

Úrskurður nr. 16/2018

20. desember 2018

Andmæli gegn skráningu merkisins Retro fm nr. V0105812

Árvakur hf. gegn Bjarna Brynjari Þórisssyni og Kristni Hannessyni

Málavextir

Þann 16. ágúst 2017 lögðu Bjarki Brynjar Þórisson, Hraunbæ 54, 110 Reykjavík og Kristinn Hannesson, Miðtúni 86, 105 Reykjavík inn umsókn um skráningu vörumerkisins Retro fm, nr. V0105812. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 38 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2017.

Með erindi, dags. 14. nóvember 2017, andmælti Juris skráningu merkisins f.h. Árvakurs hf., Hádegismóum 2, 110 Reykjavík. Andmælin byggja á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, RETRO (FM 89.5), sbr. 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. júní 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda

Andmælandi rekur útlagsstöðina Retro (FM 89.5), en útlagsstöðin sendir út á tíðninni FM 89.5 á höfuðborgarsvæðinu og á tíðninni FM 101.9 á Akureyri. Þá er unnt að hlýða á útlagsstöðina í sjónvarpsþjónustu Símans hf. og í sjónvarpsþjónustu Vodafone um allt land, auk þess sem útsending útlagsstöðvarinnar er aðgengileg á veraldarvefnum um allan heim, sbr. vefslóðirnar www.retro895.is og <http://k100.mbl.is/retro>. Ljóst er að mati andmælanda að útlagsstöðin Retro (FM 89.5) telst vera vel þekkt hér á landi, sbr. 4. gr. vml., en útlagsstöðin hefur verið í loftinu frá árinu 2013 og var upphaflega í eigu Skjásins, síðar Símans hf. og nú andmælanda.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans sé ekki skráð, en vörumerkjaréttur hafi stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og sé allur réttur áskilinn í því sambandi. Helstu rök fyrir andmælunum séu þau að skráning eiganda sé ruglingslega lík vörumerki andmælanda, sbr. 2., 4., 6., og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Sérstaklega vísar andmælandi til þess að sótt sé um skráningu umdeilds vörumerkis fyrir flokka 38 og 41, en flokkarnir taki til fjarskipta og þar með talið útlagsþjónustu, sem og til framleiðslu útlagsþjónustu, auk þess sem einnig er sótt um skráningu fyrir flokk 35 sem m.a. taki til auglýsingastarfsemi.



Að sögn andmælanda hefur útvarpsstöðin RETRO (FM 89.5), verið í loftinu frá árinu 2013 og



hefur frá upphafi með samfelldum hætti notað vörumerkin Retro895 og . Fjölmörg dæmi sé að finna um notkun á vörumerkjum útvarpsstöðvarinnar. Í þessu sambandi megi nefna að 1295 manns líkar (e. *like*) við Facebook-síðu útvarpsstöðvarinnar, auk þess sem 1275 manns fylgja síðunni (e. *follow*) og leggur andmælandi fram gögn því til stuðnings. Vörumerki andmælanda komi skýrlega fram á síðunni. Til viðbótar telur hann rétt að benda á að merki útvarpsstöðvarinnar birtist á skjám útvarpstækja þegar hlustað sé á útvarpsstöðina, t.a.m. í bifreiðum og leggur andmælandi fram gögn sem sýna fram á það.

Andmælandi bendir á að útvarpsstöðin hafi upphaflega verið í eigu Skjásins, síðar Símans hf. og nú andmælanda. Andmælandi hafi keypt rekstur útvarpsstöðvarinnar og þar með vörumerki hennar af Símanum árið 2016. Mikið hafi verið fjallað um kaup andmælanda á útvarpsstöðinni í íslenskum fjölmiðlum og leggur andmælandi fram útprent af fréttum ýmissa fjölmiðla máli sínu til stuðnings. Umræddir miðlar séu prentaðir í tugþúsundatali á degi hverjum, en auk þess nemi fjöldi heimsókna á heimasíður þeirra hundruðum þúsunda á degi hverjum. Þá bendir andmælandi jafnframt á umfjöllun Samkeppniseftirlitsins um kaupin og leggur fram gögn því til stuðnings.

Andmælandi byggir þ.a.l. á því að fyrirrennarar hans hafi markað vörumerkjum útvarpsstöðvarinnar sérstöðu á íslenskum markaði á síðustu árum með notkun. Um þekktu útvarpsstöð sé að ræða sem neytendur þekki vel og tengi hinn almenni neytandi framangreind vörumerki útvarpsstöðvarinnar við útvarpsrekstur andmælanda. Útvarpsstöðin Retro895 og vörumerki hennar teljist því vera vel þekkt hér á landi í skilningi 4. gr. vml.

Andmælandi bendir á að vörumerki útvarpsstöðvarinnar séu ekki formlega skráð hjá Einkaleyfastofunni, en að vörumerkjaréttur hafi hins vegar stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml, sbr. og framangreind umfjöllun og styrkist með daglegri notkun vörumerkja útvarpsstöðvarinnar. Í því sambandi sé rétt að taka það fram að andmælandi hafi nú sótt um skráningu framangreindra vörumerkja, sbr. umsóknir V0107218 og V0107219.

Eins og fram hefur komið eru helst rök andmælanda þau að skráning eiganda sé ruglingslega lík vörumerkjum andmælanda, sbr. 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.


Í þessu sambandi vísar andmælandi annars vegar sérstaklega til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml og hins vegar 4. tl. sama ákvæði og rekur efni þeirra, en útvarpsstöð andmælanda sé virk atvinnustarfsemi sem sannanlega hafi verið starfrækt löngu fyrir umsóknardag eiganda. Í tengslum við framangreint vísar andmælandi til umfjöllunar um ruglingshættu og tengingu (e. *association*) í tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2008/95/EB. Með vísan til framangreinds beri því að meta ruglingshættuna. Við slíkt mat beri annars vegar að líta til þess hvort að merkin séu lík, þ.e. sjónlíking eða hljóðlíking og hins vegar til þess hvort að varan eða



Þjónustan sé lík, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Í þessu sambandi gildi sú meginregla að líta skuli á heildarmynd merkjanna við samanburð og að miða skuli við stöðu hins almenna neytanda sem sér ekki bæði merkin í einu, þ.e. getur ekki borið merkin saman hlið við hlið, sbr. t.d. niðurstaða Evrópudómstólsins í máli C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klijsen Handel BV., 26. mgr.

Við mat á sjónlíkingu umræddra merkja, orðmerkisins Retro fm og vörumerkja andmælanda



Retro895 og  er að mati andmælanda ljóst að merkin deila orðhlutanum Retro, með fyrsta staf sem hástaf. Í því sambandi skipti máli við mat á ruglingshættu að umræddur orðhluti sé í upphafi merkjanna, en upphaf merkja sé sá hluti merkja sem neytendur muna hvað helst eftir, sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 2/1999 (SPIRIT). Auk þess sem orðhlutinn sé mest áberandi hluti merkjanna. Þá sé hljóðlíking til staðar með merkjunum enda innihaldi þau sama orðhlutann, Retro.

Andmælandi byggir á því að séu framangreind vörumerki borin saman sé mikil hætta á ruglingi, enda bæði mynd- og hljóðlíking með merkjunum og þá einnig að sú hætta sé fyrir hendi að hið andmæлта vörumerki sé tengt við útvarpsstöð andmælanda, ekki síst vegna þess að í vörumerkinu er að finna skammstöfunina FM, en hún er notuð til að auðkenna útvarpsendingartíðni útvarpsstöðva, þ.á m. útvarpsstöð andmælanda.

Til enn frekari stuðnings vísar andmælandi sérstaklega til þess að skráning hins andmæлта merkis taki til þjónustuflokka 38 og 41 sem skarist fullkomlega við starfsemi andmælanda. Flokkarnir taki til fjarskipta og þar með útvarpsendinga, sem og til framleiðslu útvarpsföfnis, auk þess sem skráningin tekur einnig til auglýsingastarfsemi í flokki 35. Sé tekið mið af skráningu merkisins þá er ljóst að mati andmælanda að [þjónustulíking] sé með merkjunum, sem skapi enn meiri hættu á ruglingi eða eftir atvikum að hinn almenni neytandi telji að tengsl séu með merkjunum.

Til viðbótar og til þess að auka á ruglingshættuna komi orðið FM fyrir í hinu andmæлта vörumerki. Skammstöfunin FM stendur fyrir „frequency modulation“, sem sé sú tækni sem aðallega er notuð til útvarpsendinga, sbr. það að á Íslandi sendi allar útvarpsstöðvarnar út á FM-tíðni og margar hverjar hafi orðið FM í heiti sínu, sbr. t.d. FM957. Framangreind skírskotun til FM valdi því enn frekari ruglingshættu vörumerki og útvarpsstöð andmælanda.

Andmælandi telur ljóst, með hliðsjón af því sem að framan greinir, að uppfyllt séu skilyrði um ruglingshættu, auk þess sem uppi sé mikil hætta á tengingu, sbr. í því sambandi m.a. 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. og einnig 4. gr. sömu laga.

Að lokum byggir andmælandi á því, með hliðsjón af umfjöllun um ruglingshættu, að hið andmæлта merki skorti aðgreiningareiginleika og að vörumerkið geti ekki talist vera til þess



fallið að veita vörum og/eða þjónustu sérkenni í huga almennings, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., heldur yrði framangreint orðmerki óumflýjanlega alltaf tengt við útvarpsstöð andmælanda.

Fyrri greinargerð eiganda

Í greinargerð eiganda kemur fram að hann sé ekki tilbúinn að gefa [vörumerki] sitt eftir og bendir andmælanda á að sækja um skráningu á vörumerki sínu Retro 895. Eigandi ætli sér ekki að andmæla slíkri skráningu, enda hafi andmælandi átt að sækja um skráningu merkisins fyrir löngu að hans mati, t.d. þegar stöðin var stofnuð. Í ljósi annarra vörumerkja sem andmælandi eigi í dag tekur eigandi fram að nafnið Retro sé notað hér á landi og um heim allan og sé ekki séreign andmælanda.

Seinni greinargerð andmælanda

Andmælandi bendir á að réttur eiganda til skráningar merkisins sé með engu rökstuddur, auk þess sem ekki sé vísað til neinnar núverandi né væntanlegrar notkunar á merkinu af hálfu eiganda. Af þessu leiði að ekkert liggi fyrir hvort vörumerki sé notað eða að ráðgert sé að nota það yfirhöfuð og hvort réttur eiganda hafi stofnast með notkun vörumerkisins í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Það sé því raunar ómögulegt, miðað við fyrirbyggjandi gögn, að meta réttindi eiganda og ástæður fyrir skráningunni. Með vísan til þessa og þess að ekki sé við neitt annað að styðjast en þá flokka sem eigandi sækir um skráningu fyrir beri að hafna skráningu merkisins.

Þá komi fram í greinargerð eiganda að nafnið Retro og margt tengt því sé notað hér á landi og um allan heim og ekki einhver séreign andmælanda. Í þessu sambandi áréttar andmælandi að í andmælunum sé því ekki haldið fram að orðið Retro sé séreign andmælanda. Í andmælunum sé aðallega á því byggt að umrætt orðmerki sem mál þetta varðar, Retro fm, sé ruglingslega líkt vörumerkjum og atvinnurekstri andmælanda og því andmælt að eigandi fái merkið skráð á grundvelli þess, sbr. 2., 4., 6., og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi ítrekar að hann og fyrirrennarar hans hafi markað vörumerkjum útvarpsstöðvarinnar sérstöðu á íslenskum markaði og teljist útvarpsstöðin vel þekkt. Geti því tæpast komið til skoðunar að eigandi fái skráð orðmerki sem augljóslega megi villast á og vörumerkjum andmælanda, auk þess sem orðmerkið gefi tilefni til þess að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi andmælanda, sbr. helst 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Að mati andmælanda er ljóst að við samanburð vörumerkjanna sé mikil hættá á ruglingi, enda bæði mynd- og hljóðlíking með merkjunum, auk þess sem sú hættá sé fyrir hendi að hið andmæлта merki sé tengt beint við útvarpsstöð andmælanda, ekki síst vegna skammstöfunarinnar FM, sem notuð sé til að auðkenna útsendingartíðni útvarpsstöðva. Þá bendir andmælandi í þessu sambandi einnig á þá þjónustuflokka sem merkið tekur til, en skráningin skarist fullkomlega á við starfsemi andmælanda.

Af framangreindu er ljóst að mati andmælanda að uppfyllt séu skilyrði um ruglingshættu, auk þess sem mikil hættá sé tengingu (e. *association*), sbr. m.a. 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr.



4. gr. laganna. Framangreindu til stuðnings bendir andmælandi t.a.m. á nýlegan úrskurð Einkaleyfastofunnar nr. 12/2017 (APPLE) þar sem stofnunin taldi hljóð- og sjónlíkingu með hinu andmæлта merki APPLE og orðmerki andmælanda í því máli sem innihélt orðið APPLE ásamt öðru lýsandi orði, enda hefjast öll merkin á orðinu APPLE sem veiti þeim sérkenni. Andmælandi bendir á að það hafi verið mat Einkaleyfastofunnar, m.a. með vísan til framangreinds, að ruglingshætta væri fyrir hendi með merki eiganda og merkjum andmælanda og voru andmælin því tekin til greina. Einnig vísar andmælandi til eldri ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 14/1999 (SPIRIT) þar sem andmælin voru tekin til greina vegar ruglingshættu við merki ESPIRIT.

Að lokum ítrekar andmælandi sjónarmið um skort á aðgreiningareiginleika og sérkenni merkisins, sbr. 13. gr. vml., enda komi hinn almenni neytandi ætíð til með að tengja merkið við útvarpsstöð andmælanda.

Seinni greinargerð eiganda

Eigandi ítrekar fyrri málatilbúnað sinn og bætir við að hann hafi hafið undirbúning á útvarpsstöðinni Retro fm fyrir nokkru síðan og undirbúningurinn miðist við það nafn, enda sé merkið hans eign. Þá bendir hann á að hann sé einnig eigandi vörumerkisins Retro Station food & fun, sbr. skráning nr. V0105813. Þá ítrekar eigandi áskorun sína til andmælanda um að sækja um skráningu vörumerkisins Retro 895.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins Retro fm nr. V0105812. Andmælin byggja á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, RETRO (FM 89.5), sbr. 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Jafnframt byggir andmælandi á því að vörumerkjaréttur honum til handa hafi stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Áður en leyst verður úr því álitafni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda verður fyrst að skera úr því hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.



Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA).

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér, umsóknardag hins andmæлта merkis, þann 16. ágúst 2017.

Andmælandi leggur fram í málinu ýmis gögn í því skyni að sýna fram á notkun hans á merkinu fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis. Meðal framlagðra gagna ber helst að nefna almennt leyfi Fjölmíðlanefndar til hljóðmiðlunar útgefið árið 2016, þar sem andmælanda er veitt leyfi til hljóðmiðlunar þar sem útvarpað verður um allt land. Leyfið gildir til 30. apríl 2021. Þá leggur andmælandi jafnframt fram erindi frá Póst- og fjarskiptastofnun, dags. 8. september 2016, varðandi leyfisbréf og tíðniheimild fyrir dagskrá sína á Akureyri. Jafnframt leggur andmælandi fram greiðsluseðil frá Póst- og fjarskiptastofnun, dags. 6. september 2016, vegna leyfisbréfs fyrir útvarpsþenda.

Auk framangreindra gagna leggur andmælandi fram ýmis gögn, s.s. útprentanir úr Fréttablaðinu frá nóvember 2014 og maí 2016, þar sem finna má yfirlit yfir allar útvarpsstöðvar sem eru í loftinu. Þá leggur andmælandi fram ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 31/2016 er varða kaup andmælanda á útvarpsrekstri K100 og Retro 895 af Símanum hf., dags. 3. nóvember 2016, en kaupin fólu í sér samruna í skilningi samkeppnislaga nr. 44/2005. Einnig leggur andmælandi fram fréttir sem birtust í Morgunblaðinu í október 2016 um kaup andmælanda á útvarpsrekstri Símans hf., þar sem fram kemur að um sé að ræða útvarpsstöðvarnar K100 og Retro. Önnur gögn eru ódagsett.

Af framlögðum gögnum má sjá að að merki andmælanda hefur verið í notkun frá 21. maí 2014 og bera gögnin með sér að merkið hafi verið notað til þess að auðkenna starfsemi útvarpsstöðvar.

Í framlögðum gögnum má sjá að vísað er til útvarpsstöðvar andmælanda ýmist sem Retró, Retro eða Retro 895 en andmælin byggir andmælandi á merkinu RETRO (FM 895). Að mati Einkaleyfastofunnar er auðkennandi hluti þess merkis sem andmælandi byggir á RETRO og verður í umfjöllun Einkaleyfastofunnar framvegis vísað til merkis andmælanda sem RETRO.

Einkaleyfastofan telur framlögð gögn sýna fram á notkun merkisins RETRO fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis, fyrir hluta af þeirri þjónustu sem hið andmæлта merki er skráð fyrir. Með vísan til þess sem að framan greinir um að eldri réttur gangi framar yngri og að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun hér á landi er það mat stofnunarinnar að



vörumerkjaréttur hafi stofnast til handa andmælanda á merkinu RETRO fyrir starfsemi útvarpsstöðvar.

Í ljósi þess að vörumerkjaréttur til handa andmælanda telst hafa stofnast með notkun verður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tekinn til frekari skoðunar.

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- og 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.

Í máli þessu er um að ræða annars vegar merki eiganda Retro fm nr. V0105812 sem skráð er fyrir þjónustu í flokkum 35, 38 og 41¹ og hins vegar óskráð merki andmælanda, RETRO.

Þau merki sem hér eru til umræðu hafa sama auðkennandi þáttinn, þ.e. orðhlutann RETRO. Það er því ljóst að um algjöra sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu er að ræða, en eini munurinn á merkjunum er sá að merki eiganda inniheldur einnig veika orðhlutann FM.

Að mati Einkaleyfastofunnar hefur andmælandi sýnt fram á notkun merkisins RETRO fyrir starfsemi útvarpsstöðvar og hefur því öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar fyrir umsóknardag hins skráða merkis. Að mati stofnunarinnar skarast sú þjónusta sem andmælandi hefur sýnt fram á notkun fyrir, við eftirfarandi tilgreiningar í þjónustulista hins andmælda merkis: *flokkur 35: dreifing á auglýsingaefni, flokkur 38: fjarskipti, útvarpsútsendingar, flokkur 41: framleiðsla útvarpsefnis*. Telur stofnunin að um tengda þjónustu sé að ræða þar sem framangreind þjónusta felst í starfsemi útvarpsstöðva.

Hvað varðar *auglýsingastarfsemi* í flokki 35 telur stofnunin að sú þjónusta skarist ekki við *starfsemi útvarpsstöðva* enda fellur framleiðsla auglýsinga fyrir aðra undir tilgreininguna *auglýsingastarfsemi* og er sú þjónusta alla jafnan í höndum auglýsingastofa en ekki útvarpsstöðva. Framangreint hefur verið staðfest í framkvæmd EUIPO m.a. í andmælamáli nr. B2347857 frá 1. júní 2018 þar sem fram kom að undir tilgreininguna *auglýsingastarfsemi* (e. advertising) falli sú þjónusta að veita öðrum aðstoð við markaðssetningu, en þjónustan sé veitt af sérfræðingum á því sviði, þ.e. til að mynda auglýsingastofum.

¹ Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi, dreifing á auglýsingaefni.

Flokkur 38: Fjarskipti, útvarpsútsendingar.

Flokkur 41: Framleiðsla útvarpsefnis.



Andmælandi byggir 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. Að mati Einkaleyfastofunnar á ákvæðið ekki við í máli þessu enda byggja andmælin á vörumerki sem nú þegar er í notkun hér á landi. Verður ákvæðið því ekki tekið til frekari skoðunar.

Þá vísaði andmælandi til 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en þar sem ekki fylgdi neinn rökstuðningur tekur stofnunin þá tilvísun ekki til efnislegrar umfjöllunar.

Varðandi tilvísun andmælanda til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. bendir Einkaleyfastofan á að í ákvæðinu segir að ekki megi skrá vörumerki ef í því felst eitthvað sem gefur til tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, þ.e. til dæmis heiti skráðra félaga hjá Ríkisskattstjóra. Að mati stofnunarinnar á ákvæðið ekki við í þessu máli þar sem deilt er um tvö vörumerki.

Andmælandi vísar til 1. mgr. 13. gr. vml. og bendir á að merki eiganda skorti aðgreiningareiginleika og geti ekki talist vera til þess fallið að veita vörum og/eða þjónustu sérkenni í huga almennings þar sem merkið yrði alltaf tengt við útvarpsstöð andmælanda. Einkaleyfastofan bendir á í þessu samhengi að 13. gr. vml. á við þegar merki teljast ekki uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi, en ekki í þeim tilvikum þar sem aðili telur vera ruglingshættu við merki sitt. Það er mat Einkaleyfastofunnar að bæði merki eiganda og andmælanda uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur og þjónustu sem um ræðir í máli þessu.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á merkinu RETRO fyrir *starfsemi útvarpsstöðvar* fyrir umsóknardag hins skráða merkis. Með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., 7. gr. vml. og 6. tl. 14. gr. vml. eru andmæli gegn skráningu merkisins Retro fm, sbr. skráning nr. V0105812 því tekin til greina að hluta.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins Retro fm nr. V0105812 skal felld úr gildi fyrir tilgreiningarnar *dreifing á auglýsingaefni* í flokki 35, *fjarskipti, útvarpsútsendingar* í flokki 38 og *framleiðsla útvarpsefnis* í flokki 41 en halda gildi fyrir *auglýsingastarfsemi* í flokki 35.

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.