedes-Benz í máli og myndum* (bls. 13) þar sem m.a. segir: „Þetta þekktasta vörumerki heims ...“.

Myndmerkið er talið vera eitt af frægustu vörumerkjum heims samkvæmt því sem segir á síðunni FAMOUS LOGOS, sbr. t.d. fylgiskjal nr. 10 sem fylgdi með fyrri greinargerð andmælanda.

Í ritinu *Almenn meðferð einkamála í héraði* eftir Einar Arnórsson sem gefið var út í Reykjavík árið 1941 segir á bls. 193, þar sem höfundur fjallar um 121. gr. þágildandi laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði, sbr. efnislega samhljóða núgildandi 44. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála:

Staðreyndir, sem allir menn með heilbrigðri skynsemi þekkja, eða leiddar verða af grundvallarreglum réttar hugsunar eða sannaðar hafa verið eitt skipti fyrir öll, sæta ekki mótmælum óbrjálaðra manna, og verða því lagðar til grundvallar í dómsmáli, ef því er að skipta.

Þrátt fyrir að lög nr. 91/1991 eigi ekki við um málsmeðferð fyrir stjórnvöldum er framangreint sett fram til almennrar leiðbeiningar. Eins og fram hefur komið þá ætti ekki að þurfa að sanna notkun á myndmerki andmælanda en áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn ef Hugverkastofan telur þörf á því.

Í fyrrnefndu máli T-518/13 frá 2016 var fallist á það með fyrstu áfrýjunarnefnd EUIPO að mjög líklegt væri að skráning og notkun á hinu andmælda merki myndi leiða til ólögmætrar hagnýtingar á þeirri viðskiptavild sem tengist eldri merkjum. Sú niðurstaða var byggð á tilvist merkjafjölskyldunnar og ekki var talið nauðsynlegt að meta hvort notkun hins andmælda merkis leiddi af sér misnotkun eða myndi rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor McDonald's. Ekki var nauðsynlegt að ákvarða hvort hvert merki í „Mc“ merkjafjölskyldunni hefði einstakt orðspor. Hið sama á við í tilviki andmælanda.

Með tilvísun í ofangreint eru kröfur andmælanda ítrekaðar.

Virðingarfyllst,

SIGURJÓNSSON & THOR ehf.



Valborg Kjartansdóttir

Skjalaskrá

1. Örn Sigurðsson. *Auðmustjarnan. Saga Mercedes-Benz í máli og myndum*. Reykjavík, 2017.

Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík

Reykjavík 20. desember 2024



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **SANY** (SANY & three ones (orð- og myndmerki)), sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0129047 – seinni greinargerð eiganda hins andmæлта merkis
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202310-13205, 4.3
Okkar tilvísun: I5999IS00
Frestur: 26. desember 2024

Vísað er til erindis Hugverkastofunnar, dags. 12. október 2023, þar sem tilkynnt var um andmæli gegn ofangreindri umsókn umbjóðanda okkar nr. V0129047 auk erindis Hugverkastofunnar frá 28.11.2023, þar sem okkur var send greinargerð andmælanda Mercedes-Benz Group AG. Þá er einnig vísað í svar okkar við greinargerð andmælanda þann 24. júlí 2024 og erindis Hugverkastofunnar frá 26. nóvember síðastliðnum, þar sem okkur var send seinni greinargerð andmælanda, og var umbjóðanda okkar veittur frestur til 26. desember 2024 til að gera athugasemdir við seinni greinargerð andmælanda.

Merkjafjölskylda

Andmælandi byggir á því, í seinni greinargerð sinni, að sjónarmið um merkjafjölskyldu (e. family of marks) eigi við um merki andmælanda. Til þess að sjónarmið um merkjafjölskyldu eigi við þurfa tvö skilyrði að vera uppfyllt og eru þau skýrð á eftirfarandi hátt í EUIPO guidelines, hluta 2, kafla 6:

Firstly, the proprietor of a series of earlier marks must submit proof of use of all the marks belonging to the series or, at the very least, of a number of marks capable of constituting a 'series' (i.e. at least three).

Secondly, the trade mark applied for must not only be similar to the marks belonging to the series, but must also display characteristics capable of associating it with the series. Association must lead the public to believe that the contested trade mark is also part of the series, that is to say, that the goods and services could originate from the same or connected undertakings. This may not be the case where, for example, the element common to the earlier series of marks is used in the contested trade mark, either in a different position from that in which it usually appears in the marks belonging to the series, or with a different semantic content.

Samkvæmt ofangreindum skilyrðum þarf að minnsta kosti þrjú merki, í eigu sama aðila, að deila sérkenni sem tengja þessi merki saman og gefa neytendum til kynna að merkin komi frá sama eiganda. Einnig þarf hið andmæлта merki að vera, ekki aðeins svipað, heldur að gefa neytendum tilefni til að halda að merkið sé hluti af merkjafjölskyldunni og komi frá sama eiganda. Þá er einnig tekið fram að

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

þetta eigi ekki við ef hið andmælt merki birtist í annarri mynd, en merkjafjölskyldan, eða hefur annan merkingafræðilegan tilgang.

Líkt og fram kom í fyrstu greinargerð eiganda hins andmælt merkis þá er merkjalíking ekki til staðar



með merkjunum sem um ræðir. Merki eiganda hins andmælt merkis er orð- og myndmerkið **SANY**

Ljóst er að orðhlutinn SANY er mjög sérkennandi fyrir merkið og birtist orðið aldrei í merkjum andmælanda. Þá verður einnig að telja merkið í heild afar frábrugðið merkjum andmælanda og því sérkenni sem hann telur mynda merkjafjölskyldu. Í merkjum andmælanda birtist þríarma stjarna en stjarnan verður að teljast afar frábrugðin þeirri mynd sem birtist í merki eiganda hins andmælt merkis. Þá eru engar líkur á því að neytendur kunni að halda að merkin komi frá sama framleiðanda og þar með valda ruglingi fyrir þá.

Af þessu leiðir að eigandi hins andmælt merkis telur ofangreind skilyrði ekki uppfyllt og að sjónarmið um merkjafjölskyldu ekki eiga við í því máli sem hér er til skoðunar.

Vel þekkt eða alþekkt merki

Andmælandi byggir jafnframt á því að merki hans njóti víðtækari verndar á grundvelli 3. tl. 4. gr. vml. og 2. tl. 14. þar sem merki hans sé vel þekkt og alþekkt í skilningi vörumerkjalaga á skráningardegi hins andmælt merkis og vísar til þess að í máli þessu sé um að ræða alkunna staðreynd.

Í 3. tl. 4. gr. vml. kemur fram að þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 4. gr. vml., um að eins eða svipaða vöru eða þjónustu sé að ræða, geti 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. Vernd þekktra merkja nær því til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er fyrir. Um er að ræða undantekningu frá meginreglu 1. tl. og verður því að túlka hana þröngt.

Til þess að 3. tl. 4. gr. vml. eigi við þurfa tvö skilyrði að vera uppfyllt, þ.e. að merki sé bæði vel þekkt hér á landi og að notkun hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Hvað varðar sönnunarfærslu andmælanda í tengslum við þá staðhæfingu að um sé að ræða vel þekkt eða alþekkt merki telur eigandi hins andmælt merkis ljóst að þau gögn sem lögð hafa verið til grundvallar í máli þessu ekki sanna að svo sé.

Í EUIPO guidelines, hluta 5, kafla 3.1.4.2 er fjallað um sönnunarbyrði þess sem telur sig eiga vel þekkt merki og segir m.a.:

[...] the Office is restricted in its examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties. Therefore, when assessing whether the earlier mark has a reputation, the Office cannot take into account facts known to it as a result of its own private knowledge of the market, nor can it conduct an ex-officio investigation. In addition, Article 7(2)(f) EUTMDR provides that the burden of putting forward and proving the relevant facts lies with the opponent, by expressly requiring it to provide evidence attesting that the earlier mark has a reputation for the goods and services claimed.

Með síðari greinargerð andmælanda fylgdi bókinn Auðnustjarnan eftir Örn Sigurðsson. Eigandi hins andmælt merkis telur bókina ekki hafa neina þýðingu við mat á því hvort merkið teljist vel þekkt eða alþekkt. Um er að ræða sagnfræðirit um sögu Mercedes-Benz á Íslandi sem með engu mótir sannar stöðu merkisins í markaðslegum- eða vörumerkjalegum skilningi.

Enn fremur er vakin athygli á því að vörumerkjaréttur er landsbundinn og það að merkin hafa verið talin vel þekkt á alþjóðlegum markaði, sbr. fskj. 10 upplýsingar um frægð merkisins af FAMOUS LOGOS, hefur það ekki þau áhrif að þau teljist vel þekkt hér á landi án þess að tilskilin gögn hafa verið lögð fram því til stuðnings.

Að mati eiganda hins andmæltá merkis bera framlögð gögn ekki með óyggjandi hætti með sér að merki andmælanda sé vel þekkt eða alþekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 4. gr. og 2. tl. 14. gr. vml. Þá hefur andmælandi ekki með neinu mót sýnt fram á að notkun hins andmæltá merkis hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkja andmælanda.

Með tilvísun til alls ofangreinds, og fyrri röksemda, eru kröfur eiganda hins andmæltá merkis ítrekaðar.

Virðingarfyllst,

Arnason Faktor



Hólmfríður K Kjartansdóttir, lögmaður