



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 3/2020
27. mars 2020



Þann 27. júní 2018 lagði Olíuverzlun Íslands hf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins nr. V0109467. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2018 fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 30 og 43.

Með erindi, dags. 17. desember 2018, andmælti Tego ehf. skráningu merkisins f.h. Sjóklæðagerðarinnar hf. Andmælin byggja á því að merkið sé ruglingslega líkt tilgreindum vörumerkjum andmælanda sem eru skráð og notuð hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Þá er jafnframt byggt á því að vörumerki andmælanda séu vel þekkt hér á landi og skráning hins andmæлта merkis rýri aðgreiningareiginleika merkja andmælanda, auk þess sem hætta sé á því að notkun á merkinu geti skaðað orðspor merkja andmælanda, sbr. 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

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

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Hugverkastofunnar¹, dags. 21. júní 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

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 notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og 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 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.²

¹ Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan.




² C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.






Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

<p>66°</p> <p>Nr. V0105820</p> <p>Flokkar: 9, 18, 25, 35, 41</p>	
<p>66°N</p> <p>Nr. 435/2015</p> <p>Flokkar: 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41</p>	
<p>66°N</p> <p>Nr. 871/2014</p> <p>Flokkur: 25</p>	
<p>66°N</p> <p>Nr. 1083/1995</p> <p>Flokkur: 39</p>	
<p>66°N</p> <p>Nr. 887/1998</p> <p>Flokkur: 25</p>	<p>Nr. V0109467</p> <p>Flokkar: 29, 30 og 43</p>
<p>66°N</p> <p>Nr. 1218/1998</p> <p>Flokkur: 29</p>	






 <p>Nr. 430/2015</p> <p>Flokkar: 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41</p>	
 <p>Nr. 431/2015</p> <p>Flokkar: 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41</p>	
 <p>Nr. 432/2015</p> <p>Flokkar: 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41</p>	
<p>66°NORTH</p> <p>Nr. 433/2015</p> <p>Flokkar: 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41</p>	
<p>66°NORÐUR</p> <p>Nr. 434/2015</p> <p>Flokkar: 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41</p>	
<p>66°NORTH</p>	



Nr. 872/2014 Flokkur: 25	
66°NORÐUR Nr. 873/2014 Flokkur: 25	
 Nr. 157/2012 Flokkur: 25	
66° NORTH ICELAND Nr. 158/2012 Flokkur: 25	
 Nr. 231/2004 Flokkur: 25	
 Nr. 55/2004 Flokkur: 39	



 Nr. 576/2003 Flokkur: 25	
 Nr. 28/1978 Flokkur: 25	
 Nr. 30/1978 Flokkur: 25	
Merki andmælanda	Merki eiganda

Öll framangreind merki innihalda töluna 66, ásamt öðru orði, orðum eða tákni, þ.e. °, °N, °Norður, °North, Iceland, SEXTÍU OG SEX og SIXTY-SIX í merkjum andmælanda og sömu tölu með orðinu FERSKT í merki eiganda. Að mati Hugverkastofunnar hefur talan 66 ekki þýðingu fyrir þær vörur og þjónustu sem um ræðir og hefur því sérkenni og aðgreiningarhæfi sem slík, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Að sögn eiganda eru stakir tölustafir almennt ekki skráningarhæfir í framkvæmd, enda talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu vörumerkis geti einstakir aðilar helgað sér tölustafi sem þurfi að vera lausir til afnota fyrir aðra. Hugverkastofan bendir á að sérkenni tölustafa, sem og bókstafa, er metið á sama hátt og önnur merki, þ.e. með hliðsjón af 1. mgr. 13. gr. vml. Samkvæmt dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-265/09 P (α) geta vörumerki sem samanstanda af einum bókstaf og eru lítið eða ekkert stílfærð talist skráningarhæf. Þetta hefur verið ítrekað í síðari dómum, sbr. dómur Evrópudómstólsins í máli nr. T-207/17 (hp), þar sem m.a. kom fram að skilyrði við mat á sérkenni merkja sem samstanda af einum eða tveimur stöfum séu þau sömu og gilda um mat á sérkenni annarra merkja. Samkvæmt framkvæmd í Evrópu á það sama við um staka tölustafi. Stofnunin bendir í þessu samhengi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 12/2002 (3L) þar sem einn tölustafur og einn bókstafur voru taldir skráningarhæfir saman.

Þá er það mat Hugverkastofunnar að orðhlutann FERSKT í merki eiganda skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir tilgreindar vörur í flokki 29 og 30, sem og hluta tilgreindrar þjónustu í flokki 43, þ.e. veitingaþjónustu og aðra skylda þjónustu í tengslum við sölu á mat og drykk, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Orðið ferskt (lo. *ferskur*) merkir



samkvæmt Snöru veforðasafni m.a. *nýr, óskemmdur, ferskur matur*, sem að mati stofnunarinnar er lýsandi fyrir ástand og eiginleika umræddra vara og þjónustu.

Sjónlíking


Merki eiganda er orð- og myndmerki, sem felur í sér lítt stílfært letur á grænum grunni sem mótar eins konar vegaskilti eins og eigandi bendir sjálfur á. Merki andmælanda, sem eru 20 talsins, eru annars vegar orðmerki og hins vegar orð- og myndmerki sem fela í sér lítt stílfært letur. Þá má sjá ferhyrnt grunnform utan um orðhlutann 66° í einhverjum merkjanna auk fljúgandi fugls fyrir ofan sama orðhluta í einu þeirra.

Að mati Hugverkastofunnar er sjónlíking með merkjunum í ljósi þess að öll innihalda þau töluna 66, sem er meginþáttur þeirra allra. Þá er orðhlutinn FERSKT í merki eiganda jafnframt veikari þáttur þess merkis í ljósi þeirrar merkingar sem orðið hefur fyrir umræddar vörur og þjónustu, sbr. framangreint og áherslan því á töluna 66.

Hljóðlíking

Að mati Hugverkastofunnar er jafnframt hljóðlíking með merkjunum, en öll innihalda þau töluna 66 sem borin er fram eins, sextíu- og sex eða sixty-six. Merki andmælanda byrja t.a.m. öll á sextíu- og sex eða sixty-six, en í íslensku máli er áherslan jafnan á fyrsta atkvæði orðs eða merkis. Merki eiganda byrjar hins vegar á FERSKT, en í ljósi þess að um veikari þátt merkisins er að ræða liggur áherslan á tölunni 66.

Vöru- og þjónustulíking

Af framangreindum lista yfir merki í eigu andmælanda telur Hugverkastofan aðeins eitt þeirra skarast við hið andmælt merki hvað tilgreinda vöru og þjónustu varðar, þ.e. skráning nr. 1218/1998,  sem skráð er fyrir *fisk og fiskafurðir* í flokki 29. Önnur merki í eigu andmælanda eru ekki talin skarast við merki eiganda þar sem um ólíkar vörur og þjónustu er að ræða.

Að mati Hugverkastofunnar eru matarflokkarnir (flokkar 29-31) almennt taldir skarast, sem og veitingaþjónusta og önnur skyld þjónusta í tengslum við sölu á mat og drykk í flokki 43,³ en merki eiganda er skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 30 og 43, þar með talið fyrir ýmis konar fisk og fiskafurðir í flokki 29. Það er því um algjöra vörulíkingu að ræða með merkjum aðila að hluta í flokki 29. Hvað aðrar tilgreindar vörur og þjónustu varðar, er töluverð vöru- og þjónustulíking með merkjunum að mati stofnunarinnar, enda matvara eðlisskyld vara, markhópurinn sá sami og vörurnar seldar í sömu verslunum.

Í þessu sambandi vísar eigandi til þess að hann viti ekki til þess að umrætt vörumerki andmælanda hafi nokkurn tíma verið notað fyrir tilgreindar vörur í flokki 29. Hugverkastofan bendir á að ekki sé hægt að leggja meint notkunarleysi merkis andmælanda til grundvallar í andmælamáli sem þessu, en merkið var skráð árið 1998 og ekki hefur hingað til reynt á hvort notkunar skylda hefur verið uppfyllt.

Merkingarlíking

Hinn sameiginlegi orðhluti framangreindra merkja, talan 66, hefur enga þýðingu fyrir umræddar vörur og þjónustu, sbr. framangreint. Merki andmælanda vísar eins og þekkt er til landfræðilegs hnits Íslands, þ.e. þeirra breiddargráðu sem landið er á. Þá vísar talan 66 í merki eiganda að hans sögn til þjóðveggar Bandaríkjanna, Route 66, sbr. form vörumerkisins sem vegaskilti, enda veitingastaðir eiganda staðsettir við þjóðvegi á Íslandi. Að mati Hugverkastofunnar hefur merkingarmunur þessi óveruleg áhrif á heildarmynd merkjanna sem og


³ Sbr. úrskurður Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2011, SANTA MARÍA.



ruglingshættumatið í ljósi þess að sjón-, hljóð- og vöru- og þjónustulíking er til staðar, sbr. framangreint.

Með vísan til alls framangreinds og þá sér í lagi þess að um algjöra vörulíkingu að hluta er að ræða með merki



eiganda, nr. V0109467 og merki andmælanda,  nr. 1218/1998, auk sjón- og hljóðlíkingar, ásamt því að merking orðhlutans FERSKT telst vera veik í skilningi vörumerkjalaga fyrir umræddar vörur og þjónustu, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá er merkingarmunur milli merkjanna talin hafa óveruleg áhrif á heildarmynd þeirra og þar með ruglingshættumatið. Þegar af þeirri ástæðu verður ekki fjallað



um aðrar málsástæður aðila. Andmæli gegn skráning merkisins nr. V0109467 eru því tekin til greina.

Úrskurðarorð



Skráning merkisins nr. V0109467 skal felld úr gildi.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar 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

Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 17. desember 2018

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins FERSKT 66 (orð- og myndmerki) skráning nr. V0109467.

Eigandi: Olíuverzlun Íslands hf.

Merki birt í 10. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda þann 15. október 2018.

Okkar tilvísun: O1605IS

Vísað er til birtingar vörumerkisins FERSKT 66 (orð- og myndmerki) skráningar nr. V0109467 í flokkum 29, 30 og 43, sem birt var í 10. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda þann 15. október 2018.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Sjóklæðagerðarinnar hf., Miðhrauni 11, 210 Garðabæ, leggjum við hér með fram andmæli gegn framangreindri skráningu með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml).

Helstu rök fyrir andmælum okkar gegn vörumerkjaskráningu nr. V0109467 FERSKT 66 eru þau að merkið sé ruglingslega líkt vörumerkjum umbjóðanda okkar sem eru skráð og í notkun hér á landi sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef að villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað. Andmælin eru byggð á eftirfarandi skráningum í eigu umbjóðanda okkar:

- 66° nr. V0105820 66° í flokkum 9, 18, 25, 35 og 41,
- 66°N nr. 435/2015 í flokkum 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41
- 66°N nr. 871/2014 í flokki 25
- 66°N nr. 1083/1995 í flokki 39
- 66°N nr. 887/1998 í flokki 25
- 66°N nr. 1218/1998 í flokki 29
- 66°North nr. 430/2015 í flokkum 6, 8, 9,18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41
- 66°North nr. 431/2015 í flokkum 6, 8, 9,18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41
- 66°North Iceland nr. 432/2015 í flokkum 6, 8, 9,18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41
- 66°NORTH nr. 433/2015 í flokkum 6, 8, 9,18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41
- 66°NORÐUR nr. 434/2015 í flokkum 6, 8, 9,18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41
- 66°NORTH nr. 872/2014 í flokki 25
- 66°NORÐUR nr. 873/2014 í flokki 25
- 66°NORTH ICELAND nr. 157/2012 í flokki 25
- 66°NORTH ICELAND nr. 158/2012 í flokki 25
- 66°N nr. 231/2004 í flokki 25
- 66° NORTH nr. 55/2004 skráð í flokki 39
- 66°NORTH nr. 576/2003 skráð í flokki 25

- 66°N SEXTÍU OG SEX NORÐUR nr. 28/1978 í flokki 25
- 66°N SIXTY-SIX NORTH, ICELAND nr. 30/1978

Í vörumerkjarétti umbjóðanda okkar fellst samkvæmt ákvæði 1. mgr. 4. gr. vml. að aðrir en hann mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætta er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vörur 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 merki samkvæmt ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.

Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning.

Virðingarfyllt,
Tego ehf.

Bylgja H. Björnsdóttir, ML

Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 18. febrúar 2019

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins FERSKT 66 (orð- og myndmerki) skráning nr. V0109467.

Eigandi: Olíuverzlun Íslands hf.

Merki birt í 10. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda þann 15. október 2018.

Okkar tilvísun: O1631IS

Vísað er til fyrri samskipta varðandi ofangreint mál, síðast tölvupósts skráningaryfirvalda frá 18. desember 2018 þar sem okkur er veittur frestur til dagsins í dag til að leggja fram frekari rök í málinu.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Sjóklæðagerðarinnar hf., Miðhrauni 11, 210 Garðabæ, leggjum við hér með fram eftirfarandi rökstuðning.

Umbjóðandi okkar er eitt elsta fyrirtæki landsins sem framleitt hefur vörur og selt hér á landi frá árinu 1926. Það var svo árið 1977 sem Sjóklæðagerðin hóf að nota vörumerkin 66°N, 66°Norður, 66°North og 66°, sjá fylgiskjal nr. 1 og hefur notkunin á merkjunum verið sleitulaus frá þeim tíma. Í upphafi var merkið eingöngu notað til að auðkenna fatnað í flokki 25 en með árunum hefur notkun á merkjum fyrirtækisins verið útvíkuð og nær í dag til fjölbreyttra vara og þjónustu, þ.m.t. sem auðkenni á verslanir umbjóðanda okkar.



Sótt er um skráningu á merkinu (orð- og myndmerki) fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 29: Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, frosnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; ávaxtahlaup, -sultur og -grautar; egg; mjólk og mjólkurafurðir; olíur og feiti til matar; ajvar [niðursoðnar paprikur]; albúmínmjólk; aldinkjöt; algínöt til matreiðslu; aloe vera meðhöndlað til manneldis; ansjósur, ekki á lífi; ávaxtaflögur; ávaxtahlaup; ávaxtahýði; ávaxtamauk; ávaxtasalat; ávaxtaskreytingar til matar; ávaxtasnakk; ávextir niðursoðnir í áfengi; ávextir, hægsoðnir; ávextir, niðursoðnir; ávextir, niðursoðnir [í dós]; baunir, niðursoðnar; beikon; beinaolía, æt; ber, niðursoðin; blóðbúðingur [blóðpýlsa]; blóðpýlsur; bragðbættar hnetur; broddhumar, ekki á lífi; djúphafsækjur, ekki á lífi; dýramergur til matar; döðlur; blöndur til að búa til kjötkraft; blöndur til að búa til súpu; egg; eggaldinmauk; eggjaduft; eggjahvítur; eggjahvítur til matreiðslu; eggjarauður; engifersulta; eplamauk; escamoles [ætar mauralirfur, meðhöndlaðar]; extra virgin olífu olía; falafel; fiskflök; fiskhrogn, meðhöndluð; fiskimjöl til manneldis; fiskistappa; fiskur, ekki á lífi; fiskur, niðursoðinn; fiskur, niðursoðinn [í dós]; fitusnauðar kartöfluflogur; frjóduft meðhöndlað sem matvæli; frosnir ávextir; frostþurrkað grænmeti; frostþurrkað kjöt; fræ, meðhöndluð; fuglakjöt, ekki á lífi; galbi [grillaður kjótréttur]; gelatín; grænmeti, niðursoðið; grænmeti, niðursoðið [í dós]; grænmeti, soðið; grænmeti, þurrkað; grænmetismauk; grænmetisrjómi; grænmetissafar til matreiðslu; grænmetissalat; grænmetisstappa; grænmetissúpublöndur; gvakamóle [lárperumauk]; haframjólk; heslihnetur, meðhöndlaðar; hlaup til matar; hnetumjólk; hnetumjólkurdrykkir; hnetur, meðhöndlaðar; hnetusmjör; hrísmjólk; hrísmjólk til matreiðslu; humar, ekki á lífi; hummus [kjúklíngabaunamauk]; hörfræjaolía til matreiðslu; jarðhnetumjólk til matreiðslu; jarðhnetur, meðhöndlaðar; jógúrt; kakósmjör til matar; kartöflubollur [dumplings]; kartöfluborgarar; kartöfluflogur; kavíar; kefir [mjólkurdrykkur]; kimtsí [gerjaður grænmetisréttur]; kjöt; kjöt, niðursoðið; kjöt, niðursoðið [í dós]; kjöthlaup; kjötseyði; kornolía til matar; kornpýlsur; kókos, þurrkaður; kókosfita; kókosmjólk;

kókosmjólk til matreiðslu; kókosmjólkurdrykkir; kókosolía til matar; kókosmjör; krabbadýr, ekki á lífi; króketur; kræklingur, ekki á lífi; kúmis [mjólkurdrykkur]; laukhringir; laukur, niðursoðinn; lax, ekki á lífi; lesítín til matreiðslu; lifrarkæfa; lifrarmauk; lifur; linsubaunir, niðursoðnar; marmelaði; matarlím; matvæli gerð úr fiski; mjólk; mjólkurdrykkir, aðallega úr mjólk; mjólkurduft; mjólkurgerefni til matreiðslu; mjólkurhristingar; mjólkurlíki; mjólkurvörur; mysa; möndlumjólk til matreiðslu; möndlumjólkurdrykkir; möndlur, malaðar; mör til matar; niðursoðin mjólk; niðursoðinn hvítlaukur; olíur til matar; ostahleypir; ostrur, ekki á lífi; ostur; óáfengur eggjapúns; ólífuolía til matar; ólífur, niðursoðnar; pálmakjarnaolía til matar; pámaolía til matar; pektín til matreiðslu; prostokvasa [sýrð mjólk]; próteinmjólk; pylsuhimna, náttúruleg eða tilbúin; pylsur; pylsur í deigi; repjuolía til matar; ristaðir þörungur; rjómi [mjólkurvörur]; rúsínur; ryazhenka [sýrð bökuð mjólk]; rækjur, ekki á lífi; saltað kjöt; saltfiskur; sardínur, ekki á lífi; sesamolía til matar; seyði; silkiormapúpur til mannelis; síld, ekki á lífi; sitrónusafi til matreiðslu; skelfiskur, ekki á lífi; skinka; smetana [sýrður rjómi]; smjör; smjörkrem; smjörlíki; sniglaegg til neyslu; sojabaunir, niðursoðnar, til matar; sojamjólk; sojaolía til matar; sólblómafræ, meðhöndluð; sólblómaolía til matar; sultur; súpur; súrkál; súrsað grænmeti; súrsaðar smágúrkur; sveppir, niðursoðnir; svínafeiti; svínakjöt; sykurgljáðir ávextir; sykurmaís, unninn; sæbjúgu, ekki á lífi; sælgætishnetur; tahíni [sesamfræjamauk]; tófú; tómatmauk; tómat safar til matreiðslu; trufflur, niðursoðnar; trönuþerjasósa [soðin]; túnfiskur, ekki á lífi; unnar kjötvörur; vambir; vatnakrabbar, ekki á lífi; villibráð, ekki á lífi; ystingur; þarapykkni til matar; þeyttur rjómi; æt fuglshreiður; æt skordýr, ekki á lífi; ætar fitur; ætipistlar, niðursoðnir.

Flokkur 30: Kaffi, te, kakó og gervikaffi; hrísgrjón; tapiókamjöl og sagógrjón; mjöl og matvörur úr korni; brauð, sætabrauð og sælgæti; ís til matar; sykur, hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt; sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís (frosið vatn); afhýtt bygg; agave síróp [náttúruleg sætuefni]; allrahanda krydd; anísfræ; ávaxta coulis [sósur]; ávaxtabökur; ávaxtahlaup [sætindi]; baozi [fylltar bollur]; baunamjöl; bibimbap [hrísgrjón blönduð með grænmeti og nautakjöti]; bindiefni fyrir pylsur; bindiefni fyrir rjómaís; bíkarbónat til matreiðslu [matarsóði]; bjóredik; blóm eða laufblöð til að nota sem telíki; bollur; bragðbætir [meðlæti]; bragðbætir; bragðefni fyrir mat, nema ilmólíur; bragðefni, nema ilmólíur, fyrir drykki; bragðefni, nema ilmólíur, fyrir kökur; bragðkjarnar fyrir matvæli, nema eterbragðkjarnar og ilmólíur; brauð; brauðbollur; brauðteningar; búðingar; búrrító [hveitikökur]; byggmjöl; býpéttir; bökur; chow-chow [meðlæti]; deig fyrir okonomiyaki [japanskar kryddpönnukökur]; deig; drottningarhunang; duft fyrir rjómaís; dulce de leche [karamellumjólk]; edik; efni til að stífa þeyttan rjóma; eftirréttafni [sætindi]; engifer [krydd]; flögur [kornvörur]; frosin jógúrt [sætindaís]; frostþurrkaðir réttir að uppistöðu úr hrísgrjónum; frostþurrkaðir réttir að uppistöðu úr pasta; frostþurrkaðir réttir sem innihalda aðallega hrísgrjón; frostþurrkaðir réttir sem innihalda aðallega pasta; ger; gerefni fyrir þykkni; gimhap [kóreskur hrísgrjónaréttur]; glúkósi til matreiðslu; glúten meðhöndlað sem matvæli; glútenhjálparefni til matreiðslu; grjón sem skyndiréttir; grófmalað maískorn; grænmetisefni til að nota sem kaffilíki; gyllt síróp; hafráflögur; haframmatvæli; haframjöl; hakkaður hvítlaukur [meðlæti]; halvah; hálsbrjóstsykur [sætindi]; hálstöflur [sætindi]; hnetuhveiti; hrísgrjónabúðingur; hrísgrjónasafi til matreiðslu; hrískökur; hríssnakk; hunang; hveiti; hveitibollur [dumplings]; hveitikím til mannelis; hýðislausir hafrar; hörfræ til matreiðslu [krydd]; ilmefni í matvæli; ís, náttúrulegur eða gervi; ískrap [ís]; ísmolar; íste; ísveitingar; jarðhnetusætindi; jiaozi [fylltar hveitibollur/dumplings]; kaffi; kaffibragðbætar; kaffidrykkir með mjólk; kaffidrykkir; kaffifíll [kaffilíki]; kaffilíki; kakó; kakódrykkir með mjólk; kakódrykkir; kamilludrykkir; kanill [krydd]; kapers; karamella [sætindi]; karrý [krydd]; kartöflumjöl; kex; kjötbökur; kjötmeyrnunarefni til heimilisnota; kjötsósur; klíðislaust korn til mannelis; konfekt; kornsnakk; kornstykki; kryddjurtir, þurrkaðar [krydd]; kryddlegir; kryddsulta [meðlæti]; kúskús [semólína]; kökudeig; kökuduft; kökukrem [glassúr/sykurbráð]; kökur; lakkrís [sætindi]; lakkrísstafir [sætindi]; lyftiduft; maís, malaður; maís, ristaður; maísflögur; maískurl; maísmjöl; makkarónukökur [sætabrauð]; makkarónur; malað bygg; malaðir hafrar; malt til mannelis; maltkex; maltósi; maltþykkni í matvæli; marsipan; matarsalt; matarsóði [natrón til matreiðslu]; melassi í matvæli; miso [meðlæti]; mjöl; múskaþ; músli; mynta til sætindagerðar; mæjónes; möndlusætindi; möndlupykkni; náttúruleg sætuefni; negull [krydd]; núðlur; okonomiyaki [japanskar kryddpönnukökur]; onigiri [hrísgrjóna kúlu]; ostborgarar [samlokur]; óbrennt kaffi; paprikukrydd; pasta; pastasósur; pátés en croûte [kæfa]; pálmasykur; pelmeni [kjötfylltar hveitibollur/dumplings]; pestó [sósa]; petit-beurre kex; petits fours [kökur]; pipar; piparkökur; piparmyntur; pizzur; poppkorn; prótínstykki; pylsusamlokur; pönnukökur; ramen [japanskur núðluréttur]; raviólí; rjómaís; saffran [krydd]; sagógrjón; salatsósur; salt til geymslu matvæla; samlokur; sellerísalt; sesamfræ [krydd]; seyði, ekki í læknisskyni; sinnepsmjöl; símiljurgjón; sjór til

matreiðslu; skinkugljái; smákökur; sojabaunabykkni [meðlæti]; sojamjöl; sojasósa; sósur [meðlæti]; spaghetí; spegilkrem [spegilísing]; sterkja í matvæli; stjörnuanis; sushi; súkkulaði; súkkulaðidrykkir með mjólk; súkkulaðidrykkir; súkkulaðihúðaðar hnetur; súkkulaðimús; súkkulaðiskraut fyrir kökur; súkkulaðismjör með hnetum; súkkulaðismjör; súr- eða gerlaust brauð; súrdeig; súkrás; sykrúð sætindi; sykur; sykurmassi [sætindi]; sælgæti; sælgætisskraut fyrir kökur; sætabrauð; sætabrauðsdeig; sætindi til að skreyta jólatré; sætindi; sætmeti [sætindi]; tabbouleh; tacó [maískökur]; tapióka mjöl; tapióka; te; tedrykkir; tilbúnir núðluréttir; tortillur [maís-/hveitikökur]; tómatsoða; túrmerik; tvíbökur; tyggigúmmí; unnar kornvörur; unnin fræ til nota sem krydd; vanilín [vaniillulíki]; vanilla til matreiðslu; vanillusósa; vareniki [fylltar hveitibollar/dumplings]; vermicelli [núðlur]; vermicelli pasta; vínsteinsduft til matreiðslu; vorrúllur; vöflur; þang [meðlæti]; þykkiefni til eldunar matvæla; ætir ísar; ætur hríspappír; ætur pappír.

Flokkur 43: Veitingaþjónusta; barþjónusta; kaffihúsaþjónusta; matsöluþjónusta; sjálfsafgreiðsluveitingastaðir; útleiga á eldunaráhöldum; útleiga á fundarherbergjum; útleiga á vatnsvélum; veisluþjónusta með mat og drykk; veitingastaðaþjónusta; washoku veitingastaðir; þjónusta mötuneyta; þjónusta skyndibitastaða; þjónusta við matvælaskeytingar.

Skv. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml) er óheimilt að skrá merki sem er lýsandi fyrir þá vöru og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Orðhlutar merkisins sem hér um ræðir eru FERSKT og 66. Eins og sjá má í vöru- og þjónustulýsingu skráningarinnar þá er merkinu ætlað að auðkenna matvöru ýmiskonar og þjónustu tengda matvörum t.d. veitingaþjónustu, kaffihúsaþjónustu, matsölu ofl. Það er því ljóst að orðhlutinn FERSKT vísar til eftirsóknaverðs eiginleika þessara vara og verður því að teljast lýsandi þegar hann er notaður í tengslum við framangreindar vörur og þjónustu. Orðhlutinn er því ekki til þess fallinn að veita vörumerkinu sérkenni og nýtur því ekki verndar.

Í ljósi ofangreinds er ljóst að sérkennandi hlutar merkisins er talan 66 og myndhluti merkisins.

Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru og/eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Eigandi vörumerkis hefur því einkarétt á að nota vörumerkið sitt hér á landi, sbr. 4. gr. vml.

Þegar metið er hvort að ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru og/eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru- og/eða þjónustulíkingar verður að skoða í því samhengi og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merkin eru, því mun minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar, sbr. forúrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer / Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv. en þar segir:

That global assessment implies some independence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks and vice versa.

Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja þá bera að líta á heildarmynd merkjanna. Í forúrskurði Evrópubandalagsins nr C-251/95, í máli SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport segir:

The global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.

Þessi sjónarmið hafa verið staðfest í íslenskri dómaframkvæmd sbr. Hrd. 206/2004 þar sem Pharmanor hf. var gert að breyta firmaheiti sínu vegna ruglingshættu við vörumerkið Pharma Nord. Vörumerkið var skráð hér á landi í flokkum 3 og 5 en Pharmanor átti nafn sitt skráð í flokki 35 fyrir heildverslun sem hafði til sölu m.a. vörur sem falla undir flokka 3 og 5. Pharmanor hf. hélt því fram að ekki væri ruglingshætta milli vörumerkjanna þar sem þau væru skráð í ólíkum flokkum en í dómnum segir:

Dómurinn lítur svo á að sýkna verði ekki byggð á þessari málsástæðu einni sér óháð öðrum atvikum málsins. Hættan á að villast megi á merkjum felst bæði í líkum merkjum og svipuðum vörum eða þjónustu, það er samfléttun þessara þátta. Samanburðurinn verður aldrei sjálfstæður milli merkjanna, óháður vöru eða þjónustu og öfugt. Milli þessara þátta er alltaf ákveðið samband. Hér þarf að skoða hvort merki séu lík eða vara og þjónusta það svipuð að hætta sé á að neytendur eða viðskiptahópur geti villst á merkjunum í viðskiptum eða á viðskiptalegum uppruna vörunnar. Hér þarf því að meta málið í heild sinni.

Umbjóðandi okkar á fjölmargar vörumerkjaskráningar hér á landi sem innihalda tölustafina 66, sem er megin sérkennið í merki umbjóðanda okkar, ásamt °N, °Norður og °North. Eins og sjá má á skráningum umbjóðanda okkar hér fyrir neðan þá er það ávallt „66°“ sem er mest áberandi í orð- og myndmerkjum umbjóðanda okkar:



Í fylgiskjali nr. 2 eru nánari upplýsingar um skráningar umbjóðanda okkar sem andmæli þessi byggja á, þ.m.t. vöru- og þjónustulýsingar en til einföldunar þá verður hér fjallað um allar skráningarnar sameiginleg nema að annað sé tekið fram.

Sameiginlegi hluti vörumerkja umbjóðanda okkar og hins andmælt vörumerkis er talan 66 eða sextíu og sex. Þar sem orðhlutinn ferskt er óskráningarhæfur fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir þá takmarkast samanburðurinn á hljóðlíkingu á milli merkjanna við þennan hluta. Ljóst er að hljóðlíkingin er algjör þó svo að merki umbjóðanda okkar innihaldi alltaf orðin „gráður“, „gráður enn“, „gráður norður“ eða „gráður north“.

Hvað sjónlíkingu varðar þá viljum við sérstaklega vekja athygli á sjónlíkingunni sem er á milli skráningar umbjóðanda okkar nr. V0095026 og hins andmælt merkis:



Merkin eru bæði á negatívum grunni auk þess sem mest áberandi hluti merkjanna er sá sami, þ.e. talan 66. Merkjahlíkingin er því augljós.

Hvað vöru og þjónustulíkingu varðar þá er eini sameiginlegi flokkurinn með merkjunum flokkur 29 en umbjóðandi okkar á skráð merkið 66°N í flokki 29, sbr. skráning nr. 1218/1998. Þá þegar af þessari ástæðu er ljóst að ekki er unnt að fallast á skráningu hins andmæltta merkisins.

Hvað aðrar vörur og þjónustur varðar þá verður ekki framhjá því litið að tengsl eru með mörgum af þeim vöru- og þjónustuflokkum sem merki umbjóðanda okkar er skráð í og flokkum 29, 30 og 43 sem merkið FERSKT 66 er skráð fyrir, t.d. eru vörur í flokkum 25 og 29/30 oft á tíðum seldar á sama stað. Dæmi um þetta má finna á heimasíðu eiganda skráningar nr. V0109467 FERSKT 66, samanber fylgiskjal nr. 3. Í því sambandi bendum við á að stór hluti viðskiptavina beggja aðila eru erlendir ferðamenn og er okkar mat að mikil hætta sé á því að þeir muni telja að tengsl séu með merkjunum.

Hér er rétt að áréttta að þeim mun líkari sem vörumerkin eru þeim mun ólíkari þurfa vörunar og þjónusturnar að vera.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 4. gr. vml. um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, þá getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vörur 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 samkvæmt ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.

Óhætt er að fullyrða að vörumerkja umbjóðanda okkar sé með þekktari vörumerkjum landsins. Eins og greint er frá hér að ofan þá hefur umbjóðanda okkar notað vörumerkin sín óslitið frá árinu 1977 eða í rúm 40 ár. Á þeim tíma hefur notkunin þróast úr því að að merkin hafi eingöngu verið notuð til að auðkenna fatnað í flokki 25 í að vera í dag notað á fjölmargar tengdar vörur svo sem töskur, öryggisfatnað og hlífðarbúnað, verslun og þjónustu og fræðslu. Algengt er að vísað sé til umbjóðanda okkar og vörur hans með því að segja einfaldlega 66. Hér meðfylgjandi eru niðurstöður í markaðskönnunum sem framkvæmdar voru í maí 2018 og aftur núna í janúar 2019, sjá fylgiskjöl nr. 4 og 5. Eins og sjá má þá tengir yfirgnæfandi meirihluti svarenda, eða yfir 80%, við umbjóðanda okkar eða vörur hans þegar þeir heyra orðið sextíu og sex.

Það er mat umbjóðanda okkar að ef fallist er á skráningu merkisins FERSKT 66 þá rýri það aðgreiningareiginleika vörumerkis umbjóðanda okkar auk þess sem verulega hætta sé á því að notkun á merkinu geti skaðað orðspor merkja umbjóðanda okkar.

Með vísan til ofangreinds teljum við ljóst að vörumerkið FERSKT 66 sbr. skráning nr. V0109467 sé ruglingslega líkt vörumerkjum umbjóðanda okkar sem njóta aukinnar verndar sem velþekkt vörumerki hér á landi. Af þessum ástæðum er ekki heimilt að skrá merkið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Förum við því fram á að skráning nr. V0109467 FERSKT 66 (orð- og myndmerki) verði felld úr gildi.

Áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari gögnum og rökstuðningi á síðari stigum gerist það nauðsynlegt.

Virðingarfyllt,
Tego ehf.



Lovísa Jónsdóttir, hugverkalögfr.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík


Reykjavík, 17. apríl 2019

Varðar: Andmæli Sjóklæðagerðarinnar ehf. gegn skráningu vörumerkisins FERSKT 66 (orð- og myndmerki), sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0109467.

LEX gætir hagsmuna Olíuverzlunar Íslands hf. (hér eftir „Olís“), kt. 500269-3249, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar þann 18. desember 2018 var umbjóðanda okkar tilkynnt að Sjóklæðagerðin ehf. (hér eftir „andmælandi“ eða „Sjóklæðagerðin“) hefði lagt fram andmæli




gegn skráningu vörumerkisins  í eigu umbjóðanda okkar, sbr. umsókn nr. V0109467. Andmælanda var veittur frestur til 18. febrúar 2019 til að leggja fram greinargerð til stuðnings andmælum sínum. Með bréfi Einkaleyfastofunnar þann 20. febrúar 2019 var umbjóðanda okkar sent afrit af greinargerð andmælanda ásamt fylgiskjölum. Var umbjóðanda okkar veittur frestur til 20. apríl 2019 til að gera athugasemdir vegna kröfunnar.

I.

Olís var stofnað árið 1927 og er eitt af 30 stærstu fyrirtækjum landsins. Olís sérhæfir sig í sölu og þjónustu með eldsneyti auk ýmissa nauðsynjavara fyrir bíleigendur. Félagið rekur fjölda þjónustustöðva um land allt undir vörumerki Olís, ásamt sjálfsafgreiðslustöðvum undir vörumerkinu ÓB - ódýrt bensín.

Á þjónustustöðvum sínum víða um landið rekur Olís veitingastaði sem auðkenndir eru með



vörumerkinu GRILL 66 . Um er að ræða veitingastaði fyrir alla fjölskylduna þar sem boðið er upp á ýmsa rétti, kaffi og bakkelsi sem fljótlegt er að grípa með sér á ferðalagi um landið. Nafn staðarins vísar til „Route 66“ þjóðvegarsins sem liggur þvert yfir Bandaríkin. Route 66 þjóðvegurinn er vel þekktur um allan heim og vísað er til hans í fjölda vörumerkja, kvikmynda, dægurlaga o.fl., hér á landi og í öðrum löndum. Markmið vörumerkisins GRILL 66 er að tengja auðkenni staðarins á sterkan hátt við Route 66 þjóðveginn, enda eru GRILL 66 staðir umbjóðanda okkar ávallt við þjóðvegi á Íslandi, rétt eins og veitingastaðir í borgum og bæjum við Route 66 þjóðveginn í Bandaríkjunum. Einstakir réttir á matseðli GRILL 66 heita ennfremur eftir borgum og bæjum við Route 66 þjóðveginn, t.d. „St. Louis“, „Chicago“, „Oklahoma“ og „Memphis“. Í tengslum við umrædda veitingastaði heldur umbjóðandi okkar úti

vefsíðunni www.grill66.is, þar sem finna má upplýsingar um matseðil, staðsetningu staðanna og opnunartíma.

Þann 27. júní 2018 lagði umbjóðandi okkar inn umsókn um skráningu vörumerkisins FERSKT






66, þ.e. orð- og myndmerkið: , sbr. umsókn nr. V0109467, fyrir nánar tilgreindar mat- og drykkjarvörur í flokkum 29 og 30, og fyrir veitingaþjónustu af ýmsu tagi í flokki 43. Einkaleyfastofan mat vörumerkið skráningarhæft í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga og samþykkti skráninguna þann 30. september 2018. Skráning merkisins var birt í októbertölublaði Einkaleyfatíðinda þann 15. október 2018.

Eins og fyrr segir er boðið upp á mat- og drykkjarvörur af ýmsu tagi á veitingastöðum umbjóðanda okkar á þjónustustöðvum víða um landið. Vörumerkið FERSKT 66 er notað til auðkenningar á þessum vörum og veitingaþjónustu með slíkar vörur á GRILL 66 veitingastöðunum, einkum fyrir salatbakka og samlokur. Fyrir skráningu hafði vörumerkið FERSKT 66 verið notað með þessum hætti af Olís allt frá árinu 2016. Útfærsla vörumerkisins er augljós tilvísun í GRILL 66 vörumerkið og tengsl þess við þjóðveginn Route 66, sbr. form vörumerkisins sem vegaskiltis. GRILL 66 vörumerkið í eigu Olís var skráð þann 2. febrúar 2011, sbr. skráning nr. 93/2011, og það hefur því verið notað í yfir 8 ár.

II.

Sjóklæðagerðin byggir andmæli sín á því að vörumerkið sé „ruglingslega líkt“ vörumerkjum fyrirtækisins 66°, 66°N og 66°North og vísar í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Af málatilbúnaði Sjóklæðagerðarinnar er ljóst að fyrirtækið byggir andmælin fyrst og fremst á eftirtöldum skráðum vörumerkjum:

-  Nr. 430/2015, skráð 29. maí 2015, flokkar 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41.
-  Nr. 431/2015, 29. maí 2015, flokkar 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41.
-  Nr. 432/2015, skráð 29. maí 2015, flokkar 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37 og 41.
-  Nr. 1218/1998, skráð 24. nóvember 1998, flokkur 29 (fiskur og fiskafurðir)


Olís hafnar því alfarið að það sé nokkur ruglingshætta á milli ofangreindra vörumerkja, eða nokkurra annarra vörumerkja í eigu Sjóklæðagerðarinnar og merkis Olís, FERSKT 66.


Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. laganna. Í 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga 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 notkun 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. vörumerkjalaga er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi 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 sé fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum.


Í því máli sem hér er til skoðunar skiptir grundvallarmáli að engin vöru- og/eða þjónustulíking er fyrir hendi á milli tilvitnaðra vörumerkja í eigu Sjóklæðagerðarinnar og vörumerkis umbjóðanda okkar FERSKT 66.

Vörumerkið FERSKT 66 í eigu Olís er skráð fyrir nánar tiltekna mat- og drykkjarvörur í flokkum 29 og 30, og fyrir veitingaþjónustu af ýmsu tagi í flokki 43. Vörumerki Sjóklæðagerðarinnar eru hins vegar skráð í allt öðrum flokkum fyrir vörur og þjónustu sem eru af allt öðrum toga. Er þar fyrst og fremst um að ræða útivistarfatnað af ýmsum toga og annan búnað til útivistar. Það blasir við að vöru- og/eða þjónustulíking er ekki fyrir hendi og því útilokað að ruglingshætta sé til staðar. Því ber að hafna kröfu Sjóklæðagerðarinnar.

Eina skörunin á milli vörumerkja beiðanda og vörumerkis Olís, FERSKT 66, er vörumerkið  , en það er skráð fyrir „fisk og fiskafurðir“ í flokki 29. Olís veit ekki til þess að umrætt vörumerki hafi nokkurn tíma verið notað fyrir slíkar vörur í flokki 29.

Burtséð frá því hvort að vörumerkið  hafi sannarlega verið notað af hálfu Sjóklæðagerðarinnar fyrir fisk og fiskafurðir í flokki 29 í samræmi við 25. gr. vörumerkjalaga, telur umbjóðandi okkar augljóst að engin ruglingshætta sé fyrir hendi út frá skoðun á sjón- og hljóðlíkingu merkjanna, sbr:



Vörumerkið  er notað til auðkenningar á veitingaþjónustu og mat- og drykkjarvörum sem seldar eru á GRILL 66 veitingastöðum Olís á þjónustustöðvum um landið. Merkið er skráð fyrir mat- og drykkjarvörur af ýmsu tagi, og fyrir veitingaþjónustu, og er einungis notað í tengslum við slíkar vörur og þjónustu. Á sumum þjónustustöðvum Olís er jafnframt að finna verslanir þar sem seldar eru ýmsar vörur, t.d. sælgæti, hreinlætisvörur, vörur í tengslum við bíla, hanskar og fleira sem eðlilegt er að til sölu sé á þjónustustöðvum bensínstöðva. Í fylgigögnum með kröfu Sjóklæðagerðarinnar fylgir ennfremur mynd af vefsíðunni www.olis.is (fylgiskjal nr. 3), þar sem sjá má að Olís býður til sölu hlífðarfatnað fyrir iðnaðarmenn og starfsfólk vinnslustöðva, t.d. vinnuvettlinga, iðnaðarhanska, garðvettlinga og vinnufatnað.

Það að Olís bjóði til sölu hlífðar- og/eða vinnufatnað hefur ekki nokkra þýðingu við mat á ruglingshættu á milli vörumerkja Sjóklæðagerðarinnar og vörumerkisins FERSKT 66. Ekkert á fylgiskjali nr. 3 gefur til kynna að umræddur vinnu- og hlífðarfatnaður sé boðinn til sölu og markaðssettur undir vörumerkinu FERSKT 66. Þvert á móti er augljóst að umræddar vörur eru

auðkenndar vörumerkinu OLÍS, sbr. m.a. vörumerkjaskráning nr. 69/2014. Þá er ekki á nokkurn hátt óeðlilegt að á þjónustustöðvum Olís sé í einhverjum tilvikum til sölu vinnufatnaður af einhverju tagi. Slíkur fatnaður er þó ekki auðkenndur með vörumerkinu FERSKT 66, heldur er augljóst hverjum almennum neytanda að vörumerkið FERSKT 66 er notað til auðkenningar á veitingastöðum Olís, GRILL 66, þeirri þjónustu sem þar er veitt og þeim mat- og drykkjarvörum sem þar eru seldar.

Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að engin vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar á milli vörumerkja Sjóklæðagerðarinnar og vörumerkis Olís, FERSKT 66, telur umbjóðandi okkar rétt að fjalla um meinta ruglingshættu út frá samanburði á útliti merkjanna.

Sem fyrr segir er litið til sjónlíkingar og hljóðlíkingar við mat á ruglingshættu, en merking orða og orðasambanda er einnig skoðuð. Ávallt skal taka mið af heildarmynd merkja við mat á því hvort merki eru eins eða lík þar sem ekki er hægt að taka einn hluta merkis og bera hann saman við annað merki.¹ Af málatilbúnaði Sjóklæðagerðarinnar verður ráðið að fyrirtækið byggir mat sitt á ruglingshættu fyrst og fremst á vörumerki nr. 431/2015 og verður það vörumerki því notað hér við samanburð.

Áður en vikið verður að samanburði á milli merkjanna er rétt að gera athugasemd við fullyrðingar í erindi Sjóklæðagerðarinnar varðandi sérkennandi hluta merkisins FERSKT 66. Þar er því haldið fram að orðhlutinn FERSKT vísi til eftirsóknarverðs eiginleika þeirra vara sem verkið eigi að auðkenna, teljist því lýsandi og njóti ekki verndar. Umbjóðandi okkar vísar þessum málatilbúnaði alfarið á bug. Vörumerkið er notað til þess að auðkenna mat- og drykkjarvörur, sem og veitingaþjónustu sem veitt er á þeim veitingastöðum sem um ræðir. Sem slíkur er orðhlutinn FERSKT því ekki lýsandi, heldur fremur vísbendandi ef eitthvað er. Umbjóðandi okkar bendir á að í framkvæmd hefur verið viðurkennt að svokölluð vísbendandi vörumerki (e. *suggestive*) teljist uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni. Þá er um að ræða vörumerki sem gefa eitthvað í skyn um vöruna eða þjónustuna sem merkin standa fyrir án þess þó að lýsa henni nákvæmlega, og teljast því ekki lýsandi. Um þetta vísast til dæmis til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 13. júlí 2015, í máli nr. 11/2014 (SPINBRUSH).



Við skoðun á útliti merkjanna sést að bæði merkin eru orð- og myndmerki. Vörumerki Olís er samsett úr orðunum FERSKT og tölustöfunum 66. Orðið FERSKT er ritað með hástöfum og tölustafirnar 66 eru í stærra letri fyrir miðju merkisins. Litur merkisins er blágrænn og orð- og töluhluti merkisins er í hvítu letri. Þá eru útlínur merkisins í formi vegaskilta sem algengt er að notuð séu erlendis, m.a. í Bandaríkjunum.

¹ Sjá meðal annars C-251/95, Sabel v. Puma, 23. mgr. og C-120/04, Medion v. Thomson, 29. mgr.

Vörumerki Sjóklæðagerðarinnar nr. 431/2015 er orð- og myndmerki. Vörumerkið er samsett úr tölustöfunum 66° og orðinu NORTH. Tölustafirnar eru í hvítu letri ofan á svörtum ferningi. Orðið NORTH er ritað með hástöfum í svörtum lit fyrir neðan ferninginn.

Þegar litið er til beggja merkjanna er það eina sem er sameiginlegt þeim báðum að þau innihalda tölustafina 66. Merki Olís er blágrænt og hvítt, á meðan merki Sjóklæðagerðarinnar er svarthvítt. Orðið FERSKT er ritað í hvítum lit fyrir ofan tölustafina 66 í merki Olís, en orðið NORTH er ritað í svörtu letri fyrir neðan svarta ferninginn í merki Sjóklæðagerðarinnar. Leturgerð tölustafanna 66 er ekki sú sama, auk þess sem formið á tölustöfunum er gjörólíkt. Í merki Olís eru tölustafirnar 66 ekki fastir saman, sem þeir eru hins vegar í merki Sjóklæðagerðarinnar. Þá er jafnframt að finna gráðumerkið „°“ í merki Sjóklæðagerðarinnar fyrir aftan tölustafina 66. Loks ber að nefna útlínur merkisins FERSKT 66, sem er í formi vegaskiltis og vísar þar í tenginguna við þjóðveginn fræga, „Route 66“ í Bandaríkjunum. Í merki Sjóklæðagerðarinnar er hins vegar um að ræða einfaldan svarta ferning.

Með hliðsjón af framangreindu telur umbjóðandi okkar einsýnt að sjónlíking á milli merkjanna er engin, sér í lagi þegar litið er til heildarmyndar merkjanna og þeirrar staðreyndar að orðhlutar merkjanna eru ólíkir. Í tengslum við tölustafina sem sameiginlegir eru merkjunum, 66, skal á það bent að í framkvæmd hefur verið talið að almennt séu stakir tölustafir ekki skráningarhæfir. Þá hefur verið talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu vörumerkis geti einstakir aðilar helgað sér tölustafi sem þurfi að vera lausir til afnota fyrir aðra. Að mati umbjóðanda okkar getur tölustafahluti vörumerkjanna því ekki valdið því einn og sér að um ruglingshættu sé að ræða, þar sem hann skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi. Því þarf ávallt að taka mið af heildarmynd merkja.

Að mati umbjóðanda okkar er ekki um að ræða hljóðlíkingu á milli merkjanna. Merki Olís er borið fram „ferskt sextíuogsex“ en merki Sjóklæðagerðarinnar er borið fram „sextíuogsex gráður north“. Merki Olís er sex atkvæði og hefst á orðhlutanum „FERSKT“, á meðan merki Sjóklæðagerðarinnar er átta atkvæði og hefst á tölustöfunum „66“. Hljóðlíking er því ekki til staðar.

Umbjóðandi okkar telur ennfremur að ekki er til staðar merkingarlíking á milli merkjanna. Merki Olís FERSKT 66 vísar til þess að um er að ræða veitingastað sem selur mat og drykki, þ.e. orðhlutinn FERSKT og útlínur merkisins og tölustafirnar 66 vísa til tengingarinnar við þjóðveginn „Route 66“ líkt og áður er rakið. Merki Sjóklæðagerðarinnar vísar hins vegar beinlínis til staðsetningar Íslands, þ.e. 66 gráður norður. Merkingarlíking er því engin.

Við mat á ruglingshættu er það fyrst og fremst skynjun neytanda sem skiptir máli og er þá átt við hinn almenna neytanda sem er tiltölulega skynsamur, athugull og vel upplýstur.² Af framkvæmd dómstóla Evrópusambandsins um mat á ruglingshættu má ráða að ekki er hægt að gera ráð fyrir ruglingshættu ef vörumerki kallar einungis fram í huga neytandans annað merki. Þannig getur eðli merkjanna valdið því að neytendur leiði hugann að merki þegar þeir hafa annað fyrir augum, en það eitt og sér þýðir ekki að um ruglingshættu sé að ræða.³ Með hliðsjón af framangreindu er því ljóst að ekki er átt við hvaða tengsl sem er með merkjum, þrátt fyrir orðalag 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Tengslin þurfa að lúta að ruglingi á uppruna vöru og þjónustu þannig að neytandi telji vörur eða þjónustu merкта ákveðnu vörumerki tengdar öðru merki og eigi uppruna sinn hjá sama aðila.⁴ Neytendur þurfa að vera óvissir um

² C-251/95 Sabel g. Puma, 23. mgr. C-363/99 Koninklijke g. Benelux-Merkenbureau, 34. mgr.

³ Sabel g. Puma, 26. mgr. Í málinu voru bæði merkin af stórum hlaupandi köttum.

⁴ C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. MetroGoldwynMayer, 29-30. mgr.

uppruna vöru og þjónustu svo að um ruglingshættu sé að ræða, en hún er metin með tilliti til líkinda merkja og líkinda vöru og þjónustu.

Með hliðsjón af öllu framangreindu telur umbjóðandi okkar sýnt að engin ruglingshætta er til staðar á milli vörumerkisins FERSKT 66 og vörumerkja í eigu Sjóklæðagerðarinnar, hvorki með vísan til vöru- og/eða þjónustulíkingar, né með vísan til sjón-, hljóð- og merkingarlíkingar. Þar sem engin ruglingshætta er fyrir hendi ber að hafna kröfu Sjóklæðagerðarinnar.

IV.

Í kröfu Sjóklæðagerðarinnar er því haldið fram að vörumerki fyrirtækisins séu vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ekki er útlistað nánar hvaða vörumerki beiðanda séu vel þekkt í þessum skilningi eða hvort hin aukna vernd sem felst í 2. mgr. 4. gr. vml. eigi við um öll vörumerki í eigu Sjóklæðagerðarinnar.

Í 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga kemur fram meginreglan um inntak vörumerkjaverndar. Þar segir að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Í 2. mgr. 4. gr. segir að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. um eins eða svipaða vöru eða þjónustu geti 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.

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga um aukna vernd fyrir vel þekkt merki felur í sér undantekningu frá þeirri meginreglu sem sett er fram í 1. mgr. 4. gr. um að vörumerki njóti aðeins verndar í þeim flokkum sem þau eru skráð. Eðli málsins samkvæmd þarf því að túlka ákvæðið þröngt og gera ríkar kröfur til þess að sá sem heldur því fram að um sé að ræða vel þekkt vörumerki sýni fram á það með ítarlegum rökstuðningi og styðji það fullnægjandi gögnum. Slíkt er í einfaldlega ekki gert af hálfu Sjóklæðagerðarinnar í því máli sem hér um ræðir. Eini rökstuðningurinn sem er að finna í málatilbúnaði beiðanda fyrir því að vörumerki hans skuli teljast vel þekkt hér á landi er tilvísun í tvær markaðskannanir sem fylgja með kröfunni. Í erindi beiðanda er því haldið fram að markaðskannanirnar hafi verið framkvæmdar í maí 2018 og í janúar 2019. Þá er því haldið fram að „*yfirgnæfandi meirihluti svarenda, eða yfir 80%*“ tengi töluna „66“ við beiðanda eða vörur hans.

Við skoðun á umræddum fylgiskjöllum verður hins vegar ráðið að þær hafi verið framkvæmdar í apríl 2018 og janúar 2019. Þá fæst ekki með nokkru móti ráðið hvernig Sjóklæðagerðin fær það út að yfir 80% svarenda tengi töluna „66“ við Sjóklæðagerðina og vörur hans. Hér er augljóslega um ranga túlkun á niðurstöðum umræddra markaðskannana sem gera verður alvarlega athugasemd við. Hið rétta er að alls tengdu 21% svarenda töluna 66 við „66°Norður“ í markaðskönnuninni sem framkvæmd var í apríl 2018. 21% svarenda tengdu töluna við útivistar- og hlífðarfatnað og 21% tengdu töluna við úlpur. Í markaðskönnuninni sem framkvæmd var í janúar 2019 var hlutfall þeirra sem tengdu töluna við „66°Norður“ komið upp í 27%, hlutfall þeirra sem tengdi töluna við „útivistar- og hlífðarfatnað“ hafði lækkað niður í 19% og hlutfall þeirra sem tengdi töluna við úlpur hafði lækkað í 25%. Markaðskannanirnar sýna því einungis fram á hlutfall á bilinu 21-27% sem tengir töluna 66 beinlínis við „66°Norður“. Hvernig Sjóklæðagerðin fær það út að yfir 80% svarenda tengi töluna við Sjóklæðagerðina og vörur fyrirtækisins er ekki nokkur leið að átta sig á. Þar virðist einfaldlega vera um að ræða

ranga túlkun og framsetningu á niðurstöðu kannananna. Þá verður að gera athugasemd við þá spurningu sem notuð var í könnuninum, sem að mati umbjóðanda okkar er verulega leiðandi.

Í öllu falli er ljóst að umræddar kannanir duga hvergi nærri til að sýna fram á að vörumerki beiðanda uppfylli þau ströngu skilyrði sem ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga setur til þess að vörumerki teljist vel þekkt.

Hvað sem öllu framangreindu líður bendir umbjóðandi okkar á, að jafnvel þó að komist yrði að þeirri niðurstöðu að nánar tiltekið eða tiltekin vörumerki í eigu Sjóklæðagerðarinnar teljist vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga, að engin ruglingshætta er fyrir hendi á milli merkjanna líkt og ítarlega er rakið hér að framan. Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er ennfremur ljóst að til þess að merki njóti aukinnar verndar verður notkun þriðja aðila annað hvort að hafa í för með sér misnotkun eða rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkt merkis.

Í framkvæmd hefur sambærilegt ákvæði í löggjöf Evrópusambandsins verið túlkað þröngt. Þannig hefur verið bent á að til að sanna að notkun merkis hafi skaðleg áhrif á aðgreiningareiginleika vel þekkt merkis þurfi að sýna fram á breytingu eða miklar líkur á breytingu á hegðun neytenda í garð þeirrar vöru og þjónustu sem hið vel þekkt merki er skráð fyrir. Þessar breytingar verða að vera til komnar vegna notkunar þriðja aðila á merkinu en ekki skiptir máli hvort þriðji aðili njóti í raun góðs af aðgreiningareiginleika eða sérkenni hins þekkt merkis.⁵ Ennfremur er viðurkennt í framkvæmd að ef ekki er sýnt fram á breytingu í hegðun neytenda, er ekki hægt að fallast á að notkun þriðja aðila á vel þekktu merki rýri aðgreiningareiginleika þess. Ekki nægir að sýna fram á að skynjun neytenda breytist, t.d. að neytendur taki eftir merki sem sé líkt hinu þekktu merki, heldur verður hegðun þeirra raunverulega að breytast í garð vöru og þjónustu sem auðkennd er hinu þekktu merki.⁶ Það er því ljóst að miklar kröfur eru gerðar til sönnunar á því að aðgreiningareiginleiki vel þekkt merkis hafi rýrnað.

Í kröfu Sjóklæðagerðarinnar skortir alfarið á að sýnt sé fram á með vel rökstuddum hætti að vörumerki félagsins séu vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga. Þá skortir jafnframt algerlega á að sýnt sé fram á með nokkrum hætti að notkun Olís á vörumerkinu FERSKT 66 feli í sér misnotkun eða að hún rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor þess/þeirra vörumerkja Sjóklæðagerðarinnar sem hugsanlega teljast uppfylla þau skilyrði að teljast vel þekkt. Umbjóðandi okkar hafnar því ennfremur með öllu að notkun hans á merkinu FERSKT 66 feli í sér misnotkun á vörumerkjarétti Sjóklæðagerðarinnar eða að hún rýrir aðgreiningareiginleika vörumerkja fyrirtækisins, enda engin ruglingshætta fyrir hendi.

⁵ Sjá t.d. C-252/07, Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd, 77-78. mgr.

⁶ C-383/12 P, Environmental Manufacturing v. OHIM, 36.-37 mgr.

V.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að hafna beri andmælum

Sjóklæðagerðarinnar og að vörumerki umbjóðanda okkar,  , sbr. skráning nr. V0109467, skuli halda gildi sínu.

Virðingarfyllt,
f.h. Huldu Árnadóttur, lögmanns,



María Kristjánsdóttir, lögmaður

Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 27. maí 2019

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins FERSKT 66 (orð- og myndmerki) skráning nr. V0109467.

Eigandi: Olíuverzlun Íslands hf.

Merki birt í 10. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda þann 15. október 2018.

Okkar tilvísun: O1631IS

Vísað er til erindis Einkaleyfastofunnar dagsett 24. apríl sl. þar sem okkar var veittur frestur til að koma með frekari athugasemdir til 24. maí sl. og meðfylgjandi greinargerðar LEX fyrir hönd umbjóðanda síns Olíuverzlunar Íslands hf dagsetta 17. apríl sl. Jafnframt er vísað til erindis Einkaleyfastofunnar dagsett 24. maí sl. þar sem frestur okkar til að leggja inn greinargerð í málinu er framlengdur til 27. maí.

I.

Umbjóðandi okkar á fjölmargar vörumerkjaskráningar hér á landi sem innihalda tölustafina 66, sem er megin sérkennið í merki umbjóðanda okkar, ásamt °N, °Norður og °North. Eins og sjá má á skráningum umbjóðanda okkar hér fyrir neðan þá er það ávallt „66°“ sem er mest áberandi í orð- og myndmerkjum umbjóðanda okkar:



Í fylgiskjali nr. 2 með fyrri greinargerð okkar eru nánari upplýsingar um skráningar umbjóðanda okkar sem andmæli þessi byggja á, þ.m.t. vöru- og þjónustulýsingar en til einföldunar þá verður hér fjallað um allar skráningar sameiginleg nema að annað sé tekið fram.

Vörumerki umsækjanda er:



sem óskast skráð fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30 og þjónustu í flokki 43.

Skv. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml) er óheimilt að skrá merki sem er lýsandi fyrir þá vöru og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Orðhlutar merkisins sem hér um ræðir eru FERSKT og 66. Eins og sjá má í vöru- og þjónustulýsingu skráningarinnar þá er merkinu ætlað að auðkenna matvæli ýmiss konar og veitingaþjónustu. Við ítrekum því það sem fram kom í fyrri greinargerð okkar að orðhlutinn FERSKT lýsir án nokkurs vafa þeim eiginleikum og ástandi þeirra vara sem merkinu er ætlað að auðkenna. Þá er orðið einnig lýsandi fyrir veitingaþjónustu í flokki 43 þar sem það lýsir beinlínis þeim vörum sem seldar eru undir þjónustulið merkisins.

Samkvæmt íslenskri orðabók þá er merking orðsins: "Ferskur – nýr óskemmdur (ferskur matur, ferskt loft), - ósaltur (ferskt vatn sbr. sjór), - hressandi, lífgandi,, - hraustlegur, frísklegur". Með tilliti til vöru- og þjónustulýsingar þá er það mat okkar að orðið ferskt sé lýsandi fyrir m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, uppruna og framleiðslu sbr. skráningarskilyrði í 1. mgr. 13. gr. vml.

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að þau teljið orðhlutann FERSKT ekki lýsandi heldur vísbendandi fyrir vörur í flokkum 30 og þjónustu í flokki 43. Á þetta verður ekki fallist samanber það sem að ofangreinit. Orðið ferskur er lýsingarorð og getur því eðlimálsins samkvæmt ekki talist gera annað en að lýsa umræddum vörum og þjónustum. Það dæmi sem vísað er til í greinargerð umsækjanda á ekki við í fyrirbyggjandi máli enda ekki um lýsingarorð að ræða í því máli.

Í ljósi ofangreinds er ljóst að sérkennandi hlutar merkisins er talan 66 í hvítum stöfum á blágrænum bakgrunni.

a. 1. mgr. 4. gr. vml.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vml mega aðrir en eigandi vörumerkis ekki nota í atvinnustarfsemi merki sem er eins eða líkt og vörumerki hans ef að notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hætt er við ruglingi við annað merki, þar með talið ef hættu er á því að almenningur telji vera tengsl á milli vörumerkja. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu 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 skv. ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.

Sameiginlegi hluti vörumerkja umbjóðanda okkar og hins andmæltta vörumerkis er talan 66 eða sextíu og sex. Þar sem orðhlutinn ferskt er óskráningarhæfur í tengslum við tilgreinar vörur og þjónustu þá takmarkast samburðurinn á hljóðlíkingu á milli merkjanna við þennan hluta. Ljóst er að hljóðlíkingin er algjör þó svo að merki umbjóðanda okkar innihaldi alltaf orðin „gráður“, „gráður enn“, „gráður norður“ eða „gráður north“.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, og hljóðlíking sé með vörumerkjum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið¹. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörunnar eða þjónustan vera og öfugt².

Í greinargerð gagnaðila er því haldið fram að það sé fyrst og fremst skynjun neytanda sem skiptir máli við mat á ruglingshættu og að af framkvæmd Evrópusambandsins sé ekki hægt að gera ráð fyrir ruglingshættu ef vörumerki einungis kallar fram annað merki í huga neytandans. Er það álit okkar að fyrrgreind fullyrðing gagnaðila sé þó nokkur einföldun á framkvæmd í Evrópu.

Það kemur skýrt fram í framkvæmd sem hefur verið staðfest hér á landi að ruglingshættu skuli meta út frá þremur sjálfstæðum þáttum, hljóð-, sjón- og merkingarlíkingu. Þetta mat skal vissulega gera út frá

¹ C-251/95 Sabel v. Puma, 23. mgr.

² C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, 19. mgr.

sjónarhóli meðalneytanda, en matið skal ávallt taka tillit til þessara þriggja þátta. Við teljum það því ekki rétt að tala einungis um skynjun neytanda.

Þá segir gagnaðili jafnframt ekki sé hægt að tala um ruglingshættu ef eðli merkis er þannig að það geti valdið því að vörumerkið kalli fram í huga neytanda annað merki. Máli sínu til stuðnings vísar gagnaðili til 26. mgr. í máli C-251/95 Sabel v. Puma.

Í umræddri grein er dómstóllinn að svara spurningu hvort að einungis möguleg tengsl (e. association) séu nægjanleg til að valda ruglingshættu og eðlilega er svarið við því neikvætt. Hinsvegar er ekki hægt að taka umrædda málsgrein úr samhengi við þær sem á undan fara sem samantekið segja að þeim mun meiri sérkenni sem fyrra merki hefur, hvort sem sérkennin eru per se eða áunnin, þeim mun meiri líkur eru á ruglingshættu. Hinsvegar sé merkið ekki velþekkt og innheldur myndhluta sem er ekki mjög myndrænn, eins og var raunin í málinu sem dómurinn varðaði, þá var það ekki talið nægjanlegt að merkingarlíkindi væru með merkjunum³. Í þessu samhengi má einnig benda á 18. mgr. í dómi þar sem segir að líkur á því að tengsl geti verið talin vera með merkjunum kemur ekki í stað ruglingshættu mats heldur er hluti af slíku mati⁴. Hér skiptir því sem fyrr heildarmat máli auk þess sem sérkenni merkisins og frægð skipta einnig máli.

Hvað sjónlíkingu varðar þá er ljóst að mest áberandi hluti beggja vörumerkja er orðhlutinn 66 í hvítu lettri og blágrænum grunni líkt og hér að neðan:



Önnur merki umbjóðanda okkar þar sem sjónlíking er sérstaklega mikil er t.d. orðmerkið 66° v.

og 66°N v.



Hljóðlíking er mikil með merkjunum þar sem 66 er sérkennandi hluti merkjanna, lýsandi orðhluti eins og kaffi hefur ekki áhrif á það mat.

Rétt er að benda á að neytendur hafa sjaldnast bæði vörumerkin fyrir framan sig til samanburðar. Þá ítrekum við einnig það sem rakið er hér að ofan að þeim mun meira sérkenni sem fyrra merkið hefur og þeim mun þekktara sem það er, þeim mun meiri hætta er talin vera á ruglingi. Líkt og fram kom í fyrri greinargerð okkar þá er það engum vafa undirorpið að merki umbjóðanda okkar er mjög velþekkt.

Hvað vöru og þjónustulíkingu varðar þá er eini sameiginlegi flokkurinn með merkjunum flokkur 29 en umbjóðandi okkar á skráð merkið 66°N í flokki 29, sbr. skráning nr. 1218/1998. Þá þegar af þessari ástæðu er ljóst að ekki er unnt að fallast á skráningu hins andmæлта merkisins.

Hvað aðrar vörur og þjónustur varðar þá verður ekki framhjá því litið að tengsl eru með mörgum af þeim vöru- og þjónustuflokkum sem merki umbjóðanda okkar er skráð í og flokkum 29, 30 og 43 sem merkið FERSKT 66 er skráð fyrir, t.d. eru vörur í flokkum 25 og 29/30 oft á tíðum seldar á sama stað. Dæmi um þetta má finna á heimasíðu eiganda skráningar nr. V0109467 FERSKT 66, samanber fylgiskjal

³ C-251/95 Sabel v. Puma, 24.-25. mgr.

⁴ C-251/95 Sabel v. Puma, 18. mgr.

nr. 3 í fyrri greinargerð. Í því sambandi bendum við á að stór hluti viðskiptavina beggja aðila eru erlendir ferðamenn og er okkar mat að mikil hættu sé á því að þeir muni telja að tengsl séu með merkjunum.

Hér er rétt að áréttu að þeim mun líkari sem vörumerkin eru þeim mun ólíkari þurfa vörurnar og þjónusturnar að vera.

b. 2. mgr. 4. gr. vml.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 4. gr. vml. um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, þá getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vörur 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 samkvæmt ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.

Vegna umfjöllunarinnar hér að ofan um dóminn í máli C-251/95 Sabel v. Puma þá viljum við taka það skýrt fram að í 20. mgr. tekur dómstóllinn fram að það mat á tengslum milli merkja sem á við um almennt ruglingshættu mat á ekki við um velþekkt merki:

„Furthermore, the interpretation given in paragraph 18 of this judgment is not inconsistent with Article 4(3) and (4)(a) and Article 5(2) of the Directive, which permit the proprietor of a trade mark which has a reputation to prohibit the use without due cause of signs identical with or similar to his mark and do not require proof of likelihood of confusion, even where there is no similarity between the goods in question.”

Er þetta í fullu samræmið við framkvæmd í Evrópu við skilgreiningu á verndarsviði velþekkttra merkja enda segir það sig sjálft að ef matið á ruglingshættu væri eins í 2. mgr. 4. gr. vml. og það er í 1. mgr. 4. gr. þá væri í raun engin þörf á aukinn vernd til handa velþekktum merkjum.

Í íslenskum vörumerkjarétti er nauðsyn þess að veita velþekktum vörumerkjum víðtækari vernd en skilgreind er í 1. mgr. 4. gr. vml., það er hin svokallaða Kodak regla, lögfest í 2. mgr. 4. gr. vml. Ástæðurnar að baki reglunni eru þær að merki sem hafa náð útbreiðslu, eru velþekkt, fela í sér verðmæti og eru þekkt fyrir ákveðin gæði sem geta rýrnað eða skaðast ef aðrir nota merkið eða lík merki fyrir ólíkar vörutegundir⁵.

Megininntak reglunnar er að eigandi velþekkt merkis getur komið í veg fyrir skráningu og notkun á síðara merki sem skráð er í öðrum flokkum en þeim sem merki eigandans er skráð í, þ.e. hér er um undantekningu frá þeirri megin reglu í 1. mgr. 4. gr. að til þess að geta hindrað notkun á eins eða líku merki þá verði einnig að vera til staðar svokölluð vöru- og þjónustulýsing.

Það fylgir því ákvæðinu að við mat á því hvort um velþekkt merki í skilningi 2. mgr. 4. gr. ber því að nota annað mat en það sem er að öllu jöfnu lagt til grundvallar við mat á ruglingshættu sbr. 1. mgr. sömu greinar.

Til þess að greinin eigi við þarf merkjaeigandi annars vegar að færa sönnur á því að vörumerkið sé vel þekkt hér á landi og hinsvegar að notkun þriðja aðila á eins eða líku vörumerki hafi í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Einungis þarf eitt af þeim þremur atriðum sem nefnd eru í síðari hluta málsgreinarinnar að liggja fyrir, ekki er nauðsynlegt að fær sönnur á öll þrjú atriðin. Þannig nægir t.d. að sýn einungis fram á misnotkun.

Í framkvæmd hér á landi hefur áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar margsinnis staðfest að við túlkun á ákvæðum íslenskra laga beri að líta til túlkunar í Evrópusambandinu á því ákvæði sem innleitt er hér á landi í viðkomandi ákvæði íslenskra laga, sem dæmi má nefna tilvísun nefndarinnar til

⁵ Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 127-128

túlkunar Evrópudómsstólsins á 2. mgr. 5. gr. ESB tilskipunnar nr. 89/104 um vörumerki í úrskurði sínu í máli nr. 13/2004 TAX FREE. Í ljósi þessarar framkvæmdar teljum við eðlilegt að leggja með sama hætti til grundarvallar á túlkun dómstólsins á þeim skilyrðum fyrir beitingu Kodak reglunnar enda hafa hvorki íslenskir dómstólar né áfrýjunarnefnd farið í jafn ítarlega túlkun og finna má í evrópskri framkvæmd.

Það er mat umbjóðanda okkar að allar útfærslu á merki þeirra, þ.e. 66°, 66°N, 66°N, 66°Norður og 66°North séu velþekkt hér á landi enda eiga allar útfærslurnar það sameiginlega að innihalda töluna sextíu og sex. Hér að ofan hefur verið ítarlega fjallað um frægð merkisins og teljum að ótvírætt að vörumerki umbjóðanda okkar uppfylli skilyrði 2. mgr. 4. gr. um velþekkt vörumerki.

Þegar tvö vörumerki eru borin saman með tilliti til 2. mgr. 4. gr. vml. þá fer ekki fram ruglingshættumat með sama hætti og gert er í 1. mgr. heldur er það nægjanlegt að sýna fram á að líklegt sé að tenging verði talin vera með merkjunum hjá viðkomandi markhópi (e. Relevant section of the public)⁶. Þannig segir í C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., 17. mgr.: „[...] A link means any kind of mental association between those two marks, so a mere bringing to mind of the earlier mark is enough“.

Þá er nánar skilgreint í 42. mgr. sama dóms að mat á slíkri tengingu beri að meta heildstætt og þeir þættir sem t.d. koma til skoðunar eru líkindi milli merkjanna, eðli þeirrar vöru og þjónustu sem merkjunum er ætlað auðkenna, möguleg tengsl á milli vöru og þjónustu, styrkur fyrra merkis, sérkenni fyrra merkis og möguleikinn á ruglingi. Þessi talning er ekki tæmandi⁷.

Eins og farið hefur verið ítarlega yfir hér að ofan þá eru mikil merkjalíking með merkjunum. Þannig er mest áberandi hluti merki gagnaðila talan 66 sem er nákvæmlega eins og helsta sérkenni umbjóðanda okkar auk þess sem myndræn framsetning merkisins er nánast eins, þ.e. negatíft á rauðum bakgrunni.

Þá hefur verið farið ítarlega yfir orðspor og frægð merkis umbjóðanda okkar. Ekki þarf að fjölyrða um skráningarháfi merkisins enda hafa merki umbjóðanda okkar verið skráð hér á landi í fjölda mörg ár. Þá hefur stöðug og markviss markaðssetning enn frekar styrkt ímynd umbjóðanda okkar.

Markhópur umbjóðanda okkar hér á landi eru almennir neytendur enda krefst íslensk veðráttá þess að allir landsmenn þurfa á góðum útivistarfatnaði að halda. Þá eru erlendir ferðamenn einnig hluti af hinum almenna neytanda hér á landi og eru vörur umbjóðanda okkar sérstaklega markaðssettar gagnvart þessum hópi. Þá liggur í augum uppi að allir þeir sem stunda útivist á Íslandi og ferðast um landið er mikilvægur hluti af markhópi umbjóðanda okkar.

Af greinargerð gagnaðila kemur fram að markhópur þeirra er sá hinn sami, þ.e. íslenskur almenningur auk þess sem ferðamenn eru einnig sérstakur markhópur þar sem vörur og þjónustur gagnaðila eru seldar við þjóðvegi landsins.

Þannig liggur í augum uppi að að markhópur beggja aðila er sá sami. Þá eykur það verulega á hættuna á tengslum að vörur sem eru sambærilegar vörum umbjóðanda okkar eru seldar á sömu sölustöðum gagnaðila og hann rekur veitingasölu undir merkinu GRILL 66 og selur matvörur undir merkinu FERSKT 66 og kaffi undir merkinu KAFFI 66. Þannig skiptir það að okkar mati miklu máli að þegar greitt er fyrir þjónustu á sölustöðvum gagnaðila, hvort sem verið er að kaupa olíu, vettlinga eða matvæli undir merkinu FERSKT 66 þá er greitt fyrir þessa þjónustu á sömu afgreiðslukössum. Þannig er enginn munur á því gagnvart neytandanum hvaða vörur eru keyptar.

⁶ C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., 17. mgr.

⁷ T-570/10, Environmental Manufacturing LLP. V. OHIM, 42. mgr.

Þegar öll ofangreind atriði eru skoðuð heildstætt teljum við ótvírætt að miklar líkur séu á því að notkun gagnaðila á merkinu FERSKT 66 kalli fram hugrenningartengsl við vörumerki umbjóðanda okkar⁸.

Hér er rétt að áréttu að það er ekki nauðsynlegt að sanna tilvist ruglingshættu á milli merkjanna sbr. 27. -31. mgr. í C408/01 Adidas-Salomon og Adidas Benelux BV gegn Fitnessworld Trading Ltd⁹.

Fyrrgreind tenging á milli merkjanna er þó ein og sér ekki nægjanleg til þess að umbjóðandi okkar geti krafist útvíkkaðrar verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. Þannig verður einnig að sýna fram á að áframhaldandi notkun gagnaðila á seinna merkinu sé til þess fallinn að misnotkun eigi sér stað eða að notkunin rýri aðgreiningareiginleika merkis umbjóðanda okkar eða orðspor hins þekkta merkis.

Með sama hætti og meta þarf hvort tengsl geti verið talin með merkjunum hér að ofan þá þarf að skv. gildandi túlkun í Evrópusambandinu að meta heildstætt hvort notkun á síðara merkinu geti verið skaðlegt hinu fyrra merki. Þá er nægjanlegt að færa sönnur á eina tegund skaða (e. injury)¹⁰.

Það er mat umbjóðanda okkar að útvíkkuð notkun gagnaðila á tölustöfunum 66 ásamt fyrirbyggjandi breytingu á merkinu GRILL 66 auk umsókna fyrir KAFFI 66 og FERSKT 66 séu til þess fallnar að færa merki og notkun gagnaðila nær merki umbjóðanda okkar og rýra þannig aðgreiningareiginlega vörumerkis umbjóðanda okkar.

Það eitt og sér að vörumerki missi þann eiginlega að kalla strax fram tengingu við vörur og þjónustur merkjaeiganda telst vera rýrnun á aðgreiningareiginleika (e. dilution) og þar með skaði sem fellur undir skilyrðið sem sett er fram í 2. mgr. 4. gr. vml.

Í greinargerð gagnaðila er því haldið fram að í framkvæmd í Evrópusambandinu verði að leggja fram sönnunargögn til staðfesting á því að sá skaði sem vísað er til sé raunverulegur. Í þessu sambandi viljum við benda á að þessi túlkun er einungis að hluta til rétt. Þannig er ekki ætlast til þess að eigandi velþekkts vörumerkis bíði eftir því að hann verði fyrir beinu efnahagslegu tjóni eða bíði eftir því að missa viðskiptavinum. Það er talið fullnægja sönnunarbyrði að færa fyrir því rök að líklegt sé að merkjaeigandinn muni verða fyrir skaða¹¹.

Merki umbjóðanda okkar eru notað fyrir hágæða vörur og eru vörur umbjóðanda okkar verðlagðar í samræmi við gæði vörunnar og þjónustunnar. Eins og ítarlega hefur verið farið yfir hér að ofan þá er merki umbjóðanda okkar gríðarlega velþekkt hér á landi. Auk þess sem vörumerkin eru notuð til að auðkenna fatnað og tengdar vörur þá eru verslanir umbjóðanda okkar reknar undir vörumerkinu 66°North og þá hefur umbjóðandi okkar staðið fyrir ýmiss konar viðburðum, svo sem fyrirlestrum og útivistarviðburðum.

Það er mat okkar að ástæðan fyrir því að gagnaðilinn í málinu hefur áhuga á því að útvíkka notkun sína á vörumerkjum sem innihalda töluna sextíu og sex sé sú að þeir séu raunverulega nú þegar að njóta góðs af orðspori umbjóðanda okkar. Í þessu samhengi viljum við sérstaklega benda á líkindin sem eru á milli merkinga á sölustöðvum gagnaðila og verslunum umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar getur eðli málsins samkvæmt ekki lagt fram nein sönnunargögn þessu til sönnunar en við bendum hinsvegar á að umbjóðandi okkar getur sannað hið góða orðspor sem þeir hafa byggt upp um margra áratugaskeið sbr. fylgi skjöl sem lögð voru fram með fyrri greinargerð.

⁸ C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., 44.-57. mgr.

⁹ Ítrekað í 58. mgr. C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd.

¹⁰ C-487/07, L'Oréal ofl. g. Bellure NV. ofl., 42. mgr.

¹¹ C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., 38. mgr

Jafnframt bendum við á niðurstöður úr BS ritgerð Justina Zelvye í viðskiptafræði frá 2017 „Vitund og ímynd 66° Norður“, sjá bls. 28 í fylgiskjali nr. 1¹² en þar kemur fram að yfir 50% svarenda nefndu vörumerki umbjóðanda okkar þegar þeir voru spurðir hvaða útvistarvörumerki þeim dytti fyrst í hug og yfir 15% af þeim sem nefndu vörumerki umbjóðanda okkar ekki í fyrsta sæti nefndu merki umbjóðanda okkar í öðru sæti. 99,5% svarenda sögðust þekkja vörumerki umbjóðanda okkar.

Einnig bendum við á að umbjóðandi okkar hefur engan möguleika á því að hafa áhrif á eða stýra gæðum þeirra vara sem gagnaðili selur undir merkinu KAFFI 66, FERSKT 66 eða GRILL 66. Þannig getur það orðið mjög skaðlegt orðspori umbjóðanda okkar ef neytendur verða fyrir neikvæðri reynslu hjá gagnaðila og tengja þá upplifun tölunni sextíu og sex.

Þetta skiptir verulega máli þegar lagt er heildstætt mat á áhættuna af mögulegum skaða sbr. túlkun Evrópusambandsins þá verður að taka tilliti til þeirra breyta sem gagnaðili hefur gert á merki sínu GRILL 66 og nýrrar umsóknar fyrir KAFFI 66 auk þeirrar umsóknar sem hér er til umfjöllunar, þ.e. FERSKT 66. Það eina sem þessi vörumerki eiga sameiginlegt er talan 66, sama tala og er helsta auðkenni umbjóðanda okkar. Það er því ljóst að ef fallist er á skráningu merkisins FERSKT 66 og útvíkkaða notkun gagnaðila þá rýrist aðgreiningareiginleiki vörumerkis umbjóðanda okkar verulega.

Af ofangreindu heildarmati er ljóst að verulegar líkur eru á því að tengsl geti verið talin milli merkjanna í huga neytanda auk þess að umbjóðandi okkar verður fyrir skaða af skráningu og notkun á merkinu FERSKT 66.

Með vísan til ofangreinds teljum við ljóst að vörumerkið FERSKT 66 sbr. skráning nr. V0109467 sé ruglingslega líkt vörumerkjum umbjóðanda okkar sem njóta aukinnar verndar sem velþekkt vörumerki. Af þessum ástæðum er ekki heimilt að skrá merkið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Förum við því fram á að skráning nr. V0109467 FERSKT 66 (orð- og myndmerki) verði felld úr gildi.

Áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari gögnum og rökstuðningi á síðari stigum gerist það nauðsynlegt.

Virðingarfyllt,
Tego ehf.



Lovísa Jónsdóttir, hugverkalögfr.

¹² Aðgengileg 27.05.2019 á <https://skemman.is/bitstream/1946/27486/4/Vitund%20og%20C3%ADmynd%2066%C2%B0%20Nor%C3%B0ur.pdf>

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 20. júní 2019
Tilv. ELS: 201812-11568

Varðar: Andmæli Sjóklæðagerðarinnar ehf. gegn skráningu vörumerkisins FERSKT 66 (orð- og myndmerki), sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0109467.

Vísað er til erindis Einkaleyfastofunnar þann 31. maí 2019 þar sem umbjóðanda okkar, Olíuverzlun Íslands hf. (hér eftir „Olís“) var veittur frestur til 1. júlí 2019 til að skila inn frekari athugasemdum við síðari greinargerð Sjóklæðagerðarinnar ehf. (hér eftir „andmælandi“ eða „Sjóklæðagerðin“), dagsettri 27. maí 2019 í ofangreindu máli.

Síðari greinargerð Sjóklæðagerðarinnar er í megindráttum endurtekning á málatilbúnaði sem þegar hefur komið fram í fyrri greinargerð andmælanda, dags. 19. febrúar 2019. Í ljósi þessa gefur síðari greinargerð Sjóklæðagerðarinnar vart tilefni til frekari efnislegra athugasemda af hálfu umbjóðanda okkar og vísast því með heildstæðum hætti til þess sem fram kemur í athugasemdum hans við fyrri greinargerð andmælanda, dags. 17. apríl 2019. Í tilefni af síðari greinargerð andmælanda vill umbjóðandi okkar þó taka eftirfarandi fram:

1.

Umbjóðandi okkar ítrekar þá afstöðu sína að orðhlutinn FERSKT í vörumerkinu er ekki lýsandi og hafnar staðhæfingum andmælanda um að svo sé. Í besta falli mætti halda því fram að orðið FERSKT sé vísbendandi, en líkt og kom fram í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar til Einkaleyfastofunnar hefur verið viðurkennt í framkvæmd að svokölluð vísbendandi eða leiðandi merki teljist uppfylla skilyrði laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“) um sérkenni. Því er jafnframt alfarið vísað á bug að þar sem orðið FERSKT sé lýsingarorð, sé hægt að slá því föstu að það sé lýsandi í skilningi vörumerkjaréttar fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir. Staðhæfing Sjóklæðagerðarinnar hvað þetta varðar er því órökstudd með öllu.

2.

Í kafla I (a) í greinargerð andmælanda er fyrst og fremst að finna endurtekið efni af hálfu andmælanda um meinta sjón- og hljóðlíkingu. Staðhæfingum Sjóklæðagerðarinnar að málatilbúnaður í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar, þar sem vísað er til skynjunar neytenda, sé einföldun á framkvæmd við mat á ruglingshættu er vísað á bug. Ekki fæst betur séð en að um útúrslúning sé að ræða, þar sem sannarlega er fjallað um meinta ruglingshættu út frá sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar ítrekar að engin sjónlíking er á milli vörumerkjanna og vísar með heildstæðum hætti til þess sem fram kom í fyrri athugasemdum hans til Einkaleyfastofunnar, dags. 17. apríl 2019.

Hvað meinta sjónlíkingu varðar heldur Sjóklæðagerðin því fram að hún sé sérstaklega mikil á milli eftirfarandi merkja í þeirra eigu:



v.



66°

v.



66°N

v.



Umbjóðandi okkar vísar því alfarið á bug að nokkur sjónlíking sé á milli ofangreindra merkja, með vísan til þess sem kom fram í fyrri athugasemdum hans til Einkaleyfastofunnar.

Umbjóðandi okkar vísar því ennfremur alfarið á bug að mikil hljóðlíking sé á milli merkjanna, líkt og haldið er fram af hálfu andmælanda. Í síðari greinargerð andmælanda er reyndar talað um orðhlutann „kaffi“ en þar virðast vera um mistök að ræða. Það blasir við þegar framburður merkjanna er borinn saman:

„ferskt sextíuogsex“ vs. „sextíuogsex gráður north“

„ferstk sextíuogsex“ vs. „sextíuogsex“

„ferskt sextíuogsex“ vs. „sextíuogsex gráður enn“

Eini hluti merkjanna þar sem hljóðlíkingu er að finna er í tengslum við tölustafina 66. Umbjóðandi okkar ítrekar að í framkvæmd hefur verið talið að almennt séu stakir tölustafir ekki skráningarhæfir. Þá hefur verið talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu vörumerkis geti einstakir aðilar helgað sér tölustafi sem þurfi að vera lausir til afnota fyrir aðra. Að mati umbjóðanda okkar getur tölustafahluti vörumerkjanna því ekki valdið því einn og sér að um ruglingshættu sé að ræða, þar sem hann skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi. Því þarf ávallt að taka mið af heildarmynd merkja.

Vegna umfjöllunar í greinargerð andmælanda um meinta vöru- og þjónustulíkingu ítrekar umbjóðandi okkar að hún er ekki fyrir hendi. Vörumerki umbjóðanda okkar sem mál þetta varðar er skráð fyrir nánar tiltekna mat- og drykkjarvörur í flokkum 29 og 30, og fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43. Vörumerki andmælanda eru hins vegar skráð í allt öðrum flokkum fyrir vörur og þjónustu sem eru af allt öðrum toga. Er þar fyrst


og fremst um að ræða útvistarfatnað og annan búnað til útvistar. Það blasir því við að vöru- og/eða þjónustulíking er ekki fyrir hendi. Umboðsmaður andmælanda virðist átta sig á þessu og tekur fram í síðari greinargerð að eini sameiginlegi flokkurinn með merkjunum sé flokkur 29, en líkt og kom fram í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar er vörumerki andmælanda

66°N

skráð fyrir „fisk og fiskafurðir“ í flokki 29. Umbjóðandi okkar ítrekar að engin ruglingshætta er á milli merkjanna út frá viðmiðum um sjón- og hljóðlíkingu.

Aftur er að finna endurtekið efni á bls. 3-4 í síðari greinargerð andmælanda þess efnis að tengsl séu á milli þeirra vöru- og þjónustuflokka sem merki andmælanda eru skráð í og flokkum 29, 30 og 43 á þeim grundvelli þar sem vörur í flokkum 25 og 29/30 séu oft seldar á sama stað. Fullyrðing þessi er sú sama og kom fram í fyrri greinargerð andmælanda og jafnframt er lagt fram nákvæmlega sama fylgiskjal, útprent af vefsíðu Olís sem sýnir vinnujakka sem umbjóðandi okkar hefur til sölu. Fullyrðingin er að öðru leyti órökstudd með öllu. Vegna þessa áréttar umbjóðandi okkar það sem áður kom fram. Það hefur ekki nokkra þýðingu við mat á



ruglingshættu vörumerkja andmælanda og vörumerkisins  að Olís skuli á vefsíðu sinni bjóða til sölu hlífðar- og/eða vinnufatnað. Augljóst er að umræddar vörur eru seldar af Olís, og




án allra tengsla við vörumerkið  enda er það ekki að finna á umræddu fylgiskjali. Slíkur



fatnaður er ekki auðkenndur með vörumerkinu , heldur er augljóst hverjum almennum



neytanda að vörumerkið  er notað til auðkenningar á veitingastöðum Olís og þeim vörum sem þar eru seldar.

3.

Umbjóðandi okkar áréttar að andmælanda hefur ekki tekist að sýna fram á að vörumerki í hans eigu uppfylli þau ströngu skilyrði sem ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga setur til þess að vörumerki teljist vel þekkt. Enginn frekari rökstuðningur eða gögn eru lögð fram í síðari greinargerð til að sýna fram á að vörumerki andmælanda skuli teljast vel þekkt í skilningi ákvæðisins. Um þetta segir einungis í síðari greinargerð:

„Það er mat umbjóðanda okkar að allar útfærslur á merki þeirra, þ.e. 66°, 66°N, 66°N, 66°Norður og 66°North, séu velþekkt [sic] hér á landi enda eiga allar útfærslurnar það sameiginlega [sic] að innihalda töluna sextíu og sex. Hér að ofan hefur ítarlega verið fjallað um frægð merkisins og teljum við ótvírætt að vörumerki umbjóðanda okkar uppfylli skilyrði 2. mgr. 4. gr. um velþekkt [sic] vörumerki.“

Umbjóðandi okkar er sem fyrr ósammála því að andmælandi hafi sýnt fram á þetta með fullnægjandi hætti og bendir á að fjalla þarf um hvert og eitt vörumerki í eigu andmælanda og sýna fram á með ítarlegum hætti að það hafi öðlast stöðu sem vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Þetta hefur andmælandi einfaldlega ekki gert.

Vegna tilvísunar andmælanda til niðurstaðna úr BS ritgerð Justina Zelvye í viðskiptafræði frá árinu 2017, skal á það bent að þar er verið að fjalla um ímynd vörumerkisins „66° Norður“, en

á bls. 8 í ritgerðinni segir orðrétt: „Markmið verkefnisins er að skoða vitund (e. *awareness*) og ímynd (e. *image*) vörumerkisins 66° Norður.“ Þá bendir umbjóðandi okkar á að úrtak þeirrar könnunar sem framkvæmd var af höfundri ritgerðarinnar er afar smátt, eða um 347 þátttakendur, en samfélagsmiðillinn Facebook var notaður við framkvæmd könnunarinnar. Í öllu falli er einsýnt að niðurstaða könnunarinnar hefur takmarkaða ef einhverja þýðingu í ljósi þess hvernig könnunin var framkvæmd og smæðar úrtaksins. Þá er í öllu falli ljóst að það eina sem könnunin sýnir fram á er vitund þeirra sem svöruðu könnuninni á vörumerkinu „66° Norður“ í tengslum við útvistarfatnað. Könnunin fjallar hins vegar ekki um tengingu tölunnar 66 við vörur andmælanda. Það blasir við að engin ruglingshætta er á milli vörumerkis umbjóðanda okkar sem mál þetta fjallar um og vörumerkisins „66° Norður“.

Á blaðsíðum 4-6 í greinargerð Sjóklæðagerðarinnar er að finna fræðilega umfjöllun í nokkuð löngu og endurteknu máli og umfjöllun um framkvæmd innan Evrópusambandsins í tengslum við vel þekkt merki. Umbjóðandi okkar telur ekki ástæðu til að svara þessari fræðilegu umfjöllun efnislega í jafnitarlegu máli, en vísað er til dóma Evrópudómstólsins hér fyrir neðan þar sem tilefni er til.

Grundvallaratriðið er hins vegar það að jafnvel þó að fallist yrði á að vörumerki andmælanda, eitt eða fleiri, væru vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, hefur andmælandi ekki með nokkrum hætti sýnt fram á að önnur skilyrði ákvæðisins séu uppfyllt. Líkt og réttilega kemur fram í máli andmælanda felur 2. mgr. 4. gr. það í sé að eigandi vel þekkt vörumerkis þarf, auk þess að sýna fram á að vörumerkið sé vel þekkt, að sýna fram á að um sé að ræða eins eða líkt vörumerki og að notkun þriðja aðila á því hafi í för með sér misnotkun eða ryri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekhta merkis.

Í síðari greinargerð er ekki bætt úr þessum skorti á rökstuðningi hvað ofangreinda þætti varðar á neinn hátt, enda staðreyndin sú að skilyrði ákvæðisins eru einfaldlega ekki uppfyllt. Umbjóðandi okkar telur rétt að áréttta að hann hafnar því með öllu að merkjalíking sé á milli merkjalaga, líkt og ítarlega kemur fram frammar í erindi þessu og í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar til Einkaleyfastofunnar. Þá hafnar umbjóðandi okkar því sem órökstuddu að markhópur aðila sé sá sami. Þetta er fjarstæðukenndur málalíbúnaður, sérstaklega í ljósi þess hversu ólíkar vörur og þjónustu er um að ræða. Markhópur umbjóðanda okkar í tengslum



við þær vörur og þjónustu sem merkið  auðkennir eru íslenskir og erlendir neytendur sem kaupa sér mat- og drykkjarvörur víða um land. Það liggur í augum uppi að þetta er allt annar markhópur en sá sem hyggst kaupa vörur af andmælanda. Því er alfarið mótmælt sem



röngu og órökstuddu að nokkrar líkur séu á því að notkun umbjóðanda okkar á merkinu kalli fram hugrenningatengsl við vörumerki andmælanda.

Í tengslum við ofangreint og vegna þess að andmælandi vitnar til dóms Evrópudómstólsins í máli INTEL¹, er rétt að taka fram að í þeim dómi segir að við afmörkun á hugtakinu „almenningur“ (e. *relevant public*) sé það skilgreint sem „*average consumers of the goods or services for which that mark is registered, who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect*“, sbr. 34. mgr. í dómnum. Þá kemur ennfremur fram að það nægi ekki að umrædd vörumerki séu eins eða lík til þess að sýnt sé fram á hugrenningatengsl hjá

¹ Sjá mál nr. C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd.

„*relevant public*“.² Þannig sé lykilatriði, sérstaklega þegar ekki um er að ræða eins (e. *identical*) vörumerki að skörun vöru- og þjónustuflokka skiptir miklu máli við mat á því hvort hugrenningatengsl séu fyrir hendi. Þannig segir orðrétt í 48. – 50. mgr.:

„It is therefore conceivable that the relevant section of the public as regards the goods or services for which the earlier mark was registered is completely distinct from the relevant section of the public as regards the goods or services for which the later mark was registered and that the earlier mark, although it has a reputation, is not known to the public targeted by the later mark. In such a case, the public targeted by each of the two marks may never be confronted with the other mark, so that it will not establish any link between those marks.

Furthermore, even if the relevant section of the public as regards the goods or services for which the conflicting marks are registered is the same or overlaps to some extent, those goods or services may be so dissimilar that the later mark is unlikely to bring the earlier mark to the mind of the relevant public.

Accordingly, the nature of the goods or services for which the conflicting marks are registered must be taken into consideration for the purposes of assessing whether there is a link between those marks. “

Umbjóðandi okkar telur einsýnt, í ljósi þess að ekki eru mikil líkindi á milli merkjanna þegar þau eru metin út frá sjónarmiðum um sjón- og hljóðlíkingu, og þeirri staðreynd að um verulega ólíkar vörur og þjónustu er að ræða, að útilokað sé að hugrenningatengsl geti skapast á milli merkjanna.



Andmælandi hefur ekki á nokkurn hátt sýnt fram á að notkun umbjóðanda okkar á hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor vörumerkja andmælanda. Líkt og vísað er til í síðari greinargerð andmælanda kemur fram í fyrrnefndum INTEL dómi Evrópudómstólsins að eigandi vel þekktis vörumerkis þurfi að sanna að fyrir hendi sé alvarleg hættu á því að hann muni verða fyrir tjóni vegna notkunar þriðja aðila á eins eða líku vörumerki.³ Þetta hefur andmælandi ekki gert. Einungis kemur fram í máli andmælanda hvað þetta varðar að hann telji að „útvíkkuð“ notkun umbjóðanda okkar á tölustöfunum 66 sé til þess fallin að færa merki og notkun umbjóðanda okkar nær merki andmælanda og rýri þannig aðgreiningareiginleika vörumerkis andmælanda. Þessu er alfarið mótmælt af hálfu umbjóðanda okkar, enda ekki stutt neinum gögnum eða rökstutt með neinu móti.

Staðhæfingum andmælanda um að eina ástæða umbjóðanda okkar á „útvíkkaðri“ notkun á vörumerkjum sem innihalda töluna 66 sé sú að umbjóðandi okkar njóti nú þegar góðs af orðspori andmælanda er harðlega mótmælt og alfarið vísað á bug. Þá er málalíbúnaði andmælanda þess efnis að það geti orðið mjög skaðlegt orðspori andmælanda ef neytendur verða fyrir neikvæðri reynslu hjá umbjóðanda okkar, þar sem andmælandi hafi ekki möguleika



á því að stýra gæðum þeirra vara sem umbjóðandi okkar selur undir vörumerkinu, harðlega mótmælt sem röngum og órökstuddum.

² Sjá nánar 44. – 50. mgr. í ofangreindum dómi.

³ Orðrétt segir í 38. mgr. dómsins: „*The proprietor of the earlier mark must, however, prove that there is a serious risk that such an injury will occur in the future.*“

Umbjóðandi okkar áréttar að andmælandi hefur ekki á nokkurn hátt sýnt fram á að notkun Olís



á vörumerkinu feli í sér misnotkun eða að hún rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor þess/þeirra vörumerkja Sjóklæðagerðarinnar sem hugsanlega teljast uppfylla þau skilyrði að teljast vel þekkt. Umbjóðandi okkar hafnar því enn fremur með öllu að notkun hans á merkinu



feli í sér misnotkun á vörumerkjarétti Sjóklæðagerðarinnar eða að hún rýri aðgreiningareiginleika vörumerkja fyrirtækisins, enda engin ruglingshætta fyrir hendi og fráleitt að sýnt hafi verið fram á að hugrenningatengsl séu á milli merkjanna.

6.

Með vísan til alls framangreinds, sem og fyrri athugasemda umbjóðanda okkar til Einkaleyfastofunnar, dags. 17. apríl 2019, gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að hafna beri



andmælum Sjóklæðagerðarinnar og að vörumerki umbjóðanda okkar, , sbr. skráning nr. V0109467, skuli halda gildi sínu.

Virðingarfyllt,
f.h. Huldu Árnadóttur, lögmanns,

María Kristjánsdóttir, lögmaður