

Ár 2005, þriðjudaginn 8. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 13/2004:

A&P Árnason, f.h. Global Refund AB, Svíþjóð

gegn

Lögmönnum Mörkinni ehf., f.h. Euro Refund á Íslandi ehf.,

vegna

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar, dags. 13. febrúar 2004, um að skráning nr. 435/2003 TAX FREE skuli halda gildi sínu.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Áfrýjað er ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS), dags. 13. febrúar 2004, um að ekki séu slík líkindi á milli neðangreindra vörumerkja áfrýjanda



Alþjóðleg skráning nr. 688 582

Alþjóðleg skráning nr. 688 646

sem skráð eru í lit fyrir nánar tilgreindar¹ vörur og þjónustu² í flokkum 9, 16, 35 og 36 og neðangreinds vörumerkis varnaraðila



Nr. 435/2003

sem skráð er í lit fyrir nánar tilgreinda þjónustu³ í flokkum 35, 36 og 39, að villast megi á þeim í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Þess vegna er það eitt af skráningarskilyrðum vörumerkjalaganna að ekki megi villast á vörumerki sem óskast skráð og vörumerki sem einhver annar hefur vörumerkjarétt til, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í daglegu tali er þetta oft nefnt ruglingshætta. Jafnframt er það eitt af formskilyrðum skráningar vörumerkja að tilgreina skal fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð, sbr. 12. gr. vml. og að merkið skuli skráð í ákveðinn flokk eða flokka vöru eða þjónustu, sbr. 16. gr. vml. Tilgangur ákvæðis 16. gr. vml. er annars vegar að koma í veg fyrir að of víðtæk vernd vörumerkja, þ.e. fyrir allar vörur og þjónustur, leiði til þess að þurrð verði á nothæfum vörumerkjum og hins vegar að vera til hagræðis fyrir skráningaryfirvöld við mat á ruglingshættu milli merkja.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vöru- og/eða þjónustulíkingar og líkingar á milli merkja, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vöru- og/eða þjónustulíkingu og

¹ Þar sem um er að ræða alþjóðlega skráningu merkisins er vöru- og þjónustutilgreining á ensku:

² Flokkur 9: Magnetic charge cards and credit cards, computer software; flokkur 16: Printed matter, cheques, non-magnetic charge cards and credit cards; writing materials and office requisites, except furniture; teaching materials (except apparatus); flokkur 35: Advertising, namely marketing of merchants' goods and services abroad through distribution of printed matter and discounts cards, business management, business administration; flokkur 36: Financial services, namely arranging and providing for the refund of value added tax for tourists.

³ Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; flokkur 36: Fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; flokkur 39: Flutningur; pökkun og geymslu vöru; ferðaþjónusta.

merkjalíkingu verður alltaf að skoða í samhengi. Ef um mikla merkjalíkingu er að ræða getur það haft áhrif á mat á vöru- og þjónustulíkingu og öfugt.

Þegar meta skal vöru- og þjónustulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörunar eða þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópur sé sá sami eða hvort um sé að ræða samkeppnisvörur eða þjónustu. Vöru- og/eða þjónustulíking getur verið til staðar þó að þjónusta eða vörur 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 falli undir sama flokk, þrátt fyrir að oft sé það raunin. Almennt er talið að ruglingshætta sé ekki til staðar á milli merkja sem skráð eru fyrir vörur og merkja sem skráð eru fyrir þjónustu.

Þegar merkjalíking er metin ber að líta á heildarmyndina, einkum að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Þá ber og að skoða merkingu orða. Meta skal út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Við matið verður að gæta þess að ekki sé tekið tillit til þeirra þátta í viðkomandi merkjum sem eru óskráningarhæfir einir sér.

Fallist verður á það mat ELS að um þjónustulíkingu sé að ræða á milli þessara merkja hvað varðar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 36. Sömuleiðis er fallist á að ekki sé um að ræða þjónustulíkingu á milli tilgreindrar þjónustu áfrýjanda í flokkum 35 og 36 annars vegar og tilgreindrar þjónustu varnaraðila í flokki 39. ELS tók ekki afstöðu til hvort um líkindi væri að ræða milli tilgreindra vara áfrýjanda í flokkum 9 og 16 og þjónustu varnaraðila í tilgreindum flokkum vegna skráningar hans. Með hliðsjón af meginreglunni að almennt sé ekki talin ruglingshætta af merkjum sem eru skráð fyrir vörur annars vegar og sem skráð eru fyrir þjónustu hins vegar er ekki talið að um slík tengsl sé að ræða á milli tilgreindra vörutegunda áfrýjanda og tilgreindrar þjónustu varnaraðila.

Vörumerki áfrýjanda sem ákvörðun ELS tekur til eru ólík í útliti og verður því að meta ruglingshættu þeirra við merki varnaraðila hvort í sínu lagi. Ekki er ágreiningur um að orðin í umdeildum merkjum njóta ekki verndar vegna lýsandi eiginleika sinna, sbr. greinargerðir aðila og umfjöllun í áfrýjaðri ákvörðun ELS.

Fyrst verður litið til merkis áfrýjanda skv. alþjóðaskráningu nr. 688 582 og merkis varnaraðila. Það sem merkin hafa sameiginlegt er að í báðum tilvikum er að um ræða orð- og myndmerki með hringlaga formi, notast er við ör í þeim báðum og bláan lit. Þessi atriði nægja ekki ein sér til að skapa líkingu á milli merkja þannig að heildarmynd þeirra skapi ruglingshættu í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þótt að merki sé skráð í einhverjum tilteknum lit veitir það ekki einkarétt á notkun hans, á sama hátt og notkun einstakra bókstafa í merki veitir ekki einkarétt á notkun þeirra. Önnur túlkun myndi takmarka um of möguleika annarra sem nota vörumerki í atvinnuskyni. Hringform í vörumerkjum njóta sömuleiðis veikrar verndar og einnig örvar. Slík form og tákn eru svo algeng í viðskiptum að enginn getur öðlast einkarétt á notkun þeirra. Áhersluatriði merkjanna, þ.e. fyrir utan orðhluta þeirra sem óumdeilt er að njóta ekki vörumerkjaverndar, eru annars vegar ljós ör sem hægt er að ímynda sér að myndi stafinn G á bláum hringlaga fleti og hins vegar breið svört ör sem vísar til hægri útúr hvítum hringlaga fleti sem er innrammaður af tveimur misbreiðum línnum í rauðum og bláum lit. Þessi áhersluatriði eru svo ólík að hinir sameiginlegu þættir, sem njóta veikrar vörumerkjaverndar, ná ekki að skapa þau heildaráhrif að talist geti skráningahindrun samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml..

Áfrýjandi telur að með hliðsjón af mikilli þjónustulíkingu þá eigi að gera minni kröfur um líkindi á milli merkjanna. Sú staðreynd að um sömu þjónustu er að ræða, breytir þó ekki því mati nefndarinnar að þeir þættir merkjanna sem þau eiga sameiginlega séu of veikir til að heildarmynd merkjanna geti valdið því að neytendur telji að um þjónustu frá sama aðila sé að ræða.

Sömuleiðis byggir áfrýjandi á því að merki hans sé svo vel þekkt að það njóti aukinnar verndar og vísar um það til 2. mgr. 4. gr. vml. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. kveður á um að eigandi merkis, sem er vel þekkt hér á landi, geti bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu en merki hans er notað fyrir. Hér er hins vegar verið að vísa til þess að áfrýjandi telur að merki sitt sé svo vel þekkt að það eigi að njóta sterkari verndar gagnvart þjónustu í sama flokki. Sambærilegt ákvæði er að finna í 2. mgr. 5. gr. ESB tilskipunar nr. 89/104 um vörumerki, sem er hluti af EES samningnum. Evrópuþómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að það ákvæði

taki einnig til aukinnar verndar vel þekktra merkja gagnvart vörum eða þjónustu á sama eða svipuðu sviði.⁴ Með hliðsjón af tilgangi EES samningsins að koma í veg fyrir viðskiptahindranir, t.d. með mismunandi reglum á sviði vörumerkjaréttar, er ekki óeðlilegt að túlka ákvæði 2. mgr. 4. gr. á sama hátt, þ.e. að vel þekkt merki njóti aukinnar verndar einnig gagnvart sömu eða svipuðum vörum eða þjónustu. Til að þeirri reglu verði beitt þarf þó í fyrsta lagi að liggja fyrir að viðkomandi merki sé vel þekkt hér á landi og í öðru lagi að um sé að ræða lík eða svipuð merki. Umboðsmaður áfrýjanda vísar til markaðskönnunar sem gerð var fyrir áfrýjanda árið 2000 og einnig til ýmissa auglýsingabæklinga, sem hann hefur lagt fram í málinu til staðfestingar því að merki áfrýjanda sé vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. Bæklingarnir sýna að merki áfrýjanda er í notkun en ekki hvort eða hversu vel þekkt það er hér á landi. Sama gildir um hina erlendu markaðskönnun. Ekki kemur fram hvar hún var gerð og til hvaða aðila eða landa hún tók, né hvort spurt var um þekkingu á merki áfrýjanda sem vörumerkis hans. Niðurstaða nefndarinnar er því sú að ekki liggi fyrir að merki áfrýjanda samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 688 582 sé vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. Ennfremur er það álit nefndarinnar að merkin séu það ólík, sbr. það sem að ofan greinir, að ekki kæmi til álita að um ruglingshættu væri að ræða á milli þeirra þó fyrir lægi að merkið væri vel þekkt hér á landi í skilningi ákvæðisins.

