

Úrskurður nr. 5/2017

5. september 2017

Andmæli gegn skráningu merkisins LONGYEAR, alþjóðleg skráning nr. 1260054

The Goodyear Tire & Rubber Company, Bandaríkjunum gegn WEIFANG YUELONG RUBBER CO., LTD, Kína.

Málavextir

Þann 18. ágúst 2015 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að WEIFANG YUELONG RUBBER CO., LTD, Hetoucun, Taitou Town, Shouguang City, Shandong Province, Kína, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1260054, **LONGYEAR**, færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir *automobile tires; pneumatic tires; inner tubes (repair outfits for)* í flokki 12. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2016.

Með erindi, dags. 4. maí 2016, andmælti Árni Björnsson f.h. The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við þrjú skráð vörumerki andmælanda hér á landi,

GOODYEAR nr. 156/1973, **GOODYEAR** nr. 157/1973 og **GOODYEAR** nr. 266/1982, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði andmælandi inn eina greinargerð en engar athugasemdir bárust frá eiganda. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 28. september 2016, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð andmælanda

Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann hafi skráð vörumerkið GOODYEAR víða um heim og þar á meðal á Íslandi. Skráningarnar sem um ræðir eru GOODYEAR nr. 156/1973,

GOODYEAR nr. 157/1973 og **GOODYEAR** nr. 266/1982. Þá bendir andmælandi á að eigandi hafi nú skráð kínverska vörumerkið LONGYEAR víða og sé andmælandi að vinna í því að koma í veg fyrir slíkar skráningar og Ísland sé þar engin undantekning.

Að mati andmælanda eru orðin GOODYEAR og LONGYEAR það lík að þau geta valdið ruglingshættu og skaðað þar með hagsmuni andmælanda. Bæði orðin hafi jafn marga stafi, tvö



atkvæði, fimm sameiginlega stafi af átta í þeirri röð sem þeir birtast, sömu endingu, þ.e. YEAR og merkingu sem svipar til eiginleika vörunnar, þ.e. langvarandi endingar dekkja, þ.e. GOOD og LONG.

GOODYEAR er að sögn andmælanda meðal þekktustu alþjóðlegu vörumerkjanna í flokki 12 og hefur unnið sér inn mikla viðskiptavild og gott orðspor. Andmælandi bendir á að vörumerkið hafi verið í notkun hér á landi um langan tíma, hafi verið skráð árið 1973 og geti því skapast ruglingshætta við hið andmæлта merki, sem stríði gegn 1. mgr. 4. gr., 2. mgr. 7. gr. og 13. gr. vml.

Andmælandi vísar einnig til 7. gr. vml. þar sem fram kemur að eldri umsókn gangi fyrir yngri ef ruglingshætta felst í umsókn á yngra vörumerki.

Umrædd vörumerki eru bæði í flokki 12 sem að mati andmælanda eykur enn frekar á ruglingshættuna þar sem viðskiptavinir gætu talið merkin upprunnin frá sama framleiðanda enda sé enskukunnátta almenn og merking orðanna áþekk eins og fram hafi komið. Þar með gæti viðskiptavild GOODYEAR nýst í markaðssetningu vörumerkisins LONGYEAR.

Andmælandi bendir á að veita skuli 13. gr. vml. sérstaka athygli, sem tilgreini að nýtt vörumerki skuli til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra, en sú sé ekki raunin í þessu tilfalli. Ekki dugi að greina merki frá annarri vöru með smávægilegum breytingum eða viðbótum sem „gefa til kynna tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd“. Það að forskeytið LONG (YEAR) sé sett á undan er þar með ekki nægileg aðgreining frá vörumerki andmælanda, GOODYEAR.

Að mati andmælanda er orðspor fyrirtækja mikilvægt og á það við um GOODYEAR, sem leggi mikið upp úr vöruþróun og gæðum. Af þeim sökum gæti ruglingur við vörur GOODYEAR verið skaðlegur andmælanda.

Af framangreindum ástæðum telur andmælandi að fella skuli alþjóðlega skráningu nr. 1260054, LONGYEAR, úr gildi fyrir vörur í flokki 12.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins **LONGYEAR**, alþjóðleg skráning nr. 1260054, sem skráð er fyrir *automobile tires; pneumatic tires; inner tubes (repair outfits for)* í flokki 12. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), við þrjú skráð vörumerki andmælanda hér á landi, GOODYEAR



nr. 156/1973, **GOODYEAR** nr. 157/1973 og **GOODYEAR** nr. 266/1982

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 eða 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. 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 vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Í máli þess er um að ræða annars vegar merki eiganda, **LONGYEAR**, sem skráð er fyrir *automobile tires; pneumatic tires; inner tubes (repair outfits for)* í flokki 12 og hins vegar eftirfarandi merki andmælanda:

GOODYEAR nr. 156/1973, sem skráð er fyrir m.a. *ökutæki; tæki til flutninga á landi, í lofti eða á legi* í flokki 12.

GOODYEAR nr. 157/1973, sem skráð er fyrir m.a. *ökutæki; tæki til flutninga á landi, í lofti eða á legi* í flokki 12.

GOODYEAR nr. 266/1982, sem skráð er fyrir *leikspil og leikföng, aðallega stöðluð leikfangamódel svo sem farartæki, uppblásin leikföng, íþróttá- og leikfímivörur (ekki fatnaður)* í flokki 28.

Vörulíking

Fram til 1. janúar 2014 var tilgreining á yfirskrift flokks talin ná yfir allar vörur eða þjónustu í viðkomandi flokki. Í ljósi þeirrar túlkunar Einkaleyfastofunnar ná því tilgreindar vörur andmælanda í flokki 12, sem er yfirskrift þess flokks, í fyrri tveimur merkjum hans til allra vara sem falla í þann flokk. Að mati Einkaleyfastofunnar er því algjör vörulíking til staðar með merki eiganda og merkjum andmælanda sem skráð eru í flokki 12, þar sem dekk og vörur tengdar þeim falla undir yfirskrift flokksins. Hins vegar er ekki vörulíking að mati stofnunarinnar milli



merkis eiganda og síðastnefnda merkis andmælanda, nr. 266/1982, þar sem tilgreindar vörur í flokkum 12 og 28 skarast ekki.

Sjón-, hljóð- og merkingarlíking

Hvað sjónlíkingu með merkjunum varðar, þá samanstendur merki eiganda af orðinu LONGYEAR. Bókstafirnir eru allir hástafir, lítið stílfærðir og hallandi. Merki eiganda er annars vegar orðmerkið GOODYEAR og hins vegar orð- og myndmerki þar sem orðin GOOD og YEAR standa sitthvorum megin við myndhluta sem ætla má að sé skór með einhvers konar væng á. Samkvæmt netleit virðist um að ræða skó gríska guðsins Mercury (*the winged foot of Mercury*)¹. Bókstafirnir í merkinu eru allir hástafir, lítt stílfærðir og í seinna orð- og myndmerkinu halla þeir svipað og bókstafirnir í merki eiganda. Öll merkin eru átta bókstafir, þar sem annar bókstafurinn og fjórir síðustu eru þeir sömu.

Þrátt fyrir að byrjun merkjanna sé ólík í sjón, þ.e. LONG og GOOD og myndhluti sem skilur að orðin GOOD og YEAR í tveimur af merkjum andmælanda, þá eru ákveðin líkindi með merkjunum að mati Einkaleyfastofunnar. Fyrri orðin, LONG og GOOD, innihalda t.a.m. bókstafinn O sem annan bókstaf og eru fjögurra stafa orð. Í kjölfarið kemur svo sama orðið fyrir, þ.e. YEAR. Þá er letur merkjanna svipað, þ.e. einfalt og hallandi til hægri og að mati Einkaleyfastofunnar ekki til þess fallið að veita merkjunum sérkenni. Sjónlíking er því talin vera til staðar með merkjunum að einhverju leyti og líklegt má telja að neytendur geti villst á þeim eða muni ætla að tengsl séu með merkjunum, enda hefur neytandinn oftast bara annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Að mati Einkaleyfastofunnar er jafnframt hljóðlíking með merkjunum að nokkru leyti. Þrátt fyrir að orðin LONG og GOOD séu ólík í framburði mynda sérhljóðarnir OO í GOOD og hins vegar bókstafirnir O og N í LONG svipað langt O-hljóð þegar orðin eru borin fram. Um tvö fjögurra stafa lýsingarorð er að ræða í báðum merkjum sem standa á undan orðinu YEAR og mynda þar með hvort um sig tveggja atkvæða orð, sem byggð eru upp á sama hátt. Að auki má segja að lýsingarorðin LONG, sem þýða má yfir á íslensku sem *langt* og GOOD, sem þýða má sem *gott*, vísi bæði til gæða vörunnar og eiginleika hennar, þ.e. að um endingargóð dekk sé að ræða. Þá veitir orðið YEAR, sem merkir á íslensku *ár*, merkjunum sérkenni að mati stofnunarinnar.

Að sögn andmælanda er vörumerki hans, GOODYEAR, meðal þekktustu alþjóðlegu vörumerkjanna í flokki 12 og hefur hann unnið sér inn mikla viðskiptavild og gott orðspor. Vörumerkið hafi jafnframt verið í notkun hér á landi um langan tíma. Einkaleyfastofan bendir á að ekki var gerð frekari grein fyrir þessum fullyrðingum og verða þær því taldar órökstuddar.

Þá vísar andmælandi til 13. gr. vml. máli sínu til stuðnings. Einkaleyfastofan bendir að ákvæðið varðar skráningarhæfi vörumerkja en ekki ruglingshættu milli tveggja merkja. Þar sem umrædd

¹ <https://corporate.goodyear.com/en-US/about/history/wingfoot-origin.html>



vörumerki uppfylla kröfu ákvæðisins um sérkenni og aðgreiningarhæfi kemur það ekki til frekari skoðunar í máli þessu.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að almenningur geti talið að um viðskiptatengsl milli aðila sé að ræða og að virtri heildarmynd merkjanna verði því að telja að ruglingshætta sé með merki eiganda og merkjum andmælanda, GOODYEAR nr. 156/1973 og

GOODYEAR

nr. 157/1973, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Andmæli gegn skráningu merkisins **LONGYEAR**, alþjóðleg skráning nr. 1260054, eru því 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 **LONGYEAR**, alþjóðleg skráning nr. 1260054, skal felld úr gildi.

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr.