

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 1/2008


Antonio Marras S.r.l., Ítalíu

gegn

José María Matamoros Sanchez, Spáni

Málsatvik

Þann 23. mars 2007, lagði Arnason-Faktor, f.h. José María Matamoros Sanchez, Ronda del Pilar, 8, 06002 Badajoz, Spáni, inn umsókn um skráningu vörumerkisins

AMARRAS (orð- og myndmerki), . Umsóknin fékk númerið 915/2007. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júní 2007, sbr. skráning nr. 655/2007.

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2007, andmælti Ólafur Ragnarsson, hrl., f.h. Antonio Marras S.r.l., Località Sa Londra, 64, I-07041 Alghero (SS), Ítalíu, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6.tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, ANTONIO MARRAS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 769 896.

Með bréfi, dags. 17. ágúst, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 17. september 2007 til að leggja inn

greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 14. september 2007, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. september 2007 og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 19. nóvember 2007 var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 23. nóvember 2007 og var þá aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

RÖK ANDMÆLANDA:

Andmælandi byggir andmæli sín á að ruglingshætta sé með merki hans ANTONIO MARRAS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 769 896 og merki umsækjanda



AMARRAS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 655/2007.

Andmælandi telur að auðveldlega megi ruglast á AMARRAS (orð- og myndmerki) annars vegar og ANTONIO MARRAS (orðmerki) hins vegar, þar sem ritháttur ítalska nafnsins Antonio Marras getur einnig verið Amarras, þ.e.a.s. að upphafsstafur skírnarnafnsins og eftirnafn er steipt saman í eitt nafn. Andmælandi bendir á að MARRAS sé algengt eftirnafn á Ítalíu og ANTONIO sömuleiðis algengt skírnarnafn. Þá segir andmælandi í greinargerðinni að þegar um mannanöfn sé að ræða í merkjum, þá sé það eftirnafnið (föður-, móður- eða ættarnafn) sem vegi mest við mat á þeim þáttum merkisins sem varði aðgreiningareiginleika þess. Það sem eigi því að vega þyngst við mat á ruglingshættu milli merkjanna sé, að mati andmælanda, hugsanleg ruglingshætta milli nafnsins *amarras* annars vegar og *marras* hins vegar.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að nafnið ANTONIO MARRAS sé nafn eins aðalhluthafa fyrirtækis andmælanda. Hann sé jafnframt sá sem hannar fatnað og fylgihluti sem framleiddir og seldir eru undir vörumerkinu ANTONIO MARRAS. Um sé að ræða tískuvörur sem alltaf séu merktar með vörumerkinu og nafni hönnuðarins. Þá segir andmælandi að hefð sé fyrir því að vörumerki á sviði tísku njóti

sterkrar vörumerkjaverndar, sérstaklega þegar vörumerki ber nafn hönnuðarins og hönnuðurinn sé vel þekktur á tískumarkaðnum. Þessu til stuðnings vísar andmælandi til ljósrita úr tímaritum. Andmælandi telur ljóst að hann njóti sterkrar vörumerkjaverndar, sérstaklega þar sem að ítalskur tískufatnaður sé þekktur um allan heim.

Andmælandi bendir á að merki hans, ANTONIO MARRAS (orðmerki) sé samsett af óstílfærðum bókstöfum og er það skráð fyrir vörur í flokkum 3, 18 og 25. Merkið hafi verið notað hér á landi frá skráningu þess árið 2002 og telur andmælandi að merkið sé vel þekkt hér á landi, bæði vegna notkunar, umfjöllunar sem og auglýsinga. Merki umsækjanda, AMARRAS (orð- og myndmerki) sé hins vegar samsett af óstílfærðum bókstöfum sem séu lágstafir. Myndhlutinn sé ekki áberandi hluti merkisins og hafi hvorki sterk sérkenni sem slíkt né sé það til þess fallið að veita merkinu sérkenni. Merkið sé skráð fyrir vörur í flokki 25, *fatnað*, *skófatnað*, *höfuðfatnað*, m.ö.o. yfirskrift flokks 25. Andmælandi telur að vörur sem fá vörumerkjavernd byggða á yfirskrift viðkomandi flokks fái ekki jafnríka vörumerkjavernd og vörur sem fá vörumerkjavernd á grundvelli sérstakrar vöru/þjónustu upptalningu í viðkomandi skráðu vörumerki.

Varðandi frekari líkingu milli merkjanna tekur andmælandi fram að allir stafir orðanna séu þeir sömu, nema fyrsti stafurinn „A“ í AMARRAS. MARRAS sé ættarnafn og „A“ fyrir framan sé tilvísun í upphafsstaf skírarnafns viðkomandi. Andmælandi telur jafnframt MARRAS vera mest áberandi hluta beggja merkjanna og valdi því mestri ruglingshættu milli þeirra. Að mati andmælanda er því mikil merkjalíking fyrir hendi. Þá telur andmælandi jafnframt vera mikla vörulíkingu milli merkjanna, sbr. ofangreint.

Að lokum fer andmælandi fram á að Einkaleyfastofan endurskoði fyrri ákvörðun sína um skráningu merkisins AMARRAS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 655/2007 og ógildi skráninguna.

RÖK UMSÆKJANDA:

Umsækjandi bendir á að merki hans samanstandi af orðinu AMARRAS og mynd sem saman myndi sterka heild. Umsækjandi leggur áherslu á að myndhlutinn „reipi í hnút“ sé ekki síður sérkennandi fyrir merkið. Þá bendir umsækjandi á að orðið *amarras* þýði á spænsku *reipi til að binda bát eða landfestar*. Þessi merking orðsins í samhengi við myndina undirstriki þá heild sem vörumerkið er.

Umsækjandi telur fullyrðingu andmælanda, þ.e. að vísað sé til mannsnafnsins ANTONIO MARRAS sem AMARRAS, órökstudda og telur eðlilegra að miða eigi við hvað Íslenskir neytendur muni halda og hvort líklegt sé að þeir muni ruglast á þessum tveimur merkjum. Sú hefð að nota bara upphafsstaf fyrra nafnsins og skeyta honum saman við eftirnafnið er, að mati umsækjanda, ekki almenn hér á landi og því sé engin hætt á að Íslenskir neytendur muni telja líklegt að AMARRAS sé stytting á nafninu ANTONIO MARRAS. Þar að auki bendir umsækjandi á að AMARRAS hafi ákveðna merkingu á spænsku sem geri ruglinginn en ólíklegri.

Umsækjandi telur jafnframt að það eiga ekki við nein rök að styðjast hér á landi, að eftirnafnið vegi meira en fornafnið. Íslendingar noti fyrra nafnið mun meira en eftirnafn og Íslendingum sé ekki tamt að stytta nöfn þannig að aðeins sé vísað til eftirnafnsins. Umsækjandi fellst þó á að slíkt gerist oftast þegar um erlenda aðila er að ræða en telur þó ekki um algilda reglu að ræða. Umsækjandi bendir á að við mat á ruglingshættu beri að skoða merkin í heild og sérkenni þeirra og meta hvort líklegt sé að neytendur komi til að með ruglast á þeim.

Umsækjandi mótmælir því harðlega að myndhlutinn í merki hans sé ekki áberandi né hafi ekki mikla aðgreiningareiginleika. Umsækjandi telur það ljóst að myndhlutinn spili stóran þátt í merki hans. Um sé að ræða „reipi í hnút“ sem ein og sér hafi til að bera næg sérkenni til að uppfylla kröfur vörumerkjalaga. Myndin spili töluverðan þátt í heildarmyndinni og ekki sé réttlæt看legt að ýta þeim þætti til hliðar við mat á ruglingshættu.

Umsækjandi fellst ekki á þá fullyrðingu andmælanda að hönnuðurinn ANTONIO MARRAS sé heimsþekktur eða að orðspor hans sé sterkt hér á landi og telur að framlögð gögn sýni með engu móti notkun merkisins hér á landi, að minnsta kosti ekki í því magni sem nauðsynlegt sé til að byggja á rétti til víðtækari verndar.

Að mati umsækjanda er klárt að ekki sé um neina ruglingshættu að ræða milli merkjanna AMARRAS (orð- og myndmerki) og ANTONIO MARRAS (orðmerki) og bendir á í þessu sambandi, að til þess að um ruglingshættu sé að ræða verði að vera fyrir hendi bæði líkar vörur og það að merkin sem slík séu svo lík að ruglingi geti valdið. Umsækjandi fellst á að um líkar vörur sé að ræða en getur með engu móti fallist á að merkin tvö séu svo lík að ruglingshætta sé fyrir hendi.

Umsækjandi telur myndhlutann í merki sínu spila mikið hlutverk og lýsir merkinu. Meðal annars sé myndaður bókstafurinn „A“ með samskonar reipi og sé það í samhengi við merkingu orðsins AMARRAS á spænsku sem geri það jafnframt að verkum, að mati umsækjanda, að merkið vekji allt önnur hughrif heldur en merki andmælanda, sem kemur til með að vísa til karlmannsnafns.

Varðandi sjónlíkingu meðal merkjanna, telur umsækjandi merkin vera ólík og myndhlutinn ráði þar miklu. Sé litið framhjá þeim þætti og aðeins horft til orðhluta merkjanna, þá sé einnig um litla sjónlíkingu að ræða. Merki umsækjanda hefjist á AMARRAS en merki andmælanda á ANTONIO. Seinni hluti merkis andmælanda, MARRAS, sé vissulega líkur merki umsækjanda en fyrri hlutinn sé þó ekki eins. Bendir umsækjandi á að við mat á ruglingshættu skipti miklu máli hvert sé upphaf merkjanna eða fyrri hluti þeirra. Það sé upphaf merkja sem sitji oftast eftir í huga neytenda, sérstaklega fyrsta atkvæði orða. Vísar andmælandi í þessu sambandi til úrskurðar Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og dóms Hæstaréttar¹. Ef hins vegar væri gengið svo langt að líta framhjá myndhlutanum í merki umsækjanda og fyrri hlutanum í merki andmælanda, stæðu samt sem áður eftir tvö ólík orð,

¹ Úrskurður Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 2/1999 (SPIRIT og ESPRIT) og dómur Hæstaréttar nr. 228/2001 (PAROXAT og SEROXAT).

AMARRAS, sem hafi ákveðna merkingu í spænsku og MARRAS. Upphaf merkjanna væri enn ólíkt, „A“ í öðru og „M“ í hinu.

Umsækjandi telur ennfremur vera litla hljóðlíkingu með merkjunum. Orðið ANTONIO spili stóran þátt í framburði þess merkis og leiði það til þess að merkin geti með engu móti talist lík í heyrn. Jafnframt bendir umsækjandi á að í íslenskum framburði skiptir fyrsta atkvæðið miklu máli og geri það einnig að verkum að þessi tvö orð séu mjög ólík í framburði.


Að lokum bendir umsækjandi á að merkin hafi mjög ólíka merkingu. Merki andmælanda sé ítalskt karlmannsnafn og að mati umsækjanda sé það almennt þau hughrif sem merkið kemur til með að hafa á íslenska neytendur. Merki umsækjanda merki aftur á móti *landfestar*. Sú merking sé undirstrikuð með myndhluta merkisins sem sé reipi með hnút.

Umsækjandi fer fram á að framkomnum andmælum verði hafnað þar sem ekki verði talin ruglingshætta með merkjunum.

Niðurstaða

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



Andmælt er skráningu vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 655/2007 fyrir *fatnað*, *skófatnað*, *höfuðfatnað* í flokki 25. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, ANTONIO MARRAS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 769 896, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 3, 18 og 25.

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 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 þeim. Meta verður þessa þætti alla saman. 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.



Merki umsækjanda er orð- og myndmerkið **amarras**, sbr. skráning nr. 655/2007. Orðið *amarras* er spænskt og þýðir m.a. *að binda* eða *landfestar*. Merki andmælanda er ítalska karlmannsnafnið ANTONIO MARRAS (orðmerki). Merkin eiga það sameiginlegt að enda bæði á MARRAS. Hins vegar er upphaf orðanna ólíkt. Merki umsækjanda hefst á „A“ en fyrri hlutinn í merki andmælanda er ANTONIO. Þá er jafnframt mynd í merki umsækjanda, reipi í hnút og innan þess annað reipi sem myndar stafinn „A“. Er myndhlutinn til þess fallinn að sérkenna merki umsækjanda enn frekar. Er það mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjónlíking sé með merkjunum sem og lítil hljóðlíking. Ekki verður fallist á það að íslenskir neytendur séu kunnugir því hvernig ítölsk mannanöfn séu styt, þ.e.a.s. að taka fyrsta stafinn í skírnarnafninu og skeyta honum saman við eftirnafnið. Einkaleyfastofan telur ólíklegt að íslenskir neytendur tengi orðið AMARRAS við ANTONIO MARRAS. Þá er ólík merking merkjanna ennfremur til þess fallin að draga úr ruglingshættu milli þeirra.

Merki umsækjanda, AMARRAS, er skráð fyrir *fatnað, skófatnað, höfuðfatnað* í flokki 25 en merki andmælanda, ANTONIO MARRAS er skráð fyrir *perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, soaps, dentifrices* í flokki 3, *bags, travelling bags, trunks, cases, leather and imitations of leather and goods made of these material, particularly pocket wallets, key-cases; umbrellas; parasols* í flokki 18 og *clothing for gentlemen, ladies and children, such as; dresses, suits, skirts, trousers, shirts, jackets, bomber jackets, tapocats, overcoats, raincoats, headscarves, hats, scarves, gloves, stockings, socks, belts (clothing), sweaters and pullovers, tracksuits, windcheaters, swimsuits and swimming trunks, bathing wraps and beachwear, shoes, boots, sandals, wooden shoes, slippers* í flokki 25. Þar sem báðum merkjunum er ætlað að auðkenna einhvers konar fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25 verður að telja að um vörulíkingu sé að ræða hvað varðar þær vörur. Ekki hefur það áhrif þó að tilgreining andmælanda sé afmarkaðri en tilgreining umsækjanda.

Andmælandi heldur því fram að hann eigi að njóta víðtækari verndar þar sem um ítalskan tískufatnað sé að ræða. Ekki hafa verið lögð fram nein gögn sem sýni fram á að um sé að ræða svo þekktan hönnuð að hann njóti víðtækari verndar. Er því ekki unnt að fallast á að merki andmælanda njóti víðtækari verndar.

Með vísan til alls ofangreinds fellst Einkaleyfastofan ekki á að heildarmynd merkjanna sé svo lík, að ruglingi geti valdið milli vörumerkjanna AMARRAS og ANTONIO MARRAS, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og er því kröfu um ógildingu skráningar merkisins AMARRAS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 655/2007, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins AMARRAS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 655/2007, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 9. janúar 2008,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.