

## Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli

nr. 17/2008

Byko hf.

gegn

Merloni Brands Kft.

### Málsatvik

Þann 10. júlí 2006, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Merloni Brands Kft., Hun utca 2, H-1135 Búdapest, Ungverjalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 774 908, ELCO (orðmerki) færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 6, 7, 9, 11, 17, 37 og 42. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2008.

Með bréfi, dags. 23. apríl 2008, andmælti Arnason Faktor, f.h. BYKO hf., Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, Íslandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð merki andmælanda nr. 547/1998, ELKO (orð- og myndmerki),



sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Með bréfi, dags. 5. maí 2008 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 15. júní 2008 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Greinargerð andmælanda barst þann 15. júní 2008 og var hún send umboðsmanni umsækjanda með bréfi, dags. 20. júní 2008. Greinargerð umboðsmanns umsækjanda barst svo þann 7. ágúst 2008. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. ágúst 2008 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.


### **Málsástæður og lagarök**

#### *Andmælandi:*

Andmælt er skráningu vörumerkisins ELCO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 774 908, fyrir tilgreindar vörur í flokkum 6, 7, 9, 11, 17, 37 og 42. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við skráð merki hans nr. 547/1998, ELKO (orð- og myndmerki), sem skráð er hér á landi í flokkum 9, 11, 19, 21 og 37.

Andmælandi telur vörumerki sitt vera vel þekkt hér á landi og vísar til meðfylgjandi gagna um sögu raftækjaverslunarinnar ELKO og stöðu þess á íslenskum markaði, skoðanakönnun Capacent Gallup frá mars sl. og eintök af auglýsingablaði sem sent er heim til allra landsmanna með reglulegu millibili. Andmælandi telur með vísan til



framlagðra gagna að merkið  njóti víðtækari verndar hér á landi á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þ.e. að merkið njóti verndar fyrir allar vörur og þjónustu. Vörumerkið ELKO sé uppfundið orð sem telja verði sterkt og sérkennandi merki með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Andmælandi bendir á að merkið sé notað fyrir fjölda vöru- og þjónustuflokka eins og sjá megi á heimasíðu raftækjaverslunarinnar ELKO.

Andmælandi telur merkin tvö, ELKO og ELCO, vera í augljósri ruglingshættu. Bæði merkin séu fjórir stafir, þar af þrír þeirra þeir sömu. Fjórði stafurinn (en þar er eflaust

átt við þriðja stafinn) sé hljóðfræðilega eins í báðum merkjunum, eða K annars vegar og C hins vegar sem borinn sé fram með hörðu hljóði nákvæmlega eins og bókstafurinn K. Að mati andmælanda gerir þetta það að verkum að merkin eru sláandi lík bæði í sjón og heyrn. Telur andmælandi því ruglingshættu vera fyrir hendi milli merkis hans og merkis umsækjanda.

Andmælandi telur að notkun á vörumerkinu ELCO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 774 908 hafi í för með sér misnotkun og rýri aðgreiningareiginleika og orðspor merkis andmælanda, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Andmælandi telur því að fella beri skráningu vörumerkisins ELCO úr gildi fyrir allar vörur og þjónustu þar sem að vörulíking sé fyrir hendi milli merkis andmælanda annars vegar og merkis umsækjanda hins vegar.

Andmælandi bendir á að þær vörur og þjónusta sem framangreind alþjóðleg skráning nær yfir séu í raun allar í augljósri ruglingshættu við þær vörur og þjónustu sem merki hans er skráð fyrir. Þær vörur og þjónusta sem merki umsækjanda er skráð fyrir séu líkar eða tengdar vörum og þjónustu frá andmælanda. Um sé að ræða varahluti/aukahluti (pípur og festingar) til hitunar, loftræstingar og til nota með hreinlætistækjum. Að mati andmælanda er það því ljóst að ekki sé ólíklegt að neytendur geti ruglast á vörumerkjunum á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 4. gr. eða í öllu falli talið að tengsl væru með merkjunum á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á að skráning merkisins, ELCO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 774 908, verði felld úr gildi.

#### *Umsækjandi:*


Umsækjandi mótmælir því ekki að vörumerki hans, ELCO, líkist vörumerki andmælanda, ELKO. Umsækjandi tekur hins vegar fram að fyrir tíma skráningar og birtingar hins umdeilda merkis hér á landi, alþjóðlegrar skráningar nr. 774 908, hafi eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 733 364, ELKO (orð- og myndmerki),

 , veitt samþykki sitt til skráningar hins umdeilda merkis. Eigandinn sé

norskt fyrirtæki að nafni ELKO a/s sem reki umtalsverða starfsemi hér á landi í samstarfi við umboðsaðila sinn Byko h/f / Norvik h/f. Umsækjandi telur augljóst að hinir íslensku aðilar, Byko h/f eða Elko s/f hefðu ekki fengið vörumerki sitt skráð hér á landi nema með samþykki norska eigandans. Þó að alþjóðleg skráning nr. 733 364 sé formlega ekki skráð fyrr en árið 2000, hafi það vafalaust verið skráð miklu lengur í heimalandinu sem og notað þar.

Umsækjandi segir forsögu þessara andmæla vera þá að hann hafi sem umboðsmaður eiganda alþjóðlegu skráningarinnar nr. 774 908 leitað til Byko h/f Norvik h/f þeirra erinda að þeir samþykktu skráningu merkisins hér á landi. Þá hafi legið fyrir að norski eigandi ELKO hafði þegar veitt samþykki sitt til skráningarinnar. Umsækjandi telur að



eigandi hins íslenska merkis  hafi engan sjálfstæðan rétt til þessara andmæla, þar sem að aðalhöfundur og eigandi merkisins ELKO, hið norska fyrirtæki ELKO a/s, hafði samþykkt skráningu umsækjanda á merkinu ELCO.

Að lokum fer umsækjandi fram á að andmælum gegn merki hans, ELCO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 774 908, verði hafnað.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ELCO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 774 908 fyrir vörur og þjónustu í flokkum 6, 7, 9, 11, 17, 37 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda nr. 547/1998, ELKO (orð- og



myndmerki),  , í flokkum 6, 7, 9, 11, 17, 37 og 42, á

grundvelli 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Umsækjandi segir í greinargerð sinni að eigandi hins íslenska merkis, ELKO, hafi engan sjálfstæðan rétt til þessara andmæla, þar sem að aðalhöfundur og eigandi merkisins ELKO, hið norska fyrirtæki ELKO a/s, hafi samþykkt skráningu umsækjanda á merkinu ELCO. Rétt er að benda á að vörumerkjaréttur er landsbundinn og því hefur eigandi skráningar hér á landi fullan og sjálfstæðan rétt til andmæla, óháð því hvert hann sjálfur leiði sinn vörumerkjarétt til. Þá má sjá í athugasemdum við 1. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga að hver sem er getur borið fram andmæli til Einkaleyfastofunnar. Því er ekki hægt að fallast á þessa röksemd umsækjanda.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, felur vörumerkjarétturinn í sér að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni, tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið ELCO og hins vegar orð- og myndmerkið



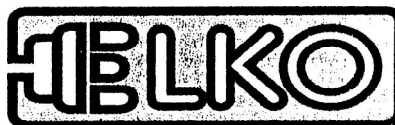
. Bæði merkin eru fjórir stafir, þar af þrír þeirra þeir sömu. Merkin hefjast bæði á bókstöfunum EL og enda bæði á bókstafnum O. Því er

mikil sjónlíking með merkjunum að mati Einkaleyfastofunnar. Þriðji stafurinn, þ.e. C í merki umsækjanda annars vegar og K í merki andmælanda hins vegar, er hljóðfræðilega eins í báðum merkjunum. Í merki umsækjanda er bókstafurinn C borinn fram með hörðu hljóði nákvæmlega eins og bókstafurinn K í merki andmælanda. Því er um algebra hljóðlíkingu með merkjunum að ræða að mati Einkaleyfastofunnar. Það er því mat stofnunarinnar að mikil sjónlíking sé með merkjunum sem og alger hljóðlíking.

Við mat á vöru- og þjónustulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eins framleiðanda frá vörum annars. Það sem hefur úrslitapýðingu er hvort verulegur hluti neytenda telji vörurnar komnar frá sama framleiðanda. Einnig verður m.a. að skoða hvort vörurnar sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra sé, hvort markhópur þeirra sé sá sami og hvort þær séu í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær geti staðið hvor annarri til fyllingar.

Merki umsækjanda, ELCO (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 774 908, er skráð fyrir: *Pipelines of metal for heating, ventilation, air-conditioning and sanitary installations and parts thereof; fastening tabs of metal; pipes and pipe junction pieces of metal, taps, valves of metal for water pipelines* í flokki 6, *Pumps and parts thereof, in particular circulating pumps; pump assemblies essentially consisting of pumps, mixers, distributors and manometers for the transportation of water in hot and warm water systems; ball cocks, equalizing tanks, fittings, valves, servomechanisms, nozzles, heat exchangers, all the above goods as machines, machine parts or parts of heating installations* í flokki 7, *Physical, electrical and electronic measurement and control units and control valves for heating installations and heating regulators; valve heads with pressure gauges; regulating valves; time switch clocks; thermostats; heating control systems essentially consisting of boilers, oil, gas or dual-fuel burners, heat accumulators, control units, hydraulic distributors, circulating pumps and parts thereof; data carriers of all types; computer software; electric and electronic installations for the remote control of heating, ventilation, air-conditioning, water supply and steam generating installations; signalling systems; electric storage blocks* í flokki 9, *Heating, ventilation, water supply and steam generating installations, in particular oil, gas and dual-fuel burners and non-electrical parts thereof; boilers for*

*oil, gas and dual-fuel burners and for solid fuels; sanitary installations, in particular shower enclosures; air-conditioning installations; air heaters; atmospheric gas burners and gas boilers operated with atmospheric gas burners; heating control systems essentially consisting of boilers, oil, gas or dual-fuel burners and/or solar accumulators, heat accumulators, control units and circulating pumps and parts thereof, hydraulic distributors, ignition systems; hot-water tanks and water heaters; heat and circulating pumps; gas and oil burner condensing heat installations essentially consisting of condensing heat systems, condensation traps, heat exchangers, ceramic surface burners, circulating pumps, and exhaust systems with plastic or metal pipes; solar accumulators and heating installations consisting of solar accumulators; photovoltaic installations essentially consisting of solar cells for electricity generation, impedance transformers, control units and parts thereof; control and safety accessories for solar accumulators, photovoltaic, oil and gas installations and pipelines, water systems and pipelines; thermal power coupling installations and parts thereof; water heaters essentially consisting of heat exchangers and tanks í flokki 11, Insulation materials, pipe junction pieces not of metal; pipelines of plastic and composite materials for heating, ventilation and water supply installations and air-conditioning installations; pipe junction pieces not of metal í flokki 17, Installation, assembly, maintenance and repair of heating, ventilation, water supply and air-conditioning installations í flokki 37, Technical advice and construction and design planning in the area of heating, ventilation and air-conditioning engineering, in particular of heat engineering installations, of solar accumulators and heat pumps and the installation, assembly, maintenance and repair thereof; design planning, technical project planning; research and development in the area of engineering, in particular heating, ventilation and air-conditioning engineering; engineering work; drawing-up of technical expert reports; rental, maintenance and updating of computer software, creation of data processing programs í flokki 42.*



Merki andmælanda, ELKO (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 547/1998, er skráð fyrir: *Búnað og tæki notuð við vísindi, raftækni, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar, sjóntæki, vogir, mælingatæki, kennslutæki og -búnað, tæki sem notuð eru til að taka upp eða flytja hljóð eða mynd, segulupptökutæki, gagnadiska, búðarkassa, reiknivélar, gagnavinnslubúnað og tölvur í flokki 9, Tæki og búnað fyrir lýsingu, hitun, gufuframleiðslu, matseld, kælingu, þurrkun, loftræstingu, vatns- og hreinlætislagir í flokki 11, Byggingarefni í flokki 19, Heimilis- eða eldhúshöld og ílát, glervörur, postulín og leirvörur í flokki 21, Byggingastarfsemi, viðgerðir og uppsetningaþjónustu í flokki 37.*

Að mati Einkaleyfastofunnar er vöru- og þjónustulíking til staðar með merkjunum hvað varðar flokka 9, 11 og 37, enda merki andmælanda í flestum tilvikum skráð fyrir yfirskrift flokkanna, sem er mjög víðtæk og nær því yfir þær vörur/þjónustu sem merki umsækjanda er skráð fyrir.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 4. gr. laganna, um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru og 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, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna. Ákvæðið felur í sér undanþágu frá framangreindri meginreglu og tekur mið af svonefndri Kodak-reglu. Ástæður fyrir aukinni vernd eru m.a. þær að þegar um mjög fræg merki er að ræða, þá nægi ekki venjuleg vernd sem aðeins nái til eins eða líkrar vöru eða þjónustu. Merkin eru í slíkum tilvikum talin hafa náð svo mikilli markaðsfestu að allur almenningur þekki þau og telji að nánast sé um nafn á starfsemi að ræða og að þær vörur sem eru auðkenndar með merkinu hljóti að eiga uppruna sinn í starfseminni eða í sambandi við hana. Samkvæmt skýringu á ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið.



Það er mat Einkaleyfastofunnar að andmælandi hafi sýnt fram á, með gögnum sem fylgdu greinargerð hans dags. 15. júní 2008, að merkið ELKO sé vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga og njóti því aukinnar verndar. Almennt er það svo með merki sem falla undir 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga að vernd þeirra nái til annarrar vöru og þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Hins vegar er sú vernd sem ákvæðið veitir, missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er. Mögulegt er að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum, en lágmarksvernd er alltaf veitt gegn sömu vöru/þjónustu eða vöru/þjónustu svipaðrar tegundir. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þær vörur og þjónusta sem merki umsækjanda er skráð fyrir séu líkar eða tengdar vörum og þjónustu andmælanda, þar sem um sé að ræða varahluti/aukahluti til nota með vörum sem merki andmælanda er m.a. skráð fyrir. Markhópur andmælanda er því sá sami og markhópur umsækjanda. Verður því að telja líklegt að hætta skapist á ruglingi í hugum neytenda, einnig hvað varðar flokka 6, 7, 17 og 42, í ljósi þess hversu vel þekkt merki andmælanda telst vera í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga.

Með vísan til alls framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkis umsækjanda og merkis andmælanda, þegar heildarmynd merkjanna er borin saman sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga. Krafan um ógildingu skráningar merkisins ELCO (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 774 908, er því tekin til greina.

## **Á k v ö r ð u n a r o r ð**

Skráning merkisins ELCO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 774 908, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 25. september 2008,

---

Björn Kolbeinsson, lögfr. B.A.