

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 6/2005

LRC Products Limited

gegn

Heinr. Aug. Schoeller Söhne GmbH & Co. KG

Málsatvik

Þann 23. desember 2003, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Heinr. Aug. Schoeller Söhne GmbH & Co. KG, Kreuzauerstrasse, D-52348 Düren, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 475 453 DUREX (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 16. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2004.

Með bréfi, dags. 10. desember 2004, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. LRC Products Limited, London International House, Turnford Place, Broxbourne, Hertfordshire EN10 6LN, Bretlandi skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda DUREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 57/1946, DUREX FETHERLITE (orðmerki), sbr. skráning nr. 257/1975, DUREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 375/1991, DUREX ELITE (orðmerki), skráning nr. 883/1992, DUREX EXCITE (orðmerki), sbr. skráning nr. 516/1993, DUREX FORM (orðmerki), sbr. skráning nr. 874/1993, DUREX COLOR (orðmerki), sbr. skráning nr.

875/1993, DUREX EXTRA SAFE (orðmerki), sbr. skráning nr. 876/1993, DUREX THINS (orðmerki), sbr. skráning nr. 877/1993, Q durex QUALITY (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1158/1995 og DUREX (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1282/1998, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr, vörumerkjalaga, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 12. janúar 2005 og frekari gögn um notkun bárust 14. apríl 2005.

Með bréfi, dags. 13. desember 2004, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 13. apríl 2005 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merkjum hans DUREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 57/1946, DUREX FETHERLITE (orðmerki), sbr. skráning nr. 257/1975, DUREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 375/1991, DUREX ELITE (orðmerki), skráning nr. 883/1992, DUREX EXCITE (orðmerki), sbr. skráning nr. 516/1993, DUREX FORM (orðmerki), sbr. skráning nr. 874/1993, DUREX COLOR (orðmerki), sbr. skráning nr. 875/1993, DUREX EXTRA SAFE (orðmerki), sbr. skráning nr. 876/1993, DUREX THINS (orðmerki), sbr. skráning nr. 877/1993, Q durex QUALITY (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1158/1995 og DUREX (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1282/1998 við merki umsækjanda DUREX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 475 453. Merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 5 og 10.

Andmælandi bendir á að merki hans séu skráð í fjölmörgum löndum og notkun þeirra sé mjög mikil um allan heim eins og hér á landi. Eigi hann m.a. Evrópuskráningar nr. 200907 DUREX og 200824 DUREX QUALITY Q í flokki 16, og vísar því til stuðnings í hjálögð gögn. DUREX merkin hafi verið í notkun hér á landi í áratugi eða frá því árið 1960 og þau hafi verið áberandi allt frá því að sala á

vörum auðkenndum með merkjunum hófst. Óhætt sé að fullyrði að allir þekki þetta vörumerki hér á landi. Elsta skráning merkisins sé frá árinu 1946 sem segi sína sögu. Síðastliðin tvö ár hafi vörur auðkenndar með DUREX verið seldar fyrir 40 milljónir hér á landi. Markaðshlutdeild DUREX sé 70% af seldum smökkum hér á landi og vísar andmælandi máli sínu til stuðnings í útprentun frá Hagstofu Íslands þar sem fram koma innflutningstölur fyrir 1999 til september 2004 vegna smokka. Markaðshlutdeild verði ekki mikið hærri en þetta því 30% teljist jafvel mikið á öðrum viðskiptasviðum. Vörumerkið sé eitt þekktasta vörumerkið hér á landi vegna notkunar á íslenskum markaði og vegna þess hve það sé þekkt erlendis. Það að merkin séu alveg eins hafi jafnframt áhrif á mat á vörulíkingu. Það að merki andmælanda sé vel þekkt leiði til þess að 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga eigi við um mat á ruglingshættu. Til stuðnings máli sínu vísar andmælandi til erlendra lögskýringagagna, dóma, fræðirita og vefsíðna auk annarra gagna sem sýna notkun.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkisins DUREX, alþjóðleg skráning nr. 475 453 fyrir vörur í flokki 16 verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins DUREX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 475 453 fyrir *drawing paper* í flokki 16. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, DUREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 57/1946, DUREX FETHERLITE (orðmerki), sbr. skráning nr. 257/1975, DUREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 375/1991, DUREX ELITE (orðmerki), skráning nr. 883/1992, DUREX EXCITE (orðmerki), sbr. skráning nr. 516/1993, DUREX FORM (orðmerki), sbr. skráning nr. 874/1993, DUREX COLOR (orðmerki), sbr. skráning nr. 875/1993, DUREX EXTRA SAFE (orðmerki), sbr. skráning nr. 876/1993, DUREX THINS (orðmerki), sbr. skráning nr. 877/1993, Q durex QUALITY (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1158/1995 og

DUREX (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1282/1998 við merki umsækjanda DUREX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 475 453. Merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 5 og 10.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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. 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. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkin DUREX, annað í eigu umsækjanda og hitt í eigu andmælanda og hins vegar önnur merki andmælanda sem öll innihalda orðið DUREX. Þar sem orðið DUREX er sá þáttur merkja andmælanda sem er sérkennandi og hvað mest áberandi er það mat Einkaleyfastofunnar að augljós sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum.

Við mat á vörulíkingu er meginreglan sú að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Undanþágu frá framangreindri meginreglu er að finna í ákvæði 2. mgr. 4. gr. laganna en samkvæmt ákvæðinu getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Verndin er missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er. Það er mat Einkaleyfastofunnar með hliðsjón af gögnum sem lögð hafa verið fram í málinu að merkið DUREX sé svo þekkt hér á landi sem erlendis fyrir smokka að það njóti víðtækrar verndar í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Merki umsækjanda DUREX er skráð fyrir *drawing paper* í flokki 16. Vörumerki andmælanda DUREX eru hins vegar skráð fyrir vörur í flokki 5 og 10 og er eins og áður segir mjög þekkt fyrir smokka. Þrátt fyrir að vörulíking sé ekki fyrir hendi er það mat Einkaleyfastofunnar með hliðsjón af því hve þekkt merkið DUREX er, mikils sérkenni merkisins og að um nákvæmlega eins merki sé að ræða að verulegar líkur séu á að neytendur myndu álíta að vörurnar *drawing paper* í flokki 16, sem

auðkenndar væru með merkinu DUREX ættu viðskiptauppruna að rekja til andmælanda.

Að öllu virtu og í ljósi framangreinds, er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta geti verið fyrir hendi með merki umsækjanda DUREX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 475 453 og DUREX merkjum andmælanda, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins DUREX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 475 453 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 9. maí 2005,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.