



EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

Úrskurður nr. 7/2016


7. október 2016

Andmæli gegn skráningu merkisins Cheap Jeep Car Rental nr. 242/2015
FCA US LLC gegn Björgvin Einari Sævarssyni

Málavextir

Þann 28. október 2014 lagði Björgvin Einar Sævarsson, Engjavegi 77, 800 Selfossi, inn umsókn



um skráningu vörumerkisins  nr. 2944/2014. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2015, sbr. skráning nr. 242/2015.


Með erindi, dags. 12. júní 2015, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6., 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við eftirtalin skráð merki í eigu andmælanda: JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975, JEEP nr. 285/1988, JEEP LIBERTY nr. 261/2001 og JEEP CRD nr. 104/2006.

Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 24. júní 2015, var eiganda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og andmælanda um leið veittur frestur til 24. ágúst 2015 til að leggja inn greinargerð. Greinargerð andmælanda barst 3. júlí 2015 og var hún send eiganda með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. júlí 2015 og honum veittur frestur til 8. september 2015 til að leggja fram greinargerð. Með erindi, dags. 8. september 2015, barst greinargerð frá Forum lögmönnum f.h. eiganda. Var greinargerðin send til andmælanda með erindi, dags. 9. september 2015. Var andmælanda veittur frestur til 9. nóvember 2015 til að leggja fram frekari gögn. Seinni greinargerð andmælanda barst 3. nóvember 2015 og var send eiganda með erindi, dags. 11. nóvember 2015 og honum veittur frestur til 11. janúar 2016 til að leggja fram frekari gögn. Seinni greinargerð eiganda barst 11. janúar 2016 og var send andmælanda með erindi, dags. 12. janúar 2016 og málsaðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda



Þess er krafist að skráning vörumerkisins  nr. 242/2015 verði afmáð úr vörumerkjaskrá, sbr. 6., 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 4. gr. sömu laga, vegna



ruglingshættu við eftirfarandi merki í eigu andmælanda: JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975, JEEP nr. 285/1988, JEEP LIBERTY nr. 261/2001 og JEEP CRD nr. 104/2006.

Að sögn andmælanda voru fyrstu bifreiðarnar með nafninu JEEP framleiddar árið 1941 fyrir bandaríska herinn, þ.e. „Willys MB Jeeps“. JEEP hafi strax orðið aðalfarartæki bandaríska hersins í seinni heimsstyrjöldinni og á tímum eftirstríðsáranna. JEEP hafi verið skrásett vörumerki frá 1943 og hafi fyrst verið notað til að auðkenna bifreiðar framleiddar af American Motors en síðar hafi eignarhald á vörumerkinu færst yfir til Chrysler Corporation og sé nú í eigu andmælanda.

Ekki fari á milli mála að JEEP sé heimsfrægt og alþekkt en á Íslandi hafi það fyrst verið skrásett árið 1946 og sé sú skráning enn í gildi. Síðar hafi fleiri skráningar bæst við eins og sjá megi á ofangreindri upptalningu. JEEP bifreiðar séu seldar um allan heim, þ. á m. hér á landi og það sé m.a. Ísband ehf. sem selji þær hér. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi til útprintunar af heimasíðu Ísbands ehf., www.isband.is og afrits af umfjöllun www.mbl.is um Jeep Grand Cherokee á Íslandi. Andmælandi leggur enn fremur fram útprintun af heimasíðu www.jeep.com með yfirliti yfir JEEP bifreiðar sem framleiddar hafi verið frá 1940 til dagsins í dag sem og útprintun af www.wikipedia.org með umfjöllun um vörumerkið JEEP. Þá rekur andmælandi ákvæði 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og bendir máli sínu til frekari stuðnings á dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97 Lloyd gegn Klijsen frá 22. júní 1999. Þá vísar andmælandi í 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. og rekur innihald ákvæðanna.

Andmælandi telur að með því að nota vörumerkið JEEP í merki sínu og allri starfsemi megi ætla að eigandi bjóði upp á bifreiðar af gerðinni JEEP, en viðkomandi hafi ekki fengið leyfi frá andmælanda til að nota slíka vísun í JEEP. Bifreiðar þær sem eigandi leigi út séu ekki af gerðinni JEEP og vísar andmælandi til meðfylgjandi útprintunar af heimasíðu www.cheapjeep.is í því sambandi. Að mati andmælanda megi því ætla að verið sé að villa um fyrir neytendum með því að nota vörumerkið JEEP. Fyrri hluti merkisins, CHEAP, sé mikið notað og almennt orð (*ódýrt, ómerkilegt*) og hafi ekki sérkenni, enda sé það lýsandi orð. Það sama eigi við um orðin CAR RENTAL. Eftir standi því að eina sérkenni merkisins sé JEEP og hér sé beinlínis verið að vísa í *ódýra* eða *ómerkilega* JEEP bílaleigu. Telur andmælandi að notkun og skráning á vörumerkinu JEEP í ofangreindu andmæltu vörumerki hafi því í för með sér misnotkun og rýrnun á aðgreiningareiginleika og orðspori hins þekkta merkis. Þá bendir andmælandi á að vörumerkið JEEP sé ekki enskt heiti íslenska orðsins jeppi.

Að lokum vísar andmælandi til afrits úr bókinni „*World's Greatest Brands*“, útgefinni af Interbrand Group Plc frá árinu 1992, þar sem komi skýrt fram að JEEP sé vörumerki en ekki almennt orð yfir jeppa. Almennt ensk orð yfir jeppa sé skammstöfunin *SUV, Light-trucks* eða *Four-Wheel-Drive*.



Með tilliti til alls framangreinds og m.a. með vísan til 4. og 14. gr. vörumerkjalaga sem og annarra ákvæða sem við eigi, áréttar andmælandi kröfu sína um að skráning vörumerkisins



nr. 242/2015 verði felld úr gildi.

Fyrri greinargerð eiganda



Eigandi tekur fram að 28. október 2014 hafi verið sótt um skráningu á vörumerkinu í flokki 39. Cheap Jeep Car Rental sé íslensk bílaleiga sem bjóði upp á jeppa á ódýru verði til leigu. Á heimasíðu félagsins, www.cheapjeep.is, megi finna yfirlit yfir starfsemi þess og leggur eigandi fram útprentun því til stuðnings.

Eigandi vísar í andmæli þau er bárust Einkaleyfastofunni þann 12. júní 2015 og rekur kröfur andmælanda og rök hans fyrir ógildingu vörumerkisins.

Eigandi kveðst með engu móti geta fallist á röksemdir andmælanda. Í 1. mgr. 4. gr. vml. komi til skoðunar grundvallaratriðið um bann við notkun vörumerkja sem rugla megi saman. Samkvæmt ákvæðinu geti aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til, sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr., eða ef hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 2. tl. sömu greinar. Skilyrði 1. og 2. tl. þurfi því bæði að vera uppfyllt. Sú krafa sé gerð að um raunverulega hættu á ruglingi milli merkjanna sé að ræða. Þannig skuli m.a. líta til þess hvort merkin keppi við hvort annað og hvort þau séu notuð á sambærilega vöru, hvort um sé að ræða vöru sem sé seld með sömu aðferðum eða í sömu verslunum, hvort verið sé að reyna að blekkja neytendur til að kaupa vöru í þeirri trú að hún sé framleidd af tilteknum aðilum, hvort merkin séu á vöru sem sé keypt án umhugsunar neytenda og hvort kúnnahópar skarist.

Að mati eiganda er augljóst að merkin sem um ræði keppi ekki um markað eða sölu. Varan sé ósambærileg og seld af ólíkum aðilum og á ólíkum stöðum og ekki sé verið að blekkja neytendur til að kaupa vöru frá öðrum en eiganda merkisins. Viðskiptavinirnir séu ólíkir og



vörumerkið gefi á engan hátt til kynna að fyrirtækið sé með farartæki af gerðinni JEEP til sölu eða sé á nokkurn hátt tengt framleiðendum þeirra. Sé farið á heimasíðu eiganda, www.cheapjeep.is, sé ljóst að um bílaleigu sé að ræða með ódýrum jeppum til leigu. Því skuli haldið til haga að neytendur sem leitist eftir því að kaupa Jeep Grand Cherokee jeppa fari ekki inn á fyrrnefnda heimasíðu til að leita að slíkri bifreið. Að halda öðru fram verði að telja fráleitt.



Þá telur eigandi að við mat á ruglingshættu skuli jafnframt litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með vörumerkjunum sem um ræði. Þeir hlutar merkisins sem hafi sérkenni skipti mestu máli við matið auk þeirra hluta sem mestu máli skipti í heildarmyndinni. Andmælandi telji eina sérkenni merkisins vera JEEP. Að sögn eiganda er hér ekki um að ræða orð sem andmælandi hafi búið til heldur orð sem algengt sé í notkun og sem sé þýðing á íslenska orðinu jeppi. Orðið JEEP sé þýtt í ensk-íslenskri orðabók sem *jeppi* eða „*a small blocky, military-style vehicle with four-wheel drive, suited to rough terrain*“. Orðið jeppi sé jafnframt þýtt sem *jeep* sama hvert leitað sé, sbr. framlagða útprentun úr orðabókum. Ljóst sé að orðið hafi þróast á þann veg að orðið JEEP sé almennt notað um jeppa en ekki einungis sérstaka tegund af jeppum eins og andmælandi haldi fram í greinargerð sinni.

Af framangreindu sé ljóst að orðið JEEP þýði *jeppi* á íslensku. Um sé að ræða almennt orð sem notað sé í ýmsum heitum hér á landi, t.d. Superjeep og Jeep tours, sbr. framlagða útprentun af leitarsíðunni www.google.is og www.mbl.is. Fram komi í frumvarpi með vörumerkjalögum að við mat á hættu á ruglingi að því er varði einstök orð og orðasambönd komi hljóðlíking til greina og að einnig beri að hafa hliðsjón af merkingu orða. Hafa verði í huga þann augljósa mun á þeim vörumerkjum sem hér um ræði og að hverfandi líkur séu á nokkrum ruglingi. Eigandi hafi starfað hérlendis frá árinu 2009 án þess að nokkru sinni hafi komið upp tilvik þar sem talin hafi verið ástæða til að gera athugasemdir við firmaheiti hans eða þau merki sem hann hafi notað í starfsemi sinni sem alltaf hafi innihaldið orðið JEEP. Vegna þess sem að framan greini sé því mótmælt að ruglingshætta sé til staðar og að notkun á merki andmælanda hér á landi geti hafa skapað rétt sem takmarki rétt eiganda til notkunar á orðinu JEEP.

Með vísan til alls framangreinds gerir eigandi að lokum þá kröfu að andmælum gegn skráningu



merkisins verði hafnað og að skráning vörumerkisins sé ruglingshætta ekki til staðar.

standi óbreytt í flokki 39, enda

Seinni greinargerð andmælanda

Í upphafi ítrekar andmælandi það sem fram kom í fyrri greinargerð. Þá tekur hann fram að fullyrðing eiganda, um að merkin sem um ræði keppi ekki um markað eða sölu og að vörurnar séu ósambærilegar, standist ekki. Fullyrðing um að neytendur sem leitist eftir því að kaupa Jeep Grand Cherokee jeppa fari ekki inn á heimasíðu eiganda eigi ekki við þar sem bílaleigur hljóti augljóslega að vera með bíla til leigu og ef eigandi auglýsi þjónustu sína sem Cheap JEEP [áhersla andmælanda] Car Rental megi vel skilja það sem svo að um JEEP bifreiðar sé að ræða. Vörumerkið sé á enskri tungu svo augljóslega sé verið að höfða til erlendra viðskiptavina sem ekki þekki íslenska orðið jeppi, en viti eins og flestir að JEEP sé sérstakt vörumerki og alþekkt. Vörumerkið JEEP sé ekki þýðing á íslenska orðinu jeppi.

Þá megi benda á að í ensk-íslenskri orðabók Arnar & Örlýgs sé JEEP skilgreint sem *jeppi* og einnig *vöruheiti*. Í þessu sambandi bendir andmælandi á mál áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 4/1997 er varðaði vörumerkið VESPA, þar sem



áfrýjunarnefndin tiltók í niðurstöðu sinni: „Það að orð hafi verið tekið upp í orðabók sem tegundarheiti veitir ekki óyggjandi sönnun fyrir því að merki hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum. Í því sambandi verður ekki hjá því komist að hafa í huga að önnur þekkt vörumerki eru tekin upp í fyrrgreinda alfræðiorðabók án þess að þess sé getið að um skrásett vörumerki sé að ræða.“

Andmælandi bendir á að eigandi mótmæli því að ruglingshætta sé til staðar og að notkun á merki andmælanda hér á landi geti hafa skapað rétt sem takmarki rétt eiganda til notkunar á orðinu *jeep*. Að mati andmælanda væri betur heima setið en af stað farið ef skráning á vörumerki hér á landi, sem staðið hafi óslitin frá árinu 1946, ásamt fleiri skráningum á merkinu í tugi ára og óslitinni notkun á merkinu hér á landi sem og sölu á vörum merktum vörumerkinu, teljist ekki hafa skapað rétt sem takmarki rétt annarra til notkunar á merkinu. Tilgangur með skráningu vörumerkis og notkun sé einmitt að skapa þann rétt.

Með tilliti til alls framangreinds og með vísan til vörumerkjalaga, m.a. 4. og 14. gr. sem og



annarra greina sem við eigi, er það krafa andmælanda að skráning vörumerkisins nr. 242/2015 verði felld úr gildi.

Seinni greinargerð eiganda

Eigandi vísar í heild sinni til fyrri greinargerðar í málinu. Til viðbótar leggur hann fram, máli sínu til stuðnings, útprentun af þýðingu orðsins *jeep* af www.translate.google.com þar sem fram komi að enska heitið *jeep* teljist hafa merkinguna *jeppi* á íslensku sem síðan sé skilgreint sem „*a small sturdy motor vehicle with four-wheel drive, especially one used by the military*“. Telur eigandi að þetta sé í samræmi við fyrri gögn sem lögð hafi verið fram í málinu.

Með vísan til ofangreinds bendir eigandi á að [íslenska] orðið *jeppi* sé þýtt sem *jeep* og orðin *jeep* og *jeppi* hafi þannig almennan skilning hér á landi sem vísi ekki til tegundarheitis framleiðanda heldur til tiltekinnar gerðar ökutækja, hvort sem þær séu framleiddar af Toyota, Chrysler eða Nissan.

Eigandi ítrekar að um leigu á jeppum sé að ræða og heitið sem slíkt sé í samræmi við notkun *jeep/jeppa* hér á landi og í samræmi við notkun annarra á sama heiti. Ekki sé um ruglingshættu að ræða og ekki neitt sem bendi til þess að verið sé að leigja eða selja vörur andmælanda eða nálgast mögulega viðskiptamenn andmælanda. Þá liggi enn fremur fyrir að orðið sé notað með þeim hætti að CheapJeep sé eitt orð í allri framsetningu merkisins.



Niðurstaða

Andmælin eru lögð fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.



Andmælt er skráningu vörumerkisins nr. 242/2015, sem skráð er fyrir *ferðapjónustu* og *bílaleigu* í flokki 39. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6., 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við eftirtalin merki í eigu andmælanda: JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975, JEEP nr. 285/1988, JEEP LIBERTY nr. 261/2001 og JEEP CRD nr. 104/2006. Merki andmælanda eru skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34, 35 og 37.

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 tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

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

Sjón- og hljóðlíking



Hið andmælt merki inniheldur annars vegar orðhluta og hins vegar myndrænan hluta. Orðhluti merkisins samanstendur af orðunum CHEAP JEEP CAR RENTAL sem rituð eru með feitletruðum, gulum bókstöfum, en þar af eru orðin CHEAP og JEEP mest áberandi. Myndrænn hluti merkisins felst aftur á móti í grófu, bláu bíldekki. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðin CHEAP og JEEP séu ráðandi þáttur í merki eiganda og það sem ætla megi að neytendur veiti hvað mesta athygli. Orðin CHEAP og CAR RENTAL (*ódyr; bílaleiga*) eru bæði almenn og lýsandi og því veikari hluti merkisins og hafa ekki slík sérkenni að áhrif hafi á ruglingshættumatið. Merki andmælanda eru orðmerki og innihalda því ekki myndræna hluta,



en öll innihalda þau orðið JEEP sem ritað er með hástöfum, auk orðanna CRD og LIBERTY, sbr. skráningar nr. 104/2006 og nr. 261/2001. Ljóst er því að það sem er sameiginlegt með merki eiganda og merkjum andmælanda er orðið JEEP.

Eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti er að þegar merki er tekið upp í heild sinni í annað merki þá eru taldar auknar líkur á því að um ruglingshættu sé að ræða á milli merkjanna. Þó ber einnig að líta til heildarmyndar merkjanna og annarra atriða, m.a. til þess hvort merkin teljist veik eða sterk og hvort um tilbúin orð er að ræða eða ekki.

Andmælandi á m.a. skráð orðmerkin JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975 og JEEP nr. 285/1988, sem eru, eins og fram kom í rökstuðningi andmælanda, upphaflega tilbúin orð. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr., sbr. 1. gr. vml., felst í vörumerkjarétti einkaréttur á vörumerki, þ.e. aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Með vísan til þess að merki andmælanda er tekið upp í heild sinni í merki eiganda og orðið JEEP er ráðandi þáttur í merkinu er það mat Einkaleyfastofunnar að nokkur sjón- og hljóðlíking sé fyrir hendi milli merkjanna.

Vöru- og þjónustulíking

Hið andmæлта merki er skráð fyrir *ferðaþjónustu og bílaleigu* í flokki 39.

Merki andmælanda eru skráð á eftirfarandi hátt:

JEEP nr. 48/1946, er skráð fyrir *bifreiðar og bifreiðavarahluti, bifreiðahreyfla og varahluti í þá* í flokki 12.

JEEP nr. 143/1975, er skráð fyrir *útvegum, sölu og dreifingu vélknúinna ökutækja og varahluti og endurnýjunarhluti fyrir vélknúin ökutæki* í flokki 35 og *viðhald og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og þjónustustöðvar fyrir vélknúin ökutæki* í flokki 37.

JEEP nr. 285/1988, er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 og 34. Þ. á m. eru *ökutæki; tæki til flutninga á landi, í lofti eða á legi* í flokki 12.

JEEP LIBERTY nr. 261/2001, er skráð fyrir *vélknúin ökutæki og hluta þeirra* í flokki 12.

JEEP CRD nr. 104/2006, er skráð fyrir *vélknúin ökutæki (að undanskildum mótörhjólum, skellinöðrum, mótörhjólum með 3 hjól, mótörhjólum með 4 hjól, vélsleðum og vélskíðum) og vélar fyrir vélknúin ökutæki (að undanskildum vélum fyrir mótörhjól, skellinöðrur, mótörhjól með 3 hjól, mótörhjól með 4 hjól, vélsleða og vélskíði)* í flokki 12.



Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 206/2004 frá 18. nóvember 2004 var staðfest að ruglingshætta gæti verið talin vera á milli merkja með vísan til 1. mgr. 4. gr. vml. þrátt fyrir að merki væru ekki skráð eða notuð í nákvæmlega sömu flokkum. Var því talið að skráning merkisins Pharma Nord, sem skráð var í flokkum 3 og 5, gæti hindrað notkun annars aðila á merkinu Pharmanor í flokki 35. Hið fyrrnefnda framleiddi lyf og skyldar vörur en hið síðarnefnda var heildsala með sambærilegar vörur. Þessa sömu nálgun er enn fremur m.a. að finna í úrskurði Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 1/2011 varðandi vörumerkið Santa María.

Þrátt fyrir að merki andmælanda séu ekki skráð í sama flokki og hið andmælt merki er það mat Einkaleyfastofunnar að vöru- og þjónustulíking sé fyrir hendi milli þjónustu eiganda, þ.e. *ferðaþjónustu og bílaleigu* í flokki 39 og vöru og þjónustu andmælanda, þ.e. *bifreiða, ökutækja og útvegunar, sölu og dreifingar vélknúinna ökutækja* í flokkum 12 og 35. Skilyrði 1. mgr. 4. gr. vml. um að notkun aðila taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu er því uppfyllt að mati Einkaleyfastofunnar.

Andmælandi byggir á því að merki hans séu heimsfræg og alþekkt og njóti því víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr., en samkvæmt ákvæðinu getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekhta merkis. Andmælandi rökstyður ekki frekar að hvaða leyti merki hans séu vel þekkt hér á landi og leggur ekki fram fullnægjandi gögn því til stuðnings. Þar sem Einkaleyfastofan telur vöru- og þjónustulíkingu þegar vera fyrir hendi þykir ekki ástæða til að fjalla nánar um ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.

Varðandi ágreining aðila um hvort orðið JEEP sé einungis enskt heiti íslenska orðsins jeppi eða ekki er ljóst að samkvæmt Snöru, ensk-íslenskri veforðabók með alfræðilegu ívafi, merkir orðið JEEP m.a. *jeppi* eða *vöruheiti*, þ.e. *jeppi, líkur herjeppa en ætlaður almenningi*. Samkvæmt íslensk-enskri veforðabók merkir orðið jeppi m.a. *jeep*, þ.e. *a kind of small motor vehicle used especially by the armed forces*.

Vörumerkið JEEP virðist með tímanum hafa verið „íslenskað“ og orðið *jeppi* orðið til. Það er því hugsanlegt að í hugum íslenskra neytenda geti orðið JEEP verið tegundarheiti fyrir ákveðna tegund bifreiða. Hins vegar ber að líta til þess að andmælandi hefur átt vörumerkið JEEP skráð hér á landi frá árinu 1946. Telja verður því varhugavert að ætla að andmælanda hafi ekki tekist að varðveita sérkenni vörumerkis síns enda hafa ekki verið lögð fram gögn er sýna fram á annað. Af þessum sökum verður að telja að réttur andmælanda til auðkennisins JEEP sé óskertur. Þegar merki andmælanda og umsækjanda eru skoðuð, verður að telja ruglingshættu vera með merkjunum.

Með vísan til framangreinds telur Einkaleyfastofan að þrátt fyrir að íslenska orðið *jeppi* kunni að vera notað hérlandis sem tegundarheiti yfir bifreiðar af ákveðinni gerð frá mismunandi



framleiðendum vísi enska orðið *jeep* fremur til vörumerkja andmælanda, sbr. tilgreininguna *vöruheiti* í Snöru veforðabók.

Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi enn fremur til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en á grundvelli ákvæðisins er óheimilt að skrá vörumerki ef það 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. Einkaleyfastofan bendir á að samkvæmt úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæðið við um vörumerki sem *hvorki eru skráð né notuð hér á landi*, en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „alþekkt“, sbr. m.a. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 6/2003.¹ Merki andmælanda eru skráð hér á landi og þar af leiðir að ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. á ekki við í þessu máli og verður því ekki tekið til frekari skoðunar.

Þá byggir andmælandi á 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem fram kemur að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi 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. sömu laga. Þar sem þau merki andmælanda sem byggt er á í máli þessu eru skráð landsbundinni skráningu hér á landi á ákvæði 8. tl. 1. mgr. 14. gr. ekki við og verður ekki tekið til frekari skoðunar.

Andmælandi byggir andmæli sín einnig á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki 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. Í máli þessu er einungis um landsbundnar skráningar að ræða og andmælandi byggir ekki á erlendu merki í sinni eigu. Ákvæðið á því ekki við í þessu máli og verða skilyrði þess ekki tekin til frekari skoðunar.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé til staðar með merkjum andmælanda, JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975, JEEP nr. 285/1988, JEEP



LIBERTY nr. 261/2001 og JEEP CRD nr. 104/2006 og merki eiganda

nr. 242/2015, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Úrskurðarorð

¹ 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“.



Skráning merkisins  nr. 242/2015 skal felld úr gildi.

Sigrún Björk Sigurðardóttir, lögfr. B.A.