

Ár 2011, fimmtudaginn 10. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið:

Mál nr. 2/2010:
Árnason Faktor ehf. f.h.
Ölgerðarinnar Egils
Skallagrímssonar ehf.,
Reykjavík
gegn
Product hugverkaþjónustu f.h.
Gnótt sf., Hafnarfirði
vegna úrskurðar
Einkaleyfastofu frá 10.
desember 2009 í andmælamáli
nr. 23/2009, þar sem felld var
úr gildi skráning merkisins
GNÓTT sbr. skráning nr.
874/2008.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 10. febrúar 2010, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar úrskurði Einkaleyfastofu (ELS), nr. 23/2009 frá 10. desember 2009, um að fella úr

gildi skráningu vörumerkisins **GNÓTT** sbr. skráning nr. 874/2008.

Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að úrskurði ELS yrði hnekk og að skráning vörumerkisins GNÓTT héldi gildi sínu.

Málavextir:

I.

Hinn 15. júlí 2008 sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu

GNÓTT, sbr. umsókn nr. 2435/2008. Óskað var eftir því að merkið yrði skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42¹. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2008, sbr. skráning nr. 874/2008.

¹ Óskað var eftir skráningu fyrir eftirtalda flokka: Flokkur 16: Pappír, pappi og vörur unnar úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsfni; ljósmyndir; ritföng; bréflím og lím til heimilisnota; vörur handa listamönnum; málningarpenslar; ritvélar og skrifstofutæki (þó ekki


Með bréfi, dags. 27. nóvember 2008, andmælti umboðsmaður varnaraðila skráningu merkisins. Andmælin byggðust á eftirfarandi atriðum: Í fyrsta lagi á því að skráning merkisins gæfi tilefni til að ætla að átt væri við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Benti hann á að varnaraðili hefði notað heitið Gnótt sf. sem firmaheiti í tvo áratugi. Í öðru lagi á því að villast mætti á skráningu áfrýjanda og skráðu vörumerki varnaraðila,



, sbr. skráningu nr. 637/2008 í flokkum 3 og 5, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Í þriðja lagi var á því byggt að varnaraðili hefði öðlast vörumerkjavernd með notkun á hinu óskráða vörumerki GNÓTT sem hann hefði notað fyrir þann tíma sem áfrýjandi sótti um skráningu síns merkis og notaði enn hér á landi fyrir ýmsa þjónustu. Vísaði hann af þessu tilefni til 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. og 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Umboðsmaður varnaraðila vísaði til þess að með orðunum „notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi“ í 5. gr. vml. væri m.a. átt við það þegar merki væri notað í auglýsingum og bréfhausum en um slíkt væri að ræða í þessu tilfelli. Þá vísaði umboðsmaðurinn til þess að skýr vöru- og þjónustulíking væri fyrir hendi milli óskráðs vörumerkis varnaraðila og skráningar áfrýjanda. Þá byggði hann á því í fjórða lagi að áfrýjandi notaði heiti varnaraðila sem auðkenni í starfsemi sinni og til kynningar á heildsölu sinni, þ.e. undirdeild fyrirtækis áfrýjanda væri auðkennd firmaheiti og vörumerki varnaraðila. Í fimmta lagi var svo á því byggt að það væri þegar sannað að hætta á ruglingi væri með firmaheiti og vörumerki varnaraðila og skráningar áfrýjanda þar sem varnaraðili hefði fengið senda reikninga sem hefðu átt að fara til áfrýjanda.

húsgögn); fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í öðrum flokkum); leturstafrir; myndmót. Flokkur 29: Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; ávaxtaflaup, -sultur og -grautar; egg, mjólk og mjólkurafurðir; matarolíur og matarfeiti. Flokkur 30: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís. Flokkur 31: Landbúnaðar-, garðræktar- og skógræktarafurðir, svo og korn sem ekki er talið í öðrum flokkum; lifandi dýr; nýir ávextir og grænmeti; fræ, lifandi plöntur og blóm; dýrafóður; malt. Flokkur 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar. Flokkur 33: Áfengir drykkir (nema bjór). Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi. Flokkur 42: Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 3. mars 2009, var bent á að áfrýjandi hefði sótt um skráningu vörumerkisins GNÓTT hinn 24. janúar 2008 en hann hefði einnig sótt um skráningu sama merkis sem orð- og myndmerki hinn 15. júlí 2008. Hann gat þess að varnaraðili hefði einungis andmælt síðarnefndu umsókninni en varnaraðili hefði, í janúar 2008, hvorki átt skráð vörumerki né hefði hann sótt um skráningu. Í janúar 2008 hefði hins vegar verið skráð í fyrirtækjaskrá félagið Gnótt sf. með starfsemina „akstur sendibíla“. Merki áfrýjanda, orð- og myndmerkið GNÓTT,

stílfært á eftirfarandi hátt  væri ætlað að auðkenna nánar tiltekna vörur í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til 4. gr. vml. og sagði að meta þyrfti annars vegar hvort hin umdeildu merki væru svo lík að ruglingi gæti valdið og hins vegar hvort þær vörur/þjónusta sem merkjunum væri ætlað að auðkenna væru það líkar að það gæti valdið ruglingi. Hann kvað ljóst að orðin væru hin sömu en skráningaryfirvöld hefðu ekki metið orðið skráningarhæft sem orðmerki, en það væri þó hugsanlega til endurskoðunar. Þá sagði orðrétt:

Útlit merkjanna, eða stílfærsla þeirra er aftur á móti mjög ólíkt. Annars vegar er um að ræða skráningu á merki í svart / hvítu (grátónum) og hins vegar er um að ræða skráningu á merki í grænum lit. Þar fyrir utan er annað merkið einföld útfærsla á stöfunum GNÓTT með sérstöku letri þar sem helst stendur upp úr að stafurinn N og stafurinn Ó eru tengdir saman nokkurs konar tengiskrift. Í hinu merkinu, merki andmælanda, er aftur á móti um að ræða orðið GNÓTT sem sett er undir mjög svipsterka mynd sem virðist vera mynd af húsi. Í öllu falli er um að ræða þríhyrning eða kvist sem er grænn á lit sem hangir saman við mynd af ferhyrning. Stafirnir í merkinu eru settir fram í hástöfum í fremur einföldu letri.

Umboðsmaður áfrýjanda taldi merkin ekki lík í sjón. Heildarmynd þeirra væri ekki lík þar sem orðhlutinn GNÓTT í merki varnaraðila gegndi veigaminna hlutverki en mynd merkisins en merki áfrýjanda væri aftur á móti aðeins stílfært orðmerki. Þá vísaði umboðsmaðurinn til þess að fara yrði fram heildarmat á merkjunum og þar sem merkin væru ekki lík að hans mati yrði að gera meiri kröfur til þess að þær vörur/þjónusta sem merkjunum væri ætlað að auðkenna væru það líkar að það gæti valdið ruglingi. Bent var á að merki áfrýjanda væri skráð fyrir þjónustu í tveimur flokkum og vörur í sex flokkum en merki varnaraðila væri skráð fyrir vörur í flokkum 3 og 5. Umboðsmaðurinn taldi ljóst að hætta á ruglingi væri ekki fyrir hendi milli

vöru eða þjónustu þessara tveggja flokka og þeirrar vöru og þjónustu sem merki áfrýjanda væri ætlað að auðkenna. Þá hafnaði hann því að skráning á merki áfrýjanda bryti gegn 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. með þeim rökum að skráningin gæfi tilefni til að ætla að átt væri við heiti á virkri atvinnustarfsemi varnaraðila. Að hans mati dugði það ekki eitt og sér til að skráning merkis færi í bága við fyrrgreinda lagagrein að til væri skráð fyrirtæki með því nafni eða líku nafni. Í slíkum tilvikum þyrfti að fara í gegnum sama mat og væri gert við mat á hættu á ruglingi, en ef litið væri til starfsemi varnaraðila, akstur sendibíla sem félli í flokk 39, væri ljóst að ekki væri um hættu á ruglingi að ræða og enginn hætta væri á því að skráning merkis áfrýjanda gæfi tilefni til að ætla að átt væri við heiti virkrar atvinnustarfsemi, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Hann taldi gögn varnaraðila, þar sem fram kæmi útvíkkun og/eða breyting á tilgangi félags varnaraðila, ekki geta komið til skoðunar þar sem þær hafi verið gerðar eftir að áfrýjandi sótti um skráningu síns merkis í janúar 2008. Þá hafnaði hann því að það að reikningar væru ranglega sendir varnaraðila væri sönnun um að ruglingshætta væri fyrir hendi. Bent var á að áfrýjandi notaði ekki GNÓTT sem heiti á fyrirtæki heldur sem vörumerki eða heiti á rekstrareiningu. Þess var að lokum krafist að andmælum varnaraðila yrði hafnað og skráning áfrýjanda, nr. 874/2008, héldi gildi sínu.

Málavöxtum er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun ELS.

II.

Í niðurstöðu ELS var bent á að vörumerkjaréttur gæti stofnast með notkun vörumerkis sem væri og hefði verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Í athugasemdum með ákvæðinu kæmi fram að það væri ekki gert að skilyrði að markaðsfestu hefði verið náð og jafnframt kæmi þar fram að sá aðili ætti vörumerkjaréttinn sem gæti sannað að hann hefði fyrstur notað merki. ELS vísaði til 1. og 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. um að aðrir en eigandi vörumerkis mættu ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem væru eins eða lík vörumerki eigandans ef notkun tæki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu og vörumerkjarétturinn næði til og að hætt væri við ruglingi, þ.m.t. að tengsl væru með merkjum. Þá vísaði ELS til 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um að ekki mætti skrá merki ef í því fælist eitthvað sem gæfi tilefni til að ætla að átt væri við heiti á virkri atvinnustarfsemi en

þar væri gert að skilyrði að um líka eða svipaða starfsemi væri að ræða til að ruglingshætta væri talin vera fyrir hendi. Þá sagði orðrétt:

Meginregla er að vörumerki megi ekki innihalda heiti á virkri atvinnustarfsemi annars manns og getur eigandi starfseminnar komið í veg fyrir að aðrir fái skráð slíkt heiti. Við matið á því hvort ruglingshætta sé á milli vörumerkis og heitis á atvinnustarfsemi skiptir meginmáli að heiti atvinnustarfseminnar hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi, að vörumerkið sé eins eða líkt og heiti starfseminnar og að tengsl séu milli þess sviðs sem fyrirtækið starfar á og þeirra vara eða þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir.

Þá var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um að óheimilt væri að skrá vörumerki ef villast mætti á því og vörumerki sem hefði verið skráð hér á landi eða notað þegar umsókn um skráningu var lögð inn og væri enn notað hér. Þá gat ELS þess að við mat á ruglingshættu með merkjum bæri fyrst og fremst að líta til þess meginhlutverks vörumerkja að greina vöru/þjónustu eins aðila frá vöru/þjónustu annarra. Það hefði úrslitaþýðingu hvort verulegur hluti neytenda teldi vöru/þjónustu komna frá sama aðila og væri mat á því hvort villst yrði á merkjum fólgið í víxlmati tveggja þátta; annars vegar merkis og hins vegar vöru/þjónustu. ELS taldi að sýnt hefði verið fram á að neytendur hefðu ruglað varnaraðila við áfrýjanda, þ.e. smásölusviðs hans. Bent var á að í málinu hefðu verið lagðir fram reikningar sem hefðu átt að fara til áfrýjanda en voru sendir varnaraðila. Þá sagði orðrétt:

Einkaleyfastofan telur í ljósi framangreinds, að starfsemi aðila máls þessa sé svo lík að ruglingi geti valdið og skilyrðum 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. sé þannig fullnægt, þar sem

vörumerki umsækjanda **GNÓTT** inniheldur sama orð og atvinnustarfsemi andmælanda, þ.e. Gnótt, auk þess sem starfsemin er á sama sviði.

ELStaldi því að hætta á ruglingi væri með atvinnustarfsemi varnaraðila, Gnótt sf., og þeirrar starfsemi sem merki áfrýjanda væri auðkennd með, sbr. skráning nr. 874/2008, sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. sem og 4. og 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 10. febrúar 2010, þar sem hann krafðist þess að úrskurði ELS yrði hnekk og skráning vörumerkisins GNÓTT, sbr. skráning nr. 874/2008, héldi gildi sínu. Í greinargerð hans, dags. 30. apríl 2010, kvaðst hann ósammála því mati ELS að varnaraðili hefði öðlast vörumerkjarétt á orðmerkinu GNÓTT á grundvelli notkunar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml., fyrir m.a. smásöluverslun, sendibílaakstur, útleigu á sumarhúsum og innflutning á snyrtivörum og matvælum. Þá væri hann heldur ekki sammála því mati

ELS að varnaraðili hefði notað heitið GNÓTT óslitið í starfsemi sinni frá árinu 1985. Umboðsmaðurinn taldi m.ö.o. að varnaraðila hefði ekki tekist að sýna fram á notkun merkisins í skilningi 5. gr. vml. auk þess sem hann taldi úrskurð ELS háðan annmörkum. Umboðsmaður áfrýjanda kvað mikilvægt að gerður yrði greinarmunur á þeim gögnum varnaraðila sem sýndu í fyrsta lagi fram á virka atvinnustarfsemi, í öðru lagi notkun í skilningi 5. gr. og í þriðja lagi ruglingshættu með merkjunum. Um virka atvinnustarfsemi (mskj. 7-14) benti umboðsmaðurinn á þá meginreglu að við mat á ruglingshættu skyldi líta til tveggja atriða, annars vegar sjálfra merkjanna og hins vegar þeirrar vöru/þjónustu sem merkjunum væri ætlað að auðkenna. Það væri skilyrði fyrir því að synja um skráningu á grundvelli 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. að bæði merkjalíking og vöru-/þjónustulíking væri talin vera fyrir hendi. Umboðsmaður áfrýjanda taldi það eitt að varnaraðili gæti sýnt fram á virka atvinnustarfsemi ekki fullnægjandi heldur yrði skilyrði 1. og 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. að vera uppfyllt til að um brot gegn vörumerkjarétti gæti verið að ræða. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að til að öðlast vörumerkjavernd á grundvelli notkunar, sbr. 1. mgr. 3. gr. vml., yrði aðili að geta sannað að hann hefði fyrstur notað merkið og að það hefði sannanlega verið notað. (mskj. 15-22) Umboðsmaður áfrýjanda taldi ekki að varnaraðili hefði sýnt fram á notkun í atvinnustarfsemi, sbr. 5. gr. vml. þannig að hætta á ruglingi hefði skapast við merki áfrýjanda. Vísaði hann til svonefnds Ansulmáls² dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) um að réttarvernd samkvæmt notkun væri bundin við þá vöru/þjónustu sem notkun tæki til. Af 5. gr. vml. mætti ráða að notkun yrði að vera raunveruleg en það vægi einnig þungt hvort notkun væri ætlað að hafa áhrif á eftirspurn þeirrar vöru/þjónustu sem merki væri ætlað að auðkenna, sbr. t.d. fyrrgreint Ansul-mál sem og LA MER TECHNOLOGY-mál sama dómstóls³ og ákvörðun samkeppnisráðs um lénið apple.is⁴. Þá benti umboðsmaðurinn á að vörumerkjavernd gæti fallið niður ef merki hefði ekki verið notað í fimm ár samfelld, sbr. ályktun af 1. mgr. 25. gr. vml. og úrskurð áfrýjunarnefndar í svokölluðu SAMÚEL-máli⁵. Umboðsmaður áfrýjanda gagnrýndi sönnunargildi ýmissa gagna sem umboðsmaður varnaraðila lagði fram máli sínu til stuðnings. Umboðsmaðurinn taldi útprentun úr firmaskrá og yfirlýsingar nokkurra fyrirtækja um viðskipti (mskj. 7-14) ekki geta talist sönnunargögn um notkun í skilningi 5. gr. vml. enda sýndu þau

² C-40/01.

³ C-259/02.

⁴ Ákvörðun samkeppnisráðs í máli nr. 42/2003.

⁵ Úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 7/2001.

hvorki fram á notkun né væri þeim ætlað að hafa áhrif á eftirspurn eftir vörum varnaraðila eða þjónustu. Bent var á að þær vörur sem merkið hefði verið notað fyrir og væri getið um í umræddum gögnum heyrðu undir flokka 3 og 5 og gætu því ekki taldist hindrun fyrir skráningu á merki áfrýjanda enda um óskyldar vörur að ræða. Þá væru tilteknir reikningar (mskj. 15 og 16) sem lagðir hefðu verið fram eldri en fimm ára auk þess sem umboðsmaðurinn taldi að ruglingshætta gæti ekki verið fyrir hendi þar sem um ólíka starfsemi væri að ræða. Umboðsmaðurinn benti á að auglýsingar fyrir polarolíu (mskj. 17-20) væru ódagsettar og því ófullnægjandi gögn um sönnun um notkun. Auk þess væri þarna ekki um hættu á ruglingi að ræða vegna ólíkrar starfsemi. Umboðsmaðurinn taldi tilkynningar til firmaskrár (mskj. 20-25) ekki fullnægja skilyrðum 1. mgr. 5. gr. vml. enda væri ekki um notkun í atvinnustarfsemi að ræða. Tilkynningunum væri hvorki beint til neytenda né ætlað að hafa áhrif á eftirspurn og auk þess væru þær frá árunum 1985-2000 og væru því minnst 10 ára gamlar. Þau starfsleyfi (mskj. 26 og 27) sem varnaraðili hefði lagt fram taldi umboðsmaður áfrýjanda að gætu ekki talist gögn um notkun í skilningi 1. mgr. 5. gr. vml. þar sem ekki væri um notkun í atvinnustarfsemi að ræða. Þá hefði umboðsmaður varnaraðila lagt fram tilkynningu til firmaskrár um breytta starfsemi, dags. 29. apríl 2008 (mskj. 28), en umboðsmaður áfrýjanda taldi það ekki geta talist gögn um notkun enda sýndi skjalið ekki fram á sannanlega notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Tilkynningin hefði auk þess verið send firmaskrá eftir að áfrýjandi sótti um skráningu á hinu umdeilda merki. Umboðsmaðurinn taldi heldur ekki að bréf heilbrigðiseftirlitsins frá 26. ágúst 2008 gæti taldist sanna notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi enda væri því ekki ætlað að hafa áhrif á eftirspurn og væri ekki beint að neytendum. Bréfið væri auk þess gefið út eftir að áfrýjandi sótti um skráningu á hinu umdeilda merki. Umboðsmaður áfrýjanda staðhæfði með vísan til framangreinds að engin gagna varnaraðila uppfylltu skilyrði 1. mgr. 5. gr. vml. og því hefði varnaraðili ekki öðlast vörumerkjarétt á vörumerkinu GNÓTT á grundvelli fyrri notkunar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Þá vísaði umboðsmaðurinn til þess að við mat á hættu á ruglingi yrði að líta bæði til umræddra merkja sem og þeirrar vöru/þjónustu sem þeim væri ætlað að auðkenna, sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. Það sem hefði úrslitabýðingu væri það hvort verulegur hluti neytenda teldi vöru eða þjónustu koma frá sama aðila en einnig hefði verið litið til þess hvort fyrirtæki

störfuðu á sama markaði og hvort þau beindu vöru eða þjónustu að sama markaði.⁶ Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði að hann teldi ekki að fyrirtækin störfuðu á sama markaði né að vörum/þjónustu væri beint að sama markhópi. Umboðsmaður áfrýjanda taldi að reikningar sem væru meðal gagna varnaraðila sönnuðu ekki að verulegur hluti neytenda teldu vöruna/þjónustuna frá sama aðila. Auk þess teldi hann að engin gagna varnaraðila bentu til þess að notkun áfrýjanda á vörumerkinu GNÓTT hefði leitt til þess að viðskiptavinir varnaraðila hefðu leitað til áfrýjanda. Vísaði hann til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála í svonefndu Haga-máli, sbr. mál nr. 1/2007, og benti á að vörumerki áfrýjanda væri ekki notað sem firmaheiti og væri því ekki í firmaskrá. Jafnframt benti hann á að það hefði fengist staðfest hjá undirrétti EB-dómstólsins⁷ að þegar almennt er talið að ekki sé hætt á ruglingi með merkjum þá séu ekki fullnægjandi þau gögn sem sýna fram á rugling í afmörkuðum tilvikum (e. certain consumers). Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði að hann teldi hvorki vöru- né þjónustulíkingu vera með merkjunum. Áfrýjandi hefði óskað eftir skráningu vörumerkis síns fyrir vörur og þjónustu í flokkum 28, 30, 31, 32, 33, 35 og 42 en merki varnaraðila væri skráð í flokka 3 og 5 en hinn síðarnefndi hefði sótt um skráningu merkis síns eftir að áfrýjandi sótti um að fá merki sitt skráð. Þá sagði orðrétt:

Snyrtivörur og lyfjatengdar vörur verða ekki taldar í ruglingshættu við matvæli ýmis konar svo nærtækustu flokkarnir séu teknir í skráningu umbjóðanda okkar. Þessir tveir flokkar vöru (snyrtivörur og lyf) eru í fyrsta lagi iðulega seldir í sérstökum búðum, fjarri matvælum. Í öðru lagi er um vöruflokka að ræða sem telja verður mjög óalgengt að sami aðili stundi verslun með og þá sérstaklega á þann hátt að sama vörumerkið sé notað fyrir lyfin og mögulega snyrtivörunar annars vegar og matvörur hins vegar. Í þriðja lagi, ef svo háttar til í stærri búðum, að unnt sé að kaupa allar þessar vörur í sömu versluninni þá er því iðulega þannig háttáð að þessir vöruflokkar er að finna í sérstökum hillum sem merktar eru sérstaklega. Matur er ekki í sömu hillum og snyrtivörunar. Lyf eru þar fyrir utan iðulega á mjög afmörkuðum svæðum og oftast en ekki þannig fyrirkomnið að þau séu afgreidd sérstaklega yfir borð, af sérstöku aðstoðarfólki og greidd sér.

Umboðsmaður áfrýjanda hafnaði því að hætt á ruglingi gæti verið með hinum umdeildu merkjum þannig að það færi í bága við 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. auk þess sem hann kvaðst telja að umboðsmaður varnaraðila hefði hvorki sýnt fram á að verulegur hluti neytenda teldi vörur/þjónustu koma frá sama aðila né sýnt fram á notkun varnaraðila á merkinu. Umboðsmaðurinn taldi því skilyrðum 1. og 2. tölul. 1.

⁶ Um þetta atriði vísaði umboðsmaður áfrýjanda til dóms dómstóls Evrópubandalaganna í máli nr. C-39/97.

⁷ T-243/03.

mgr., sbr. 4. og 5. tölul. 1. mgr. 14. gr. ekki fullnægt og fór þess á leit að skráning nr. 874/2008 héldi gildi sínu.

Í greinargerð umboðsmanns varnaraðila, dags. 13. október 2010, var þess krafist að úrskurður ELS yrði staðfestur og skráning nr. 874/2008 felld úr gildi. Hann hafnaði því að gögn hans væru háð annmörkum. Hann benti á að varnaraðili hefði raunverulega notað merkið GNÓTT sem auðkenni í 25 ár. Að hans mati byggðist ályktun umboðsmanns áfrýjanda um áhrif á eftirspurn á þýðingarvillu úr ensku, þ.e. „use must be intended to preserve/create market share“ en með þessum orðum væri átt við það að notkun væri ætlað að skapa eða varðveita markaðshlutdeild. Hann benti á að tilgangur beggja merkjanna væri sá að hafa þau áhrif á viðskiptavinum og markaðinn að aðgreina fyrirtæki varnaraðila frá öðrum fyrirtækjum. Þá benti umboðsmaður varnaraðila á það að fyrst áfrýjandi teldi flest framlögð gögn varnaraðila sýna fram á notkun sem hefði átt sér stað fyrir meira en fimm árum hlyti að tákna að sum gagna varnaraðila sýndu notkun fyrir minna en fimm árum. Jafnframt staðfesti hann að framlögð gögn sýndu fram á notkun á síðastliðnum fimm árum og að hann legði fram frekari gögn til staðfestingar um stöðuga notkun merkisins á innan við fimm árum frá því að skráningu á merki áfrýjanda var andmælt. Þá ítrekaði umboðsmaður varnaraðila að hann teldi áfrýjanda ekki hafa þýtt nánar tiltekin orð réttilega úr ensku og af þeirri ástæðu væru rök hans um annmarka á gögnum umboðsmanns áfrýjanda ekki marktæk. Einnig ítrekaði umboðsmaðurinn að hann teldi varnaraðila hafa öðlast vörumerkjavernd með notkun á hinu óskráða vörumerki GNÓTT, sem hefði verið notað og væri enn notað hér á landi fyrir þann tíma sem áfrýjandi sótti um skráningu á sínu merki. Varnaraðili hefði notað vörumerki sitt í auglýsingum, á bréfhausum, reikningum o.fl., sbr. 4. tölul. 5. gr. vml. og teldi hann skýra vöru- og þjónustulíkingu vera milli hins óskráða vörumerki varnaraðila og merkis áfrýjanda, sbr. skráningu nr. 874/2008. Þá sagði orðrétt:

Notkun áfrýjanda á merkinu tekur til svipaðrar vöru og þjónustu og þeirri sem andmælandi sinnir í rekstri sínum. Starfsemi andmælanda felst m.a. í rekstri skrifstofu og vörugæmslu; rekstri heildsölu og smáverslunar; rekstri sendibíla; innflutningi, dreifingu og sölu á fæðubótarefnum, matvælum, snyrtivörum og skyldum varningi.

Þá taldi varnaraðili upp þá flokka sem áfrýjandi óskaði að merki hans yrði skráð í, þ.e. flokka 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42. Hann taldi skráningu á merki áfrýjanda í flokk 16 skapa hættu á ruglingi við merki varnaraðila af þeirri ástæðu að hann birti

reglulega merki sitt í auglýsingum, kynningum í dagblöðum, tímaritum og bæklingum. Þá taldi hann skráningu áfrýjanda á merki sínu í flokka 29, 30, 31 og 32 skapa ruglingshættu við merki varnaraðila af þeirri ástæðu að hann sinnti innflutningi, heildsölu, dreifingu og sölu matvæla. Jafnframt taldi hann skráningu áfrýjanda á merki sínu í flokki 35 skapa hættu á ruglingi við merki varnaraðila enda væri það heiti á starfsemi hans, en til viðbótar sinnti varnaraðila auglýsingastarfsemi, rekstri heildsölu og skrifstofustarfsemi. Umboðsmaður varnaraðila sagði það þýðingarmikið að áfrýjandi notaði vörumerkið GNÓTT einungis sem auðkenni til kynningar heildsölu, þ.e. deild sem starfar við heildsölu fyrir umbúðir og hráefni. Notkun áfrýjanda á vörumerki varnaraðila kæmi fram á heimasíðu hans þar sem undirdeild hans væri auðkennd firmaheiti og vörumerki varnaraðila en ekki myndmerki áfrýjanda, sbr. skráning nr. 874/2008. Einnig var þess getið að áfrýjandi notaði orðið „Gnótt“ með stórum höfuðstaf og litlum stöfum þar á eftir í stað þess að auðkenna deildina með stórum stöfum GNÓTT, líkt og gert væri í skráningu nr. 874/2008. Þá kvað hann ljóst að áfrýjandi notaði merkið einungis fyrir þjónustu í flokki 35 og væri í beinni samkeppni við varnaraðila. Þá viðurkenndi áfrýjandi að ýmis gögn sem hann hefði lagt fram væru eldri en fimm ára gömul enda hefði hann lagt þau fram til að sýna fram á virka starfsemi varnaraðila til fjölda ára. Þá hefði hann bætt við dagsetningum á ýmis fylgiskjöl. Umboðsmaður varnaraðila kvað önnur gögn, (mskj. 20-29), eiga að sýna fram á virka starfsemi en ekki notkun merkisins á markaði. Umboðsmaður varnaraðila benti á að það væri röng aðferðarfræði hjá umboðsmanni áfrýjanda að vísa til þess hvort verulegur hluti neytenda teldi vöru/þjónustu koma frá sama aðila enda störfuðu áfrýjandi og varnaraðili sem heildsölur, þ.e. þeir seldu ekki vörur beint til neytenda. Því skipti það engu máli hvort verulegur hluti neytenda hér á landi tengdi vörur þeirra eða þjónustu saman enda væru neytendur ekki markhópur þeirra. Umboðsmaður varnaraðila gat þess að reikningar og gögn sem væru ætluð áfrýjanda rötuðu sífellt til varnaraðila og ítrekaði að áfrýjandi notaði ekki myndmerki sitt í starfsemi sinni heldur aðeins heitið „Gnótt“, en slíkt heiti hefði hann þó ekki sett í firmaskrá enda væri slíkt heiti þar nú þegar. Loks ítrekaði umboðsmaður varnaraðila að andmæli hans fyrir ELS byggðust á tvennu; annars vegar á vörumerkjaskráningu hans GNÓTT, nr. 637/2008 og hins vegar á því að skráning áfrýjanda á merkinu GNÓTT, nr. 874/2008 gæfi tilefni til að ætla að átt væri við heiti virkrar atvinnustarfsemi varnaraðila, þ.e. Gnótt sf., firmaheiti varnaraðila í meira en tvo áratugi, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Niðurstaða:

IV.

Deilt er um hvort notkun varnaraðila á firmaheiti sínu GNÓTT sf. komi í veg fyrir skráningu áfrýjanda á vörumerkinu GNÓTT (orð- og myndmerki) fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42, sbr. skráningu nr. 874/2008, skv. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. og 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Einnig er deilt um hvort skráð vörumerki varnaraðila, GNÓTT (orð- og myndmerki), fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5, sbr. skráningu nr. 637/2008, komi í veg fyrir umrædda skráningu áfrýjanda, skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Vörumerkjaréttur getur stofnast með notkun fyrir þær vörur eða þjónustu sem merki er notað fyrir. Sá réttur sem þannig skapast er bundinn þeim vörum og þjónustu sem auðkennið er sannanlega notað fyrir og jafnframt að um viðvarandi notkun sé að ræða. Vörumerkjarétturinn fellur niður þegar notkun er hætt nema fyrir liggi að um tímabundna stöðvun sé að ræða. Við mat á hver vörumerkjaréttur varnaraðila er í þessu máli ber að miða við umsóknardag vörumerkjaskráningar áfrýjanda, sbr. 2. mgr. 7. gr. vml.

Auðkenni varnaraðila hefur verið notað fyrir ýmsa þjónustu frá árinu 1985 og hefur væntanlega skapað vörumerkjarétt fyrir viðkomandi starfsemi á hverjum tíma. Fyrir liggur í málinu að á umsóknardegi áfrýjanda var skráð starfsemi varnaraðila rekstur sendibíla og útleiga á sumarhúsi og skyld starfsemi, sbr. mskj. nr. 25, og verslun með matvæli og snyrtivörur, sbr. mskj. nr. 26 og 27. Þessi starfsemi er einnig skjalfest með ýmsum öðrum gögnum. Ekki liggur fyrir að að varnaraðili hafi notað auðkenni sitt sem vörumerki fyrir vörur sem slíkar, hvorki matvörur né snyrtivörur eða aðra vöru, eingöngu sem auðkenni fyrir rekstur starfsemi sinnar. Vörumerkjaréttur varnaraðila fyrir auðkennið GNÓTT tekur því til þeirrar starfsemi.

Ekki er heimilt að skrá vörumerki ef skráningin gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Skráningarhindrunin miðast við að um ruglingshættu sé að ræða á milli auðkennanna. Um hættu á ruglingi með vörumerkjum og heitum á virkri atvinnustarfsemi gilda um margt sömu sjónarmið og um það hvort villast má á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., þ.e. að almenningur telji að vörur eða þjónusta ólíkra aðila hafi sama

viðskiptalega uppruna vegna líkingar auðkenna. Í þeim tilvikum er meginreglan einnig sú að vernd heitis á virkri atvinnustarfsemi er miðuð við að um sé að ræða eins eða svipaðar vörur eða þjónustu. Fyrirtæki varnaraðila er skráð í fyrirtækjaskrá fyrir sendibílaakstur. Fyrir liggur í málinu, eins og að framan greinir, að á umsóknardegi áfrýjanda var skráð starfsemi varnaraðila rekstur sendibíla og útleiga á sumarhúsi og skyld starfsemi, sbr. mskj. nr. 25, og verslun með matvæli og snyrtivörur, sbr. mskj. nr. 26 og 27. Ekki verður því talið að 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. komi í veg fyrir umdeilda skráningu vörumerkis áfrýjanda.

Varnaraðili á skráð vörumerkið GNÓTT (orð- og myndmerki), fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5. Ekki verður talið að hætta á ruglingi skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. sé fyrir hendi vegna þeirrar skráningar og skráningar áfrýjanda fyrir nánar tilgreinar vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42, sbr. skráningu nr. 874/2008, enda liggur ekki fyrir að ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. eigi við.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að skráning áfrýjanda nr. 874/2008 fyrir vörumerkið GNÓTT (orð- og myndmerki) í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42 haldi gildi sínu nema fyrir þá starfsemi sem varnaraðili á vörumerkjarétt fyrir, þ.e. rekstur sendibíla og útleiga á sumarhúsi og skylda starfsemi og verslun með matvæli og snyrtivörur.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigurður R. Arnalds dósent.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 23/2009, dags. 10. desember 2009, um að fella úr gildi skráningu nr. 874/2008, er hrundið. Jafnframt er lagt fyrir Einkaleyfastofu að taka málið til meðferðar á ný í samræmi við niðurstöðu áfrýjunarnefndar.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir