

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

### í andmælamáli

nr. 5/2006

**Virgin Enterprises Limited, Bretlandi**

**gegn**

**Kárahjúkum ehf., Íslandi**

#### **Málsatvik:**

Þann 16. júlí 2004 lagði Kárahjúkar ehf., pósthólf 5178, Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins VIRGIN GSM (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1926/2004. Óskað var skráningar fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu: *Rafræn símakort, segulmögnuð símakort í flokki 9, fyrirframgreidd símakort úr pappír/pappa, plasti, ósegulmögnuð símakort í flokki 16, auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra vöru (þó ekki flutningur) sem gerir viðskiptavinum kleift að kaupa þessa vöru á þægilegan hátt (smásöluþjónusta) í flokki 35 og fjarskipti; þjónustu á sviði flutnings á hljóði, myndum, gögnum, texta og hvers konar upplýsingum, með hvers kyns tæknivæddum hætti, svo sem í gegnum heimilis- og/eða farsíma, með hjálp rafeindabúnaðar, netkerfa, hátíðni, ljósleiðara, gervihnatta eða lína; samskiptaþjónustu á sviði talstöðva, loftskeyta, síma og tölvunetkerfa, útsendingar- og dreifingarþjónustu, rafræn póstsendingaþjónustu, loftskeytasendingar, símskeyti og upplýsingamiðlar og -veitur á sviði fjarskipta, Internetþjónustu, hýsing léna og netfanga og miðlun og þjónustu þar að lútandi; ráðgjafa- og upplýsingaþjónustu í tengslum við fjarskipti; samansöfnun gagna og upplýsinga sem veitt eru aðgengileg á vefsíðu í gegnum alheimstengt netkerfi (Internetið) í flokki 38. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2004, sbr. skráning nr. 779/2004.*

Með bréfi, dags. 14. desember 2004, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., skráningu merkisins, fyrir hönd Virgin Enterprises Limited, 120 Campden Hill Road, London, W8 7 AR, Bretlandi. Andmælin eru byggð á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, með vísan í merkin VIRGIN (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1202/1994, VIRGIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 1203/1994 og VIRGIN VIE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1380/1997 sem séu heimsfræg merki.

Þann 14. desember 2004 var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og bent á að andmælandi hefði frest til 14. janúar 2005 til að leggja inn greinargerð. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 14. janúar 2005 og var hún send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. janúar 2005. Í sama bréfi var umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Umsækjandi óskaði þann 16. mars 2005 eftir að fá þann frest framlengdan um tvær vikur og var honum þá veittur frestur til 31. mars 2005. Greinargerð AM Praxis ehf., fyrir hönd umsækjanda, dags. 31. mars 2005 var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 5. apríl 2005 og var andmælanda jafnframt veittur tveggja mánaða frestur til að skila inn frekari athugasemdum. Andmælandi óskaði eftir að fá þann frest framlengdan um fjórar vikur og hafði umsækjandi veitt samþykki þess efnis. Í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 31. maí 2005 var andmælanda tilkynnt að honum yrði veittur frestur til 3. júlí 2005 til að leggja fram frekari athugasemdir. Frekari athugasemdir andmælanda í einriti, bárust Einkaleyfastofunni 30. júní 2005. Umsækjanda var send seinni greinargerð andmælanda í bréfi, dags. 8. júlí 2005 og var honum þá jafnframt veittur frestur til 8. september 2005 til að gera frekari athugasemdir. Andmælanda var með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 30. ágúst 2005 veittur mánaðar frestur til að leggja inn afrit af viðbótargögnum og bent á að frestur umsækjanda myndi verða framlengdur þar til öll gögn málsins hefðu borist. Umsækjanda var sent afrit af viðbótargögnum andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. september 2005. Þann 29. september óskaði umsækjandi eftir að fá frestinn framlengdan og veitti andmælandi samþykki fyrir því. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 30. september 2005, var umsækjanda tilkynnt að frestur hefði verið veittur til 30. nóvember 2005 til að leggja fram gögn í málinu. Seinni greinargerð umsækjanda, dags. 30. nóvember 2005, var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 7. desember 2005, og var aðilum þá tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

Andmælandi telur að ruglingshætta sé fyrir hendi með merki umsækjanda og merkjum hans VIRGIN (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1202/1994, VIRGIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 1203/1994 og VIRGIN VIE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1380/1997, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Einnig vísar andmælandi til 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á að Virgin fyrirtækið starfi víða um heim undir nafninu VIRGIN. VIRGIN vörumerkin auðkenni margskonar og margvíslega starfsemi um allan heim. Virgin fyrirtækið hafi öðlast mikla og trausta viðskiptavild á VIRGIN nafninu og því orðspori sem nytjaleyfishafar hafi aflað. Þannig hafi nytjaleyfishafarnir, Virgin Mobile UK, Virgin Mobile USA og Virgin Mobile Australia hver um sig áunnið sér mikið álit vegna farsímakerfa í Bretlandi, Bandaríkjunum og Ástralíu. Virgin Mobile UK hafi verið stofnað í nóvember 1999 og nú séu 4 milljónir áskrifenda að kerfinu þar. Það hafi formlega verið skráð á verðbréfamarkaðinn í London í júlí 2004 áður en umsókn umsækjanda hafi verið lögð inn. Áskrifendur að Virgin Mobile UK geti notað þjónustu á Íslandi. Í kjölfar árangurs Virgin Mobile UK hafi Virgin Mobile Australia verið stofnað í október 2000 og nú með 500.000 áskrifendur. Virgin Mobile USA hafi verið stofnað í júlí 2002 og hafi nú þegar 1.750.000 áskrifendur. Í mars 2004 hafi verið tilkynnt að Virgin Group og Bell Mobility ætli að stofna síma- og gagnþjónustu í Kanada undir merkjum fyrirtækisins Virgin Mobile Canada sem sé sameiginlega í eigu þeirra.

Þá bendir andmælandi á að Virgin fyrirtækið eigi einnig mjög margar skráningar og umsóknir í yfir 100 löndum heims um VIRGIN vörumerkin sem nái yfir mjög víðtækan lista af vörum og þjónustu. Virgin fyrirtækið eigi eins og fyrr segir vörumerkin VIRGIN (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1202/1994 í flokki 32, VIRGIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 1203/1994 í flokki 32 og VIRGIN VIE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1380/1997 í flokki 3, hér á landi. Jafnframt eigi fyrirtækið margar umsóknir og skráningar á VIRGIN, VIRGIN MOBILE og VIRGIN MOBILE myndmerki sem nái m.a. yfir flokka 9, 16, 35 og 38 í löndum eins og Bretlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Ástralíu og sem Evrópumerki.

Hvað varðar 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þá bendir andmælandi á að VIRGIN vörumerkin séu skráð fyrir vörur í flokkum 3 og 32 hér á landi en þau séu notuð og skráð fyrir fleiri flokka erlendis og hérlendis. Hið andmælt merki gildi fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35 og 38. Andmælandi telur að sú staðreynd að merki hans sé vel þekkt leiði til þess að 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga eigi við um mat á vörulíkingu. Ruglingshætta sé mikil þar sem merkin séu eins fyrir utan hið lýsandi orð GSM en aðaltáknið í VIRGIN GSM sé VIRGIN. Markaðssetning á VIRGIN vörumerkjum sé það víðtæk um allan heim að það sé augljóst að Íslendingar þekki þetta vörumerki. Í því sambandi vísar andmælandi til dóms Evrópudómstólsins í máli C-375/97 vegna vörumerkisins Chevy. VIRGIN vörumerkin séu mjög þekkt hér á landi vegna notkunar á íslenskum markaði og vegna þess hve þau séu þekkt erlendis. Þar sem merkið var vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þann 16. júlí 2004 þegar umsókn nr. 1926/2004 var lögð inn eigi það að hafa áhrif á niðurstöðu máls þessa.

Andmælandi bendir á að vörumerkið VIRGIN hafi verið mikið notað á Íslandi áður en merki umsækjanda var lagt inn og vísar í því sambandi til yfirlýsingar frá umboðsmanni andmælanda um notkun á merkinu og sölutölur. Sala hafi þó hafist fyrir eða a.m.k. árið 1990 og hafi aldrei hætt. Því hafi stofnast hér vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Um árabíl hafi einnig verið starfrækt verslunin VIRGIN hér á landi.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé fyrir hendi, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ruglingshætta sé metin út frá merkjalíkingu og vörulíkingu. Andmælandi bendir á að merkin séu eins fyrir utan hið lýsandi orð GSM en aðaltáknið í VIRGIN GSM sé VIRGIN. Sú staðreynd eigi að hafa áhrif á mat á vörulíkingu.

Þá vísar andmælandi til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Andmælandi telur ljóst að vörumerkið VIRGIN hafi verið vel þekkt hér á landi í skilningi ákvæðisins á þeim tíma þegar umsókn nr. 1926/2004 hafi verið lögð inn. VIRGIN merkið hafi verið notað hér á landi þó svo að það sé ekki nauðsynleg forsenda þess að merkin njóti verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. VIRGIN vörumerkin séu mjög vel kynnt og markaðssetning á þjónustu og vörum undir þessum merkjum sé hluti af afþreyingariðnaðinum. Merkið VIRGIN sé gífurlega mikið auglýst og notað

erlendis og að auðvelt sé fyrir Íslendinga að nálgast upplýsingar um það sem eigi að hafa áhrif við mat á því skilyrði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar að merkið sé vel þekkt. Á þessu viðskiptasviði sé mikið „publicity“. Eðli viðskiptasviðsins sé því það að frægð merkja sé algengari en á öðrum sviðum. Andmælandi vísar á ýmsar vef- og bloggsíður til stuðnings því hve víðtæk markaðssetning hans sé. Þá hafi það verið staðfest í ákvörðun OHIM nr. 3826/2002, dags. 19. desember 2002 að VIRGIN vörumerkið væri frægt eða „well known“ og andmælin tekin til greina á þeirri forsendu. Jafnframt hafi dómur bandaríksks dómstóls fallið á sömu leið. Þá sé stofnandi og aðaleigandi VIRGIN heimsþekktur maður.

Andmælandi vísar til könnunar Gallups þar sem fram kemur að 53% allra svarenda þekktu vörumerkið eða fyrirtækið VIRGIN. Andmælandi telur að þessi niðurstaða nægi út af fyrir sig til að staðfesta að VIRGIN vörumerkið sé vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, sbr. 6 og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Mat á því hvort merki sé svo vel þekkt að vörumerkjaréttur stofnist í skilningi 2. mgr. 4. gr., sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga byggist á vitneskju eða líklegri vitneskju þess viðskiptahóps sem kaupir vörur/þjónustu sem er auðkennd með merkinu. Þegar um sé að ræða tónlistarvörur og flugþjónustu sé stærsti viðskiptahópurinn 25-34 ára og í þeim hópi þekki 74% svarenda VIRGIN vörumerkið. Á aldrinum 16-34 ára séu það 67,5% sem að þekki VIRGIN vörumerkið skv. niðurstöðum könnunarinnar.

Andmælandi telur að samkvæmt 6. gr. bis í Parísarsamþykktinni eigi staðfest „vond trú“ og það að umsækjandi „ætti að vita“ að hafa áhrif á túlkun greinarinnar þannig að meiri líkur séu á að greinin eigi við um þegar vonda trú sé að ræða. Þar sem að hin heimsfrægu VIRGIN vörumerki séu mjög mikið auglýst í fjölmiðlum um allan heim og mikið í fréttum sé það nokkuð öruggt að umsækjandi vissi eða mátti vita af þessum merkjum.

Andmælandi telur að VIRGIN vörumerkið sé það þekkt um allan heim að það sé útilokað að álykta að merkið sé ekki jafnframt þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi telur að það hafi ekkert að segja að orðið VIRGIN hafi þær merkingar skv. orðabókum sem umsækjandi vísar til. Til séu heimsfræg merki sem að njóti aukinnar verndar vegna mikillar markaðssetningar þó að orðin hafi nánar

tilteknar merkingar. Ef merking orðsins tengist ekkert þeirri vöru/þjónustu sem merkið auðkennir sé merkið sterkt og sérkennið styrkist alltaf við mikla frægð.

Þá bendir andmælandi á að umfjöllun umsækjanda um lánmarksskyldur aðildarlanda EES sem að felist í tilskipun nr. 89/104 virðist byggð á misskilningi.

Andmælandi bendir á að ruglingshætta sé með vörumerki umsækjanda og merkjum hans VIRGIN. Merkin séu eins fyrir utan hið lýsandi orð GSM en aðaltáknið í VIRGIN GSM sé VIRGIN. VIRGIN vörumerkið hafi verið notað fyrir vörur í flokki 9 og mikið sé gefið út af prentuðu efni í flokki 16. Því sé vörulíking skv. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga fyrir hendi. Þjónusta í flokki 38 sé náskyld ýmsum vörum í flokki 9. Ber því að hafna merki umsækjanda um skráningu fyrir alla flokka á grundvelli 1. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Að lokum fer andmælandi fram á að Einkaleyfastofan taki andmælin til greina og skráningu vörumerkisins VIRGIN GSM (orðmerki), sbr. skráning nr. 779/2004, verði hafnað.

Umsækjandi bendir á að í 1. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 sé kveðið á um að einstaklingar og lögaðilar geti öðlast einkarétt á vörumerki til notkunar í atvinnustarfsemi sinni. Hver sem er geti því sótt um skráningu vörumerkis, svo framarlega sem það sé laust til afnota og uppfylli formskilyrði. Merkið sé skráð í flokkum 9, 16, 35 og 38. Áður en umsóknirnar voru lagðar inn, hafi verið athugað í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar hvort umrædd vörumerki væru laus til afnota. Ekki var talið að skörun væri milli vörumerkja andmælanda.

Hvað varðar vísun til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þá vísar umsækjandi á bug að skörun sé til staðar milli vara í flokki 3 og 32 annars vegar og vara í flokki 9, 16, 35 og 38 hins vegar, í skilningi vörumerkjalaga og framkvæmdar almennt. Þaðan af síður geti vörumerki andmælanda talist vera vel þekkt eða heimsfrægt fyrir vörur þær sem það sé skrásett fyrir í flokki 3 og 32 á Íslandi.

Umsækjandi bendir á að ekki sé í andmælum gegn skráningu vikið að gögnum né öðrum vitnisburði sem styðji þá fullyrðingu andmælanda þess efnis að VIRGIN sé vel þekkt á Íslandi né hafi náð markaðsfestu í flokkum 3 og 32 né þeim tilteknu flokkum sem umsókn um skráningu lýtur að. Beri andmælandi sönnunarbyrði fyrir þeirri fullyrðingu.

Umsækjandi mótmælir því að um vörulíkingu sé að ræða, enda sé um algjöran eðlismun að ræða á þeim vöruflokkum/þjónustutegundum sem umræddir flokkar andmælanda og umsækjanda lúti að. Hreinlætisefni í flokki 3 og drykkir til manneidis í flokki 32 hafi ekki verið talin líkjast né uppfylla sömu þarfir og fjarskiptaþjónusta í flokki 38, fyrirtækjarekstur í flokki 35, vísindabúnaður í flokki 9 og pappírsvörur í flokki 16. Engin teygni sé heldur milli framangreindra vöruflokka/þjónustutegunda.

Hvað varðar tilvísun til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þá bendir umsækjandi á að andmælandi víki að þeirri meintu hættu á að villst verði á vörumerkinu VIRGIN GSM í umsóttum flokkum 9, 16, 35, og 38 og þegar skráðum flokkum 3 og 32. Tiltekin ómöguleiki sé fyrir hendi vegna þess hversu mjög er um að ræða ólíka vöruflokka/þjónustutegunda. Því sé skráning vörumerkja í umsóttum flokkum heldur ekki til þess fallin að rýra aðgreiningareiginleika eða viðskiptavild hér á landi.

Umsækjandi telur að ekkert liggi fyrir um að VIRGIN sé vel þekkt hér á landi í vöruflokkum 3 og 32. Umsækjandi telur ósannað að andmælandi hafi notað merkið á Íslandi í skilningi vörumerkjalaga þannig að það hafi stofnast einkaréttur hans til notkunar á orðinu VIRGIN. Í fyrsta lagi séu engin gögn fyrirleggjandi um að VIRGIN heitið hafi verið notað við markaðssetningu hljómdiska hérlendis. Venjulega sé tónlist markaðssett undir nafni flytjenda og/eða tónskálda en sjaldnast undir merkjum útgáfunnar, enda sé það ekki hver gefi út tónlist sem ráði vali neytenda heldur hvaða listamenn eigi í hlut. Útgefandinn sem slíkur sé því ekki markaðssettur. Þar af leiðandi hafi tónlist á vegum skífunnar ekki verið markaðssett undir VIRGIN heitinu og því á engan hátt skapað þau tengsl milli framleiðanda og vöru sem sé inntak vörumerkjaréttar og því vafalaust, að kaupendur vinsælla hljómdiska viti um útgefendur sem slíka. Þá sé ljóst að andmælandi reki ekki þá starfsemi á Íslandi sem skarist á við þá flokka sem umrætt merki er skráð fyrir. Ekki sé vitað til þess að andmælandi hafi nokkra starfsemi hér á landi. Þá hafi Einkaleyfastofan skráð merkið athugasemdalaust.

Umsækjandi hafnar því að Gallup könnun sem umsækjandi vísi til skipti máli við úrlausn þessa máls. Engir af aðspurðum tengi VIRGIN heitið við vöru eða þjónustu í þeim flokki sem hið umdeilda vörumerki, sé skráð í. Könnunin sýni því ekki að andmælandi hafi skapað slíka markaðsfestu á Íslandi í viðkomandi flokkum að hætta

sé á ruglingi milli hins skráða vörumerkis við starfsemi andmælanda hérlendis. Beri því að hafna kröfu hans. Þá sé ekki ljóst af könnuninni hvernig spurningum var hagað nákvæmlega til þátttakenda þ.e.a.s. hvort að aðspurðir gátu valið úr vöruflokkum sem slíkum með krossavali eða hvort að svarendur svöruðu alveg frjálst ef svo megi segja. Það sé því ekki hægt að draga þær ályktanir af könnuninni sem andmælandi gerir. Nauðsynlegt sé að hafa í huga í þessu sambandi að stór hluti landsmanna þekkir VIRGIN heitið enda hafi það trúarlega skírskotun og enskukunnátta sé almenn á Íslandi og því sé orðið vel þekkt, sem slíkt, hjá þorra almennings. Því hafi orðið VIRGIN miklu víðari skírskotun til fólks en einungis til þeirrar atvinnustarfsemi sem andmælandi stendur að og sé þar af leiðandi ekki hætta á að hinu skráða merki verði ruglað saman við óskylda starfsemi andmælanda, að því marki sem slík starfsemi sé hérlendis.

Umsækjandi telur að eftir standi fullyrðing andmælanda að um sé að ræða heimsfrægt vörumerki sem njóti rýmri verndar en ella á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, svokallaðrar Kodak-reglu. Vörumerki andmælanda sé ekki skráð hér á landi fyrir þær vörur og þjónustu sem skarast gætu við flokka 9, 16, 35 og 38. Né heldur sé eða hafi VIRGIN vörumerkið verið notað hér á landi af andmælanda. Þrátt fyrir upplýsingar andmælanda um að vörumerkið sé í notkun hér á landi vegna fjarskiptabjónustu, þá hafi hann ekki sýnt fram á nein gögn til staðfestingar á því. Þá geti það vel verið að notkun á merkinu fyrir umrædda þjónustu í Bretlandi, Bandaríkjunum og Ástralíu kynni að falla undir þá skilgreiningu að teljast „vel þekkt“ í þeim löndum, þá þýði það ekki, að merkið sé sjálfkrafa af þeim sökum vel þekkt hér á landi og veiti merkinu ekki rýmri vernd á Íslandi af þeim sökum. Þá sé því hafnað að VIRGIN vörumerkið sé þekkt út um allan heim, í þeim skilningi að hvarvetna séu vörur undir heitinu VIRGIN tengdar við atvinnustarfsemi andmælanda. Fer því fjarri að merkið sé vel þekkt eða hafi náð markaðsfestu fyrir þá flokka sem hér um ræðir. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. eigi því ekki við í þessu sambandi.

Umsækjandi bendir á að til að uppfylla skilyrði um heimsfrægð þurfi merkið að vera svo vel þekkt á meðal almennings og hinn almenni neytandi svo kunnugur merkinu, að hann myndi sér samstundis hugartengsl við hið heimsfræga vörumerki, um leið og vörumerkið beri fyrir augu hans eða eyru og þá vöru og þjónustu sem því vörumerki sé ætlað að auðkenna. Heimsfrægð vörumerkis andmælanda hafi þegar verið afsönnuð af þeirri staðreynd að merkið hafi verið metið skráningarhæft.



Umsækjandi telur viðurkennt að vörumerki sem sköpuð séu af hugarflugi, þ.e. tilbúin vörumerki, sbr. t.d. KODAK séu jafnan sterkari en almenn orð sem tekin séu upp og notuð sem vörumerki. Möguleikar til nálgunar annarra aðila við þau merki séu minni og þau veiti því víðtækari vernd en almenn orð sem tekin séu upp sem vörumerki. Þá þýðir orðið VIRGIN samkvæmt orðabanka íslenskrar málstöðvar hrein mey/hreinn sveinn og samkvæmt Merriam-Webster OnLine sé orðið skilgreint sem „never having had sexual relations“. Engin tilvísun sé hins vegar til vörumerkis andmælanda, eins og þó sé oftast en ekki, þegar um sé að ræða vel þekkt/heimsfræg vörumerki. Þá vísar umsækjandi til margs konar nota á orðinu VIRGIN. Jafnframt bendir umsækjandi á að VIRGIN gefi til kynna hreinleika og óspjallaða/snortna vöru/náttúru/persónu og vandséð sé hvernig orð, sem svo mikil þörf sé fyrir og sé notað í jafnríkum mæli og raun beri vitni, geti áunnið sér rýmri vernd á grundvelli Kodak-reglunnar. Andmælandi sé því ekki einn um notkun VIRGIN heitisins í heiminum og þaðan af síður hafi hann skapað þau tengsl milli sinnar starfsemi og merkisins að neytendur tengi öll vöruheiti við starfsemi hans. Þegar af þeirri ástæðu eigi Kodak reglan ekki við. Með rökum andmælanda ætti hann einkarétt í heiminum á því að nota VIRGIN um hvaða vöru sem er hvar sem er í heiminum. Slíkt standist ekki af augljósum ástæðum.

Umsækjandi telur að þvert á móti séu gerðar enn ríkari kröfur en ella um að sýnt sé fram á heimsfrægð vörumerkis andmælanda með staðreyndum hætti og sérstaklega m.t.t. til notkunar hér á landi. Eðli máls samkvæmt megi ætla, að vörumerki sem séu í notkun hér á landi séu betur til þess fallin að skapa sér orðspor en þau sem séu ekki notuð og hafi þar af leiðandi ekki skapað sér neina viðskiptavild hér á landi, enda andmælandi ekki með neina starfsemi hér á landi.

Umsækjandi bendir á að í tilskipun ESB nr. 89/104 sem andmælandi vísi til um rýmri vernd fyrir fræg vörumerki sé í öllum tilfellum vísað til „registered trademarks“, þ.e. að vörumerkið sé skrásett eða sótt hafi verið um skráningu á því í viðkomandi landi fyrir þær vörur/þjónustu sem það teljist frægt fyrir. Andmælandi eigi ekki og hafi ekki sótt um skráningu á vörumerkinu VIRGIN á Íslandi fyrir þá þjónustu sem hann vísi til að sé heimsfræg og því eigi þetta ákvæði tilskipunarinnar um rýmri vernd fyrir heimsfrægt skrásett vörumerki ekki við í þessu sambandi, sbr. grein 5(2) tilskipunarinnar.

Þá mótmælir umsækjandi sjónarmiðum andmælanda og tilvísunum til erlends vörumerkjaréttar sem óviðkomandi málinu.

Að lokum krefst umsækjandi þess að andmælin verði ekki tekin til greina og skráning vörumerkisins VIRGIN GSM, skráning nr. 779/2004 standi óbreytt.

### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins VIRGIN GSM (orðmerki), sbr. skráning nr. 779/2004, fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35 og 38. Andmælin eru byggð á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997, með vísan í merkin VIRGIN (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1202/1994, VIRGIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 1203/1994 og VIRGIN VIE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1380/1997.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Við mat á því hvort að tiltekið merki telst “vel þekkt hér á landi”, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga, verður að líta til þess hvort merkið telst vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Rétt er að benda á að 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga á fyrst og fremst við þegar merki eru hvorki skráð né notuð hér á landi, en eru hins vegar þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna og njóta því verndar hér á landi.

Einkaleyfastofan telur að markaðsrannsókn Gallups, sem framkvæmd var að beiðni andmælanda í maí 2005 sýni klárlega að merki andmælanda sé vel þekkt hér á landi. Samkvæmt könnuninni höfðu 53% svarenda heyrt um, eða þekktu, vörumerkið eða fyrirtækið VIRGIN. Þá tengdu 87,6% svarenda VIRGIN við annað hvort tónlist eða flugfélag eða bæði tónlist og flugfélag. Þrátt fyrir að könnunin sé gerð í maí 2005 en umsóknin hafi verið lögð inn 6. október 2004 telur Einkaleyfastofan í ljósi gríðarlega mikillar og víðtækrar markaðssetningar erlendis, það hversu lengi merkið hefur verið notað, ásamt því að hér á landi var um tíma starfrækt VIRGIN verslun, styðja það að vörumerkið VIRGIN hafi verið vel þekkt hér á landi fyrir tónlist og flugfélag, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga, þegar umsókn umsækjanda var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið VIRGIN GSM í eigu umsækjanda og hins vegar VIRGIN vörumerki andmælanda sem telst vel þekkt hér á landi, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, fyrir tónlist og flugfélag, og merkin VIRGIN (orð- og myndmerki), skráning nr. 1202/1994, VIRGIN (orðmerki), skráning nr. 1203/1994 og VIRGIN VIE (orð- og myndmerki), skráning nr. 1380/1997. Það sem skilur merki umsækjanda og andmælanda að er seinna orðið, GSM, í merki umsækjanda. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið GSM skortir sérkenni og er lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merki umsækjanda er skráð fyrir, og eftir standi því orðið VIRGIN sem hefur sérkenni. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að augljós sjón- og hljóðlíking sé fyrir hendi.

Við mat á vörulíkingu er skoðað hvort notkun taki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu, sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Í ákvæði 2. mgr. 4. gr. laganna er vel þekktum merkjum veitt víðtækari vernd en samkvæmt ákvæðinu getur 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. Verndin er missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er. Það er mat Einkaleyfastofunnar með hliðsjón af gögnum sem lögð hafa verið fram í málinu að merkið VIRGIN sé svo þekkt hér á landi, sem erlendis, fyrir tónlist og flugfélag að það njóti nokkuð víðtækrar verndar í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Merki umsækjanda VIRGIN GSM er skráð fyrir *rafræn símakort, segulmögnuð símakort í flokki 9, fyrirframgreidd símakort úr pappír/pappa, plasti, ósegulmögnuð símakort í flokki 16, auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra vöru (þó ekki flutningur) sem gerir viðskiptavinum kleift að kaupa þessa vöru á þægilegan hátt (smásöluþjónusta) í flokki 35 og fjarskipti; þjónustu á sviði flutnings á hljóði, myndum, gögnum, texta og hvers konar upplýsingum, með hvers kyns tæknivæddum*

*hætti, svo sem í gegnum heimilis- og/eða farsíma, með hjálp rafeindabúnaðar, netkerfa, hátíðni, ljósleiðara, gervihnatta eða lína; samskiptaþjónustu á sviði talstöðva, loftskeyta, síma og tölvunetkerfa, útsendingar- og dreifingarþjónustu, rafræn póstsendingaþjónustu, loftskeytasendingar, símskeyti og upplýsingamiðlar og -veitur á sviði fjarskipta, Internetþjónustu, hýsing léna og netfanga og miðlun og þjónustu þar að lútandi; ráðgjafa- og upplýsingaþjónustu í tengslum við fjarskipti; samansöfnun gagna og upplýsinga sem veitt eru aðgengileg á vefsíðu í gegnum alheimstengt netkerfi (Internetið) í flokki 38. Merki andmælanda eru hins vegar skráð fyrir sápur, hársápur, ilmvörur, ilmvatn, steinkvatn, ilmolíur, efni til að nota við rakstur, rakspíri, rakfroða, snyrtivörur sem innihalda ekki lyf, baðsölt og baðolíur sem innihalda ekki lyf; svitavörn, svitalyktareyðir, háreyðingarvörur, tannhirðivörur, munnskol; fegrunarvörur, vörur til að gera húðina brúna og til að vernda hana gegn sól; efni fyrir hárið, hárvökvar, háruðar; litunarefni fyrir hárið, efni sem innihalda ekki lyf fyrir umhirðu á húð, höndum, hársverði og líkama; efni til að hreinsa húðina; krem og vökvar fyrir húðina; talkúm; naglalökk og naglalakkaeyðir, efni fyrir neglur, gervineglur og lím fyrir þær, efni til að lagfæra gervineglur, gerviaughár og lím fyrir þau; allt innifalið í þessum flokki; en ekki innifalið eru jómfúarolíur í flokki 3 og bjór; vatn, ölkelduvatn, gosdrykkir; ávaxtasafar; óáfengir drykkir; saft og efnablöndur til drykkjargerðar í flokki 32. Þá er merkið VIRGIN eins og áður segir mjög þekkt fyrir tónlist og starfsemi flugfélags. Starfssvið aðila eiga það sameiginlegt að vera mjög víðtæk og umfangsmikil eins og rekstur flugfélags og fjarskiptaþjónusta bera með sér. Í dag er þróunin í fjármálaheiminum orðin sú að ekki er óeðlilegt að stórfyrirtæki vilji notfæra sér vel þekkt vörumerki sín og fara inn á óskyld starfssviði, sem oft á tíðum eru jafnframt umfangsmikil. Þrátt fyrir að vörulíking sé ekki mikil að undanskildum flokki 35, er það mat Einkaleyfastofunnar með hliðsjón af því hve þekkt merkið VIRGIN er, hvers konar starfssvið eru um að ræða auk þess sem merkin eru nákvæmlega eins, að verulegar líkur séu á að neytendur myndu álíta að tilgreindar vörur og þjónusta í flokkum 9, 16, 35 og 38 sem auðkenndar væru með merkinu VIRGIN, ættu viðskiptauppruna að rekja til andmælanda, og að notkun umsækjanda á merkinu myndi fela í sér misnotkun á merki andmælanda í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.*

Að öllu virtu og í ljósi framangreinds, er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta geti verið fyrir hendi með merki umsækjanda VIRGIN GSM (orðmerki), sbr. skráning nr. 779/2004 og VIRGIN merkjum andmælanda, með vísan til 7 tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins VIRGIN GSM (orðmerki), sbr. skráning nr. 779/2004 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 2. febrúar 2006,

---

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.