

## Úrskurður nr. 13/2017

18. desember 2017

**Andmæli gegn skráningu merkisins LMEmercury alþjóðleg skráning nr. 1 271 303.**

**Bank of America Corporation, Bandaríkjunum gegn The London Metal Exchange, Bretlandi.**

### Málavextir

Þann 1. nóvember 2015 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að London Metal Exchange, 56 Leadenhall Street, London EC3A 2DX<sup>1</sup>, Bretlandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 271 303, LMEmercury, færi fram á að að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 38 og 41.

Með bréfi til Alþjóðahugverkastofnunarinnar, dags. 1. júní 2016, var skráningu merkisins hafnað fyrir alla tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 36, 38 og fyrir *retail and wholesale services connected with the sale of common metals and their alloys, precious metals and their alloys, semi-precious metals, unprocessed plastics and resins, books, publications, printed matter, statistical information, historical data* í flokki 35 á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. vegna ruglingshættu við þrjú skráð merki andmælanda, MERCURY, skráning nr. 5/2012, BOFAML MERCURY, skráning nr. 13/2012 og BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH MERCURY, skráning nr. 12/2012. Þá var skráningu merkisins einnig hafnað vegna íslensks firma, Mercury Trading ehf., fyrir *blandaða heildverslun* á grundvelli 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sem myndi falla í flokk 35. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2016 fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 41 og 35 að hluta.

Með erindi, dags. 13. janúar 2017, andmæltu, Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Bank of America Corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við ofangreind þrjú merki andmælanda.

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

### Málsástæður og lagarök

#### *Greinargerð andmælanda*

Í erindi andmælanda kemur fram að bera eigi saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin samkvæmt viðurkenndum sjónarmiðum fræðimanna en ekki athuga merkin í

---

<sup>1</sup> Breytt heimilisfang: 10 Finsbury Square, London EC2A1AJ, Bretlandi.



smáatriðum og bendir hann einnig á athugasemdir við 2. tl. 1. mgr. 4. gr. í frumvarpi til laga um vörumerki nr. 45/1997.

Andmælandi bendir á dóma Evrópudómstólsins um mat á heildarmynd merkja í svo kölluðu „Sabel/Puma-máli“, nr. C-251/95 og í máli nr. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro Goldwyn Mayer, þar sem dómstóllinn setti fram leiðbeiningar um mat á ruglingshættu. Hann bendir á að um sé að ræða viðmið sem séu vel þekkt í norrænum rétti. Þá er vísað til erlendra fræðiritna um sama efni, þ.e. um að bera skuli saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin. Merki andmælanda séu mjög lík hinu andmælda merki og vísar andmælandi sérstaklega til efnisgreinar 17 í máli nr. C-39/97, þar sem fjallað er um vörulíkingu.

Þá bendir andmælandi á að skráningar andmælanda séu allar fyrir þjónustu í flokkum 36 og 42, en hið andmælda merki sé skráð fyrir vörur í flokki 16 og þjónustu í flokkum 35 og 41.

Andmælandi telur augljóst að taka beri andmælin til greina. Meðal annars hafi fræðimenn bent á að vörulíking geti verið fyrir hendi þótt vörur séu skráðar í ólíka flokka. Hann bendir á að Hæstiréttur Íslands hafi staðfest þessa skoðun í máli nr. 206/2004, PHARMANOR/PHARMA NORD, þar sem vörulíking var talin vera fyrir hendi vegna skráningar merkjanna annars vegar í flokk 5 og hins vegar í flokk 35. Í tengslum við framangreint telur hann að vörur í flokki 16 séu bersýnilega svipaðrar tegundar þjónustu í flokkum 36 og 42 sem merki andmælanda eru skráð fyrir og að þjónustan sem andmælda merkið er skráð fyrir í flokkum 35 og 41 sé svipaðrar tegundar og sú þjónusta í 36 og 42 sem merki andmælanda eru skráð fyrir. Þá telur hann að reikna verði með að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef það er hugsanlegt að umræddar vörur/þjónusta séu framleiddar, seldar eða notaðar af sömu eða tengdum aðilum og vísar máli sínu til stuðnings til norræns fræðiritis.

Andmælandi telur að Einkaleyfastofan hefði átt að hafna skráningu á hinu andmælda merki *ex officio* fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 35 og 41 vegna skráninga andmælanda.

Ekki bárust athugasemdir frá eiganda hins andmælda merkis.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins LMEmercury, alþjóðleg skráning, nr. 1 271 303, sem skráð er fyrir vörur í flokki 16 og þjónustu í flokkum 35 og 41. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) við þrjú skráð merki andmælanda, MERCURY, nr. 5/2012, BOFAML MERCURY, nr. 13/2012 og BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH MERCURY, nr. 12/2012. Öll merkin eru skráð fyrir sömu þjónustu í flokkum 36 og 42.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um



skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða 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.

### *Sjón- og hljóðlíking*

Um er að ræða annars vegar hið andmælt merki LMEmercury og hins vegar merki andmælanda MERCURY, BOFAML MERCURY og BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH MERCURY. Sameiginlegt með merkjunum er orðhlutinn *mercury*. Í hinu andmælt merki er orðið *mercury* seinni hluti merkisins LMEmercury og er það mat Einkaleyfastofunnar að orðhlutinn LME sé mest áberandi hluti merkisins og orðið *mercury* minna áberandi. Þrátt fyrir að merkin innihaldi öll orðið *mercury* verður að telja að sjónlíking sé lítil. Hvað varðar hljóðlíkingu er fyrst að nefna að merkin eru mislöng. Hið andmælt merki inniheldur fjögur atkvæði. Merki andmælanda innihalda þrjú atkvæði, fimm atkvæði og ellefu atkvæði. Þrátt fyrir að orðið *mercury* komi fyrir í öllum merkjunum og þess vegna einhver hljóðlíking með þeim, er það mat Einkaleyfastofunnar að þar sem þau innihalda m.a orðin BOFAML, MERRILL, LYNCH og LME sem aðgreina þau í heyrn, sé hljóðlíking ekki mikil.

### *Vörulíking/þjónustulíking*

Hið andmælt merki, LMEmercury er skráð fyrir flokka 16, 35 og 41<sup>2</sup>. Merki andmælanda eru öll þrjú skráð fyrir þjónustu í flokkum 36 og 42<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Paper, cardboard; printed matter; printed publications; books; magazines; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printer's type; printing blocks* í flokki 16, *provision of business information; compilation and provision of trade and business price and statistical information; provision of management and compilation of computerised databases; computerised data base management; business research and conducting of surveys; business representative services; business supervision and regulation services; business administration services for processing of sales and financial deals made through telecommunications; preparation and compilation of market analysis reports; financial auditing; market forecasting; price analysis; commercial information services; supervisory, information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services; all the aforesaid services also provided on-line from a computer database, the Internet or other electronic media* í flokki 35

*og education and training; arranging and conducting lectures, conferences and seminars; publication of periodicals and statistical and financial information; provision of on-line electronic publications (not downloadable); supervisory, information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services; all the aforesaid services also provided on-line from a computer database, the Internet or other electronic media* í flokki 41.

<sup>3</sup> *Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti; bankaþjónusta; fjármálaþjónusta; fjármálagreining; stjórnun og ráðgjöf; fjárfestingaþjónusta; þjónusta verðbréfamiðlara; viðskipti og sala/skipti í tengslum við fjármálagreiningu; að láta í té fjármálaupplýsingar; viðskipti/miðlun í tengslum við fjármál, skuldabréf/verðbréf og vörur/lausafé/hráefni; fjármálaþjónusta á sviði fjárfestinga; kredit- og debetkortþjónusta; fjármálarannsóknir; útvegur á framangreindri þjónustu í gegnum beinlínutengd alheimstölvukerfi* í flokki 36 og *hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar; tölvuforritun; ráðgjöf á sviði tölvuhugbúnaðar; greining á*



Merki andmælanda eru ekki skráð í flokki 16 og að mati Einkaleyfastofunnar eru ekki líkindi með þeim vörum sem þar eru tilgreindar og þeirri þjónustu í flokkum 36 og 42 sem merki andmælanda eru skráð fyrir. Í málinu er því haldið fram af hálfu andmælanda að svo sé, en ekki er rökstutt frekar að hvaða leyti líkindi eru talin vera til staðar.

Þótt einhver skyldleiki geti mögulegt verið annars vegar á milli *financial auditing* og *financial deals through telecommunications* í flokki 35 og *financial information* í flokki 41 og hins vegar *fjármálastarfsemi* í flokki 36, telur stofnunin að eðli þjónustunnar sé ólík. Í lögum nr. 79/2008 um endurskoðun er hugtakið endurskoðun skilgreint í 2. tl. 1. gr. laganna. Þar segir að endurskoðun merki: *óháð og kerfisbundin öflun gagna og mat á þeim í þeim tilgangi að láta í ljós rökstutt og faglegt álit endurskoðanda um áreiðanleika þeirra og framsetningu í samræmi við lög, settar reikningsskilareglur eða önnur skilyrði sem fram koma í álitssgerðinni*. Í lögum um um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, eru orðskýringar í 1. gr. a. Ekki er þar skilgreint orðið fjármálastarfsemi en orðið fjármálafyrirtæki er skilgreint: *Viðskiptabanki, sparisjóður, lánaþjónustufyrirtæki, verðbréfafyrirtæki eða rekstrarfélag verðbréfasjóða sem fengið hefur starfsleyfi skv. 6. gr., sbr. 4. gr.* Með vísan til þessa er það mat Einkaleyfastofunnar að þjónustan sé ólík þótt eitthver skyldleiki sé hugsanlega fyrir hendi, eins og áður segir.

Í erindi andmælanda er vísað til dóms Hæstaréttar í máli nr. 206/2004 PHARMANOR/PHARMA NORD, þar sem líkindi voru talin vera fyrir hendi milli skráninga merkjanna annars vegar í vöruflokki 5 og hins vegar í þjónustuflokki 35. Í niðurstöðu kom fram að dómurinn liti svo á að sala og þjónusta ólyfseðilsskyldra lyfja sem annar aðili málsins markaðssetti hér á landi væri sambærileg þeirri vöru og þjónustu sem varin var af vörumerkjarétti hins. Með vísan til þess sem að ofan greinir um skilgreiningu á hugtakinu *endurskoðun* er ekki um sömu þjónustu að ræða og *fjármálastarfsemi* og er því að mati Einkaleyfastofunnar ekki um sambærileg mál að ræða.

Með hliðsjón af framangreindu, sérstaklega þegar litið er til þess að vöru- og þjónustulíking er lítil sem engin, auk þess hversu ólík merkin eru í sjón og í framburði, er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd hins andmæltá merkis LMEmercury annars vegar og heildarmynd merkja andmælanda MERCURY, BOFAML MERCURY og BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH MERCURY hins vegar, sé ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sbr. og 1. mgr. 4. gr. vml. Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu, nr. 1 271 303 LMEmercury, eru 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 og hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og

*tölvukerfum; að láta í té beinlínutengdan tölvuhugbúnað; að láta í té beinlínutengdan tölvuhugbúnað sem veitir aðgang að fjármálaupplýsingum og þjónustu í gegnum beinlínutengd alheimstölvukerfi í flokki 42.*



nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

### **Úrskurðarorð**

Skráning merkisins LMEmercury, alþjóðleg skráning nr. 1 271 303, skal halda gildi sínu.

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.