

## Úrskurður nr. 8/2016

6. október 2016

Andmæli gegn skráningu merkjanna Superjeep nr. 279/2015 og Superjeep.is nr. 280/2015

FCA US LLC, Bandaríkjunum gegn Superjeep ehf., Íslandi

### Málavextir

Þann 12. desember 2014 lagði LEX ehf., f.h. Superjeep ehf., Litlakrika 28, 207 Mosfellsbæ, inn umsóknir um skráningu vörumerkjanna **Superjeep** umsókn nr. 3386/2014 og **Superjeep.is** umsókn nr. 3387/2014. Óskað var skráningar fyrir ferðþjónustu í flokki 39. Merkin voru skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2015. Skráningarnúmerin eru 279/2015 og 280/2015.

Með erindi, dags. 12. júní 2015, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, Bandaríkjunum, skráningu merkjanna. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6., 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við eftirtalin skráð merki í eigu andmælanda: JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975, JEEP nr. 285/1988, JEEP LIBERTY nr. 261/2001 og JEEP CRD nr. 104/2006.

Meðan á málsmeðferð stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 12. janúar 2016 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málin yrðu tekin til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda

Þess er krafist að skráning vörumerkjanna **Superjeep** nr. 279/2015 og **Superjeep.is** nr. 280/2015 verði afmáð úr vörumerkjaskrá, sbr. sbr. 6., 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 4. gr. sömu laga, vegna ruglingshættu við merki andmælanda.

Að sögn andmælanda voru fyrstu bifreiðarnar með nafninu JEEP framleiddar árið 1941 fyrir bandaríska herinn, þ.e. „Willys MB Jeeps“. JEEP hafi strax orðið aðalfarartæki bandaríska hersins í seinni heimsstyrjöldinni og á tímum eftirstriðsáranna. JEEP hafi verið skrásett vörumerki frá 1943 og hafi fyrst verið notað til að auðkenna bifreiðar framleiddar af American Motors en síðar hafi eignarhald á vörumerkinu færst yfir til Chrysler Corporation og sé nú í eigu andmælanda.



Ekki fari á milli mála að JEEP sé heimsfrægt og alþekkt en á Íslandi hafi það fyrst verið skrásett árið 1946 og sé sú skráning enn í gildi. Síðar hafi fleiri skráningar bæst við eins og sjá megi á ofangreindri upptalningu. JEEP bifreiðar séu seldar um allan heim, þ. á m. hér á landi og það sé m.a. Ísband ehf. sem selji þær hér. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi til útprentunar af heimasíðu Ísbands ehf., [www.isband.is](http://www.isband.is) og afrits af umfjöllun [www.mbl.is](http://www.mbl.is) um Jeep Grand Cherokee á Íslandi. Andmælandi leggur enn fremur fram útprentun af heimasíðu [www.jeep.com](http://www.jeep.com) með yfirliti yfir JEEP bifreiðar sem framleiddar hafi verið frá 1940 til dagsins í dag sem og útprentun af [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) með umfjöllun um vörumerkið JEEP.

Andmælandi fjallar því næst um 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og bendir máli sínu til frekari stuðnings á dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97 Lloyd gegn Klijsen frá 22. júní 1999. Í þeim dómi er bent á að það sé heildarmyndin sem úrslitum ræður um það hvort ruglingshætta sé fyrir hendi, neytendur hafi yfirleitt aðeins eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá vísar andmælandi í 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. og rekur innihald ákvæðanna.

Andmælandi telur að með því að nota vörumerkið JEEP í merkjum sínum og allri starfsemi megi ætla að eigandi bjóði upp á bifreiðar af gerðinni JEEP, en viðkomandi hafi ekki fengið leyfi frá andmælanda til að nota slíka vísun í JEEP. Bifreiðar þær sem fyrirtækið notar við ferðaþjónustu sína séu ekki JEEP og vísar andmælandi til meðfylgjandi útprentunar af heimasíðu [www.superjeep.is](http://www.superjeep.is). Að mati andmælanda megi því ætla að verið sé að villa um fyrir neytendum með því að nota vörumerkið JEEP. Fyrri hluti merkisins *super* sé mikið notað og almennt orð og hafi ekki það sérkenni sem með þarf til að vera skráningarhæft vörumerki eitt og sér. Viðskeytið *.is* sé einnig almennt notað og sé ekki til aðgreiningar á vörumerkjunum sem slíkum. Eftir standi eina sérkenni merkjanna, þ.e. *jeep*, þannig að svo virðist sem vísað sé í einhverskonar *super* (frábæra eða rísa-) JEEP. Því hafi notkun og skráning á vörumerkinu JEEP í ofangreindum andmæltum vörumerkjum í för með sér misnotkun og rýri aðgreiningareiginleika og orðspor hins þekktu merkis. Þá bendir andmælandi á að vörumerkið JEEP sé ekki enskt heiti íslenska orðsins jeppi.

Að lokum vísar andmælandi til afrits úr bókinni „*World's Greatest Brands*“, útgefinni af Interbrand Group Plc frá árinu 1992, þar sem komi skýrt fram að JEEP sé vörumerki en ekki almennt orð yfir jeppa. Almennt ensk orð yfir jeppa sé skammstöfunin *SUV, Light-trucks* eða *Four-Wheel-Drive*.

Með tilliti til alls framangreinds og m.a. með vísan til 4. og 14. gr. vml. sem og annarra ákvæða sem við eigi, áréttar andmælandi kröfu sína um að skráningar vörumerkjanna

**Superjeep**

nr. 279/2015 og

**Superjeep.is**

nr. 280/2015, verði felldar úr gildi.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Eigandi bendir á að hann hafi um árabíl notað vörumerkin SUPERJEEP og SUPERJEEP.IS fyrir ferðaþjónustu. Hann hafi sótt um merkin og fengið þau skráð árið 2015. Hann segir



skráningarnar hafi í raun verið staðfesting á þeim vörumerkjarétti sem hann hafi þegar öðlast út frá markaðsfestu.

Eigandi hafnar því alfarið að vörumerki hans brjóti á nokkurn hátt gegn vörumerkjarétti andmælanda og vísar því á bug að fyrir hendi sé ruglingshætta milli vörumerkjanna SUPERJEEP og SUPERJEEP.IS og tilvitnaðra vörumerkja andmælanda.

Eigandi bendir á að við mat á ruglingshættu séu tvö atriði sem skipti höfuðmáli, þ.e. annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru og þjónustu og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi. Hvorugt skilyrðið sé uppfyllt í tilvikum vörumerkja hans.

Hann bendir í fyrsta lagi á að andmælandi eigi ekki vörumerkið JEEP í flokki 39 fyrir ferðaþjónustu og því brjóti vörumerki hans ekki gegn vörumerkjarétti andmælanda. Hann telur að þrátt fyrir að andmælandi eigi vörumerkið JEEP skráð í öðrum vöru- og þjónustuflokkum, sé fráleitt að líta svo á að auðkennið skuli teljast það vel þekkt hér á landi að það njóti vörumerkjaverndar út fyrir þá flokka sem það er skráð fyrir.

Í öðru lagi bendir hann á að vörumerkin séu ekki það lík að ruglingi geti valdið. Þrátt fyrir að merki eiganda og andmælanda innihaldi öll auðkennið JEEP, séu til staðar nokkrir þættir sem veiti vörumerkjum eiganda nægilegt aðgreiningarhæfi frá vörumerkjum andmælanda: vörumerki eiganda séu orð- og myndmerki sem greini þau frá vörumerkjum andmælanda, forskeytið *super-* greini vörumerki eiganda frá vörumerkjum andmælanda á áberandi hátt, hin myndræna útfærsla merkja eiganda greini þau frá merkjum andmælanda og viðskeytið *.is* veiti vörumerkjunum enn frekara aðgreiningarhæfi frá vörumerkjum andmælanda.

Í þriðja lagi bendir eigandi á að auðkennið *jeep* sé afar almennt og lýsandi gagnvart íslenskum neytendum. Hann fullyrðir að í hugum íslenskra neytenda þýði enska orðið *jeep* það sama og íslenska orðið *jeppi*. Það sé því fráleitt hægt að fallast á að andmælandi eigi ríkari vörumerkjarétt á auðkenningu heldur en skráning í vöru- og þjónustuflokka segi til um. Hann bendir á nokkur vörumerki sem innihaldi auðkennið JEEP og hafi verið skráð hjá

Einkaleyfastofunni. Þetta séu merkin



nr. 56/2001,



nr. 602/2010

og merkið



nr. 242/2015, sem öll séu skráð í flokki 39.

Til viðbótar bendir eigandi á að hugtakið *Super Jeep* sé notað af fjölda aðila í ferðaþjónustu á Íslandi. Hugtakið sé notað til að lýsa ákveðinni tegund ferða um landið á jeppum og er bent á að gögn um það fylgi erindinu.

Loks bendir eigandi á að hann hafi notað auðkennið *superjeep* í starfsemi sinni um árabil. Hann hafi haldið úti vefsíðunni *superjeep.is* allt frá árinu 2006 eða í tæpan áratug. Notkun eiganda á



auðkenninu *jeep* sem hluta af vörumerkjum hans, hafi verið án athugasemda af hálfu andmælanda. Eigandi telur að fari svo ólíklega að fallist yrði á að ruglingshætta væri fyrir hendi með vörumerkjum hans og vörumerkjum andmælanda, komi tómlæti andmælanda að þessu leyti í veg fyrir að hann geti gert athugasemdir nú við notkun og skráningu vörumerkja hans sbr. ennfremur 9. gr. vml.

Beri því að hafna kröfum andmælanda og staðfesta að skráning vörumerkjanna, **Superjeep** og **Superjeep.is** skuli halda gildi sínu.

#### *Seinni greinargerð andmælanda*

Andmælandi ítrekar það sem fram kom í fyrri greinargerð hans.

Andmælandi segir að þrátt fyrir ábendingu eiganda um að merki hans séu ekki skráð fyrir ferðapjónustu í flokki 39, þá felist í þjónustunni í þessu tilviki leiga á bifreiðum til ferðamanna. Allir viti að vörumerkið, JEEP, sé notað á bifreiðar.

Fullyrðing eiganda um að það „sé fráleitt að líta svo á að auðkennið skuli teljast það vel þekkt hér á landi að það njóti vörumerkjaverndar út fyrir þá flokka sem það er skráð fyrir“, sé algjörlega út í bláinn því staðreyndin sé sú að JEEP sé eitt af þekktari vörumerkjum heims og þar með talið á Íslandi og hafi verið selt hér í marga áratugi og ætti því án vafa að njóta vörumerkjaverndar út fyrir þá flokka sem það er skráð fyrir.

Andmælandi telur að það að orðinu *super* hafi verið skeytt við JEEP, gefi merkjunum ekki sérkenni heldur ýti frekar undir vörumerkið sjálft JEEP. Sama hvort merkið sé stílfært eða ekki sé það alltaf JEEP sem standi upp úr og veiti merkjunum sérkenni.

Andmælandi fellst ekki á þá fullyrðingu eiganda að auðkennið JEEP sé afar almennt og lýsandi gagnvart íslenskum neytendum. Ef *Superjeep* væri ætlað að höfða til íslenskra neytenda væri nærri lagi að hafa það á íslenskri tungu og nota orðið *jeppi*. „Superjeep“ sé greinilega aðallega ætlað fyrir erlenda ferðamenn, sem þekki ekki íslenska orðið *jeppi*, en aftur á móti sé vörumerkið JEEP afar þekkt og því villandi fyrir erlenda og innlenda ferðamenn að vísa í það í ofangreindum vörumerkjum.

Andmælandi bendir á meðfylgjandi útprentun af auglýsingu/herferð JEEP, þar sem sérstaklega er minnt á að JEEP sé ekki það sama og SUV, þar segi m.a.: *They invented SUV because the can't call them Jeep*. Einnig fylgi með útprentanir af spjallþráðum íslenska JEEP Klúbbsins og Ferðaklúbbsins 4x4, sem annars vegar sýni að JEEP sé ekki samheiti yfir alla jeppa eða jepplinga og hins vegar hugleiðingar um muninn á JEEP og SUV eða jeppum. Andmælandi ítrekar þá kröfu sína að skráningar vörumerkja eiganda verði felldar úr gildi.

#### *Seinni greinargerð eiganda*



Eigandi vísar á bug þeim sjónarmiðum sem andmælandi færir fram í seinni greinargerð sinni. Hann áréttar að vörumerki hans SUPERJEEP og SUPERJEEP.IS brjóti ekki á nokkurn hátt gegn vörumerkjarétti andmælanda. Hann áréttar einnig að engin ruglingshætta sé milli vörumerkja hans og vörumerkja andmælanda.

Eigandi svarar í lokin nokkrum atriðum úr greinargerð andmælanda sérstaklega og hafnar því alfarið að vörumerki andmælanda, JEEP, sé eitt af þekktari vörumerkjum Íslands og eigi því að njóta víðtækari verndar en fyrir þá flokka sem það er skráð fyrir. Þótt ekki sé vísað í 2. mgr. 4. gr. vml. í greinargerð andmælanda, gengur eigandi út frá að málatilbúnaður andmælanda byggir á umræddri lagagrein. Eigandi bendir á að fullyrðing andmælanda um að vörumerki hans, JEEP, sé vel þekkt vörumerki hér á landi í skilningi vörumerkjalaga, sé alfarið órökstudd og því ósönnuð með öllu og beri að vísa henni á bug. Þá hafnar eigandi því að forskeytið *super-* og viðskeytið *-.is* í vörumerkjum eiganda veiti því ekki sérkenni. Eigandi telur að umrædd forskeyti og viðskeyti veiti vörumerkjum hans ótvírætt sérkenni og aðgreiningarhæfi frá vörumerkjum andmælanda. Til viðbótar bendir eigandi á að merki hans séu orð- og myndmerki og hin myndræna útfærsla greini þau frá vörumerkjum andmælanda á áberandi hátt.

Eigandi vísar ennfremur til þeirra sjónarmiða sem sett voru fram í fyrri greinargerð hans og bendir sérstaklega á að andmælandi eigi ekki vörumerkið JEEP skráð í flokki 39 í ferðapjónustu. Þá ítrekar hann að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi með merkjunum. Um sé að ræða almennt og lýsandi hugtak hér á landi, þ.e. hugtakið *jeep*. Fáir sú afstaða meðal annars stoð í þeirri staðreynd að fjöldi skráðra vörumerkja hér á landi innihaldi hugtakið *jeep*, sbr. upptalningu í greinargerð eiganda, dags. 8. september [2015]. Þá sé hugtakið *Super Jeep* mikið notað af íslenskum ferðapjónustuaðilum, sbr. umfjöllun og fylgiskjöl með áðurnefndri greinargerð eiganda. Hann áréttar að andmælandi hafi látið notkun eiganda á auðkenninu SUPERJEEP og SUPERJEEP.IS, athugasemdalaus í fjölda ára, eða allt frá árinu 2006 og ef svo ólíklega fari að ruglingshætta yrði talin vera fyrir hendi, hafi andmælandi fyrirgert rétti sínum til aðgerða nú með tómlæti sínu, sbr. umfjöllun í ofangreindri greinargerð dag. 8. september 2015.

Eigandi ítrekar að síðustu kröfu sína um að kröfum andmælanda verði hafnað og að skráningar hans haldi gildi sínu.

#### Niðurstaða

Skráningu merkjanna **Superjeep** nr. 279/2015 og **Superjeep.is** nr. 280/2015 var andmælt í tvennu lagi. Eigandi svaraði andmælunum í tvennu lagi og voru erindi beggja aðila samhljóða í báðum málunum. Einkaleyfastofan ákvað því að sameina málin og kveða upp einn úrskurð í þeim sameiginlega.

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

Ofangreind merki eru skráð fyrir *ferðapjónustu* í flokki 39. Andmælin eru byggð á



ruglingshættu, með vísan til 6., 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við eftirtalin skráð merki í eigu andmælanda: JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975, JEEP nr. 285/1988, JEEP LIBERTY nr. 261/2001 og JEEP CRD nr. 104/2006. Merkin eru skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34, 35 og 37.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- 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 hafi 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 heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

#### *Sjón- og hljóðlíking*

Hin andmæltu merki **Superjeep** og **Superjeep.is** innihalda orðin *super* og *jeep* í einu orði og það síðara orðhlutann *.is*. Orðin eru skrifuð með feitiletruðum stílfærðum bókstöfum í djúpbláum lit. Orðið *super* hefur þekkta merkingu og þýðir m.a. *ofur*, *frábær* eða *risa*. Það er því veikari hluti merkisins þar sem það verður að telja lýsandi fyrir gæði/eiginleika. Orðhlutann *.is* skortir ennfremur sérkenni, sbr. mál Evrópudómstólsins nr. T-338/11, PHOTOS.COM, þar sem fram kemur að lénaendingar veiti vörumerkjum ekki sérkenni, sjá efnisgrein 32. Orðið *jeep* er því að mati Einkaleyfastofunnar sá þáttur í merkjunum sem mestu máli skiptir, þ.e. er ráðandi þáttur og það sem ætla má að neytendur veiti hvað mesta athygli. Merki andmælanda eru orðmerki og innihalda því ekki myndræna hluta, en öll innihalda þau orðið JEEP sem ritað er með hástöfum, auk orðanna CRD og LIBERTY í skráningum nr. 104/2006 og 261/2001. Ljóst er því að það sem er sameiginlegt með merkjum eiganda og merkjum andmælanda er orðið JEEP.

Eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti er að þegar merki er tekið upp í heild sinni í annað merki þá eru taldar auknar líkur á því að um ruglingshættu sé að ræða á milli merkja. Þó ber einnig að líta til heildarmyndar merkja og annarra atriða, m.a. til þess hvort merkin teljist veik



eða sterk og hvort um tilbúin orð er að ræða eða ekki.

Andmælandi á m.a. skráð orðmerkin JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975 og JEEP nr. 285/1988, sem eru, eins og fram kom í rökstuðningi andmælanda upphaflega tilbúin orð. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr., sbr. 1. gr. vml., felst í vörumerkjarétti einkaréttur á vörumerki, þ.e. aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Með vísan til þess að merki andmælanda er tekið upp í heild sinni í merki eiganda og orðið JEEP er ráðandi þáttur í merkinu er það mat Einkaleyfastofunnar að nokkur sjón- og hljóðlíking sé fyrir hendi milli merkjanna.

#### *Vöru- og þjónustulíking*

Hin andmæltu merki eru skráð fyrir *ferðaþjónustu* í flokki 39.

Merki andmælanda eru skráð á eftirfarandi hátt:

JEEP, nr. 48/1946, er skráð fyrir *bifreiðar og bifreiðavarahluti, bifreiðahreyfla og varahluti í þá í flokki 12.*

JEEP, nr. 143/1975, er skráð fyrir *útvegum, sölu og dreifingu vélknúinna ökutækja og varahluti og endurnýjunarhluti fyrir vélknúin ökutæki í flokki 35 og viðhald og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og þjónustustöðvar fyrir vélknúin ökutæki í flokki 37.*

JEEP, nr. 285/1988, er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 og 34. Þ. á m. eru *ökutæki; tæki til flutninga á landi, í lofti eða á legi í flokki 12.*

JEEP LIBERTY, nr. 261/2001, er skráð fyrir *vélknúin ökutæki og hluta þeirra* í flokki 12.

JEEP CRD, nr. 104/2006, er skráð fyrir *vélknúin ökutæki (að undanskildum mótörhjólum, skellinöðrum, mótörhjólum með 3 hjól, mótörhjólum með 4 hjól, vélsleðum og vélskiðum) og vélar fyrir vélknúin ökutæki (að undanskildum vélum fyrir mótörhjól, skellinöðrur, mótörhjól með 3 hjól, mótörhjól með 4 hjól, vélsleða og vélskiði)* í flokki 12.

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 206/2004 frá 18. nóvember 2004 var staðfest að ruglingshætta gæti verið talin vera á milli merkja með vísan til 1. mgr. 4. gr. vml. þrátt fyrir að merki væru ekki skráð eða notuð í nákvæmlega sömu flokkum. Var því talið að skráning merkisins Pharma Nord sem skráð var í flokkum 3 og 5, gæti hindrað notkun annars aðila á merkinu Pharmanor í flokki 35. Hið fyrrnefnda framleiddi lyf og skyldar vörur en hið síðarnefnda var heildsala með sambærilegar vörur. Þessa sömu nálgun er ennfremur að m.a. finna í úrskurði Einkaleyfastofunnar í máli nr. 1/2011 varðandi vörumerkið Santa Maria.





Þrátt fyrir að merki andmælanda séu ekki skráð í sama flokki og hin andmæltu merki, þ.e. fyrir *ferðapjónustu* í flokki er það mat Einkaleyfastofunnar að vöru- og þjónustulíking sé fyrir hendi milli þjónustu eiganda, þ.e. *ferðapjónustu* í flokki 39 og vöru og þjónustu andmælanda, þ.e. *bifreiða, ökutækja og útvegunar, sölu og dreifingar vélknúinna ökutækja* í flokkum 12 og 35. Skilyrði 1. mgr. 4. gr. vml. um að notkun aðila taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu, er því uppfyllt að mati Einkaleyfastofunnar.

Andmælandi byggir á því að merki hans séu heimsfræg og alþekkt og njóti því víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr., 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 þekhta merkis. Andmælandi rökstyður ekki frekar að hvaða leyti merki hans eru vel þekkt hér á landi og leggur ekki fram fullnægjandi gögn því til stuðnings. Þar sem Einkaleyfastofan telur vöru- og þjónustulíkingu þegar vera fyrir hendi þykir ekki ástæða til að fjalla nánar um ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.

Varðandi ágreining aðila um hvort orðið JEEP sé einungis enskt heiti íslenska orðsins jeppi eða ekki er ljóst að samkvæmt Snöru, ensk-íslenskri veforðabók með alfræðilegu ívafi, merkir orðið *jeep* m.a. *jeppi* eða *vöruheiti*, þ.e. *jeppi, líkur herjeppa en ætlaður almenningi*. Samkvæmt íslensk-enskri veforðabók merkir orðið jeppi m.a. *jeep*, þ.e. *a kind of small motor vehicle used especially by the armed forces*.

Vörumerkið JEEP virðist með tímanum hafa verið „íslenskað“ og orðið *jeppi* orðið til. Það er því hugsanlegt að í hugum íslenskra neytenda geti orðið JEEP verið tegundarheiti fyrir ákveðna tegund bifreiða. Hins vegar ber að líta til þess að andmælandi hefur átt vörumerkið JEEP skráð hér á landi frá árinu 1946. Telja verður því varhugavert að ætla að andmælanda hafi ekki tekist að varðveita sérkenni vörumerkis síns enda hafa ekki verið lögð fram gögn er sýna fram á annað. Af þessum sökum verður að telja að réttur andmælanda til auðkennisins JEEP sé óskertur. Þegar merki andmælanda og umsækjanda eru skoðuð, verður að telja ruglingshættu vera með merkjunum.

Með vísan til framangreinds telur Einkaleyfastofan að þrátt fyrir að íslenska orðið *jeppi* kunni að vera notað hérlendis sem tegundarheiti yfir bifreiðar af ákveðinni gerð frá mismunandi framleiðendum vísi enska orðið *jeep* fremur til vörumerkja andmælanda, sbr. tilgreininguna *vöruheiti* í Snöru veforðabók.

Varðandi aðrar skráningar merkja sem innhalda orðið *jeep* og njóta verndar m.a. fyrir ferðapjónustu, skal tekið fram að um aðra heildarmynd er að ræða, þar sem orðið *jeep* myndar ekki sérkennandi hluta merkjanna heldur er skrifað í smáu, lítt áberandi lettri undir aðalhluta þeirra. Orðið í því samhengi myndar þar af leiðandi aðeins hluta af stærri heild. Þar sem orðhlutann *super* í þeim merkjum sem hér um ræðir skortir sérkenni stendur aðeins merki





andmælanda JEEP eftir sem sérkennandi hluti merkjanna.

Ennfremur vísar andmælandi máli sínu til stuðnings til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en á grundvelli ákvæðisins er óheimilt að skrá vörumerki ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Einkaleyfastofan bendir á að samkvæmt úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæðið við um vörumerki sem *hvorki eru skráð né notuð hér á landi*, en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar sé þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljist vera „alþekkt“, sbr. m.a. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 6/2003.<sup>1</sup> Merki andmælanda eru skráð hér á landi og þar af leiðir að ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. á ekki við í þessu máli og verður því ekki tekið til frekari skoðunar.

Þá byggir andmælandi á 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem fram kemur að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi 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, sbr. 59. gr. sömu laga. Þar sem þau merki andmælanda sem byggt er á í máli þessu eru skráð landsbundinni skráningu hér á landi á ákvæði 8. tl. 1. mgr. 14. gr. ekki við og verður ekki tekið til frekari skoðunar.

Andmælandi byggir andmæli sín einnig á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngri merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Í máli þessu er einungis um landsbundnar skráningar að ræða og andmælandi byggir ekki á erlendu merki í sinni eigu. Ákvæðið á því ekki við í þessu máli og verða skilyrði þess ekki tekin til frekari skoðunar.

Eigandi telur að tómlæti andmælanda, þ.e. að hann hafi látið notkun eiganda á auðkenninu JEEP sem hluta af vörumerkjum sínum athugasemdalaus, komi í veg fyrir að hann geti gert athugasemdir nú við notkun og skráningu vörumerkja hans. Hann bendir ennfremur á 9. gr. vml. því til stuðnings, þar sem segir: *Yngri réttur á vörumerki getur einnig notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef eigandi eldra merkis hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngri merkisins*. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með lögnum kemur fram að fela verði dómstólum matið um það hvað telja megi hæfilegan tíma. Ákvæðið verður því ekki tekið til frekari skoðunar.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé til staðar með skráðum merkjum andmælanda, JEEP nr. 48/1946, JEEP nr. 143/1975, JEEP nr. 285/1988,

---

<sup>1</sup> Með lögum nr. 44/2012 um breytingu á lögum nr. 45/1997 var 7. tl. 1 mgr. 14. gr. laganna breytt á þann hátt að í stað orðanna „vel þekkt“ kom orðið „alþekkt“.



JEEP LIBERTY nr. 261/2001 og JEEP CRD nr. 104/2006 og merkjum eiganda, **Superjeep**  
nr. 279/2015 og **Superjeep.is** nr. 280/2015, í skilningi , 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

### Úrskurðarorð

Skráning merkjanna Superjeep nr. 279/2015 og Superjeep.is, nr. 280/2014 skulu felldar úr gildi.

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.