

Úrskurður Einkaleyfastofunnar nr. 8/2019 9. apríl 2019

Þann 9. febrúar 2018 lagði Hreyfill svf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins



nr. V0107834. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2018 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 39: Farþegaflutningar; ferðaþjónusta; leigubílaþjónusta; leigubílaþjónusta sem bókast með appi.

Með erindi, dags. 15. júní 2018, andmælti G.H. Sigurgeirsson skráningu merkisins fyrir hönd Uber Technologies, Inc., Bandaríkjunum. Andmælin byggja á ruglingshættu við erlend merki andmælanda, sbr. 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan á málsmeðferð stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir.¹ Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 3. desember 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Andmælin eru byggð á þremur töluliðum 1. mgr. 14. gr. vml., þ.e. 7., 8. og 9. tl. á grundvelli fjölda merkja andmælanda sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi og innihalda orðhlutann UBER, svo sem UBER FREIGHT, UBERCOMMUTE, UBERMOVER, UBERSHARE, UMBER RENT, UBER BIKE o.fl.

Ruglingshætta, sbr. 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 14. gr. má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr. vml.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Ákvæðið gerir skv. þessu ráð fyrir að unnt sé að beita því þegar um ruglingshættu er að ræða við alþjóðlega skráningu sem hefur tilnefnt Ísland í umsókn sinni og er skráð hér landi. Þar sem andmælandi hefur ekki tilnefnt Ísland í alþjóðlegri skráningu eða skráningum og merki eiganda er landsbundin skráning er ekki unnt að beita ákvæði 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og verður ákvæðið því ekki tekið til frekari skoðunar.

Ruglingshætta við alþekkt merki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir á því að merki hans, UBER, sé alþekkt hér á landi, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sem og í öðrum löndum um allan heim og leggur fram ýmiss gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu.

Í ákvæðinu kemur fram að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt² hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Regla sú sem ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður á um á sér stoð í 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar. Um er að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn réttur. Ákvæði 6. gr. bis mælir svo um að aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt. Vernd alþekkttra merkja samkvæmt Parísarsamþykktinni nær einungis til merkja sem notuð eru á vörur en ekki merki sem notuð eru fyrir þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um hugverkaréttindi í viðskiptum (e. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*) var þessi vernd hins vegar víkkuð þannig að hún næði einnig til þjónustu. Í 3. mgr. 16. gr. var verndin sömuleiðis víkkuð út á þann hátt að verndin næði til vöru eða þjónustu sem ella myndi falla í aðra flokka miðað við Nice-flokkunarkerfið.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur túlkað 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. á þann veg að ákvæðið eigi við um merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi, sbr. t.d. úrskurður nefndarinnar í máli nr. 6/2003 (A&C). Þar sem merki andmælanda hefur hvorki verið notað hér landi né er það skráð verður ákvæðið tekið til nánari skoðunar.

Leiðbeiningar við mat á því hvort að merki teljist alþekkt eða ekki má finna t.d. í tilmælum WIPO um vel þekkt merki³ frá árinu 1999 (e. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*).⁴ Í 2. gr. tilmællanna er að finna atriði sem þarf að skoða og eiga að hafa áhrif á mat á því hvort að merki teljist vera vel þekkt eða ekki. Atriði sem koma til skoðunar eru t.d. hversu vel þekkt merki er hjá stórum hluta markhóps vöru eða þjónustu, hvert tímabil og umfang notkunar merkisins hafi verið, hvert tímabil og umfang auglýsingastarfsemi á merkinu hefur verið, fjöldi skráninga merkisins víða um heim,

² Með lögum nr. 44/2012 um breytingu á lögum nr. 45/1997 var 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna breytt á þann hátt að í stað orðanna „vel þekkt“ kom orðið „alþekkt“.

³ Í ljósi þeirrar breytinga sem voru gerðar með lögum nr. 44/2012 varðandi hugtökin „vel þekkt“ og „alþekkt“ verður notast við hið síðara.

⁴ <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>



fjárhagslegt verðmæti merkisins, upplýsingar um árangur í tengslum við framfylgni réttinda og hvort að merkið hafi verið talið vel þekkt af einhverju aðildarríkjanna.

Í tilmælunum kemur fram að mat á því hvort að merki teljist alþekkt fari þó eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig og framangreind upptalning er aðeins til viðmiðunar. Þau atriði sem koma fram í 2. gr. tilmællanna hafa verið höfð til hliðsjónar m.a. hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. úrskurður nefndarinnar í máli nr. 11/2003 (CORDON BLEU)⁵.

Sönnunarbyrðin fyrir því að merki teljist vera vel þekkt liggur hjá þeim sem heldur því fram, í þessu tilviki andmælanda.

Gögn þau sem andmælandi hefur lagt fram til stuðnings fullyrðingu sinni um að merki hans, UBER, sé vel þekkt eru fyrst og fremst fréttir og umfjallanir frá fjölmiðlum eins og Viðskiptablaðinu, Morgunblaðinu, Fréttablaðinu, mbl.is og visir.is auk einstaklingsbundinna skoðanapistla sem hafa birst í einhverjum þessara fjölmiðla. Andmælandi leggur enn fremur fram lista yfir fjölmargar skráningar hans sem innihalda orðhlutann UBER, lista yfir þau lönd þar sem hann er með starfsemi og upplýsingar af heimasíðu hans um starfsemina. Hluti þeirra gagna sem andmælandi leggur fram er ódagsettur en eðli málsins samkvæmt er aðeins unnt að taka mið af gögnum sem dagsett eru fyrir umsóknardag, í þessu tilviki umsóknardag hins andmælda merkis sem var 9. febrúar 2018.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 11/2003 (CORDON BLEU) segir m.a. að varlega þurfi að fara í öll frávik frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttar að einkaréttur vörumerkjaverndar sé landsbundinn. Enn fremur kemur fram að skilyrði þess að undantekningaregla 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við séu mjög ströng í nágrannalöndum okkar. Að mati Einkaleyfastofunnar eru framlögð gögn andmælanda ekki til þess fallin að sýna fram á að merki hans sé alþekkt hér á landi. Umfjöllun í fjölmiðlum um t.d. starfsemi andmælanda og möguleg áhrif hans á viðkomandi svið, þ.e. leigubílamarkað, færir ekki sönnun á það, ein og sér, að merkið sé alþekkt í tengslum við viðkomandi þjónustu hér á landi. Þá er það heldur ekki til marks um að merki sé alþekkt þó á það sé minnst í þingræðu. Þrátt fyrir að um ódagsett gögn sé að ræða bendir stofnunin t.d. á að upplýsingar af heimasíðu andmælanda eru ekki til þess fallnar að vera óháðar upplýsingar sem sýnt geta fram á að merkið sé þekkt meðal neytenda.⁶ Í ljósi þeirrar undantekningar sem ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér verður að gera strangar kröfur til sönnunar um að merki teljist njóta þeirrar stöðu að vera alþekkt.

Með vísan til framangreinds er ekki unnt að fallast á að merki andmælanda njóti verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins SUBER TAXI eru ekki til greina hvað þennan lið varðar.

⁵ Í úrskurðinum kemur fram að ekki sé um bindandi reglur að ræða heldur tilmæli um að nota þær til leiðbeiningar þegar meta á hvort merki teljist [alþekkt] í skilningi 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar.

⁶ Sjá m.a. niðurstöðu í andmælamáli Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) nr. B 1 955 221 frá 11. desember 2014, bls. 19



Umsókn lögð inn í vondri trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir á því að merki eiganda hafi verið skráð andstætt 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Ákvæði 9. tl. kom nýtt inn í vörumerkjalögin árið 2012, sbr. lög nr. 44/2012. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að ákvæðið svari til greinar 4.4. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (tilskipunin).⁷

Ákvæðið er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undirstrikað í greinargerðinni að það eigi aðeins við undantekningartilvikum. Því beri að skýra ákvæðið þröngt. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. Þess er ekki krafist að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið og verið í vondri trú hvílir á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina.

Evrópuþómstóllinn hefur túlkað hugtakið vond trú í nokkrum málum, m.a. í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í þeim kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki fullnægi eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þurfi að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls.⁸

Fyrir liggur viðtal við framkvæmdastjóra eiganda frá 22. mars 2018 þar sem kemur m.a. fram að eigandi sé farinn að búa sig undir breyttar aðstæður á leigubílamarkaði. Orðrétt í viðtalinu segir: „...þá er þetta bara merki sem við ætlum að nota þar. Það er ekkert víst að við þurfum á því að halda en þetta er bara einn liður í því að mæta breyttu lagaumhverfi.“ Einkaleyfastofan telur ljóst af tilvitnuðum orðum sem og viðtalinu í heild að eigandi, sem fagmaður á viðkomandi sviði, vissi eða hefði mátt vita um merki andmælanda.

⁷ Núgildandi tilskipun er nr. 2015/2436, frá 16. desember 2015.


⁸ Mál nr. C-320/12, 36. mgr.



Áður en ákvæði 9. tl. verður tekið til nánari umfjöllunar þarf fyrst að skera úr um það hvort að í fyrsta lagi sé um að ræða merki sem séu eins eða næstum eins og í öðru lagi hvort að þjónustan sem aðilarnir bjóða upp á sé sú sama eða sambærileg.

Andmælandi byggir andmælin sín á fjölda merkja en umfjöllun í greinargerð hans miðast einkum við merkið UBER og tekur eftirfarandi umfjöllun mið af því.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru því:

UBER	 V0107834
Merki andmælanda	Merki eiganda

Merki andmælanda er orðmerkið UBER en merki eiganda samanstendur af orðhlutunum SUBER og TAXI og myndhluta, svörtum og gulum að lit. Orðhlutinn *suber* er staðsettur fyrir ofan orðhlutann *taxi* sem er í stærra letri. Þar fyrir neðan kemur svo myndhlutinn sem hefur enga augljósa skírskotun í ákveðinn hlut eða atriði.

Merki andmælanda samanstendur af einu orði, *uber* sem finnst ekki í orðabók en í greinargerð andmælanda kemur fram að orðið merki *ofur* á þýsku (þ. über). Merki eiganda samanstendur af tveimur orðum, *suber* og *taxi*. Í greinargerð eiganda kemur fram að orðið *suber* sé tilbúið orð en það finnst hins vegar í ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi og merkir *korkur* (skv. Snöru-veforðasafni). Orðhlutinn *taxi* hefur þekkta merkingu sem *leigubíll*. Þrátt fyrir að orðið *suber* sé mögulega leikur að orðinu *super* þá hefur orðið allt aðra merkingu skv. orðabók sbr. framangreint.

Í vörumerkjarétti er það viðurkennt sjónarmið að almennt sé áhersla lögð á upphaf orða nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða. Að mati stofnunarinnar verður að telja að orðhlutinn *taxi* sé veikari þáttur merkis eiganda vegna þeirrar merkingar sem hann hefur, sérstaklega þegar litið er til þeirrar þjónustu sem merkið á að auðkenna en hann verður ekki undanskilinn matinu að öllu leyti þó að áherslan flytjist á orðhlutann *suber*.



Hvað orðhlutana *suber* og *uber* varðar er ljóst að aðeins munar um bókstafinn S en hann leiðir til þess að merking orðsins breytist og verður allt önnur en *uber*.⁹ Þegar ruglingshætta er metin á milli merkja er það viðurkennt sjónarmið að lengd orða getur haft áhrif á það mat. Breyting á einum bókstaf í styttra orði getur oft leitt til þess að heildarmynd merkjanna breytist töluvert.¹⁰ Þetta verður þó að skoða í hverju tilviki fyrir sig þar sem staðsetning viðkomandi bókstafa í þeim orðum sem um ræðir getur skipt máli. Í máli þessu er um að ræða að merki andmælanda er fjögurra bókstafa orð en fyrri orðhluti merkis eiganda er fimm bókstafa orð, og eins og áður greinir, er það fyrsti bókstafurinn í merki eiganda sem er ólíkur fyrsta bókstaf í merki andmælanda. Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að sjónlíking með merkjunum sé lítil og að hljóðlíking sé óveruleg.

Merki eiganda er skráð fyrir *farþegaflutninga; ferðaþjónustu; leigubílaþjónustu; leigubílaþjónustu sem bókast með appi* í flokki 39. Samkvæmt gögnum andmælanda býður hann upp á þjónustu svipaðri leigubílaþjónustu sem bókast í gegnum smáforrit (app). Að mati Einkaleyfastofunnar er starfsemi aðila því sú sama eða svipuð.

Fá fordæmi liggja fyrir varðandi túlkun á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. í íslenskum vörumerkjarétti. Í raun er dómur Hæstaréttar nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA eina fordæmið um túlkun ákvæðisins þar sem vond trú taldist sönnuð. Lá þar til grundvallar m.a. að um sama merkið var að ræða, ólíkt þeirri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar í máli þessu hvað ruglingshættu varðar.

Þá er stofnuninni er ekki kunnugt um hvaða gögn lágu fyrir í málinu fyrir Hæstarétti en í dómnum var það m.a. talið styrkja niðurstöðuna að við samanburð á inngangstexta að matseðlum málsaðila um uppruna matargerðarinnar væri orðalagið sláandi líkt. Enn fremur kom fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

Þrátt fyrir að afstaða eiganda liggja fyrir í máli þessu, þ.e. hann vissi eða hefði mátt vita um merki andmælanda telur stofnunin ekki tilefni til að fjalla nánari um ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Ekki liggja fyrir önnur gögn en þau sem gerð hefur verið grein fyrir varðandi umfjöllun um 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hæstiréttur sagði í áður nefndum dómi sínum að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. væri undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur væri landsbundinn og því bæri að skýra ákvæðið þröngt. Gera verður strangar kröfur til þess að færðar séu fram

⁹ Í úrskurði Einkaleyfastofunnar nr. 15/2017 varðandi vörumerkið STRIPADVISOR kom fram að bókstafurinn S væri eini bókstafurinn sem væri ólíkur en gerði það að verkum að merking orðanna væri ólík. Enn fremur sagði í úrskurðinum að bókstafurinn S hefði óveruleg áhrif á mat á sjón- og hljóðlíkingu. Í því máli var um að ræða tvö löng orð, annars vegar 11 bókstafa orð og hins vegar 12 bókstafa orð. Niðurstöðunni hefur verið áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og því ekki um endanlega niðurstöðu að ræða.

¹⁰ Sjá m.a. úrskurð Einkaleyfastofunnar í máli nr. 3/2018 (HULU), bls. 9



sönnur á það að umsækjandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkis. Það er mat stofnunarinnar við heildarmat á atvikum máls þessa hafi andmælandi ekki sýnt fram á að með óyggjandi hætti að tilgangur eiganda með því að leggja inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi fyrir tilgreinda þjónustu hafi verið sá að hindra aðkomu andmælanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega á skráningunni. Andmæli gegn skráningu merkisins SUBER TAXI eru ekki til greina hvað þennan lið varðar.

Athugasemd við málsmeðferð og önnur atriði

Eigandi merkisins telur að andmæli gegn skráningu merkisins hafi ekki borist innan tilskilins frests þar sem að umboð til handa andmælanda hafi ekki fylgt andmælunum heldur hafi það borist síðar. Andmælin hafi því ekki verið sett fram af þar til bærum aðila.

Í 22. gr. vml. kemur fram heimild til þess að andmæla skráningu merkis eftir birtingu þess. Í ákvæðinu kemur enn fremur fram að andmæli skulu berast innan tveggja mánaða frá birtingu. Andmælafræsturinn er lögákveðinn og ekki hægt að fá hann framlengdan. Í 1. mgr. 11. gr. rgl. er að finna nánari útfærslu á því hvernig andmælin skulu úr garði gerð. Þar kemur m.a. fram í 1. tl. að andmæli skuli hafa að geyma nafn andmælanda og heimilisfang ásamt nafni umboðsmanns og helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningar, sbr. 3. tl. Hvorki í lögum um vörumerki né í reglugerð um skráningu vörumerkja o.fl. er gerður áskilnaður um að umboð til handa tilnefndum umboðsmanni skulu fylgja tilkynningu um andmæli.

Merki eiganda var birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2018. Frá þeim degi hófst tveggja mánaða andmælafræstur, sbr. 22. gr. vml. og andmælin, ásamt greiðslu tilskilins gjalds bárust þann 15. júní 2018 eða innan þeirra tímamarka sem vörumerkjalögin setja. Einkaleyfastofan vekur einnig athygli á því að skv. 2. mgr. 11. gr. rgl. getur andmælandi fengið tveggja mánaða frest til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum sem og til framlagningar umboðs ef svo ber undir.

Einkaleyfastofan sér einnig ástæðu til að leiðrétta þann misskilning sem gætir í greinargerð eiganda en þar fer hann fram á að skera þurfi úr um það hvort að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt vegna notkunar hérlendis, sbr. 3. gr. vml.

Grundvöllur andmælanna er m.a. sá að merki andmælanda njóti víðtækari verndar á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og að eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn sína, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi byggir ekki á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt hér á landi vegna notkunar, sbr. 3. gr. vml. og því er ekki gerð krafa um sönnun þar um. Sú krafa er þó gerð til andmælanda að hann færir sönnur á staðhæfingar sínar skv. 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og gerð hefur verið grein fyrir hér að framan.

Í greinargerð eiganda er því einnig velt upp hvort að andmælandi eigi lögvarinna hagsmuna að gæta í málinu einkum með vísan til þess að honum sé ómögulegt að hefja starfsemi hér á landi á grundvelli gildandi laga um leigubifreiðar, nr. 134/2001. Í þessu sambandi bendir



Einkaleyfastofan á að ekki er gert að skilyrði að sá sem andmælir skráningu eigi lögmætra hagsmuna að gæta, líkt og þegar krafist er niðurfellingar á skráðu merki, sbr. 1. mgr. 30. gr. a laganna. Hins vegar er gerður áskilnaður um að slík andmæli séu rökstudd.



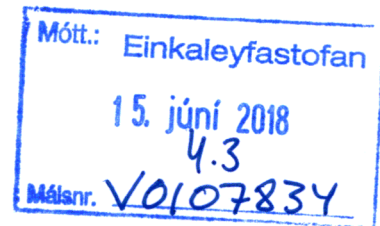
Með vísan til alls framangreinds eru andmæli gegn skráning merkisins nr. V0107834 á grundvelli 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins SUBER TAXI (orð- og myndmerki), nr. V0107834 skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **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.

EINKALEYFASTOFAN,
REYKJAVÍK



Your ref:

Our ref:

Date:

GHS/dg

15. júní 2018

Varðar: Vörumerkjaskrásetningar í Bandaríkjunum nr. 87662754 "UBER", 85170655 "UBER" & 1363853 "UBER", í nafni Uber Technologies, Inc. CORPORATION DELAWARE 1455 Market Street, 4th Floor San Francisco CALIFORNIA 94103, USA.

Fyrir hönd ofangreindra umbjóðenda okkar, leyfum við okkur hér með að leggja fram **ANDMÆLI** samkvæmt 22 gr. 1. mgr vörumerkjaganna gegn eftirfarandi umsókn:

Númer umsóknar: V0107834

Skráningarnúmer: V0107834

Flokkur: 39

Dagsetning umsóknar: 09.02.2018

Dagsetning birtingar: 15.04.2018

Umsækjandi: Hreyfill svf, Fellsmúla 26, 108 Reykjavík, Íslandi

Merki: SUBER TAXI

Helstu rök fyrir ógildingu skráningar eru: Ruglingshætta á milli ofangreindra merkja samkvæmt 14. gr. 6. 7. og 8. mgr. Vml.

Greinargerð kemur síðar ásamt umboði.

Virðingarfyllst,

Gunnar H. Sigurgeirsson



Postal address

Telephone

Facsimile

E-mail

P.O.Box 1337
121 Reykjavík
ICELAND

Nat 55 234 88
Int + 354 55 234 88

Nat 56 222 61
Int + 354 56 222 61

icetmark@islandia.is

**EINKALEYFASTOFAN,
REYKJAVÍK**

Your ref:

Our ref:

Date:

SUBER TAXI

16 JUL 2018

Varðar: Andmæli gegn vörumerkjaskráningu nr. V0107834 "Suber Taxi" í nafni Hreyfils svf.

Við vísum í innsend andmæli dags. 15. júní sl. gegn ofangreindri vörumerkjaskráningu. Fyrir hönd Uber Technologies, Inc. CORPORATION DELAWARE, 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, Bandaríkjunum eru lögð inn andmæli gegn vörumerkjaskráningu nr. V0107834 "Suber Taxi" í nafni Hreyfils svf.

Helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningar eru: Ruglingshætta á milli ofagreinds merkis og vörumerksins UBER og annarra merkja eigenda þeirra, Uber Technologies, Inc., sem innihalda UBER, s.s. UBER FREIGHT, UBERCOMMUTE, UBERMOVER, UBERSHARE, UBER RENT, UBER BIKE o.fl sem skrásett eru og notuð víða um heim, samkvæmt 14. gr. 7. 8. og 9. mgr. Vml með vísan í 3. og 4.gr Vml og annarra greina sem við eiga.

Meðfylgjandi er umboð okkur til handa.

Helstu rök

Í 14.gr, mgr. 7, 8 og 9 segir: Vörumerki má ekki skrá:

- ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn,
- ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr.,

Postal address

Telephone

Facsimile

E-mail

P.O.Box 1337
121 Reykjavík
ICELAND

Nat 55 234 88
Int + 354 55 234 88

Nat 56 222 61
Int + 354 56 222 61

icetmark@islandia.is

- ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Merki umbjóðenda okkar "UBER" hefur verið skráð alþjóðlegum vörumerkjaskráningum, ásamt því að vera skrásett í mörgum löndum víða um heim, sbr. meðfylgjandi lista.

Fullyrða má að merkið UBER er alþekkt hér á landi sem og í öðrum löndum um allan heim.

Í stuttu máli er UBER leigubílaþjónusta, sem veitt er mjög víða um heiminn, í öllum heimsálfum, þar almenningur getur skráð sig sem bílstjóra á því svæði og þeim tíma sem þeim hentar, að uppfylltum vissum skilyrðum, og síðan geta notendur hennar þantað sér akstur í gegnum UBER app í símanum, í gegnum appið er hægt að sjá hvar næsti lausi bill er og hvernær er von á honum, greiðsla fer fram í gegnum appið og notendur geta gefið bílstjóranum einkunn í gegnum appið svo einnig er því hægt að sjá hvort að bílstjórinn og billinn séu í lagi þegar þantað er.

Meðfylgjandi eru útprentanir af heimasíðu UBER með útlistunum á þjónustu þeirra, ásamt sögu þeirra, og 14 síðna útprentun yfir þær borgir sem þeir eru með sína þjónustu í öllum byggðum heimsálfum og einnig umfjöllun af heimasíðu Fararheilla *"Hvað er UBER og hvernig virkar sú þjónusta"*

Greinilegt er að UBER er alþekkt hér á landi þar sem mikil umfjöllun hefur verið um starfsemi þess m.a. á Alþingi Íslendinga, eins og sjá má á meðfylgjandi útprentunum með umfjöllunum Brynjars Níelssonar og Jóns Gunnarssonar t.d. og umfjöllun Vísis frá 21. febrúar sl.

Augljóst er að Hreyfill vissi um merkið UBER eins og kemur fram í viðtali við NÚTÍMANN 22. Mars 2018, *"Hreyfill sækir um vörumerkið Suber Taxi: Nota vörumerkið ef Uber kemur til landsins"* þar sem Sæmundur Kr. Sigurlaugsson, framkvæmdastjóri Hreyfils segir *"Það er ekkert víst að við þurfum á því að halda en þetta er bara einn liður í því að mæta breyttu lagaumhverfi"*

Merkin sem um ræðir eru nánast eins, merkið "Suber Taxi" samanstendur af "Suber" sem er tilbúið orð og eini munurinn á því og "Uber" er bókstafurinn "S" sem skeytt er framan við "uber" og síðan orðinu "Taxi" sem er almennt orð og ekki til þess fallið að hægt sé að eignast sér það orð, sérstaklega ekki fyrir leigubílaþjónustu eins og þá sem Hreyfill veitir. Eftir stendur því að eini munurinn á merkjunum er "S"ið fyrir framan "uber". Enda eins og framkvæmdastjóri Hreyfils segir þá er merkið sett til höfuðs UBER.

Með tilliti til alls framangreinds og með vísan til vörumerkjalaga nr. 45/1997, meðal annars greina 4 & 14 og annarra greina sem við eiga, er það krafna Uber Technologies, Inc að skráning vörumerkisins "Suber Taxi" skr.nr. V0107834 verði gerð ógild.

Virðingarfyllst,

G. H. Sigurgeirsson

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Margrét Jónsdóttir". The signature is written in dark ink and is positioned to the right of the typed name "G. H. Sigurgeirsson".



Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 17. september 2018

Efni: Greinargerð Hreyfils svf. vegna skráningar merkisins „SUBER TAXI“, nr. V0107834.

Þann 9. febrúar 2018 óskaði umbj. Markarinnar lögmannsstofu hf., Hreyfill svf., eftir skráningu vörumerkisins „SUBER TAXI“ (orð- og myndmerki) í flokki 39 og var það skráð 31. mars sl. og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl. Þann 15. júní sl. var skráningunni andmælt af Gunnari H. Sigurgeirssyni f.h. Uber Technologies sem í framhaldinu skilaði greinargerð og færði rök fyrir andmælunum.

Í greinargerð andmælanda er vísað til þess að merki „UBER“ hafi verið skráð alþjóðlegum vörumerkjaskráningum og það sé alþekkt hér á landi sem og í öðrum löndum. Þá segir að UBER sé leigubílaþjónusta sem veitt sé víða um heim þar sem almenningur geti skráð sig sem bílstjóra og notendur svo kallaðs „UBER“ smáforrits („app“) geti pantað akstur í gegnum forritið. Þá er því haldið fram í greinargerðinni að merkin séu nánast eins og eini munurinn á merkjunum sé „S“ fyrir framan „UBER“. Telur andmælandi, með vísan til framangreinds, að villast megi á merki umbj. okkar og hans, og vísar í því sambandi til 4. gr., 14. gr. og 59. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 máli sínu til stuðnings.

Umbj. okkar, sem er eigandi merkisins „SUBER TAXI“, telur að lög heimili skráningu þess og krefst þess að andmælunum verði hafnað og skráningin haldi gildi sínu.

I. Formhlið

Í máli þessu er andmæli sett fram af G.H. SIGURGEIRSSON í umboði Uber Technologies. Í upphaflegum andmælum, dags. 15. júní sl., er tiltekið að greinargerð, ásamt umboði, komi síðar. Í málinu liggur fyrir umboð frá Uber Technologies til handa G.H. SIGURGEIRSSYNI, dags. 16. júlí sl., þar sem sá síðarnefnda er veitt heimild til að fara með hagsmuni þess fyrrnefnda í tengslum við vörumerkjarétt hans. Andmælum bar að skila skriflega til Einkaleyfastofu (ELS) *innan* tveggja mánaða frá skráningu, sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 (vml.). Þar sem merki umbj. okkar var birt 15. apríl sl. var tveggja mánaða fresturinn liðinn þann 15. júní sl., auk þess sem umboðsmaður andmælanda virðist ekki hafa verið veitt umboð fyrr en 16. júlí. Telur umbj. okkar að andmæli hafi ekki verið sett fram innan tilskilins frests né af þar til bærum aðila.



II. Vörumerkjaréttur andmælanda á Íslandi

Umbj. okkar telur að í máli þessu þurfi fyrst að skera úr því hvort andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt vegna notkunar héraðs áður en tekin er afstaða til þess hvort ruglingshætta sé til staðar. Samkvæmt 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vörumerkis eða með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann telji sig veita leigubílaþjónustu og vörumerki hans sé alþekkt á Íslandi en hann hafi þó ekki starfsstöð héraðs. Vörumerki andmælanda er eflaust þekkt af einhverjum á Íslandi en það liggur í hlutarins eðli að þeir hinir sömu nota leigubílaþjónustu andmælanda þegar þeir eru staddir erlendis. Ekkert liggir fyrir um það hvort og þá hversu þekkt vörumerkið „UBER“ sé héraðs og þá er ljóst að merki andmælanda hafi enga skírskotun til starfsemi hans hér á landi.

Umbj. okkar bendir á að andmælandi sé óheimilt að lögum að starfrækja leigubílaþjónustu sína héraðs þar sem hún fari í bága við lög um leigubifreiðar nr. 134/2001. Yfirvöld og/eða dómstólar í löndum innan Evrópusambandsins, m.a. í Danmörku og Slóvakíu, hafa komist að þeirri niðurstöðu að þjónusta andmælanda fullnægi ekki ákvæðum þarlendrar laga um leigubifreiðar, s.s. um leyfi bílstjóra til fólksflutninga, gjaldmæla o.fl. Þá hefur Evrópudómstóllinn í máli C-434/15 talið þjónustu andmælanda vera þess eðlis að hún sé óaðskiljanleg eining í starfsemi sem fellur undir flutningsstarfsemi (sjá nánar í kafla III).

Þó andmælandi hafi skráð vörumerki sín víðsvegar um heiminn þá liggur ekkert fyrir um það hvaða vörumerki hann notar eða hafa verið notuð en réttur samkvæmt skráðu vörumerki veitir skilyrta vernd sem m.a. er háð því að merki sé notað, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008. Í þessu sambandi vísar umbj. okkar til heimasíðu andmælanda (<https://www.uber.com/en-GB/newsroom/media-assets/>) þar sem er að finna upplýsingar um merki sem er ætlað að auðkenna kjarnavörur/-þjónustu hans. Þar má sjá að notast er við merki með stórum upphafsstaf en lágstöfum að öðru leyti. Táknmynd („icon“) smáforrits („app“) andmælanda er ritað með framangreindum hætti, stafir í hvítu á svörtum grunni og ekki feitiletraðir. Í máli þessu virðist málatilbúnaður andmælanda hins vegar byggja á því að hann noti vörumerki (orðmerki og orð- og myndmerki) sem m.a. sé ritað með hástöfum, feitiletrað og í svörtum lit. Umbj. okkar telur með öllu óljóst hvort andmælandi noti, eða hafi notað, orð- og myndmerki ritað með hástöfum í svörtum lit og eigi rétt samkvæmt því þó hann hafi skráð t.d. orð- og myndmerki í flokk 39 árið 2011, sbr. framlögð andmælanda.

Með vísan til framangreinds telur umbj. okkar að það sé verulegum vafa undirorpið hvort andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á Íslandi. Þá sé starfsemi hans og viðskiptamódel¹ þess eðlis að hagsmunir hans í málinu geti vart talist lögvarðir þar sem honum sé ómögulegt að hefja leigubílastarfsemi héraðs á grundvelli gildandi laga.

¹ Í gögnum sem andmælandi hefur lagt fram (“How UBER works”, bls. 3) er að finna útprentun af heimasíðu hans þar sem skilyrði þess að vera bílstjóri er bundið við tegund bíls, 21 árs aldur, gilt ökuskrá (amk í eitt ár), gilda bifreiðatryggingu og enga meiriháttar afbrotasögu.



III. Ruglingshætta

Andmælandi byggir andmæli sín á því að merki aðila („UBER“ og „SUBER TAXI“) séu nánast eins og því líkur á ruglingshættu, sbr. 4. gr. og 7.-9. tl. 14. gr. vml. Andmælandi virðist einnig telja að ruglingshætta sé til staðar við fjölmörg vörumerki hans sem innihalda orðið „UBER“, s.s. „UBER RENT“, „UBER BIKE“, „UBERMOVER“ o.fl. án þess að nokkur samanburður sé gerður á umræddum merkjum og merkis umbj. okkar.

Sjón- og hljóðlíking

Í gögnum andmælanda er að finna lista yfir fjölmörg vörumerki sem hann hefur fengið skráð í fjölmörgum löndum og innihalda orðið „UBER“. Tiltölulega fá vörumerki andmælanda í flokki 39 innihalda einungis orðið „UBER“ og þá eru flest merkin hans orðmerki. Samkvæmt gögnum málsins er eitt vörumerki andmælanda skráð í flokk 39 sem er orð- og myndmerki sem inniheldur einungis orðið „UBER“.

Umbj. okkar telur að vörumerki hans og andmælanda séu verulega frábrugðin hvort öðru. Vörumerki umbj. okkar inniheldur tvö orð og níu bókstafi á meðan vörumerki andmælanda er eitt orð og fjórir bókstafir. Umbj. okkar telur ekki ástæðu til að fjalla um ruglingshættu við önnur vörumerki andmælanda, samsett eða tvö orð (sbr. t.d. „UBERMOVER“ og „UBER FREIGHT“), enda ekki gerð tilraun til að rökstyðja meinta ruglingshættu í greinargerð andmælanda og augljóst að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi.

Í íslensku máli er áhersla að jafnaði á fyrsta atkvæði orða og telst það því vera sterkari hlutinn við mat á heildarmynd merkja. Af því leiðir að hljóðlíking orðanna „SUBER“ og „UBER“ er ólík, en í íslenskum máli væri fyrsta atkvæðið í merki umbj. okkar borið fram „sú“ á meðan það væri „ú“ í merki andmælanda. Aukinheldur samanstendur vörumerki umbj. okkar af tveimur orðum en af því leiðir að ekki er hljóðlíking með merkjunum þar sem merki andmælanda er aðeins eitt orð, sbr. til hliðsjónar úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 11/2016 („Jeep“). Þá bendi umbj. okkar á að í ákvörðun ELS í máli nr. 3/2018 hafi orðin/merkin „ZULU“ og „HULU“ ekki verið talin svo lík að ruglingi gæti valdið.

Sjónlíking vörumerkja andmælanda og umbj. okkar er engin. Þannig er vörumerki umbjóðanda okkar tvö orð þar sem megináherslan er lögð á orðið „TAXI“ (stærra letur og breiðari stafir). Þá er bókstafurinn „X“ til þess fallin að fanga athygli þess er skoðar merkið þó hann sé í sömu leturgerð og aðrir stafir í orðinu „TAXI“. Þar að auki felur merki umbj. okkar í sér bæði orðhluta og myndhluta sem er í svörtum lit með tveimur áberandi gulum röndum. Merki andmælanda eru flest orðmerki en myndmerki hans í flokki 39, skv. framlögðum gögnum, felur í sér stílfærslu á bókstöfum (feitlettraðir) og líkist það orðmerkinu mjög. Umbj. okkar vekur athygli á því að óvíst er um notkun andmælanda á umræddu orð- og myndmerki, sbr. kafla I að framan.

Umbj. okkar mótmælir því að orðið „TAXI“ í merki hans sé ekki til þess fallið að hægt sé að eigna sér það þegar vörumerki samanstendur af tveimur orðum, auk myndhluta. Í þessu sambandi er nærtækt að vísa til hjálagðrar umfjöllunar um dóma sænska patent- og marknadsdomstolen frá árinu 2017 þar sem vörumerkið „TAXI



STOCKHOLM“ var talið njóta verndar. Þá bendir umbj. okkar á að andmælandi hafi, að því er virðist, sérstaklega gætt þess að nota ekki orðið „TAXI“ í vörumerkjum sínum til að undirstrika sérstöðu þjónustu sinnar gagnvart hefðbundinni leigubílastarfsemi, sbr. nánar umfjöllun um þjónustulíkingu aðila hér að neðan. Merking orðanna sem notuð eru í vörumerkjum aðila er því ólík enda undirstrikar merki umbj. okkar tengingu við hefðbundna leigubílastarfsemi.

Umbj. okkar telur að sjónlíking skipti verulegu máli í umræddum samanburði enda sé um að ræða þjónustu, tengda leigubílaakstri, sem veitt er með smáforriti („app“) í sínum og spjaldtölvum. Með hliðsjón af því hve ólík vörumerki aðila eru telur umbj. okkar nánast útilokað að þau heildaráhrif sem umrædd merki skilja eftir í huga neytenda geti leitt til ruglings um viðskiptatengsl eða þá vöru/þjónustu sem aðilar bjóða upp á.

„SUBER“ er tilbúið orð sem nýtur meiri verndar en „UBER“ sem ætla verður að sé almennt orð tekið úr þýsku, þannig þurfi meira að koma til svo kröfur andmælanda verði teknar til greina. Þá þurfi andmælandi að þola að merki annarra geti staðið nær hans án þess að villast megi á þeim.

Með vísan til framanritaðs telur umbj. okkar að ekki sé um að ræða merkjalíkingu á milli vörumerkis hans og vörumerkja andmælanda og þá séu ekki líkur á ruglingshættu skv. 4. gr. og 7.-9. tl. 14. gr. vml. Í þessu sambandi leyfir umbj. okkar að vísa til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 13/2004 („TAX FREE“), þar sem vörumerki voru talin ólík þrátt fyrir að þau innihéldu sama texta. Þá vísar umbj. okkar jafnframt til dóms Evrópudómstólsins í máli C-461/09 þar sem deilt var um ruglingshættu á vörumerkjum FAMOXIN og LANOXIN. Þá vísar umbj. minn jafnframt til dóms Evrópudómstólsins nr. C-251/95 þar sem fram kom að ekki sé nægjanlegt að ákveðin tenging sé með merkjum til þess að ruglingshætta sé til staðar.

Þjónustulíking

Telji ELS að ruglingshætta sé fyrir hendi þá telur umbj. okkar að ekki sé fyrir hendi þjónustulíking, neytendur tengi merki aðila ekki saman né telji þau hafa sama viðskiptauppruna og því beri að staðfesta skráningu vörumerkisins.

Umbj. okkar rekur leigubifreiðastöð þar sem starfa atvinnubílstjórar sem nota bifreiðar sínar sem atvinnutæki. Um starfsemina gilda ákvæði laga um leigubifreiðar nr. 134/2001 sem m.a. gera kröfu um atvinnuleyfi bílstjóra (5. gr.), starf þeirra sé aðalatvinna og að leigubifreiðar skuli vera auðkenndar (1. gr.). Þá er í lögunum kveðið á um það að allar leigubifreiðar á takmörkunarsvæðum skuli hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð sem fengið hefur starfsleyfi, sbr. 3. gr.

Andmælandi lítur hins vegar á þjónustu sína sem tæknilausn í gegnum smáforrit sem gerir bílstjórum mögulegt að tengjast við farþega sem tilbúnir eru að greiða þóknun fyrir akstur þeirra. Andmælandi lýsir þjónustu sinni með eftirfarandi hætti á heimasíðu sinni:



„on-demand transportation technology is our core service, and the app that connects driver-partners and riders is what makes it all possible.“²

Viðskiptamódel andmælanda er háð því að regluverk markaða, tengt leigubílaþjónustu, líti ekki þeim ströngu kröfum sem almennt eru gerðar til leigubílaþjónustu og gangi ekki lengra en viðskiptamódel hans byggir á. Af því leiðir að löggjöf hvers lands kann að hafa áhrif á það hvort þjónusta andmælanda sé talin svipuð eðlis og hefðbundin leigubílastarfsemi eða hvort hún sé yfir höfuð mögulega. Þannig má ljóst vera að löggjöf sem gerir kröfu um að leigubílstjórar hafi tilskilin leyfi, séu fjárráða, sækja námskeið, séu skráðir eigendur ökutækis, stundi leigubílaakstur að aðalvinnu, hafi ekki framið brot á lögum sem um starfsgreinina gilda o.fl.³ dregur skýrari línu á milli þjónustu/starfsemi andmælanda og þjónustu sem neytendur líta almennt á sem leigubílastarfsemi.

Líkt og ráða má af neðanmálsgrein „1“ hér að framan þá þurfa bílstjórar hjá andmælanda einungis að fullnægja kröfum um 21 árs aldur, hafa haft ökuréttindi í eitt ár, hafa tiltekna tegund bíls til umráða, hafa ökutækjategyggingu og ekki gerst sekir um meiriháttar afbrot. Í þessu felst sérstaða þjónustu andmælanda og um leið þau áhrif sem vörumerki hans skilja eftir í huga neytenda, þ.e. þeir vita að bílstjóri kann að vera ræstítæknir sem drýgir tekjur sínar með því að keyra fólki á kvöldin í bíl frænku sinnar eða stúdent sem nota bíl föður síns til að fjármagna háskólanám sitt – þ.e. bílstjórinn er ekki atvinnubílstjóri og bifreiðin ekki atvinnutæki í hefðbundnum skilningi. Þá er upplifun neytandans einnig sú sem andmælandi lýsir á heimasíðu sinni, sbr. hér að ofan, þ.e. hugbúnaður sem finnur einhvern bílstjóra sem er tilbúin að keyra neytanda gegn gjaldi.

Í flóru þeirra vörumerkja sem andmælandi hefur skráð víðsvegar um heiminn, sbr. framlögð gögn, er hvergi að finna orðið „TAXI“ eða orð sem vísar til starfsemi sem jafnan er auðkennd með tilvitnuðu orði. Þannig hefur andmælandi í starfsemi sinni lagt höfuðáherslu á að aðgreina þjónustu sína frá hefðbundinni leigubílastarfsemi sem endurspeglast í markaðssetningu hans og þeim áhrifum sem hún skilur eftir í huga neytenda. Umbj. okkar telur að slá megi föstu að neytendur geri skýran greinarmun á þjónustu sem andmælandi hefur milligöngu um að veita og þeirrar þjónustu sem hann veitir. Þannig megi t.d. gera ráð fyrir því að neytandi beri almennt meira traust til atvinnubílstjóra sem byggja starf sitt á opinberu leyfi en þeirra sem gera það ekki („non-professional drivers“) og þá hafi neytendur ólíkar hugmyndir um verðlagningu þjónustu andmælanda og hefðbundinnar leigubílaþjónustu.

Í dómi Evrópudómstólsins nr. C-434/15 var að hluta til fjallað um starfsemi andmælanda á Spáni en leigubílstjórar þar í landi kvörtuðu yfir því að bílstjórar, sem andmælandi hafði milligöngu um að tengja við neytendur, væru ekki atvinnubílstjórar og hefðu ekki tilskilin leyfi lögum samkvæmt. Töldu þeir að slíkt skekkti m.a. samkeppnisstöðu þeirra. Var niðurstaða dómsins sú að starfsemi andmælanda væri í eðli sínu óaðskiljanlegur eining í umræddum farþegaflutningum og skyldi því flokkast sem þjónusta á sviði flutninga („a service in the field of transport“). Af því leiddi að hverju ríki innan sambandsins væri heimilt að setja starfseminni reglur innan ramma regluverks sambandsins.

² Sjá framlögð gögn andmælanda, “How Uber works”, bls. 1.

³ Sjá nánar 5. gr. laga um leigubifreiðar nr. 134/2001.



Í dómnum felst ekki að andmælandi sinni leigubílastarfsemi heldur er litið svo á að þjónusta hans sé órjúfanlega tengd slíkri starfsemi á þann hátt að hún teljist vera á sviði flutninga.

Með vísan til framanritaðs telur umbj. okkar að ekki sé nægjanleg þjónustulíking sé til staðar þannig að skráning á merki hans brjóti í bága við 4. gr. vml.

IV. Samantekt.

Ágreiningsmál þetta er í grundvallaratriðum einfalt. Bera verður saman merkin tvö og meta hvort ruglingshætta sé fyrir hendi. Farið hefur verið í gegn um það lið fyrir lið, hvernig merkin eru mismunandi, bæði einstakir þættir þeirra og heildarmyndin, sem og hvað aðgreinir þjónustu aðila. Að slíkri rannsókn lokinni er ekki önnur niðurstaða tæk en að staðfesta skráningu nr. V0107834 þar sem merkin eru afar ólík.

Með vísan til framangreinds gerum við þá kröfu af hálfu umbj. okkar að skráning nr. V0107834 haldi gildi sínu.

Umbj. okkar leggur ekki fram frekari gögn að svö stöddu. Hins vegar er áskilinn réttur til að leggja fram frekari athugasemdir og gögn á síðari stigum málsins.

Virðingarfyllst,
f.h. Hreyfils svf.



Hákon Stefánsson, lögmaður

Einkaleyfastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 23. nóvember 2018
Tilvísun: 201806-5548

Efni: Síðari greinargerð andmælanda vegna skráningar merkisins SUBER TAXI, nr. V010783

Vísað er til erindis Einkaleyfastofunnar, dags. 23. október 2018, þar sem andmælanda var veittur frestur til dagsins í dag til að gera athugasemdir við greinargerð eiganda ofangreindrar skráningar, dags. 17. september 2018.

Andmælandi vísar með heildstæðum hætti til þess sem fram kemur í fyrri greinargerð hans, dags. 16. júlí 2018, og þeirra gagna sem henni fylgdu og telur ekkert í greinargerð eiganda haggja því. Í tilefni af umræddri greinargerð eiganda telur andmælandi þó rétt að færa fram frekari rök til stuðnings kröfu um að skráning merkisins SUBER TAXI verði felld úr gildi sem og gera sérstakar athugasemdir við tiltekin atriði í greinargerð eiganda. Fara frekari rök andmælanda og athugasemdir hér á eftir. Verður fyrst gerð frekari grein fyrir lagagrundvelli kröfu andmælanda og að svo búnu fyrir athugasemdum hans við tiltekin atriði í greinargerð eiganda.

I.

Lagagrundvöllur kröfu andmælanda

Líkt og rakið er í fyrri greinargerð andmælanda er krafa hans um að skráning merkisins SUBER TAXI verði felld úr gildi einkum byggð á 7. og 9. töluliðum 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Andmælandi byggir á því að vörumerkið hafi verið skráð andstætt 7. tölulið 1. mgr. 14. gr. þar sem merkið sé til þess fallið að villst verði á því og vörumerkinu UBER sem hafi verið *alþekkt* hér á landi í skilningi ofangreindrar lagareglu þegar umsókn um skráningu á merki eiganda var lögð inn hjá Einkaleyfastofu. Í athugasemdum við 7. tölulið 1. mgr. 14. gr. í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að samkvæmt ákvæðinu sé erlendum vörumerkjum, sem teljast vel þekkt, veitt vernd hér á landi. Þá er áréttað að umrædd regla eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og hún skuli því túlkuð með hliðsjón af ákvæði samþykktarinnar sem m.a. kveður á um að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða heldur nægi t.d. eftirlíkingar og þýðingar. Varðandi þá breytingu sem gerð var á orðalagi ákvæðisins með lögum nr. 44/2012 vill andmælandi áréttta að umrædd breyting var eingöngu gerð í því skyni að gera greinarmun á merkjum sem vísað er til annars vegar í 2. mgr. 4. gr. laganna og hins vegar í 7. tölulið 1. mgr. 14. gr. og fól því ekki í sér eiginlega efnisbreytingu líkt og ráða má af athugasemdum við 2. gr. í greinargerð með frumvarpi til viðkomandi laga. Ákvæðinu er

Því ætlað að vernda vörumerki yfir landamæri og felur í sér undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn.

Andmælandi telur engum vafa undirorpið að vörumerkið UBER teljist alþekkt hér á landi í skilningi ákvæðisins. Því til stuðnings vísast til þeirra gagna sem lögð voru fram með fyrri greinargerð andmælanda, dags. 16. júlí 2018. Þá er meðfylgjandi í dæmaskyni umfjöllun úr héraðsdómum fjölmiðlum um starfsemi andmælanda frá umliðnum árum sem ber enn frekari vott um að vörumerkið UBER er alþekkt hér á landi. Í umræddri umfjöllun er fjallað um starfsemi andmælanda á þann hátt að augljóst er að þeir sem rita gera ráð fyrir því að lesendur þekki þá þjónustu sem auðkennd er með vörumerkinu UBER.

Andmælandi byggir enn fremur á því að vörumerkið hafi verið skráð andstætt 9. tölulið 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngri merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Í athugasemdum við 2. gr. með frumvarpi því er varð að lögum nr. 44/2012 kemur m.a. fram að nýr 9. töluliður 1. mgr. 14. gr. svari til greinar 4.4. g í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Ákvæðið er á sama hátt og ákvæði 7. töluliðar undantekning frá því að vörumerkjaréttur sé landsbundinn.

Líkt og fram kemur í ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 2/2013, sbr. einnig úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 12/2013 og dóm Hæstaréttar í máli nr. 97/2016, er ákvæðinu ætlað að setja skorður við því að umsækjandi vörumerkis kunni að fá merkið skráð ef hann er í vondri trú um rétt sinn til merkisins og ef villast má á því og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngri merkið óskast skráð fyrir. Svo sem framlögð gögn bera vott um liggur ótvírætt fyrir að vörumerkið UBER var í notkun í öðrum löndum á þeim tíma sem umsókn eiganda um skráningu vörumerkisins SUBER TAXI var lögð inn auk þess sem andmælandi hafði aflað því víðtækrar verndar með skráningu í fjölmörgum löndum. Líkt og nánar verður rakið hér á eftir er aukin heldur sannanlega ruglingshætta á milli vörumerkjanna UBER og SUBER TAXI. Þá telur andmælandi ótvírætt að eigandi hafi vitað um vörumerkið UBER, þ.e. verið í vondri trú, þegar umsóknin var lögð inn. Því til stuðnings nægir að vísa til ummæla framkvæmdastjóra eiganda þess efnis að beinlínis hafi verið sótt um skráningu vörumerkisins til að nota ef andmælandi hefur starfsemi hér á landi (sjá frétt af www.nutiminn.is sem fylgdi fyrri greinargerð andmælanda og þær fréttir sem þar er vísað til) en ætlun umsækjanda hefur verulega þýðingu við mat á því hvort hann telst hafa verið í vondri trú í skilningi ákvæðisins, sbr. dóma Evrópuþingsins í málum nr. C-529/07 og C-320/12. Það liggur í hlutarins eðli að þegar beinlínis er sótt um skráningu vörumerkis til höfuðs hugsanlegri starfsemi eiganda merkis sem hefur verið í notkun í fjölmörgum öðrum löndum er um vonda trú að ræða.

Með vísan til framangreinds telur andmælandi sýnt að vörumerkið SUBER TAXI var skráð andstætt ákvæðum 7. og 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

II. Athugasemdir við greinargerð eiganda

Í greinargerð eiganda, dags. 17. september 2018, fer hann fram á að kröfu andmælanda verði hafnað og skráning merkisins SUBER TAXI haldi gildi sínu. Málsástæður hans því til stuðnings eru einkum þær að formhlið málsins sé ábótavant, andmælandi njóti ekki vörumerkjaréttar hér á landi sem og að ekki sé ruglingshætta á milli merkjanna UBER og SUBER TAXI. Andmælandi hafnar með öllu umræddum málsástæðum eiganda og telur þær ýmist byggðar á rangri lagatúlkun eða misskilningi. Fara athugasemdir andmælanda við hverja þeirra fyrir sig hér á eftir.

Formhlið

Eigandi byggir á því að andmælin hafi hvorki verið borin fram innan tilskilins frests né af þar til bærum aðila. Þessu hafnar andmælandi alfarið. Hið umþrætta merki var birt 15. apríl 2018 og byrjaði frestur til andmæla því að líða 16. apríl 2018, sbr. 1. mgr. 8. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993. Andmælin voru borin fram 15. júní 2018 og því óumdeilanlega innan tveggja mánaða andmæla frests samkvæmt 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997. Þá hefur það enga þýðingu þó umboð hafi ekki fylgt fyrir en með greinargerð andmælanda enda hvorki kveðið á um það í umræddri 1. mgr. 22. gr. né 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997, með síðari breytingum, að umboð þurfi að fylgja andmælum. Þá liggur fyrir að umboð var veitt og sent Einkaleyfastofu með greinargerð andmælanda.

Vörumerkjaréttur andmælanda á Íslandi

Í greinargerð eiganda er að finna langa umfjöllun um að andmælandi njóti ekki vörumerkjaréttar á Íslandi. Í tilefni af henni er vert að áréttta lagagrundvöll kröfu andmælanda og vísast til þess sem að framan greinir í því sambandi. Umfjöllun eiganda um vörumerkjarétt andmælanda á Íslandi hefur því enga þýðingu fyrir úrlausn máls þessa.

Andmælandi telur í tengslum við umrædda umfjöllun enn fremur vert að áréttta að ekki er áskilið í 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 að andmælandi hafi lögmætra hagsmuna að gæta öndvert við til að mynda beiðanda um stjórnslulega niðurfellingu skráningar vörumerkis samkvæmt 1. mgr. 30. gr. a laganna. Það hefur því enga þýðingu hvort andmælanda er að óbreyttri löggjöf heimilt að hefja starfsemi hér á landi eða ekki enda getur hver sem er andmælt skráningu hvaða vörumerkis sem er og eingöngu gerð krafa um að viðhlítandi rök séu færð fram andmælum til stuðnings.

Ruglingshætta

Eigandi byggir á því að ekki sé ruglingshætta á milli hins alþekkta vörumerkis andmælanda UBER og hins andmælda vörumerkis SUBER TAXI. Andmælandi vísar röksemdum hans að því leyti alfarið á bug og vísar með heildstæðum hætti til þess sem fram kemur í fyrri greinargerð hans þar að lútandi. Í tilefni af umfjöllun í greinargerð eiganda vill andmælandi þó áréttta eftirgreint.

Við mat á því hvort hætt sé við að villst verði á merkjum eða villast megi á merkjum í skilningi 7. og 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 er litið til sömu sjónarmiða og við mat á ruglingshættu samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laganna. Í ákvæðinu 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 ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og

vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Það hvort hætt sé við að villst verði á merkjum eða villast megi á merkjum í þessum skilningi felur því í sér að neytendur geti ruglast á vörum eða þjónustu ólíkra aðila eða telji vörur eða þjónustu hafa sama viðskiptalega uppruna vegna þess hversu lík viðkomandi merki eru.

Andmælandi byggir á því að ruglingshætta milli merkjanna UBER og SUBER TAXI sé ótvíræð. Ruglingshætta í þessu sambandi getur verið tvenns konar, annars vegar þannig að neytendur hreinlega ruglist og telji að þjónusta annars aðilans sé á vegum hins og hins vegar þannig að neytendur telji ranglega að tengsl séu með viðkomandi aðilum. Andmælandi byggir á því að báðar tegundir ruglingshættu séu fyrr hendi að því er merkin UBER og SUBER TAXI varðar.

Líkt og fram kemur í 1. mgr. 4. gr. þurfa tvö skilyrði að vera uppfyllt til þess að um ruglingshættu teljist vera að ræða, þ.e. annars vegar merkjalíking og hins vegar í þessu tilviki þjónustulíking. Þegar ruglingshætta er metin er litið á viðkomandi tilvik með heildstæðum hætti þannig að þeim mun líkari sem merkin eru þeim mun minni kröfur má gera til líkinda þjónustunnar og öfugt. Þá er matið framkvæmt með hliðsjón af aðstæðum öllum og ýmis önnur sjónarmið geta komið til skoðunar. Þessi heildstæða nálgun hefur verið staðfest í fjölmörgum ákvörðunum Einkaleyfastofu og úrskurðum áfrýjunarnefndar á sviði hugverkaréttinda og byggir á stefnumarkandi dómi Evrópudómstólsins í þessum efnun, sbr. mál nr. C-251/95.

Við mat á merkjalíkingu er einkum litið til sjónlíkingar, hljóðlíkingar og merkingar. Andmælandi byggir á því að líkindi með merkinu UBER og orðhluta merkisins SUBER TAXI séu í öllum tilvikum veruleg og að orðið SUBER vegi ótvírætt þyngst í heildarmynd hins síðar nefnda. Þannig er sjónlíking með merkinu UBER og orðhluta merkisins SUBER TAXI gríðarleg enda inniber síðara merkið hið fyrr nefnda í heild sinni. Hið sama gildir um hljóðlíkinguna enda fyrri hlutinn nákvæmlega hinn sami að bókstafnum S undanskildum og orðið TAXI veitir orðhluta hins síðar nefnda ekkert aðgreiningarhæfi enda vísar það með almennum hætti til þeirrar þjónustu sem umræddum merkjum er ætlað að auðkenna. Þá er merking orðanna UBER og SUBER hin sama. Orðið UBER þýðir „ofur“ á þýsku og orðið SUBER er augljóslega leikur að orðinu „super“ sem hefur sömu merkingu á ensku og fleiri tungumálum. Andmælandi telur myndhluta vörumerkisins SUBER TAXI ekki á neinn hátt til þess fallinn að veita því aukið aðgreiningarhæfi eða draga úr ruglingshættu við vörumerkið UBER. Þannig eru orðin SUBER TAXI rituð með óstílfærðum hástöfum í svörtu letri ofan við svartan flöt með tveimur gulum röndum. Orðhluti merkisins er því augljóslega ráðandi í heildarmynd þess.

Þá felur vörumerkið UBER ekki í sér nokkra almenna skírskotun til þeirrar þjónustu sem því er ætlað að auðkenna og með öllu fráleitt að annar aðili sem starfar á sama vettvangi geti tekið það í heild upp í vörumerki sitt með framangreindum hætti. Það er almennt viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að þegar vörumerki inniber annað vörumerki í heild sinni er augin ruglingshætta fyrr hendi. Það hefur verið margstaðfest í ákvörðunum Einkaleyfastofu og úrskurðum áfrýjunarnefndar á sviði hugverkaréttinda, sbr. t.d. úrskurði nefndarinnar í málum nr. 17/2004, 7/2003 og 1/1993. Þær líkur aukast enn frekar þegar um alþekkt vörumerki á borð við UBER er að ræða, sbr. t.d. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 11/2016. Verulegar líkur standa því til þess að neytendur muni telja þjónustu auðkennda með merkinu SUBER TAXI vera á vegum andmælanda eða tengda þeirri þjónustu sem hann veitir.

Við mat á þjónustulíkingu verður auk annars að hafa í huga hvort þjónusta er svipaðs eðlis, hvort markhópur hennar er sá sami sem og hvort viðkomandi aðilar eru keppinautar. Í því tilviki sem hér um ræðir er engum vafa undirorpið að um eins þjónustu er að ræða. Þannig er vörumerkið SUBER TAXI skráð fyrir farþegaflutninga; ferðaþjónustu; leigubílaþjónustu og leigubílaþjónustu sem bókast með appi í flokki 39. Þetta er nákvæmlega sama þjónusta og auðkennd er með vörumerkinu UBER auk þess sem það er skráð víðs vegar um heim fyrir

sambærilega þjónustu í umræddum flokki líkt og framlögð gögn bera vott um. Í því sambandi skiptir engu máli þótt starfsemi eiganda lúti lögum nr. 134/2001 um leigubifreiðar enda breytir það ekki eðli þjónustunnar. Þá er því alfarið hafnað að neytendur geri skýran greinarmun á hefðbundinni leigubílaþjónustu annars vegar og þjónustu andmælanda hins vegar. Af meðfylgjandi fjölmiðlaumfjöllun má þvert á móti skýrt ráða að neytendur líta svo á að fullkomin staðganga sé þar á milli og almennt vísað til þjónustu andmælanda sem leigubílaþjónustu sem veita muni hefðbundinni leigubílaþjónustu harða samkeppni. Þá má glögggt ráða af áður nefndum ummælum framkvæmdastjóra eiganda að hann lítur svo á að um samkeppnisaðila sé að ræða. Að mati andmælanda er því ljóst að þjónustulíking er fyrir hendi.

Með vísan til framangreinds telur andmælandi sýnt að með merkjunum UBER og SUBER TAXI er veruleg merkjalíking og fullkomin þjónustulíking og afgerandi ruglingshætta þar með fyrir hendi.

Með vísan til alls framangreinds telur andmælandi ótækt annað en að fallast á andmæli hans og fella skráningu vörumerkisins SUBER TAXI úr gildi enda var það skráð andstætt ákvæðum 7. og 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Andmælandi áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum ef þörf krefur.

Virðingarfyllst,
f.h. andmælanda



Hulda Árnadóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

Dæmi um umfjöllun um þjónustu andmælanda í fjölmiðlum hér á landi.



Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 3. desember 2018

Efni: Athugasemdir Hreyfils svf. við greinargerð UBER vegna skráningar merkisins „SUBER TAXI“, nr. V0107834.

Vísað er til tölvupósts Einkaleyfastofu, dags. 22. nóvember sl., þar sem umbj. okkar er gefinn kostur á að gera athugasemdir við síðari greinargerð andmælanda, UBER. Umbj. okkar mótmælir þeim rökum og sjónarmiðum sem fram koma í greinargerð andmælanda og vísar til þess sem áður hefur komið fram í fyrri greinargerð hans, sem og meðfylgjandi rökstuðnings.

1. Í greinargerð andmælanda er því haldið fram að andmæli hafi verið borin fram innan lögboðins frests og í því sambandi vísað til 1. mgr. 8. gr. stjórnssýslulaga nr. 37/1993 en umbj. okkar hafði í fyrri greinargerð sinni bent á að fresturinn hafi verið útrunninn skv. 1. mgr. 22. gr. vörmerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Þannig greinir aðila á um hvaða lagaákvæði skuli beita en ekki hvernig reikna eigi út frest skv. fyrrgreindum ákvæðum. Umbj. okkar telur að 1. mgr. 8. gr. stjórnssýslulaga eigi ekki við þar sem 1. mgr. 22. gr. vml. kveði skýrt á um að andmælum beri að skila „innan tveggja mánaða frá birtingardegi“.
Stjórnssýslulög eru almenn lög á meðan vml. eru sérslög sem lögfest voru u.þ.b. 4 árum eftir gildistöku fyrrnefndu laganna. Almenn gildir sú lögskýringarregla að yngri lög gangi framur eldri lögum og hið sama gildir um gildissvið sérlaga gagnvart almennum lögum, þ.e. ákvæði sérlaga ganga framur ákvæðum almennra laga. Með vísan til þess telur umbj. okkar að útreikningur frests skuli byggður á 1. mgr. 22. gr. vml. og því hafi frestur verið liðinn þegar andmæli bárust 15. júní 2018.
2. Umbj. okkar mótmælir því að hann hafi verið í vondri trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þegar hann óskaði skráningar á merkinu „SUBER TAXI“ enda hafið yfir vafa í hans huga að merkin geti ekki valdið ruglingshættu. Þá hafi tilgangur umbj. okkar ekki verið að hindra aðkomu andmælanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans né hafi skráningin verið þeim tilgangi að hagnast fjárhagslega á henni. Inntak fyrrgreinds lagaákvæðis hefur verið skýrt af Hæstarétti, sem og í ákvörðunum Einkaleyfastofu og úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda, á þann hátt að meti þurfi framangreind atriði þegar tekin er afstaða til þess hvort aðili hafi verið í vondri trú. Þá leyfir umbj. okkar að benda á að málatilbúnaður



andmælanda sé ekki byggður á því að hann hafi verið í vondri trú í framangreindum skilningi né hafi hann reynt að sýna fram á og/eða rökstyðja slíkt. Með hliðsjón af framangreindu telur umbj. okkar að hann hafi ekki verið í vondri trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr.

3. Umbj. okkar vísar jafnframt til þess að 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 verði ekki beitt nema þegar merki, sem sótt er um, „*er eins eða næstum eins og erlenda merkið*“ líkt og segir orðrétt í dómi Hæstaréttar í máli nr. 97/2016. Þessu sé augljóslega ekki fullnægt í máli þessu.
4. Umbj. áréttar það sem kom fram í fyrri greinargerð hans að ósannað sé að merki andmælanda sé alþekkt hérlendis í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Einstaka fréttir í fjölmiðlum geta ekki talist sönnun fullyrðingar andmælanda og sér í lagi ekki þegar honum er í lófa lagið að leggja fram upplýsingar um fjölda Íslendinga sem hafa nýtt sér smáforrit hans.
5. Umbj. okkar vísar jafnframt til þess að ákvæði 7. og 9. tl. 14. gr. séu undantekningar frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og beri því að skýra þröngt.
6. Andmælandi reynir í löngu máli að færa rök fyrir því að ruglingshætta sé á milli merkja aðila og virðist mega draga þá ályktun af málatilbúnaði hans að öll merki sem innihalda orðið „UBER“ í flokki 39 valdi ruglingshættu við merki hans en á slíkt getur umbj. okkar ekki fallist á.
Í þeim hluta rökstuðnings andmælanda, þar sem fjallað er um þjónustulíkingu, er fullyrt að hún sé alger. Umbj. okkar rekur leigubílaþjónustu, þar sem m.a. er hægt að nota smáforrit til að panta leigubíl, en andmælandi býður upp á tæknilausn í formi smáforrits í tengslum við „transportation network“, sem gæti útlagst sem „flutningsnet“ á íslensku, og notar það til að undirbjóða „hefðbundna leigubílastarfsemi“ („established taxi businesses“) líkt og kemur fram í máli forstjóra og meðstofnanda andmælanda á fréttaveitunni CBS NEWS, sbr. hjálagða útprentun. Af ummælum forstjórans má ráða að hann gerir skýran greinarmun á hefðbundinni leigubílaþjónustu og þeirri þjónustu sem smáforrit UBER veitir aðgang að. Telur umbj. okkar að ummælin styðji það sem fram kom í fyrri greinargerð hans til Einkaleyfastofu, þ.e. að þjónustulíking sé ekki til staðar. Það að andmælandi skuli í greinargerð sinni *hafna* því að neytendur geri greinarmun á þjónustu hans og hefðbundinni leigubílaþjónustu sætir furðu, sbr. tilvitnuð ummæli forstjórans og þess sem kemur fram á heimasíðu andmælanda (sjá áðurframlögð gögn). Andmælandi hefur í öllu markaðsstarfi sínu lagt megináherslu á umrædda aðgreiningu og gætir þess að nota aldrei orðið „TAXI“ sem aftur undirstrikar aðgreiningu á þjónustu málsaðila. Af þessu leiði m.a. að orðið „TAXI“ í merki umbj. okkar felur í sér sterka aðgreiningu frá starfsemi andmælanda.
7. Sú staðreynd að merki aðila tengist smáforriti gerir það að verkum að sjónlíking skiptir augljóslega mestu við mat á ruglingshættu. Umbj. mínum er fyrirmanað að átta sig á því hvað andmælandi telur líkt með merkjum aðila en hjálagt fylgir útprentun á tákni („icon“) smáforrits andmælanda.
8. Umbj. okkar telur rétt að benda á að víðsvegar um heiminn er rekin leigubílaþjónusta, þ.m.t. þjónusta bókanleg með smáforriti, undir heitinu „SUPER TAXI“ / „Super Taxi“ líkt og sjá má í hjálagðri útprentun á leiðarniðurstöðum www.google.com. Þar má meðal annars sjá að í Varsjá, Póllandi, er rekin leigubílastöðu undir nafninu



SUPER TAXI á sama tíma og andmælandi hefur „þar“ starfsemi án þess að slíkt teljist valda ruglingshættu hjá neytendum. Þá má benda á að í Orlando er rekinn „HuberTAXI“, sbr. hjálagt skjáskot af heimasíðu, en þar býðst neytendum einnig þjónusta UBER. Umbj. okkar telur þetta staðfesta það sem kom fram í fyrri greinargerð hans, þ.e. að andmælandi líti ekki á starfsemi sína sem leigubílastarfsemi og hagi orðum og athöfnum sínum á þann hátt að neytendur rugli þessu tvennu ekki saman. Þá staðfesti þetta jafnframt að merkið „SUBER TAXI“ njóti verndar vml. gagnvart merki andmælanda og því eigi skráningin að halda gildi sínu.

Með vísan til framangreinds gerum við þá kröfu af hálfu umbj. okkar að skráning nr. V0107834 haldi gildi sínu.

Umbj. okkar leggur ekki fram frekari gögn að svö stöddu en áskilur sér rétt til að leggja fram frekari athugasemdir og gögn á síðari stigum málsins.

Virðingarfyllt,
f.h. Hreyfils svf.



Hákon Stefánsson, lögmaður