



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 10/2021
16. desember 2021

Þann 30. september 2018 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að ŠKODA AUTO a.s., Tékklandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1424366, ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY, færi fram á að skráning hans gildi 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, 37, 38 og 39. Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. október 2019.

Með erindi, dags. 13. desember 2019, 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 og varða vörur og þjónustu í flokkum 9, 38 og 39. ; 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 tákni 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.

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 vörumerkjalögum, 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.



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- 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	ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY
 V0003290 Fl. 9, 12	Alþj. skr. nr. 1424366
 Alþj.skr.nr. 1015772 Fl. 12, 37, 42	
 Alþj.skr. nr. 101772B Fl. 9, 12	
Merki andmælenda	Merki eiganda

Merki eiganda er orðmerkið ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY. Merki andmælenda eru öll orð- og myndmerki sem samanstanda of orðhlutanum ŠKODA í lítilla stílfærðu lettri og fyrir framan orðið er hringur og innan hans er vængjuð ör eða það sem er kallað „winged arrow“.

⁴ C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Sjón- og hljóðlíking

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 orðsambandið DRIVEN BY POSITIVE ENERGY sem unnt er að útleggja sem *keyrir á/knúinn áfram á jákvæðri orku*

Merki andmælenda innihalda myndhluta sem að mati stofnunarinnar er hvorki meira né minna áberandi heldur en orðhlutinn sem eins og áður segir er sérkennilegur 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

Þrátt fyrir að merki eiganda sé orðasamband sem inniheldur fimm orð á móti einu orði í merkjum andmælenda þá er til þess að líta að um er að ræða fyrsta orðið í merki eiganda, sem er hið sérkennandi orð ŠKODA sem er, að mati stofnunarinnar, tekið upp í merki eiganda.

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 hlóðlíking 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 hugverkaréttinda 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, 37, 38 og 39 en andmælin beinast aðeins að flokkum 9, 38 og 39.

Andmælendur gera athugasemd við takmörkunina „*all in connection with automobiles*“ sem kemur fram í flokkum 9, 38 og 39 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: *Aflrofar, tenglar, skiptirofar, slökkvarar, hraðastillar fyrir skiptimótora; lyftiseglar, rofatæki; rofastöðvar.*



V0003290: *Vogir; mælingavélar, prófunarvélar.*



Alþj. 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: *Recorded content (computer programs, data and information); information technology and audiovisual equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus; navigation apparatus for vehicles; computer software for the coordination of transport services; computer software for the acquisition, mediation and booking in the field of transport services; navigation software; computer software for the use by operators and passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving; computer software for the coordination and retrieval of delivery services; mobile application software for the coordination of transport services; mobile application software for navigation; mobile application software for use by operators and passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving; all in connection with automobiles.*

Hugverkastofan telur að vörulíking sé með eftirfarandi tilgreiningum í flokki 9 í merki eiganda: *targeting [devices]⁶; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus* við tilgreiningarnar *radartæki* (V0003284) og *vogir og mælingavélar* (V0003290) í merkjum andmælenda.

Hugverkastofan telur hins vegar ekki vera vörulíkingu með öðrum vörum sem tilgreindar eru í flokknum og öðrum vörum sem hin skráðu merki andmælenda auðkenna í sama flokki.

Flokkur 38

Merki eiganda er skráð fyrir *electronic data transmission, communication provided electronically; 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.

⁶ Tilgreiningar innan hornklofa verða ekki felldar niður heldur eru þær einungis teknar fram samhengisins vegna.



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; packaging and storage of goods; arranging of tours; towing; taxi transport services, car transport, transportation logistics; vehicle rental, in particular automobiles; transport of passengers; transport brokerage services; traffic information services; tracking of automobile fleets using electronic navigation and locating devices; 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 landsbundin 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 vörumerkjalögnum 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.⁷

⁷ Sjá umfjöllun t.d. í úrskurði [Hugverkastofunnar] í andmælamáli nr. 11/2018 (JUVEDERM), bls. 24.



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 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 merkis eiganda og merkja andmælenda nr. V0003284 og V0003290 fyrir *targeting [devices]; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus* í flokki 9, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1424366, eru því tekin til greina að hluta að því er varðar tilgreindar vörur í flokki 9.

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 og þar með ekki ruglingshætta í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1424366, skal felld úr gildi að því er varðar *targeting [devices]; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus* í flokki 9 en halda gildi sínu fyrir aðrar vörur í flokknum sem og þjónustu í flokkum 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.



Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-174

13.12.2019

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1424366 ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY

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.: 1424366
Merki: ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY
Eigandi: ŠKODA AUTO a.s.
Birting auglýsingar: 15.10.2019 - 10. tölublað 2019

Andmælin beinast gegn 9., 38. og 39. flokki.

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. 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 verða lögð inn síðar.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð og umboð.

Andmælendur áskilja sér rétt til að leggja fram frekari lagarök, málsástæður og gögn á síðari stigum.

Hjálagt fylgir gjald kr. 41.400.-

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
201912-12512

Tilv. okkar
S-174

Reykjavík, dags.
14.2.2020

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1424366 ŠKODA DRIVEN BY
POSITIVE ENERGY

Vísað er í andmæli dags. 13. desember 2019.

Sigurjónsson & Thor ehf. hefur tekið að sér að vera umboðsmaður fyrir andmælendur og fylgja hér með umboð því til staðfestingar.

Andmælin beinast gegn vörum og þjónustu í 9., 38. og 39. flokki hinnar andmæltu skráningar. Andmælin eru meðal annars byggð á ruglingshættu við vörumerki í eigu andmælenda, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

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

Andmælendur eiga auk þess fjölda skráninga í öðrum löndum eins og síðar verður rakið, sbr. einnig fskj. nr. 1. Andmælendur telja að ruglingshætta sé til staðar á milli ofangreindra merkja og hins andmælt merkis í 9., 38. og 39. flokki.

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 sem og í hinu andmæltu merki. Ruglingshætta er með merkjunum. Hún eykst enn við þá staðreynd að í hinu andmæltu merki sem og öllum merkjum andmælenda hefst orðið ŠKODA á hinu sérstaka tékkneska Š-i sem ber sjaldan fyrir augu íslenskra neytenda.

Sú staðreynd að orðið SKODA er í upphafi hins andmæltu merkis eykur enn á ruglingshættu við ofanefnd merki í eigu andmælenda.

Vöru- og þjónustulíking er með merkjunum. Andmælin beinast gegn skráningu á eftirtöldum vörum og þjónustu í 9., 38. og 39. flokki:

Recorded content (computer programs, data and information); information technology and audiovisual equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus; navigation apparatus for vehicles; computer software for the coordination of transport services; computer software for the acquisition, mediation and booking in the field of transport services; navigation software; computer software for the use by operators and passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving; computer software for the coordination and retrieval of delivery services; mobile application software for the coordination of transport services; mobile application software for navigation; mobile application software for use by operators and passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving, all in connection with automobiles í 9. flokki.

Electronic data transmission, communication provided electronically, all in connection with automobiles í 38. flokki.

Transport; packaging and storage of goods; arranging of tours; towing; taxi transport services, car transport, transportation logistics; vehicle rental, in particular automobiles; transport of passengers; transport brokerage services; traffic information services; tracking of automobile fleets using electronic navigation and locating devices, all in connection with automobiles í 39. flokki.

Ruglingshætta er til staðar í 9. flokki á milli ofangreindra vara og þeirra vara sem

ofangreindar skráningar andmælenda taka til. Þá er einnig ruglingshætta á milli hinnar andmæltu skráningar og skráninga andmælenda vegna þjónustu í 38. og 39. flokki.

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.

Allar líkur eru á því að neytendur muni telja að vörur eða þjónusta sem auðkennd er með hinu andmæltu vörumerki stafi frá sama viðskiptalega uppruna og vörur og þjónusta sem auðkennd er með vörumerkjum andmælenda. Sjón-, hljóð- og vörulíking er til staðar með merkjum andmælenda og hinu andmæltu merki.

Andmælendur byggja andmælin einnig á vondri trú skv. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælendur eiga að lágmarki 2900 skráningar í 111 löndum sem innihalda ŠKODA eða samanstanda eingöngu af vörumerkinu ŠKODA auk annarra skráninga. Eigandi hinnar andmæltu skráningar er meðvitaður um þetta.

Margar skráningar í eigu andmælenda ná yfir vörur og þjónustu sem mynda ruglingshættu við þær vörur og þjónustu sem hið andmæltu merki er skráð fyrir. Andmælendur höfðu því áunnið vörumerki sínu ŠKODA víðtæka alþjóðlega vernd fyrir umsóknardag hins andmæltu merkis, sbr. m.a. fskj. nr. 1 við greinargerð þessa. Vernd skráninga í eigu andmælenda fyrir vörumerkið ŠKODA nær til fjölda landa. Ekki er eingöngu um að ræða sama vörumerki og skráð er á Íslandi, þ.e. orð- og myndmerki þar sem vörumerkið ŠKODA er við hlið hinnar þekktu örvar.

Um er að ræða skráningar fyrir ŠKODA, sbr. m.a. alþjóðlega skráningu nr. 1014785B sem er skráð m.a. fyrir ýmsar vörur í 9. flokki í yfir 40 löndum auk fjölda annarra, sbr. yfirlit á fskj. nr. 1.

Þau félag sem mynda Škoda Pilsen Group byggja á og viðhalda þeirri verkfræði- og framleiðsluhefð 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 þekktu 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 andmæltu merkis leiðir til þess að vitneskja eiganda hins andmæltu 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 andmæltu merkis er að hluta til

sameiginlegur. Þannig hafa andmælendur og eigandi hins andmælt merkis 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, sbr. orðalag samningsins frá árinu 1991:

- (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. nr. 2 við greinargerð þessa.

Í þeim samningi var afmarkað fyrir hvað hver aðili mætti skrá merkið ŠKODA annaðhvort eitt sér eða með hinni þekktu ör, sbr. skráningar andmælenda hér á landi. Samningurinn gildir um allan heim, sbr. grein 3.1. í samningnum, sbr. fskj. nr. 2.

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, 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 fyrir eiganda hinnar andmæltu skráningar, sbr. ofangreint.

Í samningnum, fskj. nr. 2, er staðfest að eigandi hinnar andmæltu skráningar er meðvitaður um þá alþjóðlegu vernd sem vörumerki andmælenda njóta. Sá hluti alþjóðlegrar skráningar nr. 1424366 sem er andmælt nær einnig út fyrir þá afmörkun sem eigandi hinnar andmæltu skráningar hafði sérstaklega skuldbundið sig gagnvart andmælendum til að halda sig innan, sbr. ofangreinda grein 2.3. Þær vörur sem hin andmælt skráning nær yfir í 9. flokki og sú þjónusta sem tilgreind er í 38. og 39. flokki rúmast ekki innan þeirra marka sem eigandi hinnar andmæltu skráningar hefur skuldbundið sig við, sbr. samning á fskj. nr. 2.

Vond trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. vml. telst því sönnuð.

Þá byggja andmælendur 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.

Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1424366

Fylgiskjal nr. 1: Listi yfir skráningar andmælenda

Fylgiskjal nr. 2: Samningur milli andmælenda og eiganda hins andmæltá merkis frá 2015

Hugverkastofan
Engjateigi
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. ágúst 2020
Tilv. ELS: 201912-12512

Efni: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegs vörumerkis ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY, nr. IR 1424366

GH Intellectual Property (GH IP) gætir hagsmuna ŠKODA AUTO a.s., en umbjóðandi okkar sótti um skráningu hérlendis á alþjóðlegu vörumerki sínu ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY, nr. IR 1424366 þann 30. september 2018. Merkið var skráð hér á landi og birt í Einkaleyfatíðindum þann 15. október 2019. 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. desember 2019 og þann 17. febrúar 2020 fékk umbjóðandi okkar afrit af greinargerð andmælenda í málinu. Umbjóðanda okkar var upphaflega veittur frestur til 17. apríl 2020 til að koma á framfæri athugasemdum sínum við greinargerð andmælenda, en sá frestur var síðar framlengdur til 17. september 2020.

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

I.

Vörumerki umbjóðanda okkar ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY er skráð í eftirfarandi vöru- og þjónustuflokkum:

Flokkur 9: Recorded content (computer programs, data and information); information technology and audiovisual equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus; navigation apparatus for vehicles; computer software for the coordination of transport services; computer software for the acquisition, mediation and booking in the field of transport services; navigation software; computer software for the use by operators and passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving; computer software for the coordination and retrieval of delivery services; mobile application software for the coordination of transport services; mobile application software for navigation; mobile application software for use by operators and passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving, all in connection with automobiles.

- Flokkur 12: Automobiles and their parts and accessories, all included in this class.
- Flokkur 37: Automobile repair and maintenance services and activities, all in connection with automobiles.
- Flokkur 38: Electronic data transmission, communication provided electronically, all in connection with automobiles.
- Flokkur 39: Transport; packaging and storage of goods; arranging of tours; towing; taxi transport services, car transport, transportation logistics; vehicle rental, in particular automobiles; transport of passengers; transport brokerage services; traffic information services; tracking of automobile fleets using electronic navigation and locating devices, all in connection with automobiles.

Í greinargerð andmælenda kemur fram að andmælin beinist að öllum ofangreindum vörum og þjónustu í flokkum 9, 38 og 39 og að þau byggji 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 byggja á því að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli hins andmæltta vörumerkis umbjóðanda okkar og ofangreindra merkja með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“).

Samkvæmt 6. tl. 1 mgr. 14. gr. vörumerkjalaga 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-/97¹, en þar segir í 19. mgr.:

„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
ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY	 ŠKODA
	 ŠKODA

Merki umbjóðanda okkar er orðmerki sem inniheldur orðasamband sem samanstendur af fimm orðum. Bókstafir eru alls 27. 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 fimm orða. 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 DRIVEN BY POSITIVE ENERGY í merki umbjóðanda veitir merkinu augljóst aðgreiningarhæfi og sérkenni. Á sama hátt er myndhluti og stílfæring orðhlutans í merki andmælenda til þess fallinn að veita merkjunum sérkenni og aðgreiningarhæfi frá hinu andmæлта merki.

Að mati umbjóðanda okkar er sjónlíking ekki til staðar. Sú staðreynd að orðið ŠKODA er sameiginlegt með hinu andmæлта merki umbjóðanda okkar og merki andmælenda leiðir á engan hátt til þess að sjónlíking sé til staðar. Um er að ræða afar lítinn hluta af merki umbjóðanda okkar, auk þess sem merki andmælenda inniheldur myndhluta og stílfæringu á merkinu. Umbjóðandi okkar tekur undir með málátilbúnaði 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 engin sjónlíking er fyrir hendi.

Sem fyrr segir samanstendur merki umbjóðanda okkar af orðasambandi fimm orða. Atkvæðafjöldi orðasambandsins þegar það er borið fram er alls ellefu. Framburður orðhluta

¹ Sjá mál nr. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv,

merkis andmælenda er „skó-da“ og því tveggja atkvæða. Að mati umbjóðanda okkar nægir sú staðreynd að orðið ŠKODA sé að finna í báðum merkjum ekki til þess að hljóðlíking sé til staðar, þar eð orðasambandið DRIVEN BY POSITIVE ENERGY í merki umbjóðanda okkar veitir því verulegt aðgreiningarhæfi frá merkjum andmælenda.

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

Þegar litið er til þeirra vara og þjónustu sem merki umbjóðanda okkar er skráð fyrir og þeirra vara og þjónustu sem merki andmælenda eru skráð fyrir er ljóst að vörulíking er til staðar að einhverju leyti hvað varðar vörur í flokki 9. Skortur á merkjalíkingu leiðir hins vegar til þess að ruglingshætta er einfaldlega ekki fyrir hendi að mati umbjóðanda okkar. Þá vísar umbjóðandi okkar því alfarið á bug að ruglingshætta sé fyrir hendi fyrir þjónustu í flokkum 38 og 39 sem vörumerki umbjóðanda okkar er skráð fyrir, 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 andmælda merkis og vörumerkja andmælenda.

Umbjóðandi okkar vísar því á bug að 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi við í þessu tilviki. Eðli málsins samkvæmt á umræddur töluliður ekki við um þau merki andmælenda sem eru skráð hér á landi. Þá hafa andmælendur ekki lagt fram nein gögn eða rökstutt á nokkurn hátt að erlend vörumerki í þeirra eigu uppfylli skilyrðið um að teljast alþekkt hér á landi, eins og ákvæðið áskilur.

II.

Í greinargerð andmælenda kemur fram að þeir byggi andmælin einnig á vondri trú sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. 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 andmælda 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 andmælda 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 andmæltá merkis hér á landi. Umbjóðandi okkar er þvert á móti í góðri trú og skráning á hinu andmæltá 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 samþykja, og öfugt. Það er hins vegar röng túlkun 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 áréttta sérstaklega 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 vöru- og þjónustutilgreining 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 litið 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 andmæltá merki er í öllum tilvikum afmörkuð við framangreinda takmörkun. Þannig eru vörur í flokki 9 og þjónusta í flokki 38 og 39 er í öllum tilvikum takmörkuð við bifreiðar, þ.e. „*all in connection with automobiles*“.

Með hliðsjón af öllu framangreindu er ótvírætt 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. Andmælendur hins vegar leggja andmælin fram í bága við ákvæði samningsins og því eru það þeir sem eru í vondri trú en ekki umbjóðandi okkar.

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, 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, 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. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga á því ekki við í þessu tilviki.

III.

Með vísan til framangreinds er því alfarið vísað á bug að ruglingshætta í skilningi 6. tl. eða 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé fyrir hendi á milli hins andmæлта 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 andmæлта 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
201912-12512

Tilv. okkar
S-174

Reykjavík, dags.
15.3.2021

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1424366 ŠKODA DRIVEN BY
POSITIVE ENERGY

Vísað er í andmæli dags. 13. desember 2019 og röksemdir andmælenda dags. 14.
febrúar 2020.

Ekki er unnt að fallast á þær röksemdir sem fram koma í erindi eiganda hinnar
andmæltu skráningar dags. 14. ágúst 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 andmæltu merkis ŠKODA
DRIVEN BY POSITIVE ENERGY. Atvik málsins leiða til þess að leggja verður
áherslu á vörumerkið ŠKODA við ruglingshættumat. 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.

Sjónarmið um aðaltákn merkja við mat á heildarmynd er ekki nýtt. 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)

Augljóst er að aðaltákn hins andmæltá merkis er ŠKODA. Bæði er það vegna hins sterka sérkennis og ekki síður vegna hins sérstaka tékkneska bókstafs Š. Aðaltákn merkjanna, hinn ráðandi þáttur, er því eins (e. identical).

Til hliðsjónar má einnig nefna úrskurð dönsku áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. V 22/93 þar sem ruglingshætta var talin vera milli NOVOTECH annars vegar og NOVO - BRINGING SCIENCE TO LIFE hins vegar í ljósi þess að ráðandi þáttur merkjanna, NOVO, var í báðum merkjunum. Í úrskurði sömu áfrýjunarnefndar nr. V 21/97 var talin vera ruglingshætta á milli CONTINENTAL og CONTINENTAL CAN EUROPE m.a. með vísan til þess að merkin ættu sameiginlegt aðaltákn (d. dominerende märkeelementer). Ofangreindir úrskurðir eru nefndir í dæmaskyni.

Þegar einn þáttur í samsettu vörumerki hefur augljóst sérkenni innan vörumerkis eins og vörumerkið ŠKODA í vörumerkinu ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY skapast ruglingshætta við eldri merki sem fela í sér sama vörumerki.

Myndþáttur skráninga andmælenda (the winged arrow) hefur ekki áhrif á að ŠKODA er aðaltákníð í skráningum andmælenda sem og hinu andmæltá merki. Þegar þannig háttar er ekki rétt að byggja ruglingshættumat á samanburði á fjölda atkvæða eða bókstafa eins og virðist gert í greinargerð eiganda hins andmæltá merkis dags. 14. ágúst 2020.

Vörulíking er með merkjum andmælenda og hinu andmæltá merki. Andmælin beinast gegn vörum og þjónustu í 9., 38., og 39. flokki í hinu andmæltá merki, þ.e. eftirtöldum vörum og þjónustu í ofangreindum flokkum:

Recorded content (computer programs, data and information); information technology and audiovisual equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus; navigation apparatus for vehicles; computer software for the coordination of transport services; computer software for the acquisition, mediation and booking

in the field of transport services; navigation software; computer software for the use by operators and passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving; computer software for the coordination and retrieval of delivery services; mobile application software for the coordination of transport services; mobile application software for navigation; mobile application software for use by operators and passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving, all in connection with automobiles í 9. flokki.

Electronic data transmission, communication provided electronically, all in connection with automobiles í 38. flokki og;

Transport; packaging and storage of goods; arranging of tours; towing; taxi transport services, car transport, transportation logistics; vehicle rental, in particular automobiles; transport of passengers; transport brokerage services; traffic information services; tracking of automobile fleets using electronic navigation and locating devices, all in connection with automobiles í 39. flokki.

Andmælendur eiga vörumerki 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 í eigu andmælenda 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.

Af hálfu andmælenda er á því byggt að vörulíking sé með ofangreindum vörum og þjónustu og vörum og þjónustu sem önnur merki í eigu andmælenda eru skráð fyrir, sbr. fyrri greinargerð, annars vegar og þeim vörum og þjónustu sem hið andmælt merki er skráð fyrir hins vegar. 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 hins vegar. NICE flokkunarkerfið á ekki að vera ráðandi við mat á því hvort vörulíking sé til staðar sbr. m.a. það sem kemur 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)

Við mat á vörulíkingu verður að hafa í huga að eigandi hinnar andmæltu skráningar hefur ekki afmarkað vörulista hennar við bifreiðar (e. automobiles) eins og virðist haldið fram í greinargerð hans dags. 14. ágúst 2020. Ekki er því unnt að meta ruglingshættu á þeim grunni að hið andmælt merki sé eingöngu skráð fyrir vörur og þjónustu í tengslum við bifreiðar. Jafnvel þótt svo væri er engu að síður fyrir hendi ruglingshætta. Þó verður við ruglingshættumat að hafa eftirfarandi í huga.

Vöru- og þjónustulistann fyrir 9. og 39. flokk í hinni andmæltu skráningu er ekki unnt að skilja svo að sú afmörkun í síðustu setningu listanna „*all in connection with automobiles*“ eigi við um allt það sem á undan kemur. Notkun kommu og semíkommu í upptalningu skráningarinnar fyrir 9. og 39. flokk er með þeim hætti að sú afmörkun tekur aðeins til þess sem er í setningunni á undan eða fram að næstu semíkommu.

Vöru- og þjónustulistarnir eru afmarkaðir með semíkommu (;) þar til kemur að síðustu setningu listans. Á undan síðustu setningunni sem felur í sér afmörkun við „*automobiles*“ er hefðbundin komma (.). Í því felst að takmörkunin „*all in connection with automobiles*“ verður eingöngu talin gilda um þá setningu sem kemur þar á undan, þ.e. „*mobile application software for use by operators and*

passengers of motor vehicles and prospective passengers for shared driving“.
Aðrir þættir vörulistans eru því ekki afmarkaðir við bifreiðar.

Sama gildir um afmörkun þjónustu í 39. flokki. Takmörkunin „*all in connection with automobiles*“ þar á eingöngu við um „*tracking of automobile fleets using electronic navigation and locating devices*“ af sömu ástæðu.

Notkun kommu með þessum hætti aftast í langri upptalningu þar sem áður hafa verið notaðar semíkommur leiðir til þess að það sem afmarkað er með kommuni nær eingöngu til þess sem er fyrir aftan næstu semíkommu sbr. ofangreint.

Vörulíking er því ótvírætt til staðar.

Eftir að andmæli voru lögð inn og frá því að andmælendur lögðu fram röksemdir hefur Hugverkastofan hafnað alþjóðlegri skráningu gagnaðila nr. 1507372 ŠKODA iV fyrir tiltekna vörur í 9. flokki með vísan til skráningar andmælenda nr. 200A/1957 og alþjóðlegrar skráningar nr. 1015772B. Sá hluti vörulista alþjóðlegrar skráningar nr. 1507372 sem hafnað er með vísan til vörumerkja andmælenda er þó augljóslega afmarkaður við bifreiðar en hann er svohljóðandi:

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

Hugverkastofan hefur því staðfest, eftir að andmæli voru lögð inn í þessu máli, að ekki nægir að afmarka vörulistann við *automobiles* með fullnægjandi hætti. Það er ekki gert í hinu andmælda merki.

Þá hefur Hugverkastofan nýlega einnig hafnað öðrum tilraunum eiganda hins andmælda merkis til skráningar vörumerkisins ŠKODA. Alþjóðleg skráning nr. 1425124 ŠKODA var þannig hafnað 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 á þeim samningum sem aðilar hafa gert sbr. m.a. samning aðila frá 1991 (eins og honum hefur verið breytt) sem og Co-existence samning frá 2015 sem fylgdi fyrri greinargerð sbr. einnig samning aðila frá 2005 sem fylgir greinargerð þessari.

Fullyrðingar eiganda hinnar andmæltu skráningar í greinargerð þess efnis að ruglingshætta sé ekki til staðar er því í andstöðu við fyrri samskipti aðila. Það er einnig afstaða andmælenda að með hinni andmæltu skráningu hafi gagnaðili brotið gegn samningum aðila sem sérstaklega voru gerðir þar sem aðilar eru meðvitaðir um ruglingshættu.

Samningar aðila allt frá 1991 eins og honum hefur síðar verið breytt, sbr. einnig samning frá 2005 sem fylgir þessari greinargerð og 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. Slíkt væri í andstöðu við skýran rétt andmælenda til vörumerkisins ŠKODA. Auk þess er afmörkun eiganda hinnar andmæltu skráningar á vöru- og þjónustulistum gerð með röngum hætti sbr. það sem að ofan er rakið.

Andmælin eru 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 hafi mátt vita af. Af þeim sökum upplýstu andmælendur um tilvist skráninga erlendis í greinargerð sinni dags. 14. febrúar 2020.

Af samningi aðila frá 2015 sem fylgdi fyrri greinargerð leiðir einnig að fullsannað er að eigandi hins andmæltu merkis vissi af vörumerkjum andmælenda. Upptalning eiganda hins andmæltu merkis á skráningum í hans eigu erlendis sbr. fylgiskjöl með greinargerð dags. 14. ágúst 2020 hafa því ekki þýðingu í þessu sambandi og breyta því ekki að vitneskja um skráningar andmælenda í öðrum löndum liggur fyrir sbr. skilyrði þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Tilgangur allra samninga aðila var að skilgreina nákvæmlega að hvaða marki hvorum aðila um sig væri heimilt að nota ŠKODA vörumerkið. Umfang notkunar sem eiganda hins andmæltu merkis var heimiluð skv. samningunum var afmarkað við lykilmarkaði eiganda skráningar nr. 1424366 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 var því hjá andmælendum. Með því að leggja inn umsókn fyrir alþjóðlega skráningu nr. 1424366 fór eigandi skráningarinnar út fyrir og braut gegn skuldbindingum sínum skv. samningum aðila.

Aðilar hafa gert fjölmarga samninga sem allir hafa þetta sama markmið. Til viðbótar við samning 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 aðila. 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 samningsskuldbindingum sem og þeim sem áður hafa verið raktar.

Ofangreint leiðir einnig af því að vöru- eða þjónustulistar hinnar andmæltu skráningar fyrir 9. og 39. flokk eru ekki afmarkaðir við „*personal and freight automobiles*“. Sú setning vöru- og þjónustulista skráningarinnar sem eigandi heldur fram að afmarki listana skv. greinargerð 14. ágúst 2020, þ.e. „*all in connection with automobiles*“ gerir það ekki vegna notkunar á semíkommum (;) og kommu (,) sbr. það sem að ofan er rakið. Alþjóðleg skráning nr. 1424366 er því án takmörkunarinnar við „*automobiles*“ að stærstum hluta og væri, jafnvel ef afmörkunin væri með öðrum hætti, engu að síður í andstöðu við samningsskuldbindingar eiganda hinnar andmæltu skráningar. Sama atriði leiðir einnig til þess m.a. að ruglingshætta er við skráningar andmælenda sbr. það sem að ofan er rakið.

Fullyrðing eiganda skráningar nr. 1424366 í greinargerð dags. 14. ágúst 2020 þess efnis að „augljóst að tilgreindar vörur og þjónusta fyrir hið andmæltu merki er í öllum tilvikum afmörkuð“ er því röng.

Af því leiðir einnig að ranglega er fullyrt í sömu greinargerð að hið andmæltu merki sé eingöngu skráð fyrir vörur og þjónustu sem tengist hefðbundinni starfsemi bifreiða. Svo er ekki.

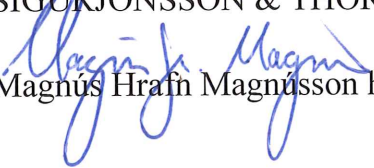
Samningar aðila sýna einnig að allur réttur eiganda hinnar andmæltu skráningar til vörumerkisins ŠKODA á upphaf í eldri rétti sem er í eigu andmælenda. Andmælendur eru eigendur upphaflegu ŠKODA skráninganna sbr. m.a. skráningu nr. 200A/1957. Síðar var samið um hluta af þeim rétti sem tengist þessum fornfrægu 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 andmælenda ber að fallast á andmælin.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

Magnús Hrafn Magnússon hrl.



Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 4. júní 2021
Tilvísun HVS: 201912-12512

Efni: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegs vörumerkis ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY, nr. IR 1424366

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

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.“

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 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. Andmælendur 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 andmæltu 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.

Umbjóðandi okkar vísar ennfremur til fyrri röksemda, sbr. greinargerð til Hugverkastofunnar dags. 14. ágúst 2020, um að orðhlutinn DRIVEN BY POSITIVE ENERGY í hinu andmæltu merki greinir það á skýran hátt frá merkjum í eigu andmælenda og er sjón- og hljóðlíking því afar takmörkuð ef einhver.

Hvað varðar meinta vöru- og þjónustulíkingu hins andmæltu 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. *automobiles*). Andmælendur 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 andmælendur 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 vörubjónustulíking 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 14. ágúst 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 ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY og samþykkti skráningu merkisins, sbr. birtingu þann 15. október 2019.

II.

Andmælendur byggja enn á því að hin andmæltta 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 andmæltta 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 andmæltta 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 andmæltta skráning brjóti með nokkrum hætti gegn ákvæðum samnings aðila frá 2005, líkt og andmælendur halda fram. Hin andmæltta 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. 14. ágúst 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 andmælda merkis. Því ber að hafna framkomnum andmælum og skráning vörumerkis umbjóðanda okkar ber að halda gildi sínu.

Reykjavík, 4. júní 2021



María Kristjánsdóttir lögmaður