

Ár 2003, föstudaginn 1. ágúst, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 1/2003.
Sigurjónsson & Thor ehf. f.h.
United Parcel Service of America,
Bandaríkjunum

gegn

G.H. Sigurgeirssyni f.h.
Verdipapirsentralen, Noregi

vegna

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í
andmælamáli nr. 25/2002 um
vörumerki nr. 1115/2001 VPS global
konto (orð- og myndmerki)

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Deilt er um hvort ruglingshætta, skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sé til staðar á milli orð- og myndmerkis varnaraðila, VPS global konto, og nokkurra merkja áfrýjanda, tveggja orð- og myndmerkja og átta orðmerkja, sem eiga það sameiginlegt að hafa að geyma bókstafina UPS.



Orð- og myndmerki varnaraðila, VPS global konto, er skráð fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 36, 38, og 42, sbr. skráningu nr. 1115/2001. Orð- og myndmerki áfrýjanda eru eins útlits, sbr. skráningu nr. 620/1997 fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 35, 36 og 42 og skráningu nr. 51/1991, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 38 og 39. Orðmerki áfrýjanda eru: UPS (tvö merki), skráð fyrir flokka 9, 16, 35, 36, 38 og 39, sbr. skráningar nr. 59/1991 og nr. 621/1997; UPS ONLINE, skráð fyrir flokka 9 og 39, sbr. skráningu nr. 622/1997; UPS ONLINE ENVOY, skráð fyrir flokka 9, 38 og 39, sbr. skráningu nr. 900/1997; UPS ONLINE DOSSIER, UPS

ONLINE COURIER, UPS DOCUMENT EXCHANGE, sem eru skráð fyrir flokka 9 og 38, sbr. skráningar nr. 663/1999, nr. 664/1999 og nr. 665/1999 og UPS CAPITAL, skráð fyrir þjónustu í flokk 36, sbr. skráningu nr. 760/1999.

Ljóst er að mest áberandi hluti merkja beggja aðila eru bókstafir, sem að öllum líkindum eru skammstafanir fyrirtækja þeirra, VPS fyrir Verdipapirsentralen og UPS fyrir United Parcel Service. Allnokkur sjónlíking er á milli þessara skammstafana þar sem þær aðgreina sig eingöngu af fyrsta bókstafnum, annars vegar upphafsstafnum U og hins vegar upphafsstafnum V, sem eru áþekkir útlits. Við mat á því hversu lík merki eru sjónrænt verður þó að líta á heildarmynd merkjanna, bæði veika og sterka hluta þeirra. Merki varnaraðila samanstendur af skammstöfuninni VPS og orðunum “global konto” í myndrænni útfærslu sem í heild greinir merkið verulega frá merkjum áfrýjanda, hvort sem um er að ræða hrein orðmerki hans eða orð- og myndmerki, sbr. myndir hér að framan. Einnig er til þess að líta að ekki er hljóðlíking á milli skammstafananna þar sem framburður sérhljóðans U er annar en samhljóðans V. Hægt er að kveða að skammstöfuninni UPS en ekki að skammstöfuninni VPS. Því síður er hljóðlíking á milli merkjanna þegar með tekin eru orðin “global konto” í merki varnaraðila. Ekki er heldur um merkingalíkingu að ræða á milli orðhluta merkja aðila, hvorki á milli skammstafanna né annarra orðhluta þeirra.

Ljóst er að varnaraðili sækir um vernd fyrir svipaða þjónustu og merki áfrýjanda eru skráð fyrir. Áfrýjandi heldur því jafnframt fram að merki sitt sé svo vel þekkt að það eigi að njóta ríkari verndar af þeim sökum og leggur fram gögn því til staðfestingar. Af þeim má sjá að merki áfrýjanda er vel þekkt fyrir hraðsendingarþjónustu. Ekki verður þó talið að merkið sé svo alþekkt að það njóti svokallaðrar “kodak” verndar, þ.e. verndar í öllum vöru- og þjónustuflokkum án tillits til skráningar. Varnaraðili starfar hvorki á sviði hraðsendingarþjónustu og né sækir um skráningu fyrir slíka þjónustu.

Við mat á ruglingshættu milli merkja ber að líta á tengsl milli þess hve merkin eru lík og hversu mikil vöru- og/eða þjónustulíking er fyrir hendi. Því líkari sem merkin eru því minni kröfur má gera til vöru- og/eða þjónustulíkingar og öfugt. Heildarmynd merkjanna sem hér er deilt um er ólík, eins og að framan greinir, auk þess sem aðaltákn þeirra er ekki það sama. Ekki er heldur um algjöra þjónustulíkingu að ræða. Af þeim sökum er niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar sú að ekki sé fyrir hendi ruglingshætta milli merkja aðila skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 25/2002.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 11. nóvember 2002, um að skráning vörumerkisins VPS global konto (orð- og myndmerki), nr. 1115/2001 skuli halda gildi sínu, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur.

Málavextir:

I.

Þann 29. júní 2001 lagði umboðsmaður varnaraðila inn umsókn hjá Einkaleyfastofunni um skráningu vörumerkisins VPS global konto (orð- og myndmerki) fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36, 38 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. desember 2001, sbr. skráning nr. 1115/2001. Með bréfi dags. 15. febrúar 2002, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningu merkisins. Andmælin voru byggð á ruglingshættu við tíu merki áfrýjanda, tvö orð- og myndmerki og átta orðmerki, sem eiga það sameiginlegt að hafa að geyma bókstafina UPS. Merkin eru skráð í mismunandi flokka, þ.á m. sum í þjónustuflokkum 35, 36, 38 og 42.

Í greinargerð sinni til Einkaleyfastofunnar, dags. 7. mars 2002, heldur umboðsmaður áfrýjanda því fram að vörumerki áfrýjanda sé heimsþekkt og vísar til upplýsinga á heimasíðu hans því til stuðnings. Hann telur upp þau merki sem áfrýjandi á skráð hér á landi og innihalda skammstöfunina UPS. Hann fullyrðir að þau hafi verið mikið notuð hér á landi og því vísar hann til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. um að ekki megi skrá merki varnaraðila vegna ruglingshættu við merki umbjóðanda síns. Umboðsmaðurinn fjallar um 6. gr. bis Parísarsambýkktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar sem 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er byggð á og rekur umfjallanir fræðimanna hvernig túlka beri greinina. Síðan fjallar hann um hvernig meta beri hvað sé aðaltákn merkja og áhrif þess á heildarmynd. Hann telur það augljóst að VPS og UPS séu aðaltáknin í umdeildum merkjum. Mikil líking sé með þeim þar sem V og U séu líkir bókstafir og hinir tveir bókstafirnir í merkjunum séu þeir sömu. Umboðsmaðurinn fjallar um áhrif þess að merki séu þekkt í ljósi skuldbindinga Íslands vegna aðildar að samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið (EES) og rekur úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar frá 18. mars 1999, um vörumerkið CONDIS, um hvernig túlka beri þær skuldbindingar í ljósi dóma Evrópudómstólsins. Hann telur að skráninga- og dómaframkvæmd í Evrópu styðji þá fullyrðingu sína að ruglingshætta sé með merkjum áfrýjanda og varnaraðila. Hann telur vöru- og þjónustulíkingu vera fyrir hendi þar sem skráningar áfrýjanda nái til sömu flokka og merki varnaraðila óskast skráð fyrir. Jafnframt telur hann að starfssvið áfrýjanda og varnaraðila skarist þar sem áfrýjandi sé einnig virkur á sviði þróunar hug- og vélbúnaðar, fjarskipta- og fjármálaþjónustu og vísar um það til upplýsinga á heimasíðu áfrýjanda. Að lokum ítrekar hann að merki áfrýjanda sé heimsfrægt og njóti því aukinnar verndar skv. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Greinargerð umboðsmanns varnaraðila barst Einkaleyfastofunni þann 8. maí 2002. Þar er gerð grein fyrir starfsemi varnaraðila, sem sé sjálfseignarstofnun og hafi það lögbundna hlutverk að annast skráningu verðbréfa í Noregi. Því er haldið fram að stofnunin starfi á mjög þröngu sviði sem sé afmarkað með lögum. Það ætti að hafa í huga við mat á ruglingshættu. Umboðsmaðurinn andmælir að unnt sé að ruglast á vörum og þjónustu áfrýjanda og varnaraðila þar sem báðir starfi á afmörkuðum sviðum, annars vegar hraðflutningi gagna og hins vegar skráningu verðbréfa. Vörulistar beggja aðila endurspeglja þá starfsemi þeirra. Hann segir að ekki sé sjálfgefið að vöru- og þjónustulíking sé fyrir hendi þó svo að merki séu skráð í sömu flokka og vitnar í danska fræðimenn í því sambandi. Hann mótmælir því að merki áfrýjanda sé vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hann segir að til þess að það falli undir það ákvæði þurfi það að vera hafið yfir allan vafa og vísar aftur til umfjöllunar danskra fræðimanna um það atriði. Hann segir áfrýjanda bera sönnunarbyrði af því að sýna fram á að merki hans sé vel þekkt og það hafi hann ekki gert. Áfrýjandi styðji fullyrðingar einungis með tilvísun til heimasíðu sinnar, sem séu upplýsingar frá honum sjálfum komnar, auk þess sem þær lýsi eingöngu starfsemi hans í Bandaríkjunum. Umboðsmaður varnaraðila mótmælir því að merki áfrýjanda eigi að njóta víðtækari verndar vegna þess að það teljist vel þekkt, enda sé merkið ekki óvæfengjanlega vel þekkt hér á landi og alls ekki heimsfrægt. Hann mótmælir tilvísun áfrýjanda til dóma Evrópudómstólsins sem óviðkomandi þar sem túlkanir dómstólsins á vörumerkjatilskipun Evrópusambandsins (ESB) séu ekki bindandi fyrir íslensk skráningaryfirvöld þar sem tilskipunin hafi ekki gildi hér á landi. Umboðsmaður

varnaraðila telur ekki vera ruglingshættu á milli heildarmyndar merkja áfrýjanda og varnaraðila og rekur ákvarðanir íslenskra og danskra skráningaryfirvalda því til stuðnings. Hann hafnar því að bókstafirnir VPS og UPS séu mest áberandi þættir merkjanna utan þeirra merkja áfrýjanda sem eingöngu séu bókstafsmerki með upphafsstöfunum UPS. Umboðsmaðurinn segir að sú staðreynd að bókstafirnir VPS séu allt sérhljóðar [sic] renni frekari stöðum undir þá staðhæfingu að ekki sé um ruglingshættu að ræða milli þessara merkja. Það hjálpi neytendum að greina merkin að. Einnig sé framburður þessara orðþátta gerólíkur, kveða megi að UPS en ekki VPS. Vitnað er í danska fræðimenn varðandi umfjöllun um hvernig meta beri ruglingshættu á milli tveggja einsatkvæðisorða til stuðnings máli umboðsmanns varnaraðila, en þar kemur fram að við slíkt mat sé aðallega litið til þess hvort fyrsti stafurinn sé sá sami eða ekki. Að lokum bendir umboðsmaður á að Einkaleyfastofan hafi ekki talið vera ruglingshættu við nein merki áfrýjanda þegar skráningarhæfi merkis varnaraðila var metið.

Einkaleyfastofan tók málið til úrskurðar þann 8. maí 2002 og kvað upp ákvörðun sína þann 11. nóvember 2002. Mat Einkaleyfastofunnar er að vöru- og þjónustulíking sé með merkjunum. Hins vegar fellst stofnunin ekki á að ruglingshætta sé með þeim eftir að hafa borið þau ítarlega saman. Í niðurstöðunni segir:

“Ef orðhlutar vörumerkja andmælanda er borin saman við orðhluta vörumerkis umsækjanda eru það annars vegar bókstafirnir VPS í merki umsækjanda og UPS í merkjum andmælanda sem eru hve mest áberandi. Það sem greinir þessa tvo hluta að er því fyrst og fremst bókstafurinn V í merki umsækjanda og bókstafurinn U í merkjum andmælanda. Bókstafirnir V og U eru talsvert líkir í útliti og því sjónlíking því nokkur. Fyrri bókstafurinn er þó samhljóði og hinn seinni sérhljóði. Þá er unnt að bera fram merkið UPS en ekki er hægt að bera fram orð úr merkinu VPS. Að mati Einkaleyfastofunnar er hljóðlíking því ekki fyrir hendi á milli merkjanna. Það sem ræður þó úrslitum við matið á ruglingshættunni er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þegar heildarmynd merkjanna er metin, einkum með tilliti til þess hve myndhluti merkis umsækjanda er mikið áberandi, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekkert ofangreindra merkja andmælanda, sé svo líkt merki umsækjanda, VPS global konto (orð- og myndmerki), að ruglingi geti valdið sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.”

Einkaleyfastofan komst því að þeirri niðurstöðu að skráning vörumerkis varnaraðila skyldi halda gildi sínu.

II.

Þann 15. janúar 2003 barst áfrýjun á framangreindri ákvörðun Einkaleyfastofunnar til nefndarinnar, dags. 10. janúar s.á. Þar er þess krafist að skráningu á vörumerki varnaraðila verði hafnað. Í greinargerðinni er aðferð Einkaleyfastofunnar við mat á heildarmynd merkjanna gagnrýnd og jafnframt átalið að ekki hafi verið tekið tillit til frægðar UPS merkjanna. Umboðsmaður áfrýjanda fjallar ítarlega um hvernig meta beri aðaltákn merkja og áhrif þess á ruglingshættu og vísar til umfjöllunar dansks fræðimanns, ýmissa danskra úrskurða og úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar. Þessa úrskurði telur umboðsmaðurinn alla styrkja þá afstöðu sína að ruglingshætta sé á milli umdeilda vörumerkja vegna þess hve aðaltákn þeirra séu lík. Því næst fjallar hann um áhrif þess að vörumerki teljist sérkennilegt eða sterkt og vísar í umfjöllun norrænna fræðimanna þar að lútandi. Umboðsmaðurinn telur augljóst að aðaltákn merkja áfrýjanda og varnaraðila séu sterk í þessum skilningi og það auki á ruglingshættu á milli þeirra. Að lokum fjallar umboðsmaðurinn um hversu vel þekkt merki umbjóðanda hans er og áhrif þess á mat á ruglingshættu. Hann telur að frægð

merkis áfrýjanda auki enn á sérkenni þess og geri vernd þess sterkari. Hann endurtekur tilvísun sína til dóms Evrópudómstólsins, sem túlkar vörumerkjatilskipun ESB á þann hátt að frægð merkis auki sérkenni þess og telur að Ísland sé skuldbundið að fylgja þeirri túlkun vegna aðildar að EES. Með greinargerðinni voru lögð fram ýmis gögn, m.a. yfirlýsingar frá fjölmörgum viðskiptavinum hraðsendingarþjónustu TVG-Zimsen, umboðsaðila UPS á Íslandi, um að þeir þekki hraðsendingarfyrirtækið UPS og könnun Gallup á sama atriði, sem sýnir að stór hópur neytenda, bæði þeirra sem nota hraðsendingarþjónustu sem og aðrir, þekki hraðsendingarfyrirtækið UPS. Þetta telur umboðsmaður áfrýjanda sýna fram á að merkið sé vel þekkt hér á landi sem veiti merki áfrýjanda aukna vernd héraðs. Allt framangreint leiði til þess, að mati umboðsmanns áfrýjanda, að breyta þurfi niðurstöðu Einkaleyfastofunnar.

Greinargerð varnaðila barst nefndinni 26. febrúar 2003. Þar er rökum umboðsmanns áfrýjanda hafnað og vísað í greinargerð varnaðila til Einkaleyfastofunnar, dags. 8. maí 2002. Áréttað er að heildarmynd merkjanna skapi ekki ruglingshættu og að starfssvið aðila sé ólíkt sem enn fremur dragi úr ruglingshættu. Að lokum er tekið fram að UPS sé skammstöfun á fyrirtæki áfrýjanda og sú staðreynd komi í veg fyrir ruglingshættu. Af þeim sökum telur umboðsmaður varnaðila að áfrýjunin eigi ekki við rök að styðjast.

Málið var tekið til meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni í framhaldi af því að greinargerð frá varnaðila barst og tekið til úrskurðar þann 22. júlí 2003.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: