

Úrskurður nr. 11/2017

23. nóvember 2017

Andmæli gegn skráningu merkisins North Rock nr. V0102054

IIC-Intersport International Corporation GmbH, Sviss gegn Umboðssölu Art

Málavextir

Þann 26. september 2016 lagði Umboðssalan Art inn umsókn um skráningu vörumerkisins North Rock, nr. V0102054. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2016.

Með erindi, dags. 14. febrúar 2017, andmælti Árnason Faktor ehf., f.h. IIC-Intersport International Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, NORTHBROOK, alþjóðleg skráning nr. 1020558, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði andmælandi inn eina greinargerð en engar athugasemdir bárust frá eiganda. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. apríl 2017, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð andmælanda

Að mati andmælanda er ruglingshætta til staðar á milli merkis eiganda og merkis andmælanda, NORTHBROOK (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1020558, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Enn fremur vísar andmælandi til 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja. Andmælandi fer fram á að skráning merkis eiganda verði afmáð úr vörumerkjaskrá með vísan í eftirfarandi rökstuðning.

Andmælandi vísar til þess að samkvæmt 14. gr. vml. sé óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast megi á því og vörumerki sem sé notað, þegar skráð eða vel þekkt. Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé kveðið á um að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi á merkinu og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða hafi verið notað þegar umsókn um skráningu sé lögð inn og sé enn notað hér. Í 8. tl. 1 mgr. 14. gr. vml. sé kveðið á um að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi á því og vörumerki sem skráð hafi verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu að því gefnu að hún hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsóknin hafi verið lögð inn.

Andmælandi tilgreinir að þegar metið sé hvort að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort merkin séu það lík að hætta sé á ruglingi og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu megi



síðan skipta í þrennt. Í fyrsta lagi skuli meta hvort sjónlíking sé með merkjunum. Í öðru lagi skuli líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar og í þriðja lagi geti merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Andmælandi bendir á að grundvallarreglan við mat á ruglingshættu sé sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um sé deilt. Einnig geti það haft áhrif hvort eldra merkið teljist mjög sérkennandi í sjálfu sér. Þar geti t.d. haft áhrif hvort um sé að ræða tilbúin orð eða almenn þekkt orð í tungumálinu. Það er mat andmælanda að í máli þessu séu til staðar skilyrði um beina ruglingshættu, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi bendir á að merki hans hafi verið skráð á Íslandi frá árinu 2015, en umsóknardagur merkisins sé 19. janúar 2015. Merkið sé skráð fyrir *clothing, footwear, gloves and bonnets; fishing boots; articles of clothing for hiking, for the mountains, for climbers, for hunting, for fishing and for horse-riding* í flokki 25 ásamt öðrum tilgreindum vörum í flokkum 9, 14, 18, 20, 22 og 28. Andmælandi lætur fylgja með útprentun af vefsíðu Einkaleyfastofunnar varðandi upplýsingar um skráninguna. Andmælandi bendir einnig á að merki hans séu skráð víða um heim og leggur fram yfirlit skráninganna því til stuðnings.

Andmælandi bendir á að hið andmælt merki sé vörumerkið North Rock (orðmerki), sbr. skráning nr. V0102054. Merkið sé skráð fyrir *fatnað, skófatnað og höfuðfatnað* í flokki 25. Merki andmælanda sé skráð fyrir sömu vörur í flokki 25 og sé vörulíking því alger með merkjunum sem um ræði. Að mati andmælanda eykur sú staðreynd að vörulíking sé til staðar með merkjunum enn á hættuna á ruglingi milli merkjanna.

Andmælandi tilgreinir að við mat á ruglingshættu milli vörumerkja sé nauðsynlegt að gæta að tengslum allra þeirra þátta sem komi til álita við það mat. Það mikilvægasta í því sambandi séu líkindin milli vörumerkja sjálfra og milli þeirra vara og þjónustu sem þeim sé ætlað að auðkenna. Þannig geti mikil líkindi milli merkja sjálfra vegið á móti minni líkindum milli þeirra vöru eða þjónustu sem merkjunum sé ætlað að auðkenna og öfugt. Merki sem teljist sérkennandi hvort heldur í sjálfu sér eða vegna þess að um sé að ræða vel þekkt merki njóti víðtækari verndar en vörumerki sem ekki séu eins sérkennandi. Andmælandi vísar til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli C-39/97, Canon Kabushiki, Japan v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 17.-18. mgr., máli sínu til stuðnings.

Að mati andmælanda skal við mat á merkjalíkingu miða við neytanda sem sé þokkalega upplýstur og athugull. Þó verði að hafa í huga að neytendur hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir sjónum hverju sinni og hafi því ekki möguleika á að bera merkin saman hlið við hlið, heldur verði þeir að treysta á þá óljósu mynd sem þeir hafi af merkinu í huga sínum. Í þessu sambandi vísar andmælandi til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel BV, 26. mgr., máli sínu til stuðnings.

Andmælandi bendir á að bæði merkin sem um ræði í málinu séu orðmerki og því sé ekki um neina stílfærslu að ræða. Að mati andmælanda er mikil sjónlíking með merkjunum. Viðurkennd venja sé við mat á ruglingshættu merkja hér á landi að forskeyti hafi sérstaklega mikið vægi, sér í lagi þar sem í íslensku máli sé áhersla jafnan á fyrsta atkvæði orðs.



Andmælandi tilgreinir að hið andmælt merki innihaldi forskeyti merkis hans, NORTHBROOK, í heild sinni, ásamt þremur af fjórum/fimm stöfum viðskeytisins. Merkin séu afar lík á að líta, ásamt því að vera svipað löng. Af þessu sé ljóst að mikil sjónlíking sé með merkjunum og merkin deili í heildina átta af níu/tíu stöfum.

Andmælandi telur að mikil hljóðlíking sé með merkjunum NORTHBROOK og North Rock þar sem fimm stafa forskeyti sé nákvæmlega það sama, ásamt því sem þrjú af fjórum/fimm stöfum viðskeytis séu þeir sömu og í sömu röð. Merkin hafi einnig jafn mörg atkvæði, ásamt R-hljóði við upphaf viðskeytis og hörðu K-hljóði í endann.

Andmælandi ítrekar að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi alla jafna aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Í ljósi þeirrar miklu sjón- og hljóðlíkingar sem sé með merkjunum að mati andmælanda, ásamt nær algjörri vörulíkingu, er það mat andmælanda að ruglingshætta sé til staðar með vörumerkjunum. Þá bendir andmælandi á að þónokkur merkingarlíking sé með orðunum þar sem bæði hafi að geyma tilvísun til norðursins ásamt náttúrufyrirbæra, þ.e. steins og lækjar. Andmælandi telur því afar líklegt að neytendur ruglist og telji vörunar af sama uppruna, þ.e. frá andmælanda.

Að mati andmælanda brýtur skráning eiganda gegn fyrri vörumerkjarétti hans, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og telur andmælandi að ógilda beri skráningu eiganda.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins North Rock, skráning V0102054 sem skráð er fyrir *fatnað*, *skófatnað* og *höfuðfatnað* í flokki 25. Andmælin eru byggð á ruglingshættu með vísan til 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við merkið NORTHBROOK, alþjóðleg skráning nr. 1020558 í eigu andmælanda.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða 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 eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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. Í 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Í máli þessu er um að ræða annars vegar merki eiganda, North Rock, sem skráð er fyrir *fatnað*, *skófatnað* og *höfuðfatnað* í flokki 25 og hins vegar merki andmælanda, NORTHBROOK, sem er skráð fyrir vörur í flokkum 9, 14, 18, 20, 22, 25 og 28.

Sjón-, hljóð- og merkingarlíking

Hvað sjónlíkingu varðar þá er sameiginlegur hluti merkjanna sem um ræðir orðið *north* sem er fremri hluti beggja merkjanna. Samkvæmt *Snöru veforðabók* þýðir orðið *north*, m.a. norður. Samkvæmt sömu orðabók þýðir orðið *brook* m.a. lækur og orðið *rock* m.a. berg, grjót eða klöpp. Að mati Einkaleyfastofunnar telst orðhlutinn *north* vera veikari hluti merkjanna, en um algengan orðhluta er að ræða fyrir vörur í flokki 25. Er áherslan í merkjunum þar af leiðandi annars vegar á orðhlutann *brook* og hins vegar á orðhlutann *rock*. Að mati stofnunarinnar er því um litla sjónlíkingu að ræða.

Það sama er að segja um hljóðlíkingu, en orðið *brook* og *rock* eru ólík í framburði. Orðið *brook* er að mati stofnunarinnar borið fram sem *brúkk* á meðan orðið *rock* er borið fram sem *rokk*. Þá telur stofnunin að merkingarlíking sé takmörkuð og vísast til ofangreindrar þýðingar á orðunum sem um ræðir í merkjunum í því samhengi.

Vörulíking

Merki eiganda er skráð fyrir *fatnað*, *skófatnað* og *höfuðfatnað* í flokki 25. Merki andmælanda er skráð fyrir *clothing*, *footwear*, *gloves and bonnets*; *fishing boots*; *articles of clothing for hiking, for the mountains, for climbers, for hunting, for fishing and for horse-riding* í flokki 25, auk ýmissa vara í flokkum 9, 14, 18, 20, 22 og 28. Að mati Einkaleyfastofunnar er um vörulíkingu að ræða á milli merkjanna í flokki 25.

Með vísan til framangreinds, þ. á m. þess að merking orðhlutans *north* telst vera veik í skilningi vörumerkjalaga fyrir umræddar vörur er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir vörulíkingu sé heildamynd merkisins, North Rock annars vegar og merkisins NORTHBROOK hins vegar, ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Krafa um að skráning nr. V0102054, North Rock, verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

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.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins North Rock nr. V0102054 skal halda gildi sínu.

Eygló Sif Sigfúsdóttir, lögfr.