

Ár 2011, þriðjudaginn 18. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið:

**Mál nr. 6/2010:
Árnason Faktor ehf.,
f.h. E&J GALLO WINERY,
Bandaríkjunum
gegn
Lögmannsstofu Ólafs
Ragnarssonar hrl.
f.h. Victor Guedes, Indústria E
Comercio, S.A. Portúgal
vegna
ákvörðunar
Einkaleyfastofunnar í
andmælamáli nr. 8/2010 frá 8.
september 2010 um að hafna
andmælum gegn skráningu
merkisins GALLO (orðmerki),
sbr. alþjóðlega skráningu nr.
1008634.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 9. nóvember 2010, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar úrskurði Einkaleyfastofu (ELS), nr. 8/2010 frá 8. september 2010, þar sem andmælum áfrýjanda gegn skráningu merkisins GALLO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1008634, var hafnað að öðru leyti en því að felld var niður skráning fyrir edik (e. vinegar) í flokki 30. Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að úrskurði ELS yrði hrundið og að skráning merkisins GALLO (orðmerki) yrði felld úr gildi á Íslandi.

Málavextir:

I.

ELS barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 27. ágúst 2009, um yfirfærslu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 1008634, GALLO (orðmerki),

til Íslands. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30¹. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2009.

Með bréfi, dags. 15. desember 2009, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningu merkisins. Andmælin byggðust á ruglingshættu við tvö skráð merki andmælanda,



GALLO (orðmerki), skráning nr. 466/1990² og skráning nr. 183/2008³. Andmælin byggðust á 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga, nr. 45/1997, um vörumerki (vml.), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. þeirra laga.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 28. janúar 2010, var vísað til þess að skv. 14. gr. vml. væri óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast mætti á því og merki sem væri notað, merki sem væri þegar skráð eða væri vel þekkt. Þá var vísað til þess að skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna mætti ekki skrá vörumerki ef villast mætti á því og vörumerki sem væri skráð hér á landi eða hefði verið notað hér þegar sótt hefði verið um skráningu og væri enn notað hér. Einnig var vísað til 7. tölul. sömu greinar þess efnis að vörumerki mætti ekki skrá ef merki væri til þess fallið að villst yrði á því og vörumerki sem teldist vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem sótt hefði verið um. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að í rétti eiganda vörumerkis fælist það, skv. 1. og 2. tölul. 4. gr. vml., að aðrir mættu ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem væru eins eða væru lík vörumerki hans ef notkun tæki til eins vöru/þjónustu eða svipaðrar vöru/þjónustu og vörumerkjaréttur næði til. Því næst vísaði umboðsmaðurinn til þess að samkvæmt ákvæði 4(1)(b) í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008, um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, gæti ruglingshætta verið þrenns konar: Bein ruglingshætta, óbein ruglingshætta og ruglingshætta byggð á tengingu (e. association). Í beinni ruglingshættu fælist það þegar almenningur ruglist raunverulega á merkjum. Í óbeinum ruglingi felist það þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkja. Í tengingu felist það þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda

¹ Vörulistinn er á ensku. Óskað var skráningar fyrir eftirtaldar vörur í flokki 29: Olive oil, edible oils and fats, tinned foods; og eftirtaldar vörur í flokki 30: Vinegar and condiments.

² Skráð í flokk 33: Vín og létt vín.

³ Skráð í flokk 33: Áfengir drykkir (nema bjór).

merki kallar fram í hugann minningu um eldra merki án þess að um beinan rugling sé að ræða. Þá var bent á þá grundvallarreglu að við mat á ruglingshættu þyrfti að meta heildarmynd merkja og taldi umboðsmaðurinn það geta haft áhrif hvort hið eldra merki teldist mjög sérkennandi, t.d. vegna mikillar notkunar þess. Því næst var bent á að mikilvægasta atriðið hvað varðar mat á ruglingshættu væri líkindi milli sjálfra merkjanna og milli þeirrar vöru/þjónustu sem þeim væri ætlað að auðkenna. Þá sagði orðrétt:

Vörumerkin sem hér um ræðir eru að öllu leyti sambærileg. Annars vegar er um að ræða vörumerki umbjóðanda okkar GALLO (orðmerki) skráning nr. 466/1990 og



skráning nr. 183/2008 og hins vegar skráning mótaðila

GALLO alþjóðleg skráning nr. MP-1008634. Fullkomin líkindi eru á milli skráninganna þá sér í lagi þar sem eldri skráning umbjóðanda okkar er skráð sem orðmerki og nýtur þannig verndar fyrir aðrar útfærslur á merkinu.

Þá var vísað til þess að samkvæmt úrskurði neðra dómstígs dómstóls Evrópubandalaganna skuli við samanburð á vörumerkjum gera samanburð milli merkja eins og þau væru skráð burtséð frá því hvort þau væru í reynd notuð ein og sér eða með öðrum merkjum. Hvað varðar vörulíkingu með hinum umdeildu merkjum sagði orðrétt í bréfi umboðsmanns áfrýjanda:

Vörumerki umbjóðanda okkar GALLO sbr. skráningu 466/1990 er skráð í flokki 33, fyrir vín og létt vín og skráning nr. 183/2008 er skráð í sama flokki fyrir áfenga drykki aðra en bjór. Merki umsækjanda er skráð í flokki 29 fyrir „*Olive oil, edible oils and fats, tinned foods*” og í flokki 30 fyrir „*Vinegar and condiments*”.

Þrátt fyrir að litlar líkur séu á því að neytendur ruglist á þeim vörum sem vörumerki umbjóðanda okkar og umsækjanda eru skráð fyrir, þ.e. annars vegar vín og hins vegar ólífufólú, matarolíur, matarfeiti, dósamat, edik, krydd og bragðbætandi sósur, þá teljum við samt sem áður verulega hættu á því að hinn almenni neytandi muni tengja vörur umsækjanda við umbjóðanda okkar og telja þær frá honum komnar. Þar með sé verið að villa um fyrir neytendum og jafnframt rýra orðspor vörumerkis umbjóðanda okkar.

Þá var þess getið að í báðum tilfellum væri um landbúnaðarafurðir frá suðrænum löndum að ræða en þekkt væri að vínframleiðendur framleiddu einnig vörur sambærilegar þeim sem varnaraðili óskaði verndar fyrir, s.s. olíu og edik. Þá væru tengsl milli ediks og víns. Þá sagði orðrétt:

Okkar mat er að veruleg ruglingshætta sé til staðar á milli vörumerkja umbjóðanda okkar og vörumerkis umsækjanda. Er þar mest um vert að um er að ræða eins merki sem nota á fyrir vörur sem nokkur líkindi eru milli og veruleg hætta er á að neytendur muni telja vörur umsækjanda séu upprunnar hjá umbjóðanda okkar.

Bent var á að vörur áfrýjanda hefðu verið á íslenskum markaði í vel yfir áratug. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til úrskurðar danska sjó- og verslunarréttarins í máli nr. V 101-05 Harbio Lakrids A/S gegn Hela Wine & Spirits ApS og til nokkurra mála Evrópsku skráningarstofnunarinnar (OHIM)⁴.

Að lokum ítrekaði umboðsmaðurinn að hann teldi fullkomin líkindi vera með hinum umdeildu merkjum og ákveðin líkindi og tengsl með vörunum sem þeim væri ætlað að auðkenna. Taldi hann ruglingshættu vera með merkjunum og sérstaka hættu á því að neytendur myndu tengja vörumerki varnaraðila við merki áfrýjanda og að merki varnaraðila myndi kalla fram í huga neytenda minningu um merki áfrýjanda.

Í greinargerð umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 7. júní 2010, kom fram að vörumerkið GALLO væri portúgalskt en það fæli í sér heiti framleiðanda frá Portúgal sem hefði selt ólífuolíu í nær hundrað ár. Rekja mætti sögu fyrirtækisins aftur til ársins 1860 og hefði það skipað sér sess í Evrópu sem eitt af þekktustu vörumerkjunum sem framleiði ólífuolíu. Umboðsmaður varnaraðila benti á að áfrýjandi sérhæfði sig í sölu á léttvíni en sá síðarnefndi héldi því fram að hætta á



ruglingi væri við merki hans GALLO, skráning nr. 466/1990, og 183/2008 í vöruflokki 33. Umboðsmaður varnaraðila benti á að merki varnaraðila væri ætlað að auðkenna ólífuolíu og edik ætlað til matargerðar en þessar vörur væru seldar í glerflöskum með einkennismynd framleiðandans, hana, í matvöruverslunum og öðrum sérvörslunum. Vörur áfrýjanda væru hins vegar léttvín sem væri selt í flöskum og kössum, merktar áfrýjanda, og væru aðeins seldar í Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Umboðsmaður varnaraðila benti á að merkjunum væri ætlað að auðkenna vörur sem heyrðu undir mismunandi flokka, annars vegar flokk 29 og 30 og hins vegar flokk 33. Vísaði hann til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 14/2004 um að meginhlutverk vörumerkja sé að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annarra. Það væri eitt af skilyrðum skráningar samkvæmt

⁴ Ákvörðun OHIM í máli frá 14. júlí 2005, nr. B 606 121. Ákvörðun OHIM í máli frá 10. maí 2007, nr. B 759 326. Ákvörðun OHIM í máli frá 29. nóvember 2007, nr. B 639 205.

vörumerkjalogum að ekki megi villast á vörumerkjum. Þá væri það eitt formskilyrða skráningar að tilgreina skuli fyrir hvaða vöru eða þjónustu merki óskast skráð, sbr. 12. gr. vml., og að merki skuli skráð í ákveðinn flokk, sbr. 16. gr. Þá benti hann á að tilgangur 16. gr. vml. væri tvíþættur; annars vegar að koma í veg fyrir að vernd vörumerkja verði of víðtæk og hins vegar að vera til hagræðis fyrir skráningaryfirvöld við mat á ruglingshættu með merkjum. Umboðsmaðurinn benti á að við mat á ruglingshættu yrði að líta til bæði vöru- og/eða þjónustulíkingar og líkingar með merkjum og að þessi atriði yrði að skoða í samhengi. Þá sagði orðrétt:

Þær vörur sem hér um ræðir eru afar ólíkar og líkur á að ruglast á þeim ekki miklar. Annars vegar er um að ræða ólífuoilu og edik til matargerðar sem seldar eru í matvörubúðum og sérvorslunum með mat. Hins vegar er um að ræða léttvín sem aðeins er selt í Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Markhópurinn er ólíkur að sama skapi. Þá verður að telja að ekki sé um að ræða vörur í samkeppni.

Enn fremur benti umboðsmaður varnaraðila á að hann teldi að þrátt fyrir að merkin samanstæðu af sama orðinu yrði ekki talið að merkin væru það lík að það gæti valdið hættu á ruglingi. Þá ítrekaði hann útlit og pakkingar varanna, þ.e. að vörur áfrýjanda væru í vínflöskum eða -kössum auðkennd Gallo Family Vineyard, en merki áfrýjanda væru á ólífuoilu og ediki auðkennt með hana. Þá sagði orðrétt:

Sú staðreynd að vörumerkin beri sama nafn á því ekki eitt og sér að ráða úrslitum við mat á því hvort um ruglingshættu er að ræða. Mat á ruglingshættu fer fram með heildarendurskoðun á vörumerkjunum, líkt og fram hefur komið í fjölda úrskurða áfrýjunarnefndar. Hér er um að ræða ólíkar vörur í ólíkum vöruflokkum, sem seldar eru á ólíkum stöðum í ólíkum tilgangi. Því verður ekki fallist á það með Einkaleyfastofu að ruglingshætta sé til staðar.

Umboðsmaður varnaraðila mótmælti því að merki áfrýjanda væri vel þekkt og benti á að gagnaðili bæri sönnunarbyrði fyrir slíkri staðhæfingu. Að lokum fór umboðsmaður varnaraðila fram á að höfnun ELS á skráningu merkisins GALLO, umsókn nr. 1008634, yrði dregin til baka og að merkið yrði skráð fyrir þær vörur í flokki 29 og 30.

Málavöxtum er nánar lýst í úrskurði ELS.

II.

Í úrskurði ELS, dags. 8. september 2010, var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr vml. þar sem kveðið er á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi á því og vörumerki sem hefur verið skráð hér á landi eða hefur verið notað hér þegar sótt var um og væri enn notað hér. Fram kom hjá ELS að við mat á ruglingshættu með vörumerkjum væri

m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með þeim og einnig bæri að skoða merkingu orða. Þessa þætti yrði að meta alla saman og það sem réði úrslitum væri hvort heildarmynd merkjanna væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Almennt væri talið að því ólíkari sem merkin væru, þeim mun skyldari eða svipaðri mættu vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Hvað varðar vörulíkingu sagði orðrétt í úrskurði ELS:

Merki umsækjanda er ætlað að auðkenna olive oil, edible oils and fats, tinned foods í flokki 29 og vinegar and condiments í flokki 30 en merki andmælenda auðkenna annars vegar vín og létt vín og hins vegar áfenga drykki (nema bjór), hvort um sig í flokki 33. Edik, samkvæmt Íslenskri orðabók, er edikssýra blönduð vatni til heimilisnota, t.d. matargerðar. Til eru ýmsar gerðir ediks, svo sem ávaxtaedik, balsamedik, hrísgrjónaedik, jurtaedik, eplaedik, maltedik auk vínediks, en það er búið til úr hvítvíni og rauðvíni. Þrátt fyrir að edik sé ekki til drykkjar ólíkt víni er unnt að nota bæði vín og edik til matargerðar. Það er mat Einkaleyfasofunnar að nokkur vörulíking sé til staðar hvað varðar annars vegar vinegar og hins vegar vín og létt vín. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að ekki sé vörulíking með öðrum vörum sem merkjunum er ætlað að auðkenna.

Þá benti ELS á að hin umdeildu merki samanstæðu bæði af orðinu „gallo” sem þýddi hani samkvæmt ítalskri og spænskri orðabók. Stofnunin tók fram að orðið „gallo” hefði enga merkingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum væri ætlað að auðkenna. ELS taldi að merkjalíking væri til staðar með merkjunum enda væri um sama orð að ræða. ELS taldi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um vel þekkt merki ekki eiga við í þessu máli og vísaði til úrskurða áfrýjunarnefndar um að það ákvæði ætti við um vörumerki sem væru hvorki skráð né notuð hér á landi en nytu samt verndar hér á landi á grundvelli 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Þá hefði áfrýjandi heldur ekki sýnt fram á að ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. ætti við. ELS taldi því að ruglingshætta væri fyrir hendi með hinum umdeildu merkjum hvað varðar edik (e. vinegar) í flokki 30, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. en að öðru leyti væri ekki talin ruglingshætta með merkjunum í skilningi laganna.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut úrskurði ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 9. nóvember 2010. Í greinargerð hans, dags. 28. janúar 2010 (sic), var þess krafist að úrskurði ELS yrði hrundið og skráning merkisins GALLO, skrán. nr. 1008634, yrði felld úr gildi á Íslandi. Fyrri röksemdir umboðsmanns áfrýjanda voru ítrekaðar. Þá bætti hann við að áfrýjandi hefði kynnt vörur sínar á Íslandi og að orðspor vöru hans

hefði breiðst út. Bent var á að á árunum 2002-2009 hefði áfrýjandi selt hátt í 35 þúsund kassa af vörum sem bera GALLO vörumerkið.

Þá var bent á að ELS hefði talið nokkra vörulíkingu vera til staðar hvað varðar annars vegar „vinegar” og hins vegar vín og létt vín en hún hefði ekki talið vörulíkingu til staðar hvað varðar aðrar vörur sem merkjunum væri ætlað að auðkenna. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst ósammála hinu síðarnefnda og benti á að allar þær vörur sem merki áfrýjanda væri ætlað að auðkenna væri unnt að nota í matargerð og t.a.m. væru vín, ólífuoía og edik tengd órjúfanlegum böndum í matarmenningu Miðjaðarhafslandanna. Bent var á að víni og ólífuolíu væri oft líkt saman í ritum um mat og eldamennsku. Umboðsmaðurinn taldi víst að neytendur tengdu merki varnaraðila við áfrýjanda. Að lokum vísaði umboðsmaðurinn til þess að það mikilvægasta í mati á ruglingshættu með vörumerkjum væru líkindin með sjálfum merkjunum og með þeim vörum/þjónustu sem þeim væri ætlað að auðkenna. Þá gætu mikil líkindi með merkjum vegið á móti minni líkindum milli vöru/þjónustu. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði að hin umdeildu merki samanstæðu af sama orði og því teldi hann sérstaka hættu á því að neytendur tengdu merki varnaraðila við merki áfrýjanda.

Í greinargerð umboðsmanns varnaraðila, dags. 16. maí 2011, var þess krafist að úrskurður ELS yrði staðfestur „... nema að því leyti ... að skráning vinegars í flokki 30 skuli halda gildi sínu, nema að því er varðar vinedik.“ Varnaraðili dregur þar með umsókn sína til baka hvað varðar vinedik þar sem hann fellst á að ruglingshætta kynni að vera fyrir hendi með annars vegar vinediki og hins vegar hvítvíni og rauðvíni. Hins vegar telur hann það sama eigi ekki við um aðrar tegundir ediks. Rakin var saga varnaraðila og bent á að hann hefði snemma ákveðið að selja framleiðslu sína á alþjóðamarkaði og ætti sjö alþjóðlega skráð vörumerki sem innihéldu öll orðið „gallo”. Þá var vísað til þess að við mat á ruglingshættu þyrfti að líta á þrennt: Beina ruglingshættu, óbeina ruglingshættu og tengingu (e. association). Umboðsmaðurinn hélt því fram að Evrópudómstólinn hefði kveðið á um að ruglingur byggður á tengingu væri ekki nægilegur einn og sér heldur þyrfti að vera til staðar hætta á beinum ruglingi og vísaði í því sambandi til þekkts máls frá dómstólnum.⁵ Þá var

⁵ C-251/95 SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport.

viðurkennt að hin umdeildu merki væru lík, enda samanstæðu þau af sama orðinu. Það væri hins vegar ekki nægjanlegt í sjálfu sér til að skapa ruglingshættu heldur þyrfti að fara fram heildarmat. Umboðsmaður varnaraðila ítrekaði fyrri röksemdir sínar um það að vörurnar væru ólíkar, seldar í mismunandi verslunum og því litlar líkur á að neytendur rugluðust á þeim. Bent var á að varnaraðili framleiddi sérvöru í matargerð sem væri ætluð matargerðarfólki og áhugamönnum um matargerð. Hann taldi vandséð að markaðssetning áfryjanda á sínum vörum hér á landi ætti að geta raskað rétti varnaraðila til að öðlast vörumerkjavernd. Þá ítrekaði umboðsmaður varnaraðila að neytendur væru ólíklegir til að tengja þær vörur sem hér um ræðir þar sem vörurnar væru ólíkar hver annari og seldar á ólíkum stöðum. Þó svo að vörurnar ættu það sammerkt að orðið „gallo” mætti finna á þeim væri annars vegar um að ræða Gallo Family Vineyards á vínkössum og vínflöskum og hins vegar GALLO á flöskum af ediki og ólífuolíu með merki af hana. Hinar fyrrnefndu vörur væru fluttar inn frá Bandaríkjunum en hinar síðarnefndu frá Portúgal. Umboðsmaðurinn taldi því tilvísun umboðsmanns áfryjanda til landbúnaðarafurða frá Miðjarðarhafinu misvísandi. Umboðsmaður varnaraðila benti á að skráningaryfirvöld í hverju ríki tækju sjálfstæðar ákvarðanir og því þyrftu ákvarðanir stofnana í Evrópu ekki að hafa áhrif á mat ELS. Hann fjallaði stuttlega um þá dóma og úrskurði sem umboðsmaður aðila nefndi máli sínu til stuðnings í greinargerð sinni og var ósammála því að þeir ættu við í þessu tiltekna máli sem hér væri fjallað um. Að lokum krafðist umboðsmaður varnaraðila vörumerkjaverndar fyrir orðmerkið GALLO fyrir edik í flokki 30 en hins vegar féllst hann á að nokkur vörulíking kynni að vera milli vinediks og ediks varnaraðila enda væri edik búið til úr hvítvíni og rauðvíni. Umboðsmaðurinn krafðist vörumerkjaverndar fyrir eftirfarandi gerðir ediks: ávaxtaedik, balsamedik, hrísgrjónaedik, jurtaedik og eplaedik. Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar þann 18. október 2011 og komist að eftirfarandi niðurstöðu:

Niðurstaða:

IV.

Deilt er um hvort vörumerki áfrýjanda nr. 466/1990, GALLO, (orðmerki), sem skráð



er fyrir vín í flokki 33 og nr. 183/2008 (orð- og myndmerki), sem skráð er fyrir áfenga drykki aðra en bjór, komi í veg fyrir að alþjóðleg vörumerkjaskráning varnaraðila nr. 1008634, GALLO, (orðmerki), fyrir matarolíur, feiti og dósamat í flokki 29 og edik og bragðbætandi efni (e. condiment) í flokki 30, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), öðlist gildi hér á landi. Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi.

Þegar meta skal hvort vörulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Ekki er unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oftast sé það raunin.

Það sem síðan ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið.

Í þessu máli er um að ræða eins orðmerki og því ekki umdeilt að líking er með merkjunum. Hins vegar er óskað viðurkenningar á gildi alþjóðaskráningar varnaraðila hér á landi fyrir vörur í öðrum flokkum en merki áfrýjanda eru skráð í. Fyrir liggur að varnaraðili hefur fallist á að takmarka skráningu sína að því er varðar “vínedik”. Með hliðsjón af þeirri takmörkun verður ekki talið að vörulíking sé með vöru áfrýjanda og varnaraðila að öðru leyti. Hér á landi er áfengi selt í sérstökum verslunum sem dregur enn frekar úr möguleika á því að neytendur ruglist á merkjum aðila eða telji vörurnar hafa sama viðskiptalega uppruna. Áfrýjandi hefur ekki sýnt fram á að merki hans sé það þekkt hér á landi að sérregla 2. mgr. 4. gr. vml. eigi við.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að ekki sé fyrir hendi hætta á að neytendur ruglist á merkjum varnaraðila og áfrýjanda eða telji vörur þeirra hafa sama viðskiptalega uppruna, þrátt fyrir merkjalíkingu, þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna ólíkar vörur.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Sigurður R. Arnalds dósent.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 8. september 2010, um að alþjóðleg skráning nr. 1008634, GALLO (orðmerki), öðlist gildi hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30, er staðfest með þeirri breytingu að skráningin skal einnig taka til ediks, annars en vínediks.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir