

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 19/2004

Société des Produits Nestlé, Sviss,

gegn

Góu Lindu ehf.

Málsatvik

Hinn 1. október 2003, lagði Góa Linda ehf., Bæjarhrauni 24, Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins NOLO (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2499/2003. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 16. desember 2003, sbr. skráning nr. 937/2003.

Með bréfi, dags. 16. febrúar 2004, andmælti A&P Árnason, f.h. Société des Produits Nestlé, Sviss skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, POLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 228/1971 og skráning nr. 736/1991, POLO – THE MINT WITH THE HOLE (orðmerki), sbr. skráning nr. 100/1991 og POLO (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1370/1995, sem skráð eru fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Með bréfi dags. 18. mars 2004 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda.

Með bréfi, dags. 18. febrúar 2004, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli. Greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. mars 2004, og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaðar frestur til að leggja inn greinargerð. Engin greinargerð barst frá umsækjanda.

Með bréfi, dags. 8. júní 2004, var andmælanda tilkynnt að engar athugasemdir höfðu borist frá umsækjanda og að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merkjum hans POLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 228/1971 og skráning nr. 736/1991, POLO – THE MINT WITH THE HOLE (orðmerki), sbr. skráning nr. 100/1991 og POLO (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1370/1995, og merki umsækjanda NOLO (orðmerki) sbr. skráning nr. 937/2003.

Andmælandi telur mikla sjónlíkingu og hljóðlíkingu með merkjunum. Bæði orðin séu fjögurra stafa orð með tveimur atkvæðum. Munurinn á merkjunum tveim sé upphafsstafurinn, þ.e. annars vegar P og hins vegar N. Hvað sjónlíkingu varði sé OLO hluti merkjanna mög áberandi, þetta stafi einkum af því að tvö O séu í merkjunum. Einnig sé framburður merkjanna mjög líkur þrátt fyrir að upphafshljóð merkjanna sé ekki hið sama. Aðaláherslan í framburði liggji á síðari hluta merkjanna, þ.e. OLO hlutanum vegna þess að bæði atkvæðin í orðunum séu í þessum hluta.

Andmælandi bendir á að bæði merkin POLO og NOLO séu skráð í flokki 30 og séu notuð fyrir sælgæti. Vörurnar og þar með neytendahópurinn sé því hinn sami. Það sé þá mjög eðlilegt að ætla að neytendur ruglist þegar verið sé að kaupa þessar vörur og/eða telji að tengsl séu með merkjunum.

Andmælandi bendir jafnframt á að hann hafi um árabíl selt sælgæti hér á landi undir merkinu POLO og geri það enn, því til stuðnings vísar andmælandi til yfirlits yfir sölutölur fyrir árin 2001-2003, frá heildsölunni Danól sem sér um sölu og dreifingu POLO á Íslandi. Umrætt sælgæti verði að teljast til þekktustu sælgætistegunda sem til séu hér á landi.

Til stuðnings máli sínu vísar andmælandi til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Að endingu krefst andmælandi þess að skráning vörumerkisins NOLO, skráning nr. 937/2003 fyrir vörur í flokki 30 verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins NOLO (orðmerki), skráning nr. 937/2003 fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997 sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, POLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 228/1971 og skráning nr. 736/1991, POLO – THE MINT WITH THE HOLE (orðmerki), sbr. skráning nr. 100/1991 og POLO (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1370/1995, fyrir tilgreindar vörur í flokki 30, og er því vörulíking fyrir hendi.

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 merkinga-, 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 valdi

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda NOLO og hins vegar framangreind merki andmælanda, og þá sérstaklega POLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 228/1971 og skráning nr. 736/1991. Merkin eiga það sameiginlegt að vera fjögurra stafa orð, með tvö atkvæði og þrjá síðustu stafina eins. Það sem skilur merkin að er upphafsstafur þeirra, annars vegar N og hins vegar P. Merki

umsækjanda er borið fram sem *nóló* en merki andmælanda er borið fram sem *póló* og er því nokkur hljóðlíking með merkjunum. Einkaleyfastofan telur hins vegar litla sjónlíkingu með merkjunum þar sem upphafsstafir merkjanna eru mjög ólíkir og áberandi fyrir orðin. Samkvæmt íslenskri orðabók, Eddu, Reykjavík 2002, þýðir orðið *nóló* spilasögn þar sem markmiðið er að taka sem fæsta slagi. Í sömu orðabók er orðið *póló* þýtt sem knapaknattleikur. Einkaleyfastofan telur að viðkomandi merki hafi ákveðna og mjög ólíka merkingu í huga almennings og er því ekki um merkingalíkingu að ræða milli merkjanna.

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 4571997 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. Ákvæðið felur í sér undanþágu frá 1. tl. 1. mgr. 4. gr. og tekur mið af svonefndri Kodak-reglu. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er því átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið. Einkaleyfastofan telur að andmælandi hafi ekki með þeim gögnum sem lögð voru fram í málinu, sýnt fram á að merkið teljist vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, og kemur því 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 ekki til álita.

Andmælandi vísar jafnframt til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Ákvæðið hefur verið talið gilda um óskráð vörumerki sem teljast vel þekkt hér á landi. Andmælandi hefur ekki vísað til neinna óskráðra vörumerkja sem gætu fallið undir framangreint ákvæði.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni og þá sérstaklega með vísan til lítillar sjónlíkingar sem og ólíkrar merkinga orðanna, verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum NOLO og POLO í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins NOLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 937/2003, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins NOLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 937/2003, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 29. september 2004,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.