

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 20/2006

DUNA ENTERPRICES, S.A., Panama

gegn

GAMMA ARREDAMENTI S.r.l., Ítalíu

Málsatvik

Hinn 16. janúar 2006, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að GAMMA ARREDAMENTI S.r.l., Via Ceratelli, 2 I- 46043 GASTIGOLIONE DELLE STIVIERE (Mantova) Ítalíu, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 871 797 **GAMMA** (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 11 og 20. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2006.

Með bréfi, dags. 14. júní 2006, andmælti ARNASON / FAKTOR, f.h. DUNA ENTERPRICES S.A., Panama, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, GA.MA ITALY PROFESSIONAL, sem notað hefur verið hér á landi í nokkur ár, sbr. 2. mgr. 4. gr. og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Óskað var eftir fresti til að leggja inn greinargerð með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 16. júní 2006.

Með bréfi, dags. 16. júní 2006, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 16. október 2006 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Andmælandi fékk framlengdan frest sinn til að leggja inn greinargerð til 13. ágúst 2006. Hinn 14. ágúst 2006 (13. ágúst var sunnudagur), barst greinargerð andmælanda. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Með bréf, dags. 24. október tilkynnti Einkaleyfastofan að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins GAMMA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 871 797 fyrir tilgreindar vörur í flokki 11 og 20. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans GA.MA ITALY PROFESSIONAL (orð- og myndmerki), sem hann kveður hafa verið notað hér á landi og byggir andmælandi á 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á að vörumerkjavernd sem fengin er með notkun sé efnislega hin sama og vernd skráðra merkja, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga og að eldri réttur gangi framur yngri, sbr. 7. gr. sömu laga. Vörumerkjaréttur skráðs merkis sé frá umsóknardegi. Hins vegar miðist vernd vörumerkis sem ekki er skráð við það tímamark þegar notkun hefst.

Andmælandi segir merkið, GA.MA. ITALY PROFESSIONAL, hafa verið notað hér á landi frá árinu 2001 og hafi andmælandi selt vörur sínar undir merki þessu í umtalsverðu magni og salan sé enn mikil og vísar í fylgigögn málsins. Augýsingar hafa einnig birst um vörur andmælanda eins og fylgiskjöl sýni.

Andmælandi telur merkið vera afar vel þekkt erlendis og hafi það verið skráð í fjölda landa, m.a. hafi það verið skráð í Bandaríkjunum og í Evrópusambandinu.

Andmælandi lýsir merki sínu þannig að annars vegar innihaldi það myndhluta sem sé stílfæring á bókstafnum G, og hins vegar sé um að ræða orðin GA.MA ITALY

PROFESSIONAL og telur andmælandi að orðin ITALY og PROFFESIONAL séu almenns eðlis og séu því ekki eins sterkur hluti merkisins og orðið GA.MA. Merki umsækjanda samanstandi af ferhyrningi þar sem fram komi textinn GAMMA og mynd samsettri úr hvítum tíglum. Ljóst sé því að merkin séu lík í sjón þar sem ráðandi þættir þeirra eru annars vegar GA.MA og hins vegar GAMMA. Aðeins muni einum bókstaf, auk punktsins sem hafi ekki mikla möguleika til aðgreiningar. Hann telur því að sjónlíking sé augljós.

Andmælandi telur hljóðlíkingu einnig vera mikla þar sem neytendur greini ekki mun á hvort orð sé með einu eða tveimur M-um og punkturinn milli A og M í merki andmælanda greinist ekki.

Andmælandi telur tilgreindar vörur í merki andmælanda svipa til þeirra vara sem andmælandi framleiðir og tekur sem dæmi, *hair drayers* (hárþurrkur), *hair straighteners* (sléttujárn) og *hood drayers for hairdressers* (hjálmpurrkur fyrir hárgreiðslustofur) í flokki 11 og *furniture for hairdressers, for beauty saloons and centers* (húsbúnaður sem notaður er á hárgreiðslu og snyrtistofum) í flokki 20.

Í ljósi framangreinds telur andmælandi, að um augljósa ruglingshættu sé að ræða með ofangreindum merkjum og vísar því til frekari stuðnings til tveggja ákvarðanna Einkaleyfastofunnar, nr. 13/2005 og nr. 20/2002.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráningu merkisins, GAMMA, verði hafnað með vísan til alls ofangreinds.

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, **GAMMA**, (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 871 797 sem skráð er fyrir *lighting systems, lamps, ceiling lamps, hair dryers, hair straighteners, hood dryers for hairdressers, basins, basins for hairdressers, wash stations, hair washing units, taps, mixer taps, electrical and hydraulic installations for pedicures and manicures, and hydromassage for feet*, flokki 11 og fyrir *furnishings and furniture for hairdressers, for beauty salons and centres, such as armchairs, small armchairs, sofas, chairs, stools, mirrors, furniture, cabinet, shelves, drawer units, bookcases, counters, cash desks, trolleys, tables, coffee tables, couches, display units, magazine holders* í flokki 20. Andmælin byggjast á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 2. mgr. 4. gr. sömu laga við merki andmælanda, **GA.MA ITALY**



PROFESSIONAL, sem notað hefur verið hér á landi. Bent er á að andmælandi fékk merki sitt skráð hér á landi fyrir vörur í flokki 9, sbr. skráning nr. 672/2006 og var merkið birt 15. ágúst s.l. (sótt var um merkið 27. mars 2006).

Andmælandi byggir á 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, en í henni er kveðið á um víðtækara vernd merkja sem eru vel þekkt. Samkvæmt ákvæðinu getur eigandi vörumerkis bannað notkun þess fyrir annars konar vörur en það er þekkt fyrir. Að mati Einkaleyfastofunnar hafa ekki verið lögð fram gögn er sýna fram á slíka notkun hér á landi og þykir því ákvæðið ekki eiga við hér.

Í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga segir að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu .

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 á landi 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 merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. Í athugasemdum við greinina segir að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða heldur nægi, t.d. eftirlíkingar og þýðingar. 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 mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Einkaleyfastofan fellst á það með andmælanda að hann hafi öðlast vörumerkjarétt vegna notkunar merkisins, **GA.MA ITALY PROFESSIONAL**, hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga fyrir sléttujárn.



Merki umsækjanda er orð- og myndmerkið, þ.e. merkið er ferhyrningur með orðinu, **GAMMA**, innan í, auk myndar sem samsett er úr hvítum tíglum.

Merki andmælanda er orð- og myndmerki, **GA.MA ITALY PROFESSIONAL**



. Merkið inniheldur myndhluta sem er stílfæring á bókstafnum G, og orðin **GA.MA ITALY PROFESSIONAL**.

Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda stafina G, A, M og A. Það sem skilur merkin að í sjón er myndhluti merkjanna, þá er punktur á milli A og M í merki andmælanda og tvö M í merki umsækjanda. Það er mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjónlíking sé með merkjunum. Hins vegar sé nokkur hljóðlíking til staðar.

Merki umsækjanda óskast skráð fyrir er fyrir *lighting systems, lamps, ceiling lamps, hair dryers, hair straighteners, hood dryers for hairdressers, basins, basins for hairdressers, wash stations, hair washing units, taps, mixer taps, electrical and hydraulic installations for pedicures and manicures, and hydromassage for feet*, flokki 11 og fyrir *furnishings and furniture for hairdressers, for beauty salons and centres, such as armchairs, small armchairs, sofas, chairs, stools, mirrors, furniture, cabinet, shelves, drawer units, bookcases, counters, cash desks, trolleys, tables, coffee tables, couches, display units, magazine holders* í flokki 20. Það er mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé fyrir hendi hvað varðar *hair straighteners* í flokki 11. Að öðru leyti sé ekki mikil vörulíking með vörum í flokki 11 og mjög lítil vörulíking sé með vörum í flokki 20.

Með hliðsjón af ofangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar, að um ruglingshættu sé að ræða á milli merkis umsækjanda, **GAMMA** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 871 797 og vörumerkis andmælanda, **GA.MA ITALY PROFESSIONAL**, hvað varðar *hair straighteners* í flokki 11 í skilningi 6. t1. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Að öðru leyti er ekki talið að um ruglingshættu sé að ræða í skilningi laganna.

Ákvörðunarorð



Skráning merkisins, **GAMMA** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 871 797, skal felld úr gildi hvað varðar *hair straighteners* í flokki 11. Skráning merkisins skal halda gildi sínu fyrir *hair dryer, Hood dryers for hairdressers, lighting systems, lamps, ceiling lamps, basins, basins for hairdressers, wash stations, hair washing units, taps, mixer taps, electrical and hydraulic installations for pedicures and manicures, and hydromassage for feet* í flokki 11 og fyrir *furnishings and furniture for hairdressers, for beauty salons and centres, such as armchairs, small armchairs, sofas, chairs, stools, mirrors, furniture, cabinet, shelves, drawer units, bookcases, counters, cash desks, trolleys, tables, coffee tables, couches, display units, magazine holders* í flokki 20.

Reykjavík, 13. nóvember 2006,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögr.