



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 5/2021

14. október 2021

Þann 12. nóvember 2017 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að World Class International Brand Sverige AB, Svíþjóð, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 706560,

World Class

færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25, 28, 41 og 42. Skráningu merkisins var upphaflega synjað skráningu í flokkum 25 og 41 á grundvelli ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við

World Class

merkið nr. V0019429 (áður skráning nr. 1151/1991)¹. Engar athugasemdir bárust frá eiganda hinnar alþjóðlegrar skráningar og var merkið birt í ELS-tíðindum² þann 15. október 2019 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 28: *Devices and equipment for physical training.*

Flokkur 42: *Consultancy regarding physical rehabilitation, physiotherapy and physical training for rehabilitation purposes.*

Með erindi, dags. 16. desember 2019, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Lauga ehf. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki andmælanda sem fela í sér orðin WORLD CLASS og hann telur sig hafa öðlast vörumerkjarétt til á grundvelli notkunar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.³

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 9. september 2020, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.⁴

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að andmæli þessi bárust í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

¹ Skráningin var afmáð þann 3. júlí 2020.

² Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

³ Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögnum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. tl. 14. gr.; 1. mgr. 4. gr. er nú 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 4. gr. er nú 3. tl. 1. mgr. 4. gr.

⁴ Greinargerð andmælanda fylgir úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um fylgiskjöl að ræða er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda verður fyrst að skera úr um hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á, þeim mun líklegra er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrirfram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni.

Samkvæmt 1. gr. vml. geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. Í ákvæðinu kemur einnig fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. laganna í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér þegar tilkynning barst frá WIPO um skráningu hins andmæлта merkis hér á landi, þ.e. 12. nóvember 2017.

Til stuðnings fullyrðingu sinni um að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar leggur andmælandi fram samantekt sem unnin var í tilefni af 30 ára afmæli WORLD CLASS líkamsræktarstöðvarinnar árið 2015. Samantektin spannar umfjöllun, greinar, viðtöl og auglýsingar allt frá árinu 1985 fram til ársins 2015. Enn fremur leggur andmælandi fram ódagsettar ljósmyndir af líkamsræktarstöðvum hér á landi merktum WORLD CLASS, ódagsett skjáskot af vefsíðunni www.worldclass.is og frétt af mbl.is frá 1. febrúar 2020.

Andmælandi byggir á notkun vörumerkisins WORLD CLASS en að mati Hugverkastofunnar er ekki ljóst hvort byggt er á notkun á orðmerkinu WORLD CLASS eða orð- og myndmerkinu WORLD CLASS. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að framlögð gögn, einkum hin ítarlega samantekt sem fylgdi greinargerð andmælanda, sýni fram á að andmælandi hafi notað vörumerkið WORLD CLASS í einhverri mynd frá haustmánuðum ársins 1985 og að það hafi verið í notkun þegar tilkynning frá WIPO barst í nóvember 2017. Hins vegar er til þess að líta að merki andmælanda hefur tekið nokkrum breytingum frá því að notkun þess hófst og í gögnum hans er að finna dæmi um notkun þess í núverandi mynd a.m.k. frá því í mars árið 1995.

Í framlögðum gögnum andmælanda er vísað til starfsemi hans sem m.a. „dans- og heilsuræktarstöðvar“, „heilsustudio“ og „gym“ og andmælandi tiltekur sjálfur að um líkamsræktarstöð sé að ræða. Að mati



stofnunarinnar sýna framlögð gögn fram á að andmælandi hafi notað vörumerkið a.m.k. frá árinu 1995 fyrir þjónustu tengda heilsu- og líkamsrækt. Hins vegar telur stofnunin að ekki hafi verið sýnt fram á



notkun merkisins fyrir líkamsræktarvörur þar sem ekki hafa verið lögð fram dagsett gögn þar um.

Þó ljóst sé að gögn vanti fyrir tímabilið 2015-2017 er ekki að finna upplýsingar eða gögn þess efnis að notkun hafi fallið niður á þeim tíma. Almenn er ekki tekið mið af gögnum sem dagsett eru eftir tiltekið tímamark en frétt af *mbl.is* frá 1. febrúar 2020⁵ sem andmælandi leggur fram rennir stoðum undir notkun á þessu tímabili en í fréttinni er fjallað um starfsemi andmælanda. Að mati stofnunarinnar var starfsemin virk þegar tilkynning um að hin alþjóðlega skráning ætti að gilda hér á landi barst.

Með vísan til þess að andmælandi telst hafa sýnt fram á notkun merkisins fyrir þjónustu tengda heilsu- og líkamsrækt verður ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tekið til nánari skoðunar.

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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 verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.⁶

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Alþjóðl.skr. nr. 706560	
Merki eiganda	Óskráð merki andmælanda (fyrirliggjandi er umsókn um skráningu merkisins nr. V0115604)

Merki eiganda samanstendur af orðunum WORLD CLASS í stílfærðu, svörtu letri og ramma utan um orðin sem lagar sig að eða tekur mið af bókstöfunum. Merki andmælanda er orð- og myndmerkið WORLD CLASS ICELAND en merkið í heild er rautt að lit, þ.m.t. orðin í merkinu. Fyrir aftan orðin eru útlínur af hnetti og lítil mynd af Íslandi trónir þar efst. Orðunum í merkinu er raðað þannig upp að fyrir miðju stendur WORLD CLASS og þar fyrir neðan ICELAND.

⁵ *World Class með 49 þúsund korthafa*, www.mbl.is, 1.2.2020.

⁶ C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Sjón- og hljóðlíking

Merki eiganda og merki andmælanda samanstanda af sömu orðunum, þ.e. WORLD CLASS í sömu leturgerð en annars vegar er um svart merki að ræða og hins vegar rautt. Það sem greinir þau að er orðið ICELAND og myndhlutinn í merki andmælanda. Orðsambandið *world class* hefur ákveðna þýðingu skv. *Snöru-veforðsafni* sem *heimsklassi*, sem merkir *eitthvað sem er með því besta sem gerist*. Að mati stofnunarinnar er merking orðanna lýsandi fyrir m.a. hvers kyns gæði en stílfærsla merkis eiganda, skv. fyrri framkvæmd, veitir því sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Fram til 1. apríl 2021 voru merki í svart/hvítu talin ná til hvaða lita eða litasamsetninga sem er.⁷ Í ljósi þess að sótt var um skráningu hinnar alþjóðlegu skráningar hér á landi fyrir það tímamark ber að horfa til fyrri túlkunar um merki í svart/hvítu í máli þessu.

Sá munur sem er á merkjunum er ekki það stórvægilegur að hann dragi athyglina frá þeirri staðreynd að merkin innihalda sömu orðin, WORLD CLASS, í nákvæmlega sömu leturgerð. Að mati stofnunarinnar er því töluverð sjónlíking til staðar með merkjunum. Þá er það enn fremur mat stofnunarinnar að ekki þurfi að fjölýrða um þá hljóðlíkingu sem er til staðar með merkjunum.

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 um sé að ræða staðgengisvörur.

Eins og að framan greinir er það mat stofnunarinnar að andmælandi hafi sýnt fram á notkun á merki sínu fyrir þjónustu tengda heilsu- og líkamsrækt, en slík þjónusta fellur undir flokk 41.

Merki eiganda er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 28: *Devices and equipment for physical training* og eftirtalda þjónustu í flokki 42: *Consultancy regarding physical rehabilitation, physiotherapy and physical training for rehabilitation purposes*.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann telji sem svo að þjónusta eiganda í flokki 42 sé rangt flokkuð. Hugverkastofan vekur athygli á því merki það sem hér um ræðir hefur tilnefnt Ísland með síðari tilnefningu (e. *subsequent designation*). Upphaflega var merkið skráð alþjóðlegri skráningu árið 1998 og byggt á grunnskráningu frá Svíþjóð frá árinu 1995. Flokkalýsing Nice-samningsins frá 15. júní 1957 um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörumerkja hefur tekið breytingum í árána rás en þegar sótt var um merkið á sínum tíma féll umrædd þjónustulýsing í flokk 42.⁸

Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að ekki sé unnt að gefa sér það fyrirfram að vöru- eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice- samningsins þó svo að það sé oftast raunin. Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða. Við þetta mat verður að hafa framangreind atriði í huga, m.a. hvort vörurnar eða þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópurinn sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur.

Að mati Hugverkastofunnar er nokkur líking til staðar með vörum eiganda í flokki 28 og þjónustu andmælanda sem fellur undir flokk 41. Um sama tilgang er að ræða, þ.e. tæki notuð við heilsu- og líkamsrækt á slíkum

⁷ Þann 1. apríl 2021 tók gildi ákvæði 4. mgr. 7. gr. rgl. nr. 850/2020 en þar kemur fram að sé framsetning merkis svart/hvít eða grátóna og lýsing þess gefur ekki til kynna að merkið sé í lit afmarkast verndarsvið af þeim litum sem fram koma í umsókn og/eða lýsingu merkis.

⁸ Sbr. 6. útgáfa alþjóðlegu skrárinnar um flokkun vöru og þjónustu við skráningu vörumerkja samkvæmt Nice-samningnum frá 1992



stöðvum í þeim tilgangi að ná fram líkamlegum styrk og vellíðan, vörurnar og þjónustan bæta hvor aðra upp og um sama markhóp er að ræða.

Líkamsræktarstöðvar bjóða margar hverjar upp á ýmiss konar þjónustu auk hefðbundinnar heilsu- og líkamsræktar, svo sem sjúkrabjálfun og aðra líkamlega endurhæfingu. Að mati stofnunarinnar er jafnframt til staðar þjónustulíking með þeirri þjónustu sem merki eiganda auðkennir í flokki 42 og þjónustu andmælenda sem fellur undir flokk 41.

Viðtækari vernd, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi byggir enn fremur á því að merki hans sé vel þekkt og íslenskir neytendur þekki merkið vegna mikillar notkunar. Vísar andmælandi í þessu sambandi til áður nefndrar samantektar í tilefni af 30 ára afmæli líkamsræktarstöðvarinnar og þess að hátt hlutfall Íslendinga eigi kort hjá stöðinni. Þrátt fyrir þau gögn sem hann vísar til er það þó mat hans að ekki þurfi að staðfesta frægð merkis sem allir í samfélaginu þekki og vísar til dóms Hæstaréttar í máli nr. 344/2001 vegna auðkennisins Eimskip, en þar hafi því verið slegið föstu að auðkennið teldist þekkt í skilningi vörumerkjalaga án þess að nokkur gögn væru lögð fram.

Hugverkastofan bendir í þessu sambandi á það að í framangreindum dómi Hæstaréttar eru engar viðmiðunarreglur settar fram af hálfu dómsins um það í hvaða tilvikum þurfi eða þurfi ekki að sýna fram á notkun eða frægð merkja með framlagningu gagna. Þegar mál hefst að frumkvæði málsaðila er það þeirra að styðja fullyrðingar sínar gögnum. Aðeins í undantekningartilvikum hefur verið talið óþarft að leggja fram gögn til stuðnings fullyrðingu um að merki sé vel þekkt eða heimsfrægt, en það er þá í þeim tilvikum sem þegar hefur verið staðfest í málum, hér á landi, að merki njóti slíkrar stöðu.

Í ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, 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 notað fyrir. Um er að ræða undantekningu frá meginreglu 1. mgr. og verður því að túlka hana þröngt.

Í ljósi þess að stofnunin telur vöru- og þjónustulíkingu vera til staðar að öllu leyti er ekki þörf á að taka ákvæðið til nánari skoðunar.

Önnur atriði

Andmælandi telur að þegar af þeirri ástæðu að eigandi brást ekki við andmælunum hafi Hugverkastofan átt að fella niður hina alþjóðlegu skráningu nr. 706560.

Samkvæmt 22. gr. og 53. gr. vml. er heimilt að andmæla gildi alþjóðlegrar skráningar hér á landi. Komi fram slík andmæli ber stofnuninni að athuga skráninguna að nýju og er eiganda gefinn kostur á því að tjá sig um þau. Andmælaferlið gerir ráð fyrir því að stofnunin kalli eftir afstöðu eiganda til andmælanna og gerir enn fremur ráð fyrir því að formlegur úrskurður sé kveðinn upp þess efnis hvort að skráning skuli halda gildi sínu í heild, að hluta eða skuli felld niður. Hugverkastofunni er ekki heimilt án undangenginnar málsmeðferðar að fella skráningu niður þó að eigandi merkis kunni að kjósa að leggja ekki fram athugasemdir. Skylda eiganda alþjóðlegrar skráningar til að tilnefna umboðsmann verður því aðeins virk að hann kjósi að tjá sig um andmælin en honum er heimilt, en ekki skylt að tjá sig um þau, sbr. 3. mgr. 53. gr. vml. Málsmeðferð andmælamáls er með þessum hætti frábrugðin málsmeðferð þegar um fyrirhugaða synjun um skráningu merkis er að ræða en bregðist umsækjandi/eigandi alþjóðlegrar skráningar ekki við fyrirhugaðri synjun hefur það í för með sér að umsókn/alþjóðlegri skráningu er synjað í heild eða að hluta.



Samantekt

Þrátt fyrir að merkin samanstandi af lýsandi orðhluta þá verður ekki framhjá því litið að stílfærsla meginþátta merkjanna er nákvæmlega eins. Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd



merkjanna sé það lík að ruglingshætta sé til staðar með merki andmælanda, og merki

eiganda, **World Class** með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins eru því tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins WORLD CLASS (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 706560, skal felld úr gildi.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-175

16.12.2019

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 706560 World Class

Fyrir hönd umbjóðenda okkar Lauga ehf., kt. 631098-2079, Sundlaugavegi 30A, 105 Reykjavík og Björns K. Leifssonar, kt. 010759-4049, Árlandi 8, 108 Reykjavík leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

samkvæmt 53. gr. sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Alþjóðleg skráning nr.	706560
Merki	World Class
Eigandi	World Class International Brand Sverige AB Box 30117, SE-104 25 Stockholm, Svíþjóð
Birting auglýsingar	10. tbl. 2019, 15.10.2019

Andmælin eru m.a. lögð inn með stoð í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 1. og 2. mgr. 4. gr. vml. Andmælandi hefur notað vörumerkið World Class í áratugi og er enn að nota vörumerkið.

Nánar verður gerð grein fyrir frekari málsástæðum og lagarökum til stuðnings andmælum í greinargerð sem lögð verður fram síðar. Þá verða lögð fram gögn er sýna fram á notkun. Umboð verður lagt inn síðar.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð með frekari málsástæðum og lagarökum ásamt gögnum er sýna fram á notkun á markaði með stoð í 11. gr. regl. nr. 310/1997.

Hjálagt fylgir gjald kr. 41.400.-

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.
Valborg Kjartansdóttir
Valborg Kjartansdóttir, hdl.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
201912-12616, 4.3

Tilv. okkar
S-175

Reykjavík, dags.
9.9.2020

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 706560 World Class

Vísað er í andmæli dags. 16. desember 2019 sem lögð voru fram fyrir hönd Lauga ehf., kt. 631098-2079, og Björns K. Leifssonar, kt. 010759-4049, með vísan til 6. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga og notkunar sbr. 3. gr. sömu laga.

Andmælandi á 17 líkamsræktarstöðvar víðsvegar um Ísland sem auðkenndar eru með vörumerkinu WORLD CLASS á áberandi hátt eins og greinilega kemur fram á ljósmyndum sem fylgja hér með.

Stöðvarnar eru á fjölförnum stöðum og þar er vörumerkið alls staðar áberandi. Átta þeirra eru tengdar sundlaugum en sund er mjög vinsæl íþrótt á Íslandi. WORLD CLASS líkamsræktarstöðvar hafa verið reknar af andmælanda og forvera hans frá árinu 1985.

Hér með fylgir 538 blaðsíðna samantekt sem unnin var í tilefni af 30 ára starfsafmæli WORLD CLASS árið 2015. Þar er tekin saman umfjöllun fjölmiðla um vörumerkið WORLD CLASS frá árinu 1985 til 2015 og upplýst er í hvaða fjölmiðli og hvenær hver grein birtist. Í skjalinu eru einnig auglýsingar á vöru og þjónustu undir vörumerkinu WORLD CLASS. Vörumerkið hefur einnig verið auglýst mikið í útvarpi og sjónvarpi sem og á samfélagsmiðlum.

Samantektin er mjög vel unnin og var ekki tekin saman vegna andmælanna. Um er að ræða umfangsmikla birtingu á efni sem tengist vörumerkinu og þeirri þjónustu sem andmælandi veitir. Á einstakan hátt er lýst þeirri vinnu og fjárfestingu sem andmælandi hefur lagt í starfsemina og vörumerkið WORLD CLASS á Íslandi. Árangur vinnunnar og markaðssetningarinnar er óumdeildur.

Andmælandi á skráð landslénið worldclass.is og hefur rekið vefsíðu undir því léni frá árinu 1997. Vörumerkið er notað á íslenskri heimasíðu sem er beint að íslenskum markaði eins og á við um öll lén sem enda á .is. Notkun á vörumerkjum á heimasíðu undir .is léninu telst notkun í skilningi vörumerkjalaga og er sú notkun til viðbótar við umfjöllun og auglýsingar í fjölmiðlum, á líkamsræktarstöðvunum o.fl.

Skráðir korthafar (þeir sem greiða mánaðargjald til andmælanda fyrir aðgang að líkamsræktarstöðvum hans) eru yfir 49.000 sbr. m.a. meðfylgjandi frétt af www.mbl.is frá því fyrr á þessu ári. Um er að ræða langfjölmennasta áskriftarhóp að líkamsræktarþjónustu á Íslandi og óvenjuhátt hlutfall þjóðarinnar.

Vörumerkjaréttur andmælanda hefur ótvírætt stofnast fyrir notkun skv. vörumerkjalögunum. Gögnin sem hér með fylgja staðfesta áratugalanga notkun og óvenju háa markaðshlutdeild. Ágreiningslaust er að WORLD CLASS hefur verið notað í áratugi eða frá níunda áratug síðustu aldar til dagsins í dag. Vörumerkjaréttur getur stofnast annaðhvort með skráningu í vörumerkjaskrá eða með notkun. Dómstólar hafa auðvitað staðfest lagaregluna um að notkun á vörumerki skapi vörumerkjarétt.

Hið andmælt merki er skráð fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Devices and equipment for physical training í 28. flokki.

Consultancy regarding physical rehabilitation, physiotherapy and physical training for rehabilitation purposes í 42. flokki.

Andmælandi notar vörumerkið WORLD CLASS til að auðkenna ýmiss konar heilsurækt. Á líkamsræktarstöðvunum er m.a. boðið upp á hóptíma sem tengjast ýmsum sviðum þjálfunar en auk þess er boðið upp á einkaþjálfun. Þar eru einnig líkamsræktarvörur til sölu sem auðkenndar eru með vörumerkinu WORLD CLASS, sjá fylgiskjöl.

Ljóst er að um vöru-/þjónustulíkingu er að ræða skv. 1. mgr. 4. gr. vml. sbr. nánar 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Reyndar virðist þjónustan í hinni andmæltu skráningu ekki vera rétt flokkuð en samkvæmt norrænni framkvæmd á ekki að nota flokkakerfið sem mælikvarða við mat á ruglingshættu. Hæstiréttur Íslands hefur staðfest þessa skoðun í dómi í máli nr. 206/2004 vegna PHARMANOR/PHARMA NORD þar sem vörulíking var talin vera fyrir hendi vegna vöru sem skráð var í 5. flokki og þjónustu sem skráð var í 35. flokki.

Ruglingshætta er greinileg milli orðmerkisins WORLD CLASS og orð- og myndmerkisins WORLD CLASS, sem sjá má í gögnum málsins, og vörumerkisins í alþjóðlegri skráningu nr. 706560.

Neytendur munu telja að vörur eða þjónusta sem auðkennd er með hinu andmæltu vörumerki stafi frá sama viðskiptalega uppruna og vörur og þjónusta sem auðkennd er með vörumerkjum andmælanda.

Andmælandi byggir einnig á því að vörumerkið WORLD CLASS í hans eigu sé vel þekkt merki á Íslandi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. Íslenskir neytendur þekkja vörumerkið WORLD CLASS og eiganda þess vegna mikillar notkunar.

Nánast allir landsmenn ef ekki allir þekkja vörumerki andmælanda sbr. t.d. hina 538 blaðsíðna samantekt um notkun merkisins í prentmiðlum á tímabilinu 1985 til 2015. Um er að ræða skólabókardæmi um mjög vel þekkt vörumerki á íslenskum markaði og má segja að það liggi í augum uppi að allir Íslendingar þekki WORLD CLASS.

Ekki er þörf á umfangsmikilli sönnun um frægð í þessu máli. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 344/2001 vegna auðkennisins Eimskip var auðkennið talið þekkt í skilningi vörumerkjalaga án þess að nokkur gögn væru lögð fram. Það þarf ekki að staðfesta frægð vörumerkis sem allir þekkja í samfélaginu. Þó fela meðfylgjandi gögn ótvírætt í sér slíka staðfestingu.

Eins og fyrr segir greiða fleiri en 49.000 korthafar andmælanda mánaðarleg gjöld til að nýta þjónustu hans sem auðkennd er með vörumerkinu WORLD CLASS. Um er að ræða hátt hlutfall þjóðarinnar. Ef miðað er við þá Íslendinga sem að jafnaði nýta þjónustu líkamsræktarstöðva er hlutfallið enn hærra. Sú staðreynd ein og sér nægir til að staðfesta að vörumerkið WORLD CLASS telst vel þekkt meðal íslenskra neytenda í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml.

Það að vörumerki andmælanda eru mjög vel þekkt hér á landi á skv. ofangreindu að styðja við andmælin. Það helgast af EES-samningnum og þeirri staðreynd að Íslendingar hafa þar skuldbundið sig til að veita sömu lágmarksvernd og getið er um í vörumerkjatilskipun Evrópusambandsins.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 frá 7. febrúar 2018 segir:

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.

Seinna í úrskurðinum segir:

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.

WORLD CLASS nýtur því aukinnar verndar í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml.

Til viðbótar við allt ofangreint (sem sjálfstætt séð nægir til að hafna hinu andmæлта merki) byggir andmælandi einnig á því að Hugverkastofan hefði átt að taka andmælin til greina. Eigandi hins andmæлта merkis tilnefndi ekki umboðsmann.

Í tölvupósti Hugverkastofunnar dags. 10. júlí 2020 er upplýst að eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 706560 hafi ekki brugðist við er honum var send tilkynning dags. 17. desember 2019 um andmælin. Eigandi skráningarinnar tilnefndi því ekki umboðsmann hér á landi til samræmis við 35. gr. vml. og nýtti ekki rétt sinn skv. 53. gr. vml. til að svara andmælunum.

Eigandi hinnar andmæltu skráningar hefur kosið að nýta ekki rétt sinn til að bregðast við andmælunum. Í því felst sú afstaða að hann ætli ekki að verjast þeim. Ástæður þess geta verið margvíslegar. Þegar af þeirri ástæðu hefði Hugverkastofan átt að fella niður alþjóðlega skráningu nr. 706560.

Augljóst er að fallast ber á andmælin, sbr. framlögð gögn um umfangsmikla notkun. Einnig er vakin athygli á því að eigandi hins andmæлта vörumerkis hefur ekki brugðist við tilkynningu um andmælin.

Áskilinn er réttur til að koma að frekari röksemdum, gögnum og málsástæðum á síðari stigum.

Listi yfir fylgigögn:

1. Samantekt sem unnin var í tilefni af 30 ára starfsafmæli WORLD CLASS líkamsræktarstöðvanna árið 2015 (send í gegnum <https://hugverkastofan.filemail.com> vegna stærðar)
2. Ljósmyndir af líkamsræktarstöðvum
3. Skjáskot af vefsíðu www.worldclass.is
4. Frétt af mbl.is dags. 1. febrúar 2020

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Valborg Kjartansdóttir, hdl.