

Ákvörðun Einkaleyfastofu
í andmælamáli
nr.15/1997
Revlon Consumer Products Corporation
gegn
Revillon Luxe, société anonyme

Málsatvik:

Þann 3. janúar 1995 lagði Gunnar H. Sigurgeirsson, fyrir hönd Revillon Luxe, Frakklandi, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu REVILLON (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 6/1995. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki nr. 3. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. júlí 1995.

Með bréfi, dags. 12. september 1995, andmæltu Sigurjónsson & Thor, ehf., fyrir hönd Revlon Consumer, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda REVILON (orð- og myndmerki), skráning nr. 140/1957, fyrir vörur í flokki nr. 3, REVILON NATURAL HONEY (orðmerki), nr. 50/1983 fyrir vörur í flokki nr. 3, REVILON SENSATIONS (orðmerki), nr. 30/1984 fyrir vörur í flokki nr.5 og REVILON ABSOLUTES (orðmerki) nr. 1071/1995, fyrir vörur í flokki nr. 3.

Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni þann 3. október 1995 og greinargerð umsækjanda þann 18. október 1995.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi telur ruglingshættu merkjanna vera mikla og greinilega. Telur hann að bæði sé um að ræða sjón- og hljóðlíkingu og að merki umsækjanda sé þannig hannað, að það líkist sem mest vörumerki andmælanda. Eini munurinn felist í því að stöfunum „il“ er bætt inn í merki andmælanda. Einnig telur andmælandi að vörumerki hans sé heimsfrægt og af þeim sökum njóti það aukinnar verndar á grundvelli 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaganna nr. 47/1968.

Umsækjandi telur ekki hættu á ruglingi milli merkjanna. Hann telur merkin ekki vera það lík að ruglast megi á þeim, hvorki í sjón né heyrn. Hann bendir á að merkin REVILON og REVILLON FRENCH LINE (orðmerki), nr. 58/1985 fyrir vörur í flokki nr. 3, hafi verið skrásett og notuð hér á landi hlið við hlið sl. 10 ár án nokkurra vandkvæða. Einnig að merkin REVILLON og REVILON séu skráð í Frakklandi hlið við hlið og því til staðfestingar leggur umsækjandi fram afrit af skráningarskránum.

Niðurstaða:

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

Í máli þessu er deilt um hvort heimila skuli skráningu vörumerkisins REVILLON (orðmerki), sbr. umsókn nr. 6/1995 fyrir vörur í flokki nr. 3. Andmælin eru byggð á því að ruglingshætta geti skapast á milli þess og merkjanna REVILON (orð- og myndmerki), skráning nr. 140/1957, fyrir vörur í flokki nr. 3, REVILON NATURAL HONEY (orðmerki), nr. 50/1983 fyrir vörur í flokki nr. 3, REVILON SENSATIONS (orðmerki), nr. 30/1984 fyrir vörur í flokki nr. 5 og REVILON ABSOLUTES (orðmerki) nr. 1071/1995, fyrir vörur í flokki nr. 3.

Þar sem sótt er um skráningu fyrir vörur í flokki 3 er ljóst að um er að ræða vörulíkingu með merkjunum.

Andmælandi vísar m.a. til ákvæðis 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaganna. 6. gr. fjallar um vörulíkingu. Í 1. mgr. kemur fram meginreglan um vörulíkingu en í 2. mgr. er kveðið á um undantekningu vegna vel þekktra merkja. Eins og þegar hefur komið fram telst vörulíking vera til staðar með merkjum þeim sem hér eru til umfjöllunar. Þegar af þeirri ástæðu kemur ákvæði 2. mgr. 6. gr. ekki til skoðunar í máli þessu.

Merki umsækjanda og andmælanda eru á flestan hátt mjög lík. Fyrstu þrír stafirnir eru þeir sömu og einnig þeir þrír síðustu. Þannig að merkin byrja og enda á sambærilegan hátt. Hið eina sem greinir merkin að, er að í miðju merki umsækjanda bætast við stafirnir „il“ þannig að merki umsækjanda verður átta stafa orð en merki andmælanda samanstendur af sex stöfum. Þannig verður að telja að sjónlíking sé fyrir hendi. Framburður beggja merkjanna er einnig mjög svipaður. Það breytir því litlu í framburði þótt merki umsækjanda sé eilítið öðruvísi stafsett.

Þótt fallast verði á það með andmælanda að ruglingshætta sé til staðar þá er til þess að líta að umsækjandi fékk á árinu 1985 merkið REVILLON FRENCH LINE (orðmerki) nr. 58/1985 skráð. Var sú skráning heimiluð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaganna, svokölluð „telle quelle“ skráning. Í 8. gr. vörumerkjalaganna er kveðið á um að yngri réttur á skráðu vörumerki geti notið verndar jafnhliða rétti á eldra vörumerki þótt merkin séu svo lík að villast megi á þeim, að því þó tilskildu að tilkynning um skráningu hafi verið afhent í góðri trú og eigandi eldra vörumerkisins hafi þrátt fyrir vitneskju um yngra merkið látið notkun á því afskiptalaus á landi í fimm ár samfellt frá skráningardegi.

Ekki hafa komið fram nein gögn sem benda til þess að andmælandi hafi á nokkurn hátt reynt að hindra eða koma í veg fyrir notkun umsækjanda á vörumerki sínu REVILLON FRENCH LINE, né að umsækjandi hafi ekki verið í góðri trú þegar tilkynning um skráningu var lögð inn.

Í vörumerkjalögunum er ekki kveðið á um, hvort eigandi eldri réttar, hafi með aðgerðarleysi eða tómlæti sínu, fyrirgert rétti sínum til andmæla gegn skráningu fleiri merkja er eigandi yngri réttarins kann að vilja skrá seinna og villast má.

8. gr. vörumerkjalaga er undantekningarregla og því ber að skýra hana þröngt. Hún heimilar skráningu sem að öðrum kosti hefði verið hafnað og er ljóst af orðalagi greinarinnar, að einungis er verið að tala um einstök, afmörkuð tilvik, en ekki allsherjar samþykki eða yfirlýsing um að heimilt sé að skrá fleiri vörumerki er valdið geta ruglingshættu við merki eiganda eldri réttar.

Því verður ekki talið að andmælandi hafi fyrirgert rétti sínum til andmæla og með hliðsjón af framangreindu er skráningu á merkinu REVILLON, skv. umsókn nr. 6/1995, hafnað.

Einkaleyfastofan telur rétt að vekja athygli á þeirri staðreynd að samkvæmt vörumerkjaskrá þá er andmælandi ekki umboðsaðili fyrir merkið REVILLON SENSATIONS, nr. 30/1984, heldur umsækjandi. Það hefur þó ekki áhrif á niðurstöðu þessa máls.

Vegna mikilla anna hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

Ákvörðunarorð.

Skráningu vörumerkisins REVILLON (orðmerki), skv. umsókn nr. 6/1995, er hafnað.

Reykjavík 29. september 1997.

Bjarni Eiríksson, lögfr.