

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 10 - 2003**

**Söðlasmíðaverkstæði Jóns Sigurðssonar ehf.,**

**gegn**

**Landsmóti hestamanna ehf., Íslandi.**

#### **Málsatvik**

Þann 24. maí, 2002 lagði Lárus D. Pálsson, fyrir hönd Landsmóts hestamanna ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkis (myndmerki), sbr. umsókn númer 1416/2002. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur- og þjónustu í flokkum 18, 25, 41 og 44. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. september 2002, sbr. skráning 737/2002.

Með bréfi, dags. 17. október 2002, andmæltu LÖGMENN VIÐ AUSTURVÖLL, skráningu merkisins, fyrir hönd Söðlasmíðaverkstæðis Jóns Sigurðssonar ehf. Andmælin eru byggð á að ruglingshætta sé með myndmerki umsækjanda, nr. 737/2002 og myndmerki andmælanda, nr. 596/2002, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda, dags. 17. október 2002, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 29. desember 2002 til að skila inn athugasemdum. Greinargerð umsækjanda barst 15. desember 2002 og var send andmælanda. Andmælandi óskaði eftir að fá frekari frest til 1. febrúar 2003 til að koma fram með athugasemdir. Seinni greinargerð andmælanda barst svo hinn 20. janúar og var send umsækjanda sem fékk frest til 27. mars 2003, til að gera frekari athugasemdir. Seinni

greinargerð umsækjanda barst svo 5. febrúar 2003 og var send andmælanda og málið tekið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, (myndmerki) skv. skráningu nr. 737/2002 og merki andmælanda, (myndmerki), nr. 596/2002 sem hafi verið í notkun frá árinu 1999 og hafi náð markaðsfestu á Íslandi. Hann telur að útlit og heildarmynd merkis umsækjanda sé svo lík útliti og heildarmynd merkis andmælanda að augljóst sé að veruleg ruglingshætta sé með merkjunum. Telur andmælandi hættu á að neytendur muni ekki geta greint á milli merkjanna.

Andmælandi bendir á að í norrænum vörumerkjarétti sé það grundvallarregla við mat á ruglingshættu milli vörumerkja að bera eigi saman heildarmynd merkja, þ.e. þá heildarmynd sem hægt sé að telja að eftir verði í huga neytandans. Regla þessi sé alþekkt og viðurkennd hvarvetna í framkvæmd. Andmælandi lýsir merki sínu hátt: *„Myndmerki andmælanda er teikning af framhluta á hesti. Hesturinn er á ferð, með hægri framlöppina uppreista. Vinstri framlöppin er við jörðina, sem er gert sýnilegt með skugga af löppinni. Faxið á hestinum stendur beint aftur, þar sem hesturinn er á ferð. Þá er bogadregin lína frá baki hestsins í átt að framhluta hans. Meira af hestinum er ekki sýnilegt.“* Þá lýsir hann merki umsækjanda á eftirfarandi hátt: *„Myndmerki umsækjanda hefur nákvæmlega sömu heildarmynd og myndmerki andmælanda. Hesturinn er á ferð með hægri framlöppina uppreista. Vinstri framlöppin er við jörðina, sem er gert sýnilegt með skugga af löppinni. Faxið á hestinum stendur beint aftur, þar sem hesturinn er á ferð. Þá er sömuleiðis bogadregin lína frá baki hestsins í átt að framhluta hans. Meira af hestinum er ekki sýnilegt. Þá er vakin athygli á því að hlutföllin á hestinum í myndmerki umsækjanda eru nákvæmlega hin sömu og í myndmerki andmælanda. Það eina sem er frábrugðið er að faxið er aðeins stærra og tveir bogadregnir þríhyrningar eru neðan við hestinn.“*

Andmælandi bendir á að við mat á ruglingshættu skipti máli hvort viðskiptahópur vörurnar eða þjónustunnar telji að um sama eiganda sé að ræða, þ.e. hafi sama viðskiptauppruna. Almennir neytendur grandskoði ekki myndir eða tákn á vörum. Það séu hin fyrstu áhrif sem merki hafi á neytendur sem meginmáli skipti.

Andmælandi telur augljóst að myndmerkin séu næstum því alveg eins í sjón. Þau séu skráð í sömu flokka, enda eiga þau bæði að höfða til hestamanna og kaupenda á hestavörum. Ruglingshætta sé fyrir hendi og beri því að fella skráningu nr. 737/2002 úr gildi.

Umsækjandi segir andmælanda gera minna úr þeim mun sem sé á merkjunum en rétt sé. Til dæmis séu hlutföll í myndum af hestum yfirleitt þau sömu ef myndir eiga að sýna eitthvað annað en skrípamynd af hestum og segir að það sé beinlínins rangt að fullyrða að það eina sem sé „frábrugðið“ sé að faxið sé „aðeins stærra“ og að „tveir bogadregnir þríhyrningar“ séu á myndinni af hestinum í skráningu nr. 737/2002.

Umsækjandi bendir á að bæði merkin sem hér um ræði sýni hágenga hesta á tölti og það sé það eina sem þau eigi sameiginlegt, en margt skilji þau að eins og t.d. eftirfarandi:

- Hesturinn í merkinu í skráningu nr. 737/2002 gnæfir yfir tvö áberandi „horn“ (annað klofnar í tvennt) neðst á myndinni sem „ramma“ hann inn að hluta.
- Hesturinn í skráningu nr. 737/2002 er ekki sýndur á hlið (í prófil) eins og hesturinn í merki andmælanda heldur kemur hann „á ská“ inn í myndina, ef svo má segja.
- Hesturinn í skráningu nr. 737/2002 er teiknaður með „breiðari“ línunum en hesturinn í skráningu nr. 596/2002.
- Faxið er mun umfangsmeira á hestinum í skráningu nr. 737/2002 og er í „sjálfstæðum“ eða „aðskildum“ fleygum en faxið á hestinum í merki andmælanda er samfellt.
- Útlínur neðri hluta haussins í skráningu nr. 737/2002 eru ekki teiknaðar og er sú útfærsla í samræmi við stefnu hestsins. Hausinn á hestinum í merki andmælanda er hins vegar teiknaður með samfelldri línu í samræmi við þá staðreynd að hesturinn er í prófil.
- Brjóstkassinn á hestinum í skráningu nr. 737/2002 er áberandi en á hestinum í merki andmælanda eru aðeins útlínur brjóstkassans. Enn á ný er þetta vegna mismunandi „stefnu“ hestanna í merkjunum.
- Hesturinn í skráningu nr. 596/2002 er með hnakk en ekki hesturinn í skráningu nr. 737/2002.

Telur umsækjandi heildarmyndir merkjanna, í skráningu nr. 737/2002 og í skráningu nr. 595/2002, alls ekki það líkar að ruglingshætta skapist í skilningi

vörumerkjalaganna og bendir á að hesturinn í hinu andmælda merki sé í lit þótt liturinn sé alls ekki afgerandi þáttur í að greina merkin að.

Umsækjandi bendir á að það sé grundvallarregla við mat á ruglingshættu milli vörumerkja í norrænum vörumerkjarétti að bera eigi saman heildarmynd merkja, þ.e. þá heildarmynd sem hægt sé að telja að eftir verði í huga neytandans. Bendir hann á að þetta komi einnig fram í greinargerð andmælanda en þar sé þó hrapað að niðurstöðu um „líkindi“ heildarmynda þeirra merkja sem hér er um deilt. Þegar metið sé hvort heildarmynd eins merkis sé lík heildarmynd annars merkis beri að sjálfsgöðu að taka tillit til þeirra atriða er mynda þessa heildarmynd en ekki láta nægja að fullyrða að heildarmyndin sé lík. Bæði merkin séu myndmerki og við samanburð myndmerkja sem eru ekki abstrakt ber að gæta að því að mynd t.d. af dýri veiti ekki einkarétt á sama dýri í öðrum útfærslum og vitnar í norrænan fræðimann máli sínu til stuðnings.

Umsækjandi telur merkin bæði vera „veik“ fyrir þá vöru og þjónustu sem um ræðir og sú staðreynd hafi einnig áhrif á matið hvort sem um sé að ræða orðmerki eða myndmerki. Hann bendir á að leggja þurfi áherslu á að sameiginlegt mótíf eða „fyrirmynd“ (eins og hestur ) veiti eiganda merkis alls ekki vernd gegn því að aðrir noti sama mótíf í merkjum sínum og tekur fram að bæði merkin sem hér sé deilt um sé mynd af framhluta af hesti.

Þá vitnar umsækjandi til dóms Evrópudómstólsins í svonefndu Sabel-Puma máli sem fjallar um ruglingshættu milli myndmerkja sem bæði voru af stökkvandi ketti. Forsendur dómsins hafi falið það í sér að ruglingshætta myndist alls ekki ef eldra merkið er þekkt og/eða er frekar lýsandi (veikt) fyrir vörurnar/þjónustuna sem það gildir fyrir. Hann telur að slíkar aðstæður séu fyrir hendi í þessu máli og vitnar orðrétt í dóminn, máli sínu til stuðnings.

Umsækjandi segir hestanna sem deilt sé um í máli þessu myndi ákveðinn hugrenningatengsl við hestamennsku. Þeir vísi með öðrum orðum til þess að sú þjóusta og þær vörur sem merkin eiga að auðkenna tengist hestum. Bæði merkin séu því veik fyrir þær vörur/þjónustu sem þau eiga að auðkenna og það ásamt öðru hafi áhrif á mat á ruglingshættu. Umsækjandi segir þetta sjónarmið um veik merki gilda jafnt um orðmerki og myndmerki og vísar í norræn fræðirit máli sínu til stuðnings. Hann segir mynd af hesti vera mjög „veika“ fyrir vörur og þjónustu tengdar hestum

og því eigi þessi sjónarmið að hafa áhrif á ákvörðun í málinu. Ennfremur bendir hann á að, jafnvel þó að ekki væri um að ræða „veik mótíf“ teldist ekki vera ruglingshætta milli þeirra myndmerkja sem hér væri deilt um, þar sem almennt væri ekki talið að vörumerki sem feli í sér mynd af tilteknu „mótífi“ veiti einkarétt og vísar enn til norrænna fræðimanna og bendir um leið á að fjölmörg dæmi úr norrænni skráningarframkvæmd sýni að merki hafa verið skráð hlið við hlið, þrátt fyrir að þau ættu að auðkenna sömu vöru- og/eða þjónustu og hefðu útfært sama mótífið á mjög líkan hátt.

Umsækjandi telur að því eigi ekki að fella skráningu nr. 737/2002 niður fyrir vörur og þjónustu í flokkum 18, 25, 41 og 42. Að minnsta kosti alls ekki flokka 41 og 42, þar sem sú þjónusta sé ólík þeim vörum sem merki andmælanda er auðkenni fyrir. Skipulag á hestamannamótum og hrossarækt sé sérfað og ekki skyld framleiðslu á reiðtygjum í skilningi vörumerkjalaga. Framleiðsla á reiðtygjum sé iðngrein og krefjist allt annarrar færni og sérþekkingar en t.d. hrossarækt.

Þá sé það viðurkennd regla við mat á ruglingshættu að meta eigi vörulíkingu og merkjalíkingu í tengslum hvor við aðra, þannig að ef merkin eru ekki eins eða mjög lík þá verði að vera til staðar vöru- og/eða þjónustulíking með merkjunum, ef hafna á skráningu með tilvísun í eldri merki og enn vitnar umsækjandi í norrænt fræðirit máli sínu til stuðnings.

Einkaleyfastofan tilkynnti aðilum að tekin yrði ákvörðun í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna í desember 2002. Óskaði andmælandi þá eftir að leggja inn frekari gögn og Einkaleyfastofan heimilaði aðilum málsins að tjá sig enn frekar.

Andmælandi tekur undir sjónarmið hinna norrænu fræðimanna um þessi málefni en telur ekki að þau renni stoðum undir málatilbúnað umsækjanda. Hann bendir á að merkin séu bæði hrein myndmerki og að merki andmælanda sé eldra, bæði vegna þriggja ára notkunar og vegna þess að það sé skráð á undan merki umsækjanda. Hann kveður það fjarri að hann byggji andmæli sín á að merki hans veiti honum einkarétt á teikningum af fremri hluta hests. Ljóst sé að enginn einn geti krafist einkaréttar á myndmerki er sýni dýr eða hluta af dýri. Hins vegar sé það svo að teikningar af dýrum (sama mótífi) sem skráðar séu sem myndmerki, geti haft slík sérkenni að þær séu skýrt aðgreinanlegar frá öðrum myndmerkjum. Hann telur að

þegar tvö merki sýni sama dýr (í heild eða að hluta), þá verði að bera saman bæði myndmerkinn í heild sinni og einstaka áberandi hluta þeirra.

Andmælandi telur ljóst að merki hans sé ólíkt þeim eldri myndmerkjum sem fyrir eru á Íslandi og að það hafi skýr sérkenni sem aðgreini það frá öðrum myndmerkjum. Mörg önnur merki hafi sömu fyrirmynd og merki andmælanda en þau draga ekki úr sérkennum merkis andmælanda. Hann telur merki umsækjanda næstum eins útfært og merki sitt og telur öll rök hníga til þess að um ruglingshættu sé að ræða með merkjunum og því beri að fella skráninguna úr gildi. Hann mótmælir því að merki hans sé „veikt“, þar sem það sé ekki lýsandi fyrir þær vörur sem það á að auðkenna.

Andmælandi telur heildarmynd merkis umsækjanda mjög líka heildarmynd merkis andmælanda og ætla mætti að umsækjandi hafi haft merki andmælanda sem fyrirmynd þegar merki umsækjanda var teiknað. Bæði merkin séu skráð í flokka 18 og 25 og því séu yfirgnæfandi líkur á að neytendur geti ekki greint á milli þeirra.

Einnig telur andmælandi að merki umsækjanda sé lýsandi hvað varðar skráningu þess í flokka 41 og 42. Mynd af framhluta á hesti lýsi með skýrum hætti tegund og uppruna þeirrar vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir, þ.e. hesturinn er varan og þjónustan snýr að hestinum. Samkvæmt reglum vörumerkjaréttar teljist slíkt merki vera lýsandi og ætti því ekki að fást skráð fyrir flokka 41 og 42.

Þá fjallar andmælandi í löngu máli um dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95 Sabel/Puma. Ekki verður sú umfjöllun reifuð hér að öðru leyti en því að andmælandi telur umsækjanda byggja á rangtúlkun á ákveðnu orðalagi og að dómurinn hafi ekki fordæmisgildi í þessu mál, enda séu úrlausnarefnin frábrugðin.

Að lokum bendir andmælandi á að ekki megi missa sjónar af aðalatriðum mäsins, sem sé það að við mat á ruglingshættu á myndmerkjum skipti einkum máli hvort sá viðskiptahópur sem vörunni eða þjónustunni sé beint til, telji að um sama eiganda sé að ræð, þ.e. hafi sama viðskiptauppruna. Almennir neytendur grandskoði ekki myndir og tákn vara. Það séu hin fyrstu áhrif sem merki hafa á neytendur sem meginmáli skipti og vísar til ákvarðanna Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 15/2002, og 3/2000, máli sýnu til stuðnings og ítrekar fyrri rökstuðning sinn.

Í seinni greinargerð umsækjandi ítrekar hann fyrri rökstuðning sinn um að merkin séu það ólík að ekki skapist ruglingshætta fyrir vörur í flokki 18 og 25. Þá telur hann að andmælin gegn skráningu í flokkum 41 og 42 séu fjarstæðukennd, þar sem merki andmælanda sé hvorki skráð í þeim flokkum né notað til að auðkenna þjónustu í þeim.

Umsækjandi telur að það sé misskilningur sem andmælandi haldi fram í greinargerð sinni að hann hafi haldið því fram að merki andmælandi sé „lýsandi“. Hann telji hvorugt merkið vera „lýsandi“, heldur bæði vera „veik“.

Umsækjandi fjallar um túlkun andmælanda á Sabel/Puma málinu og bendir að í dómnum hafi verið staðfest sú skoðun norrænna fræðimanna að mikið sérkenni merkis veit aukna vernd og að minna sérkenni minnki verndarsviðið og að einkaréttur á algengu mótífi veiti ekki alhliða vernd á notkun annarra á sama mótífi.

Umsækjandi telur ekkert koma fram í greinargerð andmælanda sem styðji þá langsóttu fullyrðingu að þeir sem sækja Landsmót hestamanna, telji að það sá skipulagt af Söðlasmíðaverkstæði Jóns Sigurðssonar ehf, einungis vegna þess að þessir aðilar nota ólíkar útfærslur á hinu sígilda mótífi, framhluta á hesti.

### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkis (myndmerki), sbr. skráning nr. 737/2002, fyrir tiltgreindar vörur og þjónustu í flokkum 18, 25, 41 og 42. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda sem er skráð myndmerki, nr. 596/2002. Umrædd merki taka bæði til sömu vara í flokkum 18 og 25. Vörulíking er því fyrir hendi að því er varðar vörur í flokkum nr. 18 og 25.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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. Það sem fyrst og fremst ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Myndmerki umsækjanda, nr. 737/2002, er teikning af framhluta hests sem er á ferð með hægri framlöppina uppreista. Vinstri framlöppin er við jörðina, sem er gerð sýnileg með skugga af löppinni. Faxið á hestinum er teiknað í þykkum fleygum og stendur beint aftur. Faxið er með þeim hætti að hesturinn virkar á mikilli ferð. Tvö „horn“ eru neðst á myndinni og ramma hana inn að hluta. Hesturinn er í bláum lit með eina rauða rönd í faxi og hornin, sem ramma neðri hluta myndarinnar inn, eru græn.

Merki andmælanda, nr. 596/2002, er einnig teikning af framhluta hests. Hesturinn er á ferð, með hægri framlöppina uppreista. Vinstri framlöppin er við jörðina, sem er gerð sýnileg með skugga af löppinni. Faxið á hestinum stendur beint aftur. Bogadregin lína er frá baki hestsins í átt að framhluta hans. Meira af hestinum er ekki sýnilegt. Merkið er ekki í lit.

Þegar metin er ruglingshætta með merkjum skiptir máli hvort viðskiptahópur þeirrar vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna telji að vörurnar eða þjónustan komi frá sama aðila, þ.e. hafi sama viðskiptauppruna.

Merkin eiga það bæði sameiginlegt, fyrir utan það að vera mynd af hesti, að um er að ræða teikningar af framhluta hests sem eru gerðar á þann hátt að útlínur hestsins tengjast ekki alltaf. Um er að ræða mjög svipaða stílfærslu í teikningu merkjanna. Hestarnir í báðum merkjunum snúa í sömu átt, eru báðir með hægri framlöpp uppreista og vinstri framlöpp við jörð. Þá eru hestarnir í báðum merkjum útfærðir með þeim hætti að þeir virka á mikilli ferð.

Það sem helst greinir ofangreind merki frá hvort öðru er að fax hestsins í merki umsækjanda er þykkara og stærra en fax hestsins í merki andmælanda og tveir bogadregnir þríhyrningar eru neðst í merki umsækjanda. Mat Einkaleyfastofunnar er að myndmerki umsækjanda, nr. 737/2002 og myndmerki andmælanda, nr. 596/2002 séu það svipuð, að líklegt sé að neytendur telji við fyrstu sýn að um sömu aðila sé að ræða, þ.e. að neytendur þeirrar þjónustu sem ofangreind merki eru auðkenni fyrir, geti álitid að umrædd merki séu uppruninn frá sama aðila.

Það er því mat Einkaleyfastofunnar, í ljósi þess sem að ofan greinir, að heildarmynd framangreindra merkja sé svo lík að ruglingi geti valdið, í skilningi 6. tl.



1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, og því er krafa um ógildingu skráningar vörumerkisins (myndmerki), sbr. skráning nr. 737/2002, tekin til greina, hvað varðar tilgreindar vörur í flokkum 18 og 25.

Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki um að ræða vörulíkingu að því er varðar þá þjónustu sem merki umsækjanda er skráð fyrir í flokkum 41 og 44 og þær vörur sem merki andmælanda er skráð fyrir í flokkum 18 og 25.

Skráning vörumerkisins (myndmerki), sbr. Skráning nr. 737/2002 heldur því gildi sínu að því er varðar skráningu fyrir þjónustu í flokkum 41. og 44.

#### **Ákvörðunarorð:**

Skráning merkisins (myndmerki), nr. 737/2002, skal felld úr gildi, hvað varðar vörur í flokkum 18 og 25.

Reykjavík, 12. maí 2003

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.