

Ár 2006, fimmtudaginn 30. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 17/2004.

**Jóhannes Rúnar Jóhannesson hrl., f.h.
Hotelconsult SHCC Colleges AG, Sviss**

gegn

Einkaleyfastofunni

vegna

**ákvörðunar dags. 10. maí 2004 um að hafna
umsókn um skráningu alþjóðlegs
vörumerkis nr. 802894 (orð- og myndmerki)
hér á landi.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort alþjóðaskráning nr. mp-798256 fyrir orðmerkið CÉSAR RITZ sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 41, komi í veg fyrir að alþjóðaskráning áfrýjanda nr. mp-802894, orð- og myndmerkið HOTEL CONSULT COLLEGES



CÉSAR RITZ SWITZERLAND fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 41, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), öðlist gildi hér á landi.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum mismunandi

framleiðenda eða talið að viðskiptaleg tengsl séu með framleiðendum vara vegna líkinda merkja, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vörulíkingar og líkingar á milli merkja, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður alltaf að skoða í samhengi.

Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. Ekki er hægt að ganga út frá því að vörulíking sé til staðar þó að vörur falli undir sama flokk samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oft sé það raunin.

Fallist verður á með Einkaleyfastofunni (ELS) að þjónustulíking sé fyrir hendi á milli merkis áfrýjanda og vörumerkis skv. skráningu nr. mp-798256, enda taka alþjóðaskráningarnar báðar til menntunar. Alþjóðaskráning áfrýjanda tekur til menntunar og þjálfunar og sérstaklega tiltekið að um sé að ræða menntun og þjálfun í hótelskólum í samstarfi við háskóla. Alþjóðaskráning orðmerkisins CÉSAR RITZ tekur til menntunar án nánari tilgreiningar, menntastofnanna, bókaútgáfu og samkeppni í menntunarlegum tilgangi. Alþjóðaskráning merkis áfrýjanda tekur því til þrengra sviðs, þ.e. eingöngu menntunar á ákveðnu sviði. Það kemur ekki í veg fyrir að um þjónustulíkingu sé að ræða. Með því að tilgreina ekki nánar hvers konar menntun skráningin tekur til hefur eigandi alþjóðaskráningarinnar CÉSAR RITZ, sem er The Ritz Hotel, Ltd., Englandi, ekki afsalað sér vernd merkis síns fyrir menntun á sviði hótellekstrar, en mjög líklegt verður að telja að þekkt hótellekja, eins og “The Ritz Hotel”, hafi áhuga á að standa að menntun á sviði hótellekstrar.

Þegar merkjalíking er metin ber að líta á heildarmyndina, einkum að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Við mat á heildarmyndinni hefur áhersluþáttur hvers merkis sterkari áhrif en lýsandi hlutar þess eða almenn ták. Einnig ber að skoða merkingu orða. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á ruglingshættumatið, svo sem mögulegur ruglingur um viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er

sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu. Þó ber og að líta til annarra atriða, m.a. hvort merkin sem tekin eru upp í heild sinni í annað merki teljist veik eða sterk.

Merki áfrýjanda er samsett orð- og myndmerki, eins og sést hér að framan. Aðaláhersluhluti er ótvírætt orðhlutinn CÉSAR RITZ enda eru önnur orð í merkinu annars vegar lýsandi fyrir starfseminum sem það er skráð fyrir og hins vegar fyrir staðsetningu starfseminnar. Hringform í vörumerkjum er mjög algengt ták og telst því veikur hluti þess, sbr. umfjöllun um það atriði í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 6/2002. Orðin CÉSAR RITZ teljast sérkennandi fyrir menntun. Það orðmerki á annar aðili þegar skráð m.a. fyrir menntun. Þó að annars vegar sé um að ræða orð- og myndmerki og hins vegar orðmerki verður ekki fram hjá því litið að orðmerkið skv. alþjóðaskráningu nr. mp-798256 er tekið upp í heild sinni í merki áfrýjanda og er aðaláhersluhluti þess. Vegna þess er veruleg hættu á því að mati nefndarinnar að almenningur, þ.m.t. þeir sem hafa áhuga á menntun á sviði hótélrekstrar, muni álíta að merkin séu af sama viðskiptalegum uppruna, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. og þannig villast á merkjunum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Áfrýjandi heldur því fram að eigandi orðmerkisins CÉSAR RITZ hafi ekki notað það merki hér á landi og því geti það ekki komið í veg fyrir skráningu merkis síns. Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. hvílir ákveðin notkunarskylda á eigendum skráðra vörumerkja. Ef sú notkunarskylda er ekki uppfyllt má krefjast ógildingar merkisins fyrir dómi. Þar til það hefur verið gert nýtur skráð vörumerki réttarverndar þrátt fyrir að það sé ekki í notkun hér á landi, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 268/2002.

Áfrýjandi telur einnig að mismunandi orðalag í ákvæðum 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. valdi því að strangari kröfur skuli gera til ruglingshættu skv. 6. tl. Við beitingu þessara ákvæða hefur, bæði hér á landi og hjá öðrum norðurlandþjóðum, verið notað sama ruglingshættumat, þ.e. þegar fyrir hefur legið að skilyrði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé uppfyllt um að merki sé vel þekkt hér á landi þrátt fyrir að það sé hvorki skráð né notað hér, enda er ekkert sem bendir til þess að mismunandi orðanotkun í ákvæðunum leiði til annars, hvorki í greinargerð né í forsögu þeirra ákvæða.

Umboðsmaður áfrýjanda telur að lokum að hafa skuli hliðsjón af niðurstöðu málaferla í Sviss og Ástralíu milli áfrýjanda og eiganda alþjóðaskráningar orðmerkisins CÉSAR RITZ. Vörumerkjarettur er landsbundinn þannig að hann hefur einungis gildi í viðkomandi ríki nema í þeim undantekningatilvikum, sem leiða má af ákvæðum Parísarsamþykktarinnar frá 1883, þegar um sérlega vel þekkt merki er að ræða. Af þeim sökum taka skráningaryfirvöld í hverju landi sjálfstæða afstöðu í hverju máli fyrir sig. Þrátt fyrir það má stundum leita leiðbeininga í meðferð sambærilegra mála hjá ríkjum með svipaða löggjöf og framkvæmd. Í þeim úrskurðum sem umboðsmaður áfrýjanda vísar til verður ekki betur séð en að bæði séu málavextir með öðru móti en í því máli sem hér er til úrskurðar og löggjöfin með öðru sniði. Ekki er því hægt að leita leiðbeininga varðandi þetta mál í þeim úrskurðum.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að ekki megi skrá merki áfrýjanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 4. gr. vml., án samþykkis rétthafa vörumerkisins CÉSAR RITZ skv. alþjóðaskráningu nr. mp-798256, og því beri að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 10. maí 2004.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 10. maí 2004, um að hafna umsókn um skráningu alþjóðlegs vörumerkis nr. 802894 (orð- og myndmerki) hér á landi er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Með bréfi, dags. 19. júní 2003, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að áfrýjandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. mp-802894 HOTELCONSULT COLLEGES CÉSAR RITZ SWITZERLAND (orð- og myndmerki) færi fram á að skráning hans gildi hér á landi,

sbr. 51. gr. vml. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu¹ í flokki 41. ELS tók umsóknina til rannsóknar og komst að þeirri niðurstöðu að það væri óskráningarhæft vegna hættu á að villst yrði á því og vörumerki sem þegar hefði verið skráð hér á landi, orðmerkinu CÉSAR RITZ, með alþjóðaskráningarúmer mp-798256, fyrir nánar tilgreinda þjónustu² í flokki 41, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi þess merkis er The Ritz Hotel, Limited. ELS tilkynnti WIPO niðurstöðu sína með bréfi, dags. 23. október 2003, og var áfrýjanda jafnframt veittur fjögurra mánaða frestur til að koma með athugasemdir, sbr. 1. mgr. 52. gr. vml. Engar athugasemdir bárust innan þess frests og var því send tilkynning til WIPO með bréfi, dags. 10. maí 2004, um að hafnað væri skráningu alþjóðalegar vörumerkjaskráningr nr. 802894 hér á landi með vísan til fyrri alþjóðaskráningar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Þann 7. júlí 2004 var ofangreindri ákvörðun áfrýjað. Beðið var um frest til að skila greinargerð. Greinargerðin barst nefndinni með bréfi, dags. 30. nóvember 2004, eftir að umbeðinn frestur hafði verið framlengdur. Þar var þess krafist að hin áfrýjaða ákvörðun yrði felld úr gildi og fallist yrði á umsókn áfrýjanda um alþjóðlega skráningu. Þá voru málsatvik rakin, m.a. tengsl áfrýjanda við stofnanda RITZ hótelanna. Því var haldið fram að ákvörðun ELS væri á misskilningi byggð þar sem engar upplýsingar lögju fyrir um að vörumerkið CÉSAR RITZ hefði nokkurn tíma verið notað hér á landi. Jafnframt var því haldið fram að strangari kröfur bæri að gera til ruglingshættu á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en 7. tl. 1. mgr. 14. gr. með vísan til mismunandi orðanotkunar í greindum ákvæðum. Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram að engin ruglingshætta væri á milli merkjanna, hvorki sjón-, hljóð- né merkingarlíking, þar sem merki áfrýjanda væri samsett orð- og myndmerki með mun fleiri orðum en í orðmerkinu CÉSAR RITZ sem útilokaði líkingu milli merkjanna. Umboðsmaður áfrýjanda staðhæfði að engin hætta væri á ruglingi um viðskiptalegan uppruna þar sem markhópur áfrýjanda og eiganda orðmerkisins CÉSAR RITZ væru ólíkir, annars vegar ungt fólk sem hyggði á hótelnám og hins vegar stöndug fyrirtæki eða efnað fólk sem hefði ráð á að gista í hinum dýru hótelum sem eigandi CÉSAR RITZ orðmerkisins rekur. Umboðsmaðurinn hélt fram að bæði væru merkin gjörólík

¹ Þar sem um alþjóðlega umsókn er að ræða er vörulistinn eingöngu tilgreindur á ensku. Um er að ræða eftirfarandi þjónustu í flokki 41: *Education; training, particularly in a hotel school and in the framework of a cooperation between hotel schools and universities involving student exchanges.*

² Þar sem um alþjóðlega umsókn er að ræða er vörulistinn eingöngu tilgreindur á ensku. Um er að ræða eftirfarandi þjónustu í flokki 41: *Education, educational institutions, book and review publishing, organisation of educational competitions.*

sem og starfsemin auk þess sem þjónustan væri veitt í mismunandi löndum. Allan vafa þar um bæri að túlka áfrýjanda í hag. Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að merki umbjóðanda síns væri “sterkt” en orðmerkið CÉSAR RITZ “veikt” í skilningi vörumerkjalaga. Að lokum var því haldið fram að orðmerkið CÉSAR RITZ væri eingöngu skráð í varnaðarskyni og því bæri að ætla því þrengri vernd en ella.

Einkaleyfastofunni var gefinn kostur á að koma með athugasemdir við greinargerð umboðsmanns áfrýjanda með bréfi nefndarinnar, dags. 9. desember 2004. Greinargerð Einkaleyfastofunnar barst nefndinni með bréfi, dags. 7. febrúar 2005. Þar kom fram að ELS taldi vera um mikla vörulíkingu að ræða milli ofangreindra tveggja merkja þó ekki væri um nákvæmlega sömu þjónustu að ræða utan þjónustu í tengslum við menntun. Þá sagði:

Við mat á ruglingshættu verður að líta til þess hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á heildarmynd merkjanna. Almenn hefur sá hluti merkisins sem telst hafa mest sérkenni, mikil áhrif á heildarmynd merkisins.

Vörumerki umsækjandi er orð- og myndmerkið HOTELCONSULT COLLEGES CÉSAR RITZ SWITZERLAND. Merki umsækjanda er mynd af bláum hring með gular útlínur. Í efri hluta hringsins kemur fram HOTELCONSULT COLLEGES og í neðri hluta hringsins er orðið SWITZERLAND. Orðasambandið CÉSAR RITZ er síðan ritað skáhallt fyrir neðan miðju yfir hringinn. Merki umsækjanda má þýða sem Hótelráðgjöf skóli CÉSAR RITZ Sviss.

Framangreind merki eiga það sameiginlegt að hafa að geyma orðasambandið CÉSAR RITZ. Orðasambandið CÉSAR RITZ telst hvorki vera lýsandi fyrir þjónustu í flokki 41, né til þess fallið að takmarka möguleika annarra á að lýsa þeirri þjónustu er fellur undir flokk 41. Orðasambandið CÉSAR RITZ er að mati Einkaleyfastofunnar sérkennandi fyrir þjónustu í flokki 41, enda er eiganda alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 798256, með skráningu sinni, veittur einkaréttur á orðasambandinu CÉSAR RITZ fyrir tiltekna þjónustu í flokki 41. Merki umsækjanda hefur auk þess að geyma til viðbótar orðin HOTELCONSULT COLLEGES og SWITZERLAND, en að mati Einkaleyfastofunnar er það orðasamband og sú landfræðilega tilvísun einungis til þess fallin að lýsa nánar þeirri þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Verður að telja að framangreind orð og stílfærsla í merki umsækjanda séu ekki til þess fallin að veita merkinu sérkenni, í ljósi þess að orðasambandið CÉSAR RITZ er sá þáttur merkisins sem er hvað mest áberandi. Að mati Einkaleyfastofunnar er því töluverð sjónlíking fyrir hendi og þá er hljóðlíking augljóslega til staðar.

Verður að telja að orðasambandið CÉSAR RITZ sem er sameiginlegt í báðum merkjum sé það sérkennandi orð fyrir þá þjónustu sem fellur undir flokk 41 að neytendur megi ætla að sú þjónusta sem veitt er annars vegar undir merkinu HOTELCONSULT COLLEGES CÉSAR RITZ SWITZERLAND og hins vegar undir vörumerkinu CÉSAR RITZ séu frá sama aðili.

Með hliðsjón af ofangreindu var það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna væri svo lík að ruglingi gæti valdið og að merki áfrýjanda væri ekki

skráningarhæft á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga, nema með samþykki eiganda alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 798256.

Þann 29. mars 2005 fór umboðsmaður áfrýjanda fram á að fá frest til að leggja fram frekari greinargerð. Hún barst nefndinni með bréfi, dags. 29. apríl 2005. Þar kom fram gagnrýni á mat Einkaleyfastofunnar á heildarmynd merkjanna. Umboðsmaðurinn ítrekaði það álit sitt að heildarmynd merkjanna væri gjörólík. Hann mótmælti einnig að um þjónustulíkingu væri að ræða og lagði áherslu á að eigandi orðmerkisins CÉSAR RITZ væri ekki með starfsemi hér á landi. Því ætti sú skráning ekki að koma í veg fyrir skráningu merkis umbjóðanda hans. Hann lýsti notkun merkis áfrýjanda hér á landi og vísaði til framlagðra gagna þar um. Umboðsmaðurinn gagnrýndi rökstuðning Einkaleyfastofunnar fyrir því að ruglingshætta væri á milli merkjanna og sagði hann í fyrsta lagi vera mótsagnakenndan með því að lögð væri áhersla á heildarmynd við mat á ruglingshættu en jafnframt væru einstakir hlutar vörumerkisins dregnir fram og lagt til grundvallar að þeir valdi ruglingi. Hann taldi þá staðreynd að orðmerkið CÉSAR RITZ samanstæði einungis af tveimur orðum gera það að verkum að það væri veikt þar sem öll merki sem innihéldu þau orð myndu líkjast þeim. Hann benti á að leturgerð orðhlutans CÉSAR RITZ í merki áfrýjanda væri allt önnur og að öll umgerð um þann orðhluta ylli því að heildarmyndin væri allt önnur og því ekki ruglingshætta á milli merkjanna. Í öðru lagi gagnrýndi hann orðanotkun Einkaleyfastofunnar um að neytendur „megi ætla að“ þjónusta veitt undir merkjunum stafi frá sama aðila. Um það segir í greinargerðinni:

Ofangreint mat á sér ekki stoð í 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Í nefndum tölulið kemur fram að synja skuli skráningar „ef villast má á merkinu og vörumerki...“. Samkvæmt efnisatriði nefnds töluliðar á því ekki að leggja til grundvallar hvað neytendur „megi ætla“, heldur hvort neytendur „villist“ á merkinu í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Umboðsmaður áfrýjanda telur því að Einkaleyfastofan hafi ekki beitt rétttri lagatúlkun við mat sitt. Jafnframt mótmælir hann því að neytendur villist á þjónustu áfrýjanda og réttthafa orðmerkisins CÉSAR RITZ. Hann segir það óvíst að neytendur tengi orðmerkið við hótélrekstur frekar en við Ritzkex sem sé þekkt vara hér á landi. Að lokum fjallar umboðsmaður áfrýjanda um málaferli milli áfrýjanda og eiganda orðmerkisins CÉSAR RITZ sem átt hafa sér stað í Sviss og Ástralíu. Hann segir þau málaferli hafi snúist um svipuð atvik og hér á landi og þar hafi verið dæmt áfrýjanda í

hag. Hann lýsir yfir furðu sinni að Einkaleyfastofan skuli ekki komast að sömu niðurstöðu og erlendar systurstofnanir, sérstaklega í ljósi þess að vörumerkjarétturinn sé í eðli sínu alþjóðlegur. Þetta telur hann renna stoðum undir að hafna beri niðurstöðu Einkaleyfastofu í málinu og samþykkja skráningu merkis áfrýjanda.

Einkaleyfastofunni var gefinn kostur á að tjá sig um framhaldsgreinargerð áfrýjanda. Athugasemdir hennar bárust með bréfi, dags. 16. júní 2005. Þar eru fyrri rök stofnunarinnar ítrekuð og eftirfarandi bætt við:

Einkaleyfastofan bendir á að munur milli merkjanna sem um er deilt felist í því að merki umsækjanda er stílfært og hefur að auki að geyma orðasamband sem einungis er til þess fallið að lýsa nánar þeirri þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Það breyti því ekki að heildarmyndin sé mjög lík. En heildarmyndin er svo lík af þeirri ástæðu að aðaltákn merkjanna er það sama. Það er því enn mat stofnunarinnar að merki áfrýjanda sé ekki skráningarhæft á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, nema með samþykki eiganda alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 798256.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar, dags. 22. mars 2006.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: