

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 10/2009

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG,

gegn

Emmessís hf.

Málsatvik

Hinn 27. febrúar 2008, lagði Emmessís hf., Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, ALDIN (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 682/2008. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 35. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. ágúst 2008, sbr. skráning nr. 785/2008.

Með bréfi, dags. 2. október, andmælti Örn Þór slf., f.h. Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Eckenbergstrasse 16, D-45307, Essen Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, við skráð merki andmælanda, nr. 123/2003, ALDI (orðmerki) og 23/2006, ALDI (orðmerki).

Með bréfi, dags. 6. október 2008 var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og honum send greinargerð andmælanda. Í sama bréfi var umsækjanda veittur frestur til 6. desember 2008 til að leggja inn greinargerð. Með tölvupósti, dags. 1. desember 2008, barst greinargerð umsækjanda og bréfleiðis þann 5. desember. Greinargerð

umsækjanda var send andmælanda með bréfi, dags. 10. desember 2008 og í sama bréfi var aðilum tilkynnt um að málið yrði nú tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Með bréfi, dags. 18. desember 2008 og með vísan til rannsóknarreglu 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993, óskaði Einkaleyfastofan eftir upplýsingum og/eða gögnum frá umsækjanda varðandi notkun hans á vörumerkinu ALDIN. Var umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að leggja fram umbeðnar upplýsingar og/eða gögn. Engin svör bárust frá umsækjanda og með bréfi, dags. 23. febrúar 2009 var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til áframhaldandi meðferðar.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælandi telur að um mikla sjónlíkingu sé að ræða þar sem vörumerkin ALDI og ALDIN séu bæði orðmerki og nánast eins nema að bætt er við einum staf í merki umsækjanda. Merkin séu nánast eins í framburði, þar sem aðeins –N greinir þau að. Að mati andmælanda er því greinileg hljóðlíking.

Að mati andmælanda er þjónustulíking milli merkjanna algjör þar sem þau eru bæði skráð fyrir flokk 35 og upphaf vörulýsingar í merki andmælanda, ALDI, sé nákvæmlega eins og í merki umsækjanda.

Andmælandi telur ruglingshættu milli merkjanna greinilega vegna sjón-, hljóð- og þjónustulíkingar og ekki verði um það deilt að heildarmynd merkjanna sé svo nauðalík að ruglingi geti valdið. Með vísan til ofangreinds fer andmælandi fram á að skráning nr. 785/2008 ALDIN, verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

Umsækjandi

Umsækjandi telur að vörumerkið ALDIN sé þekkt á Íslandi og hafi verið notað hér á landi. Fram kemur í greinargerð umsækjanda að um margra ára skeið hafi Sól selt graut sem hét Aldin og Aldingrautar hafi verið þekktir á mörgum heimilum landsins löngu

fyrir tíð skráningar merkis andmælanda, ALDI, sbr. skráning nr. 123/2003. Starfsmenn Sólar þá og eigendur Emmessís í dag, hafi þróað vöruna og vörumerkið ALDIN á sínum tíma. Umsækjandi tekur fram að ein af afurðum Emmessís í dag sé ÁVÖXTUR og fyrirhugað sé að koma með fleiri afurðir í þeim anda. ALDIN sé vörumerki sem kemur inn í þá mynd og sé fyrirhugað til notkunar á vöru sem byggir á notkun aldins.

Fram kemur í greinargerð umsækjanda að notkun vörumerkisins ALDIN hafi stöðvast hér á landi þegar framleiðslueining grauta, þá í Sól, var seld fyrirtæki í sömu framleiðslu og hafi það fyrirtæki lagt af notkun á vörumerkinu en hafi haldið áfram framleiðslu undir sínum merkjum.

Umsækjandi tekur fram að í íslensku máli séu mörg orð sem hafi mikla sjónlíkingu. Ekki sé gerð athugasemd við vörumerkið ALDI sem slíkt. Umsækjandi telur ekki hættu á því að ALDI og ALDIN verði nokkuð fyrir hvort öðru í íslensku máli frekar en aldin og aldinn hafa ekki þótt framkvæma rugling í íslensku máli.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ALDIN (orðmerki), nr. 785/2008, sem skráð er fyrir þjónustu í flokki 35. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, nr. 123/2003 ALDI og nr. 23/2006 ALDI, sem skráð eru í ýmsum flokkum, þ.á m í flokki 35. Merkjunum er ætlað að auðkenna sömu þjónustu, þ.e. *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* og því ljóst að þjónustulíking er fyrir hendi.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og

Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Annars vegar er um að ræða orðmerkið ALDIN, sbr. skráning nr. 785/2008 og hins vegar skráningar nr. 123/2003 ALDI og nr. 23/2006 ALDI, sem bæði eru orðmerki. Merki umsækjanda er fimm bókstafir en í merki andmælanda eru fjórir bókstafir. Sérhljóðar í merkjunum eru þeir sömu, þ.e. A-I. Upphaf merkjanna er það sama, þ.e. ALDI, en það sem skilur merkin að er bókstafurinn -N, sem er síðasti stafur í merki umsækjanda. Í íslenskum framburði er áherslan á fyrri hluta orða. Í tilviki því sem hér um ræðir er áherslan einkum á AL/ALD en síðari hluti orðanna heyrir minna. Ekki er því afgerandi munur á framburði merkjanna ALDI og ALDIN, þar sem bókstafurinn -N í ALDIN hefur ekki sérkennandi áhrif á framburð merkisins. Er það mat Einkaleyfastofunnar að sjónlíking með merkjunum sé töluverð sem og hljóðlíking.

Umsækjandi bendir á að vörumerkið ALDIN hafi verið notað hér á landi um margra ára skeið og sé þekkt hér á landi vegna þeirrar notkunar. Umsækjandi hefur ekki lagt fram gögn er sýna fram á óslitna notkun vörumerkisins ALDIN hér á landi, sem er forsenda þess að merkið njóti vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingi geti valdið á vörumerkjunum ALDIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 785/2008 og ALDI (orðmerki), sbr. skráning nr. 123/2003 og ALDI (orðmerki), sbr. skráning nr. 23/2006 í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997

Krafa um ógildingu skráningar merkisins ALDIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 785/2008, er tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, ALDIN (orðmerki), nr. 785/2008, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 10. júní 2009,

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr.