

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 13/2008

Investigacion de Tecnologia Avanzada, S.A. de C.V., Mexíkó

gegn

Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö AB, Svíþjóð

Málsatvik

Þann 9. ágúst 2006, lagði Faktor, nú Arnason-Faktor, f.h. Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö AB, Attorney at market law, Malmö Börshus, 211 20 Malmö, Svíþjóð, inn umsókn um skráningu vörumerkisins MIDSON (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2530/2006. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2007, sbr. skráning nr. 22/2007.

Með bréfi, dags. 14. mars 2007, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Investigacion de Tecnologia Avanzada, S.A. de C.V., Av Ruiz Cortines Oriente 2002, Col Frente La Purisima, CP 67110, Guadalupe, Nuevo Leon, Mexíkó, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, MISSION (orðmerki), sbr. skráning nr. 679/2006, MISSION FOODSERVICE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 680/2006 og MISSION (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 681/2006.

Með bréfi, dags. 19. mars 2007, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 19. apríl 2007 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 18. janúar 2008, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 24. janúar 2008 og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Með bréfi, dags. 16. apríl 2008, var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

ANDMÆLANDI:

Andmælandi byggir andmæli sín á að ruglingshætta sé með merkjum hans MISSION (orðmerki), sbr. skráning nr. 679/2006, MISSION FOODSERVICE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 680/2006 og MISSION (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 681/2006 og merki umsækjanda MIDSON (orðmerki), sbr. skráning nr. 22/2007. Til hagræðingar varðandi vörumerki andmælanda verður í umfjölluninni hér eftir vísað til vörumerkisins MISSION (orðmerki) sbr. skráning nr. 679/2006.

Andmælandi telur að auðveldlega megi ruglast á vörumerkjunum MISSION (orðmerki) annars vegar og MIDSON (orðmerki) hins vegar, þar sem merkin séu augljóslega mjög lík. Andmælandi bendir á að upphafið, MI- og endingin -ON í merkjunum sé sú sama og að þeir bókstafir sem skilja merkin að séu ekki áberandi í framburði og alls ekki afgerandi. Telur andmælandi verulegu máli skipta að upphaf merkjanna sé eins og telur það auka enn frekar á ruglingshættu að ending þeirra sé einnig sú sama. Andmælandi telur því að bæði sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum, lítið skilji þau að við fyrstu sýn og þar af leiðandi sé auðvelt að rugla þeim saman.

Andmælandi telur heildarmynd hins andmælda merkis og merkis andmælanda vera þá sömu og segir að sérstök ástæða sé til í þessu máli að horfa ekki á þann litla mun sem er á merkjunum. Vitnar andmælandi til skoðana erlendra fræðimanna um að bera skuli

saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft (eða hlustað) er á bæði í einu.

Andmælandi vísar til þess sjónarmiðs að við mat á ruglingshættu beri að hafa í huga sjónarmið hins almenna neytanda. Þá beri einnig að athuga að neytendur hafi sjaldnast bæði merkin fyrir augum samtímis og því gefist ekki svigrúm til samanburðar. Þá telur andmælandi að sú heildarmynd sem neytendur hafi í huganum valdi því að þegar þeir sjá vörumerkið MIDSON tengi þeir það við merki andmælanda, MISSION.

Varðandi frekari líkingu milli merkjanna telur andmælandi að auk sjón- og hljóðlíkingar sé vörulíking ótvíræð þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna vörur í sama flokki. Vörumerki andmælanda MISSION (orðmerki) sé skráð í flokki nr. 30 fyrir *tortillas (maísflatbökur); tortillaflögur, tostados (djúpsteiktar tortillas), Tacos (maískökuskeljar), salsasósu, ostasósu og ídýfur, vefjur gerðar úr hveiti, vefjur gerðar úr kornmeti; máltíðir og máltíðapakka sem innihalda eitthvað af eða allt það sem hér fer á eftir: tortillas, tortillaflögur, tostados, taco-skeljar og vefjur; flatbrauð, þar á meðal chapatti (grillaðar indverskar flatkökur) og piadina (flatbrauð); mexíkóskt krydd, ídýfur og sósur; baunastöppu; jalapeno-pipar og önnur tex-mex eða mexíkósk matvæli sem tilheyra þessum flokki. Merki umsækjanda MIDSON (orðmerki) sé skráð í flokki nr. 30 fyrir heilsumatarvörur aðallega í formi eða byggðar á kaffi, te, kakó, sykri, hrísgrjónum, tapioka, sagó, kaffilíki, hveiti og matvörum úr maís, glúteni, brauði, sætabrauði og sælgæti, sælgæti, rjómaís, hunangi, melassa, lyftidufti; salt, sinnep; edik, sósur, krydd, ís/rjómaís; heilsumatarvörur í formi vara gerðar úr malti; rískökur; blöndur til megrunar aðallega byggðar úr matvörum úr maís, korni eða hrísgrjónum; býflugnalím, hálstöflur; drykki byggða á kaffigrunni, súkkulaðigrunni eða kakógrunni; kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, kaffilíki; hveiti og matvörur úr maís, brauð, sætabrauð og sælgæti, sælgæti, rjómaís; hunang, melassa, ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur, krydd.*

Andmælandi vísar að síðustu til erlendra úrskurða þar sem ruglingshætta var talin vera fyrir hendi milli vörumerkja, sem andmælandi telur ólíkari en þau sem fjallað er um í þessu máli.

Á grundvelli framangreinds krefst andmælandi þess að vörumerkið MIDSON (orðmerki), sbr. skráning nr. 22/2007 verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

Ekki bárust athugasemdir frá umsækjanda og er málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins MIDSON (orðmerki), sbr. skráning nr. 22/2007 fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum nr. 3, 5, 29, 30 og 32. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, MISSION (orðmerki), sbr. skráning nr. 679/2006, MISSION FOODSERVICE (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 680/2006 og MISSION (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 681/2006, öll skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki nr. 30.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi 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 þeim. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörunar eða þjónustan vera og öfugt.

Vörumerkin MIDSON og MISSION eiga það sameiginlegt að byrja bæði á MI- og enda bæði á -ON. Sérhljóðar í merkjunum eru I-O og I-I-O. Merki umsækjanda er sex

stafa orð, en merki andmælanda er sjö stafa orð. Það sem aðskilur merkin er að miðhluti merkis umsækjanda hefur að geyma D-S en merki andmælanda S-S-I. Bókstafirnir D, S og I eru ólíkir bæði í sjón og heyrn og þrátt fyrir það að merkin innihaldi bæði bókstafinn S er talsverður munur á miðhluta merkjanna. Er það mat Einkaleyfastofunnar að einungis væg sjónlíking sé með merkjunum. Í íslenskum framburði er áhersla yfirleitt á fyrsta atkvæði orða. Við framburð á merki umsækjanda, MIDSON, myndast áhersla á bókstafina I og D sem slíta orðið lítið eitt í sundur. Framburður orðsins verður þar af leiðandi tvíþættur: MID´SON. Merki andmælanda, MISSION, er einnig með áherslu á fyrsta hlutann, MI, en það er hins vegar borið fram á þann veg að áhersla er lögð á SS auk þess sem mjúkt J-hljóð myndast: MISSION (hljóðritun skv. Ensk-íslenskri orðabók er *mish´ən*). Það er því niðurstaða Einkaleyfastofunnar að hljóðlíking, sem skapað getur ruglingshættu með merkjunum, sé ekki til staðar.

Við mat á merkingu orðanna er það almennt svo að tilbúin heiti sem enga merkingu hafa skapa síður ákveðin hugmyndatengsl í huga almennings. Meira þarf oft til svo að slík merki öðlist markaðsfestu en merki sem strax skapa ákveðin tengsl þar sem þau hafa ákveðna þýðingu eða merkingu. Það dregur því úr líkum á ruglingshættu milli merkjanna að MIDSON er tilbúið orð og hefur enga merkingu, en orðið MISSION hefur fjölþætta merkingu og þýðir m.a. *sendiför, verkefni, köllun* eða *hlutverk*.

Vörumerki umsækjanda, MIDSON (orðmerki), er skráð í flokka 3, 5, 29, 30 og 32, en andmælin taka aðeins til flokks 30. Merkið er skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 30, einkum heilsumatvæli, sbr. ofangreinda vörulýsingu sem hefur að geyma sérstakar tilgreiningar s.s. „*heilsumatarvörur*” og „*blöndur til megrunar*”. Merki andmælanda, MISSION eru á hinn bóginn öll skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 30, sem allar tengjast matvörum sem upprunnar eru í Mexíkó, sbr. framangreinda vörulýsingu og niðurlag hennar: „*og önnur tex-mex eða mexíkósk matvæli sem tilheyra þessum flokki*”.

Báðum merkjunum er ætlað að auðkenna matvörur í flokki nr. 30, en auk þess er vörumerkið MIDSON skráð fyrir ýmsar matvörur til læknisfræðilegra nota í flokki 5 og ýmsar heilsumatvörur í flokki 29. Við mat á því hvort ruglingshætta er fyrir hendi

varðandi framangreindar vörur verður m.a. að skoða hvort vörurnar sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær geti staðið hvor annari til fyllingar.

Einhver skörun er á milli þeirra vara sem vörumerkin standa fyrir, einkum að því leyti að mexíkóskar vörur eru m.a. unnar úr hveiti, maís, korni og baunum auk þess sem ídýfur og sósur spila stórt hlutverk í framreiðslu á mexíkóskum mat. Mexíkóskur matur er þar að auki almennt frekar talinn tilheyra hollustufæði en t.a.m. skyndibitafæði. Á hinn bóginn verður að taka mið af þeim vörulýsingum sem vörumerkin standa fyrir í flokki 30. Vörulýsingar beggja vörumerkja eru sérgreindar. Vörumerki andmælanda, MISSION, stendur eingöngu fyrir mexíkóskar vörur af ýmsu tagi, en vörumerki umsækjanda, MIDSON, stendur einkum fyrir vörur sem varða heilsu, t.a.m. til grenningar. Hvorki verður talið að umræddar vörur séu í eiginlegri samkeppni eða geti staðið hvor annari til fyllingar. Að þessu virtu er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki komi til þess að hætta á ruglingi skapist á þann veg að hinn almenni neytandi telji vörurnar af sama uppruna.

Með vísan til alls framangreinds fellst Einkaleyfastofan ekki á að heildarmynd merkjanna sé svo lík, að ruglingi geti valdið milli vörumerkjanna MIDSON og MISSION, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og er því kröfu um ógildingu skráningar merkisins MIDSON (orðmerki), sbr. skráning nr. 22/2007, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins MIDSON (orðmerki), sbr. skráning nr. 22/2007, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 4. júní 2008,

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr. BA