



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 2/2020
28. febrúar 2020



Þann 1. apríl 2014 lagði Port-Ice ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins nr. 846/2014. Óskað var skráningar fyrir *fisk, sjávarfang* í flokki 29. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2014, sbr. skráning nr. 428/2014.

Með erindi, dags. 11. september 2014, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Icelandic Group ehf. Andmælin byggja á ruglingshættu við tilgreind merki í eigu andmælanda (nú í eigu Icelandic Trademark Holding ehf.), sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, sem og notkun á auðkenninu ICELANDIC í yfir 70 ár. Þá er jafnframt byggt á ruglingshættu við skráð firmaheiti andmælanda, Icelandic Group ehf., sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.¹

Hugverkastofan vekur athygli á því að meðferð andmælamáls þessa var sett á bið um tíma í ljósi þess að umsókn andmælanda um skráningu orðmerkisins ICELANDIC nr. 1634/2014 var til meðferðar hjá stofnuninni sem og síðar hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

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

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.²

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Nr. 1157/2001	
 Nr. 201/2004	 Nr. 428/2014
ICELANDIC Óskráð	
Merki andmælanda	Merki eiganda

Auk framangreindra merkja vísar andmælandi til annarra merkja í sinni eigu í svipaðri stílfærslu, án þess að tiltaka skráningarnúmer þeirra. Öll merkin innihalda orðhlutann ICLEANDIC í einfaldri stílfærslu að undanskildu orðmerki andmælanda, en umsókn um skráningu þess merkis var þó hafnað, sbr. neðangreint. Í orð- og myndmerkjum andmælanda sem vísað er til að framan er orðhlutinn ICELANDIC í forgrunni á ferhyrnum grunni, annars vegar sveigður í hvítu letri á bláum, rauðum og hvítum bakgrunni ásamt orðhlutunum FROZEN SEAFOOD fyrir neðan og IFPC QUALITY APPROVED í hring rétt utan við ferhyrnda grunninn og hins vegar í hvítu letri á bláum grunni með ljósblárrí sveigðri línu undir orðhlutanum ICELANDIC og orðið SEAFOOD fyrir neðan í smærra letri, jafnframt hvítt að lit. Þá er merki eiganda einnig á ferhyrnum grunni, blátt og hvítt að lit og orðið ICELANDIC staðsett fyrir ofan tvo hvíta fiska, sem þó eru ekki heilir. Fyrir neðan fiskana er orðhlutinn LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY og á hlið orðhlutinn PORT-ICE.

Merking orðsins ICELANDIC er kunn, en það merkir skv. Snöru veforðabók m.a *íslenskur*, þ.e. eitthvað sem er íslenskt. Andmælandi sótti um skráningu orðmerkisins ICELANDIC, sbr. umsókn nr. 1634/2014. Umsókninni var hafnað á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið var talið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi, auk þess að vera lýsandi fyrir uppruna þeirra vara og þjónustu sem umsóknin tók til, sem m.a. var *fiskur og fiskafurðir*. Ekki var talið að umsækjandi hefði sýnt fram á að merkið hefði öðlast áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Niðurstaða Hugverkastofunnar var staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2016.

² C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Sjónlíking

Merki andmælanda og merki eiganda sem borin verða saman eru öll orð- og myndmerki. Sameiginlegt með merkjunum er að þau innihalda öll orðhlutann ICELANDIC, auk annarra lýsandi orða fyrir umræddar vörur og eru í einfaldri stílfærslu á ferhyrindum grunni, mismunandi bláum að lit.

Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf orðasambanda nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða. Eins og staðfest hefur verið af áfrýjunarnefnd skortir sameiginlega þátt merkjanna sérkenni og aðgreiningarhæfi skv. 1. mgr. 13. gr. vml. vegna þeirrar merkingar sem orðið hefur í tengslum við uppruna varanna sem um ræðir, þ.e. að varan sé íslensk eða eigi uppruna sinn á Íslandi. Að mati stofnunarinnar er heildarmynd merkjanna því ólík, enda innihalda þau ólíka orðhluta að öðru leyti auk þess sem blái liturinn í merkjunum er ekki sá sami. Í ljósi þessa er það mat stofnunarinnar að sjónlíking með merkjunum sé hverfandi.

Hljóðlíking

Að mati Hugverkastofunnar er hljóðlíking með merkjunum jafnframt takmörkuð, þrátt fyrir að þau innihaldi öll orðið ICELANDIC. Eins og að framan greinir er áherslan yfirleitt í upphafi orðasambanda, nema öðru sé til að dreifa eins og á við í þessu máli, sbr. skortur á sérkenni og aðgreiningarhæfi orðsins fyrir umræddar vörur.

Vörulíking



Merki andmælanda,

nr. 1157/2001 er skráð fyrir *fisk og fiskafurðir* í flokki 29 og



nr. 201/2004 fyrir *fisk og fiskafurðir, fiskihlaup, niðursoðinn fisk/fisk útbúinn til geymslu, tilbúnar máltíðir og/eða sælkerafæðu sem inniheldur fisk og/eða krabbadýr (einnig djúpfryst), fiskisúpur* í flokki



29 og fyrir *lifandi fisk og krabbadýr* í flokki 31. Merki eiganda, sjávarfang í flokki 29. Að mati Hugverkastofunnar er algjör vörulíking með merkjunum.

nr. 428/2014 er skráð fyrir *fisk*,

Ruglingshætta, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Vörumerki má ekki skrá 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, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt úrskurðum áfrýjunarnefndar á ákvæðið við um vörumerki sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi, en með hliðsjón af 6. gr. bis Parísarsamþykktar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „alþekkt“, sbr. m.a. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 6/2003. Þar sem merki andmælanda eru skráð og hafa verið notuð hér á landi um árabil, sbr. framangreint og fyrrgreind túlkun áfrýjunarnefndar á 7. tl. ekki verið hnekkt, á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki við í þessu máli.

Ruglingshætta, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Í ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er m.a. kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef í því felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Gerðar eru strangari kröfur til líkinda þegar



um er að ræða mögulega ruglingshættu við firma heldur en gert er varðandi mögulega ruglingshættu á milli tveggja merkja. Firmað og það vörumerki sem til skoðunar er þurfa þannig að vera eins eða næstum eins til þess að um ruglingshættu sé að ræða.

Eins og í tilviki mats á ruglingshættu milli merkja skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þarf að líta til þess hvort viðkomandi firma hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., en það er forsenda þess að um ruglingshættu geti verið að ræða á grundvelli virkrar atvinnustarfsemi. Eins og fram hefur komið er það mat Hugverkastofunnar að orðhlutinn ICELANDIC uppfylli ekki skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem um ræðir, þ.e. *fisk og fiskafurðir*. Orðhlutann skortir því skráningarhæfi og myndar þar af leiðandi ekki fyrirstöðu gegn skráningu síðar tilkominna vörumerkja sem innihalda orðhlutann auk annarra sérkennandi þátta. Í ljósi þessa verða andmælin ekki tekin til greina á grundvelli 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar með vísan til 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sér í lagi í ljósi þess að hinn sameiginlega orðhluta ICELANDIC skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. og telst lýsandi um uppruna



umræddra vara. Andmæli gegn skráningu merkisins nr. 428/2014 eru því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð



Skráning merkisins nr. 428/2014 skal halda gildi sínu.

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
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Mótt.: Einkaleyfastofan
11. sep. 2014
4.3
Málsnr. VU 0846/2014

Reykjavík, 11. september 2014

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **ICELANDIC LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY PORT-ICE** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 846/2014
Í eigu: PORT ICE EHF
Merki birt í 7. tbl. 31. árg. ELS-tíðinda þann 15. júlí 2014
Okkar tilvísun: I5590IS00

Vísað er til birtingar, í 7. tbl. ELS-tíðanda árg. 2014 á skráningu vörumerkisins **ICELANDIC LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY PORT-ICE** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 846/2014 í flokki 29 fyrir fisk og sjávarfang. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Icelandic Group hf, Borgartúni 27, 101 Reykjavík, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml).

Helstu rök fyrir andmælunum eru þau að skráning nr. 846/2014 á vörumerkinu **ICELANDIC LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY PORT-ICE** (orð- og myndmerki) fyrir vörur í flokki 29 er ruglingslega lík vörumerki umbjóðanda ICELANDIC, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Umbjóðandi okkar er eigandi eftirfarandi vörumerkjaskráninga hér á landi:



skráning nr. 1157/2001 í flokki 29 fyrir fisk og fiskafurðir.



skráning nr. 201/2004 í flokkum 29 fyrir „fiskur og fiskafurðir, fiskihlaup, niðursoðinn fiskur/fiskur útbúinn til geymslu, tilbúnar máltíðir og/eða sælkerafæða sem inniheldur fisk og/eða krabbadýr (einnig djúprýst), fiskisúpur“ og 31 „Lifandi fiskur og krabbadýr“.

Umbjóðandi hefur jafnframt notað auðkennið ICELANDIC hér á landi og erlendis í yfir 70 ár og telst merkið alþekkt hér á landi í tengslum við þær vörur og þjónustu sem merkið hefur verið notað fyrir, sem er meðal annars fiskur, fiskafurðir, fiskvinnsla og útflutningur.

Einnig er byggt á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, þar sem hið andmælt merki er ruglingslega líkt skráðu fyrirtækjaheiti umbjóðanda okkar Icelandic Group hf. sem hefur verið notað hér á landi og erlendis í fjölda ára.



Framangreint eru helstu rök fyrir andmælum þessum sbr. 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja. Við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

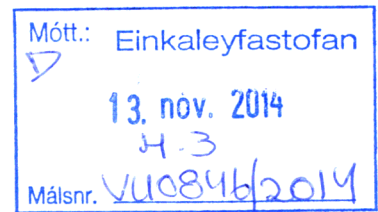
Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. óskum við eftir að okkur verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning fyrir framangreindum andmælum.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor



Bylgja H. Björnsdóttir, ML

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík



Reykjavík, 12. nóvember 2014

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **ICELANDIC LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY PORT-ICE** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 428/2014

Í eigu: PORT ICE EHF

Merki birt í 7. tbl. 31. árg. ELS-tíðinda þann 15. júlí 2014

Tilvísun Einkaleyfastofu: VU0846/2014

Okkar tilvísun: I5590IS00

Vísað er til bréfs Einkaleyfastofu, dagsett 15. september 2014, þar sem okkur er veittur frestur til 15. nóvember 2014, til að leggja fram greinargerð í ofangreindu andmælamáli.

Greinargerð ásamt fylgiskjöllum 1-6 verða send á netfangið postur@els.is. Fylgiskjölín berast eingöngu á því formi.

Umbjóðandi okkar byggir andmæli sín á fyrri skráningum sínum og notkun á auðkenninu ICELANDIC í yfir 70 ár sem og á skráðu fyrirtækjaheiti Icelandic Group hf.

Helstu rök fyrir andmælunum eru þau að skráning nr. 428/2014 á vörumerkinu ICELANDIC LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY PORT-ICE (orð- og myndmerki) fyrir vörur í flokki 29 sé ruglingslega lík vörumerki umbjóðanda okkar ICELANDIC, sbr. 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Jafnframt er fyrirtækjaheiti umbjóðanda okkar Icelandic Group hf. skráð fyrirtækjaheiti en samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Auðkenni umbjóðanda okkar ICELANDIC hefur verið notað í viðskiptum félagsins hér á landi og erlendis í yfir 70 ár. Vörumerki umbjóðanda okkar telst vel þekkt hér á landi.

Umbjóðandi okkar á skráð vörumerkin:



skráning nr. 1157/2001 í flokki 29 fyrir fisk og fiskafurðir.¹



skráning nr. 201/2004 í flokkum 29 fyrir „fiskur og fiskafurðir, fiskihlaup, niðursoðinn fiskur/fiskur útbúinn til geymslu, tilbúnað máltiliðir og/eða sælkerafæða sem inniheldur fisk og/eða krabbadýr (einnig djúpfryst), fiskisúpur“ og 31 „Lifandi fiskur og krabbadýr“.²

Umbjóðandi okkar Icelandic Group hf. sem áður hét Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna (SH) hefur notað auðkennið ICELANDIC bæði hér á landi og erlendis í tengslum við sölu og innflutning á fiski og

¹ Sjá fylgiskjal 1

² Sjá fylgiskjal 2

fiskafurðum síðan 1942. Umbjóðandi okkar selur vörur sínar undir vörumerki ICELANDIC beint og í gegnum fjöldamörg dótturfélög sem fyrirtækið rekur og eru staðsett um allan heim.³

Umbjóðandi okkar hefur notað vörumerki sitt ICELANDIC á fjöldamörgum mörkuðum um allan heim í yfir 70 ár og er staða þess á þeim mörkuðum sem helst hefur verið lögð áhersla á t.d. í Bandaríkjunum, mörgum Evrópulöndum og Japan gífurlega sterk. Umbjóðandi okkar hefur lagt mikla áherslu á að kynna vörumerkið ICELANDIC sem samnefnara gæða, áreiðanleika og stöðugleika og hefur meðal annars með miklu og öflugum markaðsstarfi og gæðavörum náð að ávinna merkinu viðskiptavildar og frægðar bæði hér á landi og erlendis. Umbjóðandi okkar hefur notað merki sitt ICELANDIC sem orðmerki en einnig í mismunandi útfærslum, litum og með lýsandi heitum líkt og „group“, „seafood“, „frozen seafood“, „brand“ o.fl. Bæði hefur það verið vegna ólíkra áherslna á mismunandi mörkuðum sem og hefur merkið þróast með breyttum tíðaranda. Það sem haldist hefur óbreytt og stöðugt er orðhlutinn ICELANDIC sem ávallt hefur verið mest áberandi og ríkjandi hluti merkjanna. Hér að neðan eru dæmi um þær útfærslur af vörumerki umbjóðanda okkar ICELANDIC sem notaðar hafa verið hér heima og erlendis:



Merkið ICELANDIC hefur, líkt og sést á meðfylgjandi notkunargögnum sem merkt eru **fylgiskjal 4**, verið notað áratugum saman af umbjóðanda okkar bæði hér á landi og erlendis í tengslum við eftirfarandi vörur og þjónustu:

Flokkur 29: Sölu og útflutning á fiski og fiskafurðum sem og tilbúnum máltíðum og sælkerafæði sem inniheldur fisk, skelfisk og fiskafurðir.

Flokkur 31: Lifandi fiskur, skelfiskur og krabbadýr.

Flokkur 35: Rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; sölu- og markaðsstarfsemi; rekstur tengdra félaga; heild- og smásala; inn- og útflutningsþjónusta.

Flokkur 39: Flutningur; pökkun og geymsla vöru.

Flokkur 40: Vinnsla og meðferð efna og hluta einkum fisk- og skelfiskvinnsla og vinnsla sjávarafurða.

Umbjóðandi okkar hefur bæði með umfangsmikilli notkun og með vörumerkjaskráningum sínum hér á landi og erlendis⁴ áunnið sér vörumerkjarrétt á auðkenninu ICELANDIC í tengslum við áður nefndar vörur og þjónustu.

³ Sjá fylgiskjal 3, sem er bls. 40 úr Ársreikningum Icelandic Group 2013 sem er yfirlit yfir dótturfélög Icelandic Group hf. um allan heim.

⁴ Fylgiskjal 5, dæmi um skráningar umbjóðanda okkar fyrir vörumerkið ICELANDIC erlendis.

MAT Á RUGLINGSHÆTTU

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki 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. Jafnframt kemur fram í 4. tölul. 14. gr. vml. að vörumerki megi ekki skrá ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi.

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki er fjallað um ruglingshættu í ákvæði 4(1)(b). Þar segir að ruglingshætta sé til staðar ef uppi er „likelihood of confusion ... which includes the likelihood of association“. Þar sem tilskipun þessi er hluti af samningnum um evrópska efnahagssvæðið ber íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði þessarar tilskipunar og fyrirrennara hennar hafa verið túlkuð, enda geta mismunandi túlkunaraðferðir haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu.⁵

Ákvæðið um association er komið inn í tilskipun þessa frá Benelux löndunum þar sem svipuð regla gildir. Samkvæmt henni getur ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilfellum: (1) þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta), (2) þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi) og (3) þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/association).

Evrópuþingstóllinn hefur fjallað ítarlega um *association* í úrskurðum sínum, m.a. í máli C-251/95 SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Í forúrskurðinum kemur fram að *association* sé klárlega hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en hins vegar er tekið fram að *association* sé ekki nægileg ein og sér heldur verði einnig að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Þegar metið er hvort að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu má síðan skipta í tvennt, annars vegar skal meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og hins vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Það er mat okkar í þessu tilviki að til staðar séu skilyrði um beina ruglingshættu auk þess sem uppi er veruleg hætta á tengingu/association, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Merkin sem bera skal saman eru hin andmæлта skráning fyrir ICELANDIC LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY PORT-ICE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 428/2014 og áður nefndar vörumerkjaskráningar umbjóðanda okkar



skráning nr. 1157/2001 í flokki 29 fyrir fisk og fiskafurðir.⁶



skráning nr. 201/2004 í flokkum 29 og 31

Jafnframt

ICELANDIC (orðmerki)

ICELANDIC

(orð- og myndmerki) og



(orð- og myndmerki)

⁵ Sjá umfjöllun í úrskurði Áfrýjunarnefndar nr. 12/2004 í tengslum við vörumerkið SILK ESSENTIALS.

⁶ Sjá fylgiskjal 1

allt merki sem umbjóðandi okkar hefur notað hér á landi og eru í notkun. Einnig fyrirtækjaheiti umbjóðanda okkar sem hefur verið Icelandic Group hf. allt frá árinu 2005.

Okkar mat er að þegar merkin sem um ræðir eru borin saman sé veruleg hættu á ruglingi sér í lagi þar sem vörulistinn skarast fullkomlega. Umbjóðandi okkar hefur bæði með skráningum og notkun áunnið merki sínu sérstöðu á markaði. Verður þá sérstaklega að hafa í huga að vörumerkið ICELANDIC hefur verið notað áratugum saman í tengslum við vörur og þjónustu s.s. fisk- og fiskafurðir, flutning- og vinnslu sjávarafurða, sölu- og útflutning á sjávarfangi hvers konar, rekstur og stjórnun fyrirtækja sem og sölu- og markaðsstarfsemi í tengslum við fisk og fiskafurðir. Hefur vörumerkið á þeim tíma áunnið sér frægðar og góðs orðspors hér á landi og erlendis og verður því að teljast alþekkt og nýtur verndar hér á landi sem slíkt.

Við ítrekum að í vörumerkjarétti umbjóðanda okkar, Icelandic Group hf., felst að aðrir en eigandi vörumerkisins mega ekki nota í atvinnustarfsemi tákn sem er eins eða líkt vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi eða að tengsl séu með merkjunum skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. sömu laga 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 líkt og við teljum hættu á í þessu tilviki.

MERKJALÍKING

Við mat á merkjalíkingu verður að hafa í huga að neytendur hafa yfirleitt aðeins annað merkið fyrir sjónum hverju sinni og hafa því ekki möguleika á því að bera merkin saman hlið við hlið heldur verða þeir að treysa á þá óljósu mynd sem þeir hafa af merkinu í huga sínum. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á ruglingshættumatid, s.s. mögulegur ruglingur um viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki og þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu, sbr. úrskurð áfýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 17/2004.

Hvað varðar sjónlíkingu með merkjunum þá er ljóst að merkin eru afar lík. Vörumerkin eru orðmerkið ICELANDIC, ICELANDIC GROUP hf. annars vegar og orð- og myndmerkið ICELANDIC LINE-CAUGHT



PREMIUM QUALITY PORT-ICE,

hins vegar, en einnig stílfærðar útfærslur af ICELANDIC orðmerkinu:



Sem og:



Við mat á sjónlíkingu má sjá að orðið Icelandic er í báðum merkjunum mjög áberandi skrifað með hástöfum og svipuðu letri sem eykur líkurnar á því að neytendur telji vöruna frá umbjóðanda okkar komna. Þá er einnig afgerandi blái litur merkjanna sem enn eykur líkurnar á ruglingi meðal merkjanna. Við mat á ruglingshættu í tengslum við sjónlíkingu skiptir miklu máli hvert sé upphaf merkjanna, eða fyrri hluti þeirra. Það er upphaf merkja sem oft situr eftir í huga neytenda, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 2/1999. Í máli þessu er merki umbjóðanda okkar, ICELANDIC, upphaf merkis umsækjanda og jafnframt er það tekið í heild upp í merki hans. Vísun við í þessu sambandi einnig til ákvörðunar Einkaleyfastofu, dags. 14. október 2014, vegna umsóknar um skráningu vörumerkisins FLASH FORWARD (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1803/2013, sjá fylgiskjal 6. Í því máli var skráningu hafnað fyrir tilgreindar vörur þar sem orð í skráðu orð- og myndmerki var tekið upp í heild í orðmerki umsækjanda. Var orðið talið mest áberandi hluti hins skráða merkis. Ljóst er af framansögðu að ICELANDIC er mest áberandi hluti merkis umbjóðanda okkar og tekur umsækjandi merkið upp í heild í merki sitt, en einnig tekur hann aðra þætti merkis umbjóðanda okkar upp í merki sitt, s.s. bláa litinn.

Við mat á hljóðlíkingu með vörumerkjum verður að meta hljóðlíkinguna út frá þeim markaði sem merkjunum er ætlað að ná til. Augljóst er að merki þessi eiga að beinast bæði að íslenskum og erlendum markaði og íslenskum og erlendum neytendum og eru merkin á enskri tungu. Það er okkar mat að hljóðlíking sé til staðar með merkjunum, enda hefur umsækjandi tekið merki umbjóðanda okkar, ICELANDIC, upp í heild sinni í merki sitt.

Það er rétt að hafa í huga að þær vörur og þjónusta sem báðir aðilar bjóða eru að stærstum hluta ætlaðar til útflutnings sem eykur hættuna á því að neytendur sem geta þá verið erlendir kaupendur muni telja tengsl milli þessara merkja og jafnvel að um sé að ræða tengd fyrirtæki eða sama fyrirtækið. Þetta er sérstaklega mögulegt þar sem umbjóðandi okkar rekur fjölda dótturfélaga víðsvegar um heiminn undir merkjum ICELANDIC og þar sem sá hluti er sameiginlegur með merki umsækjanda og umbjóðanda okkar.

VÖRULÍKING

Líkt og fram hefur komið hefur umbjóðandi okkar skráð og notað vörumerki sitt fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu:

Flokkur 29: Sölu og útflutning á fiski og fiskafurðum sem og tilbúnum máltíðum og sælkerafæði sem inniheldur fisk, skelfisk og fiskafurðir.

Flokkur 31: Lifandi fiskur, skelfiskur og krabbadýr.

Flokkur 35: Rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; sölu- og markaðsstarfsemi; rekstur tengdra félaga; heild- og smásala; inn- og útflutningsþjónusta.

Flokkur 39: Flutningur; pökkun og geymsla vöru.

Flokkur 40: Vinnsla og meðferð efna og hluta einkum fisk- og skelfiskvinnsla og vinnsla sjávarafurða.

Hin andmæltá umsókn óskast skráð fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 29: Fiskur, sjávarfang.

Vörulisti umsækjanda skarast því fullkomlega við vörur umbjóðanda okkar. Skapast því veruleg hættu á ruglingi og að neytendur erlendir sem innlendir telji að tengsl séu með merkjunum.

SAMANTEKT

Það er ljóst að vörumerkið ICELANDIC er vandmeðfarið þar sem um er að ræða enskt orð sem þýðir samkvæmt Snöru vefbókasafni „íslenskur, íslenska, íslensk tunga“. Það er jafnframt ljóst að umbjóðandi okkar hefur í yfir 70 ár notað merkið í tengslum við mjög afmarkaðan markað tengdum fiski og fiskafurðum, vinnslu, flutningi, markaðssetningu og sölu fisks, fiskafurðum og öðrum sjávarafurðum. Umbjóðandi okkar hefur á þessum tíma, að okkar mati, áunnið sér einkarétt á auðkenninu í tengslum við þessar vörur og þjónustu.

Ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. tryggir öðrum rétt til að nota „icelandic“ að því tilskildu að slík notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi, til að lýsa uppruna og/eða hvenær

vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu. Skráning á vörumerkinu ICELANDIC LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY PORT-ICE (orð- og myndmerki) getur að okkar mati ekki talist slík notkun.

Líkt og fram hefur komið óskar umsækjandi eftir skráningu merkisins ICELANDIC LINE-CAUGHT PREMIUM QUALITY PORT-ICE (orð- og myndmerki) fyrir vörulista sem skarast að öllu leyti við þær vörur sem hið alþekkt merki umbjóðanda okkar ICELANDIC er notað og skráð fyrir, við förum því fram á að skráningu merkisins verði synjað.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor



Marta María Friðriksdóttir, lögfræðingur

Fylgiskjöl send á netfangið postur@els.is:

Fylgiskjal 1: Skráning nr. 1157/2001.

Fylgiskjal 2: Skráning nr. 201/2004.

Fylgiskjal 3: Blaðsíða 40 úr Ársreikningum Icelandic Group 2013 sem er yfirlit yfir dótturfélög Icelandic Group hf. um allan heim.

Fylgiskjal 4: Umfjallanir um ICELANDIC.

Fylgiskjal 5: Dæmi um skráningar umbjóðanda okkar fyrir vörumerkið ICELANDIC erlendis.

Fylgiskjal 6: Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 14. október 2014, vegna umsóknar um skráningu vörumerkisins FLASH FORWARD (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1803/2013.