


## Úrskurður nr. 5/2018


12. september 2018


Andmæli gegn skráningu merkisins AUSTONE, alþjóðleg skráning nr. 1342842. BRIDGESTONE CORPORATION, Japan og BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, Bandaríkjunum gegn PRINX CHENGSHAN(SHANDONG) TIRE COMPANY LIMITED, Kína.

### Málavextir

Þann 7. maí 2017 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LIMITED eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1342842,  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 í flokki 12. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2017.


Með erindi, dags. 12 október 2017, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, Japan og BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., (a Delaware corporation), 535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214, Bandaríkjunum skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við sex skráð vörumerki andmælenda hér á landi:


 , alþjóðleg skráning nr. 1105946,

 , alþjóðleg skráning nr. 977405,

FIRESTONE FS810, skráning nr. 523/2002,

FIRESTONE MS 212, skráning nr. 483/1985,

 , skráning nr. 622/1999 og

 , skráning nr. 42/1929, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vml.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði andmælandi inn eina greinargerð en engar athugasemdir bárust frá eiganda. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 21. febrúar 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök


#### *Greinargerð andmælenda*

Í greinargerð andmælenda kemur fram að þeir eigi sex vörumerkjaskráningar á Íslandi fyrir merkin BRIDGESTONE og FIRESTONE, sbr. framangreint. Andmælin byggja þeir á ruglingshættu milli hins andmæлта merkis og ofangreindra merkja, sem þeir telja einnig njóta aukinnar verndar hér á landi á grundvelli frægðar þeirra. Að mati andmælenda eru orðin AUSTONE



annars vegar og BRIDGESTONE og FIRESTONE hins vegar það lík að á milli þeirra skapist ruglingshætta sem skaðað geti hagsmuni andmælenda.

Andmælendur vísa til þess að bera skuli saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum, sbr. greinargerð með 4. gr. vml. Þar kemur m.a. fram að líta skuli til þess að heildarmynd merkis ráði meiru en einstakir hlutar þess þegar meta skal hvort villast megi á merkjum. Þá kemur einnig fram að sjónarmið hins almenna neytanda beri að hafa í huga við slíkt mat auk þess að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

Andmælendur vísa einnig til leiðbeininga Evrópudómstólsins um mat á ruglingshættu í málum Sabel BV gegn Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha gegn Metro-Goldwyn Mayer, Inc (1999), Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klijsen Handel B.V. (2000) og Marca Mode CV gegn Adidas (2000). Andmælendur benda á að viðmiðin séu vel þekkt úr norrænum rétti, en í ritinu Kjennetegnsrett eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik sem gefið var út í Ósló árið 2011 segi m.a. að það sé heildarmyndin sem neytendur muni eftir. Þá segir einnig í sama riti að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef hugsanlegt er að umræddar vörur/þjónusta séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðila. Að mati andmælenda hefði Einkaleyfastofan átt að hafna skráningu merkisins  á grundvelli ruglingshættu við merki andmælenda þar sem reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna merkjanna sé að ræða.




Þá vísa andmælendur einnig til erlends fræðirits, TRADEMARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY eftir Jeremy Phillips þar sem vísað er til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel gegn Puma. Í málinu kom fram að bera þyrfti merki saman í heild sinni, að teknu tilliti til sérkennandi og auðkennandi þátta þeirra. Þá segir einnig í ritinu að við mat á heildarmynd sé það sjónlíking eða skortur á henni sem hafi mest áhrif á mat á ruglingshættu, en áfrýjunarnefnd OHIM (nú EUIPO) hafi m.a. sagt í úrskurði sínum að þar sem merki séu yfirleitt sýnileg tákn vegi sjónlíking á milli þeirra þungt við mat á ruglingshættu.

Andmælendur vísa til þess að vörulíking sé alger á milli hins andmælda merkis og hluta þeirra merkja sem andmælin byggja á. Þá benda andmælendur einnig á að í fræðiritum hafi komið fram að vöru- og þjónustulíking geti talist vera fyrir hendi jafnvel þó merki séu skráð í ólíka flokka. Hæstiréttur Íslands hefur staðfest það með dómi nr. 206/2014 er varðaði vörumerkin PHARMANOR og PHARMA NORD.

Andmælendur byggja einnig á því að merki þeirra séu alþekkt á Íslandi og á heimsvísu fyrir þær vörur sem hið andmælda merki óskast skráð fyrir í flokki 12. Því til stuðnings eru lagðar fram umfjallanir og auglýsingar úr íslenskum tímaritum frá árinu 1927 til 2016. Að mati andmælenda er um að ræða óvenju mörg dæmi úr íslenskum blöðum þar sem fjallað er um merkin og telja þeir að einungis sé unnt að safna slíkum gögnum um örfá vörumerki hér á landi. Þá benda andmælendur einnig á að sölutölur staðfesti enn frekar frægð merkjanna. Að sögn




andmælenda voru seld dekk á Íslandi undir merkjum BRIDGESTONE eða FIRESTONE fyrir 80.000 evrur árið 2014, 180.000 evrur árið 2015, 200.000 evrur árið 2016 og 250.000 evrur árið 2017. Telja andmælendur því að sú staðreynd að merkin séu vel þekkt og að áratugalöng notkun þeirra hér á landi leiði til þess að hin sérkennilega ending – STONE tengist merkjum andmælenda í huga neytenda. Að mati andmælenda ætti sú staðreynd að vörumerki þeirra séu vel þekkt ætti að hafa áhrif á mat á ruglingshættu.


Andmælendur benda á að mikilvægt sé í máli þessu að reglur um mat á heildarmynd merkja verði virtar, þar sem það sé heildarmyndin sem sitji eftir í hugum neytenda. Þegar neytendur sjái hið andmælt merkni valdi það því að þeir tengi það við merkni andmælenda. Telja andmælendur að merknið  **AUSTONE** sé líkt vörumerkjumum BRIDGESTONE annars vegar og FIRESTONE hins vegar í sjón og framburði. Vörumerkið  **AUSTONE** sé orð- og myndmerkni og stílfærsla bókstafanna minni á merknið  **BRIDGESTONE**. Andmælin byggja á sex skráningum sem gilda fyrir fjölmargar vörur og þjónustu, meðal annars fyrir vörur í flokkum 9, 12 og 17, en hið andmælt merkni á að auðkenna vörur í flokki 12.


Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

#### Niðurstaða

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.


Andmælt er skráningu vörumerkisins  **AUSTONE**, alþjóðleg skráning nr. 1342842, sem skráð er fyrir *tires for vehicle wheels; tires for bicycles, cycles; tires, solid, for vehicle wheels; automobile tires* í flokki 12. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vml. við sex skráð vörumerki andmælenda hér á landi:


 **BRIDGESTONE**, alþjóðleg skráning nr. 1105946, skráð í flokkum 1, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 35 og 37.

 **BRIDGESTONE**, alþjóðleg skráning nr. 977405, skráð í flokki 28.

FIRESTONE FS810, skráning nr. 523/2002, skráð í flokki 12.

FIRESTONE MS 212, skráning nr. 483/1985, skráð í flokki 12.

 **Firestone**, skráning nr. 622/1999, skráð í flokki 25.

 **Firestone**, skráning nr. 42/1929, skráð í flokki 17.

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 tákn 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.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

#### *Sjón- hljóð- og merkingarlíking*

Merki andmælenda samanstanda af tveimur orðhlutum sem saman mynda eitt orð, BRIDGE-STONE og FIRE-STONE. Merki eiganda samstendur af einu tilbúnu orði. Fyrri hlutar merkjanna eru ólíkir en hið andmælt merki byrjar á sérhljóða en bæði merki andmælenda á samhljóða.

Sameiginlegur hluti merkjanna sem um ræðir er endingin *stone*. Hið andmælt merki hefur forskeytið *au* en merki andmælenda byrja annars vegar á *bridge* og hins vegar á *fire*. Samkvæmt Snöru veforðabók þýðir orðið *stone* m.a. *steinn*, orðið *bridge* þýðir m.a. *brú* og orðið *fire* *eldur*, *bál*, *bruni* eða *eldsvoði*. Að mati Einkaleyfastofunnar telst enginn hluti orðanna vera veikur fyrir vörur í flokki 12.

Hið andmælt merki, , er orð- og myndmerki. Orðin eru rituð í hástöfum, merkið er grátóna og hefur hring með stjörnu fyrir framan letrið auk þess sem innri hringur í bókstafnum O er stjörnulaga. Andmælendur vísa til þess að merkið **BRIDGESTONE** og hið andmælt merki séu stílfærð á sambærilegan hátt, en að mati Einkaleyfastofunnar er það eina sem sameiginlegt er með stílfærslum merkjanna það að þau eru bæði rituð í hástöfum og halla í sömu átt. Leturgerð merkisins **Firestone** er töluvert frábrugðin þeirri sem notuð er í hinu andmælt merki, merkið er ekki ritað í hástöfum og hefur svarta og nokkuð feitiletraða stafi. Þá eru önnur merki andmælenda orðmerki sem samstanda af tveimur orðhlutum, þ.e. FIRESTONE FS810 og FIRESTONE MS 212. Að mati stofnunarinnar er því um litla sjónlíkingu að ræða þegar merkin eru borin saman.

Hvað varðar hljóðlíkingu gerir upphaf merkisins AUSTONE það að verkum að framburður merkjanna verður ólíkur. Þar sem ekki er um að ræða merki samsett úr tveimur orðum heldur í raun forskeyti og orð er framburður merkisins AUSTONE ólíkur BRIDGESTONE og FIRESTONE.



Þá telur stofnunin að merkingarlíking sé takmörkuð og vísast til ofangreindrar þýðingar á orðunum sem um ræðir í merkjunum í því samhengi.

#### Vörulíking

Líkt og að framan segir er merki eiganda skráð fyrir hjól og ýmsar tegundir dekkja. Þrjú af merkjum andmælenda eru skráð m.a. fyrir ýmsar tegundir dekkja, þ.e.

**BRIDGESTONE**, alþjóðleg skráning nr. 1105946, FIRESTONE FS810, skráning. nr. 523/2002 og FIRESTONE MS 212, skráning nr. 483/1985. Að mati Einkaleyfastofunnar er því vörulíking á milli þriggja framangreindra merkja og hins andmælda merkis. Þá er það einnig mat Einkaleyfastofunnar að um vörulíkingu sé að ræða við skráningu nr. 42/1929

**Firestone** sem skráð er fyrir ýmis konar vörur úr gúmmí í flokki 17, en að mati stofnunarinnar er um tengdar vörur að ræða þó þær séu ekki í sama flokki. Önnur merki andmælenda eru skráð í flokkum 25 og 28 og að mati Einkaleyfastofunnar er ekki um vörulíkingu að ræða hvað þau varðar við hið andmælda merki.

Hvað varðar þau rök andmælenda að neytendur muni halda að um tengd merki séu að ræða bendir Einkaleyfastofan á að líkt og fram kom í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95 Sabel gegn Puma, er það ekki nægjanlegt til að valda ruglingshættu að annað merki komi upp í huga neytenda þegar þeir sjá tiltekið vörumerki. Svo ruglingshætta teljist vera fyrir hendi þarf neytandi að telja að merki eigi sér sama viðskiptalega upprunann. Það er því mat stofnunarinnar að þegar litið sé til heildarmyndar merkjanna séu þau ekki svo lík að ruglingi geti valdið sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þrátt fyrir að vörulíking sé með merkjunum.

Andmælendur byggja andmælin að auki á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu er vörumerkjum sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi en teljast „alþekkt“, veitt vernd hér á landi. Reglan á sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Samkvæmt úrskurðum áfrýjunarnefndar á ákvæðið við um vörumerki sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi, en með hliðsjón af 6. gr. bis Parísarsamþykktar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „alþekkt“, sbr. m.a. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 6/2003. Þar sem merki andmælenda eru skráð og hafa verið notuð hér á landi um árabíl, sbr. framlögð gögn og fyrrgreindri túlkun áfrýjunarnefndar á 7. tl. hefur ekki verið hnekk, á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki við í þessu máli.

Andmælin byggja einnig á 2. mgr. 4. gr. vml. en í ákvæðinu kemur fram að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, geti eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Vernd vel þekktra merkja nær því til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Verndin er hins vegar missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er og mögulegt er að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum, en lágmarksvernd er alltaf veitt gegn sömu vöru/þjónustu eða vöru/þjónustu svipaðrar tegundar. Þá er um er að ræða



undantekningu frá meginreglu 1. mgr. og verður því að túlka hana þröngt. Þar sem Einkaleyfastofan hefur nú þegar komist að þeirri niðurstöðu að um vörulíkingu sé að ræða á milli fjögurra merkja í eigu andmælenda og hins andmælda merkis kemur ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. ekki til frekari skoðunar.

Með vísan til alls framangreinds og sér í lagi þess að heildarmynd merkjanna er ólík er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins , alþjóðleg skráning nr. 1342842 er því ekki tekin til greina.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins AUSTONE, alþjóðleg skráning nr. 1342842 skal halda gildi sínu.

Dagný Fjóra Jóhannsdóttir, lögfr.

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.