

Úrskurður nr. 12/2017

6. desember 2017

Andmæli gegn skráningu merkisins APPLE, alþjóðleg skráning nr. 1292812

Apple Inc., Bandaríkjunum gegn GUANGDONG PINGGUO SHIYE YOUXIAN GONGSI, Kína

Málavextir

Þann 20. mars 2016 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnunni (WIPO) um að GUANGDONG PINGGUO SHIYE YOUXIAN GONGSI, Hengling Kaifaqu, Shitanzhen, Zengchengshi, 511330 Guangzhou, Guangdong, Kína, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1292812, **APPLE** færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 18. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2016.

Með erindi, dags. 13. september 2016, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014, Bandaríkjunum, skráningu merkisins.

Andmælin byggja á ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við fjölda tilgreindra skráninga í eigu andmælanda. Þá er jafnframt á því byggt að merki andmælanda séu þekkt, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 23. janúar 2017, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð andmælanda

Í greinargerð andmælanda kemur fram að andmælin séu byggð á þremur stofnunarháttum vörumerkjaréttar, sem hver um sig er sjálfstæður grundvöllur andmælanna. Í fyrsta lagi byggja andmælin á nánar tilgreindum fyrri skráningum í eignum andmælanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Að mati andmælanda styðja skráningar á orðinu APPLE (einu og sér eða með öðrum orðum) í eigu andmælanda við andmælin og hið sama á við um myndmerki í eigu andmælanda sem fela í sér mynd af epli einu og sér eða sem hluti af orð- og myndmerkjum.


Eftirtalin APPLE orðmerki eru skráð hér á landi: skráning nr. 268/1983 fyrir vörur í flokki 9, skráning nr. 672/1992 fyrir vörur í flokki 16, alþjóðleg skráning nr. 956402 fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 978171 fyrir þjónustu í flokki 41, alþjóðleg skráning nr. 1071006 fyrir þjónustu í flokki 45, skráning nr. V0092359 fyrir vörur og þjónustu í flokkum 14 og 35 og alþjóðleg skráning nr. 870749 fyrir þjónustu í flokkum 36, 38 og 42.



Þá vísar andmælandi til innlends fræðiritis hvað matskenndar stjórnvaldsákvarðanir varðar. Að auki vísar hann í erlent fræðirit í tengslum við að vörulíking verði talin vera fyrir hendi þó vörur séu skráðar í ólíka flokka og þar séu nefnd dæmi um vörur í flokki 14 annars vegar og flokki 9 hins vegar. Þá hafi Hæstiréttur Íslands staðfest þessa skoðun í máli nr. 206/2004 vegna merkjanna PHARMANOR og PHARMA NORD, þar sem vörulíking var talin vera fyrir hendi vegna vöru sem skráð var í flokki 5 og þjónustu sem skráð var í flokki 35. Vörur í flokki 14 annars vegar, s.s. skartgripir og úr séu til dæmis bersýnilega svipaðrar tegundar og leðurvörur sem falla í flokk 18, einkum þegar um er að ræða eins vörumerki. Smásölupjónusta í flokki 35 sé einnig svipaðrar tegundar og vörur í flestum vöruflokkum. Með vísan til sama erlenda fræðiritisins bendir andmælandi á að áhersla sé lögð á það að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef það er hugsanlegt að umræddar vörur séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðilum.


Andmælandi bendir á fleiri skráningar á orðmerkjum í hans eigu og tekur sem dæmi eftirfarandi skráningar: alþjóðleg skráning nr. 883222, APPLE STORE, fyrir þjónustu í flokki 35, alþjóðleg skráning nr. 973841, APPLE STORE, fyrir þjónustu í flokkum 37, 41 og 42, alþjóðleg skráning nr. 1093113, APPLECARE, fyrir þjónustu í flokkum 37 og 42, alþjóðleg skráning nr. 1192765, DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA, fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 1227425, APPLE CARPLAY, fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 1228980, APPLE WATCH, fyrir vörur í flokki 10, alþjóðleg skráning nr. 1229975, APPLE WATCH, fyrir vörur í flokki 14, alþjóðleg skráning nr. 1241169, APPLE WATCH, fyrir vörur í flokkum 9 og 28, alþjóðleg skráning nr. 928475, APPLE TV, fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 1247502, APPLE PAY, fyrir þjónustu í flokki 36, alþjóðleg skráning nr. 1247825, APPLE PAY, fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 1261757, APPLE MUSIC, fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 1265412, APPLE MUSIC, fyrir þjónustu í flokki 45, alþjóðleg skráning nr. 1271615, APPLE MUSIC, fyrir þjónustu í flokki 42, alþjóðleg skráning nr. 1274285, APPLE PENCIL, fyrir vörur í flokki 9 og skráning nr. V0098947, APPLE WALLET, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 35 og 36.

Þá bendir andmælandi á að hann eigi einnig skráð myndmerki sem feli í sér hið heimsfræga epli, annað hvort eitt og sér eða sem hluti af orð- og myndmerki, s.s. alþjóðleg skráning nr.

1231887,  **WATCH** fyrir vörur í flokki 14 sem séu svipaðar tegundar og þær vörur í flokki 18 sem hin andmælda skráning nær til. Einnig megi nefna alþjóðlega skráningu nr.

1249554,  **WATCH** fyrir vörur í flokkum 9 og 28, alþjóðleg skráning nr. 1231968,

 **WATCH** fyrir vörur í flokki 10, alþjóðleg skráning nr. 1259564,






 **WATCH EDITION** fyrir vörur í flokki 14 og alþjóðleg skráning nr. 1253340,

 **WATCH SPORT** fyrir vörur í flokki 14.

Þá megi nefna alþjóðlega skráningu nr. 868666,  sem feli í sér mynd af epli, sem sé skráð fyrir vörur í flokkum 14, 16, 18, 25 og 28 eða nánar tiltekið fyrir eftirtaldar vörur í flokki 18:



Cases, namely, attache cases, business card cases, business cases, calling card cases, catalog cases, credit card cases, document cases, key cases, train cases and overnight cases; cases, namely, vanity, toiletry, cosmetic and lipstick cases sold empty; bags, namely, all purpose sports and athletic bags, beach bags, book bags, carry-on bags, cosmetic bags sold empty, duffel bags, garment bags for travel, leather and mesh shopping bags, overnight bags, school bags, school book bags, shoe bags for travel, shoulder bags, souvenir bags, suit bags, tote bags and travel bags; wallets; purses; umbrellas; walking sticks; credit card holders.

Önnur vörumerki andmælanda sem feli í sér mynd af epli eru  alþjóðleg skráning nr. 851679, fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 871151, fyrir þjónustu í flokkum 35 og 39, alþjóðleg skráning nr. 946932, fyrir þjónustu í flokkum 35, 41 og 42, alþjóðleg skráning nr. 885881, fyrir þjónustu í flokkum 36, 37 og 38, alþjóðleg skráning nr. 1014459, fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 1071007, fyrir þjónustu í flokki 45, skráning nr. 823/1992,  fyrir vörur í flokki 16, skráning nr. 269/1983,  fyrir vörur í flokki 9, alþjóðleg skráning nr. 1028102,  fyrir vörur í flokki 9 og alþjóðleg skráning nr. 1028240,  fyrir vörur í flokki 9.

Andmælandi bendir á að samkvæmt framansögðu eigi hann skráningu í flokki 18 og auk þess eigi hann skráningar fyrir svipaðar vörur/þjónustu í öðrum flokkum. Ekki eigi að skipta máli að merkin séu skráð fyrir vörur og þjónustu sem flokkaðar eru í mismunandi flokka þar sem flokkakerfið eigi ekki að vera ráðandi við mat á vörulíkingu. Aðstæður á markaði eigi að meta miðað við þær vörur og þjónustu sem um sé að ræða.

Þá hafi Evrópudómstóllinn gefið út leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í fjölmörgum dómum sínum¹. Það sé ljóst af framangreindum dómum að hinn almenni neytandi muni heildarmat merkja en ekki einstök atriði, sbr. Sabel BV gegn Puma AG, 23. málsgrein og að mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt, sbr. Canon Kabushiki Kaisha gegn Metro-Goldwyn Mayer, Inc., 17. málsgrein.

Umrædd viðmið um mat á ruglingshættu eru að sögn andmælanda vel þekkt úr norrænum rétti. Orðmerki andmælanda og hið andmælt merki séu eins, þ.e. um er að ræða orðið APPLE, en auk þess eigi andmælandi skráð vörumerki sem feli í sér mynd af epli. Þær vörur og þjónusta sem eldri skráð vörumerki andmælanda gilda fyrir falla undir orðalag 1. tl. 1. mgr. 4.

¹ Sabel B.V. gegn Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha gegn Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999), Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klijsen Handel B.V. (2000) og Marca Mode CV gegn Adidas (2000).




gr. vml., en um er að ræða eins eða svipaðar vörur/þjónustu miðað við þær vörur sem hin andmæltu skráning gildir fyrir í flokki 18.

Andmælandi bendir á að þrátt fyrir að mögulegt væri að vísa í mun fleiri heimildir framangreindu til stuðnings, láti hann nægja að vísa til framangreinds fræðirits, Evrópudómstólsins og Hæstaréttar Íslands. Sú skoðun norrænna fræðimanna að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða eigi bersýnilega við hér.

Þá bendir andmælandi á að vörur í flokki 14 í skráningum hans séu til dæmis svipaðrar tegundar og þær vörur sem hin andmæltu skráning nær til í flokki 18. Skartgripir, s.s. úr, eru tengd ýmis konar leðurvörum. Alþjóðleg skráning nr. 1229975, APPLE WATCH, gildir t.d. fyrir eftirtaldar vörur í flokki 14: *horological and chronometric instruments; watches; timepieces; chronographs for use as timepieces; chronometers; watchstraps; watch bands; cases for watches, and horological and chronometric instruments; parts for watches, and horological and chronometric instruments.*

Andmælin byggja því á eldri skráningum sem ná yfir vörur/þjónustu sem sé svipaðrar tegundar og sú vara sem hin andmæltu skráning nær yfir. Sé vörulisti hinnar andmæltu skráningar borinn saman við skráningar andmælanda, hverja fyrir sig, sé augljóst að vörulíking sé í mörgum tilvikum fyrir hendi. Að mati andmælanda sé alkunna t.d. að ýmsar vörur andmælanda, sem flokkaðar séu í hina ýmsu vöruflokka séu notaðar í leðurhulstrum, s.s. iPhone og eins og fram

hafi komið nær alþjóðleg skráning nr. 868666,  til vara í flokki 18.

Að mati andmælanda hefði Einkaleyfastofan við rannsókn á skráningarhæfi hins andmæltu merkis átt að hafna skráningu ex officio með tilvísun til skráninga andmælanda. Einkaleyfastofunni beri skylda til að meta nýjar umsóknir og alþjóðlegar skráningar með tilliti til vöru- og þjónustulista hvernar einustu eldri umsóknar/skráningar fyrir sig. Það verði að gera að tilskilinni nákvæmni gagnvart eldri skráningum. Að auki vegi það þungt í þessu tilviki að andmælandi eigi óvenju mörg vörumerki sem vísa í epli (orð og/eða mynd).

Þá byggja andmælin í öðru lagi á eldri rétti andmælanda á grundvelli notkunar hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi bendir á að vörur auðkenndar með vörumerkjum andmælanda hafi lengi verið á markaði á Íslandi og séu áberandi á heimilum og vinnustöðum um allt land. Sú notkun hafi stofnað til vörumerkjaréttar andmælanda. Þessu til stuðnings leggur andmælandi fram gögn, þar sem fram komi hve markvisst andmælandi hafi staðsett vörumerki sín á vörum og kynningarefni í áratugi hér á landi og erlendis. Þar komi m.a. einnig fram að með Apple Watch sem hafi komið á markað 2014 sé boðið upp á fjölbreytt úrval fylgihluta sem auðkenndir séu með vörumerkinu, svo sem ólar gerðar úr leðri.

Andmælandi bendir á að fjallað hafi verið um þá staðreynd hér að framan að vörur sem hann framleiði séu oft geymdar og/eða notaðar í vörum sem gerðar séu úr leðri og markaðssettar




með slíkum vörum. Vörumerki andmælanda hafi því verið notuð fyrir leðurvörur og að auki fyrir vörur sem séu svipaðrar tegundar og vörur sem hinu andmælda merki sé ætlað að auðkenna í skilningi vörumerkjalaga.

Andmælandi gæti því, að hans mati, byggt andmælin eingöngu á þeirri miklu notkun sem hafi verið á vörumerkjum hans hér á landi í áratugi, sbr. nánar það sem fram kemur hér að aftan.

Samkvæmt framansögðu eigi andmælandi vörumerkjarétt fyrir vörur/þjónustu sem teljist svipaðrar tegundar og sú vara í flokki 18 sem hið andmæta merki nær til, en að auki hafi vörumerkið APPLE, ásamt fleiri vörumerkjum í eigu andmælanda, verið notað hér á markaði fyrir vörur í flokki 18.

Andmælandi leggur fram máli sínu til stuðnings yfirlýsingu (e. WITNESS STATEMENT) Thomas R. La Perle, stjórnanda á lögfræðisviði fyrirtækisins sem sér um vörumerki og höfundaréttarmál, frá því í júlí 2016. Í kaflanum „Apple’s leather accessories“ sé fjallað um vörur sem andmælandi framleiði úr leðri, sem íslenskir neytendur þekki. Þar séu iPhone hulstur úr leðri auðkennd með vörumerki andmælanda nefnd sem dæmi, ásamt fleiri vörum úr leðri. Þá leggur andmælandi fram útprentanir af heimasíðum þar sem auglýstar eru vörur úr leðri auðkenndar með vörumerkjum andmælanda.

Andmælandi bendir á að notkun á markaði stofni vörumerkjarétt og í ofangreindu tilviki sé notkun á leðurvörum (iPhone hulstrum) enn frekari staðfesting á því sem segi um vörulíkingu hér að framan. Um leið beri að hafa í huga að andmælandi eigi alþjóðlega skráningu nr.

868666,  fyrir vörur í flokkum 14, 16, 18, 25 og 28.

Í þriðja lagi byggja andmælin á þeirri staðreynd að firmaheiti og vörumerki andmælanda séu vel þekkt hér á landi og um allan heim, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga. Vörumerki andmælanda, APPLE og mynd af epli, séu dæmi um vörumerki þar sem ekki þurfi að sanna frægð, en upplýsingar sem andmælandi lætur fylgja greinargerð sinni útiloki þó allan misskilning í því sambandi. Að mati andmælanda víkkar frægð út vernd á grundvelli skráningar og notkunar og stendur jafnframt sem sjálfstæður stofnunarháttur vörumerkjaréttar og grundvöllur andmæla til viðbótar við skráningu og notkun. Þá sé Apple Inc. heimsfrægt firmaheiti og fjölmörg vörumerki skráð í vörumerkjaskrá í því nafni.

Óháð frægð og mikilli notkun á merkjum andmælanda ber að mati andmælanda að hafa í huga að Einkaleyfastofunni er skylt að miða við skráningar sem eru í gildi. Í niðurstöðu Hæstaréttar frá 28. nóvember 2002 í máli nr. 268/2002 (UPS) var íslensku fyrirtæki bannað að nota vörumerki sem erlent fyrirtæki átti skráð hér á landi. Þá vísar andmælandi til þess sem að framan greinir um fjölmargar skráningar í hans eigu. Einkaleyfastofunni beri að meta verndarsvið hvernar skráningar sjálfstætt og að auki að taka tillit til þess að um óvenju stóra „fjölskyldu“ merkja er að ræða.



Andmælandi vísar þó samhliða þessu til lagasjónarmiða sem veiti frægum skráðum merkjum víðtæka vernd, en APPLE vörumerki andmælanda og mynd af epli séu heimsfræg. Það sem rakið hafi verið staðfesti að andmælandi hafi eytt ómældum tíma og fjárfest mikið í að skapa vörumerki sem þekkt eru um allan heim og þ.m.t. á Íslandi. Vörumerkin hafi jafnframt verið notuð fyrir breitt úrval af vörum.

Andmælandi bendir á að alkunnar staðreyndir um heimsfrægð merkja hans séu raktar í fyrrnefndri yfirlýsingu, en þar komi m.a. fram að Apple Inc. sé eitt af þekktustu tæknifyrirtækjum í heimi.

Þá bendir andmælandi á að frá því að fyrsta einkatölvan kom á markað árið 1976 hafi vörum, þjónustu og fylgihlutum sem fyrirtækið framleiði fjölgað hratt og sem dæmi megi nefna iPhone, iPad, Apple Watch, iPod og Mac tölvur.

Undanfarin 40 ár hafi andmælandi byggt upp viðskiptavild og eignast mjög stóran hóp viðskiptavina sem þekki frumkvöðlastarfsemi fyrirtækisins. Andmælandi hafi frá upphafi lagt áherslu á vörumerki og vörumerkjavernd og hafi frá árinu 1977 fjárfest gríðarlega í auglýsingum og markaðssetningu undir vörumerkinu APPLE og vörumerki sem feli í sér mynd af epli. Vörumerkin séu meðal frægustu vörumerkja í heimi og gildi þeirra fyrir andmælanda sé einstakt og mikið. Árin 2013, 2014 og 2015 var vörumerki andmælanda, að hans sögn, frægasta vörumerki í heiminum og vísar andmælandi til umfjöllunar sem nefnist „Third-Party Recognition of the Strength of the Apple Brand“ í fyrrnefndri yfirlýsingu.

Frá upphafi hafi andmælandi tryggt að orðmerkið APPLE og myndmerki sem feli í sér mynd af epli komi greinilega fram á pakningum, vörum, vefsíðum, tölvuskjáum, sínum o.fl., en þau birtist t.d. alltaf þegar Apple Computer OS X og iOS stýrikerfin eru ræst á tölvum og þegar iPhone snjallsíminn er notaður.

Frægð merkisins hafi markvisst verið byggt upp í áratugi að sögn andmælanda og í hinni umtöluðu yfirlýsingu sé m.a. listi yfir skráningar á vörumerkjum andmælanda víða um heim. Þetta hafi leitt til þess að dómstólar og stjórnvöld í Evrópu, Asíu, Bandaríkjunum og víðar hafi staðfest frægð merkja andmælanda, sbr. kafla í yfirlýsingunni sem nefnist „Judicial Recognition of Apple's Famous Marks“.

Þá vísar andmælandi í yfirlýsinguna í tengslum við sölutölur í Evrópusambandinu og víðar. Allar upplýsingar sem þar komi fram s.s. um frægð og sögu merkisins eigi erindi í máli þessu til viðbótar og stuðnings því sem hér komi fram um frægð og útbreiðslu á Íslandi. Sölutölur frá helstu viðskiptalöndum Íslands séu upplýsandi um ofangreindar staðreyndir en um er að ræða eitt af örfáum dæmum um vörumerki sem allir vita að eru heimsfræg. Í dómi Hæstaréttar frá 7. febrúar 2002 í máli nr. 344/2001 (EIMSKIP) var 2. mgr. 4. gr. vml. beitt án þess að nokkur gögn væru lögð fram og endurspegli sá dómur þá staðreynd að stundum er jafnvel órökrétt að staðfesta augljósar og alkunnar staðreyndir og ekki mögulegt að taka alvarlega tilraunir til að draga þær í efa. Andmælandi eigi vörumerki sem tengd séu við gríðarlega viðskiptavild.



Andmælandi bendir á að hægt sé að vísa í fjölda gagna sem staðfesti frægð vörumerkja andmælanda bæði á heimsvísu og á innlendum markaði, sbr. t.d. úrskurð Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 7/2015 (iStore) þar sem ruglingshætta var byggð á fyrri skráningum andmælanda. Því til viðbótar hafi verið vísað í það hvað merki andmælanda væru vel þekkt, en andmælandi í því máli sé sá sami og nú.

Að sögn andmælanda er vörumerkið APPLE vel þekkt á Íslandi en vegna þess sem fram komi hér að framan standi andmælin hvorki né falli með því að slík frægð teljist sönnuð. Andmælandi leggur fram gögn máli sínu til stuðnings, sem séu aðgengileg opinberlega, en úrvinnsla þeirra staðfestir með óvenjulega afgerandi hætti að vörumerki andmælanda hafi verið áberandi á Íslandi í áratugi.

Á www.timarit.is sé t.d. hægt að nálgast auglýsingar/greinar um vörur/þjónustu sem andmælandi hafi selt á Íslandi. Mögulegt sé að leita á framangreindri vefsíðu eftir aldursröð. Sé það gert þá koma upp mörg dæmi um notkun á vörumerkjum andmælanda. Allt sé þetta upplýsandi, en mikilvægt sé að hafa í huga að einungis er um að ræða hluta af þeim heimildum sem hægt væri að vísa til. Á vefsíðunni eru t.d. 3164 auglýsingar, greinar eða annað efni með vörumerkjum andmælanda frá árinu 1990 til og með ársins 1999, 1912 frá árinu 2000 til og með ársins 2009 og 2124 frá árinu 2010 til og með apríl 2016.

Andmælandi leggur fram með greinargerð sinni fjölda útprentana af www.timarit.is sem staðfesti að hans mati áratugalanga sölu og markaðssetningu á vörum/þjónustu með vörumerkjum andmælanda á Íslandi. Í greinum sem ritaðar hafi verið af ýmsu tilefni sé staðfest hve vörur með merki andmælanda, bæði APPLE sem og öðrum vörumerkjum hans, séu vel þekktar hér á landi. Andmælandi bendir á að aðeins séu tilgreind örfá dæmi um greinar og ótalmargar auglýsingar á vörum andmælanda sem hafi birst í íslenskum fjölmiðlum. Dæmi séu aðgengileg á netinu og mætti bæta endalaust við dæmin um tilvísun í vöru og firmaheiti andmælanda.

Þá bendir andmælandi á að í Frjálsri verslun frá árinu 2009 sé grein sem nefnist „50 bestu græjurnar“. Þar segi að App Store verslun Apple, þar sem seld séu forrit fyrir iPhone-símana frá Apple, sé einfaldlega einstök í sinni röð.

Jafnframt bendir andmælandi á að í Neytendablaðinu frá árinu 2012 sé grein sem nefnist „Spjaldtölvur verða sífellt betri“ og þar sé nefnt að vörur frá andmælanda hafi fengið bestu einkunnirnar og að iPad notendur séu bundnir af því að nota eingöngu afurðir frá Apple. Þá komi upp fjölmargar niðurstöður sé leitað undir „apple-tölvur“ á www.timarit.is.

Sú staðreynd að vörumerki og firmaheiti andmælanda séu mjög vel þekkt hér á landi og á heimsvísu samkvæmt ofangreindu á að hafa áhrif á mat á ruglingshættu að mati andmælanda. Það helgist af EES-samningnum og þeirri staðreynd að Íslendingar hafi þar skuldbundið sig til að veita sömu lágmarksvernd og getið er um í vörumerkjaltilskipun Evrópusambandsins.



Að endingu vísar andmælandi til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og þess sem fram kemur um ákvæðið í greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum. Þá vísar andmælandi jafnframt til 6. gr. bis Parísarsamþykktar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sem fyrrgreint ákvæði byggir á. Merki andmælanda hafi verið notuð hér á landi, en það sé ekki nauðsynleg forsenda þess að merkin njóti verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Ljóst er að mati andmælanda að vörumerki hans voru vel þekkt í skilningi ákvæðisins þann 29. janúar 2016 þegar umsókn um vörumerkið APPLE, alþjóðleg skráning nr. 1292812, var lögð inn.

Varðandi fleiri dæmi um heimsfrægð vísar andmælandi til fyrrgreindrar yfirlýsingar.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins **APPLE** alþjóðleg skráning nr. 1292812, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 18. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga, við fjölda tilgreindra skráninga hér á landi í eigu andmælanda.

Einkaleyfastofan vekur athygli á að ofangreind alþjóðleg skráning er skilgreind sem orð- og myndmerki. Að mati stofnunarinnar er merkið ekki stílfært og verður því lagt til grundvallar í máli þessu að um orðmerki sé að ræða.

Andmælandi byggir andmæli sín á fyrri skráningum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Að mati andmælanda styðja skráningar á orðinu APPLE (einu og sér eða með öðrum orðum) í eigu andmælanda við andmælin og hið sama á við um myndmerki í eigu andmælanda sem fela í sér mynd af epli einu og sér eða sem hluta af orð- og myndmerkjum.







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

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að óheimilt sé að skrá merki ef 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 hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með













merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Í máli þess er um að ræða annars vegar merki eiganda, APPLE, sem skráð er fyrir *cattle skins; purses; handbags; briefcases; travelling trunks; fur; walking sticks; leather thongs; gut for making sausages* í flokki 18 og hins vegar eftirfarandi merki andmælanda:

Vörumerki	Númer skráningar	Flokkar
APPLE	268/1983	9
APPLE	672/1992	16
APPLE	Alþjóðleg skráning nr. 956402	9
APPLE	Alþjóðleg skráning nr. 978171	41
APPLE	Alþjóðleg skráning nr. 1071006	45
APPLE	V0092359	14, 35
APPLE	Alþjóðleg skráning nr. 870749	36, 38, 42
APPLE STORE	Alþjóðleg skráning nr. 883222	35
APPLE STORE	Alþjóðleg skráning nr. 973841	37, 41, 42
APPLECARE	Alþjóðleg skráning nr. 1093113	37, 42
DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA	Alþjóðleg skráning nr. 1192765	9
APPLE CARPLAY	Alþjóðleg skráning nr. 1227425	9
APPLE WATCH	Alþjóðleg skráning nr. 1228980	10
APPLE WATCH	Alþjóðleg skráning nr. 1229975	14
APPLE WATCH	Alþjóðleg skráning nr. 1241169	9, 28
APPLE TV	Alþjóðleg skráning nr. 928475	9
APPLE PAY	Alþjóðleg skráning nr. 1247502	36
APPLE PAY	Alþjóðleg skráning nr. 1247825	9
APPLE MUSIC	Alþjóðleg skráning nr. 1261757	9
APPLE MUSIC	Alþjóðleg skráning nr. 1265412	45
APPLE MUSIC	Alþjóðleg skráning nr. 1271615	42
APPLE PENCIL	Alþjóðleg skráning nr. 1274285	9
APPLE WALLET	V0098947	9, 35, 36
 WATCH	Alþjóðleg skráning nr. 1231887	14
 WATCH	Alþjóðleg skráning nr. 1249554	9, 28
 WATCH	Alþjóðleg skráning nr. 1231968	10
 WATCH EDITION	Alþjóðleg skráning nr. 1259564	14
 WATCH SPORT	Alþjóðleg skráning nr. 1253340	14
	Alþjóðleg skráning nr. 868666	14, 16, 18, 25, 28



	Alþjóðleg skráning nr. 851679	9
	Alþjóðleg skráning nr. 871151	35, 39
	Alþjóðleg skráning nr. 946932	35, 41, 42
	Alþjóðleg skráning nr. 885881	36, 37, 38
	Alþjóðleg skráning nr. 1014459	9
	Alþjóðleg skráning nr. 1071007	45
	823/1992	16
	269/1983	9
	Alþjóðleg skráning nr. 1028102	9
	Alþjóðleg skráning nr. 1028240	9


Sjónlíking- og hljóðlíking

Einkaleyfastofan telur ljóst að sjón- og hljóðlíking sé algjör hvað varðar merki eiganda, APPLE og sjö orðmerki andmælanda, APPLE, enda um sama orð að ræða. Þá er það mat stofnunarinnar hvað varðar önnur orðmerki andmælanda sem innihalda orðið APPLE ásamt öðru lýsandi orði, þ.e. APPLE STORE, APPLICARE, APPLE CARPLAY, APPLE WATCH, APPLE TV, APPLE PAY, APPLE MUSIC, APPLE PENCIL og APPLE WALLET, að sjón- og hljóðlíking sé mikil, enda hefjast öll merkin á orðinu APPLE sem veitir þeim sérkenni. Þá hafa hin lýsandi orð sem fylgja á eftir orðinu APPLE í merkjunum óveruleg áhrif á matið hvað varðar bæði sjón- og hljóðlíkingu með merkjunum.

Hvað sjón- og hljóðlíkingu með merki eiganda og orð- og myndmerkjum andmælanda varðar, þá innihalda þau mynd af epli, ásamt hinum lýsandi orðum WATCH, WATCH EDITION og WATCH SPORT. Sjón- og hljóðlíking með umræddum merkjum er að mati Einkaleyfastofunnar fremur takmörkuð.

Að endingu er að mati Einkaleyfastofunnar að vissu leyti sjónlíking með merki eiganda og myndmerkjum andmælanda, en öll myndmerki andmælanda innihalda mynd af epli. Í riti Jóns L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur – helstu meginreglur*, segir á bls. 115 að mögulegt sé að villast á myndmerki og orðmerki er táknað ríkjandi þátt í myndmerkinu, t.d. mynd af birni og orðinu björn. Í ljósi þess að merking orðsins APPLE er þekkt, þ.e. merkir á íslensku *epli* og andmælandi



notar fyrrgreinda mynd,  til jafns við orðmerki sitt APPLE, er að mati stofnunarinnar viss tenging við myndmerki andmælanda sem innihalda mynd af epli. Um einfaldar myndir af eplum er að ræða og því mögulegt að mati stofnunarinnar að neytendur tengi merkin saman.

Vöru- og þjónustulíking

Af framangreindum lista yfir skráningar í eigu andmælanda er ljóst að aðeins ein skráning nær til vara í flokki 18.



Alþjóðleg skráning nr. 868666

Flokkur 18

Cases, namely, attache cases, business card cases, business cases, calling card cases, catalog cases, credit card cases, document cases, key cases, train cases and overnight cases; cases, namely, vanity, toiletry, cosmetic and lipstick cases sold empty; bags, namely, all purpose sports and athletic bags, beach bags, book bags, carry-on bags, cosmetic bags sold empty, duffel bags, garment bags for travel, leather and mesh shopping bags, overnight bags, school bags, school book bags, shoe bags for travel, shoulder bags, souvenir bags, suit bags, tote bags and travel bags; wallets; purses; umbrellas; walking sticks; credit card holders.

Að mati Einkaleyfastofunnar er um algjöra vörulíkingu að ræða með umræddu merki andmælanda og hluta vara í merki eiganda í flokki 18, þ.e. *purses; handbags; briefcases; travelling trunks; walking sticks*. Hvað aðrar tilgreindar vörur í merki eiganda varðar, er að mati stofnunarinnar ekki um vörulíkingu með merki andmælanda að ræða.

Einkaleyfastofan bendir á að flokkar vöru og þjónustu geti vissulega skarast og eins og andmælandi bendir á var það staðfest í dómi Hæstaréttar frá 18. nóvember 2004 í máli nr. 206/2004 (PHARMANOR – PHARMA NORD). Þá hefur áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar jafnframt staðfest það í fjölmörgum úrskurðum sínum. Að mati stofnunarinnar skarast flokkur 18 m.a. við flokka 9, 25 og 28, en andmælandi á fjölmörg merki skráð fyrir vörur í þeim flokkum.

Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. Einnig kemur til skoðunar hvort merki andmælanda njóti víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml., en andmælandi byggir andmælin jafnframt á þeirri staðreynd að firmaheiti og vörumerki hans séu vel þekkt hér á landi og um allan heim, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Að




sögn andmælanda eru vörumerki hans, APPLE og mynd af epli, dæmi um merki þar sem ekki þurfi að sanna frægð, en andmælandi leggur þó fram fjölda gagna sem sýna eiga heimsfrægð merkisins. Í þessu sambandi vísar andmælandi til dóms Hæstaréttar frá 7. febrúar 2002 í máli nr. 344/2001 (EIMSKIP), þar sem ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. hafi verið beitt án þess að nokkur gögn væru lögð fram.

Einkaleyfastofan bendir á að samkvæmt 10. gr. stjórnáskjalalaga nr. 37/1993 (ssl.) skal stjórnvald sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Sú skylda hvílir þar af leiðandi á stjórnvaldi að sjá til þess að málsatvik séu nægilega upplýst og er markmið rannsóknarreglu 10. gr. ssl. að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir verði bæði löglegar og réttar. Þá bendir stofnunin jafnframt á að þegar mál hefst að frumkvæði aðila, eins og þegar um andmælamála er að ræða, er það aðila að sjá til þess að upplýsingar liggi fyrir. Í ljósi þess telur Einkaleyfastofan að málsaðilar þurfi að leggja fram gögn sem sanni frægð merkis, þrátt fyrir að augljóst megi vera að merkið sé heimsfrægt.

Í 4. gr. vml. 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 ef: 1. notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og 2. hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins 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 hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekhta merkis.

Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga segir um 2. mgr. 4. gr. að gert sé ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem séu vel þekkt hér á landi. Ákvæðið taki mið af svonefndri „Kodak“-kenningu og hafi að geyma undantekningu frá meginreglu 1. mgr. Ekki er skilyrði að um vísitandi ágengni sé að ræða af hálfu þess sem notar slíkt vel þekkt merki.

Eins og andmælandi bendir á staðfesti Einkaleyfastofan í úrskurði sínum nr. 7/2015 (iStore) að

merki andmælanda væru þekkt, einkum merkið  þó ekki hafi verið gerð sérstök grein fyrir notkun merkja andmælanda hér á landi í því máli. Að mati stofnunarinnar hefur andmælandi þar að auki sýnt fram á með framlögðum gögnum í máli þessu að merki hans, APPLE, sé vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. og nýtur hann því víðtækari verndar á grundvelli ákvæðisins. Vernd þessi er missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er, en mögulegt er að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum. Í ljósi þess að um afar vel þekkt merki er að ræða, sem og þeirrar staðreyndar að skráningar andmælanda taka til og/eða skarast við flokk 18, telur Einkaleyfastofan að hin víðtæka vernd nái til þeirra vara í flokki 18 sem ekki var talin vörulíking með hér að framan, þ.e. *cattle skins; fur; leather thongs; gut for making sausages* og notkun eiganda á hinu andmælda merki fyrir umræddar vörur geti þar með rýrt orðspor hins þekhta



merkis.

Andmælandi vísar auk þess til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en í ákvæðinu segir að vörumerki megi 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. 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 hafa verið notuð hér á landi um árabíl, 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.

Þá byggja andmælin að endingu á eldri rétti andmælanda á grundvelli notkunar hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi bendir á að vörur auðkenndar með vörumerkjum hans hafi lengi verið á markaði á Íslandi og séu áberandi á heimilum og vinnustöðum um allt land. Sú notkun hafi stofnað til vörumerkjaréttar andmælanda. Þessu til stuðnings leggur andmælandi fram gögn, þar sem fram komi hve markvisst andmælandi hafi staðsett vörumerki sín á vörum og kynningarefni í áratugi hér á landi og erlendis. Þar komi m.a. einnig fram að með Apple Watch sem hafi komið á markað 2014 sé boðið upp á fjölbreytt úrval fylgihluta sem auðkenndar séu með vörumerkinu, svo sem ólar gerðar úr leðri.

Einkaleyfastofan bendir á gögn þau sem andmælandi leggur fram máli sínu til stuðnings sýni vissulega að andmælandi hafi notað merki sín hér á landi í atvinnurekstri um árabíl í skilningi 5. gr. vml. Hins vegar telur stofnunin að ekki hafa verið sýnt fram á með umræddum gögnum að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml., fyrir vörur í flokki 18.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi með merki eiganda og merkjum andmælanda hvað tilgreindar vörur í flokki 18 varðar, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 4. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins APPLE, alþjóðleg skráning nr. 1292812, eru því tekin til greina.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. vml. geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.



Úrskurðarorð

Skráning merkisins APPLE, alþjóðleg skráning nr. 1292812, skal felld úr gildi.

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr.