



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 11/2021
16. desember 2021

Þann 19. maí 2019 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að ŠKODA AUTO a.s. eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1466548, MyŠKODA færi fram á að skráning hans gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 12, 36, 37, 38 og 39. Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. apríl 2020.

Með erindi, dags. 15. júní 2020, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. ŠKODA INVESTMENT a.s., Tékklandi, ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tékklandi og ŠKODA ELECTRIC, Tékklandi (hér eftir andmælendur). Andmælin byggja á 2. mgr. 4. gr., 6., 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.)².

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar dags. 4. júní 2021, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi 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.

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.

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 vörumerkjalögnum, sbr. lög nr. 71/2020, voru þær að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. tl. 14. gr.; 7. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 2. tl. 14. gr. vml. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. hefur nú verið sameinaður 1. tl. 14. gr. vml. Þá hefur orðalagi og uppsetningu 4. gr. vml. verið breytt.

³ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



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:

 V0003284 Fl. 7, 8, 9, 12, 16, 17	
 V0003285 Fl. 6, 7, 9, 11, 12	
 V0003289 Fl. 12	
 V0003290 Fl. 9, 12	
 Alþj.skr.nr. 1015772 Fl. 12, 37, 42	
 Alþj.skr. nr. 101772B Fl. 9, 12	
Merki andmælenda	Merki eiganda MyŠKODA Alþj. skr. nr. 1466548

Merki eiganda er orðmerkið MyŠKODA. Merki andmælenda eru öll orð- og myndmerki sem samanstanda af orðhlutanum ŠKODA í lítilla stílfærðu letri og fyrir framan orðið er hringur og innan hans er vængjuð ör eða það sem er kallað „winged arrow“.

Sjón- og hljóðlíking

⁴ C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Ýmis sjónarmið hafa mótast í framkvæmd við mat á ruglingshættu milli merkja. Til dæmis skiptir máli við matið hvort að einhver þáttur merkis er meira ráðandi en aðrir þættir þess og hvort að einhverjir hlutar þess teljist hafa meira eða minna sérkenni en aðrir. Þá er það eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að þegar merki er tekið í heild sinni upp í annað merki þá séu auknar líkur taldar á því að um ruglingshættu sé að ræða milli merkja.

Sameiginlegt með merkjunum er orðhlutinn ŠKODA sem hefur enga sérstaka merkingu í tengslum við þær vörur og þá þjónustu sem merkin auðkenna. Telst hann því hafa mikið sérkenni. Merki eiganda inniheldur einnig orðhlutann My sem merkir *minn/mitt/mín*.

Merki andmælenda innihalda myndhluta sem að mati stofnunarinnar er hvorki meira né minna áberandi heldur en orðhlutinn sem eins og áður segir er talinn hafa sérkenni fyrir viðkomandi vörur og þjónustu. Þá hefur í dómum Evrópudómstólsins komið fram að almennt sé líklegra þegar um orð- og myndmerki er að ræða að neytendur leggi orð eða orðhluta fremur á minnið en myndræna hluta og vísi til hans/þeirra fremur en útlits merkis.⁵

Að mati stofnunarinnar er töluverð sjónlíking til staðar með merkjunum en til þess er að líta að merkin innihalda hið sérkennandi orð ŠKODA. Orðhlutinn My í merki eiganda er ekki til þess fallinn að draga úr þeirri sjónlíkingu.

Í íslensku máli er áherslan yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema öðru sé til að dreifa en um það er ekki að ræða í þessu máli. Að mati stofnunarinnar er hljóðlíking til staðar vegna hins sameiginlega orðhluta merkjanna, ŠKODA.

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að sjón- og hljóðlíking sé með merkjum andmælenda og merki eiganda.

Vöru- og/eða þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur. Þessi sjónarmið má sjá í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar.

Merki andmælenda eru skráð fyrir vörur og þjónustu í ýmsum flokkum. Merki eiganda er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 12, 36, 37, 38 og 39.

Andmælendur gera athugasemd við takmörkunina „*all in connection with automobiles*“ og telja hana ná skammt þar sem takmörkunin er aðskilin frá öðrum tilgreiningum með *kommu* en ekki *semikommu*. Telja andmælendur að takmörkunin varði því aðeins tilgreininguna sem kemur næst á undan en ekki listana í heild sinni. Eigandi óskar eftir að breyta takmörkuninni og í stað kommu komi semikomma. Hugverkastofan fellst á þá takmörkun og telur hana með breytingunni skýrlega ná yfir öll atriði sem tilgreind eru í viðkomandi flokkum. Verður listunum breytt í samræmi við það.

Flokkur 9

Eftirfarandi skráningar andmælenda auðkenna vörur í flokki 9:



V0003284: *Hraðastillar, afritatæki, stillar, mótstöðutæki, sigti, endurlagningar, rennihingsafnarar, radartæki; miðunar- og skotstjórnartæki.*

⁵ Sjá m.a. Dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-205/06 NewSoft Tehnology, 53. mgr.



V0003285: Aflofar, tenglar, skiptirofar, slökkvarar, hraðastillar fyrir skiptimótora; lyftiseglar, rofatæki; rofastöðvar.



V0003290: Vogir; mælingavélar, prófunarvélar.



Alþjóðleg skráning nr. 101772B: *Electrical equipment for land and subway vehicles (excluding automobiles), particularly traction motors and traction electrical equipment, as converters for main and auxiliary drives and voltage inverters, electrical and electronic information, command, control and diagnostic equipment for land and subway vehicles (excluding automobiles); battery and battery chargers for land and subway vehicles (excluding automobiles).*

Merki eiganda er skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 9: *Computer programs and software used for downloading and storage, recorded content, information technology and audiovisual equipment, software applications for computers, mobile phones, smartphones and tablets; all in relation to automobiles.*

Að mati stofnunarinnar er ekki fyrir að fara vörulíkingu með vörum eiganda annars vegar og vörum andmælenda hins vegar. Um ólíkar vörur er að ræða sem hafa ólíkan tilgang. Þá er ekki um vörur að ræða sem koma í stað hvernar annarrar.

Flokkur 12:

Eftirfarandi skráningar andmælenda auðkenna vörur í flokki 12:



V0003284: Fjaðrir; sprengjuhólfsvélar; dieselvélar, (ekki fyrir bifreiðar svo sem pallbíla, tengivagna, sendibíla, lág-hleðslu tengivagna og flutningabíla (nema fólksbíla)); kerrur, flugvélar; brynvarnir.



V0003285: Dráttarvélar; dráttartaugablakkir; dráttarvagnar; hemlabúnaður, öxlar, girkassar, gírhjól (nema fyrir pallbíla, tengivagna, sendibíla, lág-hleðslu tengivagna og flutningabíla (allt nema fólksbíla)); flutningsbúnaður fyrir námur; almennir vélahlutir, tæki og búnaður; hverflar; skip, hlutar til skipasmíða; brynvarðar bifreiðar.



V0003289: Farartæki (að undanskildum bifreiðum og rafknúnum strætisvögnum); eimreiðar, strætis (langferða)vagnar.



V0003290: Rafknúnir strætisvagnar.



Alþj.skr.nr. 1015772: *Public transport vehicles, particularly tram cars, buses and subway car units, railway vehicles, particularly locomotives, coaches for locomotive trains, railway electric units, railway*



motor (diesel) cars and units, their parts, components and accessories.



Alþj.skr. nr. 1015772B: *Public transport vehicles, namely trolleybuses, their parts, components and accessories.*

Merki eiganda er skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 12: *Automobiles and parts and accessories therefor, included in this class.*

Að mati Hugverkastofunnar er töluverð vörulíking með vörum eiganda, þ.e. *Automobiles and parts and accessories therefor* og farartækjum þeim sem merki andmælenda eiga að auðkenna, þ. á m. *public transport vehicles (1015772, 1015772B), rafknúnum strætisvögnum (V0003290), farartækjum (að undanskildum bifreiðum og rafknúnum strætisvögnum); eimreiðum, strætis (langferða)vögnum. (V0003289) og brynvörðum bifreiðum (V0003285).* Um er að ræða vörur sem hafa m.a. sama tilgang, notkun, framleiðanda, koma inn á markað eftir sömu leiðum o.fl.

Þá er enn fremur nokkur vörulíking með *Automobiles and parts and accessories therefor, included in this class* og þeim vörum sem skráning nr. V0003285 auðkennir, m.a. *hemlabúnaður, öxlar, gírkassar, gírhjól (nema fyrir pallbíla, tengivagna, sendibíla, lág-hleðslu tengivagna og flutningabíla (allt nema fólksbíla); almennir vélahlutir, tæki og búnaður.* Að mati stofnunarinnar er minni vörulíking með öðrum vörum sem merki andmælenda (V0003285, V0003284) auðkenna og vörum eiganda.

Flokkur 36

Merki eiganda er skráð fyrir *finance and financial services, rental and leasing services; all in connection with automobiles.*

Eins og að framan greinir þá útilokar það ekki vöru- og/eða þjónustulíkingu þótt um ólíka flokka sé að ræða. Það er hins vegar mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar skörun með þjónustu eiganda og vörum og þjónustu sem merki andmælenda auðkenna í öðrum flokkum að virtu heildaryfirliti vöru- og þjónustulista merkjanna.

Flokkur 37



Merki andmælenda, Alþj.skr.nr. 1015772 er skráð fyrir *delivery, assembly, putting into operation, service, maintenance and revision, repair and overhaul of machines and equipment for power plants, heating plants, chemical and petrochemical plants, water treatment plants and plants for treatment and/or disposal of various kinds of wastes; assembly, putting into operation, service, maintenance, repair, reconstruction and modernization of land and subway vehicles (excluding automobiles) and transport equipment, their parts, components and accessories.*

Merki eiganda er skráð fyrir *servicing and repair services and activities relating to automobiles, custom treatment of automobiles bodies and chassis and engines (tuning), car maintenance, car cleaning, installation and repair of anti-theft alarms for automobiles, consultancy and information for the aforesaid.*

Að mati Hugverkastofunnar er ekki þjónustulíking með *delivery, assembly, putting into operation, service, maintenance and revision, repair and overhaul of machines and equipment for power plants, heating plants, chemical and petrochemical plants, water treatment plants and plants for treatment and/or disposal of various kinds of wastes* og þjónustu þeirri sem merki eiganda auðkennir. Þjónusta sú sem merki andmælenda auðkennir varðar þjónustu ýmiss konar við orkuver eða verksmiðjur en þjónusta eiganda er tengd bifreiðum.



Stofnunin telur líkindi til staðar með *assembly, putting into operation, service, maintenance, repair, reconstruction and modernization of land and subway vehicles (excluding automobiles) and transport equipment, their parts, components and accessories* og þjónustu merkis eiganda. Hins vegar og í ljósi þess að *automobiles* eru undanskildar í þjónustulista merkis andmælenda og merki eiganda varðar þjónustu tengdri *automobiles* telur stofnunin að ekki sé til staðar skörun með þjónustu eiganda og þjónustu andmælenda.

Flokkur 38

Merki eiganda er skráð fyrir *electronic transmission of data, telecommunications, electronic transmission of data, communication services over computer networks; all in connection with automobiles* í flokki 38.

Ekkert af framangreindum skráningum andmælenda auðkennir þjónustu í þeim flokki en eins og ítrekað hefur komið fram í úrskurðum áfrýjunarnefndar þá er ekki hægt að gefa sér að vöru- og þjónustulíking sé ekki til staðar þó um ólíka flokka sé að ræða.

Hugverkastofan telur rétt að taka til skoðunar þær tilgreiningar sem koma fram í flokki 9 hvað varðar alþjóðlega skráningu nr. 101772B, þ.e. *electrical and electronic information, command, control and diagnostic equipment for land and subway vehicles (excluding automobiles)* enda eru líkindi til staðar með tilgreiningunum þótt um sé að ræða vörur annars vegar og þjónustu hins vegar enda um að ræða rafræna miðlun ýmiss konar í báðum tilvikum.

Í ljósi þess að tilgreiningar í flokki 38 í merki eiganda eru takmarkaðar við *automobiles* og tilgreiningar í merki andmælenda í flokki 9 undanskilja *automobiles* telur stofnunin að ekki sé til staðar skörun með þjónustu eiganda og þjónustu andmælenda. Enn fremur telur stofnunin að ekki sé skörun til staðar með tilgreindri þjónustu eiganda og vörum og þjónustu sem merki andmælenda auðkenna í öðrum flokkum.

Flokkur 39

Merki eiganda er skráð fyrir *transport, packing, storage of goods, travel arrangement, towing, taxi services, motor car transport services, transportation logistics, car rental, passenger transport, freight brokerage, traffic information, operating car parks via navigation apparatus and location apparatus; all in connection with automobiles*.

Eins og að framan greinir þá útilokar það ekki vöru- og/eða þjónustulíkingu þótt um ólíka flokka sé að ræða. Það er hins vegar mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar skörun með þjónustu eiganda og vörum og þjónustu sem merki andmælenda auðkenna í öðrum flokkum að virtu heildaryfirliti vöru- og þjónustulista merkjanna.

Vond trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml

Andmælendur byggja einnig á því að eigandi hafi verið í vondri trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi sé t.d. meðvitaður um fjölda skráninga andmælenda í öðrum ríkjum sem ná yfir vörur og þjónustu sem mynda ruglingshættu við þær vörur og þjónustu sem merki eiganda er skráð fyrir. Andmælendur hafi því áunnið vörumerki sínu ŠKODA víðtæka alþjóðlega vernd fyrir umsóknardag merkis eiganda. Vísa andmælendur einkum til alþjóðlegrar skráningar nr. 1014785B í þessu samhengi en það sé skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 9.

Þá gera andmælendur grein fyrir og rekja í stuttu máli sameiginlega sögu andmælenda og eiganda sem og samningum sem aðilar hafa gert með sér, m.a. um sameiginlega tilvist merkja á markaði. Með vísan til fyrirbyggjandi upplýsinga í greinargerð telja andmælendur að vond trú eiganda sé sönnuð, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Eigandi hafnar því að hann hafi verið í vondri trú þegar hann tilnefndi Ísland í alþjóðlegri umsókn um skráningu merkisins. Hann hafi verið í góðri trú og skráning á merki hans sé í fullu samræmi við téða samninga.



Andmælendur tiltaka sérstaklega eina alþjóðlega skráningu sem dæmi um víðtæka alþjóðlega vernd. Með fyrri greinargerð andmælenda fylgdi enn fremur yfirlit yfir skráningar andmælenda í fjölmörgum ríkjum heims.

Í vörumerkjarétti gildir meginreglan *fyrstur kemur, fyrstur fær* og um er að ræða landsbundinn rétt. Staðfest hefur verið bæði í úrskurðum áfrýjunarnefndar og niðurstöðum dómstóla að allar undantekningar frá meginreglum skuli túlka þröngt.

Í ákvæði 9. tl. er bæði vikið að því að umrædd notkun merkis hafi verið í öðru landi og að um sé að ræða *erlent* merki. Að mati Hugverkastofunnar gefur orðalag ákvæðisins til kynna að ekki sé unnt að beita ákvæði 9. tl. þegar merki hefur annað hvort verið notað hér á landi og/eða er skráð hér landi. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 varðandi merkið SUSHISAMBA er vísað til greinargerðar þeirrar sem fylgdi frumvarpi til breytinga á vörumerkjalogunum með lögum nr. 44/2012, en þar segir m.a. að „aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merkið, sem sótt er um, er eins eða næstum eins og *erlenda merkið*...“. Í ljósi þess að andmælendur eiga skráningar hér á landi verða þau merki ekki lögð til grundvallar við mat á því hvort að skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hafi verið uppfyllt.⁶

Andmælendur benda á að þeir eigi yfir 200 skráningar í fjölmörgum ríkjum en tiltaka sérstaklega eina alþjóðlega

skráningu, merkið **ŠKODA** nr. 1014785B í greinargerð sinni sem ekki nýtur verndar hér á landi. Með hliðsjón af því að merkið ŠKODA er eins og sérkennandi orðhluti annarra merkja andmælenda sem flest eru skráð hér á landi og þekkt staðreynd er að merkin hafa verið notuð hér á landi telur Hugverkastofan ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki geta verið lagt til grundvallar við mat á því hvort um vonda trú eiganda var að ræða eða ekki. Verður 9. tl. því ekki tekinn til frekari umfjöllunar.

Önnur atriði

Í framkomnum andmælum var enn fremur vísað til ákvæða 2. mgr. 4. gr. og 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Ekki hefur verið rökstutt með hvaða hætti ákvæði 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við í máli þessu og verða þau ekki tekin til efnislegrar umfjöllunar. Ákvæði 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna varðar ruglingshættu við alþjóðlega skráningu sem er skráð hér á landi og eiga sömu sjónarmið við þar eins og um 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Vísast því um þann tölulið til þeirrar umfjöllunar.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkja andmælenda, þ.e. alþjóðleg skráning nr. 1015772, alþjóðleg skráning nr. 1015772B, V0003290, V0003289, V0003285 og V003284 og merkis eiganda að því er varðar *automobiles and parts and accessories therefor, included in this class* í flokki 12, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins MyŠKODA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1466548, eru því tekin til greina að því er varðar flokk 12 í heild sinni.

Þrátt fyrir sjón- og hljóðlíkingu með merki eiganda og öðrum merkjum andmælenda, sbr. framangreint, er það mat stofnunarinnar að ekki sé til staðar vöru- og þjónustulíking hvað varðar flokka 9, 36, 37, 38 og 39 og þar með ekki ruglingshætta í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Úrskurðarorð

⁶ Sjá umfjöllun t.d. í úrskurði [Hugverkastofunnar] í andmælamáli nr. 11/2018 (JUVEDERM), bls. 24.



Skráning merkisins MyŠKODA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1466548, skal felld úr gildi í flokki 12 en halda gildi sínu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 36, 37, 38 og 39.

f.h. Hugverkastofunnar

Hanna L. Karlsdóttir
Lögfræðingur

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.



Sigurjónsson & Thor ehf.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-177

15.6.2020

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1466548 MyŠKODA

Fyrir hönd umbjóðenda okkar ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Tékklandi, ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Tékklandi og ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, Doudlevice, 301 00 Plzeň, Tékklandi leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

með stoð í 53. gr. sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Alþjóðleg skráning nr.: **1466548**
Merki: **MyŠKODA**
Eigandi: **ŠKODA AUTO a.s.**
Birting auglýsingar: **15.04.2020 - 4. tölublað 2020**

Andmælin eru meðal annars lögð inn með tilvísun í 2. mgr. 4. gr. vml., 6. tl., 7. tl., 8. tl. og 9. tl. 14. gr. vml. auk almennra sjónarmiða um vonda trú. Vörumerki í eigu umbjóðenda okkar á Íslandi sem andmælin byggjast m.a. á eru m.a. skráning nr. 200/1957 ŠKODA (orð- og myndmerki), skráning nr. 200A/1957 ŠKODA (orð- og myndmerki), skráning nr. 200E/1957 ŠKODA (orð- og myndmerki), skráning nr. 200F/1957 ŠKODA (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1015772 ŠKODA (orð- og myndmerki) og alþjóðleg skráning nr. 1015772B ŠKODA (orð- og myndmerki). Andmælendur eiga auk þess fjölda skráninga erlendis sem upplýst verður um nánar í greinargerð.

Umboð því til staðfestingar að Sigurjónsson & Thor sé umboðsmaður í þessu

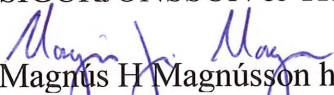
andmælamáli fylgja hér með.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð.

Nánar verður gerð grein fyrir frekari málsástæðum og lagarökum til stuðnings andmælum í greinargerð sem lögð verður fram síðar.

Hjálagt fylgir staðfesting á því að gjald kr. 42.500,- hefur verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar.

Virðingarfyllt,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús H Magnússon hrl.



Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202006-5432

Tilv. okkar
S-177

Reykjavík, dags.
15.10.2020

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1466548 MyŠKODA

Vísað er í andmæli dags. 15. júní 2020.

Andmælin beinast gegn skráningunni í heild sinni.

Andmælendur eru þrír: ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s. og ŠKODA ELECTRIC a.s. Félögin eru öll hluti af hópi sem nefnist „Škoda Pilsen Group“. Andmælendur eiga eftirtalin vörumerki á Íslandi:

ŠKODA (orð- og myndmerki)	skrán.	200/1957	7., 8., 9., 12., 16., 17. fl.
ŠKODA (orð- og myndmerki)	skrán.	200A/1957	6., 7., 9., 11., 12. fl.
ŠKODA (orð- og myndmerki)	skrán.	200E/1957	12. flokkur
ŠKODA (orð- og myndmerki)	skrán.	200F/1957	9. og 12. flokkur
ŠKODA (orð- og myndmerki)	alþj.	1015772	12., 37. og 42. fl.
ŠKODA (orð- og myndmerki)	alþj.	1015772B	9. og 12. flokkur

Samkvæmt skoðunum fræðimanna á að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu, sbr. greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

Orðið ŠKODA er mest áberandi hlutinn í öllum merkjum andmælenda eins og í hinu andmælda merki. Eingöngu fornafnið „My“ í upphafi hins andmælda merkis greinir þau að. Ruglingshætta er á milli merkjanna í ljósi þekktrar merkingar smáorðsins „My“ sem minn/mín/mitt. Það eykur ruglingshættu að í hinu andmælda merki sem og öllum merkjum andmælenda er fyrsti stafurinn í ŠKODA hið sérstaka tékkneska Š sem ber sjaldan fyrir augu íslenskra neytenda.

Vöru- og þjónustulíking er með merkjunum. Hið andmælda merki er skráð fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Computer programs and software used for downloading and storage, recorded content, information technology and audiovisual equipment, software applications for computers, mobile phones, smartphones and tablets, all in relation to automobiles í 9. flokki.

Automobiles and parts and accessories therefor, included in this class í 12. flokki.
Finance and financial services, rental and leasing services, all in connection with automobiles í 36. flokki.

Servicing and repair services and activities relating to automobiles, custom treatment of automobiles bodies and chassis and engines (tuning), car maintenance, car cleaning, installation and repair of anti-theft alarms for automobiles, consultancy and information for the aforesaid í 37. flokki.

Electronic transmission of data, telecommunications, electronic transmission of data, communication services over computer networks, all in connection with automobiles í 38. flokki.

Transport, packing, storage of goods, travel arrangement, towing, taxi services, motor car transport services, transportation logistics, car rental, passenger transport, freight brokerage, traffic information, operating car parks via navigation apparatus and location apparatus, all in connection with automobiles í 39. flokki.

Ruglingshætta er milli ofangreindra vara og þjónustu og þeirrar vöru og þjónustu sem skráningar andmælenda taka til. Hæstiréttur Íslands hefur staðfest í máli nr. 206/2004 vegna PHARMANOR / PHARMA NORD að vörulíking geti verið fyrir hendi milli vöru annars vegar og þjónustu tengdri þeirri vöru í þjónustuflokki hins vegar.

Neytendur munu telja að vörur eða þjónusta sem auðkennd er með hinu andmælda vörumerki stafi frá sama viðskiptalega uppruna og vörur og þjónusta sem auðkennd er með vörumerkjum andmælenda.

Skráningar í eigu andmælenda ná yfir vörur og þjónustu sem mynda ruglingshættu við þær vörur og þjónustu sem hið andmælda merki er skráð fyrir. Andmælendur höfðu áunnið vörumerki sínu ŠKODA víðtæka alþjóðlega vernd fyrir umsóknardag hins andmælda merkis, sbr. m.a. fylgiskjöl við greinargerð þessa. Vernd skráninga í eigu andmælenda fyrir vörumerkið ŠKODA nær til fjölda landa og t.d. má nefna alþjóðlega skráningu nr. 1014785B sem skráð er í yfir 40 löndum

auk fjölda annarra skráninga.

Þau félag sem mynda Škoda Pilsen Group byggja á og viðhalda þeirri verkfræði- og framleiðslu hefð sem varð til í borginni Pilsen (í Tékklandi) árið 1859. Fram til ársins 1945 voru mörg mismunandi svið innan fyrirtækjanna, þar með talin framleiðsla bifreiða í borginni Mladá Boleslav (í Tékklandi). Þar voru framleiddar bifreiðar undir vörumerkinu ŠKODA. Árið 1946 var framleiðsluhluti bíla slitinn frá móðurfélaginu og varð að sjálfstæðri einingu en notaði áfram orðmerkið ŠKODA og hið þekkt myndmerki sem gengur undir heitinu „winged arrow“ og samsetningu þeirra vörumerkja fyrir þær vörur og þjónustu sem tengist framleiðslu bíla.

Saga andmælenda og eiganda hins andmælt merkis leiðir til þess að vitneskja eiganda hins andmælt merkis um réttindi andmælenda í fjölda lögsagnarumdæma utan Íslands verður að teljast sönnuð og þar með einnig vond trú hans í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Uppruni andmælenda og eiganda hins andmælt merkis er að hluta til sameiginlegur. Andmælendur og eigandi hins andmælt merkis hafa notað vörumerkið ŠKODA samtímis til að auðkenna ólíkar vörur og þjónustu. Með samningi frá árinu 1991 framseldi ŠKODA, KONCERN, PLZEN a.s. (formlegt nafn móðurfélagsins Škoda Pilsen Group) að hluta vörumerkið ŠKODA og „winged arrow“ vörumerkið til eiganda hins andmælt merkis en þó eingöngu í tengslum við eftirtaldar vörur og þjónustu, sbr. orðalag samningsins frá árinu 1991 eins og honum hefur verið breytt:

- (i) land vehicles intended for transporting up to 9 persons and / or having a total weight not exceeding 3.5 t, spare parts, components and accessories for said vehicles,
- (ii) manufacture, distribution, advertising and marketing of said vehicles and goods and,
- (iii) services provided for the purpose of maintenance, repair, sales and general representation of said vehicles and goods.

Til þess að afmarka enn betur rétt sinn gerðu andmælendur og eigandi hins andmælt merkis með sér svokallaðan „Co-existence agreement“ árið 2015, sbr. fskj. við greinargerð þessa. Í þeim samningi var afmarkað fyrir hvað hver aðili mátti skrá merkið ŠKODA annaðhvort eitt sér eða með hinni þekktu ör. Samningurinn gildir um allan heim sbr. ákvæði um gildissvið í samningnum.

Andmælendur og eigandi hins andmælt merkis komu sér saman um að andmælendur myndu ekki standa í vegi fyrir umsóknum eða skráningum eiganda hins andmælt merkis sem innihalda ŠKODA svo lengi sem þær umsóknir/skráningar eru afmarkaðar við eftirtaldar vörur og þjónustu, sbr. grein 2.3 í samningnum:

personal and freight automobiles of all kinds and goods and services related thereto, regardless of their classification, but always merely in relation to personal and freight automobiles

Samkvæmt samningnum héldu andmælendur rétti til að nota vörumerkin ŠKODA og „winged arrow“ fyrir allar þær vörur og þjónustu sem ekki voru afmarkaðar eiganda hinnar andmæltu skráningar.

Þær vörur og þjónusta sem hið andmælt merki óskast skráð fyrir fara út fyrir ofangreinda afmörkun.

Með hjálögðum samningi er staðfest að eigandi hinnar andmæltu skráningar er meðvitaður um þá alþjóðlegu vernd sem vörumerki andmælenda njóta. Hin andmælt skráning nær út fyrir þá afmörkun sem eigandi hinnar andmæltu skráningar hafði sérstaklega skuldbundið sig gagnvart andmælendum til að halda sig innan. Þær vörur og þjónusta sem hin andmælt skráning nær yfir rúmast ekki innan þeirra marka sem eigandi hinnar andmæltu skráningar hefur skuldbundið sig við, sbr. meðfylgjandi samning.

Vond trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. vml. telst því sönnuð. Þá teljast merki andmælenda sem njóta alþjóðlegrar verndar nægjanlega lík hinni andmæltu skráningu til að skilyrði greinarinnar séu uppfyllt.

Andmælendur byggja á því að merki þeirra séu vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. og að hin andmælt skráning rýri aðgreiningarmöguleika vörumerkja andmælenda í skilningi sömu greinar.

Í ljósi ofangreinds ber því að taka andmælin til greina.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari málsástæður, lagarök og gögn á síðari stigum málsins óháð því hvort gagnaðili leggur inn greinargerð.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Hugverkastofan
Engjateigi
105 Reykjavík

Reykjavík, 3. desember 2020
Tilv. ELS: 202006-5432

Efni: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegs vörumerkis MyŠKODA, nr. IR 1466548

GH Intellectual Property (GH IP) gætir hagsmuna ŠKODA AUTO a.s., en umbjóðandi okkar sótti um skráningu héraðs á alþjóðlegu vörumerki sínu **MyŠKODA**, nr. IR 1466548 þann 19. maí 2019. Merkið var skráð hér á landi og birt í Einkaleyfatíðindum þann 15. apríl 2020. Tilkynnt var um framkomin andmæli gegn skráningu merkisins af hálfu þriggja aðila, ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s. og ŠKODA ELECTRIC a.s. (hér eftir „andmælendur“), með tilkynningu til umbjóðanda okkar þann 16. júní 2020 og þann 19. október 2020 fékk umbjóðandi okkar afrit af greinargerð andmælenda í málinu. Umbjóðanda okkar var veittur frestur til 19. desember 2020 til að koma á framfæri athugasemdum sínum við greinargerð andmælenda.

Hér á eftir fara athugasemdir umbjóðanda okkar og sjónarmið vegna andmæla gegn skráningu umrædds merkis.

I.


Vörumerki umbjóðanda okkar **MyŠKODA** er skráð í eftirfarandi vöru- og þjónustuflokkum:

- | | |
|------------|--|
| Flokkur 9: | Computer programs and software used for downloading and storage, recorded content, information technology and audiovisual equipment, software applications for computers, mobile phones, smartphones and tablets, all in relation to automobiles. |
| Flokkur 12 | Automobiles and parts and accessories therefor, included in this class |
| Flokkur 36 | Finance and financial services, rental and leasing services, all in connection with automobiles. |
| Flokkur 37 | Servicing and repair services and activities relating to automobiles, custom treatment of automobiles bodies and chassis and engines (tuning), car maintenance, car cleaning, installation and repair of anti-theft alarms for automobiles, consultancy and information for the aforesaid. |

- Flokkur 38 Electronic transmission of data, telecommunications, electronic transmission of data, communication services over computer networks, all in connection with automobiles.
- Flokkur 39 Transport, packing, storage of goods, travel arrangement, towing, taxi services, motor car transport services, transportation logistics, car rental, passenger transport, freight brokerage, traffic information, operating car parks via navigation apparatus and location apparatus, all in connection with automobiles.


Í greinargerð andmælenda kemur fram að andmælin beinist að skráningunni í heild sinni og að þau byggi á meintri ruglingshættu vörumerkis umbjóðanda okkar við nánar tiltekin vörumerki í eigu andmælenda. Nánar tiltekið er um eftirtalin vörumerki í eigu andmælenda að ræða:

 **ŠKODA**, nr. 200/1957, flokkar 7, 8, 9, 12, 16 og 17.

 **ŠKODA**, nr. 200A/1957, flokkar 6, 7, 9, 11 og 12

 **ŠKODA**, nr. 200E/1957, flokkur 12

 **ŠKODA**, nr. 200F/1957, flokkar 9 og 12

 **ŠKODA**, IR 1015772, flokkar 12, 37 og 42

 **ŠKODA**, IR 1015772B, flokkar 9 og 12

Andmælendur virðast byggja á því að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli hins andmælda vörumerkis umbjóðanda okkar og ofangreindra merkja í skilningi laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“). Ekki er vísað til þeirra ákvæða sem andmælendur byggja á hvað ruglingshættu varðar, en draga verður þá ályktun að þeir byggi á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga í þessu sambandi.

Samkvæmt 6. tl. 1 mgr. 14. gr. vörumerkjalaga¹ er óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast 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.

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Mat að þessu leyti er heildstætt og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342-/97², en þar segir í 19. mgr.:



¹ Sambærilegt ákvæði er nú að finna í 1. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna, eftir að breytingar á lögnum tóku gildi þann 1. september 2020.

² Sjá mál nr. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv,

„That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.“

Mati á merkjalíkingu má skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og annars vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig haft þýðingu. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Vörumerkin sem um ræðir í máli þessu eru:

Hið andmæлта merki	Merki andmælenda
MyŠKODA	 ŠKODA
	 ŠKODA

Merki umbjóðanda okkar er orðmerki sem inniheldur orðasamband sem samanstendur af tveimur orðum. Bókstafir eru alls 7. Merki andmælenda eru hins vegar orð- og myndmerki. Orðhluti merkja andmælenda inniheldur eitt stílfært fimm bókstafa orð. Sameiginlegt með merki umbjóðanda okkar og merkjum andmælenda er orðið ŠKODA, en þá er ennfremur upptalið hvað telst sameiginlegt með merkjunum. Sem fyrr segir samanstendur orðmerki umbjóðanda okkar af orðasambandi tveggja orða, þ.e. **My** og **ŠKODA**. Merki andmælenda inniheldur hins vegar myndhluta og stílfærðan orðhluta. Myndhlutinn er af vængjaðri ör (e. *winged arrow*) í svörtum lit á hvítum/gráum grunni með svörtum hring utan um. Myndhlutinn er stór og nokkuð áberandi. Til hægri við myndhlutann er að finna orðið ŠKODA í stílfærðu lettri. Orðhlutinn My í upphafi merkis umbjóðanda greinir merki umbjóðanda okkar frá merkjum andmælenda. Á sama hátt er myndhluti og stílfæring orðhlutans í merki andmælenda til þess fallinn að veita merkjunum sérkenni og greina þau frá hinu andmæлта merki.

Að mati umbjóðanda okkar er afar takmörkuð sjónlíking til staðar. Sú staðreynd að orðið ŠKODA er sameiginlegt með hinu andmæлта merki umbjóðanda okkar og merki andmælenda leiðir aðeins til verulega takmarkaðrar sjónlíkingar. Um er að ræða hluta af merki umbjóðanda okkar, auk þess sem merki andmælenda inniheldur myndhluta og stílfæringu á merkinu. Umbjóðandi okkar tekur undir með málatilbúnaði andmælenda í greinargerð þess efnis að við mat á ruglingshættu vörumerkja ber að taka mið af heildarmynd merkja en ekki einblína á einstaka hluta merkjanna. Þegar merki umbjóðanda okkar og merki andmælenda eru virt í heild er ótvírætt að sjónlíking er takmörkuð.

Sem fyrr segir samanstendur merki umbjóðanda okkar af orðasambandi tveggja orða. Atkvæðafjöldi orðasambandsins þegar það er borið fram er þrjú atkvæði. Framburður orðhluta merkis andmælenda er „skó-da“ og því tveggja atkvæða. Fyrri hluti merkis andmælenda greinir það hljóðrænt frá merkjum andmælenda og því telur umbjóðandi okkar að lítil hljóðlíking sé til staðar.

Með hliðsjón af framangreindu telur umbjóðandi okkar merkjalíkingu takmarkaða, bæði með tilliti til sjón- og hljóðlíkingar.

Merki umbjóðanda okkar er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 9:

„Computer programs and software used for downloading and storage, recorded content, information technology and audiovisual equipment, software applications for computers, mobile phones, smartphones and tablets, all in relation to automobiles.“

Merki andmælenda eru skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 9:

- 200/1957 Hraðastillar, afritatæki, stillar, mótstöðutæki, sigti, endurlagningar, rennihingsafnarar, radartæki; miðunar- og skotstjórnartæki.
- 200A/1957 Afrofur, tenglar, skiptirofar, slökkvarar, hraðastillar fyrir skiptimótora; lyftiseglar, rofatæki; rofastöðvar.
- 200F/1957 Vogir; mælingavélar, prófunarvélar.
- IR 1015772B Electrical equipment for land and subway vehicles (excluding automobiles), particularly traction motors and traction electrical equipment, as converters for main and auxiliary drives and voltage inverters, electrical and electronic information, command, control and diagnostic equipment for land and subway vehicles (excluding automobiles); battery and battery chargers for land and subway vehicles (excluding automobiles).

Að mati umbjóðanda okkar er vörulíking á milli tilgreindra vara í hinu andmælda merki og tilgreindra vara í merkjum í eigu andmælenda ekki til staðar hvað varðar flokk 9. Í tilviki umbjóðanda okkar eru hinar tilgreindu vörur hugbúnaður, tölvuforrit og tengdar vörur í tengslum við bifreiðar. Tilgreindar vörur í merkjum í eigu andmælenda eru hins vegar í engu tilviki sambærilegar þannig að ruglingshætta sé mögulega fyrir hendi, auk þess sem tilgreining vara í flokki 9 í alþjóðlegu skráningunni nr. 1015772B undanskilur sérstaklega vörur í tengslum við bifreiðar (e. excluding automobiles). Vörulíking er því ekki fyrir hendi hvað varðar vörur í flokki 9.

Merki umbjóðanda okkar er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 12:

Automobiles and parts and accessories therefor, included in this class

Merki andmælenda eru skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 12:

- 200/1957 Fjaðrir; sprengjuhólfsvélar; dieselvélar, (ekki fyrir bifreiðar svo sem pallbíla, tengivagna, sendibíla, lág-hleðslu tengivagna og flutningabíla (nema fólksbíla)); kerrur, flugvélar; brynvarnir.
- 200A/1957 Dráttarvélar; dráttartaugablakkir; dráttarvagnar; hemlabúnaður, öxlar, girkassar, girhjól (nema fyrir pallbíla, tengivagna, sendibíla, lág-hleðslu tengivagna og flutningabíla (allt nema fólksbíla)); flutningsbúnaður fyrir námur; almennir vélahlutir, tæki og búnaður; hverflar; skip, hlutar til skipasmíða; brynvarðar bifreiðar.
- 200E/1957 Farartæki (að undanskildum bifreiðum og rafknúnum strætisvögnum); eimreiðar, strætis (langferða)vagnar.

200F/1957 Rafknúnir strætisvagnar.

IR 1015772 Public transport vehicles, particularly tram cars, buses and subway car units, railway vehicles, particularly locomotives, coaches for locomotive trains, railway electric units, railway motor (diesel) cars and units, their parts, components and accessories.

IR 1015772B Public transport vehicles, namely trolleybuses, their parts, components and accessories.

Vöruþilgreining í merki umbjóðanda okkar í flokki 12 einskorðast við automobiles, sem þýða má sem bifreiðar eða bílar á íslensku, auk „parts and accessories therefor“. Á hinn bóginn er ljóst að vöruþilgreining merkja í eigu andmælenda í flokki 12 nær í engu tilviki yfir bifreiðar, heldur eru þær ýmist sérstaklega undanskildar eða að tilgreiningin afmarkast við aðrar tegundir farartækja, til dæmis almenningsvagna, strætisvagna, dráttarvélar eða eimreiðar. Vörulíking er því ekki til staðar hvað varðar flokk 12.

Vöruerki umbjóðanda okkar er skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 37:

Servicing and repair services and activities relating to automobiles, custom treatment of automobiles bodies and chassis and engines (tuning), car maintenance, car cleaning, installation and repair of anti-theft alarms for automobiles, consultancy and information for the aforesaid.

Vöruerki í eigu andmælenda nr. IR 1015772 er skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 37:

Delivery, assembly, putting into operation, service, maintenance and revision, repair and overhaul of machines and equipment for power plants, heating plants, chemical and petrochemical plants, water treatment plants and plants for treatment and/or disposal of various kinds of wastes; assembly, putting into operation, service, maintenance, repair, reconstruction and modernization of land and subway vehicles (excluding automobiles) and transport equipment, their parts, components and accessories.

Tilgreining þjónustu í flokki 37 í tilviki merkis umbjóðanda okkar einskorðast við þjónustu í tengslum við automobiles, á meðan þjónustutilgreining í tilviki merkis andmælenda undanskilur sérstaklega automobiles. Þegar af þeirri ástæðu er ljóst að þjónustulíking er ekki til staðar hvað varðar flokk 37.

Áréttað skal að staðfest hefur verið í framkvæmd að ekki sé unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vöruerki auðkenni vörur sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins. Um þetta vísast til dæmis tilúrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 15. janúar 2012, í máli nr. 1/2012 (FACEBOOK/SAGABOOK).

Umbjóðandi okkar vísar því alfarið á bug að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli hins andmælda merkis og merkja í eigu andmælenda fyrir þjónustu í flokkum 36, 38 og 39, enda eru engin merki í eigu andmælenda skráð í þessum flokkum.

Þegar allt framangreint er virt heildstætt, sem og sú staðreynd að það eru þau heildaráhrif sem merki skilja eftir í huga neytandans sem ráða úrslitum um hvort villast megi á merkjunum, telur

umbjóðandi okkar útilokað að líta svo á að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli hins andmælt merkis og vörumerkja andmælenda.

II.

Í greinargerð andmælenda kemur fram að þeir byggi andmælin einnig á vondri trú umbjóðanda okkar, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga³. Samkvæmt umræddu ákvæði er óheimilt að 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.

Til stuðnings ofangreindu vísa andmælendur til þess að þeir eigi fjölda skráningar víða um heim sem innihaldi orðið ŠKODA. Í greinargerð andmælenda kemur fram að uppruni vörumerkja í eigu umbjóðanda okkar og vörumerkja í eigu andmælenda sé að hluta til sameiginlegur. Þar kemur fram að á árinu 1991 hafi móðurfélag andmælenda framselt að hluta vörumerkið ŠKODA og „winged arrow“ vörumerkið til umbjóðanda okkar í tengslum við nánar tiltekna vörur og þjónustu, sem listaðar eru upp á bls. 4 í greinargerð andmælenda. Umbjóðandi okkar og andmælendur gerðu ennfremur samning um samhliða tilvist vörumerkjanna (e. *co-existence agreement*) árið 2015, þar sem afmarkað var nánar hvernig hver aðili mætti skrá vörumerkið ŠKODA. Andmælendur halda því fram í greinargerð sinni að skráning hins andmælt merkis rúmist ekki innan þeirra marka sem samningurinn mælir fyrir um, sér í lagi í ákvæði 2.3 í samningnum. Af þeirri ástæðu sé umbjóðandi okkar í vondri trú hvað varðar skráningu hins andmælt vörumerkis í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Umbjóðandi okkar vísar því alfarið á bug að hann hafi verið í vondri trú við skráningu hins andmælt merkis hér á landi. Umbjóðandi okkar er þvert á móti í góðri trú og skráning á hinu andmælt merki er í fullu samræmi við fyrrnefndan samning aðila frá 2015.

Hvað varðar tilvísun andmælenda til fjölda skráninga þeirra á vörumerkjum sem innihalda orðið ŠKODA víða um heim er rétt að vísa til þeirrar staðreyndar að umbjóðandi okkar á einnig umtalsverðan fjölda af vörumerkjaskráningum um heim allan sem innihalda bæði orðið ŠKODA og myndhlutann „winged arrow“, sbr. fylgiskjal nr. 1. Samningur aðila gengur enda út á samhliða tilvist vörumerkja umbjóðanda okkar og andmælenda sem innihalda bæði orðið ŠKODA og umræddan myndhluta. Tilvísun andmælenda til fjölda vörumerkjaskráninga í þeirra eigu á heimsvísu hefur því enga þýðingu hvað varðar meinta vonda trú af hálfu umbjóðanda okkar.

Í fyrrnefndum samningi aðila frá 2015 segir í ákvæði 2 að aðilar muni sýna fulla samvinnu og stuðning við hvern annan í tengslum við umsóknir og skráningu vörumerkja sem innihalda orðið ŠKODA og myndhlutann „winged arrows“. Í ákvæði 2.2 segir síðan að aðilar muni tafarlaust skrifa undir samþykkisbréf fyrir skráningum gagnaðila í þeim tilvikum þar sem slíkt er nauðsynlegt til að skráning nái fram að ganga.

Ákvæði 2.3 í umræddum samningi fjallar sérstaklega um hvaða umsóknum gagnaðila umbjóðandi okkar getur hafnað að samþykkja, og öfugt. Það er hins vegar röng túlkun

³ Samkvæmt lögum sem voru í gildi fyrir 1. september 2020.

gagnaðila að umrætt ákvæði feli það í sér að umbjóðandi okkar hafi eingöngu rétt til að nota og skrá vörumerkið ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY fyrir vöru- og þjónustutilgreininguna: „*personal and freight automobiles of all kinds and goods and services related thereto, regardless of their classification, but always merely in relation to personal and freight automobiles*“.

Andstætt mati gagnaðila er hið gagnstæða raunin. Ef gagnaðilar sjálfir leggja fram vörumerkjaumsóknir sem innihalda ofangreinda vöru- og þjónustutilgreiningu, er umbjóðanda okkar ekki skylt samkvæmt ákvæði 2.3 að veita samþykki sitt. Samningur aðila frá 2015 inniheldur því engar takmarkanir á skráningu eða notkun umbjóðanda okkar á vörumerkjum. Rétt er að áréttastaklega að samningurinn kveður ekki á um neinar takmarkanir á skráningu eða notkun umbjóðanda okkar á merkjum fyrir vörur og þjónustu sem ekki er hægt að rekja til kjarnastarfsemi hans. Með vísan til framangreinds hafa gagnaðilar því ekki rétt til að hafna því að afhenda umbjóðanda okkar samþykki sitt ef umsóknin varðar ekki bifreiðar, vörubíla og skyldar vörur.

Umbjóðandi okkar hefur aftur á móti rétt til að hafna því að veita samþykki fyrir vörumerkjaumsóknum gagnaðila ef vörutilgreining slíkra umsókna nær yfir bifreiðar, vörubíla og tengdar vörur. Samningurinn frá 2015 hefur því ekki að geyma nein ákvæði sem banna umbjóðanda okkar beint eða óbeint að skrá vörumerki fyrir tiltekna vörur eða þjónustu.

Jafnvel þó að lítið yrði svo á að samninginn frá 2015 bæri að túlka með þeim hætti að umbjóðanda okkar væri aðeins heimilt að skrá vörumerki fyrir vöru og þjónustu í tengslum við „*personal and freight automobiles of all kinds and goods and services related thereto, regardless of their classification, but always merely in relation to personal and freight automobiles*“, eru augljóst að tilgreindar vörur og þjónusta fyrir hið andmæлта merki er í öllum tilvikum afmörkuð við framangreinda takmörkun. Þannig eru tilgreining á vörum og þjónustu í skráningu umbjóðanda okkar í flokkum 9, 12, 36, 37, 38 og 39 í öllum tilvikum takmörkuð við bifreiðar, þ.e. „*all in connection with automobiles*“.

Með hliðsjón af öllu framangreindu er ótvírátt að skráning á hinu andmæлта merki er í fullu samræmi við samning aðila frá árinu 2015 og umbjóðandi okkar þar af leiðandi í góðri trú.

Hin góða trú umbjóðanda okkar fær ennfremur rökstuðning í því að allar tilgreindar vörur og þjónusta sem hið andmæлта merki er skráð fyrir í flokkum 9, 12, 36, 37, 38 og 39 tengist hefðbundinni starfsemi bílaframleiðenda og fer þar af leiðandi ekki út fyrir afmörkun samningsins frá 2015. Til samanburðar bendir umbjóðandi okkar á að fjöldi annarra bílaframleiðanda eiga vörumerki sín skráð fyrir sambærilegar vörur og þjónustu í flokkum 9, 12, 36, 37, 38 og 39. Sem dæmi má nefna vörumerkið MyT BY TOYOTA, nr. V0114656, TOYOTA TOUCH & GO, nr. V0080935 og FORD, nr. 286/1998, en einungis er um örfá dæmi af fjölmörgum að ræða.

Með hliðsjón af öllu framangreindu er því alfarið vísað á bug að umbjóðandi okkar hafi verið í vondri trú við skráningu hins andmæлта merkis. Ákvæði 9. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga á því ekki við í þessu tilviki.

III.

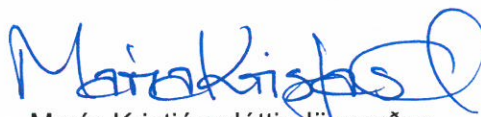
Í niðurlagi greinargerðar andmælenda er því haldið fram að merki andmælenda séu vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og að hið andmælt merki rýri aðgreiningarmöguleika vörumerkja andmælenda í skilningi ákvæðisins. Staðhæfing þessi er hins vegar ekki nánar útfærð eða rökstudd á nokkurn hátt, hvorki með sjónarmiðum eða gögnum í þá átt.

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga um aukna vernd fyrir vel þekkt merki felur í sér undantekningu frá þeirri meginreglu sem sett er fram í 1. mgr. 4. gr. um að vörumerki njóti aðeins verndar í þeim flokkum sem þau eru skráð. Eðli málsins samkvæmd þarf því að túlka ákvæðið þröngt og gera ríkar kröfur til þess að sá sem heldur því fram að um sé að ræða vel þekkt vörumerki sýni fram á það með ítarlegum rökstuðningi og styðji það fullnægjandi gögnum. Slíkt er í einfaldlega ekki gert af hálfu andmælenda í því máli sem hér um ræðir og ber því að hafna kröfu andmælenda hvað framangreint ákvæði varðar. Hvað sem skorti á rökstuðningi líður vísar umbjóðandi okkar því á bug að merki andmælenda skuli teljast vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. laganna og ennfremur þeirri staðhæfingu að skráning merkis umbjóðanda okkar rýri aðgreiningarmöguleika vörumerkja andmælenda á nokkurn hátt.

IV.

Með vísan til framangreinds er því alfarið vísað á bug að ruglingshætta í skilningi vörumerkjalaga sé fyrir hendi á milli hins andmælt vörumerkis og vörumerkja í eigu andmælenda. Þá er því ennfremur harðlega mótmælt að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi við og að umbjóðandi okkar hafi verið í vondri trú við skráningu hins andmælt merkis. Því ber að hafna framkomnum andmælum og skráning vörumerkis umbjóðanda okkar ber að halda gildi sínu.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur, lögmanns,



María Kristjánsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Listi yfir vörumerki í eigu Skoda Auto a.s. á alþjóðavísu.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202006-5432

Tilv. okkar
S-177

Reykjavík, dags.
15.3.2021

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1466548 MyŠKODA

Vísað er í andmæli dags. 15. júní 2020 og greinargerð andmælenda dags. 15. október 2020.

Ekki er fallist á þær röksemdir sem fram koma í erindi eiganda vörumerkisins dags. 3. desember 2020.

Aðilar eru sammála um að ruglingshættumat sé atviksbundið og að við slíkt mat þurfi almennt að leggja áherslu á heildarmynd merkja. Vörumerkið ŠKODA er aðaltákn vörumerkja andmælenda sem og hins andmæltá merkis MyŠKODA. Leggja ber áherslu á vörumerkið ŠKODA við ruglingshættumat í þessu máli. Sérkenni þess er ótvírætt.

Í ritinu *Varemærkeret. Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer* eftir Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn sem gefið var út árið 2017 í Kaupmannahöfn segir á bls. 321:

Mærker bestående af et eller flere ord vil i udgangspunktet kun være forvekslelige med et mærke bestående af to eller flere ord, såfremt de *dominerende (særprægede) mærkeelementer* (ord) er forvekslelige.

Forskeytið My í hinu andmæltá merki dregur ekki úr augljósri sjón- og hljóðlíkingu milli merkjanna.

Við mat á heildarmynd hefur sjónlíking mest áhrif sbr. t.d. það sem fram kemur á bls. 321 í ritinu *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford University Press:

Visual similarity is sometimes regarded as the king of the criteria of similarity.

Vörumerki andmælenda fela í sér vörumerkið ŠKODA og sérkenni þess er ótvírætt.

Hér má til dæmis nefna niðurstöðu Evrópudómstólsins á fyrsta dómstigi í máli nr. T-519/10 þar sem deilt var um ruglingshættu milli vörumerkjanna SG SEIKOH GIKEN annars vegar og SEIKO hins vegar. Í því máli voru hin sambærilegu orð (aðaltákn) þó ekki nákvæmlega eins (SEIKOH/SEIKO) líkt og í því máli sem hér er til umfjöllunar. Í dómnum segir m.a. í 31. málsgrein:

Even if the relevant public pronounced the letters ‘sg’ at the beginning of the figurative mark, as the applicant submits, the applicant cannot deny that, as a result of the central position of the element ‘seikoh’ in that mark, there is some aural similarity between that mark and the earlier word mark composed of the single word element ‘seiko’.

Ofangreint er nefnt í dæmaskyni. Augljós ruglingshætta er á milli ŠKODA og hins andmælda vörumerkis MyŠKODA. Neytendur munu telja að ŠKODA og MyŠKODA hafi sama viðskiptalega uppruna.

Sjónarmið um aðaltákn merkja eru ekki nýtilkomin. Þannig má m.a. vísa til greinar Sigurgeirs Sigurjónssonar hrl. í Tímariti lögfræðinga frá 1959. Á bls. 121 segir m.a.:

Í málum út af brotum á 13. eða 14. gr. vörumerkjalaganna liggja venjulegast bæði merkin fyrir í málinu og dómurinn hefur því tækifæri til að bera þau saman hlið við hlið. Þessi afstaða liggur hins vegar sjaldnast fyrir hjá hinum venjulega kaupanda, en þó svo væri, myndi hann tæpast gefa sér tíma til að bera merkin nákvæmlega saman. Aftur á móti má gera ráð fyrir, að kaupandinn hafi í huga heildarmynd af merkinu, eða þá þann hluta þess, sem mesta eftirtekt vekur, hvort svo sem sá hluti merkisins kann að felast í sjónmynd þess, hljómmynd, eða mismunandi orðalagi á sama hugtaki. Verður þá hlutverk dómstólsins að reyna að geta sér til um hver þau áhrif séu, sem einkum og sér í lagi væru líkleg til þess að verða eftir í huga kaupandans, þegar öðrum þáttum merkisins er gleymt. **Þetta hefur verið orðað svo, að finna beri hvert sé aðaltákn (dominant) merkisins.**

(leturbreyting undirritaðs)

Sjónarmið um aðaltákn (e. dominant) merkis hafa verið staðfest í norrænum rétti og niðurstöðum Evrópudómstólsins.

Ráðandi þáttur hins andmælda vörumerkis (e. dominant) er vörumerkið ŠKODA. Bæði er það vegna hins sterka sérkennis vörumerkisins en einnig vegna hins sérstaka tékkneska bókstafs Š. Aðaltákn beggja vörumerkjanna er það sama.

Myndþáttur skráninga andmælenda (the winged arrow) dregur ekki úr þeirri staðreynd að ŠKODA er aðaltáknið í skráningum andmælenda sem og hinu andmælda merki.

Eftir að röksemdir andmælenda voru lagðar inn þann 15. október 2020 hefur Hugverkastofan hafnað alþjóðlegri skráningu gagnaðila nr. 1507372 ŠKODA iV fyrir tiltekna vörur í 9. flokki með vísan til skráningar nr. 200A/1957 og alþjóðlegrar skráningar nr. 1015772B í eigu andmælenda. Ekkert réttlætir aðra niðurstöðu varðandi mat á ruglingshættu milli merkja andmælenda og ruglingshættu við vörumerkið MyŠKODA. Þegar atvik eru með þessum hætti er ekki rétt að beita þeirri aðferð að telja eingöngu bókstafi eða atkvæði eins og virðist gert í greinargerð eiganda hins andmælda merkis.

Viðmið um mat á ruglingshættu í dómum Evrópudómstólsins hafa m.a. byggt á því að vörulíking hefur áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt, sjá Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999), 17. málsgrein.

Það var og er viðurkennt að meta eigi vörulíkingu og merkjalíkingu á gagnvirkan máta. Samspil þessara tveggja þátta þ.e. merkjalíkingar og vörulíkingar var ráðandi við mat á ruglingshættu í norrænum rétti og víðar löngu fyrir dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Því líkari sem merkin eru því minni kröfur eru gerðar til vörulíkingar og öfugt.

Um þetta segir Rigmor Carlsen á síðu 52 í ritinu *Varemærker Registreringspraksis* sem gefið var út í Kaupmannahöfn árið 1980:

Vurderingen af, om der foreligger varesammenfald, foretages i direktoratet aldrig isoleret, men mærkernes forvekslelighed bedømmes ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og vareartslighed.

Vörulíking er með merkjum andmælenda og hinu andmælda merki. Hið andmælda merki er skráð fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Computer programs and software used for downloading and storage, recorded content, information technology and audiovisual equipment, software applications for computers, mobile phones, smartphones and tablets, all in relation to automobiles í 9. flokki.

Automobiles and parts and accessories therefor, included in this class í 12. flokki.

Finance and financial services, rental and leasing services, all in connection with automobiles í 36. flokki.

Servicing and repair services and activities relating to automobiles, custom treatment of automobiles bodies and chassis and engines (tuning), car

maintenance, car cleaning, installation and repair of anti-theft alarms for automobiles, consultancy and information for the aforesaid í 37. flokki.

Electronic transmission of data, telecommunications, electronic transmission of data, communication services over computer networks, all in connection with automobiles í 38. flokki.

Transport, packing, storage of goods, travel arrangement, towing, taxi services, motor car transport services, transportation logistics, car rental, passenger transport, freight brokerage, traffic information, operating car parks via navigation apparatus and location apparatus, all in connection with automobiles í 39. flokki.

Andmælendur eiga vörumerki sín m.a. skráð fyrir eftirtaldar vörur sbr. alþjóðleg skráning nr. 1015772B:

Electrical equipment for land and subway vehicles (excluding automobiles), particularly traction motors and traction electrical equipment, as converters for main and auxiliary drives and voltage inverters, electrical and electronic information, command, control and diagnostic equipment for land and subway vehicles (excluding automobiles); battery and battery chargers for land and subway vehicles (excluding automobiles) í 9. flokki.

Public transport vehicles, namely trolleybuses, their parts, components and accessories í 12. flokki.

Þá er alþjóðleg skráning nr. 1015772 skráð fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Public transport vehicles, particularly tram cars, buses and subway car units, railway vehicles, particularly locomotives, coaches for locomotive trains, railway electric units, railway motor (diesel) cars and units, their parts, components and accessories í 12. flokki.

Delivery, assembly, putting into operation, service, maintenance and revision, repair and overhaul of machines and equipment for power plants, heating plants, chemical and petrochemical plants, water treatment plants and plants for treatment and/or disposal of various kinds of wastes; assembly, putting into operation, service, maintenance, repair, reconstruction and modernization of land and subway vehicles (excluding automobiles) and transport equipment, their parts, components and accessories í 37. flokki og

Consultative and engineering activities and services in the field of transport engineering, research, development, design and construction of land and subway vehicles (excluding automobiles) and transport equipment, their parts, components and accessories; testing, measuring and analysis concerning land and subway vehicles (excluding automobiles) and their parts, components and

accessories í 42. flokki.

Um merki í eigu andmælenda vísast að öðru leyti til andmæla og fyrri greinargerðar.

Andmælendur telja að vörulíking sé með ofangreindum vörum m.a. í 9. flokki og þeirrar vöru og þjónustu sem hið andmælt merki er skráð fyrir. Hæstiréttur hefur staðfest í máli nr. 206/2004 vegna PHARMANOR/ PHARMA NORD að vörulíking geti verið fyrir hendi milli vöru annars vegar og þjónustu tengdri þeirri vöru í þjónustuflokki hins vegar. Ekki er unnt að líta eingöngu til NICE flokkunarkerfisins við mat á því hvort vörulíking sé til staðar heldur getur það eingöngu verið til viðmiðunar. Þetta kemur m.a. fram í EUIPO GUIDELINES hluta C, lið 2 þar sem segir:

To conclude, the Nice Classification gives indications that can be used in the assessment of identity or similarity of goods/services. However, its structure and content is not consistent. Therefore, each heading or specific term has to be analysed according to the specific class under which it is classified. **As stated before, the Nice Classification mainly serves to categorise goods/services for administrative purposes and is not decisive for their comparison.**

(leturbreyting undirritaðs)

Hugverkastofan hefur þegar hafnað skráningu vörumerkisins ŠKODA iV, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1507372, fyrir allar vörur í 9. flokki vegna sömu vörumerkja og andmælin byggja á, sbr. bréf Hugverkastofunnar til WIPO dags. 24. nóvember 2020 eins og nefnt var hér að framan. Vörulisti alþjóðlegrar skráningar nr. 1507372 ŠKODA iV er svohljóðandi í 9. flokki:

Charging stations for electric automobiles; chargers of electric automobiles; chargers of electric batteries for automobiles.

Frá því að andmæli í máli þessu voru lögð inn hefur Hugverkastofan því komist að þeirri niðurstöðu að tilraun eiganda hins andmælt merkis til að afmarka vörulista sína við „*automobiles*“ nægi ekki til að koma í veg fyrir ruglingshættu milli vörumerkja í eigu andmælenda og vörumerkisins ŠKODA iV. Ekki eru rök til þess að ruglingshættumat í þessu máli eigi að leiða til annarrar niðurstöðu.

Þá hefur Hugverkastofan nýlega einnig hafnað *ex officio* öðrum tilraunum eiganda hins andmælt merkis til skráningar vörumerkisins ŠKODA, sbr. m.a. alþjóðleg skráning nr. 1425124 ŠKODA sem hafnað var með vísan til skráninga andmælenda fyrir víðtækan vörulista í 6., 8., 11., 16. og 17. flokki.

Í máli þessu eru atvik með þeim hætti að aðilar eru meðvitaðir um merkjalíkingu og ruglingshættu. Það má meðal annars skilja af samningi aðila frá 1991 (eins og honum hefur verið breytt) sem og Co-existence samningi frá 2015 sem fylgdi fyrir

greinargerð.

Fullyrðingar eiganda hinnar andmæltu skráningar í greinargerð sinni þess efnis að ekki sé til staðar ruglingshætta eru því í andstöðu við fyrri samskipti aðila. Það er einnig afstaða andmælenda að með hinni andmæltu skráningu hafi gagnaðili brotið gegn fyrri samningi aðila.

Samningar aðila allt frá 1991, sbr. einnig co-existence samningur frá 2015 sem fylgdi fyrri greinargerð byggja á því að eigandi hinnar andmæltu skráningar hefur eingöngu öðlast takmarkaðan rétt til að nota vörumerkið ŠKODA, þ.e. fyrir nánar tiltekna vörur og þjónustu sbr. m.a. fyrri greinargerð andmælenda. Sú túlkun eiganda hinnar andmæltu skráningar að svo lengi sem hann bæti takmörkuninni „*in connection with automobiles*“ aftan við vöru- og þjónustulista þá geti hann skráð vörumerkin fyrir hvaða vörur og þjónustu sem er, jafnvel þær sem eru hluti af grunnstarfsemi andmælenda stenst ekki. Hún er í andstöðu við skýran rétt andmælenda til vörumerkisins ŠKODA.

Andmælin eru því einnig byggð á vondri trú skv. þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nú 3. tl. 14. gr. vml. Það er skilyrði fyrir beitingu þess ákvæðis að andmælendur eigi vörumerkjarétt utan Íslands sem eigandi hinnar andmæltu skráningar vissi eða hefði mátt vita af. Af þeim sökum upplýstu andmælendur um tilvist skráninga erlendis í greinargerð sinni dags. 15. október 2020. Af samningi aðila frá 2015 sem fylgdi fyrri greinargerð leiðir einnig að fullsannað er að eigandi hins andmælt merkis vissi af vörumerkjum andmælenda erlendis. Upptalning eiganda hins andmælt merkis á skráningum í hans eigu erlendis sbr. fylgiskjöl með greinargerð dags. 3. desember 2020 hafa því ekki þýðingu fyrir þessi andmæli sem byggja á vondri trú og ruglingshættu.

Aðilar gerðu með sér allnokkra samninga (sbr. m.a. samning frá 1991 og Co-existence agreement frá 2015 sem fylgdi fyrri greinargerð andmælenda). Tilgangurinn með þeim var að afmarka að hvaða marki hvorum aðila væri heimilt að nota ŠKODA vörumerkin. Umfang notkunar eiganda hins andmælt merkis skv. samningunum var miðað við lykilmærkaði eiganda hins andmælt merkis á þeim tíma er samningarnir voru gerðir, þ.e. *personal and freight automobiles of all kinds, notwithstanding their classification, but always in connection with personal and freight automobiles* sbr. m.a. grein 2.3. í samningi aðila frá 2015. Rétturinn til notkunar og skráningar á vörumerkinu fyrir aðrar vörur og þjónustu er því hjá andmælendum. Samningar aðila voru gerðir í því skyni að koma í veg fyrir ágreining aðila varðandi vörumerkjarétt. Með því að leggja inn umsókn fyrir hina andmæltu skráningu braut eigandi skráningarinnar gegn skuldbindingum sínum skv. samningum aðila, sbr. m.a. samning aðila frá 2015.

Til viðbótar við samninga aðila frá 1991 og frá 2015 (sem fylgdi fyrri greinargerð) má nefna samning frá 2005 sem fylgir greinargerð þessari í enskri þýðingu. Í þeim samningi eru raktir fyrri samningar. Jafnframt skuldbinda aðilar sig þar til að koma í veg fyrir hvers kyns umsóknir og skráningar sem eru til þess fallnar að valda

ruglingi meðal almennings eða ágreiningi.

Þannig segir m.a. í 1. tl. IV. greinar:

Contracting Parties undertake to take all measures necessary to prevent the concurrent use of ŠKODA Trademarks from causing confusion among consumers and public upon orientating themselves in the structure of owners of ŠKODA Trademarks and ascertaining which subject the goods and services designated with ŠKODA Trademarks come from.

Þá segir í 2. tl. IV. greinar:

In cases of new applications for ŠKODA Trademarks, Contracting Parties undertake to always take as a basis the extent of rights and duties of Contracting Parties resulting from ŠKODA Trademarks that follows from contractual arrangements indicated in Article I. of this Agreement.

Hin andmæltu skráning brýtur gegn ofangreindum skuldbindingum sem og þeim sem áður hafa verið raktar.

Samningar aðila sýna einnig að allur réttur eiganda hinnar andmæltu skráningar til vörumerkisins ŠKODA á upphaf í eldri rétti sem nú er í eigu andmælenda. Andmælendur eru eigendur upphaflegu ŠKODA skráninganna sbr. m.a. skráningu nr. 200A/1957. Síðar var samið um hluta af þeim rétti sem tengist þessum fornfrægu merkjum. Fyrirliggjandi samningar sýna því að sá réttur sem eigandi hinnar andmæltu skráningar telur sig eiga til vörumerkisins ŠKODA er byggður á vörumerkjarétti andmælenda.

Samkvæmt framansögðu eru andmælin m.a. byggð á ruglingshættu og vondri trú. Hvor ástæða um sig nægir til að fallast á andmælin.

Með vísan til alls ofangreinds og þess sem fram kemur í fyrri röksemdum ber að fallast á andmælin.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 4. júní 2021
Tilvísun HVS: 202006-5432

Efni: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegs vörumerkis MyŠKODA, nr. IR 1466548

Vísað er til erindis frá Hugverkastofunni þann 18. mars 2021 varðandi ofangreint mál, en með erindinu fylgdi afrit af síðari greinargerð andmælenda, dags. 15. mars 2021. Umbjóðandi okkar fékk frest til 18. apríl 2021 til að koma á framfæri athugasemdum við greinargerðina, en sá frestur var framlengdur til 18. júní 2021 með tölvupósti frá Hugverkastofunni þann 16. apríl 2021.

Hér á eftir fara athugasemdir umbjóðanda okkar vegna síðari greinargerðar andmælenda frá 15. mars 2021.

I.

Bæði umbjóðendur og andmælendur hafa í fyrri erindum lagt áherslu á að matið á ruglingshættu samkvæmt 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vörumerkjalög) sé heildarmat. Í síðari greinargerð andmælenda er byggt á því að vörumerkið ŠKODA sé aðaltákn vörumerkja andmælenda og hins andmælda merkis, og því verði að leggja áherslu á vörumerkið ŠKODA, sem leiði til þess að til staðar sé ruglingshætta á milli hins andmælda merkis og merkja í eigu andmælenda.

Sem fyrr segir er matið á ruglingshættu heildarmat og ber því að líta til merkjanna í heild, ekki síst til stílfærslu og myndhluta merkja andmælenda.

Andmælendur vísa í erindi sínu meðal annars til ummæla í ritinu *Varemærkeret* þar sem segir að ruglingshætta milli merkis sem samanstendur af einu eða fleiri orðum og merkis sem samanstendur af tveimur eða fleiri orðum, verði eingöngu talin vera fyrir hendi ef ruglingshætta er á milli hinna ráðandi þátta merkjanna.¹ Ummælin fela ekki annað í sér en það sem túlka má af orðanna hljóðan, þ.e. að almennt verði ekki talið að ruglingshætta sé á milli merkja *nema* ruglingshætta sé á milli hinna „ráðandi þátta“ í báðum merkjum. Andmælendur virðast hins

¹ „Mærker bestående af et eller flere ord vil i udgangspunktet kun være forvekslelige med et mærke bestående af to eller flere ord, såfremt de *dominerende (særprægede) mærkeelementer* (ord) er forvekslelige.“

vegar leggja þá merkingu í ummælin að í hverju merki megi finna ráðandi þátt sem ryðji út öðrum sérkennum vörumerkis við mat á ruglingshættu. Slíkt er vitaskuld af og frá og ekki það sem höfundar *Varemærkeret* áttu við. Enn fremur væri auðveldlega hægt að líta svo á að myndhluti merkja andmælenda væri það sem helst skapaði því sérstöðu og væri því „ráðandi“ hluti þeirra, og það sem helst sæti eftir í huga neytanda.

Andmælandi vísar einnig í erindi sínu til m.a. til úrskurðar dönsku áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. V 22/93 (NOVOTECH og NOVO – *Bringing science to life*). Í fyrsta lagi skal bent á að um er að ræða mál frá erlendri úrskurðarnefnd sem hefur því takmarkað gildi við túlkun vörumerkjalaga hérlendis. Í öðru lagi var um að ræða samanburð á tveimur orðmerkjum og er málið því ósambærilegt máli umbjóðanda okkar eðlis síns vegna. Þegar tvö orðmerki eiga í hlut er vitaskuld engri stílfærslu eða myndhluta til að dreifa sem skapar merki einkenni og sérstöðu. Andmælandur leggja hins vegar svo þunga áherslu á orðhluta merkja sinna ŠKODA, að virðast má sem þeir telji merkin orðmerki sem njóti verndar sem slík. Þannig segir t.a.m. í síðari greinargerð andmælenda: „*Myndþáttur skráninga andmælenda (the winged arrow) hefur ekki áhrif á að ŠKODA er aðaltáknið í skráningum andmælenda sem og hinu andmæлта merki.*“ Umbjóðandi okkar telur nálgun andmælenda að þessu leyti ótæka enda búa merki andmælenda yfir áberandi myndhluta og stílfærslu sem aðgreinir merkin frá merki umbjóðanda okkar. Í þessu ljósi er vert að hafa til hliðsjónar ummæli í héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna í *Hrd. 112/2013 (Advance/Advania)*: „*Ljóst er að réttur stefnanda til vörumerkis tekur bæði til orð- og myndmerkis, en vörumerki stefnanda er skráð sem orð með mynd og í lit, en vörumerki stefnda er einungis orðmerki, og verður að telja að einnig það komið í veg fyrir ruglingshættu milli merkjanna.*“ Heildarmynd merkja ræður enda niðurstöðu um ruglingshættu frekar en einstakir hlutar þess.

Sem fyrr segir leggja andmælandur mikla áherslu á orðið ŠKODA en því ber að gefa gaum að í framkvæmd hefur fyrstu stöfum og fyrsta atkvæði orða verið talið hafa mikla þýðingu við mat á ruglingshættu, sbr. t.d. *Hrd. 228/2001 (Seroxat/Paroxat)* og úrskurðir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 1/2016 (*TISTELTO/STELTO*) og máli nr. 2/1999 (*SPIRIT/ESPRIT*). Í síðastnefnda málinu sagði m.a. „*Þegar litið er til sjónlíkingar er ljóst að fyrsti stafur orða hefur mikið vægi, sem og allt fyrsta atkvæði orða. [...] Í íslensku er ávallt áhersla á fyrsta atkvæði.*“ Fyrsta atkvæði merkis umbjóðenda okkar „My“ skapar merkinu því augljósa sérstöðu hvað sjón- og hljóðlíkingu varðar, að auki við þá aðgreiningu sem myndhluti og stílfærsla merkis andmælenda skapar.

Hvað varðar meinta vöru- og þjónustulíkingu hins andmæлта merkis við merki andmælenda er á því byggt í síðari greinargerð andmælenda að vöru- og þjónustulisti hinnar andmæltu skráningar hafi ekki verið afmarkaður við bifreiðar (e. *auotomobiles*). Andmælandur byggja á því að vegna notkunar komma annars vegar og semikomma hins vegar í vöru- og þjónustulista skráningarinnar eigi afmörkun um bifreiðar einungis við um síðasta lið skráningarinnar í hverjum vöru- og þjónustuflokki. Með öðrum orðum telja andmælandur að afmörkunin „*all in connection with automobiles*“ eigi ekki við um allt sem á undan kemur. Umbjóðandi okkar vísar þessu alfarið á bug og telur þennan skilning andmælenda einungis fást ef menn leggja sig í framkróka við að misskilja tilgreiningu í vöru- og þjónustulistum enda er orðalagið skýrt um að allt framangreint („*all*“) eigi undir. Orðalag tilgreiningar í vöru- og þjónustulistum er skýrt og skörinort um að öll upptalning í vöru- og þjónustuflokkum sé í tengslum við bifreiðar, og að mati umbjóðanda okkar felur rökfærsla andmælenda hvað þetta varðar einungis í sér

orðhengilshátt. Til að taka af allan vafa er umbjóðandi okkar reiðubúinn að skipta út kommu á undan „*all in connection with automobiles*“ fyrir semikommu, alls staðar þar sem takmörkunin kemur fram í tengslum við vöru- og þjónustulista hinnar andmæltu skráningar.

Með hliðsjón af framangreindu ítrekar umbjóðandi okkar þá afstöðu sína að merkja- og vöruþjónustulíking sé ekki nægileg í máli þessu til að skapa ruglingshættu við merki andmælenda. Vísað er til frekari sjónarmiða í greinargerð umbjóðanda okkar til Hugverkastofunnar þann 3. desember 2020 hvað þetta varðar. Rétt er að taka fram að tilvísun andmælenda til málsmeðferðar Hugverkastofunnar í tengslum við umsókn umbjóðanda okkar um skráningu merkisins ŠKODA iV, nr. IR 1507372, hefur ekki þýðingu í þessu máli, enda er mat Hugverkastofunnar á skráningarhæfi vörumerkja metið út frá hverju merki fyrir sig. Hugverkastofan framkvæmdi slíkt mat á merkinu MyŠKODA og samþykkti skráningu merkisins, sbr. birtingu þann 15. apríl 2020.

II.

Andmælendur byggja enn á því að hin andmæltá skráning sé lögð fram í vondri trú og í andstöðu við samninga umbjóðanda okkar og andmælenda, meðal annars frá árunum 1991, 2005 og 2015. Í greinargerð umbjóðanda okkar til Hugverkastofunnar vegna máls þessa þann 3. desember 2020 var þessum málatilbúnaði hafnað með ítarlegum rökstuðningi. Vegna þeirra staðhæfinga sem fram koma í síðari greinargerð andmælenda hvað þetta varðar skal eftirfarandi sérstaklega áréttað:

Umræddir samningar á milli umbjóðanda okkar og andmælenda gengur út á samhliða tilvist vörumerkja umbjóðanda okkar og andmælenda sem innihalda orðið ŠKODA og eftir atvikum myndhlutann „*winged arrow*“. Umsókn umbjóðanda okkar á skráningu hins andmæltá merki er að öllu leyti í samræmi við efni umræddra samninga. Samningurinn frá 2015, sem og eldri samningar milli aðila, kveða ekki á um neinar takmarkanir á skráningu eða notkun umbjóðanda okkar á merkjum fyrir vörur og þjónustu sem ekki er hægt að rekja til kjarnastarfsemi hans. Sem fyrr segir er hin andmæltá skráning í öllum tilvikum takmörkuð við vörur og þjónustu í tengslum við bíla (e. *automobiles*), og því að öllu leyti í samræmi við efni umræddra samninga. Eins og áður hefur komið fram felur samningurinn frá 2015 ekki í sér neinar takmarkanir á skráningu eða notkun umbjóðanda okkar á vörumerkjum, heldur fjallar hann um í hvaða tilvikum aðilum er skylt að verða við beiðni gagnaðila um afhendingu á samþykkisbréfi fyrir skráningum hins aðilans.

Því er ennfremur alfarið vísað á bug að hin andmæltá skráning brjóti með nokkrum hætti gegn ákvæðum samnings aðila frá 2005, líkt og andmælendur halda fram. Hin andmæltá umsókn tengist ótvírætt kjarnastarfsemi umbjóðanda okkar, þ.e. *automobiles*, og er þegar af þeirri ástæðu að öllu leyti í samræmi við samning aðila frá árinu 2015. Með vísan til þess er einsýnt að skráningin brýtur á engan hátt gegn tilvitnuðum ákvæðum samnings aðila frá árinu 2005, hvorki með því að skapa rugling meðal neytenda eða á nokkurn annan hátt. Staðhæfingum um hið gagnstæða er aflarið hafnað.

III.

Með vísan til framangreinds, sem og til efnis greinargerðar umbjóðanda okkar, dags. 3. desember 2020, er því alfarið vísað á bug að ruglingshætta í skilningi vörumerkjalaga sé fyrir hendi á milli hins andmæltta vörumerkis og vörumerkja í eigu andmælenda. Þá er því ennfremur harðlega mótmælt að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi við og að umbjóðandi okkar hafi verið í vondri trú við skráningu hins andmæltta merkis. Því ber að hafna framkomnum andmælum og skráning vörumerkis umbjóðanda okkar ber að halda gildi sínu.

Reykjavík, 4. júní 2021



María Kristjánsdóttir lögmaður