




Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 2/2021 17. febrúar 2021

Þann 10. febrúar 2019 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að WEIFANG HUADONG RUBBER CO.,LTD, Kína, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 449 051, **SAILWIN** færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. apríl 2020 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 12: Tires for vehicle wheels; solid tires for vehicle wheels; automobile tires; inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; spikes for tires; pneumatic tires; casings for pneumatic tires [tyres]; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes for bicycle tires.

Með erindi, dags. 15. júní 2020, andmælti Kjartan Ragnars, hrl., skráningu merkisins f.h. Sailun CO., LTD, Kína.

Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð merki andmælanda,  sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 125 088, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.²

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 19. október 2020, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.³

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.

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.

¹ Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.


² Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. eru nú báðir í 1. tl. 14. gr.

³ Greinargerð andmælanda fylgir úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Hafi fylgiskjöl fylgt með greinargerð er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



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.⁴

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Alþjóðleg skráning nr. 1 449 051	 Alþjóðleg skráning nr. 1 125 088
Merki eiganda	Merki andmælanda

Merki eiganda er orð- og myndmerki, sjö bókstafa orð sem samanstendur af orðhlutunum *sail* og *win*. Stílfærsla merkisins felst aðallega í því að orðið er breiðletrað í svörtu lettri og hallar lítillega til vinstri. Merki andmælanda er einnig orð- og myndmerki. Myndhluti merkisins, sem staðsettur er hægra megin við orðið, samanstendur af þremur bogadregnum línunum til hægri og einum boga á móti þeim til vinstri. Ætla má að þær myndi útlínur dekk. Orðhlutinn er sex bókstafa orðið *sailun*, sem er breiðletrað í svörtu lettri og hallar lítillega til vinstri eins og merki eiganda.

Samkvæmt Snöru- veforðabók hefur orðhlutinn *sail* ýmsa merkingu, en það þýðir m.a. *segl*, *sigling*, *sigla*, *líða*, *svífa*, o.fl. Orðhlutinn *win* merkir m.a. *vinna*, *sigra*, *öðlast*, o.fl. Þrátt fyrir að hvor orðhluti merkisins um sig hafi ákveðna og þekkta merkingu er það mat stofnunarinnar að samsetning þeirra í merkinu SAILWIN feli ekki í sér þekkta eða ákveðna merkingu í tengslum við þær vörur sem um ræðir.

Þrátt fyrir að fyrri orðhluti merkis andmælanda sé *sail* þá er endingin *-un* merkingarlaus. Það er mat Hugverkastofunnar að hvorki merki andamælanda né merki eiganda í heild sinni hafi þekkta eða ákveðna merkingu í tengslum við þær vörur sem um ræðir.

Sjónlíking

Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að við mat á sjónlíkingu þurfi að horfa til stílfærslu orð- og myndmerkja sé um slík merki að ræða.⁵ Stílfærsla orðanna er ekki svo ólík að mati stofnunarinnar, þ.e. orðhlutar merkjanna, sem eru aðalþættir þeirra, samanstanda báðir af breiðletruðum, svörtum bókstöfum sem halla lítillega til vinstri. Sameiginlegt með merkjunum er upphaf þeirra, *sail-* og bæði enda þau á *-n-*. Ólíkt með merkjunum eru bókstafirnir *-wi-* og *-u-*. Þá er það mat stofnunarinnar að myndhluti merkis andmælanda geti talist lýsandi í tengslum við vörurnar sem merkið auðkennir, þ.e. dekk o.fl. þeim tengdum og auk þess sé hann ekki það aferandi að hann sé til þess fallinn að draga úr sjónlíkingu með merkjunum.

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að töluverð sjónlíking sé með merki andmælanda

⁴ C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.

⁵ Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 9/2013 (LIGTHNING), bls. 9 og úrskurð nefndarinnar nr. 13/2017 (THERMO-FIBRE), bls. 10.



og merki eiganda.

Hljóðlíking

Í vörumerkjarétti hér á landi er það viðurkennt sjónarmið að í íslenskum framburði sé almennt lögð áhersla á fyrsta atkvæði orðs⁶ nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til þess að áherslan flyst á aðra þætti merkis, svo sem ef um veikan eða lýsandi orðhluta er að ræða. Í tilviki því sem hér um ræðir er slíku ekki til að dreifa og áherslan því á fyrri hluta orðhlutanna í merkinu, þ.e. SAIL-. Bókstafurinn -w- er í íslenskum framburði borinn fram sem -v-. Merki eiganda er því borið fram sem *sailvin* en merki andmælanda eins og það kemur fyrir, þ.e. *sailun*. Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að nokkur hljóðlíking sé til staðar með merkjunum.

Vörulíking

Merki eiganda er ætlað að auðkenna *tires for vehicle wheels; solid tires for vehicle wheels; automobile tires; inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; spikes for tires; pneumatic tires; casings for pneumatic tires [tyres]; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes for bicycle tires* í flokki 12.

Merki andmælanda er skráð fyrir *tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires (tyres); repair outfits for inner tubes; bicycle stands; hand cars; launches; funiculars* einnig í flokki 12.

Að mati Hugverkastofunna er merkjunum ætlað að auðkenna sömu og/eða sambærilegar vörur í flokki 12, þ.e. dekk, slöngur o.fl. því tengdu og er því töluverð vörulíking til staðar með þeim.

Samantekt

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,  með vísan til 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins  sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 449 051, eru því tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins SAILWIN (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 449 051, skal er felld úr gildi.

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

⁶Sjá hæstaréttardóm nr. 228/2001 frá 22. nóvember 2001 (SEROXAT/PAROXAT) og úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 13/2017 (THERMO-FIBRE), bls. 10.

Kjartan Ragnars, hrl.
Hrauntunga 66 - 200 Kópavogur
netfang: kjr@centrum.is - sími: 511-1890

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Sent 15.06.2020 sem viðhengi með tölvupósti
á netfangið: hugvek@hugverk.is

15.06.2020

Andmæli gegn skráningu vörumerkisins:

SAILWIN

sem birt var í Einkaleyfatíðindum 15.04.2020 samkvæmt MP-skráningu nr. 1449051
(V0113257), sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997

Eigandi: WEIFANG HUADONG RUBBER CO., LTD, CN
LIUJIAHETOU VILLAGE, TAITOU TOWN, SHOUGUANG
CITY, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE
Kína

Andmælandi: SAILUN CO., LTD
The West of Jiangshan Middle Road,
Economic & Technological Development Zone,
(Hi-Tech Industrial Park)
Qingdao
Kína

Fyrir hönd andmælanda, SAILUN CO., LTD, CN, andmæli ég hér með skráningu
vörumerkisins

SAILWIN

sbr. auglýsingu í 4. tbl. Einkaleyfatíðinda 15.04.2020. Andmælin varða allar vörur samkvæmt
auglýsingunni í 12. flokki:

Kjartan Ragnars, hrl.

Tires for vehicle wheels; solid tires for vehicle wheels; automobile tires; inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; spikes for tires; pneumatic tires; casings for pneumatic tires [tyres]; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes for bicycle tires.

Andmælin byggjast á vörumerkinu **SAILUN**, sem er í eigu andmælanda, samkvæmt **MP-skráningu nr. 1125088** (V0093779), sem skráð var 20.06.2012 og birt í Einkaleyfatíðindum 15.01.2015, fyrir þessar vörur í 12. flokki:

Tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires (tyres); repair outfits for inner tubes; bicycle stands; hand cars; launches; funiculars.

Um lagarök vísar andmælandi á þessu stigi til 8. tl. og 6. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 22. gr., sbr. 7. gr. laganna. Telur andmælandi, að með skráningu vörumerkisins samkvæmt **MP-skráningu nr. 1449051** yrði brotinn vörumerkjaréttur á andmælanda vegna hljóð-, sjón- og vörulíkingar við vörumerki hans samkvæmt **MP-skráningu nr. 1125088**.

Með bréfi þessu legg ég fram umboð frá andmælanda.

Andmælagjald samkvæmt 10. gr. reglugerðar nr. 60/2020, kr. 42.500, hef ég þegar lagt inn á bankareikning Hugverkastofunnar.

Fyrir hönd andmælanda óska ég hér með eftir fresti til þess að leggja fram greinargerð í andmælamáli þessu, þar sem ég mun útlista máls- og lagarök andmælanda frekar.

Virðingarfyllst,



Kjartan Ragnars, hrl.
Hrauntunga 66 - 200 Kópavogur
netfang: kjr@centrum.is - sími: 511-1890

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Sent 16.10.2020 sem viðhengi með tölvupósti
á netfangið: hugvek@hugverk.is

15.10.2020

Andmæli gegn skráningu vörumerkisins:

SAILWIN

sem birt var í Einkaleyfatíðindum 15.04.2020 samkvæmt MP-skráningu nr. 1449051 (V0113257), sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda

Andmælandi: SAILUN CO., LTD

The West of Jiangshan Middle Road,
Economic & Technological Development Zone,
(Hi-Tech Industrial Park)
Qingdao
Kína

I. Ég vísa til andmælabréfs, dags. 15.06.2020.

Fyrir hönd andmælanda krefst ég þess, að umsókn um hið andmælt vörumerki samkvæmt **MP-skráningu nr. 1449051 (V0113257)** verði að öllu leyti synjað.

Ég hef þegar lagt fram umboð frá andmælanda og greitt lögmælt andmælagjald.

Með tölvupósti 29.07.2020 veitti Hugverkastofan mér frest til 16.10.2020 til þess að leggja fram viðbótarathugasemdir þessar.

Kjartan Ragnars, hrl.

II. Eins og fram kemur í andmælabréfi andmælanda, dags. 15.06.2020, byggir hann andmæli sín á vörumerkinu:



samkvæmt **MP-skráningu nr. 1125088** (V0093779), sem er í eigu andmælanda og sem skráð var 20.06.2012 og birt í Einkaleyfatíðindum 15.01.2015, fyrir þessar vörur í 12. flokki:

Tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires (tyres); repair outfits for inner tubes; bicycle stands; hand cars; launches; funiculars.

Eigandi umsóknar um hið andmælt vörumerkis samkvæmt MP-skráningu nr. 1449051:



samkvæmt auglýsingu í 4. tbl. ELS Tíðinda 15.04.2020 er:

WEIFANG HUADONG RUBBER CO., LTD.
 LIUJIAHETOU VILLAGE, TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY,
 WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE
 Kína

Hið andmælt vörumerki er skráð fyrir þessar vörur í 12. flokki:

Tires for vehicle wheels; solid tires for vehicle wheels; automobile tires; inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; spikes for tires; pneumatic tires; casings for pneumatic tires [tyres]; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes for bicycle tires.

II. Frekari rök og útlistun andmælanda:

Um lagarök vísar andmælandi sem fyrr til 8. tl. og 6. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 22. gr., sbr. 7. gr. laganna, sbr. 4. gr., og almennar reglur vörumerkjaréttarins. Telur andmælandi, að með skráningu hins andmælt vörumerkis á Íslandi eða samþykki Hugverkastofunnar á umsókn hans samkvæmt **MP-skráningu nr. 1449051** yrði brotinn vörumerkjaréttur á andmælanda vegna hljóð-, sjón- og vörulíkingar við vörumerki hans samkvæmt **MP-skráningu nr. 1125088 (V0093779)**. Telur andmælandi, að Hugverkastofunni sé við svo búið lögskilytt að synja umsókninni að öllu leyti.

Kjartan Ragnars, hrl.

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.

Andmælandi telur, að öll þessi skilyrði séu fyrir hendi í máli þessu. Andmælandi telur jafnframt, að sjón-, hljóð- og vörulíking sé svo augljós í máli þessu, að óþarft sé að fjalla um hana sérstaklega í löngu máli, heldur nægi að vísa til vörumerkjanna og vörulistanna, sem vörumerkjunum fylgir.

Andmælandi tekur þó fram, að nú sem endranær verður að meta framangreinda þætti alla saman 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 vörunar eða þjónustan vera og, vel að merkja, *vice versa*.

Það, sem úrslitum ræður, er, hvort heildarmyndin sé svo lík, að ruglingi geti valdið.

III. Vörumerkin til úrlausnar í máli þessu eru:



og



Vörumerki andmælanda er samkvæmt þessu orð- og myndmerki, en hið andmælt vörumerki stílfært orðmerki.

Mynd í vörumerki andmælanda er af hjólbarða eða hjólbörðum og og skiptir því litlu eða engu máli í sambandi við mat á ruglingshættu. Í reynd felst samanburðurinn, að minnsta kosti í meginatriðum, eingöngu í samanburði á tveimur orðum:

SAILUN og SAILWIN

Orðin eru samkvæmt þessu sex og sjö bókstafir. Bæði orðin eru tvö atkvæði. Fyrri hluti vörumerkjanna beggja og sá, sem þyngst vegur í samanburðinum samkvæmt viðurkenndum sjónarmiðum vörumerkjaréttarins, er fyrri hluti orðanna: atkvæðið „SAIL“. Síðari atkvæðin

Kjartan Ragnars, hrl.

eru „UN“ í merki andmælanda og „WIN“ í hinu andmælda merki. Þessi atkvæði eru, eins og hér stendur á, einungis viðskeyti og geta engu máli skipti við mat á ruglingshættu. Fyrri atkvæðið, „SAIL“, sem er fjórir bókstafir af ýmist sex eða sjö bókstöfum, – upphafspáttur eða fyrri hluti vörumerkjanna, – er það, sem úrslitum hlýtur að ráða nú sem endranær.

Sjónlíking:

Merki andmælanda er orð- og myndmerki, en merki eiganda hins andmælda merkis orðmerki með eilítið stílfærðu lettri. Orðið í merki andmælanda er einnig óverulega stílfært. Bæði merkin byrja á orðhlutanum „SAIL“. Fyrirferðarmesti þáttur vörumerkjanna er því hinn sami eða eins (e.: *identical*). Áréttað skal á í þessu sambandi, að í vörumerkjarétti er við mat á ruglingshættu megináherslan að jafnaði lögð á upphaf orðs eða fyrri hluta merkja.

Áréttað skal einnig, að myndin í vörumerki andmælanda er ekki sérkennandi eða einkennandi fyrir vörumerkið og getur hún þegar af þessari ástæðu því engu máli eða að minnsta kosti óverulegu máli skipt í sambandi við mat á ruglingshættu með merkjunum.

Fimm bókstafir í vörumerkjunum eru eins (SAIL--N). Í merki andmælanda eru bókstafurinn „U“, þar sem í hinu andmælda merki eru bókstafirnir „WI“. Er þetta eini munurinn á orðunum. Í skilningi vörumerkjaréttar eru merkin tvö því eins (e.: *identical*) eða nánast eins.

Vörulíking:

Ekki fer á milli mála, að sterk vörulíking er með merkjunum. Í reynd eru merkin skráð fyrir sams konar eða eins vörur: hjólbarða og ýmsar vörur, sem hjólbörðum tengjast í 12. flokki Nice-flokkunarkerfisins.

Hljóðlíking:

Hljóðlíking hlýtur einnig að teljast veruleg, þótt smávægilegur munur sé á síðara atkvæði vörumerkjanna.

IV. Andmælandi áskilur sér rétt til frekari málsútlistana, ef efni gefast.

Virðingarfyllst,