Skal þá vikið að samanburði á milli merkis áfrýjanda skv. alþjóðlegri skráningu nr. 688 646 og merkis varnaraðila. Það sem þau merki eiga sameiginlegt er innrammaður hvítur flötur með tveimur línunum í mismunandi litum með hvítu bili á milli, annars vegar, í tilfalli merkis áfrýjanda, tveimur mismunandi bláum litum, og hins vegar, í tilfalli merkis varnaraðila, í rauðum og bláum lit; einnig er að finna ör í báðum merkjum og orðhluta, sem óumdeilt er að njóti ekki sérstakrar vörumerkjaverndar, sbr. greinargerðir aðila og ákvörðun ELS í áfrýjaðri ákvörðun. Eins og að framan greinir þá njóta örvar sem slíkar veikrar verndar að vörumerkjarétti vegna þess hve algengt tákn það er í viðskiptum manna á milli. Sömuleiðis nýtur innrömmun mismunandi flata með breiðum eða mjóum línunum, hvort sem þær eru í lit eða ekki, mjög veikrar verndar. Eins og áður greinir veitir notkun og skráning vörumerkja í

⁴ Sjá dóm ECJ í máli nr. C-408/101; Adidas-Salomon AG & Adidas Benelux BV gegn Fitnessworld Trading Ltd.

sérstökum litum ekki einkarétt á notkun þeirra, hvort sem um er að ræða nákvæmlega sama lit eða litaafbrigði, þó litanotkun geti aukið eða dregið úr möguleikum á líkindum milli merkja. Áhersluatriði merkis áfrýjanda nr. 688 646 er ramminn utan um hvítan flöt. Hann er kassalaga og er myndaður af ör sem gerð er úr tveimur jafnbreiðum línunum í mismunandi bláum litum með hvítu bili á milli. Eins og í merki áfrýjanda nr. 688 582 er hægt að gera sér í hugarlund að ramminn/örin myndi stafinn G. Áhersluatriði í merki varnaraðila er, eins og að ofan greinir, breið svört ör sem vísar til hægri útúr hvítum hringlaga fleti sem er innrammaður af tveimur misbreiðum línunum í rauðum og bláum lit. Það er álit nefndarinnar að í ljósi þess hve áhersluatriði merkjanna eru ólík og hversu veikrar verndar sameiginlegir þættir merkjanna njóta, þá valdi heildarmynd merkjanna ekki þeim áhrifum að neytendur geti villst á viðskiptalegum uppruna merkjanna þannig að það hindri skráningu merkis varnaraðila á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Umboðsmaður áfrýjanda telur að ekki hafi verið tekið tillit til þess í ákvörðun ELS hversu líkt letur er notað í orðhluta merkjanna. Ekki liggur fyrir í málinu hvaða leturgerð hvor aðili fyrir sig notar. Þó er ljóst að báðar leturgerðirnar eru mjög almennar, þ.e. ekki frábrugðnar að neinu verulegu marki algengum leturgerðum. Það leiðir til þess að þær teljast ekki njóta mikillar vörumerkjaverndar í sjálfu sér og breyta því ekki meginniðurstöðu nefndarinnar um heildarmynd þá sem merkin skapa.

Umboðsmaður áfrýjanda leggur fram álitagerð teignara þar sem fram kemur að álitshöfundur telji ótvírætt að við hönnun merkis varnaraðila hafi verið leitast við að stæla merki áfrýjanda nr. 688 646. Gildi álita, sem aflað er einhliða af öðrum aðila málsins, er takmarkað en geta verið til upplýsingar. Jafnframt verður ekki séð að við mat sitt hafi álitsgjafi sérstaklega haft í huga mælikvarða vörumerkjaréttar um þá heildarmynd sem skapast í hugum neytenda varðandi viðskiptalegan uppruna vara eða þjónustu heldur fremur listræn sjónarmið og hönnunartæknileg. Nefndarmenn eru ekki sammála þeirri niðurstöðu álitsgjafa að neytendur greini ekki á milli merkjanna hvað varðar viðskiptalegan uppruna þeirra.

Einnig lagði umboðsmaður áfrýjanda fram útprentanir af nokkrum ákvörðum danskra einkaleyfayfirvalda sem hann taldi fjalla um sambærileg atriði og hér er til

umfjöllunar. Í því sambandi má undirstrika að einkaleyfayfirvöld taka sjálfstæða ákvörðun í hverju einstöku máli. Ákvarðanir erlendra skráningaryfirvalda geta verið til leiðbeiningar, sérstaklega frá þeim nágrannalöndum okkar sem líka vörumerkjalöggjöf hafa. Nefndin telur aftur á móti að framlagðir úrskurðir danskra skráningaryfirvalda fjalli ekki um sambærileg atriði heldur byggist niðurstaða þeirra þvert á móti á því að í umræddum tilvikum hafi sérkennandi hluti eða áhersluatriði umdeilda merkja verið það lík að ruglingi gæti valdið.

Sömuleiðis hafa úrskurðir spánskra skráningaryfirvalda og áfrýjunarnefndar í deilum aðila um sömu vörumerki á Spáni, þ.e. merki áfrýjanda skv. alþjóðaskráningu nr. 688 646 og merki varnaraðila, verið lagðir fram fyrir nefndina. Umboðsmaður áfrýjanda hefur mótmælt framlagningu úrskurðar spönsku áfrýjunarnefndarinnar sem of seint fram komnum. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er stjórnarsýslunefnd og þarf því að gæta ákvæða stjórnarsýslulaga við meðferð mála. Ber þar fyrst að nefna rannsóknar- og upplýsingaskyldu nefndarinnar en hún felur það í sér að nefndin þarf að taka tillit til allra gagna sem henni berast áður en mál er tekið til úrskurðar. Frestir þeir sem nefndin veitir aðilum til að koma fram með gögn eru ekki lögbundnir heldur settir með tilliti til reglna stjórnarsýslulaga um málshraða. Það felur í sér að þrátt fyrir að gögn berist eftir að frestir sem nefndin setur aðilum eru liðnir, ber nefndinni að taka tillit til þeirra ef þau veita einhverja upplýsingar sem geta haft áhrif á niðurstöðu mála. Niðurstaða spánskra áfrýjunaryfirvalda virðist vera á sömu lund og niðurstaða nefndarmanna í þessu tiltekna máli og hlýtur það að styrkja afstöðu nefndarmanna.

Áfrýjandi heldur því fram að við mat á ruglingshættu verði skráningaryfirvöld að taka tillit til forsögu málsins, þ.e. fyrrum vinnusambands aðila og deilna aðila fyrir öðrum úrskurðaraðilum og dómstólum. Ekki verður talið að þau atriði málsins sem rakin hafa verið í greinargerðum aðila séu þess eðlis að þau breyti þeirri niðurstöðu nefndarinnar að ekki sé ruglingshætta á milli merkja aðila, enda verður að telja að þau varði fremur atriði sem kveðið er á um í samkeppnislögum nr. 8/1993 um óréttmæta viðskiptahætti og falli því ekki undir valdsvið skráningaryfirvalda í vörumerkjamálum.

Um þær málsástæður áfrýjanda að merki hans sé svo vel þekkt að það eigi að njóta aukinnar verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vml. og jafnframt að gera eigi minni kröfur um líkindi milli merkjanna vegna þess að um sömu þjónustu sé að ræða vísast til þess sem um það sagði við mat á líkindum á milli alþjóðamerkis áfrýjanda nr. 688 582 og merkis varnaraðila, þ.e. afstaða nefndarinnar er sú sama hvað þau atriði varðar í tengslum við alþjóðmerki áfrýjanda nr. 688 646.

Með hliðsjón af framangreindu og með vísan til umfjöllunar ELS í áfrýjaðri ákvörðun verður ekki talið að heildarmynd merkis varnaraðila og þeirra merkja er áfrýjandi byggir andmæli sín á, séu á nokkurn hátt svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 1. mgr. 4. gr. eða 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Áfrýjandi vísar einnig í greinargerðum sínum, bæði fyrir ELS og hjá nefndinni, til eldri vörumerkja sinna nr. 292/1987 TAX FREE (orð- og myndmerki) og nr. 210/1990 TAX FREE (orð- og myndmerki) sem bæði eru skráð í lit fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 36. Andmæli áfrýjanda byggja ekki á ruglingshættu merkis varnaraðila við þessi merki. Ekki er tekin afstaða til ruglingshættu á milli þessara merkja áfrýjanda og merkis varnaraðila í áfrýjaðir ákvörðun ELS. Af þeim sökum verður ekki tekin sérstök afstaða til ruglingshættu á milli þeirra og merkis varnaraðila. Það skal þó undirstrikað að taka þarf afstöðu til hvers einstaks merkis fyrir sig við mat á skráningarhæfni merkja, þ.e. ekki er hægt að safna saman heildaráhrifum margra skráðra merkja og álykta að ruglingshætta skapist á milli þeirra heildaráhrifa og einstakra annarra merkja.

Niðurstaða nefndarinnar er því sú að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 13. febrúar 2004, um að skráning merkisins TAX FREE (orð- og myndmerki), nr. 435/2003 skuli halda gildi sínu, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Þann 2. apríl 2003, lagði varnaraðili inn umsókn um skráningu vörumerkisins TAX FREE (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 845/2003. Óskað var skráningar fyrir nánar tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36 og 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. júní 2003, sbr. skráning nr. 435/2003.

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2003, andmælti áfrýjandi skráningu merkisins. Andmælin byggðust á ruglingshættu, skv. 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki áfrýjanda, TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 688646 og GLOBAL REFUND (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 644582 sem áfrýjandi telur einnig að hafi myndað ríkan vörumerkjarétt hér á landi með umfangsmikilli og langri notkun. Bæði merkin voru skráð fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35 og 36.

Eftir að aðilar höfðu fengið tækifæri til að tjá sig um ágreiningsefnið tók ELS ákvörðun í málinu þann 13. febrúar 2004. ELS komst að þeirri niðurstöðu að um þjónustulíkingu væri að ræða á milli merkja aðila hvað varðar þjónustu sem félli undir flokka 35 og 36 en ekki hvað varðaði þjónustuflokk 39. Þá var niðurstaða ELS að orðin í merkjum aðila: TAX FREE, TAX FREE SHOPPING og GLOBAL REFUND væru of lýsandi til að þau gætu uppfyllt skilyrði 13. gr. vml. um skráningarhæfi og nytu því ekki verndar ein og sér, sbr. 15. gr. vml. Eftir að hafa lýst útliti merkjanna kemst ELS að eftirfarandi niðurstöðu:

Þegar heildarmynd merkis umsækjanda og alþjóðlegrar skráningar nr. 688582, GLOBAL REFUND (orð- og myndmerki) er metin er það mat Einkaleyfastofunnar að hún sé mjög ólík. Uppbygging merkjanna er mjög frábrugðin, í merki umsækjanda er textinn fyrir miðju merkisins en í merki andmælanda fyrir neðan merkið auk þess sem litir og litanotkun eru mjög ólíkir. Þannig má telja afar ólíklegt að neytendur telji að bæði vörumerkin tilheyrðu sama eiganda.

Þegar að heildarmynd merkis umsækjanda og alþjóðlegrar skráningar nr. 688646, TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), er áberandi hve lögun þeirra er frábrugðin. Merki umsækjanda er hringlaga en merki andmælanda ferningslaga. Þá eru litir merkjana ólíkir, merki umsækjanda í íslensku fánalitunum en merki andmælanda í dökkbláum og gráum eða

ljósbláum lit. Þá er örin í merki andmælanda hluti af ramma þeim er afmarkar texta merkisins, auk þess sem hún vísar upp. Örin í merki umsækjanda er hins vegar mest áberandi hluti þess einkum þar eð hún er ekki hluti af hringnum. Hún er auk þess mun stærri en örin í merki andmælanda, hún myndar bakgrunn texta merkisins, er svört að lit og vísar til hægri. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé mjög ólík.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að öllu framangreindu virtu og einkum með hliðsjón af því hversu lýsandi orðasambandið TAX FREE er fyrir þá þjónustu sem merkin eru skráð fyrir, að merki andmælanda TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 688646 og GLOBAL REFUND (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 644582 séu ekki svo lík merki umsækjanda, TAX FREE (orð- og myndmerki) skráning 435/2003 að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Skráning merkisins TAX FREE (orð- og myndmerki), skráning nr. 435/2003 skal því halda gildi sínu.

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun ELS til nefndarinnar með bréfi, dags. 13. apríl 2004. Honum var veittur frestur til framlagningar greinargerðar og barst hún með bréfi, dags. 5. júlí 2004. Varnaraðila var gefinn kostur á að tjá sig um áfrýjunina og barst greinargerð hans með bréfi, dags. 23. september 2004. Einnig bárust viðbótargögn frá varnaraðila með bréfi, dags. 30. september 2004, sem eins og greinargerðir aðila voru framsend mótaðila. Þann 17. des. 2004 barst nefndinni bréf áfrýjanda þar sem mótmælt var framlagningu viðbótargagna. Varnaraðila var gefið tækifæri til að tjá sig um þau mótmæli, sem hann gerði með bréfi sínu, dags. 25. janúar 2005.

Í greinargerðum og bréfum aðila fyrir nefndinni komu eftirfarandi málsástæður og lagarök fram:

Helstu rök áfrýjanda eru þau að skráning vörumerkis varnaraðila TAX FREE sé of lík vörumerkjum Global Refund Holdings AB, TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki) alþjóðleg skráng nr. MP-688 646 og Global Refund (orð- og myndmerki) alþjóðleg skráng nr. 688 582 sem hafi, auk skráninganna, myndað ríkan vörumerkjarétt, markaðsfestu og viðskiptavild með umfangsmikilli og langri notkun hér á landi og í mörgum nágrannalöndum þar sem hann hafi, eins og hér, verið milliliður ferðamanna við endurheimtu VSK. Áfrýjandi kveður merki sitt vera verðmætt og mjög vel þekkt hér á landi og erlendis. Hann kveður aðila vera keppinauta og telur varnaraðila njóta góðs af orðspori sínu og skaða sig með því fjárhagslega í andstöðu við markmið vörumerkjalaga.

Um réttarheimildir vísar áfrýjandi til vörumerkjalaga nr. 45/1997, 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 4. gr. s. 1., einkum 2. mgr. Um fordæmi vísar hann til úrlausna spænskra og danskra skráningaryfirvalda.

Áfrýjandi kveður stofnanda fyrirtækis varnaraðila hafa verið framkvæmdastjóra hjá sér en verið sagt upp 2001; hann hafi þá þegar hafið óréttmæta samkeppni við sig og leitast við með ýmsum hætti að ná til sín arði af markaðsstarfi sínu, fyrst m. a. með nákvæmri eftirlíkingu af vörumerki sem áfrýjandi var hættur að nota og síðan með því að líkja eftir breyttu merki áfrýjanda; þetta hafi leitt af sér umfangsmikinn málarekstur fyrir skráningaryfirvöldum, samkeppnisyfírvöldum og dómstólum; málið sem hér er til úrlausnar sé liður í þessum átökum og verði að skoða það í þessu samhengi; varnaraðili sé með skráningu merkis síns enn að reyna að ná til sín arði erfiðis áfrýjanda.

Áfrýjandi heldur því fram að ekki aðeins séu merki beggja aðila skráð í 35. og 36. flokki heldur sé þjónusta í 39. flokki mjög tengd því sviði sem hann starfar á.

Varðandi þjónustulíkingu bendir áfrýjandi á að báðir aðilar séu milliliðir ferðamanna við endurgreiðslu á VSK fyrir vörur sem fluttar eru úr landi; þannig taki vörumerki beggja til sömu þjónustu, viðskiptamannahópurinn sé hinn sami og því óumdeilanlegt að 4. gr. VML eigi við, enda merkin mjög lík og svo lík að auðvelt sé að villast á þeim; allt eins sé hugsanlegt að viðskiptavinir telji sig vera að skipta við sig þegar þjónusta varnaraðila sé nýtt. Einkum heldur áfrýjandi því fram að sjónmynd merkjanna sé lík. Þegar vörulíking er svo mikil sem hér er álitur áfrýjandi að minna þurfi til að merkjalíkingu verði játað. Um þetta vitnar hann til danskra fordæma og fræðikenninga.

Áfrýjandi kannast við að orðin TAX FREE njóti ekki ein sér skráningarverndar. Hann telur helstu einkenni beggja merkjanna nr. 688 646 og nr. 435/2003 vera orðin TAX FREE með hástöfum í miðju merkisins inni í G-laga ramma úr tveimur línunum í lit; ytri línan í báðum merkjunum sé blá en grunnur beggja merkja hvítur; heildarmynd beggja merkjanna sé G-laga og örvar í báðum með oddinn hægra megin. Stafagerðina telur áfrýjandi og mjög líka.

Hljóm orðanna telur áfrýjandi hinn sama að undanteknu orðinu 'shopping' í merki sínu sem sé þó ekki helsta sérkenni merkisins.

Áfrýjandi styður kröfur sínar öðrum þræði við vörumerki sín nr. 210/1990 og 292/1987 sem hann átti og notaði áður en hann tók upp þau sem hann notar nú. Hann telur sig enn eiga þessi merki. Fyrirnefnda merkið telur hann mjög líkt alþjóðamerki nr. 688 646, það hafi að hluta til sömu sérkenni, TAX FREE fyrir miðju í tvöföldum tvílitum ramma, bláum og gráum. Síðastnefnda merkið er elst og var að sögn áfrýjanda notað á undan hinum. Áfrýjandi segir uppbyggingu þess hina sömu og 210/1990 nema að þar er rauður litur í rammanum í stað hins grúa. Áfrýjandi vekur sérstaka athygli á þessari litasamsetningu sem sérkenni einnig merki varnaraðila. Við þróun merkja sinna kveðst áfrýjandi hafa notað bláa liti í mismunandi tónum, gráan og rauðan. Hann telur sig hafa öðlast vörumerkjavernd fyrir þessa litanotkun með skráningum og telur varnaraðila hafa líkt eftir henni.

Áfrýjandi kveður vörumerki sín hafa sameiginleg megininkenni, texta, stafagerð, ramma, línur og liti sem varnaraðili hafi líkt eftir; einungis sé um að ræða frávík í útfærslu á sömu hugmynd.

Áfrýjandi gagnrýnir m. a. eftirtaldar ályktanir ELS:

- Að heildarmynd merkjanna sé mjög ólík,
- að lögun merkjanna sé frábrugðin – ferningslögun og hringlögun,
- að í merki sínu séu tvær línur en þrjár í merki varnaraðila,
- að litir merkjanna séu ólíkir,
- að ör í merki varnaraðila sé mest áberandi hluti þess og ekki hluti af hring og
- að ör í merki áfrýjanda snúi upp en til hægri í merki varnaraðila.

Hann mótmælir þessum ályktunum og gagnrýnir að skráningaryfirvaldið líti fram hjá því að stafagerðin sé nærri eins. Hann áréttar það álit sitt að munur á lögun merkjanna sé óverulegur, að í báðum merkjum séu tvær línur í lit með hvíttri línu á milli, að aðeins sé blæbrigðamunur á bláum lit merkjanna, litasamsetning merkis

varnaraðila sé bein eftirmynd merkis sem áfrýjandi notaði á árunum 1996-1998 og enn njóti verndar, að ör í merki varnaraðila sé fullkomin eftirlíking og að ör sé eitt af einkennum beggja merkja. Hann telur breytingar sem varnaraðili gerði á merki sínu eftir lögbannið vera eftirlíkingu þeirra breytinga sem áfrýjandi hafði gert á sínu merki nokkru áður.

Af hálfu varnaraðila er því haldið fram að samkvæmt 4. gr. VML megi annar en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem séu eins eða lík vörumerki hans ef

- notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og
- hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum

Hann vísar til grg. með frv. til vml. um að skilyrði um vörulíkingu og rugling verði að vera uppfyllt og að miða skuli, við mat á ruglingshættu, fyrst og fremst við heildarmynd merkjanna, sem sé eins ólík og hugsast getur og vitnar til álits ELS um það. Hann telur myndmerkin í heild mjög ólík og því ekki hættu á að villst verði á þeim en að heildarmat á ruglingshættu hljóti að fara fram á grundvelli skoðunar og samanburðar á einstökum sérkennum en að þá komi hið sama í ljós; þetta eigi við um lögun og liti, önnur einkenni svo sem línur í ramma og örvar. Varnaraðili mótmælir því ekki að merki áfrýjanda sé G-laga og vísi til orðsins 'global' en hafnar því að sitt merki myndi stafinn G, ef eitthvað sé myndi það táknið €. Hann telur fernings- og hringlöggun merkja aðila vera svo almenna að réttur verði ekki á henni byggður; annað merkið sé ferningslaga með afrúnnuðum hornum, hitt hringlaga. Hann kveður liti í merki sínu vísa til íslenska fánans og tengjast Íslandi. Hann bendir á að línurnar í merki sínu séu þrjár og sú ysta breiðust.

Varnaraðili telur helstu sérkenni merkis áfrýjanda vera ferning gerðan úr tveimur samsíða lituðum línunum – dökkblárrí og grárri – með orðunum TAX FREE SHOPPING með svörtum stöfum í miðjunni; op sé á hægri hlið þar sem línurnar endi í önguloddi með agnhaldi.

Varnaraðili leggur áherslu á að í merki sínu sé áberandi, stór, svört ör sem hefjist rétt vinstra megin við miðju og nái út úr hringnum hægra megin og rjúfi hringinn þannig að merkið myndi ekki heilan hring; orðið “TAX FREE” sé ritað með hvítum stöfum á örina, auk svarts og hvíts séu litir merkisins rauður og blár. Orðið “Euro” kveður varnaraðili vísa til € - evru -, sbr. nafn félagsins; merkið telur hann sérstakt og einstakt. Hann telur merki aðila aðeins eiga sameiginleg orðin “TAX FREE” - sem séu lýsandi og njóti ekki ein sér skráningarverndar - og hvítan grunn þannig að ekki sé minnsti möguleiki á ruglingi; áfrýjandi geti ekki helgað sér orð sem feli í sér lýsingu vöru; krafa hans jafngildi því að varnaraðila sé bannað að hafa nauðsynlega þjónustulýsingu í merki sínu - almenn lýsing á starfsemi sinni; hvíta grunninum deili aðilar með eigendum fjölda merkja.

Varnaraðili telur merki aðila – í fyrsta lagi – mjög ólík að lögun og viðurkenningu á þessu koma fram í grg. áfrýjanda þótt munurinn sé þar talinn „smávægilegur“ og því haldið fram að „meginatriðið sé að í báðum tilvikum sé um að ræða ramma utan um orðin TAX FREE. Varnaraðili telur ekki vera hægt að halda því fram að ruglingshætta sé fyrir hendi vegna þess eins að orðin séu afmörkuð með ramma. Hann bendir á að aðeins orðin “TAX FREE” séu sameiginleg en að orðið “SHOPPING” sé aðeins í merki áfrýjanda.

Í öðru lagi álitur varnaraðili að litir merkjanna séu ólíkir, þetta sé viðurkennt í hinum áfrýjanda úrskurði og jafnvel áfrýjandi viðurkenni þennan mun þótt hann telji aðeins blæbrigðamun á bláum litum.

Varnaraðili bendir á að litanotkun hans hafi þjóðlega vísun en telur vísun í merki áfrýjanda vera alþjóðlega; þetta minnki enn frekar líkurnar á ruglingshættu í skilningi VML.

Í þriðja lagi álitur varnaraðili samsetningu merkjanna mismunandi, merki áfrýjanda sé samsett úr tveimur jafnbreiðum en merki varnaraðila úr þremur hringlaga línunum þar sem ysta línan sé töluvert breiðari en hinar tvær; stór ör sé áberandi fyrir miðju og hægra megin í merkinu; fráleitt sé að halda því fram að notkun örvar valdi út af fyrir

sig ruglingshættu, sérstaklega þegar borin er saman staðsetning örvanna tveggja, stærðarmunur, litur og lögun; ekkert sé sameiginlegt með örvunum tveimur.

Í fjórða lagi telur varnaraðili helstu sérkenni og heildarmynd merkjanna mismunandi.

Varnaraðili undirstrikar að í lögbannsmálinu hafi verið deilt um önnur merki en hér og því hafi enga þýðingu að vitna til álits sýslumanns í því máli; lögbannið hafi orðið til þess að varnaraðili lét þegar í stað hanna það merki sem nú er deilt um og sendi áfrýjanda sýnishorn þess. Varnaraðili telur að áfrýjandi hafi, m. a. á grundvelli þeirrar breytingar, fallið frá öllum kröfum í staðfestingarmálinu. Hann staðhæfir að áfrýjandi hafi látið notkun varnaraðila á nýja merkinu átölulausa frá í september 2001. Hann kveður lögbannsmálinu hafa lokið með sátt og áfrýjanda hafa verið kynnt í sáttaferlinu að varnaraðili hefði tekið í notkun það merki sem nú er deilt um án þess að hann hreyfði andmælum við því við sáttagerðina eða áteldi notkun þess fyrr en hann loks andmælti skráningu þess. Með þessu telur varnaraðili áfrýjanda hafa sýnt af sér tómlæti sem veiki málstað hans.

Ofangreind rök kveður varnaraðili eiga eftir atvikum við þau merki áfrýjanda sem hann er hættur að nota.

Varnaraðili mótmælir því að úrskurðir spænskra skráningaryfirvalda hafi nokkur réttaráhrif eða fordæmisgildi hér á landi auk þess sem álit yfirvalda á grunnstigi séu ekki nægilega rökstudd. Hann vísar þó til úrskurða og álits spænskra áfrýjunaryfirvalda sem hann lagði fram 30. desember sl. og telur úrskurðina fela í sér að útilokað sé að almenningur ruglist á merkjum aðila, valda því að úrlausnir skráningaryfirvalda á grunnstigi hafi ekki þýðingu og renna stoðum undir málstað sinn og styrkja álit ELS.

Áfrýjandi, sem studdist m. a. við það álit spænskra skráningaryfirvalda að merki aðila væru of lík til þess að skrá mætti merki varnaraðila á Spáni, hefur mótmælt framlagningu úrskurða áfrýjunaryfirvaldanna á þeim grundvelli að þeir hafi verið lagðir fram eftir að frestur til þess var liðinn. Efnislega telur hann þá ekki hafa

fordæmisgildi í þessu máli. Varnaraðili bendir á áskilnað í greinargerð sinni um rétt til framlagningar viðbótargagna og að heimild til þess sé ekki takmörkuð í reglugerð. Hann kveðst hafa lagt úrskurðina fram til leiðréttingar á þeirri mynd sem áfrýjandi hefði dregið upp af gangi og niðurstöðu í málum aðila fyrir spænskum skráningaryfirvöldum. Hann telur ósamræmi felast í skírskotun áfrýjanda til álits lægra settra yfirvalda og höfnun fordæmisgildis áfrýjunaryfirvalda.

Áfrýjandi gagnrýnir m. a. eftirtaldar ályktanir umboðsmanns varnaraðila:

- Að ekki sé unnt að veita einkarétt á umgjörð
- að form umgjörðar í merki áfrýjanda sé of almennt
- að áfrýjandi hafi glatað rétti fyrir tómlæti.

og áréttar það álit að umgjörð merkja sinna hafi sterk sérkenni og njóti því ótvírætt vernda. Hann heldur því fram að tilkynning varnaraðila um nýtt merki hafi ekki réttarskapandi áhrif, að samkomulag aðila hafi aðeins lotið að því að höfðun staðfestingarmáls væri óþörf, að varnaraðili hafi fallist á að notkun fyrra merkis hans hafi farið í bága við rétt sinn og að áfram hafi verið haldið að gera athugasemdir við vörumerki varnaraðila og útlit á kyningarefni fyrir samkeppnisyfirvöldum

Áfrýjandi styður mál sitt m. a. við álitsgerð Gísla B. Björnssonar teiknara, þar sem tilhögun efnisþátta merkja aðila, áherslur í vægi lita og umgjörð eru taldar svipaðar, letur næstum eins og ör í merki varnaraðila eftiröpun. Vakin er athygli á því áliti teiknarans að augljóslega sé verið að njóta góðs af hönnun, eigindum og kynningu áfrýjanda og að viðskiptavinir greini ekki milli merkjanna. Að öðru leyti styðst áfrýjandi við það álit teiknarans að litanotkun merkjanna og opnun þeirra til hægri hafi beina skírskotun og að orðið “shopping” skipti ekki máli.

Varnaraðili telur álit Gísla ekki hafa þýðingu við úrlausn þessa máls, í því sé í engu vísað til eða byggt á sjónarmiðum VML; Gísli leggi huglægt mat á það, út frá eigin starfsgrein hvort „síða- og samskiptareglur“ hafi verið haldnar í heiðri við hönnun merkis varnaraðila; farið hafi verið fram á álit Gísla af hálfu áfrýjanda og sé því fyllsta ástæða til að efast um hlutlægni niðurstöðunnar.

Áfrýjunarnefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 28. febrúar 2005.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson