

Ár 2014, þriðjudaginn 14. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 8/2013:

**G.H. Sigurgeirsson**  
**f.h. Swatch SA, Sviss**  
**gegn**  
**Árnason Faktor ehf.**  
**f.h. Ice SA, Belgíu**  
**vegna**  
**úrskurðar Einkaleyfastofunnar**  
**frá 28. júní 2013**  
**í máli nr. 6/2013**  
**þar sem andmælum gegn**  
**skráningu merkisins**  
**ICE WATCH,**  
**sbr. alþjóðleg skráning nr.**  
**1029087, var hafnað.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 29. júlí 2013, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun



Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 28. júní 2013 um að skráning merkisins (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1029087, skuli halda gildi sínu. Þess var krafist að



úrskurði ELS yrði hrundið og skráning merkisins yrði felld niður.

Málavextir:

I.

Með tilkynningu Alþjóðahugverkaréttarstofnunarinnar (WIPO), dags. 4. mars 2010, var óskað



eftir yfirfærslu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 1029087 (orð- og myndmerki) til Íslands. Óskað var eftir því að merkið yrði skráð til að auðkenna tilgreindar vörur í flokki 14.<sup>1</sup> Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. júní 2010.

Með bréfi, dags. 12. ágúst 2010, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningu merkisins. Andmælin byggðust á því að hætta væri á ruglingi með merki varnaraðila og merki áfrýjanda, sbr. 6. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Fram kom í bréfinu að áfrýjandi ætti eftirtalin merki:



sbr. skráning nr. 28/1989,



sbr. skráning nr. MP-

506123 og



sbr. alþjóðleg skráning nr.

962366.

Með bréfi ELS til WIPO, dags. 18. ágúst 2010, var stofnuninni tilkynnt um andmælin.

<sup>1</sup> Vörulistinn er á ensku. Óskað var eftir skráningu merkisins fyrir eftirtaldar vörur í flokki 14: precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes; jewellery, precious stones, timepieces and chronometric instruments.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 17. september 2010, var vísað til þess að hann teldi mikla sjón- og hljóðlíkingu vera með merkjunum. Kvað hann framburð merkjanna ICE WATCH og ISWATCH vera eins og jafnframt væri sjónlíking töluverð þar sem eingöngu munaði um orðhlutana „ice” og „is” sem hefðu báðir sömu merkingu í huga íslenskra neytenda. Vísað til þess að báðum merkjum væri ætlað að auðkenna vörur í flokki 14. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði tilvísun til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem kveðið væri á um að ekki mætti skrá merki ef villast mætti á því og vörumerki sem hefði þegar verið skráð hér á landi og benti á að merki áfrýjanda ISWATCH og SWATCH hefðu upphaflega verið skráð hér á landi á árunum 1988 til 2008. Þá vísaði hann til þess að við mat á hættu á ruglingi með merkjum væri annars vegar horft til þess hvort merkjalíking væri til staðar og hins vegar hvort vöru- og/eða þjónustulíking væri með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Þessi atriði þyrfti að skoða í samhengi en þeim mun líkari sem merki væru því minni kröfur mætti gera til vörulíkingar og öfugt og var bent á dóm dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins).<sup>2</sup> Því næst fullyrti umboðsmaðurinn að SWATCH væri mjög vel þekkt vörumerki á Íslandi og víðar í heiminum og nyti því verndar sem heimsfrægt vörumerki. Að lokum krafðist hann þess að skráning vörumerkisins ICE WATCH, sbr. skrán. nr. MP-1029087, yrði ógilt.

Þá kom fram í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 20. september 2010, að umboðs- og söluaðili Swatch á Íslandi hefði frá árinu 2006 verið 1899 Ltd. í Kringlunni í Reykjavík. Fullyrt var að sala á Swatch-úrum hefði aukist mikið og upplýst hvaða löndum merki áfrýjanda væri skrásett í. Þá var vísað til þess að áfrýjandi hefði verið opinber tímatöku- og styrktaraðili Ólympíuleikanna í Aþenu árið 2004.

Einnig bárust ELS viðbótarupplýsingar með bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 24. september 2010, þar sem vísað var til greinar úr tímariti WIPO um stofnanda SWATCH GROUP. Fram kom í umræddri grein að fyrirtækið hefði verið stofnsett 1957 en hefði fengið sitt núverandi nafn, SWATCH GROUP, árið 1998. Fullyrt var að áfrýjandi væri einn stærsti notandi WIPO hönnunar- og vörumerkjaskrásetningarkerfisins.

Með bréfi, dags. 6. janúar 2011, óskuðu aðilar málsins eftir því við ELS að meðferð málsins hjá stofnuninni yrði frestað um sex mánuði þar sem deila þeirra væri til meðferðar hjá svissneskum dómstólum. Með bréfi, dags. 11. ágúst 2011, óskuðu málsaðilar að nýju eftir frekari fresti. Með bréfi, dags. 3. nóvember 2011, óskuðu málsaðilar enn eftir frekari fresti.

---

<sup>2</sup> Dómur Evrópudómstólsins frá 22. júní 1999 í máli Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klijsen Handel BV, mál C-342/97.

Með bréfi umboðsmanns varnaraðila, dags. 16. febrúar 2012, var forsaga málsins rakin, þ.e. að varnaraðili hefði í desember 2006 óskað eftir skráningu vörumerkis síns ICE WATCH í Evrópusambandinu. Þeirri skráningu hefði verið andmælt af hálfu áfrýjanda en í kjölfarið hefðu aðilar málsins gert með sér samkomulag (Co-existence Agreement) og hefðu andmæli áfrýjanda þá verið dregin til baka, en í júní 2009 hefði áfrýjandi rift samkomulaginu. Varnaraðili hefði í samræmi við samkomulagið sótt um skráningu á orð- og myndmerki sínu. Deila aðila um samkomulagið var borið undir svissneska dómstóla sem töldu riftun áfrýjanda á samkomulaginu ógilda og að samningurinn væri enn í gildi auk þess sem áfrýjandi hefði verið dæmdur til að draga andmælin til baka. Vísað var til þess að skráningaryfirvöld í Ekvador, Kólumbíu, Kúbu, Japan, Macao, Kúveit og Króatíu hefðu úrskurðað varnaraðila í hag í andmælumálum sem áfrýjandi hefði höfðað. Að auki hefðu skráningaryfirvöld í eftirtöldum löndum samþykkt skráningu orð- og myndmerkis varnaraðila: Bosnía-Hersegóvína, Kína, Kúba, Egyptaland, Króatía, Ísland, Norður-Kórea, Makedónía, Noregur, Rússland, Singapore, Sírland, Túrkménistan og Tyrkland. Umboðsmaður varnaraðila kvaðst ekki andmæla því að merki áfrýjanda væri frægt. Hins vegar fullyrti hann að merki varnaraðila væri einnig frægt bæði hér á landi sem erlendis. Því næst vísaði umboðsmaðurinn til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. einnig 8. tölul. 1. mgr. sömu greinar, til stuðnings því að ekki teldist hætta á ruglingi með merkjunum, auk þess að vísa til 1. og 2. mgr. 4. gr. vml. Umboðsmaður varnaraðila hélt því fram að við mat á ruglingshættu með merkjum væri einkum horft til þess hvort sjón-, hljóð- eða vörulíking væri með þeim. Vísað var til athugasemda við 4. gr. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, þar sem fram kæmi að aðrir en eigandi merkis mættu ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem væri eins eða líkt vörumerki hans ef notkun tæki til sömu eða svipaðrar vöru/þjónustu og vörumerkjarétturinn næði til og hætt væri við ruglingi, þ.m.t. að tengsl væru með merkjum. Bent var á að við mat á hættu á ruglingi skyldi meta heildarmynd merkja og því næst fjallað um vörumerki aðila málsins. Um væri að ræða merki áfrýjanda



sbr. skráningu nr. 28/1989 og MP-

506123 og

# iswatch

, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 962366.

The logo for Ice watch, featuring the word "Ice" in a bold, sans-serif font above the word "watch" in a smaller, lowercase sans-serif font. A small leaf-like icon is positioned above the letter "i" in "Ice".

Merki varnaraðila væri sbr. alþjóðleg skráning nr. 1029087. Umboðsmaður varnaraðila kvað ljóst að merkin væru öll skráð sem orð- og myndmerki og því veittu skráningarnar einkarétt á því útliti en ekki orðunum SWATCH og/eða ISWATCH sem slíkum. Vísað var til þess að orðið „watch” táknaði úr og að mati umboðsmannsins fengist slíkt merki ekki skráð sem vörumerki fyrir vörur í flokki 14, en það breytti engu hvað varðar sérkenni að bæta „s” eða „is” við merkið, sbr. 13. gr. vml. Umboðsmaðurinn fullyrti að áfrýjandi gæti ekki öðlast einkarétt á orðum merkisins heldur einungis á útfærslu þeirra í heild. Þá fullyrti hann með vísan til 1. mgr. 15. gr. vml. að skráning veitti ekki vernd á þeim hlutum merkis sem ekki væri heimilt að skrá eina og sér. Því næst var bent á að orðhlutinn „watch” væri ekki sérkennandi hluti merkjanna. Vísað var til skráninga nokkurra merkja sem væri ætlað að auðkenna vörur í flokki 14 og fælu í sér orðið „watch” og taldi umboðsmaður varnaraðila ljóst að áfrýjandi gæti ekki átt einkarétt á því orði til að auðkenna vörur í þessum flokki. Þá sagði orðrétt:

Það er okkar mat að sjónlíking sé ekki fyrir hendi þar sem merki andmælenda samanstanda af einu samsettu orði, annað þeirra eru svartir stílfærðir stafir á gráum bakgrunni en hitt svartir stílfærðir stafir þar sem fyrsti bókstafurinn þ.e. i- er frábrugðinn hinum. Merki umbjóðanda okkar samanstandur af annars vegar orðhlutanum *ice-* og hins vegar *-watch*, um er að ræða skráningu á stílfærðum stöfum þar sem fyrri orðhlutinn er hafður fyrir ofan seinni orðhlutann. Þá er sérkennandi myndhluta að finna fyrir ofan bókstafinn *i-* í *ice*.

Umboðsmaður varnaraðila taldi að þar sem orðhlutinn „watch” gæti ekki talist sérkennandi þáttur merkjanna væri sjónlíking ekki fyrir hendi. Hann taldi ekki heldur að hljóðlíking væri til staðar enda skorti orðhlutann „watch” sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. vml., til að auðkenna vörur í flokki 14. Hann kvaðst telja að gefa þyrfti fyrsta hluta merkis varnaraðila meira vægi þar sem sá hluti væri hinn sérkennandi hluti þess hvað varðar hljóðlíkingu. Þá kvaðst hann telja óumdeilt að hljóðlíking væri til staðar með merkjunum ISWATCH og ICE WATCH en þar sem hinn lýsandi hluti merkjanna „watch” væri stór hluti af framburðinum fullyrti hann að leggja bæri meiri áherslu á sjónlíkingu við mat á því hvort ruglingshætta væri

fyrir hendi. Hvað merkingu orðanna í hinum umdeildu merkjum varðar vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að orðhlutinn „ice” væri ráðandi hlutur merkis varnaraðila og gæfi hann til kynna um frosið vatn væri að ræða, sem og að um væri að ræða eitthvað hreint og ferskt. Þessa sömu tilvísun væri ekki að finna í merkjum áfrýjanda að mati umboðsmannsins heldur vísuðu þau til þeirrar vöru sem merkjunum væri ætlað að auðkenna, þ.e. svissneskra úra. Umboðsmaður varnaraðila taldi að vörumerkin gætu út frá þessum mælikvarða ekki talist lík og benti jafnframt á að ekki væri deilt um vörulíkingu enda lægi fyrir að merkjum beggja aðila væri ætlað að auðkenna vörur í flokki 14. Því næst rakti hann þau sjónarmið sem voru uppi erlendis við mat á því hvort merki varnaraðila fengist skráð. Að lokum ítrekaði umboðsmaður varnaraðila samkomulag aðila málsins frá maí 2008, þess efnis að einkaréttur áfrýjanda takmarkaðist við útlit merkjanna eins og þau væru skráð, að útfærslan á merki varnaraðila væri ekki lík merkjum áfrýjanda og að meta bæri heildarmynd merkja og þá einkum líkindi með sjálfum merkjunum og umræddum vörum. Umboðsmaðurinn fór þess að lokum á leit að andmæli áfrýjanda yrðu ekki tekin til greina.


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

## II.

Þann 28. júní 2013 úrskurðaði ELS í málinu. Í niðurstöðu ELS kom fram að hluti ágreinings aðila málsins snérist um samning þeirra í milli sem hefði átt að tryggja að hin umdeildu merki gætu staðið hlið við hlið. ELS benti á að við úrlausn málsins hjá stofnuninni væru aðeins tekin til skoðunar gögn og rök sem snéru að ágreiningi um vörumerkin sem slík og hvort mögulega væri hætt á ruglingi með þeim en annars konar ágreiningur heyrði undir aðrar stofnanir eða dómstóla. Einnig áréttaði ELS að vörumerkjarétturinn væri landsbundinn og niðurstöður erlendra dómstóla eða stofnana hefðu því ekki fordæmisgildi í málinu. ELS benti á það meginhlutverk vörumerkja að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Þá væri í 1. mgr. 4. gr. sömu laga kveðið á um að í vörumerkjarétti fælist það að aðrir en eigandi merkis mættu ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem væru eins eða lík vörumerki eigandans. Einnig væru til staðar skilyrði um að notkun tæki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjaréttur næði til eða að hætt væri við ruglingi, þ.m.t. að tengsl væru með merkjunum. Einnig var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. ELS taldi algera vörulíkingu vera með merkjunum og benti stofnunin á að bæði merkin enduðu á „watch”. Þá sagði orðrétt:

Merki umsækjanda samanstendur af tveimur orðum, ice og watch. Orðin eru í tveimur hlutum, aðskilin með línu. Orðið ice er feitletrað og fyrir ofan bókstafinn i er þrískiptur hringur sem út úr stendur þríhyningur. Merki andmælanda samanstendur hins vegar af stílfærslu orðsins swatch sem hefur enga sérstaka þýðingu, en er þó ekki merkingarlaust þar sem það vísar til uppruna vöru hans í Sviss. Framburður merkisins er í einu orði. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að orðhlutinn watch sé merkjunum sameiginlegur, sé sjónlíking ekki það mikil að ruglingi geti valdið. Þá verður ekki talið að hljóðlíking sé með merkjunum.

ELS taldi þannig ekki vera hljóðlíkingu með merkjunum ICE WATCH og SWATCH. Varðandi vörumerkin ICE WATCH og ISWATCH taldi ELS líklegt að bæði vörumerkin yrðu borin fram á ensku hvar sem væri í heiminum. Þannig yrði „i” borið fram sem „æ” og í ljósi þess að þorri Íslendinga væri mæltur á ensku var það mat ELS að hljóðlíking væri með merkjunum. Þá taldi ELS að þrátt fyrir að vöru- og hljóðlíking teldist vera með merkjunum væru þau það ólík í sjón að þau gætu staðið hlið við hlið. ELS taldi því ekki að hætta á

ruglingi væri með merkjunum  og



sbr. 6. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr.

vml. Því næst fjallaði ELS um röksemdir áfrýjanda þess efnis að merki hans væri heimsfrægt og nyti þess vegna víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. ELS benti á að í þessu tilfelli væri báðum merkjum ætlað að auðkenna vörur í flokki 14. Vísað var til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 13/2004 (TAX FREE) þar sem nefndin hefði talið að 2. mgr. 4. gr. vml. gæti einnig átt við þegar vörumerki væru skráð í sömu flokkum vöru og þjónustu. ELS kvaðst ekki draga í efa að merki áfrýjanda væri vel þekkt í skilningi framangreindrar lagagreinar en þar sem merkin væru ólík þá hefði það ekki áhrif á niðurstöðu málsins og ítrekaði ELS að ekki væri fyrir hendi hætta á ruglingi með merkjunum skv. 6., sbr. 8. tölul., 1. mgr. 14. gr. vml. ELS taldi heildarmynd merkjanna því ekki það líka að það gæti valdið ruglingi með þeim í skilningi 6. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vml.

### III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 29. júlí 2013. Þar var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið og að skráning merkisins ICE WATCH yrði felld niður. Í bréfi hans til nefndarinnar, dags. 29. júlí 2013, var bent á að hann teldi mikla hættu á ruglingi með hinum umdeildu merkjum skv. 6. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. og taldi hann bæði sjón- og hljóðlíkingu til staðar. Hann taldi ekki þurfa að efast um hljóðlíkingu með merkjunum ICE WATCH og ISWATCH þar sem framburðurinn væri eins, en þrátt fyrir að orðhlutinn „watch” kæmi fyrir í báðum merkjum þá væri alltaf „s” fyrir framan þannig að úr yrði „iswatch”. Þá var bent á að þó svo að ICE WATCH væri í tveimur orðum væri framburðurinn eins og um eitt orð væri að ræða. Umboðsmaður áfrýjanda taldi sjónlíkingu einnig vera fyrir hendi þar sem munurinn væri aðeins orðin ICE og IS sem hefðu bæði sömu merkingu í huga neytenda hér á landi. Ítrekað var að um væri að ræða merki sem bæði ættu að auðkenna vörur í flokki 14. Bent var á að merki áfrýjanda ISWATCH og SWATCH hefðu verið skráð hér á landi á árunum 1988 og 2008 og væru enn skráð. Vísað var til þess að SWATCH væri vel þekkt merki á Íslandi og víðar sem auðkenni fyrir lífstílsvörur og þá sérstaklega úr. Umboðsmaðurinn taldi ljóst að merki áfrýjanda nýtu verndar sem heimsfræg vörumerki. Hann taldi að þar sem merki varnaraðila væri ætlað að auðkenna sömu vörur væri mikil hættu á að neytendur tengdu merkin og þar með vörurnar og þjónustuna. Bent var á að fyrirtæki áfrýjanda hefði verið stofnað 1957 en hefði fengið sitt núverandi nafn árið 1998, þ.e. SWATCH GROUP. Umboðsmaðurinn vísaði til greinar úr Morgunblaðinu þar sem fjallað hefði verið um gjöf Swatch til Ólympíuliðs fatlaðra á Íslandi o.fl. Umboðsmaður áfrýjanda taldi mikilvægt að litið væri til merkjalíkingar annars vegar og vörulíkingar hins vegar, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Benti hann á að það hvort merkin væru lík og hvaða vöru/þjónustu þeim væri ætlað að auðkenna bæri að skoða í samhengi, en þeim mun líkari sem merki væru þeim mun minni líkindi mættu vera með vörulista og öfugt. Því næst benti umboðsmaður áfrýjanda á að neytendur rugluðust sífellt á merkjunum og einnig virtist áfrýjanda að kaupendum ICE WATCH hefði verið tjáð að sú framleiðsla væri hluti af framleiðslu áfrýjanda. Einnig hefði gætt ruglings á internetinu hvað varðaði framleiðslu beggja aðila en víða væri talað um „ICE SWATCH” svo umboðsmaður áfrýjanda taldi ljóst að ruglingur væri meðal neytenda um hver uppruni vörunnar væri.



Í greinargerð umboðsmanns varnaraðila, dags. 6. desember 2013, var þess krafist að úrskurður ELS í andmælamáli nr. 6/2013 yrði staðfestur og að skráning merkis varnaraðila héldi gildi sínu. Bent var á að fyrirtæki varnaraðila hefði verið stofnað 1991 undir nafninu TONTONLULU en nokkrar breytingar hefðu orðið á heiti þess síðan þá, en nú síðast hefði heiti þess breyst í ICE SA S.A. Árið 2006 hefði varnaraðili hafið sölu á úrum undir vörumerkinu ICE-WATCH og hefði hann notað það orð- og myndmerki frá desember 2006 og væru vörur hans seldar víða um heim. Varnaraðili hefði tekið þátt í vörusýningum víðs vegar um heim og hefði mikil notkun merkisins veitt því sérkenni í huga almennings og því væru sterk tengsl milli hans og vörumerkis hans. Frægð merkis áfrýjanda var ekki mótmælt en bent var á að merki varnaraðila væri ekki síður þekkt hér á landi sem erlendis. Vörur varnaraðila væri unnt að nálgast hjá 7.300 seljendum víðs vegar um heiminn en árið 2007 hefði varnaraðili selt um 22.000 úr, árið 2010 um 1.600.000 úr og árið 2012 um 4.300.000 úr. Ítrekuð var forsaga málsins, þ.m.t. um samkomulag aðila, málarekstur í Sviss og í hvaða löndum merki varnaraðila hefði fengist skráð. Til viðbótar kom fram að eftir undirritun á samkomulagi aðila málsins hefði varnaraðili komist að því að áfrýjandi hefði sótt um skráningu á vörumerkinu ISWATCH, sbr. alþjóðleg skráning nr. 962366, sem væri vernduð hér á landi. Umboðsmaður varnaraðila taldi þetta sýna fram á að áfrýjandi hefði á sínum tíma talið að ekki væri til staðar hætta á ruglingi með merkjunum ISWATCH og ICE WATCH. Varnaraðili hefði sótt um skráningu á merki sínu í desember 2006 en sú skráning hefði verið birt 21. maí 2007 og andmælt af hálfu áfrýjanda hinn 20. ágúst 2007. Þá hefði áfrýjandi hinn 28. nóvember 2007 sótt um skráningu á vörumerkinu ISWATCH til að auðkenna vörur í flokkum 14, 35 og 37, en varnaraðili hefði í framhaldinu haft samband við áfrýjanda til að ná sátt í málinu. Meðan á samningaviðræðum hefði staðið hefði áfrýjandi sótt um skráningu síns merkis, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 962366. Samkomulag aðila hefði verið undirritað 15. og 20. maí 2008 en meðan á samningaviðræðum hefði staðið hefði ekki verið fjallað um framangreinda umsókn áfrýjanda á vörumerkinu ISWATCH í Sviss eða í öðrum löndum. Bent var á að skráningaryfirvöld hefðu víða samþykkt skráningu á merki varnaraðila án athugasemda og hefði þar ekki verið talin hætta á ruglingi við vörumerki áfrýjanda. Í löndum þar sem merki varnaraðila var synjað um skráningu hefði önnur ástæða en ruglingshætta legið að baki. Vísað var til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. og 1. og 2. tölul. 4. gr. vml. Umboðsmaður varnaraðila benti á að það sem einkum skipti máli við mat á því hvort hætta væri á ruglingi með merkjum væri hvort sjón-, hljóð- eða vörulíking væri með merkjum. Vísaði hann til skilyrða um mat á ruglingshættu sem kæmu fram í athugasemdum með 4. gr. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum. Ítrekuð var sú grundvallarregla að meta þyrfti heildarmynd

umdeilda merkja. Vísað var til þess að við mat á því hvort merki væru svo lík að það gæti valdið ruglingi þyrfti að horfa til þriggja þátta; sjónlíkingar, hljóðlíkingar og merkjalíkingar. Þá var fjallað um hin umdeildu merki og ítrekað að þau væru öll skrásett sem orð- og myndmerki og því veittu skráningarnar einkarétt á útlitinu í heild en ekki orðunum SWATCH eða ISWATCH. Fyrri röksemdir voru ítrekaðar og bent á skráningar úr íslenskri framkvæmd sem fælu í sér orðhlutann „watch” og væri ætlað að auðkenna vörur í flokki 14. Umboðsmaður varnaraðila taldi sjónlíkingu ekki vera fyrir hendi þar sem merki áfrýjanda samanstæði af einu samsettu orði, annað þeirra svartir stílfærðir stafir á gráum bakgrunni en hitt svartir stílfærðir stafir þar sem fyrsti bókstafurinn „i” væri frábrugðinn hinum. Merki varnaraðila væri byggt upp á orðinu „ice” annars vegar og orðinu „watch” hins vegar, stafirnir væru stílfærðir og fyrri hluti orðsins væri fyrir ofan hinn síðari. Vísað var til þess að sérkennandi myndhlutinn væri fyrir ofan bókstafinn „i”. Umboðsmaðurinn taldi með vísan til þess að orðhlutinn „watch” gæti ekki talist sérkennandi þáttur merkjanna að sjónlíking væri ekki til staðar. Hvað hljóðlíkingu varðar hélt umboðsmaður varnaraðila því fram að hana skorti þar sem orðhlutann „watch” skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. vml., til að auðkenna vörur í flokki 14. Hann taldi að gefa þyrfti fyrsta hluta merkisins aukið vægi þar sem hann væri sérkennandi þáttur merkisins. Hann taldi nokkra hljóðlíkingu vera með merkjunum, þrátt fyrir að nokkur munur væri á þeim, auk þess sem hann undirstrikaði að hinn lýsandi orðhluti „watch” væri stór hluti af framburði merkjanna. Því bæri að leggja meiri áherslu á sjónlíkingu við mat á ruglingshættu. Þá benti hann á að orðhlutinn „ice” væri ráðandi hluti merkisins sem vísaði til vatns sem væri frosið og gæfi til kynna hreinleika og ferskleika. Hins vegar væru vörumerki áfrýjanda tilvísun til þeirrar vöru sem þeim væri ætlað að auðkenna, þ.e. svissneskra úra. Ítrekað var að vörulíking væri fyrir hendi með hinum umdeildu merkjum sem væri öllum ætlað að auðkenna vörur í flokki 14. Því næst benti umboðsmaður á að ef slegin væru inn orðin „litrík úr úr plasti” á ensku á [www.google.com](http://www.google.com) kæmu upp leitarniðurstöður með fjölmörgum útgáfum slíkra úra frá ótengdum aðilum. Hann taldi niðurstöðurnar sýna að enginn einn aðili hefði einkarétt á að selja og markaðssetja litrík plastúr. Hvað varðaði tilvísun umboðsmanns áfrýjanda til orðnotkunarinnar „Ice Swatch” kvað umboðsmaður varnaraðila að varnaraðili gæti ekki borið ábyrgð á slíkri framsetningu eða markaðssetningu en umræddir aðilar væru ekki tengdir varnaraðila. Bent var á að áfrýjandi ætti fjölmörg skráð vörumerki hér á landi sem fælu í sér orðhlutann „swatch” og vakti umboðsmaður varnaraðila athygli á að merkin væru ekki vernduð sem orðmerki fyrir vörur í flokki 14 heldur eingöngu sem orð- og myndmerki eða sem stílfærðir stafir. Þá sagði orðrétt:

Með vísan til ofangreinds og þess að markhópurinn þekkir merki áfrýjanda sem Swatch þá teljum við merki áfrýjanda iswatch (orð- og myndmerki) hvorki vera líkt merki umbjóðanda okkar í sjón né heyrn þar sem merkið yrði ávallt borið fram með i – swatch en ekki sem is – watch. Áherslan yrði þannig á bókstafinn „i” annars vegar og orðhlutann „swatch” hins vegar. Ólíkt merki umbjóðanda okkar þar sem áherslan er á fyrri orðhlutann „ice” og seinni orðhlutann „watch”. Þar sem enginn getur öðlast einkarétt á orðhlutanum watch fyrir þær vörur sem hér um ræðir þá teljum við að möguleg hljóðlíking geti ekki verið megináherslan í máli þessu við mat á ruglingshættu með þeim vörumerkjum sem hér um ræðir.

Ítrekuð var umfjöllun um skráningar á merki varnaraðila erlendis, s.s. í Kúbu, Frakklandi, Noregi og á Spáni en því var haldið fram að þarlend skráningaryfirvöld hefðu ekki talið vera hættu á ruglingi með hinum umdeildu merkjum.

Þá var fjallað um úrskurð evrópsku skráningarstofnunarinnar (OHIM) þar sem lögð hefði verið mikil áhersla á hljóðlíkingu. Umboðsmaður varnaraðila kvaðst ósammála þessu þar sem heildarmynd merkjanna væri það ólík að ekki væri hendi hætta á ruglingi með þeim. Þá hefði í úrskurði OHIM verið fjallað um það að ekkert eitt atriði væri meira sérkennandi en annað sjónrænt. Þessu kvaðst umboðsmaður varnaraðila einnig ósammála þar sem hann teldi orðhlutann „ice” vera meira sérkennandi en orðhlutann „watch”. Hann taldi „ice” hvorki almennt né lýsandi fyrir þær vörur sem merkinu væri ætlað að auðkenna, ólíkt orðinu „watch”. Auk þess væri „ice” í stærra letri sem og feitletrað og það stæði auk þess fyrir ofan orðið „watch”. Hins vegar væri orðið „watch” ekki hinn sérkennandi hluti þar sem að um almennt og lýsandi orð væri að ræða auk þess sem það væri í smærra letri og væri fyrir neðan línuna. Þá voru fyrri röksemdir umboðsmanns varnaraðila dregnar saman og þess farið á leit að ákvörðun ELS yrði staðfest þannig að skráning merkis varnaraðila héldi gildi sínu.

*Niðurstaða:*

#### IV.

Í málinu er deilt um það hvort fella eigi skráningu á vörumerki varnaraðila, ICE WATCH (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1029087, úr gildi á grundvelli þess að villast megi á því og vörumerkjum áfrýjanda, SWATCH (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 28/1989 og ISWATCH (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 962366, í skilningi 6. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997, þar sem segir að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi á því og vörumerki sem hefur verið skráð hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér (6. tölul.) eða ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri

vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn (8. tölul.).

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja. Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vöru-/þjónustulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Þegar meta skal hvort vörulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu. Almennt er talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörur/þjónusta vera og öfugt.

Í því máli sem hér er til úrlausnar er óumdeilt að vörulíking er til staðar með merkjum áfrýjanda og varnaraðila, enda merkin skráð fyrir sömu vörur í flokki 14.

Í úrskurði ELS kemur fram að stofnunin telji sjónlíkingu ekki það mikla með merkjunum

 og  að ruglingi geti valdið, þrátt fyrir að þau eigi orðhlutann *watch* sameiginlegan. Þá telur ELS að ekki sé sjónlíking með

merkjunum  og .

Áfrýjunarnefnd bendir á að þótt orðhlutinn *watch* teljist veikari hluti samsetta orðmerkisins ICE WATCH og merkisins ISWATCH, hafi það áhrif við mat á sjónlíkingu og telur því ákveðna sjónlíkingu vera með merkjum áfrýjanda og merki varnaraðila. Myndræn útfærsla merkjanna er hins vegar með þeim hætti að sjónlíking verður ekki talin veruleg.

Þá kemur fram í úrskurði ELS að ekki sé hljóðlíking með merkjunum SWATCH og ICE WATCH, en að hún sé fyrir hendi milli merkjanna ISWATCH og ICE WATCH. Að mati áfrýjunarnefndar er hljóðlíking til staðar í báðum tilvikum, enda yrði merkið ICE WATCH ávallt borið fram sem ÆS-WATCH og því óverulegur munur á framburði þess og framburði merkisins SWATCH.

Þegar litið er til merkingar orða í merkjum aðila þá hefur orðið *swatch* enga sérstaka þýðingu, en er þó ekki merkingarlaust þar sem það vísar til uppruna vörunnar í Sviss, þ.e. til svissneskra úra. Hið sama gildir ekki um merki varnaraðila. Þar hefur orðhlutinn *watch* skýra merkingu, þ.e. þýðir úr, en varnaraðili byggir á því að orðið *ice* vísi til vatns sem er frosið og gefi til kynna hreinleika og ferskleika. Að mati nefndarinnar er því ljóst að ekki er um upprunatilvísun að ræða, þ.e. vísun til íslenskra úra.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er sú að þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar, sem og hljóðlíking, með merkjum áfrýjanda og merki varnaraðila, og ákveðin sjónlíking sé einnig fyrir hendi, þá sé heildarmynd merkjanna svo ólík að ekki sé hætt á ruglingi í skilningi 6. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með hliðsjón af því sem að framan er rakið er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að úrskurður Einkaleyfastofunnar frá 28. júní 2013 skuli standa óhaggaður.

#### Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 28. júní 2013, um að hafna andmælum gegn skráningu vörumerksins ICE WATCH (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1029087, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir