

Ár 2004, þriðjudaginn 21. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 11/2004.**  
**Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted,**  
**f.h. Unilever N.V.**  
**gegn**  
**Einkaleyfastofunni**  
**vegna ákvörðunar dags. 13.**  
**janúar 2004 um að hafna**  
**umsókn um skráningu**  
**vörumerkisins ZOOSTICK**  
**(orðmerki), nr. 797 105.**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort vörumerkjaskráning nr. 340/1987 á orðinu ZOO fyrir sælgæti í flokki 30, komi í veg fyrir að alþjóðaskráning áfrýjanda nr. 797 105, vegna orðmerkisins ZOOSTICK, fyrir ís til matar í flokki 30, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), öðlist gildi hér á landi.

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.

Fallist verður á með Einkaleyfastofunni (ELS) að vörulíking sé fyrir hendi á milli merkis áfrýjanda og vörumerkis skv. skráningu nr. 340/1987, enda algengt að sælgætisframleiðendur framleiði ís með sama vörumerki og þeir framleiða sælgæti, ís og sælgæti er oft selt á sömu stöðum og markhópurinn sá sami.

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 merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig 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.

Merki áfrýjanda er tilbúið tveggja atkvæða orð, samsett úr orðunum ZOO og STICK. Vörumerkjaskráning nr. 340/1987 er hins vegar eins atkvæðis orð; ZOO. Merki áfrýjanda samanstendur því af sama orðmerki og skráning nr. 340/1987 að viðbættu orðinu STICK. Orðið ZOO telst vera sérkennandi í skilningi 13. gr. vml. fyrir vörur í flokki 30. Orðið STICK getur hins vegar verið lýsandi fyrir vörur sem falla undir ís til matar, sbr. íspinnar, og telst því veikari hluti orðmerkisins. Ekki skiptir máli í þessu sambandi að um ensk orðmerki er að ræða þar sem enska er eitt af höfuðtungumálum veraldar og flestum Íslendingum vel kunnug. Við mat á sjónrænum áhrifum merkis hefur fyrra orð í orðasambandi jafnan meiri áherslu nema einhver sérstök atriði komi til, t.d. það þegar sérstaklega “sterkt” orð er í seinni hluta merkis eða sérstaklega “veikt” orð í fyrri hluta þess. Því er hins vegar ekki fyrir að fara í þessu máli. Sama gildir um hljóðrænt mat, enda er áhersla í íslensku máli jafnan á fyrri hluta orðasambanda. Aðaláherslan er því bæði sjónrænt og hljóðrænt á fyrri orðhluta merkis áfrýjanda sem jafnframt er verndað vörumerki skv.

vörumerkjaskráningu nr. 340/1987. Þetta er til þess fallið að skapa tengsl í huga almennings milli merkjanna. Seinni hluti orðmerkis áfrýjanda er hins vegar ekki það sérkennandi að hann nái að breyta þeim heildaráhrifum sem merkin skapa í hugum neytenda um að vörur með áherslu á hinu sérkennandi orði ZOO hafi sama viðskiptalega uppruna.

Umboðsmaður áfrýjanda krefst ekki endurskoðunar á höfnun ELS á endurupptökubeiðni sinni enda kom sú ákvörðun ekki fyrir en eftir að málinu var áfrýjað. Nefndin þarf því ekki að taka afstöðu til þess atriðis.

Að öllu framangreindu virtu er það mat nefndarinnar að hætta sé á því að villst verði á viðskiptalegum uppruna vara með umræddum vörumerkjum. Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að ekki megi skrá merki áfrýjanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 4. gr. vml., án samþykkis réttihafa vörumerkisins ZOO, nr. 340/1987, og því beri að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 13. janúar 2004.

#### *Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 13. janúar 2004, um að hafna skráningu alþjóðamerkis nr. 797 105, er staðfest.

-----

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur.

#### *Málavextir:*

Einkaleyfastofunni (ELS) barst tilkynning Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), dags. 13. mars 2003, um að áfrýjandi vildi að alþjóðleg umsókn sín nr. 797 105, ZOOSTICK (orðmerki), fengi gildi hér á landi fyrir ís til matar í flokki 30, sbr. 2. mgr. 47. gr. vml. ELS tók umsóknina til rannsóknar, sbr. 51. gr. vml. Að rannsókn lokinni tilkynnti stofnunin WIPO með bréfi, dags. 14. júlí 2003, að umsókn áfrýjanda teldist ekki skráningarhæf hér á landi vegna ruglingshættu við vörumerki nr. 562/1987, orðmerkið ZOO, sem væri skráð fyrir sælgæti í flokki 30. Jafnframt var áfrýjanda gefinn fjögurra mánaða frestur til að koma með athugasemdir, sbr. 1. mgr.

52. gr. vml. Engar athugasemdir bárust frá áfrýjanda innan þess frests og var skráningu hinnar alþjóðlegu umsóknar því endanlega hafnað með bréfi ELS, dags. 13. janúar 2004.

Umboðsmaður áfrýjanda skrifaði ELS bréf, dags. 10. febrúar 2004, þar sem farið var fram á að málið yrði endurupptekið. Rök þeirrar beiðni voru að vegna flutnings á skrifstofu áfrýjanda hefði honum yfirsést tilkynningar um upphaflega höfnun merkisins og því ekki komið að andmælum og beiðni um endurskoðun höfnunarinnar. Tekið var fram að áfrýjandi ætti aðra alþjóðlega skráningu fyrir stílfærða útfærslu sama merkis, nr. 799 180, og að umsókn um skráningu þess merkis væri til umfjöllunar hjá ELS eftir að áfrýjandi hefði andmælt höfnun þess. Taldi umboðsmaðurinn að það væri hagkvæmt að þessar tvær umsóknir áfrýjanda fylgdust að og fór því fram á að ákvörðunin yrði endurupptekin og honum gefinn kostur á að koma sjónarmiðum áfrýjanda um að ekki bæri að hafna skráningunni á framfæri. ELS hafnaði þeirri beiðni umboðsmannsins með bréfi, dags. 5. apríl 2004. Þar sagði:

Í bréfi yðar nefnið þér að sökum rökunar á högum umbjóðanda yðar hafi yfirsést að gera athugasemdir við höfnun á skráningu merkisins. Einkaleyfastofan hefur í slíkum tilvikum reynt að koma til móts við umsækjendur og umboðsmenn þeirra í eins ríku mæli og unnt er. Í lögum nr. 45/1997 um vörumerki er hins vegar ekki að finna heimild til endurupptekningar ákvarðana. Yfirlýsing skv. reglu 17(5)(a)(i) í reglugerð við Madridbókunina um alþjóðlega skráningu vörumerkja er formleg tilkynning til alþjóðaskrifstofunnar þess efnis að ákvörðun Einkaleyfastofunnar sé orðin endanleg. Eftir að hún hefur verið send, er meðferð málsins hjá stofnuninni formlega lokið. Ákvörðun Einkaleyfastofunnar má hins vegar áfrýja til Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

Áður en ELS svaraði endurupptökubeiðni umboðsmanns áfrýjanda, áfrýjaði hann ákvörðun stofnunarinnar um að hafna skráningu alþjóðamerkisins ZOOSTICK nr. 797 105 hér á landi með bréfi, dags. 12. mars 2004. Greinargerð hans barst með bréfi, dags. 23. maí 2004, þar sem framangreindir málavextir eru raktir. Þá segir:

Umbj. vor telur alls ekki réttlæt看legt að honum sé meinuð skráning með vísan til ruglingshættu við merkið ZOO, nr. 562/1987. Orðið “zoo” er alþekkt alþjóðlegt heiti og skráning þess veitir skráningarhafa merkis nr. 562/1987 mjög takmarkaðan einkarétt til þessa alþjóðlega heitis. Telur umbj. vor sér því heimilt að nota það einnig, í annarri útfærslu, eins og hér er. Merki umbj. vors samanstendur af átta stöfum, á móti þremur í merki nr. 562/1987. Merki umbj. vors er tilbúningur, sem gerir það í besta falli frumlegt, þó fyrsti hluti þess sé þekkt orð. Þetta gerir það einnig að verkum að hvorki er hljóð- né sjónlíking með merkjunum, að ruglingshættu valdi. Þá er merki umbj. vors mikið stílfært og líkist fyrir þá sök enn síður skráningu nr. 562/1987, að ruglingshættu valdi, og að öllu samanlögðu telur umbj. vor ekki ásættanlegt að hann sæti höfnun fyrir þá sök, að fyrir er á skránni merkið ZOO.

Til viðbótar við það sem að ofan er greint, er þess að gæta að alls ekki er um að ræða vörulíkindi, hvað ofangreint merki varðar, og merkið ZOO, nr. 562/1987. Með

alþjóðlegri skráningu 799 180 er sótt um skráningu fyrir ís til matar, en skráning merkisins ZOO, nr. 562/1087 tekur til sælgætis.

Umboðsmaður áfrýjanda telur með vísan til framangreinds að ekki beri að hafna skráningu og krefst þess að áfrýjunarnefndin hrindi höfnun ELS.

Í greinargerð ELS sem barst nefndinni með bréfi, dags. 10. ágúst 2004, eru málavextir raknir og helstu skilyrði ruglingshættu áréttuð. Þá segir:

Hvað varðar vörulíkingu með umræddum merkjum, þá er sótt um skráningu merkisins ZOOSTICK fyrir ís í flokki 30, en merkið ZOO er skráð fyrir sælgæti í sama flokki. Þó svo ekki sé um nákvæmlega sömu vörur að ræða að þá verður að telja að um sé að ræða svipaðar vörur í skilningi vörumerkjalaga. Umræddar vörur eru oft og tíðum seldar á sama stað, höfða til sama neytendahóps og líklegar til að vera framleiddar af sama aðila. Að mati Einkaleyfastofunnar er því um vörulíkingu að ræða.

Við mat á ruglingshættu verður að líta til þess hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á heildarmynd merkjanna. Almennir hefur sá hluti merkisins sem telst hafa mest sérkenni, mikil áhrif á heildarmynd merkisins.

Vörumerki umsækjandi er orðmerkið ZOOSTICK. Enska orðið ZOO þýðir dýragarður samkvæmt ensk-íslenskri orðabók Máls og menningar og enska orðið STICK er m.a. þýtt sem prik, stafur eða spýta samkvæmt sömu orðabók og má gjarnan þýða þessa orðasamsetningu sem "dýragarðspinni". Vörumerkið sem talið er standa í vegi fyrir skráningu merkis umsækjanda er orðmerkið ZOO, sem þýðir, eins og að framan greinir, dýragarður samkvæmt ensk-íslenskri orðabók.

Framangreind merki eiga það sameiginlegt að hafa að geyma orðið ZOO. Orðið ZOO telst hvorki vera lýsandi fyrir vörur í flokki 30, né til þess fallið að takmarka möguleika annarra á að lýsa þeim vörum er falla undir flokk 30. Orðið ZOO er að mati Einkaleyfastofunnar sérkennandi fyrir vörur í flokki 30, enda er eiganda vörumerkjaskráningar nr. 340/1987, með skráningu sinni, veittur einkaréttur á orðinu ZOO fyrir tiltekna vörur í flokki 30. Merki umsækjanda hefur auk þess að geyma til viðbótar orðið STICK. Orðið STICK sem kemur á eftir orðinu ZOO í merki umsækjanda, telst einungis til þess fallið að lýsa nánar eiginleikum þeirrar vöru sem merkið óskast skráð fyrir. Verður að telja að orðið STICK í merki umbjóðanda sé ekki til þess fallið að veita merkinu aukið sérkenni, þar sem mjög algengt er að þær vörur sem merki umsækjanda óskast skráð fyrir, séu einmitt framleiddar og seldar á einhvers konar "pinna" eða "STICK". Að mati Einkaleyfastofunnar er orðið STICK því lýsandi fyrir þær vörur sem heyra undir flokk 30 og orðið því ekki til þess fallið að veita vörumerkinu ZOOSTICK aukið sérkenni, umfram orðið ZOO.

Verður að telja að orðið ZOO sem er sameiginlegt í báðum merkjum sé það sérkennandi orð fyrir þær vörur sem falla undir flokk 30 að neytendur megi ætla að þær vörur sem framleiddar eru annars vegar undir vörumerkinu ZOO og hins vegar undir vörumerkjunum ZOOSTICK séu frá sama framleiðanda. Er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé sú sama þar sem mest áhersla sé á orðin ZOO í upphafi. Orðið STICK sem á eftir kemur í merki umsækjanda sé einungis til þess fallinn að lýsa eiginleikum vörutegundarinnar og hafi ekki þau áhrif á heildarmynd merkjanna að neytendur megi ætla að þau séu frá ólíkum framleiðendum. Merkin eru til þess fallin að mynda tiltekna "vörulínu" eins framleiðanda þar sem orðið ZOO er aðal sérkennið. Það sé því augljós ruglingshætta fyrir hendi.

Stofnunin ítrekar með vísan til þess sem að ofan greinir að merki áfrýjanda sé ekki skráningarhæft á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nema með samþykki eiganda skráningar nr. 340/1987.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 25. ágúst 2004.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: