

Ár 2014, miðvikudaginn 10. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 9/2013:

**Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. Apple Inc, Bandaríkjunum
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar frá 16. júlí 2013
um að hafna skráningu á
vörumerkinu LIGHTNING,
sbr. alþjóðleg skráning nr.
1129903.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 2. september 2013, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 16. júlí 2013 um að hafna skráningu á vörumerkinu LIGHTNING, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1129903. Þess var krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið.

Málavextir:

I.

Með tilkynningu Alþjóðlegu hugverkaréttarstofnunarinnar (WIPO), dags. 11. október 2012, var óskað eftir yfirfærslu á alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, LIGHTNING, nr. 1129903 til Íslands. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokki 9.¹

Í bréfi ELS til WIPO, dags. 14. janúar 2013, kom fram að merkið fengist ekki skráð hér á landi á þeim grundvelli að hætta væri á ruglingi með því og tveimur öðrum skráðum merkjum, þ.e.

¹ Vörulistinn er á ensku og er hann svohljóðandi: Computers; computer peripheral devices; computer hardware; handheld electronic game units adapted for use with an external display screen or monitor; handheld digital electronic devices and software related thereto; sound recording and reproducing apparatus; MP3 and other digital format audio players; electronic communication equipment and instruments; wireless communication devices for voice, data or image transmission; cables; apparatus for data storage; computer equipment for use with all of the aforesaid goods; accessories for all of the aforesaid goods.



, alþjóðleg skráning nr. 641836 í flokkum 1, 5, 9, 10, 11, 16, 37, 41 og 42; og LIGHTNING AUDIO, alþjóðleg skráning nr. 944362 í flokki 9. ELS vísaði til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Með bréfi ELS til WIPO, dags. 16. júlí 2013, kom fram að höfnun skráningar væri staðfest. Einnig kom fram að um lokaniðurstöðu stofnunarinnar væri að ræða.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 14. janúar 2014, kom fram að bréf ELS frá 14. janúar 2013 hefði ekki borist sjálfum áfrýjanda. Því hefði ákvörðun ELS verið áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Upplýst var að umboðsmaðurinn hefði tekið við málinu fyrir hönd áfrýjanda. Að lokum var þess óskað að vörulisti umsóknar yrði þrengdur og yrði eftirfarandi: Electricial and electronic connectors, cables, chargers and adapters designed for use and compatible with aplicant's computers, digital format audio and video players, and handheld mobile digital electronic devices.

Í bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 10. febrúar 2014, var bent á að stofnunin gæti ekki tekið til greina beiðni um að vörulisti skráningarinnar yrði þrengdur enda væri meðferð málsins lokið fyrir henni. ELS taldi að beiðni um takmörkun á vörulista hinnar alþjóðlegu skráningar ætti að beina til WIPO.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 13. febrúar 2014, kom fram að ákvörðun ELS frá 14. janúar 2013 og 16. júlí s.á. hefði verið áfrýjað til áfrýjunarnefndar og væri höfnun því ekki endanleg samkvæmt vörumerkjalogum.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 24. febrúar 2014, var vísað til þess að WIPO hefði, með bréfi ELS frá 16. júlí 2013, verið tilkynnt um þá ákvörðun stofnunarinnar að því væri endanlega hafnað að skrá merkið hér á landi. Í því bréfi hefði verið vísað til heimildar og tímamarka til að áfrýja þeirri ákvörðun. Þá sagði orðrétt:

Synjun um skráningu vörumerkis er stjórnvaldsákvörðun sem bindur enda á málsmeðferð Einkaleyfastofunnar sem lægra setts stjórnvalds og samkvæmt 63. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 er heimilt að áfrýja ákvörðunum og úrskurðum Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Í 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (ssl.) er ennfremur að finna almenna kæruehimild sem og ákveðna leiðbeiningu um það hvaða ákvarðanir verða kærðar. Þannig segir í 2. mgr. ákvæðisins að ákvörðun sem ekki bindur enda á mál verði ekki kærð fyrr en málið hefur

verið til lykta leitt. Samkvæmt framansögðu lítur ELS svo á að málið hafi verið til lykta leitt þann 16. júlí 2013.

Þá vísaði ELS til þess að ákvörðun hennar væri nú til meðferðar hjá áfrýjunarnefnd og myndi málsmeðferð ljúka á þann hátt að ákvörðun ELS yrði staðfest eða henni hrundið. ELS vísaði einnig til þess að skv. 1. mgr. 29. gr. ssl. frestaði stjórnslukæra að meginreglu til ekki réttaráhrifum ákvörðunar og því kæmist aðili almennt ekki hjá því að fara að efni ákvörðunar en skv. 2. mgr. 29. gr. ssl. væri það í höndum æðra stjórnvalds að kveða á um undantekningar frá slíkri málsmeðferð. Að lokum ítrekaði ELS það sem áður hefði fram komið að ekki væri unnt að verða við beiðni um takmörkun á vörulista.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 2. september 2013, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hrundið. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 16. janúar 2014, kom fram að áfrýjanda hefði ekki borist erindi WIPO þess efnis að ELS hefði hafnað skráningu á hinu umdeilda merki. Þegar hann hefði orðið þess var að skráningu hefði verið hafnað hefði hann áfrýjað til áfrýjunarnefndar. Bent var á að vörumerkið væri nú í eigu Apple Inc. og hefði umboðsmaður þess tekið við rekstri málsins. Fram kom að ELS hefði hafnað skráningu merkisins með tilvísun til alþjóðlegrar skráningar nr. 944362. Með greinargerð umboðsmannsins fylgdi samþykki frá eiganda þeirrar skráningar bæði til handa fyrri eiganda hins umdeilda merkis Lightning Research LLC og núverandi eiganda Apple Inc. Vísað var til þess að ELS hefði einnig hafnað skráningu með tilvísun til alþjóðlegrar skráningar nr. 641836. Umboðsmaður áfrýjanda kvað vörumerkin vera ólík í sjón auk þess sem skráningar næðu ekki til sömu vara en þau væru skráð hlið við hlið t.d. í Finnlandi og Svíþjóð. Hann taldi ekki vera hættu á ruglingi með alþjóðlegri skráningu nr. 641836 og hinu umdeilda merki. Eigendur væru sammála um að ekki væri hættu á ruglingi þar sem ekki hefðu verið deilur milli þeirra þrátt fyrir að merkin væru bæði skráð í sumum löndum. Vísað var til þess að um orð- og myndmerki væri að ræða sem lægi á ská og væri rammað inn í stílfærða eldingu. Fremri hlutinn lægi fyrir ofan og samsíða fyrri hluta orðsins en á eftir þeim hluta væri dregin lína milli stafanna T og N og svo lægi lína undir bókstöfunum -NING sem væri breiðust undir aftasta stafnum G. Vörumerki áfrýjanda væri hins vegar orðmerki. Vísað var til dóms lægra dómstigs dómstóls

Evrópubandalaganna í máli kenndu við Rocket Dog Brands.² Þá var vísað til þess að við mat á ruglingshættu bæri að bera saman heildarmynd merkja en ekki að athuga merkin í smáatriðum þegar horft væri á þau bæði í einu. Vísað var til athugasemda með því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum þar sem fjallað var um framangreint og að auki bent á að hafa bæri sjónarmið hins almenna neytanda í huga við matið sem hefði oftast aðeins annað merkið fyrir augum og gæfist því ekki tækifæri til samanburðar. Einnig var vísað til dóms dómstóls Evrópubandalaganna í sk. Puma-máli³ og fullyrti umboðsmaðurinn að neytendur myndu heildarmynd merkja og að mikil vörulíking hefði áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt. Einnig var vísað til fræðirita og fullyrt að við mat á heildarmynd væri það sjónlíking eða skortur á henni sem hefði mest áhrif á mat á ruglingshættu. Því næst kom fram að alþjóðlegri skráningu áfrýjanda væri ekki ætlað að auðkenna sömu vörur og alþjóðleg skráning nr. 641836. Taldar voru upp þær vörur sem merkinu væri ætlað að auðkenna auk þess sem ítrekað var að vörulisti yrði takmarkaður við eftirtaldar vörur: Electrical and electronic connectors, cables, chargers, and adapters designed for use and compatible with applicant's computers, digital format audio and video players, and handheld mobile digital electronic devices. Alþjóðlegri skráningu nr. 641836 væri ætlað að auðkenna eftirtaldar vörur í 9. flokki: Electronic and scientific instruments particularly for industrial use, marking instruments, data processing and data communication apparatus, telecommunication apparatus including software thereof. Þá sagði orðrétt:

Eftir að vörulista merkis áfrýjanda hefur verið breytt þá gefur hann til kynna að tækin séu eingöngu samhæfð með færanlegum tækjum og tölum sem áfrýjandi framleiðir.

Vörulisti alþjóðlegrar skráningar nr. 641836 er tengdur við vörur sem einkum eru ætlaðar til iðnaðarnota.

Þá kom fram að skráningar áfrýjanda (Apple) fyrir LIGHTNING í 9. flokki giltu samhliða skráningum Beat Brunner í ýmsum löndum, þ.m.t. Króatíu, Lichtenstein og Sviss og í mörgum löndum sem Evrópuskráning í eigu Apple Inc. nærði til, s.s. Svíþjóð og Finnlandi. Bent var á að eigandi hinnar alþjóðlegrar skráningar nr. 641836 hefði ekki andmælt skráningu merkis áfrýjanda og því mætti draga þá ályktun að hann teldi ekki að hætta á ruglingi væri fyrir hendi. Því næst kom fram að áfrýjandi væri leiðandi í þróun og framleiðslu á tölum, farsímum, margmiðlunarspilurum og fleiri rafeindatækjum og hefði hann nýlega verið skilgreindur sem stærsta fyrirtæki heims á hlutafjármarkaði og sem verðmætasta bandaríska fyrirtæki allra tíma.

² T-231/12.

³ C-251/95.

Haustið 2012 hefði áfrýjandi kynnt nýjasta farsíma sinn, iPhone 5 en honum fylgdi tengill sem væri auðkenndur með vörumerkinu LIGHTNING og væri einstakur fyrir Apple vörur og verndaður með einkarétti. Bent var á að tengillinn væri framleiddur af Apple og virkaði aðeins með vörum þess fyrirtækis. Fullyrt var að neytendur ættu ekki að hafa ástæðu til að ætla að einhver annar en Apple framleiddi tengilinn enda leituðu þeir að tengli sem væri samhæfður við Apple tæki. Einnig var bent á að tengillinn væri aðalhluti Apple tækja og gætu neytendur ekki hlaðið tæki sín án hans. Þá væri hann seldur með iPhone, iPad eða iPod þannig að neytendur kynntust vörumerkinu LIGHTNING þegar þeir keyptu tæki frá Apple. Þá kom fram að mikil umfjöllun hefði verið um LIGHTNING tengil áfrýjanda þegar hann hefði verið kynntur og hefðu þegar selst tugir milljóna tækja sem nota hann. Að lokum var bent á að áfrýjandi ætti skráningar á vörumerkinu LIGHTNING í 9. flokki í: Noregi, Evrópusambandinu (OHIM), Hvíta-Rússlandi, Bosníu og Hersegóvínu, Kosta Ríka, Króatíu, Curacao, Dóminíska lýðveldinu, Kúveit, Líbanon, Liechtenstein, Madagascar, Mónakó, Mongolíu, Svartfjallalandi, OAPI, Suður-Kóreu, San Marino, St. Martin, Sviss og Tadjikistan og Úrúgvæ. Þess var loks krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 1. apríl 2014, kom fram að með vísan til samþykkis eiganda alþjóðlegrar skráningar nr. 944362 teldi stofnunin ekki ástæðu til að halda til streitu synjun á merki áfrýjanda vegna þess merkis. Þá stæði eftir hætta á ruglingi við alþjóðlega skráningu nr. 641836. ELS taldi að með hliðsjón af óbreyttum vörulista alþjóðlegrar skráningar 1129903 væri það mat ELS að töluverð vörulíking væri til staðar með merkjunum enda væri þeim ætlað að auðkenna samskonar vörur. ELS taldi einnig að sú takmörkun sem lagt hefði verið upp með af hálfu áfrýjanda væri ekki til þess fallin að draga úr vörulíkingu með merkjunum. Bent var á að við mat á vörulíkingu kæmi virkni vöru og ætluð not hennar yfirleitt ekki til skoðunar heldur byggðist matið á þeim vörum sem væru tilgreinar í vörulista. Taldi ELS því lýsingu áfrýjanda á umræddri vöru ekki hafa áhrif. Þá sagði orðrétt:

Bæði merkin samanstanda af sama orðinu lightning og því er alger hljóðlíking til staðar. Þrátt fyrir að hið skráða merki sé orð- og myndmerki er það ekki mat Einkaleyfastofunnar að myndhluti merkisins sé svo áberandi að hann teljist ráðandi þáttur merkisins. Þá er til þess að líta að orðið *lightning* hefur ekki sérstaka merkingu í tengslum við þær vörur sem um ræðir og hefur jafn mikið vægi og myndhlutinn. Er því töluverð sjónlíking til staðar. Er það því mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það líka að ruglast megi á merkjunum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Því næst var vísað til þess að vörumerkjarétturinn væri landsbundinn og afstaða hliðstæðra skráningaryfirvalda hefði ekki afgerandi úrslit um skráningu merkja hér á landi. Þá var bent á að

að ekki væri hafnað í öllum ríkjum á grundvelli ruglingshættu. Þá hefði skráningu verið hafnað í öðrum ríkjum s.s. Kúbu, Egyptalandi, Serbíu og Úkraínu. ELS ítrekaði að lokum ákvörðun sína um að hafna skráningu á merkinu LIGHTNING, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1129903.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til áfrýjunarnefndar, dags. 6. október 2014, var fullyrt að merkin væru ólík í sjón auk þess sem skráningarnar næðu ekki til sömu vara. Merkin væru víða skráð samhliða og hefðu eigendur þeirra ekki deilt sín á milli um þau vegna þess. Hann taldi mótsögn felast í því sem fram hefði komið í bréfi ELS þar sem annars vegar hefði verið vísað til þess að vörumerkjarétturinn væri landsbundinn og hins vegar til erlendra skráninga til stuðnings höfnun á skráningu. Þá sagði orðrétt:

Meginatriðið er að eigendur merkjanna hafa ekki áhyggjur af ruglingshættu. Einkaleyfastofan gerir þó of lítið úr því að eigendur merkjanna deila hvorki sín á milli á markaði né um ruglingshættu. Ex officio rannsókn Einkaleyfastofunnar gengur því gegn mati eigenda skráninganna.

Þá var vísað til breytts vörulista og farið fram á að niðurstaðan byggðist á honum. Umboðsmaður áfrýjanda fór fram á það að andmælaréttur áfrýjanda yrði virtur og að hætta á ruglingi yrði metin út frá því að merkin væru ólík í sjón, að orðið „lightning” væri ekki aðaltáknið í alþjóðlegri skráningu 641836, að samanburður á heildarmynd merkjanna þyrfti að fara fram og við það mat bæri að forðast „artificial deconstruction” með því að leggja of mikla áherslu á orðið í orð- og myndmerkinu og að vörulíking væri ekki fyrir hendi. Þá var vísað til þess að áfrýjandi hefði áður vísað til dóms EB-dómstólsins og var nú vísað til fyrsta dómstigs hans (General Court) í máli sem varðaði merkin erkat og CAT og merkin DUSCHO Harmony og duschy.⁴ Einnig var ítrekuð lýsing á orð- og myndmerkinu og bent á að merki áfrýjanda væri hreint orðmerki en merkjunum væri ætlað að auðkenna ólíkar vörur. Vísað var til þess að ekki væri í niðurstöðu ELS gerður samanburður á þeim vörum sem um ræddi en hann taldi ekki nóg að segja að um „sams konar” vörur væri að ræða. Þá hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að virkni umræddrar vöru ætti ekki erindi í málið og að þess væri ekki krafist að lítið yrði framhjá vörulistanum. Að auki væri af hálfu ELS ekki vísað til heimilda eða raka til stuðnings mati á vörulíkingu. Umboðsmaðurinn kvað mikilvægt að rökstuðningur ákvarðana væri ekki aðeins tengdur heimildum heldur þyrfti hann einnig að vera atviksbundinn. Þá fullyrti hann að staðfest hefði verið í framkvæmd að flokkakerfið væri ekki endilega mælikvarði við mat á hættu á ruglingi. Þá sagði orðrétt:

Mat Einkaleyfastofunnar er ekki tengt við vörulista skráninganna af tilskildri nákvæmni. Eins og kunnugt er nær 9. flokkur m.a. yfir sérhæfðar tæknivörur og það er brot á andmælarétti eiganda

⁴ T-566/10 og T-295/11.

alþjóðlegrar skráningar nr. 1129903 að hrapa að niðurstöðu við mat á vörulíkingu. Auk þess ber að meta vörulíkingu í tengslum við merkjalíkingu.

Þá fullyrta umboðsmaður áfrýjanda að ef virtur væri munur á merkjunum ætti að vera augljóst að samþykka bæri merki áfrýjanda til skráningar en áfrýjandi teldi ekki vera hættu á ruglingi milli merkjanna hvort sem miðað væri við upphaflegan eða breyttan vörulista. Því næst kom fram hver upphaflegur vörulisti skráningar nr. 1129903 hefði verið:

Tölvur; jaðarbúnaður/-tæki fyrir tölvur; tölvuvélbúnaður; rafrænar leikjaeiningar til að hafa í hendi aðlagðar til að nota með ytri skjá eða mæni/vaka; stafræn raftæki/-búnaður til að hafa í hendi og hugbúnaður í tengslum við hann; tæki/búnaður sem notaður er til að taka upp og fjölfalda hljóð; MP3 og aðrir stafrænt sniðnir spilarar fyrir hljóð; búnaður og áhöld/tæki til að nota við rafræn boðskipti/fjarskipti/samskipti; þráðlaus boðskipta-/fjarskipta-/samskiptabúnaður/-tæki til að senda/miðla/flytja tal/rödd, gögn/upplýsingar eða myndir; kaplar; tæki/búnaður til að geyma gögn; tölvubúnaður til að nota með öllum fyrrnefndum vörum; aukabúnaður/fylgihlutir fyrir allar fyrrnefndar vörur.

Vörulistinn hefði verið takmarkaður og væri nú: Raf- og rafeindatenglar, kaplar, hleðslutæki og tengildi/millistykki sem hönnuð eru til að nota með og sem eru samhafð við tölvur eiganda merkisins, stafrænt sniðna hljóð- og myndspilara eiganda merkisins og handhægan færanlegan stafrænan rafeindabúnað eiganda merkisins.

Þá væri vörulisti alþjóðlegrar skráningar nr. 641836 eftirfarandi: Rafræn og vísindaleg áhöld/tæki einkum til iðnaðarnota, áhöld/tæki til merkingar, tæki/búnaður til að nota við gagnavinnslu og gagnaboðskipti/-fjarskipti/-samskipti, tæki/búnaður til að nota við fjarskipti þ.m.t. hugbúnaður sem tengist þeim. Að lokum sagði orðrétt:

Vörur áfrýjanda hafa aðra virkni og annan tilgang en vörur eiganda alþjóðlegrar skráningar nr. 641836. Þeim er til dæmis ætlað að tengjast tækjum sem áfrýjandi framleiðir. Ofangreind tilvísun staðfestir að ólík virkni og ólíkur tilgangur hafi áhrif á mat á ruglingshættu öndvert við það sem kemur fram í erindi Einkaleyfastofunnar.

Með tilvísun í ofangreint er hér með farið fram á að áfrýjunarnefnd snúi úrskurði Einkaleyfastofunnar og samþykki merkið í alþjóðlegri skráningu nr. 1129903.

Í bréfi ELS til nefndarinnar, dags. 21. nóvember 2014, hafnaði stofnunin því að röksemdir hennar væru mótsagnakenndar. Bent var á að samkvæmt athugun hennar hefði því verið hafnað að samþykka merkið til skráningar í Hvíta-Rússlandi en síðar hefði það fengist skráð. Það að

ELS hefði getið um ríki þar sem merkingu hefði verið hafnað hefði einungis verið sett fram til upplýsingar en ekki til stuðnings höfnun. Ítrekað var að stofnunin tæki sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu innan ramma vörumerkjalaga. Þá sagði orðrétt:

Varðandi ruglingshættu með merki áfrýjanda og alþjóðlegri skráningu nr. 641 836 er ekki er um það deilt að hljóðlíking er til staðar, enda um nákvæmlega sama orð að ræða. Að mati áfrýjanda eru merkin hins vegar ólík í sjón og bendir hann réttilega á að það sé heildarmynd merkja sem beri að meta og forðast skuli að leggja áherslu á einn þátt samsettra merkja.

Því næst var fjallað um dómaframkvæmd EB-dómstólsins og kom fram að hún hefði verið sú að sjónlíking gæti verið til staðar þrátt fyrir að annað merkið væri orð- og myndmerki en ávallt væri þó um heildarmat að ræða. Þá sagði orðrétt:

Einkaleyfastofan ítrekar það mat sitt að sjónlíking sé til staðar. Um nákvæmlega sama orð er að ræða þó annað merkið sé orðmerki en hitt orð- og myndmerki. Myndhluti hins skráða merkis er ekki ráðandi þáttur þess. Orðið LIGHTNING er skrifað í hástöfum, með breiðu letri og gengur á ská í gegnum myndhlutann, þ.e. einfalda ör sem skiptist í tvennt yfir og undir orðinu. Orðhlutinn er því auðgreinan- og læsilegur í merkinu. Að öðru leyti vísar Einkaleyfastofan til fyrri greinargerðar sinnar varðandi mat á sjónlíkingu.

Þá kom fram að ELS hefði ekki fallist á takmörkun vörulistans og að ekki hefði borist tilkynning frá WIPO vegna hans. ELS taldi því að miða bæri við upphaflegan vörulista, sbr. tilkynningu WIPO. Þá sagði orðrétt:

Að síðustu ítrekar Einkaleyfastofan það mat sitt að vörulíking sé fyrir hendi, einkum þar sem báðum merkjunum er ætlað að auðkenna tæki sem tengjst samskipta- og fjarskiptabúnaði, m.a. gagnavinnslu og –geymslu. Þá telur stofnunin að sú takmörkun sem gerð er grein fyrir í greinargerð áfrýjanda sé ekki til þess fallin að draga úr vörulíkingu. Að mati stofnunarinnar ná t.d. *electric og scientific instruments particular for industrial use og data processing and data communication apparatus* í hinu skráð merki til alls þess sem tilgreint er í takmörkuðum lista áfrýjanda.

Jafnframt benti ELS á að þó svo að ólíkur tilgangur og virkni gæti dregið úr vörulíkingu þyrfti slíkt að koma fram með skýrum hætti í vörulista. Loks ítrekaði ELS ákvörðun sína um að hafna skráningu merkisins LIGHTNING, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1129903.

Niðurstaða:

III.

Í málinu er deilt um það hvort villast megi á merkjunum LIGHTNING (orðmerki), sbr. alþjóðleg



skráning nr. 1129903, fyrir tilgreindar vörur í flokki 9 og

(orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 641836, fyrir tilgreindar vörur og þjónustu, m.a. í flokki 9, í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi á því og vörumerki sem hefur verið skráð 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 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 hætta sé á ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem ætla má að merkin skilji 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.

Um er að ræða tvö merki sem hafa að geyma sama orðið, LIGHTNING, annað orðmerki og hitt orð- og myndmerki. Óumdeilt er að hljóðlíking er með merkjunum og merking orðanna er sú sama. Við mat á sjónlíkingu þarf að horfa til stílfærslu orð- og myndmerkisins, en það liggur á ská þar sem orðið LIGHTNING er rammað inn í stílfærða eldingu. Fremri hluti eldingarinnar liggur fyrir ofan og samsíða fyrri hluta orðsins en á eftir þeim hluta er dregin lína milli stafanna T og N og svo liggur lína undir síðari hluta orðsins sem breikkar eftir því sem aftar dregur. Að mati áfrýjunarnefndar er stílfærsla orð- og myndmerkisins það afgerandi að ekki er hægt að líta svo á að sjónlíking sé alger, þó að merkin hafi að geyma sama orðið.

Við mat á vörulíkingu ber að líta til þess að orðmerki áfrýjanda óskast skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 9, en orð- og myndmerkið er skráð fyrir ýmsar vörur og þjónustu, m.a. tilgreindar vörur í flokki 9. Með bréfi áfrýjanda, dags. 14. janúar 2014, óskaði hann eftir því að vörulisti

umsóknar hans yrði þrengdur til að koma til móts við sjónarmið ELS um að villast mætti á merkjunum. Þar sem ELS hafði á þeim tíma lokið meðferð málsins og því verið skotið til áfrýjunarnefndar til efnislegrar úrlausnar taldi stofnunin að ekki væri unnt að taka beiðnina til greina. Að mati áfrýjunarnefndar hefur sú takmörkun sem áfrýjandi óskaði eftir á vörulista orðmerkisins LIGHTNING og rakin er í málavaxtalýsingu það í för með sér að ekki verður talið að vörulíking sé til staðar með merkjunum, þrátt fyrir að bæði merkin eigi að auðkenna vörur í flokki 9.

Með hliðsjón af því að ekki telst vera vörulíking með merkjunum LIGHTNING, sbr. alþjóðleg



skráning nr. 1129903 og sbr. alþjóðleg skráning nr. 641836, eftir takmörkun á vörulista umsóknar um skráningu fyrrnefnda merkisins, og af heildarmati á líkingu merkjanna er það mat áfrýjunarnefndar að ekki sé hættá á því að villst verði á merkjunum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 16. júlí 2013, um að hafna skráningu vörumerkisins LIGHTNING, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1129903, er hrundið og lagt fyrir stofnunina að skrá merkið með þeirri takmörkun á vörulista sem áfrýjandi óskaði eftir.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir