

## Úrskurður nr. 14/2017

19. desember 2017

Andmæli gegn skráningu merkisins SÖL nr. V0100898  
MIGUEL TORRES S.A., Spáni gegn Þórunni Rán Jónsdóttur

### Málavextir

Þann 4. júní 2016 lagði Þórunn Rán Jónsdóttir, Skjólbraut 6, 200 Kópavogi, inn umsókn um



skráningu vörumerkisins nr. V0100898. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 33. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2016.

Með erindi, dags. 13. október 2016, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó, 6, E-08720, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Spáni, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, GRAN VIÑA



SOL, alþjóðleg skráning nr. 772548 og skráning nr. 153/1969, sem og notkun á markaði hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) Byggja andmælin jafnframt á því að merki andmælanda séu vel þekkt á umræddu sviði.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. apríl 2017, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Fyrri greinargerð andmælanda*

Í greinargerð andmælanda kemur fram að samkvæmt viðurkenndum skoðunum fræðimanna skuli bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta sé metin, en ekki skuli athuga merkin í smáatriðum þegar horft sé á bæði í einu. Vísar andmælandi til athugasemda með 4. gr. vml. þessu til stuðnings.

Andmælandi bendir á að Evrópudómstóllinn hafi gefið út leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í máli Sabel BV v Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc. (1999), Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V. (2000) og Marca Mode CV v Adidas (2000). Andmælandi telur að það sé m.a. ljóst af þessum dómum að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og vísar hann í því samhengi til málsins Sabel BV v Puma AG, 23. málsgrein. Telur andmælandi að mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt og vísar hann í því sambandi til málsins Canon Kabushiki Kaisha v



Metro-Goldwyn Mayer Inc., 17. málsgrein. Þessi viðmið um mat á ruglingshættu séu enn fremur vel þekkt úr norrænum rétti.

Andmælandi vísar auk þess til ýmissa fræðirita máli sínu til stuðnings. Andmælandi bendir á að eitt af því sem hafi áhrif á matið sé aðaltákn merkis andmælanda, þ.e. *sol*, sem sé áberandi í hinu andmælda merki.

Einnig byggir andmælandi á því að merki hans séu vel þekkt á umræddu sviði, auk þess sem hann byggir á notkun á markaði hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Að mati eiganda er útilokað að neytendur ruglist á umræddum merkjum sé litið til heildarmyndar þeirra. Eigandi telur að engin líkindi séu með merkjunum, hvorki hvað varði lögun, myndefni né liti.

Eigandi bendir á að ekki séu líkindi með orðunum *söl* og *sol*. Orðið *söl* sé fornt íslenskt heiti á sjávargróðri og í merkinu sjálfu sé það undirstrikað með því að fella orðið inn í stílfærða mynd af slíkum gróðri. Auk þess sé augljós munur á bókstöfunum *ö* og *o*, bæði hvað varði sjón, framburð og hljóð. Orðið *sol*, sem þýði sól á mörgum tungumálum, komi víða fyrir í vörumerkjum almennt, þ. á m. í ýmsum öðrum áfengistegundum. Þá bendir eigandi á að orðið *sol* standi ekki eitt og sér í vörumerkjum andmælanda, heldur ávallt með fleiri orðum. Eigandi telur ljóst, með vísan í ofangreint, að sérstaða orðsins *sol* fyrir andmælanda sé hverfandi.

Eigandi ítrekar að engin ruglingshætta sé til staðar með merkjunum sé litið til heildarmyndar þeirra.

#### *Seinni greinargerð andmælanda*

Andmælandi fellst ekki á rök eiganda. Að mati andmælanda er bókstafurinn *ö* ekki áberandi í hinu andmælda merki, en hann minni á bókstafinn *o*. Myndin í hinu andmælda merki minni auk þess á orðin *sól* og *sol* sem séu aðaltákn í merkjum andmælanda.

Andmælandi telur að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði. Einnig hafi verið nefnt að mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt. Andmælandi telur að vörulíking sé fyrir hendi í málinu og telur að það hafi áhrif á mat á heildarmynd merkjanna að aðaltákn merkjanna sé það sama. Orðið *sol* sé í báðum merkjunum, myndin í hinu andmælda merki undirstriki þá merkingu og leiði það til ruglingshættu að mati andmælanda.

Andmælandi vísar í dóm Evrópuþómstólsins í máli T-399/15, Morgan & Morgan Srl International Insurance Brokers gegn EUIPO, þar sem um hafi verið að ræða ruglingshættumat á tveimur myndmerkjum sem bæði hafi innihaldið orðin *Morgan & Morgan*. Dómurinn hafi komist að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að ákveðin atriði hafi greint merkin að þá hafi líkindi verið á milli merkjanna sem um ræddi, sem hafi m.a. stafað af þeirri staðreynd að bæði merkin



innihéldu sérkennandi orðhlutann "morgan & morgan" (e. *the degree of similarity between the signs at issue, deriving inter alia from the precense in both signs of the distinctive word element "morgan & morgan"*). Enn fremur hafi dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að sá munur sem hafi verið á merkjunum hafi ekki verið nægjanlegur til að koma í veg fyrir (e. *cancel*) ruglingshættu sem myndast hefði vegna hins sameiginlega aðaltákns.

Andmælandi fer fram á að andmælin verði tekin til greina.

#### *Seinni greinargerð eiganda*

Eigandi fellst ekki á rök andmælanda. Að mati eiganda er ruglingshætta ekki til staðar með merkjunum. Eigandi er ósammála þeirri staðhæfingu andmælanda að orðið *söl* sé aðaltákn merkis eiganda. Aðaltákn merkisins sé stílfærð mynd af sjávargróðri.

Eigandi vísar til fyrri röksemda og telur jafnframt að sú staðhæfing andmælanda að merkið minni á sól standist ekki skoðun. Eigandi bendir á að merkið hafi tígullögun fremur en hringlögun og minni því ekki sjálfkrafa á sól.

Að mati eiganda er ljóst að jafnvel þó að vörulíking teldist vera fyrir hendi, þá gæti hún ekki vegið þungt. Sérstaða orðsins *söl* fyrir andmælanda sé ekki fyrir hendi; orðið *söl* sé annað orð með aðra ásýnd, merkingu og hljóð. Að mati eiganda er heildarmynd merkjanna gjörólík. Það sé því engin ruglingshætta fyrir hendi.

Varðandi tilvísun andmælanda í dóm Evrópudómstólsins í máli T-399/15, tekur eigandi fram að engin líkindi séu með myndmerkjunum sem hér um ræði, auk þess sem þau innihaldi mismunandi orð sem einnig komi fyrir í mismunandi samhengi.

Eigandi fer fram á að andmælin verði ekki tekin til greina.

#### **Niðurstaða**

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



Andmælt er skráningu vörumerkisins nr. V0100898 sem skráð er fyrir *áfenga drykki (nema bjór)* í flokki 33. Andmælin eru byggð á ruglingshættu með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) við merkin GRAN VIÑA SOL, alþjóðleg



skráning nr. 772548 og skráning nr. 153/1969 í eigu andmælanda.



Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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. Í 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir enn fremur að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr. vml.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörunnar eða þjónustan vera og öfugt.



Í máli þessu er annars vegar um að ræða merki eiganda,

sem skráð er fyrir *áfenga*



*drykki (nema bjór)* í flokki 33 og hins vegar merki andmælanda *alls konar vín, að undanskildum þurrum hvítvínunum - borðvínunum - er líkjast þeirrar tegundar Rínarvínunum* í flokki 33 og GRAN VIÑA SOL sem skráð er fyrir *alcoholic beverages (except beer)* í flokki 33.

*Sjón-, hljóð- og merkingarlíking*



Merki eiganda, samanstendur af orðinu *söl* í miðju merkisins ásamt marglitaðri, speglaðri mynd sem er einskonar mynstur sem myndar tígul eða ferhyrning. Samkvæmt *Snöru veforðabók* þýðir orðið *söl* m.a. rauðþörungur. Annað merki andmælanda



samanstendur af gulum bakgrunni þar sem fyrir koma orðin *Torres* og *Viña Sol*, en



stafirnir *V* og *S* eru grænir að lit og með nokkurs konar striki í gegnum stafina. Inniheldur merkið einnig fleiri orð sem vísa m.a. til framleiðslustaðsetningar, ártals, tegundar o.fl., en þeir þættir merkisins eru að mati Einkaleyfastofunnar ekki þess eðlis að vera auðkenni, heldur þjóna fremur þeim tilgangi að lýsa eiginleikum vörunnar. Þá er nokkurs konar skjöldur fyrir miðju merkisins, sem inniheldur þrjá turna með hring utan um, sem er grænn og gulbrúnn að lit með dökkum útlínunum. Samkvæmt *Snöru veforðabók* þýðir orðið *Torre* m.a. turn, en *Torres* er fleirtölumynd orðsins. Samkvæmt sömu orðabók þýðir orðið *viña* m.a. vínakra eða víngarður á spænsku á meðan orðið *sol* merkir sól á sama tungumáli. Seinna merki andmælanda samanstendur af orðunum GRAN VIÑA SOL. Samkvæmt *Snöru veforðabók* vísar orðið *gran* til orðsins *grande* sem þýðir stór eða mikill á spænsku. Varðandi önnur orð í merkinu vísast til ofangreindrar þýðingar í fyrra merki andmælanda.

Aðila málsins greinir á um líkindi orðanna *söl* og *sol* og hvort þau teljist vera aðaltákn merkjanna sem um ræðir í málinu. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur orðið *sol* sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., fyrir þær vörur sem um ræðir á meðan orðið *söl* telst vera veikt í skilningi sama ákvæðis þar sem um er að ræða mögulegt innihaldsefni umræddra vara að mati stofnunarinnar. Það er því stílfærsla merkis eiganda sem veitir merkinu nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Að mati Einkaleyfastofunnar er töluverð sjónlíking til staðar með orðunum *söl* og *sol*. Eini munurinn á orðunum eru stafirnir *ö* og *o* sem að mati stofnunarinnar eru áþekkir í sjón. Telur Einkaleyfastofan að viss hljóðlíking sé til staðar þó stafirnir *ö* og *o* séu ekki bornir fram með sama hætti. Einkaleyfastofan telur hins vegar að merkingarlíking sé ekki til staðar með orðunum og vísast til fyrrnefndra þýðinga orðanna í því sambandi.

Eins og að ofan greinir er litið til heildarmynda merkja þegar verið er að meta ruglingshættu í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þrátt fyrir að viss líkindi séu með orðunum *söl* og *sol* ber að líta til þess að öll merkin innihalda aðra þætti en umrædd orð. Merki eiganda samanstendur einnig af myndrænum hluta og merki andmælanda samanstanda af fleiri orðum, auk þess sem annað þeirra hefur að geyma myndrænan hluta. Vísast í þessu samhengi til ofangreindrar útlístar á merkjunum. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið *sol* í merkjum andmælanda geti ekki talist vera ríkjandi þáttur umfram aðra þætti í merkjunum að teknu tilliti til heildarmyndar þeirra. Það sama á við um merki eiganda, auk þess sem orðið *söl* telst vera veikt í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. ofangreint og telur Einkaleyfastofan að orðið *söl* sé ekki ríkjandi þáttur merkisins þegar kemur að því að meta ruglingshættu í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi vísar til dóms Evrópudómstólsins í máli T-399/15 máli sínu til stuðnings. Vísar andmælandi sérstaklega til eftirfarandi tilgreiningar úr dómnum: *the degree of similarity between the signs at issue, deriving inter alia from the precense in both signs of the distinctive word element "morgan & morgan"*. Að mati Einkaleyfastofunnar á umræddur dómur ekki við í máli þessu þar sem orðið *söl* telst vera veikt í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir umræddar vörur eins og áður hefur komið fram.



### Vörulíking

Merki eiganda er skráð fyrir *áfenga drykki (nema bjór)* í flokki 33. Merki andmælanda



er skráð fyrir *alls konar vín, að undanskildum þurrum hvítvínnum - borðvínnum - er líkjast þeirrar tegundar Rínarvínnum* í flokki 33. Merki andmælanda, GRAN VIÑA SOL, er skráð fyrir *alcoholic beverages (except beer)* í flokki 33. Að mati Einkaleyfastofunnar er vörulíking til staðar á milli merkjanna sem um ræðir í málinu.

Með vísan til framangreinds, þ. á m. þess að orðið *söl* telst vera veikt í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir umræddar vörur, er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir vörulíkingu sé



heildarmynd merkisins annars vegar og merkjanna og GRAN VIÑA SOL hins vegar, ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Krafa um að skráning nr. V0100898 verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins SÖL nr. V0100898 skal halda gildi sínu.

Eygló Sif Sigfúsdóttir, lögfr.