



EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

Ákvörðun nr. 1/2018

25. janúar 2018

Krafa um að skráning merkisins f fashiontv, alþjóðleg skráning nr. 1257660, verði felld úr gildi

Fashion Tele Settlement Corporation Limited, Bretlandi gegn fashiontv.com GmbH, Þýskalandi

Málavextir

Þann 4. ágúst 2015 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að fashiontv.com GmbH, Elsenheimerstr. 43, c/o R.A.W., Unternehmensberatung GmbH, 80687 München, Þýskalandi,¹ eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1257660,



færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 38, 41 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2016.

Með erindi, dags. 30. desember 2016, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Fashion Tele Settlement Corporation Limited, 3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH, Bretlandi, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á því að skilyrði 28. gr. vml. hafi ekki verið uppfyllt þar sem merkið hafi verið skráð andstætt 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en beiðandi á tvö skráð vörumerki hér á landi.

Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 3. janúar 2017, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 3. maí 2017 til þess að tilnefna umboðsmann og leggja inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 8. maí 2017, var aðilum tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð beiðanda

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann eigi eftirfarandi skráningar hér á landi:



Alþjóðleg skráning nr. 1207807, skráð fyrir *television program broadcasting* í flokki 38.

¹ Áður: Brienner Strasse 21, 80333 München, Þýskalandi.



Skráning nr. 288/2014, skráð fyrir *fjarskipti (sjónvarp, útvarp)* í flokki 38.

Merkið sem óskað sé niðurfellingar á sé eftirfarandi skráning:



Alþjóðleg skráning nr. 1257660, skráð fyrir eftirfarandi þjónustu:

- Flokkur 38 *Telecommunications services; broadcasting of radio programs; broadcasting of cable television programs and television programs; provision of access to information in the Internet, namely electronic communication in the fields of fashion and music as well as broadcasting of radio and television programs via the Internet; collection and transmission of news (news agencies); transmission of sound and images via satellites.*
- Flokkur 41 *Film production, motion picture rental, projection of films, radio and television entertainment; services in the field of education and entertainment (included in this class), musical, singing, theater and dancing performances, live and via media; education via radio or television; production of radio and television programs; sporting and cultural activities; production, rental and showing of films (entertainment), educational and entertainment films, stored on recorded video carriers and CDs, CD ROMs and DVDs; organization of award shows; organization and arranging of fashion shows for entertainment purposes; providing of training.*
- Flokkur 43 *Services for providing food and drink and temporary accommodation; services of a café; hotel services; providing hotel accommodation; catering; services of a restaurant; service of a snack-bar; services of a self service restaurants.*

Beiðandi rekur efni 2. gr. og 1. mgr. 4. gr. vml., sem og 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá vísar beiðandi til þess að í tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki sé fjallað um ruglingshættu í ákvæði 4(1)(b). Þar segi að ruglingshætta sé til staðar ef uppi sé „likelihood of confusion ... wich includes the likelihood of association“. Þar sem tilskipun þessi sé hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið beri íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði þessarar tilskipunar og fyrirrennara hennar hafi verið túlkuð, enda geti mismunandi túlkunaraðferðir haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu.



Þá bendir beiðandi á að ákvæðið um tengingu (e. *association*) sé komið inn í tilskipun þessa frá Benelux löndunum þar sem svipuð regla gildi. Samkvæmt henni 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) 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).

Að sögn beiðanda hafi Evrópudómstóllinn fjallað ítarlega um tengingu í úrskurðum sínum, m.a. í máli C-251/95, SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Í forúrskurði komi fram að tenging sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en hins vegar sé tekið fram að tenging sé ekki nægileg ein og sér heldur verði einnig að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

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 vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu megi skipta í tvennt, meta skuli hvort sjónlíking sé með merkjunum og hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá geti merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu sé hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um sé deilt. Framangreinda þætti beri að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá sé almennt talið að því ólíkari sem merkin séu, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Það er mat beiðanda að til staðar séu skilyrði um beina ruglingshættu auk þess sem uppi sé veruleg hætta á tengingu, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Beiðandi bendir á að vörumerki hans séu skráð fyrir fyrrgreinda þjónustu í flokki 38. Skráning eiganda sé skráð fyrir fyrrgreinda þjónustu í flokkum 38, 41 og 43. Að mati beiðanda er mikil þjónustulíking með hinni auðkenndu þjónustu.

Við mat á líkindum vöru og þjónustu sé nauðsynlegt að taka tillit til allra viðeigandi þátta er tengjast viðkomandi vörum og þjónustu. Þessir þættir séu m.a. eðli þeirra, tilgangur og aðferð við notkun og hvort um sé að ræða svokallaðar staðgengisvörur. Máli sínu til stuðnings vísar beiðandi til dóms Evrópudómstólsins frá 29. september 1998 í máli C-39/97, Canon gegn Metro-Goldwyn-Mayer, 23. mgr. Önnur atriði sem líta þurfi til séu t.d. dreifingarleiðir, þ.e. hvort viðkomandi vörur eða þjónusta sé í boði á sömu stöðum. Beiðandi vísar til dóms Evrópudómstólsins frá 10. september 2008 í máli T-48/06, Astex Therapeutics Ltd/OHIM (nú EUIPO) gegn Protec Health International Ltd., 38. mgr., hvað þetta varðar.

Beiðandi áréttar að merki hans nái yfir tilgreinda þjónustu í flokki 38, en flokkurinn taki til fjarskipta. Í skýringartexta með flokki [38] komi fram að flokknum sé aðallega ætlað að ná til



þjónustu sem geri að minnsta kosti einni manneskju kleift að hafa samskipti við aðra. Undir flokkinn falli þjónusta sem 1. geri fólki kleift að tala við aðra; 2. senda skilaboð frá einum til annars; 3. setji manneskju í munnleg eða sjónræn samskipti við aðra (útvarp eða sjónvarp). Flokkurinn innihaldi sérstaklega þjónustu sem samanstandi af dreifingu á útvarps- eða sjónvarpsefni.

Skráning eiganda nær yfir tilgreinda þjónustu í flokkum 38, 41 og 43. Beiðandi bendir á að flokkur 41 nái yfir fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþróttá- og menningarstarfsemi. Í skýringartexta með umræddum flokki komi fram að flokkurinn taki aðallega til þjónustu sem veitt sé af manneskjum eða stofnunum í þróun skilningarvita einstaklinga eða dýra, en einnig til þjónustu með það að markmiði að skemmta eða fanga athygli. Ljóst sé því að mati beiðanda að almennt sé þjónusta í flokkum 38 og 41 töluvert svipuð, enda séu neytendur svipaðir, þ.e. hinn almenni neytandi á markaði. Þannig séu t.d. sjónvarpsútsendingar í flokki 38 og sjónvarpsskemmtun í flokki 41. Því sé augljóst að um ruglingshættu geti verið að ræða milli þjónustu í flokkum 38 og 41.

Þá nær flokkur 43 yfir veitingaþjónustu og tímabundna gistipjónustu. Beiðandi bendir á að í skýringartexta með flokknum komi fram að hann taki aðallega til þjónustu sem veitt sé af einstaklingum eða fyrirtækjum með það að markmiði að útbúa mat og drykk til neyslu og tímabundna gistipjónustu. Ljóst er að mati beiðanda að þjónusta í flokkum 38 og 43 geti verið svipuð, enda séu neytendur svipaðir, þ.e. hinn almenni neytandi á markaði. Því geti verið um ruglingshættu að ræða milli þjónustu í flokkum 38 og 43.

Varðandi samanburð á þjónustu þeirri sem skráning eiganda auðkennir í flokki 41 og þjónustu þeirri sem skráningar beiðanda ná til í flokki 38, telur beiðandi ljóst að þjónustulíking sé mjög mikil. Þjónusta beiðanda og eiganda hafi sama tilgang, aðferðin við notkun hennar sé eins og þjónustan geti komið í staðinn fyrir hvor aðra. Jafnframt sé um sömu dreifingarleiðir að ræða, þ.e.a.s. í gegnum sjónvarp. Verulega líklegt sé að neytendur muni því ruglast á merkjum beiðanda og eiganda.

Varðandi það sem kallað hafi verið uppfyllingarvörur, þ.e. að tengdar vörur og þjónusta geti t.a.m. virkað saman, sé ljóst að mati beiðanda að um uppfyllingarvörur sé að ræða þar sem þær séu ómissandi eða mikilvægar fyrir notkun hvor annarrar. Vísar beiðandi til dóms Evrópuþómstólsins frá 18. júní 2008 í máli T-175/06, The Coca-Cola Company gegn OHIM (nú EUIPO), 67. mgr., mál sínu til stuðnings.

Þá er að mati beiðanda ljóst að töluverð þjónustulíking sé með merkjunum hvað varðar þjónustu þá sem merki eiganda auðkennir í flokki 43 og þjónustu þeirri sem merki beiðanda auðkennir í flokki 38. Almennir neytendur er því líklegir að mati beiðanda til að tengja merki eiganda og beiðanda saman, enda merkin verulega lík.



Af framangreindu sé ljóst að mati beiðanda að eins eða mikil þjónustulíking sé til staðar með þjónustu þeirri sem merki hans auðkenna í flokki 38 og þjónustu þeirri sem merki eiganda auðkennir í flokkum 38, 41 og 43.

Beiðandi bendir á að við mat á merkjalíkingu verði að hafa í huga að neytendur hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir sjónum hverjum sinni og hafi því ekki möguleika á því að bera merkin saman hlið við hlið heldur verði þeir að treysta á þá óljósu mynd sem þeir hafi af merkinu í huga sínum.

Hafa skuli í huga að þegar merki sem innihalda bæði orðhluta og myndhluta eru borin saman þá hafi orðhlutinn almennt meiri áhrif við mat á ruglingshættu enda vísi neytendur almennt frekar til orðhlutans heldur en að lýsa myndhluta merkisins. Að mati beiðanda fái þetta til dæmis stoð í dómi Evrópudómstólsins frá 18. september 2012 í máli T-460/11, Scandic Distilleries SA gegn OHIM (nú EUIPO), 35. mgr. Bæði merkin séu einföld og mest áberandi hluti þeirra beggja sé orðhlutinn FASHIONTV. Hafi sá hluti merkjanna því mest áhrif við mat á merkjalíkingu merkjanna.

Hvað sjónlíkingu með merkjunum varðar er ljóst að mati beiðanda að merkin séu afar lík. Í báðum merkjunum sé að finna orðhlutann FASHIONTV. Sá hluti merkjanna sé staðsettur á áberandi stað fyrir miðju þeirra og sé einkennandi hluti þeirra og mest áberandi. Þar sem sá hluti hafi verið tekinn að öllu leyti upp í merki eiganda, verði að telja mjög mikla sjónlíkingu með merkjunum. Þá séu bæði merkin svart/hvít og hafi litir því ekki áhrif á sérkenni þeirra. Aðrir hlutar merkjanna séu hins vegar minna áberandi.

Hljóðlíkingu merkjanna verður að mati beiðanda að meta út frá þeim markaði sem merkjunum er ætlað að ná til. Augljóst sé að þessi merki eigi að beinast að íslenskum markaði og íslenskum neytendum og verði því við mat á hljóðlíkingu að leggja áherslu á hvernig orðin séu borin fram á íslenskri tungu og hvaða merking sé lögð í merkin hér á landi.

Ljóst er að mati beiðanda að hljóðlíking merkjanna sé algjör. Bæði merkin innihaldi orðhlutann FASHIONTV sem sé nákvæmlega eins í framburði, en því til viðbótar komi bókstafurinn F á undan orðhlutanum í merki eiganda, sem hafi lítil áhrif á hljóðlíkinguna þar sem næsti bókstafur þar á eftir sé einnig F. Það stuðli því einungis að áherslu þess stafs sem til staðar sé í báðum merkjunum, sbr. [fasjón tíví] og [effasjón tíví]. Þá muni neytendur vísa til merkjanna með orðhluta þeirra, sem undirstriki hljóðlíkinguna. Jafnframt er merkingarlíking merkjanna algjör að mati beiðanda, þar sem um sama orð sé að ræða í báðum merkjunum, þ.e.a.s. FASHIONTV.

Máli sínu til stuðnings vísar beiðandi til dóms Evrópudómstólsins frá 16. janúar 2014 í máli T-383/12, Ferienhäuser zum See GmbH gegn OHIM (nú EUIPO). Í málinu hafi umsækjandi reynt



að fá merkið

skráð fyrir þjónustu í flokkum 39 og



43, sbr. umsókn nr. 009078049. Eigandi merkisins sem skráð var í flokkum 39, 41 og 43, sbr. skráning nr. 006852453, andmælti skráningunni og taldi ruglingshættu til staðar með merkjunum. Tiltekið hafi verið að þjónusta sú sem merkin auðkenndu væri sú sama. Þá hafi komið fram að orðhlutarnir *sunparks*, *holiday* og *parks* væru mikilvægustu hlutar hins skráða merkis. Þá hafi ráðandi hlutar hins andmæлта merkis verið *sun*, *park* og *holidays*, þar sem það væri í miðjunni og aðrir hlutar minni en jafnframt minna áberandi. Þar með hafi verið talin mikil sjónlíking með merkjunum, sem og merkin hljóðrænt svipuð að meðallagi. Þá hafi verið talið að merkingarlíking merkjanna væri mikil.

Dómstóllinn hafi að lokum farið yfir að þrátt fyrir að hið eldra merki hefði lítið sérkenni, þá þýddi það ekki að hætta á ruglingi væri ekki til staðar. Fram hafi komið að þrátt fyrir að sérkenni hins eldra merkis hefði áhrif á mat á ruglingshættu, þá væri það einn þáttur af mörgum við mat á ruglingshættu milli tveggja merkja. Tiltekið hafi verið að þrátt fyrir að mál varðaði merki sem hefði veikt sérkenni, þá gæti verið hætta á ruglingi, sérstaklega með vísan til samanburðar merkjanna og þeirra vara og þjónustu sem þau auðkenna, sbr. mál T-134/06, Xentral LLC gegn OHIM (nú EUIPO), 70. mgr.

Í ljósi alls framangreinds hafi verið talið að ruglingshætta væri með merkjunum. Umsókn merkisins SUN PARK HOLIDAYS hafi því verið hafnað.

Beiðandi telur að sambærileg sjónarmið eigi við í máli þessu. Vísar beiðandi til umfjöllunar í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 12/2004 (SILK ESSENTIALS) máli sínu til stuðnings.


Beiðandi ítrekar þá skoðun sína að merkin séu hljóðrænt, sjónrænt og merkingalega mjög lík. Þá sé þjónustulíking algjör eða mjög svipuð. Þrátt fyrir að verið geti að skráning beiðanda hafi veikt sérkenni, þá séu fleiri atriði sem hafi áhrif, eins og rakið hafi verið, sem leiði til þess að merkin séu ruglingslega lík. Ljóst sé því að mati beiðanda að mjög mikil hætta sé á því að neytendur ruglist á eða tengi merkin saman.

Að lokum bendir beiðandi á að líkur séu á því að ruglingshætta skapist þegar hinn almenni neytandi virði fyrir sér merki eiganda. Slík hugrenningartengsl muni óhjákvæmilega hafa þær afleiðingar í för með sér að vægi og orðstír vörumerkis beiðanda minnki til muna. Skráning eiganda brjóti því að mati beiðanda á vörumerkjarétti eiganda, þar sem það hafi verið skráð andstætt 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og beri því að ógilda skráninguna.



Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins  alþjóðleg skráning nr. 1257660, verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) á grundvelli þess að skilyrði 28. gr. vml. hafi ekki verið uppfyllt og merkið skráð andstætt 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Rök beiðanda fyrir kröfunni eru þau að ruglingshætta sé til staðar með



merki eiganda og tveimur skráðum vörumerkjum í eigu beiðanda hér á landi,



alþjóðleg skráning nr. 1207807 og

skráning nr. 288/2014.

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í ljósi þess að beiðandi telur ruglingshættu vera til staðar með framangreindum merkjum sínum og merki eiganda, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til vörumerkjalaga kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að




merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða 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 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 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. Í 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr. vml.

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 þessu er um að ræða annars vegar merki eiganda,  alþjóðleg skráning nr. 1257660, sem skráð er fyrir áður tilgreinda þjónustu í flokkum 38, 41 og 43.



Hinsvegar er um að ræða merki beiðanda,  alþjóðleg skráning nr. 1207807,

sem skráð er fyrir *television program broadcasting* í flokki 38 og 288/2014, sem skráð er fyrir *fjarskipti (sjónvarp, útvarp)* í flokki 38.

Öll framangreind merki innihalda orðhlutann FASHION TV, sem er aðalþáttur merkjanna. Skráning beiðanda nr. 288/2014 inniheldur þó teiknaða mynd af manneskju/kvenmanni í stað bókstafsins A. Þá er að finna bókstafinn F á undan orðhlutanum FASHION TV í merki eiganda.



Merking orðhlutans FASHION TV er kunn, en enska orðið *fashion* merkir m.a. *tíska* og *tv* er þekkt stytting á orðinu *television*, sem merkir *sjónvarp*. Að mati Einkaleyfastofunnar telst orðhlutinn vera almennur, lýsandi og skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., einkum fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 38, en orðhlutinn vísar m.a. til þess að um sjónvarpsefni á sviði tísku sé að ræða. Að mati Einkaleyfastofunnar nær einkaréttur beiðanda þar af leiðandi ekki til orðhlutans í merkjunum fyrir tilgreinda þjónustu.

Myndhluti merkis eiganda er annars vegar svartur einfaldur ferhyrningur (bakgrunnur), ásamt bókstafnum F inn í einskonar demantslaga eða fimmhyrningslaga formi. Myndhluti merkja beiðanda er hins vegar teiknuð mynd af standandi manneskju/kvenmanni, eins konar tískuteikning. Það er mat Einkaleyfastofunnar að umræddir myndhlutar séu ólíkir og að orðhlutanum undanskildum er sjónlíking með merkjunum því takmörkuð.

Þrátt fyrir takmarkaða sjónlíkingu, sbr. framangreint, þá er hljóðlíking með merkjunum algjör, enda um sama orðhluta að ræða, FASHION TV. Að mati stofnunarinnar hefur bókstafurinn F í upphafi merkis eiganda óveruleg áhrif á matið. Þá er jafnframt um algjöra þjónustulíkingu með merkjunum að ræða í flokki 38, sem og töluverða þjónustulíkingu í flokkum 38 og 41.

Beiðandi vísar til dóms Evrópudómstólsins frá 16. janúar 2014 í máli T-383/12, Ferienhäuser zum See GmbH gegn OHIM (nú EUIPO) máli sínu til stuðnings, þar sem ruglingshætta var talin vera til staðar með tveimur orð- og myndmerkjum. Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki um sambærilegt mál að ræða þar sem orðhlutar merkjanna í nefndum dómi uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi, þó veikir séu, ólíkt orðhluta merkjanna sem hér um ræðir. Niðurstaða dómsins hefur því ekki þýðingu í máli þessu.

Með hliðsjón af framangreindu, sér í lagi því að sameiginlegur hluti merkjanna sem um ræðir er orðhluti sem skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ólík og því verður ruglingshætta ekki talin vera til staðar með þeim í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Krafa um að skráning vörumerkisins



alþjóðleg skráning nr. 1257660, verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins f fashiontv, alþjóðleg skráning nr. 1257660, skal halda gildi sínu.

Margrét Ragnarsdóttir, 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 ákvörðunarinnar 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.