

Úrskurður nr. 3/2018

12. apríl 2018

Andmæli gegn skráningu merkjanna HULU nr. V0100936 og nr. V01009367.
ZULU INTERNATIONAL LIMITED, Bretlandi gegn Hulu, LLC, Bandaríkjunum.

Málavextir

Þann 14. júní 2016 lagði Árnason Faktor ehf., f.h. Hulu, LLC, 2500 Broadway Street, Suite 200, Santa Monica, California 90404, Bandaríkjunum, inn tvær umsóknir um skráningu

vörumerkjanna HULU nr. V0100936 og  nr. V0100937. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 18, 25, 28, 35 og 38. Merkin voru skráð og birt í ELS-tíðindum fyrir umræddar vörur og þjónustu þann 15. apríl 2017.


Með erindi, dags. 8. maí 2017, andmælti Patice, Lögmansstofa Ólafs Ragnarssonar hrl., skráningu merkjanna f.h. ZULU INTERNATIONAL LIMITED, 3rd floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH, Bretlandi. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki andmælanda, ZULU, nr. V0101353, V0101354 og V0101355, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.)

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn eina greinargerð. Bréfasamskipti vegna athugasemda eiganda um málsmeðferð áttu sér stað á meðan gagnaöflun stóð yfir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 23. nóvember 2017, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð andmælanda

Andmælandi byggir andmæli sín á ruglingshættu við vörumerkin ZULU nr. V0101353, sem skráð er í flokki 9 fyrir tölvuvélbúnað, tölvuhugbúnað og skyldar vörur, ZULU nr. V0101354, sem skráð er fyrir vörur í flokki 25 fyrir fatnað af ýmsu tagi og ZULU nr. V0101355, sem skráð er fyrir þjónustu í flokki 38, m.a. sjónvarps-, kapalsjónvarps- og útvarpsútsendingarþjónustu. Merkin hafi verið skráð þann 31. ágúst 2016 og birt þann 15. september 2016. Þá séu merkin auk þess skráð með forgangsrétti frá 11. apríl 2016. Lagði andmælandi fram staðfestingu á umsókn merkjanna í Pakistan.

Andmælandi bendir á að hin andmæltu merki, HULU, nr. V0100936 og  nr. V0100937 séu skráð í sömu flokkum og merki hans fyrir líkar vörur, m.a. tölvuhugbúnað, fylgihluti og skyldar vörur í flokki 9, fatnað í flokki 25 og útsendingu á mynd- og hljóðefni í flokki 38.



Að mati andmælanda eru merki hans og hin andmæltu merki afar lík. Aðeins muni um fyrsta

bókstafinn Z/H ULU. Merkið **hulu** skeri sig örlítið meira frá, þar sem litur og lágstafir aðgreina það frá orðmerkinu. Andmælandi telur líkindin milli merkjanna mjög mikil því þrátt fyrir lítað letur muni aðeins þessum eina bókstaf eins og í orðmerkinu. Þessi sjón- og ekki síst hljóðlíking milli merkjanna, ásamt svipuðum vörulista í flokkum 9, 25 og 38 skapar, að mati andmælanda, óásættanlega ruglingshættu í augum almennings, sem brjóti í bága við 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Greinargerð eiganda

Eigandi gerir annars vegar þá kröfu að andmælunum verði vísað frá og hins vegar þá kröfu til vara að andmælin verði ekki tekin til greina og skráningar merkjanna HULU, nr. V0100936 og

hulu nr. V0100937, haldi gildi sínu.

Eigandi byggir aðalkröfu sína um frávísun andmælanna á þeim grundvelli að vafi leiki á um forgangsréttarkröfu andmælanda. Eigandi bendir á að heimilisfang andmælanda sé í raun pósthólf og mynd af eigninni sýni ekki tilvist andmælanda. Opinber staðsetning andmælanda sé auglýst á netinu sem sýndarskrifstofa (e. *virtual office*) til taks fyrir hvern sem er. Andmælandi hafi ekki haft uppi sambærileg andmæli í neinu öðru landi en hér á landi, þar með talið í meintu heimaríki hans, Bretlandi. Ljóst sé að andmælandi hafi ekki lagt andmælin inn í góðri trú eða vegna raunverulegra áhyggja af ruglingshættu milli merkjanna tveggja, heldur á tækifærissinnaðan hátt vegna meintra forgangsréttarkrafna. Þá sé það einkennilegt að mati eiganda, að forgangsréttarkrafan sé ekki upprunnin í heimlandi andmælanda, Bretlandi, heldur í Pakistan sem virðist ekki hafa nokkur tengsl við andmælanda.

Eigandi bendir á að heimilisfang andmælanda komi ekki fram á meintum forgangsréttarskjöllum og því sé ekki ljóst að andmælandi sé umsækjandi hinna meintu forgangsréttarumsókna þótt nafn umsækjanda sé það sama. Umsækjandi í Pakistan hafi þannig getað verið stofnaður þar í landi og haft heimilisfang í Pakistan þar sem forgangsréttarumsókn virðist hafa verið lögð inn. Þá sé ekki ljóst hvort að um fyrstu umsókn sé að ræða eins og krafa er gerð um í 4. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Í ljósi þess vafa sem ríki um gildi forgangsréttarins krefst eigandi þess að málinu verði vísað frá þar sem ekki liggi fyrir að andmælandi eigi fyrri rétt á Íslandi.

Hvað varakröfu sína varðar bendir eigandi á að vörumerki þau sem bera skuli saman séu merki

hans HULU nr. V100936 og **hulu** nr. V0100937 sem bæði séu skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 18, 25, 28, 35 og 38 og merki andmælanda ZULU, nr.



V0101353, V0101354 og V0101355 sem skráð eru fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 25 og 38.

Eigandi vísar til þess sem kemur fram í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og bendir einnig á að af fyrri ákvörðunum Einkaleyfastofunnar megi sjá að það sem einkum skipti máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort um sé að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu með merkjunum. Þá séu þessi skilyrði ítrekuð í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml.

Eigandi bendir á að þegar metið er hvort að ruglingshætta sé á milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru- og/eða þjónustulíkingar verði að skoða í því samhengi og sé almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki séu, því minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt og vísar eigandi í þessu sambandi til forúrskurðar Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97, Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv. Að mati eiganda er ekki ruglingshætta með þeim vörumerkjum sem hér eru til skoðunar, séu merkin skoðuð í fyrrgreindu samhengi.

Hvað merkjalíkingu varðar þá bendir eigandi á að líta beri til heildarmyndar merkjanna og vísar til forúrskurðar Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95, SABEL BV gegn Puma AG Rudolf Dassler Sport.

Mati á merkjalíkingu megi skipta í tvennt, í fyrsta lagi skuli meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og í öðru lagi skuli meta hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá geti hugtaksleg líkindi einnig komið til skoðunar en grundvallarreglan við mat á ruglingshætta sé sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, eins og fram komi í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml.

Eigandi bendir á að hafa verði í huga að um stutt orðmerki sé að ræða, einungis fjórir bókstafir. Hver bókstafur sé mikilvægur í stuttum merkjum og því geti breyting á einum bókstaf fjögurra stafa orðs haft gífurleg áhrif á skynjun neytenda á merkjum, sbr. t.d. ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli nr. 12/2003 varðandi vörumerkin VOXRA og VOXOV en eitt af því sem úrslitum réði í málinu var hve stutt merkin sem til umfjöllunar voru. Heildarmynd merkjanna breyttist mikið við breytingu á tveimur bókstöfum í svo stuttu merki sem þó voru í enda merkis. Telur eigandi að sambærileg sjónarmið eigi við í máli þessu þar sem um stutt merki er að ræða með mismunandi fyrsta hluta, sem almennt hafi meiri áhrif þar sem áherslan sé á fyrsta atkvæði í íslensku.

Eigandi vísar jafnframt til ákvörðunar [Vörumerkja- og hönnunarskrifstofu Evrópusambandsins] (þá OHIM, nú EUIPO) í andmælamáli nr. 1587/2005 varðandi vörumerkin RIGS og RIGO. Við mat á sjónlíkingu í málinu hafi verið tekið fram að þrátt fyrir að orðin innihéldu sömu fyrstu þrjá bókstafina og þar sem um stutt orð væri að ræða þá væri hinn sýnilegi munur milli merkjanna það mikill að sjónlíking var ekki talin vera fyrir hendi, enda gæti breyting á einum



bókstaf auðveldlega breytt skynjun neytenda á merkinu. Eigandi telur að sambærileg sjónarmið eigi við í þessu máli, enda sé um stutt fjögurra stafa orð að ræða þar sem breyting á einum bókstaf hafi mikil áhrif á skynjun neytenda á merkinu, sem sé jafnframt fremst í merkinu.

Hvað sjónlíkingu varðar þá bendir eigandi á að þrátt fyrir að bæði merkin innihaldi stafina -ULU þá bætist H- framan við merki eiganda og Z- við skráningar andmælanda. Að mati eiganda hafi þetta áhrif á sjónlíkingu merkjanna. Þá bendir eigandi á að fyrsti hluti merkis sé jafnframt mikilvægasti hluti þess enda sé áherslan í íslensku á fyrsta atkvæði orða og lesið sé frá vinstri til hægri. Breytingar í fyrsta hluta merkja hafi því veruleg áhrif á sjónlíkingu þeirra. Inn í mat á sjónlíkingu spili einnig að merki andmælanda hefjist á bókstafnum Z sem sé ekki í dag hluti íslenska stafrófsins og því sérstæður og þar af leiðandi til þess fallinn að draga enn frekar úr líkindum merkjanna. Þá séu bókstafirnir Z og H sjónrænt séð ólíkir.

Þá bendir eigandi á hvað orð- og myndmerki hans varðar að stafir merkisins séu grænir og feitletraðir, sem hafi mikil áhrif á sjónlíkingu merkisins og geri það að verkum að ruglingshætta sé mjög lítil.

Með vísan til framangreinds er, að mati eiganda, lítil sjónlíking með merkjunum.

Hvað hljóðlíkingu varðar þá fer andmælandi yfir það hvernig fyrsti hluti merkjanna, þ.e. H annars vegar og Z hins vegar eru bornir fram og að mati andmælanda hafi þessi fyrsti hluti veruleg áhrif á framburð þeirra. Framburður merkis eiganda sé *húlu* en merki andmælanda sé borið fram *zúlú*. Að mati eiganda sé hljóðlíkin því lítil sem engin.

Máli sínu til stuðnings vísar eigandi til ákvörðunar vörumerkjaskráarritara frá 6. júlí 1989 varðandi vörumerkin MAR og MARS. Í því máli hafi ekki verið talin hætta á ruglingi milli merkjanna þar sem framburður orðsins MARS breyttist mikið við að bæta S við enda þess. Telur eigandi að sambærileg sjónarmið eigi við um mun á merkjunum HULU og ZULU. Sé því nægilegur munur á merkjunum í framburði svo ekki sé um ruglingslega lík vörumerki að ræða.

Hvað hugtakslega líkindi milli merkjanna varðar þá bendir eigandi á að merki andmælanda, ZULU, hafi merkingu, þ.e. *súlúí*, maður af svertingjakynþætti bantúa í suðaustur Afríku. Merki eiganda hafi hins vegar enga slíka merkingu. Telur eigandi ljóst að merkingarlega séu umrædd vörumerki ólík.

Af öllu framansögðu megi ráða að merkjalíking sé lítil.

Eigandi telur að af innlögðum andmælum verði á engan hátt ráðið hvort andmælin beinist gegn öllum flokkum skráninga eiganda eða einungis flokkum þeim sem séu þeir sömu í báðum umsóknum og vitnar til þess sem kemur fram í andmælunum. Að mati eiganda sé erfitt að grípa til varnar í máli þessu sökum takmarkaðs málátlíbúnaðar og röksemda andmælanda. Eigandi krefst þess að litið verði svo á að andmælin hafi einungis beinst gegn flokkum 9, 25 og



38 og því komi aðrir flokkar ekki til frekari skoðunar. Verði ekki verði fallist á það krefst hann þess að andmælanum verði einnig hafnað fyrir eftirstandandi flokka, þ.e. 16, 18, 28 og 35 þar sem engin ruglingshætta sé til staðar.

Eigandi bendir á að við mat á líkindum milli vöru og þjónustu sé nauðsynlegt að taka tillit til allra viðeigandi þátta sem tengist viðkomandi vörum og þjónustu. Þessir þættir séu m.a. eðli þeirra, tilgangur og aðferð við notkun og hvort um sé að ræða svokallað staðgengisvörur. Önnur atriði sem líta þurfi til séu t.d. dreifingarleiðir, þ.e. hvort viðkomandi vörur eða þjónusta sé í boði á sömu stöðum. Um þessi atriði vísar eigandi til tveggja dóma Evrópudómstólsins, þ.e. mál nr. C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha gegn Metro-Goldwyn-Mayer Inc.) og nr. T-48/06 (Astex Therapeutics Ltd/OHIM gegn Protec Health International Ltd).

Eigandi telur ljóst að vörur og þjónusta í flokkum 16, 18, 28 og 35 sem merki hans er ætlað að auðkenna og vörur og þjónusta í flokkum 9, 25 og 38 sem merki andmælanda auðkenna hafi ekki sama tilgang, aðferðin við notkun þeirra sé ólík og ekki sé um að ræða að vörur og þjónusta eiganda geti komið í staðinn fyrir þær vörur og þjónustu í flokkum 9, 25 og 38 sem merki andmælanda nýtur verndar fyrir og öfugt. Þar að auki sé ekki um sömu dreifingarleiðir að ræða þar sem vörur andmælanda séu seldar í tölvu- og fataverslunum en þjónustan sé veitt af sjónvarps- eða útvarpsfyrirtæki. Hins vegar séu vörur og þjónusta eiganda í flokkum 16, 18, 28 og 35 veitt af ritfangaverslunum, íþrótt-, leður- og spilaverslunum ásamt auglýsingastofum. Varðandi það sem hefur verið kallað uppfyllingarvörur, þ.e. tengdar vörur eða þjónusta og geti t.a.m. virkað saman, sé ljóst að til þess að ólíkar vörur geti talist tengdar þurfi þær að vera ómissandi eða mikilvægar fyrir notkun hvor annarrar. Ekki sé um slíkt að ræða í þessu máli varðandi vörur og þjónustu hinnar fyrri skráningar í flokkum 9, 25 og 38 og vara og þjónustu eiganda í flokkum 16, 18, 28 og 35. Ljóst sé því að engin vöru- og þjónustulíking sé til staðar með merkjunum hvað umrædda flokka varðar.

Eigandi fellst á að nokkur vöru- og þjónustulíking sé til staðar í flokkum 9, 25 og 38. Eigandi leggur hins vegar áherslu á að þau merki sem hér séu til umfjöllunar séu það ólík að nokkur vöru/þjónustulíking verði alls ekki þess valdandi að ruglingshætta skapist með merkjunum. Bendir eigandi á að því ólíkari sem merkin eru þeim mun minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar.

Eigandi tekur fram að þrátt fyrir að skráningaryfirvöldum beri að taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig telur hann nauðsynlegt að íslensk skráningaryfirvöld líti til svipaðra grundvallarsjónarmiða við mat á ruglingshættu og áður hefur verið gert.

Máli sínu til stuðnings vísar eigandi til nokkurra ákvarðana EUIPO (áður OHIM), þ. á m. máls nr. B 1962698 varðandi vörumerkin QEEP og VEEP, máls nr. B 1200328 varðandi vörumerkin TATA og BATA og máls nr. B 1621286 varðandi vörumerkin XUMM og MUMM.

Eigandi telur umrædd mál sambærileg máli því sem hér um ræðir og að sjónarmið þau sem fram komi í málnum eigi fyllilega við. Í öllum tilvikum var um ólíkan fyrsta staf að ræða og



tekið fram að því styttri sem merki væru því meiri líkur væru á að neytendur greindu hvern þátt merkisins og litlar breytingar á stuttum merkjum hefðu oft mikil áhrif á heildarmynd þeirra.

Að mati eiganda styðji framangreindar niðurstöður evrópskra skráningaryfirvalda það mat að ekki sé um að ræða ruglingshættu með merkjunum HULU og ZULU, enda sé um stutt merki að ræða þar sem lítil breyting hafi áhrif á heildarmynd merkisins enda sé um 25% þeirra breytt. Ennfremur bendir eigandi á að fyrsti bókstafur andmælanda sé ekki íslenskur og veki þar með athygli neytandans og dragi úr ruglingshættu við merki eiganda. Jafnframt sé framburður hans og lögun mjög ólík fyrsta staf merkis eiganda og ljóst að heildarmynd merkjanna sé svo ólík að engin hætta sé á ruglingi milli merkjanna tveggja þrátt fyrir nokkra vöru- og þjónustulíkingu.

Að lokum ítrekar eigandi framangreindar röksemdir sínar um að ekki sé til staðar ruglingshætta í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og fer fram á að andmælum gegn merkjunum HULU nr.

V0100936 og **hulu** nr. V0100937 verði hafnað og skráningarnar haldi gildi sínu.

Niðurstaða

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkjanna HULU nr. V0100936 og **hulu** nr. V0100937. Andmælin byggja á ruglingshættu við þrjú merki andmælanda sem samanstanda öll af orðinu ZULU, nr. V0101353, sem skráð er í flokki 9, nr. V0101354, sem skráð er í flokki 25 og nr. V0101355 sem skráð er í flokki 38, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælandi byggir á því að hann eigi eldri rétt á grundvelli forgangsréttar frá 11. apríl 2016. Eigandi gerir annars vegar þá aðalkröfu að andmælunum verði vísað frá á þeim grundvelli að vafi leiki á um forgangsréttarkröfu andmælanda. Til vara fer eigandi fram á að andmælin verði ekki tekin til greina.

Einkaleyfastofan tók afstöðu til aðalkröfu eiganda með erindi, dags. 21. september 2017 og féllst ekki á að vísa andmælunum frá á grundvelli þess að vafi léki á um forgangsréttarkröfu andmælanda. Í erindinu var m.a. vísað til þess að ábyrgð á málsmeðferð og gagnaöflun í andmælamáli væri í höndum andmælanda og eiganda merkis, enda hæfust andmælumál að frumkvæði þess fyrrnefnda.

Stofnunin telur þó rétt, áður en efnisleg niðurstaða verður tekin til þess hvort að ruglingshætta sé með merkjum andmælanda og eiganda, að atriði er varða forgangsrétt verði tekin til nánari skoðunar.



Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. vml. nýtur umsókn um skráningu vörumerkis sem er lögð inn hér á landi innan sex mánaða frá því að fyrst var sótt um skráningu merkis í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) forgangsréttar frá fyrsta umsóknardegi ef beiðni þess efnis er lögð fram. Í forgangsrétti felst að umsókn, að því er snertir síðar tilkomin atvik, svo sem umsókn annarra um skráningu eða notkun á merkinu, telst fram komin samtímis umsókn merkisins í erlendu ríki.

Í ákvæðum vörumerkjalaga og reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.) er ekki kveðið nánar á um skilyrði forgangsréttar aðrar en formkröfur. Í athugasemdum við 17. gr. í greinagerð sem fylgdi frumvarpi til laga nr. 45/1997 segir að það sé skilyrði að forgangsréttar sé krafist af umsækjanda. Jafnframt kemur þar fram að umsókn sú sem forgangsréttur er byggður á þurfi að uppfylla þau skilyrði sem gerð séu í hlutaðeigandi ríki. Umsókn þarf því að hafa verið móttækin en það er ekki skilyrði að merkið verði skráð. Í 5. gr. rgl. segir að beiðni um að umsókn njóti forgangsréttar skv. ákvæðum 17. gr. vml. skuli koma fram í umsókn. Þess skuli getið á hvaða grundvelli forgangsréttar er krafist og tilgreina jafnframt dagsetningu umsóknar, hvar hún hafi fyrst verið lögð inn og umsóknarnúmer. Í 2. mgr. 5. gr. kemur fram að Einkaleyfastofan geti krafist þess að fullnægjandi sönnun fyrir réttmæti upplýsinga um forgangsrétt verði afhendar. Samkvæmt ákvæði 2. mgr. er stofnuninni heimilt, en ekki skylt, að kalla eftir nánari upplýsingum um forgangsrétt ef vafi leikur á réttmæti þeirra upplýsinga í umsókn. Umrætt ákvæði varðar meðferð umsókna, á umsóknarstigi og kemur því ekki til skoðunar þegar merki hefur verið skráð.

Umsóknir um skráningu merkja andmælanda hér á landi voru lagðar inn þann 26. júlí 2016 eða innan sex mánaða tímamarkanna sem ákvæði 1. mgr. 17. gr. vml. kveður á um. Í umsókn hans hér á landi komu fram tilgreindar upplýsingar sem 5. gr. rgl. kveður á um.

Við meðferð máls þessa lagði andmælandi fram afrit af undirritaðri kvittun frá Hugverkastofnun Pakistan (e. *Intellectual Property Organisation*) fyrir móttöku umsókna merkja hans í Pakistan (e. *acknowledgement receipt of application*). Á kvittuninni kemur fram umsóknarnúmer í hlutaðeigandi ríki, þ.e. Pakistan, dagsetning umsóknar, hvert merkið sé, tilgreining vöru/þjónustu ásamt upplýsingum um nafn umsækjanda.

Eigandi merkisins telur vafa leika á um réttmæti forgangsréttarkrafnanna í umsókn andmælanda, m.a. þar sem vafi leiki á heimilisfangi andmælanda sem hvergi komi fram í meintum forgangsréttarskjölum sem og heimlandi andmælanda.

Til þess að unnt sé að byggja á forgangsrétti er ekki gerð krafa um að umsókn hafi fyrst verið lögð fram í heimalandi umsækjanda heldur að umsókn hafi verið lögð inn í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) en Pakistan hefur verið aðili að Parísarsamþykktinni frá árinu 2004. 5. gr. rgl. gerir það ekki að skilyrði að fram komi upplýsingar um hver sé



umsækjandi í hlutaðeigandi ríki. Alla jafna má gera ráð fyrir því að það sé sami umsækjandi sem eigi í hlut en þó geta verið aðrar ástæður fyrir því að umsækjandi í hlutaðeigandi ríki sé ekki sá sami og leggur inn umsókn t.d. hér á landi. Getur þar komið til að aðilaskipti hafi átt sér stað á tímabilinu frá því að umsókn er lögð inn í viðkomandi ríki og þar til að umsókn er lögð inn hér á landi eða breyting á aðsetri svo fátt eitt sé nefnt.


Þá er það ekki frávísunarástæða að andmæli hafi verið lögð inn í vondri trú. Samkvæmt 22. gr. vml. er heimilt að andmæla skráningu eftir birtingu og getur hver sem er andmælt skráningu svo framarlega sem þau eru skrifleg, rökstudd og að tilskilið gjald hafi verið greitt, sbr. ofangreint ákvæði vörumerkjalaga sem og 11. gr. rgl. Hvorki ákvæði vörumerkjalaga né reglugerðarinnar gera áskilnað um að lögmætir hagsmunir liggi að baki andmælum líkt og á við um kröfu um niðurfellingu á grundvelli 30. og 30. gr. a vml.

Með vísan til ofangreinds njóta merki andmælanda forgangsréttar frá 11. apríl 2016. Þar sem umsóknir um skráningu merkja andmælanda teljast hafa verið fram komnar á því tímamarki, þ.e. áður en umsókn eiganda var lögð inn þann 14. júní 2016, verður ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tekið til nánari skoðunar.

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

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar þrjú merki andmælanda, sem samanstanda öll af orðinu ZULU (nr. V0101353, V0101354 og V0101355) og hins vegar tvö merki eiganda, orðmerkið HULU

(V0100936) og orð- og myndmerkið  (V0100937).

Sjón-og hljóðlíking



Hvað orðmerki eiganda varðar og merki andmælanda þá samanstanda þau af fjögurra stafa orðum. Fyrsti bókstafur merkjanna eru ólíkir, þ.e. annars vegar Z og hins vegar H. Ending merkjanna er þó eins, þ.e. -ULU.

Merki eiganda, HULU, hefur enga merkingu en samkvæmt *Snöru- vefbókasafni* vísar orðið *zulu* til *súlúa*, þ.e. svertingjakynþáttar bantúa í suðausturhluta Afríku ásamt því að standa fyrir tungumálinu *súlú*. Merkin hafa því merkingarlegan mun.

Hvað hljóðlíkingu varðar þá er í íslenskum framburði jafnan áhersla á fyrsta atkvæði orðs. Bókstafurinn Z er í íslensku máli borinn fram sem S og því líklegt að íslenskir neytendur beri merki andmælanda fram sem *súlú*. Merki eiganda er hins vegar borið fram sem *húlú*. Að mati Einkaleyfastofunnar er fremur lítil hljóðlíking með merkjunum.

Að mati Einkaleyfastofunnar er einhver sjónlíking til staðar með merkjunum vegna hinnar sameiginlegu endingar þeirra en hins vegar draga ólíkir bókstafir í upphafi orðanna úr þeirri sjónlíkingu að einhverju leyti. Er til þess að vísa að bókstafurinn Z er ekki algengur í íslensku tungumáli og notkun hans nánast hætt þó enn megi finna hann í eldri rithætti hinna ýmsu íslensku orða.¹

Í ákvörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 19/2004 reyndi á hvort að ruglingshætta væri til staðar með merkjunum NOLO og POLO. Í niðurstöðu stofnunarinnar, sem staðfest var af áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. mál nr. 29/2004, sagði að lítil sjónlíking væri til staðar með merkjunum þar sem upphafsstafir merkjanna væru mjög ólíkir og áberandi fyrir orðin.² Þá er einnig vakin athygli á ákvörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 24/2002 þar sem reyndi á hvort ruglingshætta væri til staðar með merkjunum JARA og ZARA. Í því máli var ekki talin vera sjónlíking til staðar þar sem fyrsti stafur hvors orðs væru ólíkir í framburði og gæfu orðunum talsverð sérkenni. Þar var ennfremur vitnað til þess að bókstafurinn Z væri lítið notaður í íslensku og veki því nokkra eftirtekt öfugt við bókstafinn J.³

Framangreind fordæmi styðja það sjónarmið sem koma fram í tilvitnuðum dæmum eiganda að breyting á einum bókstaf í stuttum orðum getur oft leitt til þess að heildarmynd merkjanna breytist töluvert. Þetta verður þó að skoða í hverju tilviki fyrir sig þar sem staðsetning viðkomandi bókstafa í þeim orðum sem um ræðir getur skipt máli.

Með vísan til ofangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að sjón- og hljóðlíking sé lítil með merkjunum.

Orð- og myndmerki eiganda samanstendur af orðhlutanum *hulu* stílfærðum í grænu lettri, þ.e.

¹ Bókstafurinn Z ekki notaður í opinberri íslenskri stafsetningu eftir 1974 nema í nokkrum nöfnum, þá borinn fram eins og s. Heimild: Snara-vefbókasafn.

² Ákvörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 19/2004, bls. 3 og 4.

³ Ákvörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 24/2002, bls. 6.



hulu

en merki andmælanda, ZULU, er skráð án nokkurrar stílfærslu. Sömu sjónarmið eiga við um mat á ruglingshættu óháð því hvort um orðmerki er að ræða eða orð- og myndmerki.⁴ Að mati Einkaleyfastofunnar eiga sömu forsendur við hvað varðar merkjalíkingu, sjón- og hljóðlíkingu. Vísast því til þess sem að ofan greinir í þessu sambandi.

Vöru- og þjónustulíking

Þegar meta skal hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort vörunar/þjónustan sé svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur.

Merki andmælanda eru skráð fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu:

ZULU (V101353) í flokki 9: *Tölvuvélbúnaður; tölvuhugbúnaður; jaðarbúnaður fyrir tölvur; rafrænn gagnavinnslubúnaður; búnaður fyrir tölvukerfi; varahlutir og fylgihlutir fyrir allar áður nefndar vörur.*

ZULU (V0101354) í flokki 25: *Fatnaður; tískuföt; skófatnaður og höfuðfatnaður; sundföt; íþróttaföt og frístundafatnaður.*

ZULU (V0101355) í flokki 38: *Sjónvarps-, kapalsjónvarps- og útvarpsútsendingarþjónusta.*

Merki eiganda er skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 18, 25, 28, 35 og 38.⁵ Flokkar 9, 25 og 38 eru sameiginlegir með merkjum andmælanda og eru tilgreiningarnar í þeim flokkum eftirfarandi:

⁴ Sjá m.a. úrskurð Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 4/2017, bls. 7.

⁵ **Flokkur 16:** Heimilisfangabækur; fundabækur; pennar; möppur; bókamerki; bækur, tímarit, fréttabréf, og prentuð tímarit á sviði almennrar afþreyingar, fréttar, tónlistar, kvikmynda, sjónvarps, og íþróttar; límimiðar fyrir stuðara; dagatöl; ritföng; gjafakort; gjafapappír; hnettir; heillaóskakort; gestabækur; kort; minnismiðar; mótunarleir; dagblöð; minnisblöð; minnisbækur; blöð fyrir minnisbækur; blýantar; hulstur fyrir penna og blýanta; myndaalbúm; veggspjöld; skrifpappír; skrifföng;

Flokkur 18: Alhliða íþróttatöskur; íþróttatöskur; bakpokar; strandtöskur; bókatöskur; hulstur fyrir símakort; veski fyrir skiptimynt; peningabuddur; sjópokar; æfingatöskur; handtöskur; baktöskur; lyklahulstur; lyklakeðjur úr leðri; farangursmerkispjöld; töskur til næturgistingar; veski; hliðartöskur; innkaupapokar úr vefnaði, neti og leðri; innkaupatöskur; regnhlífar; seðlaveski;

Flokkur 28: Hreyfifærniléikir; spilakassaléikir; borðspil; kortaspil; íþróttaboltar; blöðrur; kænskuspil; mannspil; tölvuleikjavélar sem eru sjálfstæðar einingar; gagnvirkir leikir, þ.e. spurningaleikir sem eru borðspil spiluð með kortum og leikjaeinum sem eru samstæður, sem hægt er að spila með gagnvirkum tölvuleik sem spilaður er á DVD spilara, tölvu og sjónvarpi eða skjá til að spila borðspil, kortaspil, minnisspil og önnur spil; rafhlöðudrifinn tölvuleikur með LCD-skjá með hreyfimyndum og leikhljóðum; lófa-tölvuleikjaeiningar;

Flokkur 35: Auglýsingaþjónusta; auglýsingar á milli fyrirtækja; þjónusta vegna auglýsinga á auglýsingaborðum á netinu og markaðssetningar; þjónusta í tengslum við smásölusvæði á netinu sem bjóða upp á streymandi eða niðurhlaðanlegt hljóð- og myndrænt efni á sviði fréttar, afþreyingar, íþróttar, gamanefnis, drama, tónlistar og tónlistarmyndbanda



Flokkur 9: *Tómír, skrifanlegir mynddiskar (DVD), geisladiskar (CD), gagnvirkir diskar með tónlist og tónlistarmyndböndum, myndbönd og hljóðsnældur, og leysidiskar; áteknir miðlar, þ.e. mynddiskar (DVD), geisladiskar (CD), gagnvirkir diskar með tónlist og tónlistarmyndböndum, myndbönd og hljóðsnældur, og leysidiskar sem innihalda fréttir, afþreyingu, íþróttir, gamanefni, drama, tónlist, og tónlistarmyndbönd; stafrænir miðlar, þ.e. niðurhlaðanlegt hljóð- og myndrænt miðlunarefni á sviði fréttu, afþreyingar, íþróttu, gamanefnis, tónlistar og tónlistarmyndbanda; tölvuhugbúnaður, þ.e. niðurhlaðanlegir spilarar fyrir hljóð- og myndrænt miðlunarefni, hugbúnaðartól til að klippa hljóð- og myndrænt efni, myndbandsleitar- og textaskýringahugbúnaður, hugbúnaður sem ver efni, hugbúnaður til að leita að og finnstilla auglýsingar, hugbúnaður fyrir skjáleiki, gagnvirk leikjaforrit, hugbúnaðarverkvangur sem útvegar forritunarskil fyrir þriðja aðila til að fá aðgang að innihaldi vefsíðna og gagna til vefþróunar og þróunar vefsíðuforrita; tölvuhugbúnaður til að streyma hljóð- og myndrænu miðlunarefni um internetið og til stafrænna og hreyfanlegra raftækja; gagnvirkir leikir, þ.e. tölvu- og skjáleikjaforrit með myndbandsinnihaldi frá kvikmyndum, sjónvarpsþáttum eða tónlistarmyndböndum.*

Flokkur 25: *Fatnaður, þ.e. skýlúklútar, strandfatnaður, belti, frakkar, kjólar, skófataður, hanskar, sokkavörur, jakkar, gallabuxur, peysur, slæður, náttfatnaður, buxur, sokkabuxur, regnfatnaður, sloppar, klútar, stuttbuxur, skyrtur, inniskór, íþróttapeysur, íþróttabuxur, íþróttabolir, sundbolir, hlýrabolir, stuttermabolir, undirfatnaður, vesti, úlnliðsbönd; skófataður; höfuðfatnaður, þ.e. hattar, húfur, der, ennisbönd.*

Flokkur 38: *Útsending og streymi hljóð- og myndefnis á sviði fréttu, afþreyingar, íþróttu, gamanefnis, drama, tónlistar og tónlistarmyndbanda í gegnum hnattræn tölvunetkerfi; útsending niðurhlaðanlegs hljóð- og myndefnis sem er í fullri lengd, ekki í fullri lengd, og úrklippur úr kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, myndböndum, tónlistarmyndböndum og tónlist; útsending skjáleikja og gagnvirkra leikja; þjónusta í tengslum við hlaðvarp og vefvarp; útvegum aðgangs að vettvangi á netinu, spjallsvæðum, listaþjónum fyrir sendingu skilaboða og bloggga á internetinu; útvegum rafrænna tilkynningataflna fyrir sendingu skilaboða á meðal notenda á sviði almannahagsmuna; þjónusta vegna vefskilaboðasendinga; þjónusta vegna útsendingar pöntunarsjónvarps; útvegum á vettvangi á netinu og listaþjónum fyrir skilaboðasendingar varðandi nýjustu fréttir, afþreyingu, íþróttir, gamanefni, drama, tónlist og tónlistarmyndbönd.*

Hvað vöru- og þjónustulíkingu varðar er ljóst að einhver vörulíking er til staðar í flokki 9 en merkjunum er t.d. ætlað að auðkenna *tölvuhugbúnað*. Í flokki 25 er algjör vörulíking til staðar þar sem merkin auðkenna *fatnað, skófatað og höfuðfatnað*. Þá er jafnframt til staðar þjónustulíking í flokki 38 þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna *útsendingarþjónustu*.

Hvað aðrar vörur og þjónustu varðar sem merki eiganda er ætlað að auðkenna í flokkum 16, 18, 28 og 35 er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé til staðar vöru- og/eða þjónustulíking við merki andmælenda í flokkum 9, 25 og 38.

Með hliðsjón af framangreindu, sér í lagi því að sjón- og hljóðlíking með merkjunum er



takmörkuð og merkingarlíking engin, er það mat Einkaleyfastofunnar þrátt fyrir að til staðar sé vöru- og þjónustulíking að hluta, að heildmynd hinna andmæltu merkja, HULU og

hulu

og merki eiganda, ZULU, sé ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Andmæli gegn skráningu ofangreindra merkja er því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráningar merkjanna HULU (orðmerki) nr. V0100936 og HULU (orð- og myndmerki) nr. V0100937, skulu 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.