

Ár 2023, fimmtudaginn 12. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 1/2022:

**G.H. Sigurgeirsson ehf.
f.h. ŠKODA AUTO a.s.
Tékklandi
gegn
Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. ŠKODA
INVESTMENT a.s.,
ŠKODA
TRANSPORTATION a.s.
og ŠKODA ELECTRIC
a.s., Tékklandi
vegna
úrskurðar
Hugverkastofunnar frá
16. desember 2021 þar
sem skráning merkisins
MyŠKODA (orðmerki),
sbr. alþjóðlega skráningu
nr. 1466548, var felld úr
gildi í flokki 12.**

Kveðinn var upp svohljóðandi

úrskurður:

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 16. maí 2019, um að óskað væri eftir að vörumerkið MyŠKODA (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1466548, öðlaðist gildi hér á landi fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 9, 12, 36, 37, 38 og 39¹. Var merkið birt í Hugverkatiðindum þann 15. apríl 2020.

Umboðsmaður varnaraðila andmælti skráningunni með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 15. júní 2020, þar sem vísað var til 2. mgr. 4. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), 6., 7., 8. og 9. tölul. 14. gr. sömu laga og til sjónarmiða um vonda trú. Bent var á merki í eigu varnaraðila hér á landi, sbr. skráningar nr. 200/1957, 200A/1957, 200E/1957, 200F/1957 og alþjóðlegar skráningar nr. 1015772 og 1015772B. Auk þeirra ættu varnaraðilar skráningar erlendis. Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til Hugverkastofunnar, dags. 15. október 2020, var vísað til þess að við mat á ruglingshættu bæri að bera saman heildarmynd merkja en ekki merkin í smáatriðum. Var því haldið fram að vöru- og þjónustulíking væri með merkjunum og var vísað til víðtækrar alþjóðlegrar verndar merkja varnaraðila.

¹ Vöru- og þjónustulisti er í fylgiskjali við úrskurðinn.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 3. desember 2020, var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. sem hann taldi varnaraðila hljóta að byggja andmælin á. Voru hin umdeildu merki borin saman og kvað umboðsmaðurinn litla sjónlíkingu með þeim. Þá voru þeir vöru- og þjónustulistar sem um ræðir í málinu reifaðir. Taldi umboðsmaður áfrýjanda útilokað að líta svo á að ruglingshætta væri fyrir hendi með merkjum aðila. Hvað vonda trú snerti var vísað til samnings milli aðila máls þessa og fullyrt að 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. ætti ekki við. Einnig kom fram að gögn eða rökstuðning skorti fyrir því að ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. um aukna vernd gæti átt við.²

Í niðurstöðu Hugverkastofunnar, dags. 16. desember 2021, kom fram að töluverð sjónlíking væri með merkjunum þar sem þau fælu öll í sér hið sérkennandi orð ŠKODA. Væri orðhlutinn *my* í merki áfrýjanda ekki til þess fallin að draga úr þeirri sjónlíkingu.

Að mati stofnunarinnar væri ekki um að ræða vörulíkingu í flokki 9 enda ólíkar vörur og með ólíkan tilgang. Hins vegar væri töluverð vörulíking með tilteknum vörum í flokki 12. Ekki var talin skörun með þjónustu varnaraðila og vörum og þjónustu áfrýjanda hvað flokk 36 snerti. Um flokk 37 sagði að líkindi teldust fyrir hendi með tilteknum þjónustum en þar sem automobiles væri undanskilið í alþjóðlegri skráningu áfrýjanda og merki áfrýjanda snerti þjónustu sem tengdist automobiles væri ekki skörun með þjónustum aðila. Hvað snerti flokk 38 kom fram að stofnunin teldi rétt að bera tiltekna þjónustu í merki áfrýjanda saman við vörur í flokki 9 í alþjóðlegri skráningu nr. 101772B. Þar sem þjónusta í flokki 38 í merki áfrýjanda væri takmörkuð við automobiles og vörur í flokki 9 í merki varnaraðila undanskildi automobiles taldi stofnunin ekki skörun fyrir hendi. Hugverkastofan áréttaði að vöru- og/eða þjónustulíking gæti verið talin vera til staðar þó svo að um ólíka flokka væri að ræða. Taldi stofnunin ekki skörun með þjónustu áfrýjanda í flokki 39 og vörum og þjónustu varnaraðila sem merki hans auðkenna í öðrum flokkum.

Hvað vonda trú snerti var það mat Hugverkastofunnar að 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. kæmi ekki til álita þar sem hann ætti við ef um væri að ræða erlent merki og var vísað til dóms Hæstaréttar í SUSHISAMBA-máli.³

Hugverkastofan taldi ruglingshættu með merkjum varnaraðila og merki áfrýjanda hvað varðar automobiles and parts and accessories therefore, included in this class í flokki 12, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Voru andmæli varnaraðila því tekin til greina hvað flokk 12 snerti. Ekki var

² Frekari útlistun á málalíbúnaði aðila má finna í úrskurði Hugverkastofunnar þar sem greinargerðir þeirra fylgja niðurstöðunni. Úrskurðurinn er birtur á vef stofnunarinnar.



³ Dómur Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 frá 1. desember 2016.

talin vöru- og þjónustulíking í öðrum flokkum og ruglingshætta því ekki talin vera til staðar í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með áfrýjun, dags. 1. febrúar 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda úrskurði Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar. Var þess krafist að felldur yrði úr gildi sá hluti úrskurðarins, sem snéri að því að fella úr gildi skráningu alþjóðlegrar skráningar, nr. 1466548, fyrir flokk 12.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort hætta sé á ruglingi með merki áfrýjanda MyŠKODA (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1466548, og vörumerkjum áfrýjanda, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.⁴

Um er að ræða eftirtalin vörumerki í eigu varnaraðila:  ŠKODA, sbr. skráningar nr. 200/1957, 200A/1957, 200E/1957, 200F/1957 og , sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 1015772 og 1015772B.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til áfrýjunarnefndar, dags. 8. september 2022, kom fram að aðilar málsins hefðu komist að samkomulagi og væru andmælin því dregin til baka í heild og einnig hvað varðar þann hluta sem fallist hefði verið á í úrskurði Hugverkastofunnar.

Í tölvubréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 12. október 2022, var vísað til þess að samkomulag aðila málsins fæli meðal annars í sér að varnaraðili hefði skuldbundið sig til að falla frá andmælum gegn skráningum á ákveðnum vörumerkjum í eigu áfrýjanda, þar á meðal því vörumerki sem deilt væri um í máli þessu.

Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. skal vörumerki ekki skráð í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi 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.

Með hliðsjón af framangreindum upplýsingum um að aðilar málsins hafi gert samkomulag um að varnaraðili félli frá andmælum við skráningu á merki áfrýjanda er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að hnekkja beri ákvörðun Hugverkastofunnar um að fella skráningu merkisins MyŠKODA, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1466548, úr gildi í flokki 12. Merkið auðkennir því

⁴ Fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 samsvarar 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 6. tölul. sömu greinar.

tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 12, 36, 37, 38 og 39, sbr. tilkynningu WIPO, dags. 16. maí 2019 og síðari leiðréttingar (e. corrections) á henni.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Úrskurði Hugverkastofunnar í máli nr. 11/2021 frá 16. desember 2021 um að fella að hluta úr gildi skráningu merkisins MyŠKODA (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1466548, er hnekkkt.



Selma Hafliðadóttir



Haraldur Steinþórsson



Margrét Sigurðardóttir

- Fylgiskjal.** Í tilkynningu WIPO var óskað eftir að merkið yrði skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur og þjónustu. Listi yfir vöru og þjónustu er hér birtur ásamt leiðréttingum (e. corrections) sem gerðar voru á honum 5. og 26. desember 2019.
- Flokkur 9⁵: Computer programs and software used for downloading and storage, recorded content, information technology and audiovisual equipment, software applications for computers, mobile phones, smartphones and tablets, all in relation to automobiles.
- Flokkur 12⁶: Automobiles and parts and accessories therefor, included in this class
- Flokkur 36: Finance and financial services, rental and leasing services, all in connection with automobiles.
- Flokkur 37⁷: Servicing and repair services and activities relating to automobiles, custom treatment of automobiles bodies and chassis and engines (tuning), car maintenance, car cleaning, installation and repair of anti-theft alarms for automobiles, consultancy and information for the aforesaid.
- Flokkur 38: Electronic transmission of data, telecommunications, electronic transmission of data, communication services over computer networks, all in connection with automobiles.
- Flokkur 39: Transport, packing, storage of goods, travel arrangement, towing, taxi services, motor car transport services, transportation logistics, car rental, passenger transport, freight brokerage, traffic information, operating car parks via navigation apparatus and location apparatus, all in connection with automobiles.

⁵ Breytingar í flokki 9: Fyrir leiðréttinguna var orðið *vehicles* tilgreint í stað orðsins *automobiles*.

⁶ Breytingar í flokki 12: Fyrir leiðréttinguna voru orðin *motor cars* tilgreind í stað orðsins *automobiles*.

⁷ Breytingar í flokki 37: Fyrir leiðréttinguna var orðið *vehicles* (tvívegis) og orðið *vehicle* tilgreint í stað orðsins *automobiles*.

