


Úrskurður nr. 3/2017

7. júní 2017

Andmæli gegn skráningu merkisins Totachi nr. alþjóðleg skráning nr. 1 233 779
Total S.A., Frakklandi gegn TOTACHI KOUGYO CO., LTD, Japan.

Málavextir

Þann 18. ágúst 2015 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnunni (WIPO) um að Totachi Kougyo Co., Ltd., 5-1 Chikko, Otaru, Hokkaido 047-0008, Japan, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 233 779,  færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 4, 7, 9, 11 og 12. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2016.

Með erindi, dags. 17. maí 2016, andmælti Árnason Faktor ehf. f.h. Total S.A., 2, place Jean Miller - La Défence 6, 92400, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin byggja á því að skráningin sé of lík vörumerkjum í eigu andmælanda, TOTAL, sbr. skráning nr. 98/1954, fyrir



vörur í flokkum 1, 3, 4, 5 og 19 og **TOTAL**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 813 234, fyrir vörur í flokkum 1, 3-5, 17, 19, 35-37, 39, 40, 42 og 43, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Andmælin beinast aðeins að vörum í flokki 4.

Meðan á málsmeðferð stóð barst ein greinargerð frá andmælanda. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 28. september 2016, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð andmælanda

Andmælt er á grundvelli ruglingshættu, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við tvö merki andmælanda; skráningu nr. 98/1954, TOTAL, fyrir vörur í flokkum 1, 3, 4, 5 og 19 og alþjóðlega



skráningu nr. 813 234, **TOTAL**, fyrir vörur í flokkum 1, 3-5, 17, 19, 35-37, 39, 40, 42 og 43.



Fram kemur í greinargerð andmælanda að auðkennið TOTAL sé bæði vörumerki og firmaheiti hans og sé eitt af stærstu olíufyrirtækjum heims. Fyrirtækið sérhæfi sig í vinnslu og framleiðslu á olíu og gasi og hafi unnið að rannsóknum því tengdu um áraraðir. Fyrirtækið hafi verið stofnað árið 1924 og hafi verið í rekstri síðan þá til dagsins í dag og starfsmenn telji rúm 100.000 um heim allan. Andmælandi eigi merkið skráð bæði sem orðmerki og sem orð- og myndmerki og það sé notað til að auðkenna ýmis konar vörur, þ. á m. í flokki 4.¹

Fram kemur í greinargerðinni að andmælin beinist að vörum í flokki 4² í hinu andmæлта merki. Bendir andmælandi á að samkvæmt vefsíðu Totachi megi sjá að merkið sé notað fyrir vörur og þjónustu í tengslum við viðhald á bifreiðum, m.a. sem auðkenni fyrir ýmis konar smurefni og olíur.

Andmælandi vitnar til þess sem kemur fram í ákvæði 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Einnig er vísað til ákvæðis 4(1)(b) tilskipunar nr. 89/104/EES³ um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki og hugtaksins *association*. Tekið er fram að þar sem tilskipunin sé hluti af samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið beri íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði hennar hafa verið túlkuð enda geti mismunandi túlkunaraðferðir haft neikvæð áhrif á frjálsa för vara og þjónustu á EES svæðinu.

Bent er á að ákvæðið um *association* hafi komið inn í ofangreinda tilskipun frá Benelux-löndunum þar sem svipuð regla gildi. Samkvæmt reglunni geti ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilvikum:

1. Þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta)

¹ **Alþjóðleg skráning nr. 813 234:** Flokkur 4: Petroleum (crude or refined), products derived from petroleum and petroleum-based preparations; solid, liquid and gaseous fuels; carburants; gas and liquefied petroleum gas; lubricants; industrial oils and greases; paraffins and waxes; lighting fuel; non-chemical additives for carburants, fuels and lubricants.

Skráning nr. 98/1954: Flokkur 4: Olíur og fituefni til iðjumarkmiða; smurningsefni; efnablöndur til heftingar á ryki; eldsneyti (þar með talið eldsneyti til hreyfla) og efni til lýsingar; ljós, kerti, týrur og kveikir.

² **Alþjóðleg skráning nr. 1 233 779:** Anthracite; petrol; benzene; wood briquettes; combustible briquettes; wax [raw material]; ozocerite [ozokerite]; illuminating wax; industrial wax; belting wax; carnauba wax; beeswax; gas for lighting; oil-gas; fuel gas; gasoline; producer gas; solidified gases [fuel]; fuel; lubricating graphite; additives, non-chemical, to motor-fuel; firewood; cutting fluids; fish oil, not edible; illuminating grease; grease for leather; grease for boots; tallow; industrial grease; kerosene; coke; xylene; xylol; ligroin; mazut; fuel oil; oils for paints; oil for the preservation of masonry; textile oil; lubricating oil; industrial oil; moistening oil; coal tar oil; coal naphtha; castor oil for technical purposes; bone oil for industrial purposes; motor oil; sunflower oil for industrial purposes; rape oil for industrial purposes; lubricants; naphtha; petroleum, raw or refined; nightlights [candles]; oleine; paraffin; dust removing preparations; soya bean oil preparations for non-stick treatment of cooking utensils; coal dust [fuel]; Christmas tree candles; candles; grease for arms [weapons]; lubricating grease; grease for belts; vaporized fuel mixtures; dust laying compositions; alcohol [fuel]; methylated spirit; stearine; diesel oil; lighting fuel; mineral fuel; fuel with an alcoholic base; peat [fuel]; peat briquettes [fuel]; lignite; charcoal [fuel]; coal; coal briquettes; ceresine; electrical energy; petroleum ether; petroleum jelly for industrial purposes; lanolin; preservatives for leather [oils and greases]; oils for releasing form work [building]; non-slipping preparations for belts; perfumed candles; dust absorbing compositions; carburants; lamp wicks; wicks for candles.


³ Endurútfegin sem tilskipun nr. 2008/95/EC.



2. Þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta felst í óbeinum ruglingi)
3. Þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða (ruglingshætta byggð á tenginu/association).

Andmælandi bendir á að Evrópudómstóllinn hafi fjallað ítarlega um hugtakið *association* í úrskuðum sínum, m.a. í máli nr. C-251/95 SABEL BV gegn PUMA AG, Rudolf Dassler Sport. Af fürurskurðinum í málinu megi ráða að *association* sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en þó ekki nægjanlegt eitt og sér heldur verði einnig að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.



Hvað sjónlíkingu varðar þá telur andmælandi að merkin TOTAL og **TOTAL** annars vegar og hins vegar  vera um margt lík. Orðmerki andmælanda megi finna í heild sinni í hinu andmælda merki auk þess sem um sé að ræða forskeyti viðkomandi merkis. Þá telur andmælandi að myndmerkishluti hins andmælda merkis sé ekki afgerandi hluti merkisins heldur hluti af heild þess og sé merkið í heild sinni borið saman við orð- og myndmerki andmælanda þá sé, að hans mati, töluverð sjónlíking. Andmælandi bendir á að orðhlutar merkjanna, þ.e. annars vegar TOTAL og hins vegar TOTACHI, innihalda sama forskeytið TOT-. Ekki sé hægt að líta svo á, að mati andmælanda, að viðskeyti hins andmælda merkis, -chi, sé svo sérkennandi að greint geti merkin frá hvort öðru. Jafnframt er það mat andmælanda að myndhlutar merkjanna auki enn frekar á sjónlíkingu með merkjunum þar sem þeir séu afar líkir og þar sem orðhlutarnir séu þetta líkir þá sé augljós sjónlíking til staðar. Telur andmælandi að veruleg hætta sé að neytendur telji að tengsl séu með merkjunum þar sem heildarmynd þeirra sé svo lík.

Andmælandi bendir á að við mat á hljóðlíkingu þá sé í íslenskum framburði ávallt lögð meiri áhersla á fyrri hluta orða og þá yfirleitt fyrsta atkvæði þess. Þar sem merkin innihaldi sama forskeytið TOT- verði hljóðlíking að teljast töluverð, þar sem ekki sé hægt að líta svo á að um algengt forskeyti sé að ræða fyrir vörur í flokki 4. Andmælandi bendir á að aðeins komi upp fjórar leitarniðurstöður að merkjum sem hafa forskeytið TOT- í flokki 4, þar af hafi þrjár verið í eigu andmælanda og hið [fjórða] sé hið umdeilda vörumerki TOTACHI. Að mati andmælanda sé um að ræða afar sérkennandi forskeyti í tengslum við umræddar vörur og viðskeytin -AL og -ACHI hafa ekki þau áhrif á hljómburð merkjanna að dregið geti úr hljóðlíkingu.

Hvað vörulíkingu varðar í flokki 4 þá telur andmælandi þegar vörurnar eru bornar saman að vörulíking sé til staðar með megninu af þeim vörum sem merkin eru skráð fyrir.

Þá bendir andmælandi á að dótturfélög hans höfðu veitt því athygli að komin væri ný vara á markað undir merki sem svipaði mjög til vörumerkis hans og hafði rauði liturinn í hinu andmælda merki mikil áhrif þar á. Andmælandi hafi því lagt inn andmæli gegn umræddri



skráningu víðsvegar um heiminn en tekur fram að ekki sé komin niðurstaða í nokkrum löndum, þ. á m. Noregi. Hins vegar sé komin jákvæð niðurstaða frá nokkrum ríkjum, svo sem Bahrain, Nýja Sjálandi og Tyrklandi. Ennfremur reifar andmælandi stuttlega tvo úrskurði frá EUIPO í málum sem hann telur sambærileg því sem hér sé til umræðu, annars vegar nr. B 2 106 857, FACEBOOK vs. FACETUBE og hins vegar nr. B 2 116 633, LEVOSERT vs. LEVONATE. Andmælandi bendir á að í þessum úrskurðum hafi verið lögð áhersla á fyrri orðhluta merkjanna og þau sjónarmið sem liggja því til grundvallar að þeir orðhlutar hafi almennt mikil áhrif á það hvort ruglingshætta sé fyrir hendi þar sem neytendur lesi frá vinstri til hægri og taka fremur eftir þeim þáttum merkja sem eru eins og önnur merki fremur en þeim þáttum sem séu ólíkir. Að mati andmælanda eigi sömu sjónarmið við um þau merki sem hér um ræðir þar sem þau innihaldi sama forskeytið TOT- og víðskeyti sem hafa annars vegar tvo bókstafi og hins vegar þrjá [fjóra] bókstafi þar sem einn af þeim er sá sami, þ.a. bókstafurinn A.

Að lokum ítrekar andmælandi að merkjalíking sé til staðar að hans mati þar sem merkin innihaldi sama forskeytið TOT- sem verði að teljast óalgengt forskeyti í tengslum við vörur í flokki 4 og fyrstu fjórir bókstafirnir séu þeir sömu, TOTA-. Þá verði vörulíking að teljast mikil hvað varðar flokk 4. Andmælandi telur ljóst að skráning merkisins TOTACHI, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 233 779 í flokki 4 brjóti gegn vörumerkjarétti andmælanda, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að ógilda skráninguna.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu merkisins  **Totachi**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 233 799, á



grundvelli tveggja merkja andmælanda, TOTAL, sbr. skráning nr. 98/1954, og **TOTAL**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 813 234. Merkin eru bæði skráð fyrir m.a. vörur í flokki 4. Andmælin byggja á 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.


Andmælin varða aðeins tilgreindar vörur í flokki 4.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.



Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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 verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.



Um er að ræða annars vegar merki andmælanda, TOTAL og **TOTAL** og hins vegar hið andmælt merki, . Sameiginlegt með merkjunum eru bókstafirnir TOTA-, auk þess sem að orðin í merkjunum er bæði í rauðum lit. Myndhlutar merkjanna samanstanda einnig af stílfærðum hringjum sem eru annars vegar í rauðum lit fyrir framan orðið í hinu andmælt merki og hins vegar í bláum, rauðum og appelsínugulum litum fyrir ofan orðið í merki andmælanda.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að merkin TOTAL og TOTACHI byrji á forskeytinu TOT- og þar sem áherslan í íslenskum framburði er yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs sé því til staðar töluverð sjónlíking. Samkvæmt *Snöru- vefbókasafni* er forskeyti smáorð sem sett er framan við orð til að mynda nýtt orð. Merki andmælanda er enska orðið *total*, sem er eitt orð. Ekki er því að mati Einkaleyfastofunnar fyrir að fara forskeyti í enska orðinu *total* sem merkir m.a. *heild, summa, alger, fullkominn*. Hið andmælt merki er eitt, tilbúið og merkingarlaust orð. Það er mat stofnunarinnar að það að merkin byrji á sömu fjórum bókstöfunum, þ.e. TOTA-, sé ekki til þess fallið að skapa sjónlíkingu með merkjunum og ekki er um það að ræða að merki andmælanda sé tekið í heild sinni upp í hið andmælt merki. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að nokkur sjónlíking sé til staðar með hliðsjón af því að orðin í merkjunum eru bæði rauð að lit og innihalda bæði hringlaga myndhluta.

Eins og áður er komið fram er áherslan í íslenskum framburði yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs, nema annað komi til. Enska orðið *total* er borið fram sem *tó-tal* en hið tilbúna orð, *totachi* er borið fram *to-tachi* eða *tó-tachi*. Að mati Einkaleyfastofunnar er lítil hljóðlíking til staðar með orðunum.

Bæði merki andmælanda og hið andmælt merki eru skráð m.a. fyrir oliur, fituefni og ýmis konar eldsneyti í flokki 4. Að mati stofnunarinnar er töluverð vörulíking fyrir hendi með merkjunum.

Hvað varðar vísun til niðurstöðu í andmælamálum sem hafa verið til meðferðar í öðrum ríkjum



Þá bendir Einkaleyfastofan á að skráningaryfirvöld í hverju ríki fyrir sig taka sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og með hliðsjón af aðstæðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. Við mat á skráningarhæfi merkja getur verið rétt að líta til framkvæmdar í öðrum ríkjum. Á það sérstaklega við þegar um stefnumótandi ákvarðanir er að ræða. Það breytir því þó ekki að vörumerkjarétturinn er landsbundinn og hefur það í för með sér að afstaða skráningaryfirvalda í einstökum málum í öðrum löndum, nær og fjær, hefur ekki afgerandi úrslit um skráningu merkja hér á landi enda geta kringumstæður verið mismunandi eftir löndum. Einkaleyfastofunni er ekki kunnugt um hvað leiddi til þess að andmæli voru í einhverjum tilvikum tekin til greina og að mati stofnunarinnar er í þeim málum sem vísað er til ekki um að ræða stefnumótandi ákvarðanir sem stofnuninni ber að líta til við túlkun á ákvæðum vörumerkjalaga.

Þrátt fyrir að einhver sjónlíking sé til staðar sem og vörulíking er það mat Einkaleyfastofunnar með hliðsjón af því hversu ólík heildarmynd merkjanna er að ekki sé hætt á að villst verði á merki eiganda og merkjum andmælanda í flokki 4 í skilningi 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. laganna. Krafa um að alþjóðleg skráning nr. 1 233 799 verði felld úr gildi í flokki 4 er því ekki tekin til greina.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins Totachi, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 233 799, skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.