

Úrskurður nr. 15/2017

20. desember 2017

**Andmæli gegn skráningu merkisins STRIPADVISOR nr. V0097730
TripAdvisor LLC., Bandaríkjunum gegn Stripadvisor ehf.**

Málavextir

Þann 18. ágúst 2015 lagði Steinbergur Finnbogason hdl., f.h. Stripadvisor ehf., Lækjargötu 4, 101 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins STRIPADVISOR, nr. V0097730. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2016.

Með erindi, dags. 15. apríl 2016, andmælti Árnason-Faktor ehf., f.h. TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton, MA 02464, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Byggt er á því að skráningin sé of lík vörumerki andmælanda, TRIPADVISOR, sem njóti verndar hér á landi á grundvelli notkunar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Ennfremur byggja andmælin á 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. janúar 2017, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda

Helstu rök andmælanda fyrir beiðni um ógildingu skráningarinnar eru þau að hið andmælt merki sé of líkt alþekktu vörumerki hans, TRIPADVISOR, sem einnig hafi verið í notkun hér á landi um árabíl, sbr. 6., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Tilgreinir andmælandi það sem fram kemur í nefndum töluliðum 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi telur að vörumerki hans, TRIPADVISOR, sé verndað hér á landi á grundvelli frægðar merkisins og notkunar þess hér á landi.

Fram kemur að vefsíður undir merkinu TRIPADVISOR hafi verið í notkun í fjölmörgum löndum heims, en helsta vefsíðan sé www.tripadvisor.com. Vefsíðan gangi út á umfjöllun og endurgjöf notenda varðandi ferðamannastaði og er hún, að mati andmælanda, mest notaða og virtasta síða sinnar tegundar í heiminum. Fólk víða um heim sem hyggi á ferðalög nýti sér síðuna til að afla upplýsinga um áfangastaði o.fl. Á Íslandi sé vefsíðan sú langþekktasta sinnar tegundar og sú sem fjölmiðlar sem og ferðaþjónustuaðilar sjálfir vísi helst til. Fram kemur að andmælandi gefi reglulega út til ferðaþjónustuaðila vottorð um góða einkunn, *Certificate of Excellence*, sem algennt sé að aðilar sýni svo á áberandi hátt á stöðum sínum sem og vefsíðum.



Vörumerki andmælanda, TRIPADVISOR, hafi verið í notkun í mörg ár og að mati hans verði það að teljast vel þekkt bæði hér á landi og erlendis. Því til staðfestingar leggur andmælandi fram talsverðan fjölda gagna sem sýna eiga fram á notkun merkisins hér á landi, frægð þess og notkun vefsíðunnar af Íslendingum. Með vísan til gagnanna telur andmælandi ljóst að vörumerki hans hafi verið verndað á grundvelli notkunar hér á landi um árabíl og teljist einnig alþekkt hér á landi. Vefsíðan sé mikið notuð bæði af Íslendingum sem hyggja á ferðalög innanlands sem erlendis og af íslenskum ferðaþjónustuaðilum þar sem markhópur sé innlendir sem erlendir ferðamenn. Íslenskir fjölmiðlar vísi í miklum mæli til síðunnar og ljóst sé af umfjöllunum að Íslendingar þekki vel til hennar og að umfjöllun þar hafi mikil áhrif á neytendur á Íslandi og kauphegðun þeirra.

Hvað ruglingshættu varðar þá vitnar andmælandi til þess sem fram kemur í ákvæði 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Einnig er vísað til ákvæðis 4(1)(b) tilskipunar nr. 89/104/EES¹ um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki og hugtaksins tenging (e. *association*). Tekið er fram að þar sem tilskipunin sé hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið beri íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði hennar hafi verið túlkuð enda geti mismunandi túlkunaraðferðir haft neikvæð áhrif á frjálsa för vara og þjónustu á EES svæðinu.

Bent er á að ákvæðið um tengingu (*association*) hafi komið inn í ofangreinda tilskipun frá Benelux-löndunum þar sem svipuð regla gildi. Samkvæmt reglunni geti ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilvikum:

1. Þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta)
2. Þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi)
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*).

Andmælandi bendir á að Evrópudómstóllinn hafi fjallað ítarlega um hugtakið tengingu (*association*) í úrskurðum sínum, m.a. í máli nr. C-251/95 SABEL BV gegn PUMA AG, Rudolf Dassler Sport. Af forúrskurðinum í málinu megi ráða að tenging (*association*) sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en þó ekki nægjanlegt eitt og sér heldur verði að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Andmælandi bendir á að ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hafi verið breytt með lögum nr. 44/2012 á þann hátt að í stað orðanna „vel þekkt“ hafi komið „alþekkt“. Breytingunni hafi aðallega verið ætlað að gera skýran greinarmun á merkjum sem vísað sé til annars vegar í 4. gr.

¹ Endurútgefin sem tilskipun nr. 2008/95/EC sem hefur verið endurútgefin á ný sem tilskipun nr. 2015/2436.



laganna og hins vegar 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en sama hugtakanotkun yfir ólík tilvik þótti skapa óvissu. Um hafi verið að ræða breytingu á hugtakanotkun en ekki efnislega breytingu.

Andmælandi vísar til þess að í General Motors máli Evrópudómstólsins, sbr. mál nr. C-375/97 og í tilmælum Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) um vernd vel þekktra vörumerkja hafi verið lögð fram ákveðin grundvallarsjónarmið sem styðjast skuli við við mat á því hvort að merki teljist alþekkt í skilningi ákvæðisins. Taka þurfi til skoðunar allar þær kringumstæður sem hægt sé til að unnt sé að draga þá ályktun að merki sé vel þekkt. Þessi sjónarmið séu m.a. hversu vel þekkt merki sé hjá viðkomandi markhópi, fjöldi vörumerkjaskráninga um allan heim, fjárhagslegt verðmæti merkisins, hversu lengi merki hafi verið í notkun o.s.frv.

Að mati andmælanda verður að telja að vörumerki hans, TRIPADVISOR, sé alþekkt hér á landi í skilningi fyrrgreinds 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vm. Merkið hafi verið notað hér landi í þónokkur ár og sé vel þekkt hér á landi og víða um heim. Þá sé merki hans skráð víða um heim.

Þá bendir andmælandi á að þegar metið sé hvort að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vörueða þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu megi svo skipta í tvennt. Í fyrsta lagi skuli meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og í öðru lagi skuli líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá geti merkingarlíking einnig komið til skoðunar en grundvallarreglan sé hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um sé deilt.

Að mati andmælanda er í þessu tilviki til staðar skilyrði um beina ruglingshættu auk þess sem uppi sé veruleg hættu á tengingu/*association*, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Hvað merkjalíkingu varðar bendir andmælandi á að hið andmælt merki innihaldi merki hans í heild sinni og bendir jafnframt á að 11 af 12 stöfunum séu nákvæmlega þeir sömu og í sömu röð. Óumdeilt er að mati andmælanda, að um mikla sjón- og hljóðlíkingu sé að ræða með merkjunum auk mikillar hættu á að neytendur áliti merkin af sama uppruna.

Ennfremur bendir andmælandi á að hið andmælt merki innihaldi forskeytið STRIP- sem hafi merkinguna að *háttu* eða *afklæða*. Að mati andmælanda hefur merkið í heild sinni augljósa skírbotun til fatafella og þar sem að neytendur á Íslandi þekki til hvers konar vefsíða TRIPADVISOR sé gætu þeir hæglega talið að um umsagnarsíðu fatafellustaða væri að ræða. Telur andmælandi að slíkt geti haft gríðarlega slæma áhrif á ímynd merkis hans og dregið úr virði vörumerkisins, telji neytendur að um tengdar síður sé að ræða. Ekki þurfi að hafa mörg orð um þá neikvæðu ímynd sem fatafellustaðir hafi sem geri möguleg áhrif á ímynd merkis andmælanda enn alvarlegri.

Að mati andmælanda séu merkin í heild sinni það lík að mikil hættu sé á að neytendur telji tengsl með merkjunum þrátt fyrir að merking STRIP annars vegar og TRIP hins vegar sé neytendum á Íslandi kunn. Þá sé endingin -ADVISOR ekki algeng á vörumerkjum og sérstaklega ekki á slíkri tegund vefsíða sem byggja á endurgjöf og umsögn notenda.



Andmælandi leggur áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Ekki sé hægt að útiloka að þegar hinn almenni neytandi virði fyrir sér hið andmæлта merki að ákveðin hugrenningartengsl skapist milli viðkomandi merkis og vörumerkis hans. Að mati andmælanda myndu slík hugrenningartengsl hafa óhjákvæmilegar þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkis hans muni minnka til muna.

Hvað vöru- og þjónustulíkingu varði þá sé merki andmælanda notað hér á landi fyrir þjónustu tengda ferðamálum og skráningar víða um heim séu helst í flokkum 38, 39, 41 og 43. Notkun merkisins hér á landi falli hins vegar einnig undir flokk 35 að miklu leyti, svo sem varðandi ráðgjöf, auglýsingar og markaðssetningu. Bendir andmælandi á að Evrópusambandskráning hans nr. 011884137, TRIPADVISOR tilgreini víðtæka þjónustu í flokki 35.

Sú tilgreining sem hið andmæлта merki sé skráð fyrir, þ.e. *samansöfnun margvíslegra vara (þó ekki flutningur á þeim) til hagsbóta fyrir aðra, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt* í flokki 35 taki til þjónustu vegna smásölu og heildsölu á ótilgreindum vörum. Að mati andmælanda er ótvírætt um ruglingshættu að ræða milli notkunar merkis hans fyrir þjónustu í flokki 35 og þeirrar þjónustu sem tilgreind sé í hinu andmæлта merki.

Andmælandi ítrekar að um augljósa sjón- og hljóðlíkingu sé að ræða með vörumerkjunum STRIPADVISOR og TRIPADVISOR. Þá bendir andmælandi á að nauðsynlegt sé að gæta að tengslum allra þeirra þátta sem komi til álita við mat á ruglingshættu milli merkja. Í því sambandi sé það mikilvægasta líkindin milli vörumerkjanna sjálfra og milli þeirra vara og þjónustu sem þeim sé ætlað að auðkenna. Mikil líkindi milli merkja eins og í máli því sem hér um ræði geti þá vegið á móti minni líkindum milli þeirrar vöru og þjónustu sem merkjunum sé ætlað að auðkenna.

Að mati andmælanda er um að ræða ruglingshættu með vörumerkjunum og telur hann sérstaklega hættu á að neytendur muni tengja vörumerki eiganda við vörumerki hans og að merki eiganda muni kalla fram í huga neytenda minningu um vörumerki hans, þ.e. ruglingshættu byggða á tengingu/*accociation*. Fer andmælandi þess á leit að skráning vörumerkisins STRIPADVISOR nr. V0977330, verði ógild.

Fyrri greinargerð eiganda

Eigandi byrjar á að því að fara yfir hverjar séu helstu málsástæður andmælanda gegn skráningu vörumerkis hans og hvaða gögn andmælandi leggur fram máli sínu til stuðnings. Sérstaklega er nefnt að tilgangur vefsíðunnar www.tripadvisor.com sé að hvetja til með umsögnum sínum til betri þjónustu en einnig á það bent að fjölmargir aðrir veiti sambærilega þjónustu á veraldarvefnum. Eigandi bendir á að ritháttur á vefsíðu/starfsemi andmælanda sé almennt TripAdvisor og sé það undirstrikað í opinberum skráningum en þar sé nafn starfseminnar skrifað með sambærilegum hætti, þ.e. TripAdvisor LLC.



Þá bendir eigandi á að andmælandi vísi til niðurfelldrar EES tilskipunar nr. 89/104/EES þar sem í 4. gr. sé fjallað um forsendur fyrir synjun eða ógildingu þegar um sé að ræða árekstur við eldri rétt. Í sambærilegri grein í tilskipun Evrópusambandsins nr. 2008/95/EB², gr. 4(1)(b) sem hafi komið í stað hinnar niðurfelldu tilskipunar sé kveðið á um að ekki megi skrá vörumerki ef það er eins og eldra vörumerki eða líkt því og vörur eða þjónusta sem merkjunum sé ætlað að auðkenna séu eins eða líkar, þannig að hætta sé á að almenningur ruglist á merkjunum eða telji að tengsl séu með þeim. Þar sem andmælandi vísi í dóm Evrópudómstólsins frá 11. nóvember 1997 í máli nr. C-251/95 SABEL gegn PUMA bendir eigandi á að í lið 18 í dómsniðurstöðunni komi fram að hafa beri í huga að grein 4(1)(b) eigi einungis að taka til tilvika þar sem bæði sé um að ræða líkindi með merki og þeirri þjónustu sem veitt sé. Að mati eiganda er ljóst að dómurinn telji að ákvæðið verði að túlka þröngt þannig að ekki sé um að ræða annað hvort líkindi með merki eða þjónustu heldur verði bæði að eiga við, auk þess sem að hætta sé á að almenningur ruglist á merkjunum. Eigandi bendir einnig á að í tilvitnuðum dómi andmælanda til dóms Evrópudómstólsins frá 14. september 1999 í máli nr. C-375/97 GENERAL MOTORS gegn YPLON SA. hafi verið um að ræða nákvæmlega sama heiti/vörumerki og taldi dómstóllinn að líkindi þættu það mikil að í því fælist hætta á ruglingi hjá almenningi, sbr. ákvæði 5. gr. EES tilskipunar nr. 89/104/EES.

Að mati andmælanda eru líkindi á milli vörumerkjanna TripAdvisor og StripAdvisor. Fram kemur hjá eiganda að viðskeytið *Advisor* sé víða notað í þjónustu og forskeyti við það margvísleg og nefnir sem dæmi vefina *DrinkAdvisor.com*, *BookingAdvisor.com* og *TournTripAdvisor.com*. Bendir eigandi á að sumir slíkir vefir virðist jafnframt veita mjög sambærilega þjónustu og andmælandi geri, líkt og virðist eiga við um fyrrnefnda vefi.

Í greinargerð andmælanda sé ítrekað vísað til vefsíðu á slóðinni www.tripadvisor.com en einnig sé vísað til síðunnar www.tripadvisor.co.uk í fylgiskjali með greinargerðinni. Þær endingar hafi um árabíl verið notaðar af erlendum aðilum með því nafni sem nú sé óskað skráningar á, bæði www.stripadvisor.com og www.stripadvisor.co.uk án þess að þeirri notkun hafi verið andmælt svo vitað sé.

Eigandi segir það óumdeilt að andmælandi sinni ekki og hafi ekki í hyggju að sinna þeirri þjónustu sem hann hyggist bjóða upp á.

Þá kemur fram í greinargerð eiganda að tilgangur Evróputilskipunar um skráningu vörumerkja snúi að grunninum til um vernd neytenda og að almenningur sé ekki blekktur til kaupa á vöru og þjónustu með villandi vörumerkingum. Að mati eiganda eru forsendur þess að hægt sé að leiða líkum að því að sú sé ætlunin að bæði sé um að ræða líkindi með merki og þeirri þjónustu sem veitt sé í þeim tilgangi að villa um fyrir almenningi.

² Nú endurútfegin sem tilskipun nr. 2015/2436.



Eigandi hafi engan ásetning um að líkja eftir merki andmælanda sem hafi sjálfur lýst yfir að hann sinni ekki né hyggist sinna þeirri þjónustu sem eigandi hyggi á. Eigandi bendir á að nú þegar séu í notkun fjölmargar vefsíður með því nafni sem nú sé andmælt án þess að þeirri notkun hafi verið mótmælt af hálfu andmælanda og muni væntanlega starfa áfram óháð því máli sem hér um ræði.

Að mati eiganda styður tilgangur og markmið þeirra laga og dómafordæma sem liggi fyrir í málinu í raun enn frekar við þær málsástæður og lagarök sem eigandi byggir málflutning sinn á og grundvallist á neytendavernd, sem eigandi telur að andmælandi skauti algjörlega framhjá.

Að mati eiganda hefur andmælandi ekki fært fyrir því rök að hagur neytenda sé í því fólgin að hafna beri skráningu merkisins. Að mati eiganda byggja þau rök sem lögð hafi verið fram einungis á þeim forsendum að vernda þurfi andmælanda gegn því að skráð verði vörumerki sem sinni þjónustu sem andmælandi hvorki sinni né hyggist sinna.

Eigandi vísar til greinargerðar andmælanda og þess sem þar segi um ákvæði 4. gr. (1)(b) í tilskipun Evrópusambandsins nr. 2008/95/EB og þeirra sjónarmiða sem lágu að baki endurskoðun vörumerkjalaga árið 1997, einkum með hliðsjón af skuldbindingum Íslands gagnvart EES-samningnum.

Fram kemur hjá eiganda að tilgangur vörumerkjalaga sé neytendavernd og því sé nauðsynlegt að andmælandi sýni fram á með óyggjandi hætti að verði fallist á skráningu nýs vörumerkis muni það valda neytendum tjóni með líkindum á bæði merki og þjónustu.

Eigandi vitnar til þess sem kom fram í álitum Sir Francis Jacobs til Evrópudómstólsins í máli nr. C-425/98 MARCA MODE gegn ADIDAS AG, en þar sé fjallað um ranga hugtakanotkun þegar fjallað sé um *likelihood* sem gjarnan sé ranglega þýtt sem „hætta“ (*risk* eða *danger*) en þýði í raun „rökstuddar líkur“. Að þýða *likelihood of confusion* sem „hættu á ruglingi“ eða „ruglingshættu“ samræmist ekki túlkunum Evrópudómstólsins og dragi nokkuð úr þeim kröfum sem dómstóllinn geri til sönnunarbyrði í málum sem þessum að mati eiganda. Þá hafi Sir Jacobs bent á að í málinu SABEL gegn PUMA AG hafi dómstóllinn tekið fram í dómi sínum að ekki væri hægt að líta svo á að ef ekki kæmi til álita að beita grein 4(1)(b) þar sem ekki væri til að dreifa rökstuddum líkum á að almenningur gæti ruglast á merkjunum, væri ekki hægt að álykta sem svo að þá yrði hægt að fara fram á bann við notkun vörumerkis með vísan í grein 5(1)(b), þó ekki hefði verið sýnt fram á rökstuddar líkur á að almenningur yrði blekktur. Það sé því ekki nóg að almenningur telji tengsl vera á milli merkja (e. *association*) heldur verði einnig að vera til staðar rökstuddar líkur á „beinum ruglingi“. Bendir eigandi á að þetta sé undirstrikað í greinargerð andmælanda.

Fram kemur að nauðsynlegt sé að rökstuddar líkur megi leiða af því að merki, heiti og tegund vöru séu svo lík að almenningur/neytendur geti villst á þeirri vöru eða þjónustu sem í boði sé. Að mati eiganda sé augljós munur á forskeytunum „Trip“ og „Strip“ í enskri tungu líkt og fram



komi í greinargerð andmælanda þar sem fjallað sé um skýran merkingarmun og sé sú merking „neytendum á Íslandi kunn“ eins og það sé orðað í greinargerð andmælanda.

Að mati eigandi hefur ekki verið nægjanlega rökstutt af hálfu andmælanda að svo veruleg líkindi séu með bæði merki og þjónustu að það uppfylli skilyrði laga og dómafordæma um að hafna beri skráningu merkis eiganda. Að mati eiganda hefur andmælandi þvert á móti undirstrikað að hann hvorki sinni né hyggist sinna þeirri þjónustu sem eigandi hafi sótt um skráningu vörumerkisins fyrir.

Þá telur eigandi að engin rök hafi verið lögð fram um að skráning vörumerkis hans muni valda ruglingi hjá almenningi vegna heimasíðu andmælanda, www.tripadvisor.com enda hafi um árabíl verið rekin vefsíðan www.stripadvisor.com án þess að þeirri starfsemi hafi verið andmælt.

Eigandi telur jafnframt að óumdeilt sé að neytendum sé fullkunnugt um muninn á þeim forskeytum sem hér um ræði og því muni það ekki valda neytendum neinum ruglingi. Viðskeytið sé síðan notað almennt, af fjölmörgum aðilum sem jafnvel sinni sambærilegri þjónustu og andmælandi.

Eigandi krefst þess að Einkaleyfastofan skrái vörumerki hans í samræmi við lög um vörumerki nr. 45/1997.

Síðari greinargerð andmælanda

Í greinargerð eiganda er því haldið fram að andmælandi hafi ekki sinnt og hyggist ekki sinna þeirri þjónustu sem eigandi hyggst bjóða upp á. Andmælandi bendir á að ekkert liggi fyrir um fyrirætlaða notkun eiganda á merkinu og skráning hans dekki *samansöfnun margvíslegra vara (þó ekki flutningur á þeim) til hagsbóta fyrir aðra, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt* í flokki 35 sem sé viðurkennt orðalag sem sé ætlað að vernda almenna þjónustu við smásölu og/eða heildsölu.

Andmælandi telur að merkið TRIPADVISOR hafi myndað réttindi með notkun sinni hér á landi sem og um allan heim fyrir ýmsa þjónustu sem falli m.a. undir flokk 35. Í greinargerð andmælanda kemur fram að undir þjónustulýsingu flokks 35 í skráningu STRIPADVISOR eins og hún standi nú myndi m.a. teljast ýmis konar þjónusta við smásölu/heildsölu á sviði ferðabjónustu. Sú þjónusta teljist óumdeilanlega eins eða afar lík þjónustu í flokki 35 á sama sviði ferðabjónustu sem merki andmælanda, TRIPADVISOR sé notað fyrir hér landi, s.s. „markaðssetning á sviði ferðabjónustu“ og „auglýsingaþjónusta á sviði ferðabjónustu“. Að mati andmælanda er ljóst að mikil þjónustulíking sé á milli þeirrar þjónustu sem veitt sé undir merkjum TRIPADVISOR á Íslandi og sýnt hafi verið fram á með notkunarögnum og þjónustulýsingu skráningar nr. V0097730, STRIPADVISOR.

Andmælandi ítrekar að vörumerki hans sé verulega þekkt hér á landi sem og um allan heim og að merkið sé verulega sérkennandi. Því beri að líta á þau réttindi til merkisins TRIPADVISOR og



ruglingslegra líkra merkja, sem fengist hafa með notkun merkisins sem víðtæk. Bent er á að grundvallarviðmið við ruglingshættumat sé hvort líklegt sé að neytendur ruglist og telji tengingu með merkjunum og uppruna þeirra og því sterkari tengsl sem neytendur beri til hins fyrra merkis því líklegra sé að þeir álitu að tengsl séu með hinu seinna merki sem sé verulega líkt.

Andmælandi ítrekar að hann eigi merkið TRIPADVISOR skráð sem Evrópusambandskráningu nr. 011884137 fyrir fjölbreytta þjónustu í flokki 35. Hann bjóði upp á þjónustu sem falli undir flokk 35 og hafi því verndað merki sitt á umræddan hátt með skráningu í Evrópusambandinu.

Í greinargerð eiganda hafi verið bent á fjölda .com lénaskráninga sem hafi viðskeytið -advisor sem hluta af slóðinni. Andmælandi telur umræddar lénaskráningar máli þessu óviðkomandi og þær tengist á engan hátt vörumerkjaréttindum andmælanda hér á landi. Lén með .com endingu hafi afar takmörkuð ef nokkur tengsl við Ísland og íslensk vörumerkjaréttindi og ekki hafi verið bent á nein önnur .is lén með -advisor endingu. Þá séu engar umræddra -advisor.com lénaskráninga með nálægt því jafn líkan fyrir hluta eins og STRIP- og TRIP-. Andmælandi bendir jafnframt á að allt aðrar kröfur séu gerðar varðandi lénaskráningar en vörumerkjaskráningar og ekki fari fram neitt ruglingshættumat milli léna við skráningu. Hafi því umræddar lénaskráningar engin áhrif á mál þetta.

Í greinargerð sinni hafi eigandi haldið því fram að vefsíðurnar www.stripadvisor.com og www.stripadvisor.co.uk hafi verið skráðar um árabíl án athugasemda andmælanda sem bendir á að umræddar vefsíður séu máli þessu alls óviðkomandi, þær tengist á engan hátt vörumerkjaréttindum andmælanda á Íslandi og eigandi hafi að auki engar upplýsingar um hvort að athugasemdir hafi verið gerðar gegn umræddum lénum eða í hvaða ferli þau mögulega mál geti verið.

Andmælandi tekur fram að hann framfylgi réttindum sínum til TRIPADVISOR vörumerkisins á afgerandi hátt, þ.m.t. með vöktun og innlögnum andmæla gegn umsóknum fyrir ruglingslega líkra merkja, s.s. STRIPADVISOR. Andmælanda er aðeins kunnugt um eina aðra umsókn fyrir merkið STRIPADVISOR í Portúgal. Andmælandi hafi andmælt skráningu merkisins þar í landi og hafi málið fallið andmælanda í hag. Leggur andmælandi fram gögn því til stuðnings.

Ekki sé um það deilt að ensku orðin STRIP og TRIP hafi þekktar merkingar sem séu ólíkar. Andmælandi ítrekar þó að merkingarlíkindin séu einungis einn hluti af ruglingshættumati milli merkja og sá minnst mikilvægi. Bendir andmælandi á að við mat á ruglingshættu sé aðallega litið til sjónlíkingar og hljóðlíkingar en einnig beri að hafa hliðsjón af merkingu orða. Viðurkennt sé að sjónlíking vegi hér sterkast og sé það sérstaklega tiltekið í athugasemdum við lagafrumvarp laga nr. 45/1997 um vörumerki, í umfjöllun um 4. gr. laganna.

Að mati andmælanda er í máli þessu bæði um verulega sjón- og hljóðlíkingu að ræða á milli orðanna STRIP og TRIP. Eins bendir andmælandi á að við samanburð á merkjum beri að skoða þau í heild og sé sjón- og hljóðlíking enn meiri þegar litið sé til heildarmerkjanna STRIPADVISOR



og TRIPADVISOR. Ljóst sé, að mati andmælanda, að afar mikil líkindi séu með merkjunum og þeirri þjónustu í flokki 35 sem merkin vernda með notkun TRIPADVISOR annars vegar og skráningu STRIPADVISOR hins vegar, standi hún óbreytt. Afar líklegt verði að telja að neytendur á Íslandi muni ruglast og telja tengsl milli merkjanna eða að þau séu af sama uppruna.

Að lokum fer andmælandi fram á það að andmælin verði tekin til greina og að hið andmælt vörumerki STRIPADVISOR, nr. V0097730, verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

Síðari greinargerð eiganda

Eigandi vitnar til þess að í fyrri greinargerð andmælanda hafi komið fram að hann teldi vera skýran greinarmun á forskeytum þeirra vörumerkja sem hér um ræði og að sá munur væri neytendum á Íslandi kunnur. Andmælandi hafi þó talið ástæðu til að taka fram að hann teldi forskeytið STRIP neikvætt enda þyrfti ekki að „hafa mörg orð um þá neikvæðu ímynd sem fatafellustaðir hafi“ svo vitnað sé til þess sem hafi komið fram í greinargerð andmælanda. Eigandi telur að með framangreindum ummælum sé ljóst að andmælandi telji ekki hættu á ruglingi, enda sé neytendum ljós sá munur sem á forskeytunum sé, auk þess sem að fram komi sá augljósi ásetningur að ekki sé á ætlun andmælanda að sinna neinni starfsemi sem tengist „STRIP“ með einum eða öðrum hætti. Af framangreindu megi ráða að andmælandi hyggist ekki sinna þeirri starfsemi sem StripAdvisor hyggist sinna enda hafi andmælandi ekki sinnt henni hingað til.

Þá telur eigandi að andmælandi skauti enn framhjá grundvelli vörumerkjaverndar sem sé grundvölluð á neytendavernd en ekki til þess fallin að vernda stórfyrirtæki fyrir því að neytendum sé boðið upp á þjónustu sem hafi að markmiði að auka vitund þeirra, jafnvel þó að andmælandi telji forskeyti það sem nú sé sótt um skráningu á hafi neikvæða ímynd.

Eigandi ítrekar úr fyrri greinargerð sinni það sem kom fram í ræðu iðnaðarráðherra þegar mælt hafi verið fyrir gildandi lögum um vörumerki og íslensk vörumerkjavernd byggja fyrst og fremst á alþjóðlegum skuldbindingum um skráningu vörumerkja. Þannig sé óumdeilt að dómafordæmi Evrópuþómstólsins, sem íslenskum stjórnvöldum beri að hafa til hliðsjónar í túlkunum sínum, krefjist þess að nauðsynlegt verði að telja að bæði sé um að ræða líkindi með merki og þeirri þjónustu sem um ræði til að telja megi að almenningur eigi á hættu að ruglast á vöru og/eða þjónustu. Um þetta atriði hafi báðir aðilar fjallað í fyrri greinargerðum sínum með sambærilegum hætti. Að mati eiganda verði því að túlka ákvæði um tengingu (*association*) þröngt þannig að ekki sé einungis um að ræða annað hvort líkindi með merki eða þjónustu heldur verði bæði að eiga við, auk þess sem hætta sé á að almenningur ruglist á merkjunum.

Eigandi telur verulega annmarka á tilvísun andmælanda til afgreiðslu umsóknar í Portúgal. Ekki sé um að ræða dómafordæmi og bendir eigandi á að lagasetning og túlkun yfirvalda í Portúgal á vörumerkjarétti hafi á tíðum ekki þótt í samræmi við gildandi Evrópurétt.

Eigandi telur að andmælandi hafi látið það ótalið þó fjöldi vefsíða beri það nafn sem sótt sé um skráningu á og vegi þar þýngst vefslóðin www.stripadvisor.com, sem hafi um árabil verið



haldið úti í Bandaríkjunum. Að mati eiganda undirstrikar andmælandi fálæti sitt gagnvart því í síðari greinargerð sinni með því að telja að vefskráningar séu máli þessu óviðkomandi. Greinilegt sé að andmælandi telji að starfsemi sú sem haldið sé úti á www.stripadvisor.com valdi almenningi ekki ruglingi á þeirri starfsemi sem andmælandi haldi úti á netinu.

Að mati eiganda virðist það ekki vera áhyggjur andmælanda á „ruglingshættu“ almennings sem hafi knúið hann áfram í málinu heldur ómálefnalegur málflutningur um að vernda merki sitt.

Eigandi ítrekar að hann hafi hvorki, né hafi haft, ásetning um að líkja eftir merki andmælanda. Hann hyggist þvert á móti bjóða upp á þjónustu sem andmælandi hafi lýst yfir að hann hvorki sinni né hyggist sinna. Þá vegist á í máli þessu annars vegar krafa andmælanda um vernd á merki sínu, sem andmælandi hafi þó sagt að sé ólíkt því sem sótt sé um skráningu á og almenningi sé ljós sá munur sem sé á forskeytunum TRIP og STRIP og hins vegar sú krafa eiganda að hagsmunir neytenda skuli hafðir að leiðarljósi. Þau rök eiganda um að vörumerkjaréttur sé í raun neytendavernd séu byggð á reifuðum dómafordæmum Evrópudómstólsins en séu einnig megininntak Parísarsamþykktarinnar sem m.a. fjalli um vörumerkjarétt.

Eigandi telur að þau gögn sem andmælandi hafi lagt fram máli sínu stuðnings hafi með engu móti fært fyrir því rök að ásetningur eiganda með skráningu á vörumerkinu STRIPADVISOR sé að villa um fyrir almenningi. Það hafi enda aldrei verið tilgangur skráningarinnar heldur að bjóða upp á þjónustu sem hafi hingað til ekki verið á boðstólnum fyrir neytendur. Með andmælum sínum hafi andmælandi reynt að beita aflsmunum sínum til að hindra skráningu vörumerkis með ámælisverðum hætti á þeim forsendum að andmælanda hugnist ekki sú starfsemi sem eigandi hyggi á. Andmælandi hafi í raun undirstrikað enn frekar að andmælunum beri að vísa frá og að skrá skuli vörumerki það sem sótt hafi verið um skráningu á. Fer eigandi fram á að skráning hans nr. V0097730 standi.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu merkisins STRIPADVISOR, V0097730, sem skráð er fyrir *samansöfnun margvíslegra vara (þó ekki flutningur á þeim) til hagsbóta fyrir aðra, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt* í flokki 35. Andmælin byggja á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, TRIPADVISOR, með vísan til 6., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

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



Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkis sem byggð er á notkun niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s. rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað.

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

Andmælandi leggur fram fjöldan allan af gögnum sem sýna eiga notkun hans á vörumerkinu TRIPADVISOR hér á landi. Andmælandi heldur úti vefsíðunni www.tripadvisor.com og ýmis svipuð hugtök eru notuð til að lýsa þeirri vefsíðu. Þannig er talað um vefsíðu hans sem m.a. „ferðavef“, „ferðapjónustuvefsíðu“, „ferðamálavef“, „umsagnarvef“. Í fylgiskjali nr. 10 er fjallað um „gagnvirkan upplýsingabanka um hótél, matsölustaði og fleira túristatengt um allan heim“ og í fylgiskjali nr. 11 er Tripadvisor tilgreint sem „stærsta og virkasta samfélag ferðalanga á vefnum og þar megi finna milljónir umsagna, fyrst og fremst um hótél en líka um veitingastaði, söfn, skemmtigarða og svo framvegis“. Í fylgiskjali nr. 26 er starfsemi andmælanda lýst sem „...samfélagsmiðill sem aðstoðar neytendur við það að ná sér í upplýsingar og/eða dæma þjónustu er tengist ferðalögum svo sem eins og hótél, veitingastaði og söfn.“ Þá er einnig notað hugtakið „ferðapjónustufyrirtæki“ til að lýsa starfsemi andmælanda.

Af framlögðum gögnum má greina að andmælandi er ekki með eiginlega starfsstöð hér á landi. Í greinargerð hans kemur hins vegar fram að merki hans sé notað fyrir vefsíðuna www.tripadvisor.com sem gangi út á umfjöllun og endurgjöf notenda varðandi ferðamannastaði og að hann eigi lénið www.tripadvisor.is. Óumdeilt er að þjónusta andmælanda fer fyrst og fremst fram á netinu, í gegnum nefnda vefslóð. Tilgreiningin „þjónusta á netinu“ (e. *online services*) þykir hins vegar ekki nægilega skýr og nákvæm til flokkunar. Flokkunin fer því eftir eðli þeirrar þjónustu sem veitt er á netinu. Að mati Einkaleyfastofunnar sýna framlögð gögn fram á að andmælandi hafi byrjað að nota merki sitt hér á landi á árunum 2009-2010 fyrir annars vegar gagnvirkan upplýsingabanka á sviði ferðapjónustu, en sú þjónusta fellur í flokk 39 og hins vegar gagnvirkan upplýsingabanka um hótél og matsölustaði sem fellur í flokk 43. Telja verður því að andmælandi njóti vörumerkjaréttar hér landi á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., fyrir framangreinda þjónustu í flokkum 39 og 43.

Þar sem sýnt hefur verið fram á vörumerkjarétt andmælanda á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl.



1. mgr. 3. gr. vml., fyrir áðurnefnda þjónustu verður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna tekinn til nánari skoðunar.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og/eða þjónustu eins aðila frá vörum og/eða 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 tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða 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 vörumerkjunum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/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 megi vörurnar og þjónustan vera og öfugt.

Sjón- og hljóðlíking

Í gögnum andmælanda kemur fram að merki hans er notað í ýmsum stílfærslum sem eiga það þó allar sameiginlegt að orðið TRIPADVISOR er þar mest áberandi. Merki eiganda, STRIPADVISOR, er 12 bókstafa orð og merki andmælanda, TRIPADVISOR, 11 bókstafa orð. Aðeins munar um bókstafinn S í upphafi merkis eiganda, að öðru leyti kemur merki andmælanda fyrir í heild sinni í hinu andmælda merki. Unnt er að skipta orðunum upp í annars vegar STRIP-ADVISOR og hins vegar TRIP-ADVISOR. Ljóst er að seinni orðhlutar merkjanna eru sameiginlegir. Bókstafurinn S í upphafi merkis eiganda gerir það að verkum að merking orðanna er ólík. Samkvæmt *Snöru-vefbókasafni* merkir enska orðið *strip* m.a. (*ber*)háttu, *strípa*, *afklæða*, *fjarlægja ysta lag af en trip* merkir m.a. *stutt ferðalag/ferð*. Orðhlutinn *advisor* merkir *ráðgjafi*, *ráðanautur*. Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að sjónlíking sem og hljóðlíking sé til staðar með merkjunum, þrátt fyrir bókstafinn S í upphafi merkis eiganda en að mati stofnunarinnar hefur bókstafurinn óveruleg áhrif á matið.

Þjónustulíking

Þegar meta skal vöru- og/eða þjónustulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar eða þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópurinn sé sá sami eða hvort um sé að ræða vörur eða þjónustu sem eru í samkeppni. Vöru- og/eða þjónustulíking getur verið til staðar þó að vörurnar eða þjónustan falli ekki undir sama flokk á sama hátt og ekki er hægt að ganga út frá því að vöru- eða þjónustulíking sé til staðar þó að vörur eða þjónustan falli undir sama flokk, þrátt fyrir að oft sé það raunin. Hefur þetta verið staðfest í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.³



Þá skal einnig tekið fram að mat á skráningarhæfi fer fram með hliðsjón af þeim vörum og/eða þjónustu sem merki óskast skráð fyrir en ekki hvernig raunveruleg not merkisins eru eða fyrirhuguð notkun. Sömu sjónarmið eiga við um mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu. Við samanburð á vöru eða þjónustu er annars vegar sú tilgreining í vöru-og/eða þjónustulista hins skráða merkis sem er höfð til hliðsjónar og hins vegar sú þjónusta sem sýnt hefur verið fram á að merki sé notað fyrir þegar um óskráð merki er að ræða.

Eins og áður hefur komið fram telur Einkaleyfastofan að sýnt hafi verið fram á að merki andmælanda sé notað fyrir *gagnvirkan upplýsingabanka á sviði ferðaþjónustu* í flokki 39 og *gagnvirkan upplýsingabanka um hótél og matsölustaði* í flokki 43. Merki eiganda er skráð fyrir *samansöfnun margvíslegra vara (þó ekki flutningur á þeim) til hagsbóta fyrir aðra, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt* í flokki 35. Að mati stofnunarinnar er sú þjónusta sem merkin eiga að auðkenna ólík þar sem sú þjónusta sem fellur í flokk 39 er ekki sala á vörum auk þess sem að tilgreiningin í flokki 35 varðar vörur en ekki þjónustu. Þegar um sölu eða útvegum þjónustu er að ræða fer flokkunin eftir eðli þjónustunnar. Ekki er því fyrir að fara þjónustulíkingu með merkjunum.

Andmælandi heldur því fram að hann hafi notað merki sitt fyrir *ráðgjöf, auglýsingar og markaðssetningu á sviði ferðaþjónustu* og að sú þjónusta falli undir flokk 35. Umrædd þjónusta fellur vissulega undir flokk 35 en framlögð gögn bera það hins vegar ekki með sér að sú þjónusta hafi verið veitt hér á landi fyrir umsóknardag.

Andmælandi byggir á því að merki hans njóti aukinnar verndar, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., og leggur fram gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu. Í ákvæðinu kemur fram að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt⁴ hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Regla sú sem ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður á um á sér stoð í 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar. Um er að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkja-réttur sé landsbundinn réttur. Ákvæði 6. gr. *bis* mælir svo um að aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt. Vernd alþektra merkja samkvæmt Parísarsamþykktinni nær einungis til merkja sem notuð eru á vörur en ekki merki sem notuð eru fyrir þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um viðskiptatengd sjónarmið á sviði hugverkaréttinda (e. *Trade Related Aspects fo Intellectual Property Rights – TRIPS*) var þessi vernd hins vegar víkkuð þannig að hún næði einnig til þjónustu. Í 3. mgr. 16. gr. var verndin sömuleiðis víkkuð út á þann hátt að verndin næði til vöru eða þjónustu sem ella myndi falla í aðra flokka miðað við Nice-flokkunarkerfið.

³ Sem dæmi má nefna úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 12/2009.

⁴ Með lögum nr. 44/2012 um breytingu á lögum nr. 45/1997 var 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna breytt á þann hátt að í stað orðanna „vel þekkt“ kom orðið „alþekkt“.



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur túlkað 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þannig að ákvæðið eigi við um merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi, sbr. t.d. úrskurður nefndarinnar í máli nr. 6/2003. Þessi túlkun nefndarinnar, sem enn hefur ekki verið hnekk, hefur verið lögð til grundvallar í fjölmörgum málum.

Með hliðsjón af því hvernig ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hefur verið túlkað af áfrýjunarnefnd og þeirri staðreynd að merki andmælanda hefur verið notað hér á landi verður ákvæðið ekki tekið til frekari skoðunar.

Þrátt fyrir að andmælandi hafi ekki rökstutt sérstaklega hvort ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. eigi við í málinu þykir rétt, með hliðsjón af skyldleika ákvæðanna og þeirri staðreynd að merkið hefur verið notað hér á landi, að taka gögn þau sem hann lagði til stuðnings þeirri fullyrðingu að merkið væri alþekkt til nánari skoðunar og meta þau með hliðsjón af því hvort að merki hans njóti aukinnar verndar á grundvelli ákvæðisins.

Í 2. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að 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.

Vernd þekktra merkja nær því til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Verndin er hins vegar missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er og mögulegt er að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum, en lágmarksvernd er alltaf veitt gegn sömu vöru/þjónustu eða vöru/þjónustu svipaðrar tegundar. Þá er um er að ræða undantekningu frá meginreglu 1. mgr. og verður því að túlka hana þröngt.

Meðal þeirra gagna sem andmælandi leggur fram til stuðnings fullyrðingu sinni um að merki hans sé vel þekkt eru:

- Fylgiskjöl nr. 49-56: yfirlit yfir helstu vörumerkjaskráningar hans og afrit af skráningarskírteinum frá fjölmörgum ríkjum heims;
- Fylgiskjal nr. 57: upplýsingar frá þriðja aðila um stöðu andmælanda á markaði og fjölda notenda (miðað við stöðuna í desember 2015);
- Fylgiskjal nr. 58: yfirlit yfir hins ýmsu verðlaun og viðurkenningar sem andmælanda hefur hlotnast;
- Fylgiskjal nr. 59: staðreyndir (e. *fact sheet*) um andmælanda, þ. á m. starfsemi andmælanda, upplýsingar um fjölda notenda (u.þ.b. 340 millj. notenda miðað við fyrsta ársfjórðung 2016) o.fl.;
- Fylgiskjal nr. 60: upplýsingar um heimsóknir á vefsíðu, önnur lén og notkun á Íslandi;
- Fylgiskjal nr. 61: yfirlit yfir fjölda heimsókna á *tripadvisor.is* síðuna á árinu 2015 og
- Fylgiskjal nr. 62: undirsíða um Ísland á *tripadvisor.com* þar sem fram kemur m.a. að umræðuefni um Ísland skipta þúsundum.



Við mat á framlögðum gögnum er yfirleitt aðeins tekið mið af gögnum sem dagsett eru fyrir umsóknardag, í þessu tilviki, umsóknardag hins andmælt merkis sem var 18. ágúst 2015. Í einstaka tilvikum getur verið rétt að líta til gagna eftir umsóknardag þó það heyri til undantekninga.

Af fylgiskjölum 49-56 má sjá að andmælandi hefur fengið merki sín skráð á árunum 2008-2009 víða um heim. Fylgiskjal nr. 57 virðist innihalda upplýsingar um stöðu andmælanda í desember 2015 eða eftir það tímamark sem hér skiptir máli. Í fylgiskjali nr. 58 kemur fram að andmælandi hafi hlotið hinar ýmsu viðurkenningar og verðlaun víðsvegar um heim a.m.k. frá árinu 2006. Upplýsingar um fjölda notenda í fylgiskjali nr. 59 virðist taka mið af fyrsta ársfjórðungi árið 2016 eða eftir viðmiðunartímamarkið. Fylgiskjöl nr. 60 og 61 eru ódagsett og bera ekki skýrlega með sér frá hverjum upplýsingarnar stafa þrátt fyrir að andmælandi leggi þau fram. Hvað fylgiskjal merkt nr. 62 varðar, undirsíða um Ísland, þá fær Einkaleyfastofan ekki séð að hvaða leyti skjalið er til þess fallið að sýna fram á að merkið sé vel þekkt. Ennfremur er um ódagsett skjal að ræða.

Þrátt fyrir að nokkur þeirra skjala sem andmælandi leggur fram innihaldi upplýsingar eftir 18. ágúst 2015 má samt sem áður leiða að því líkur að staða andmælanda á markaði hafi ekki tekið svo róttækum breytingum að fjöldi notenda á síðu hans eða staða hans á markaði hafi verið töluvert lakari fyrir umsóknardag hins andmælt merkis.

Mat á því hvort að merki teljist vel þekkt fer eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig en skilyrði er hvort að merki sé vel þekkt hér á landi. Framkvæmd hér á landi hvað varðar túlkun á ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. ber ekki skýrlega með sér hvort leggja eigi til grundvallar hvort þorri almennings sé kunnugur merkinu eða hvort nægjanlegt sé að leggja til grundvallar mögulegan markhóp vöru eða þjónustu.⁵ Í riti Jóns L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur- helstu meginreglur*, kemur fram á bls. 128 að merki verði að vera nokkuð almennt þekkt á viðkomandi viðskiptasviði. Ef hins vegar er um mjög afmarkaðan viðskiptahóp að ræða er gerð krafa um að merkið verði að vera þekkt utan viðkomandi viðskiptahóps.

Að mati Einkaleyfastofunnar bera framlögð gögn ekki með óyggjandi hætti með sér að merki andmælanda sé vel þekkt hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. innan mögulegs markhóps þjónustunnar, hvort sem um er að ræða ferðaðþjónustuaðila sem nýta sér síðu andmælanda til markaðssetningar eða þá sem hyggja ferðalög og nýta sér vefsíðu andmælanda til skipulagningar slíkra ferða. Þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á að notkun hins andmælt merkis hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis síns.

⁵ Sjá annars vegar m.a. úrskurði Einkaleyfastofunnar í málum nr. 3/2005 (BOTORELAX), nr. 16/2008 (SIMA), nr. 8/2008 (SKYWO) og hins vegar úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 11/2003 (CORDON BLEU) og úrskurð Einkaleyfastofunnar nr. 11/2008 (SCHEIN OS).



Einkaleyfastofan getur fallist á það að ákveðin tenging sé með merkjunum en hins vegar er það ekki nægjanlegt í sjálfu sér til þess að ruglingshætta sé til staðar. Hefur þetta m.a. komið fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95 SABEL BV gegn PUMA AG, og verið staðfest í fjölmörgum málum eftir það.

Í greinargerðum aðila koma fram nokkur atriði sem Einkaleyfastofan telur rétt að útskýra nánar.

Eigandi merkisins gerir athugasemd við hugtakanotkun og bendir á að líklega sé um ranga þýðingu á hugtakinu *likelihood of confusion* að ræða. Einkaleyfastofan fær ekki séð hvaða áhrif hugtakanotkun hefur við mat á ruglingshættu í máli þessu og hugtakanotkun sem þessi í vörumerkjarétti hefur ekki verið vefengd áður. Í umræddu álitni sem eigandi vitnar til bendir *General Advocate Jacobs* á það misræmi sem er í hugtakanotkun á hinum ýmsu tungumálum tilskipunarinnar (þáverandi tilskipun nr. 89/104/EBE) varðandi *likelihood of confusion*. Hins vegar er tekið fram í álitinu að misræmi hvað þetta varðar hafi ekki áhrif á túlkun ákvæðis 5(1)(b), sjá t.d. 29. og 37. mgr. álitsins. Í erlendum fræðiritum sem og lögum og reglugerðum er að finna hugtakið *likelihood of confusion*. Í íslenskum rétti er yfirleitt talað um „ruglingshættu“ eða „hættu á ruglingi“ í þessu samhengi. Sú hugtakanotkun sem hefur fest sig í sessi hér á landi á sér einnig stoð m.a. í þýðingu á tilskipunum Evrópusambandsins, sbr. núgildandi tilskipun Evrópuþingsins- og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki en þar er að finna umrædda hugtakanotkun, sbr. t.d. 16. mgr. formála tilskipunarinnar og ákvæði b. liðar 2. mgr. 10. gr.

Eigandi heldur því fram að tilgangur vörumerkjaréttar sé fyrst og fremst neytendavernd. Vörumerkjaréttur er eignarréttur. Í 2. ml. 1. gr. vml. kemur fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Auðkennaréttur, þ. á m. vörumerkjaréttur, hefur fyrst og fremst það hlutverk að gera atvinnurekendum kleift að aðgreina starfsemi sína, vörur og þjónustu frá starfsemi, vörum og þjónustu annarra. Í bók Jóns L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur - helstu meginreglur*, segir á bls. 10 að hagsmunir rétthafa og neytenda fari saman þar sem auðkennið hafi upplýsinga- og auglýsingagildi. Jafnframt segir í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1997 um 1. gr. að markmið vörumerkjaréttar sé tvíþætt. Annars vegar sé það markmið að veita þeim sem stunda viðskipti þá réttarvernd að þeir geti auðkennt vörur sínar svo að viðskiptavinir þekki þær frá vörum annarra. Hins vegar hafi vörumerki auglýsingagildi og geti haft söluhvetjandi áhrif á neytendur. Því sé lögð mikil áhersla á merki séu ekki villandi fyrir almenning hvað varðar uppruna vöru eða þjónustu. Tilgangur vörumerkjaréttar er því fyrst og fremst að tryggja viðskiptalegan uppruna vöru og þjónustu og varðar neytandann að því leyti að hann geti greint téðan uppruna.

Þá telur Einkaleyfastofan rétt að hnykkja á því að hver sá sem telur á rétt sinn gengið, t.d. vegna skráningar merkis sem hann telur of líkt sínu merki, er heimilt að andmæla skráningu vörumerkis, sbr. 1. mgr. 22. gr. vml. Ekki er gert að skilyrði að sá sem andmælir skráningu eigi lögmætra hagsmuna að gæta, líkt og þegar krafist er niðurfellingar á skráðu merki, sbr. 1. mgr.



30. gr. a laganna. Hins vegar er gerður áskilnaður um að slík andmæli séu rökstudd. Vörumerkjalögin gera ennfremur ráð fyrir því að merki geti notið víðtækari verndar sé um vel þekkt eða alþekkt merki að ræða, sbr. 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna. Það er hins vegar aðila að sýna fram á með gögnum að merki sé í þeirri stöðu að njóta slíkrar verndar.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur sagt í úrskurðum sínum að við mat á skráningarhæfi merkja geti verið rétt að líta til framkvæmdar í öðrum löndum, sérstaklega þegar um stefnumótandi ákvarðanir er að ræða. Einkaleyfastofan áréttar þó að vörumerkjarétturinn er landsbundinn sem hefur það í för með sér að afstaða skráningaryfirvalda í einstökum málum í öðrum löndum, nær og fjær, hefur ekki afgerandi úrslit um skráningarhæfi merkja hér á landi.

Þá hefur það ekki áhrif á mál þetta hvort að andmælandi hafi aðhafst eða ekki aðhafst gagnvart erlendum lénum sem innihalda orðhlutann *advisor*. Vísast til þess að vörumerkjarétturinn er landsbundinn og þær kringumstæður sem eru uppi hér á landi.

Í tilkynningu um andmæli gegn skráningu þeirri sem hér um ræðir byggði andmælandi einnig á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi hefur hins vegar ekki rökstutt með hvaða hætti ákvæðið eigi við í máli þessu og verður því ekki tekið til nánari skoðunar.

Þrátt fyrir að sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum STRIPADVISOR og TRIPADVISOR, sbr. það sem að framan greinir, gerir 1. mgr. 4. gr. vml. þær kröfur að skilyrði 1. og 2. tl. séu bæði uppfyllt. Með vísan til þess að ekki er fyrir að fara þjónustulíkingu með merkjunum er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta með merkjunum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Krafa um skráning V0097730, STRIPADVISOR, verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins STRIPADVISOR nr. V0097730 skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

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