

Ár 2004, mánudaginn 28. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 7/2003

**Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted, f.h.
Unilever N.V. Hollandi,**

gegn

**G.H. Sigurgeirssyni, f.h. Kaffe
Magnum Opus, Bandaríkjunum,
vegna**

**ákvörðunar Einkaleyfastofunnar um
að skráning nr. 601/2002 KAFFE
MAGNUM OPUS skuli halda gildi
sínu.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Í máli þessu er deilt um hvort hætta sé á ruglingi skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml) með vörumerki varnaraðila, KAFFE MAGNUM OPUS, fyrir kaffi í flokki 30 og kaffihús í flokki 43, og ýmsum vörumerkjum áfrýjanda, þar sem orðið MAGNUM er í forgrunni, ýmist eitt sér eða með öðrum orðum eða mynd, og skráð eru fyrir ís til matar og tengdar vörur í flokkum 29, 30, 32, 41 og 42.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum mismunandi framleiðenda eða talið að viðskiptaleg tengsl séu með framleiðendum vara vegna líkinda merkja, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vörulíkingar og líkingar á milli merkja, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður alltaf að skoða í samhengi.

Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. Ekki er hægt að ganga út frá því að vörulíking sé til staðar þó að vörur falli undir sama flokk samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oft sé það raunin.

Þegar merkjalíking er metin ber að líta á heildarmyndina, einkum að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Þá ber og að skoða merkingu orða. Meta skal út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta haft áhrif á ruglingshættumatið svo sem mögulegur ruglingur um viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og, ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu. Þó ber og að líta til annarra atriða, m.a. hvort merkin teljist veik eða sterk.

Fyrir liggur að áfrýjandi á mörg merki með orðinu MAGNUM skráðu fyrir ís og tengdar vörur, bæði hér á landi og erlendis. Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að almenningur á Íslandi þekki merkingu orðsins MAGNUM á latínu eða á öðrum málum. Því verður að telja það orð sterkt fyrir ís, sérstaklega með hliðsjón af markaðsfestu þess, bæði hér og erlendis.

Merki varnaraðila samanstendur af þremur orðum KAFFE MAGNUM OPUS. Við mat á sjónrænum áhrifum merkis liggur jafnan meiri áhersla á fyrra eða fyrsta orði í orðasambandi ef ekki koma til einhver sérstök atriði, t.d. ef sérstaklega “sterkt” orð er í seinni hluta merkis eða sérstaklega “veikt” orð í fyrri hluta þess. Augljóst er að orðið KAFFE telst veikt merki fyrir kaffi og kaffihús. Af þeim sökum flyst áherslan í merkinu, hljóðræn og sjónræn, á þau sem eftir standa. Unnendur sígildrar tónlistar, hér á landi sem erlendis, þekkja vafalaust orðasambandið MAGNUM OPUS. Ekki er þó hægt að gera ráð fyrir að stór hluti neytenda almennra matvara þekki það orðasamband. Því verður að telja, með hliðsjón af því að orðmerkið MAGNUM telst

vera sterkt merki, að ákveðnar líkur séu á því að almenningur tengi merki áfrýjanda og varnaraðila saman og telji að sami viðskiptaaðili standi að baki þeim. Það eykur líkurnar á slíkum ruglingi um viðskiptalegan uppruna að ís til matar og kaffi er oft selt á sömu stöðum, en hvort tveggja teljast til almennra matvara. Sömuleiðis eykur sú staðreynd að orðmerki áfrýjanda MAGNUM er oft notað með öðrum orðum, sbr. þær skráningar sem eru í gildi hér á landi fyrir MAGNUM í eigu áfrýjanda, líkur á ruglingi um viðskiptalegan uppruna.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að hætta sé á að neytendur villist á merkjunum að því er varðar viðskiptalegan uppruna og því beri að hafna skráningu merkis varnaraðila KAFFE MAGNUM OPUS fyrir framangreindar vörur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 13. júní 2003, um að skráning merkisins KAFFE MAGNUM OPUS (orðmerki), nr. 601/2002, skuli halda gildi sínu er hrundið.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Varnaraðili sótti um skráningu á vörumerki sínu KAFFE MAGNUM OPUS fyrir kaffi í flokki 30 og kaffihús í flokki 43, með umsókn nr. 1360/2002, dags. 21. maí 2002. Merkið var skráð 3. júlí 2002 og fékk skráningarnúmerið 601/2002. Skráningin var birt í ELS-tíðindum nr. 7/2002.

Áfrýjandi andmælti skráningu merkisins með bréfi til ELS, dags. 19. september 2002. Í greinargerð með andmælunum, dags. 24. október 2002, kom fram að þau væru byggð á ruglingshættu við orðmerki áfrýjanda MAGNUM í flokki 30, sbr. skráningu nr. 543/1994 og einnig alþjóðaskráningu nr. 760031 fyrir vörur í flokki 29, 30 og 41 (skráningu hafði verið hafnað fyrir flokka 32 og 42 en eftir beiðni um endurskoðun á þeirri höfnun var merkið einnig skráð í þá flokka). Ennfremur ætti áfrýjandi orðið MAGNUM skráð með öðrum orðum, myndum eða orðum og myndum, sbr. skráningar nr. 263/1998, MP-690391, MP-699790, MP-730858, MP-710239, MP-

731596 og MP-704214. Áfrýjandi hafi lagt mikla áherslu á MAGNUM merki sín sem hinn mikli fjöldi skráninga hans sýndi. Þungamiðjan í öllum þeim skráningum væri orðið MAGNUM. Neytendur tengdu því það orð við vörur áfrýjanda. Því væri ljóst að neytendur myndu tengja merkið KAFFE MAGNUM OPUS við merki áfrýjanda enda væri það “sláandi líkt í sjón, heyrn og heildarhrifum” og væri skráð fyrir sömu vöruflokka og merki áfrýjanda.

Greinargerð varnaraðila til ELS barst með bréfi, dags. 29. nóvember 2002. Þar segir að engin ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkis varnaraðila og merkja áfrýjanda. Enginn geti eignað sér orðið MAGNUM þar sem það sé mjög lýsandi orð. Það sé latneskt og þýði mikill á íslensku. Meirihluti merkja áfrýjanda sé myndmerki en merki varnaraðila sé orðmerki. Merki áfrýjanda séu skráð fyrir ýmsar tegundir íss en ekki sé að sjá af skráningum hans að það séu skráð fyrir kaffi eða kaffihús eins og merki varnaraðila. Merkin séu það aðgreinandi að ekki sé hætta á ruglingi milli þeirra. Orðið MAGNUM sé í miðju merki varnaraðila en fremst eða eitt sér í merkjum áfrýjanda. Orðmerki varnaraðila sé samsett úr þremur orðum en merki áfrýjanda sé ýmist eitt eða tvö orð. Hvorki sé hljóð- né sjónlíking til staðar. Umboðsmaðurinn taldi það styðja sjónarmið varnaraðila að ELS ákvað að skrá merkið og birta það án athugasemda.

ELLS tók andmælin ekki til greina, sbr. ákvörðun stofnunarinnar, dags. 13. júní 2003. ELS taldi ekki vera um vörulíkingu að ræða á milli kaffis í flokki 30 og íss til matar í sama flokki né heldur á milli kaffihúsa í flokki 43 og íss til matar í flokki 30. Því var eingöngu fjallað um ruglingshættu á milli merkis varnaraðila og orðmerkis áfrýjanda skv. alþjóðaskráningu nr. 760031, MAGNUM, þar sem merkið var m.a. skráð fyrir kakó í flokki 30 og veitingahúsaþjónustu í flokki 42. ELS taldi vörulíkingu vera þar til staðar. ELS fjallaði um merkingu umdeilda orðmerkja og taldi að mikill merkingamunur væri á milli orðsins MAGNUM annars vegar og orðasambandsins MAGNUM OPUS hins vegar. Niðurstaða ELS var því í aðalatriðum byggð á eftirfarandi:

Þar sem annars vegar er um að ræða orðasambandið MAGNUM OPUS aftan við orðið KAFFE og hins vegar einungis orðið MAGNUM eitt og sér verður hvorki talið að um sé að ræða sjón- né hljóðlíkingu milli merkjanna.

Það er mat Einkaleyfastofunnar ... með hliðsjón af því að merkjunum er ekki ætlað að auðkenna nákvæmlega sömu vörur og þjónustu og því hversu ólíkar merkingar annars vegar orðið MAGNUM og hins vegar orðasambandið MAGNUM OPUS hafa, að merkin KAFFE MAGNUM OPUS og MAGNUM séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Skráning merkisins KAFFE MAGNUM OPUS (orðmerki), skráning nr. 601/2002 skal því halda gildi sínu.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði ákvörðun ELS með bréfi, dags. 13. ágúst 2003. Þann 17. nóvember 2003 barst nefndinni greinargerð áfrýjanda. Þar er vísað til röksemda í greinargerð til ELS. Umboðsmaðurinn ítrekar að orðið MAGNUM sé þungamiðjan í öllum merkjum áfrýjanda. Hann tekur fram að merki áfrýjanda sé skráð fyrir veitingahúsaþjónustu og bendir á að á öllum veitingahúsum sé borið fram kaffi. Orðmerkið KAFFE MAGNUM OPUS sé því sjálfkrafa til þess fallið að neytendur álykti að það sé hluti af vörumerkjahóp MAGNUM, sérstaklega í ljósi þess að merki áfrýjanda MAGNUM er oft skráð og notað í tengslum við önnur orð, t.d. “MAGNUM after dinner”. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að sjón- og hljóðlíking með merkjunum sé sláandi þar sem orðhlutinn MAGNUM sé í aðalhlutverki. Hann mótmælir þeim rökum ELS að ekki sé um nákvæmlega sömu vörur að ræða sem merkin eigi að auðkenna. Hann telur að vörulíking sé mikil og segir að það sé almennt álitnið að vörulíking sé með vörum innan sama flokks sem og tengdum vörum þó í öðrum flokkum séu. Hann bendir á að kakó og ís, mjólkurvörur, sætindi, eftirréttir og óáfengir drykkir séu allt vörur sem merki áfrýjanda séu skráð fyrir og sem séu framreiddar á veitingahúsum. Kaffihús falli undir veitingahúsaþjónustu og áfrýjandi eigi skráð merkið MAGNUM fyrir veitingahúsaþjónustu. Umboðsmaðurinn er því ósammála að niðurstaða ELS sé m.a. byggð á að ekki sé um nákvæmlega sömu vörur að ræða. Hann telur að meta beri ruglingshættu eingöngu út frá útliti og heildaráhrifum merkjanna þegar um vörulíkingu er að ræða. Að lokum ítrekar hann það álit sitt að slík ruglingshætta sé með merkjunum að ógilda beri vörumerkjaskráningu nr. 601/2002 KAFFE MAGNUM OPUS.

Varnaraðila var gefinn kostur á að tjá sig um greinargerð áfrýjanda. Bréf, dags. 23. desember 2003, barst nefndinni þar sem ítrekað var það sem kom fram í greinargerð

varnaraðila hjá ELS. Farið var fram á að áfrýjuninni yrði hafnað og skráning varnaraðila nr. 601/2002 KAFFE MAGNUM OPUS yrði látin halda gildi sínu.

Á fundi sínum þann 23. apríl komst áfrýjunarnefndin að þeirri niðurstöðu að umfjöllun skorti í málinu um hvort vörumerkið MAGNUM væri svo þekkt að það gæti haft áhrif á niðurstöðu málsins. Nefndin ákvað því að senda bréf til aðila og biðja um frekari upplýsingar um það efni í samræmi við 8. gr. rgj. nr. 41/2000, sbr. bréf nefndarinnar, dags. 23. apríl 2004.

Í svarbréfi umboðsmanns varnaraðila, dags. 28. apríl 2004, kom eftirfarandi fram: “Þó svo að merkið MAGNUM væri vel þekkt hér á landi er það okkar álit að engin ruglingshætta sé með merki umbjóðenda okkar og merkjum andmælanda. Enginn einn getur eignað sér orðið MAGNUM þar sem að MAGNUM er mjög lýsandi orð. Auk þess er orðið MAGNUM óskráningarhæft eitt og sér.”

Í svarbréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 30. maí 2004, kom eftirfarandi fram: “Af hálfu áfrýjanda skal tekið fram að þó merki hans MAGNUM sé vel þekkt, bæði erlendis og hér á landi, þá er það ekki svo þekkt, sem merki á borð við Coca-Cola eða Kodak.”

Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar þann 15. júní 2004.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson