

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 22/1999

Happdrætti Háskóla Íslands

gegn

Íslenskri getspá

### **Málsatvik:**

Þann 30. apríl 1998 lagði Hvíta húsið ehf. inn umsókn um skráningu á vörumerkinu TAKTU JÓKERINN MEÐ HANN ER ALVEG MILLJÓN! (orð- og myndmerki) f.h. Íslenskrar getspár. Umsókninni var gefið númerið 796/1998. Óskað var skráningar fyrir happdrætti og lottóleik í flokki nr. 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. ágúst 1998 og fékk skráningarnúmerið 942/1998.

Með bréfi, dags. 6. október 1998 andmælti Gestur Jónsson, hrl., fyrir hönd Happdrættis Háskóla Íslands, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda HAPPAÐRENNAN - ALVEG MILLJÓN, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda og var honum veittur frestur til 9. desember 1998 til að leggja inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi bendir á að árið 1989 hafi hann sett á markað nýja "stóra" happaþrennu, tiltekna tegund happaspils, þar sem hæstu vinningar námu kr. 1.000.000. Í samvinnu við auglýsingastofuna Argus & Örkin hf. hafi orðið til slagorðið "Happaþrennan - alveg milljón". Telur andmælandi að þetta slagorð hafi

síðan þá gegnt lykilhlutverki í markaðskynningu leiksins. Slagorðið hafi verið notað í fjölmörgum auglýsingum leiksins, í sjónvarpi, í útvarpi, dagblöðum osfrv. Telur andmælandi slagorðið hafa náð markaðsfestu hér á landi og vísar í meðfylgjandi gögn.

Andmælandi kveður umsækjanda hafa hafið notkun á slagorði andmælanda á árinu 1998 við markaðssetningu nýs happdrættisleiks. Telur andmælandi þá notkun ekki geta skapað umsækjanda vörumerkjarétt þar sem eldri réttur andmælanda gangi fyrir sbr. 7. gr. vörumerkjalaga. Andmælandi telur notkun umsækjanda brot gegn 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og sé brotið alvarlegra í ljósi þess að happdrættisleikirnir tveir séu í beinni og harðri samkeppni á markaðinum.

Andmælandi vekur sérstaka athygli á því að umsókn umsækjanda er lögð inn aðeins tveimur dögum eftir að framkvæmdastjóri auglýsingastofu andmælanda hafði með bréfi vakið athygli umsækjanda á broti hans og krafist þess að notkun slagorðsins yrði hætt.

Andmælandi styður kröfu sína um synjun á umsókninni, TAKTU JÓKERINN MEÐ HANN ER ALVEG MILLJÓN!, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Bendir andmælandi á að kjarni slagorðsins sem umsækjandi óskar skráningar á, sé samhljóða slagorði andmælanda. Þar sem aðilarnir séu í beinni samkeppni á tiltölulega afmörkuðum markaði sé augljós hætt á að slagorðunum verði ruglað saman og að umsækjandi muni njóta góðs af margra ára kynningarstarfsemi andmælanda.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TAKTU JÓKERINN MEÐ HANN ER ALVEG MILLJÓN! (orð- og myndmerki), skv. skráningu nr. 942/1998, fyrir happdrætti og lottóleik í flokki 41. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, HAPPAÐRENNAN - ALVEG MILLJÓN (orð- og myndmerki). Merki andmælanda er notað fyrir tiltekna tegund happaspils. Ljóst er því að vörulíking er til staðar.

Umsókn sú sem mál þetta snýst um, TAKTU JÓKERINN MEÐ HANN ER ALVEG MILLJÓN! var lögð inn eftir gildistöku vörumerkjalaga nr. 45/1997 og skal því fara með málið eftir þeim lögum.

Við mat á því hvort að ruglingshætta sé með merkjum verður að meta í heild hvort að um sé að ræða vörulíkingu, sjónlíkingu eða hljóðlíkingu, og hvort að heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orð- og myndmerkið TAKTU JÓKERINN MEÐ HANN ER ALVEG MILLJÓN! og hins vegar orð- og myndmerkið HAPPAÞRENNAN - ALVEG MILLJÓN. Merkin hafa bæði að geyma orðhlutann ALVEG MILLJÓN. Fyrri hluti merkjanna er ólíkur bæði í sjón og heyrn. Annars vegar eru það orðin í merki umsækjanda TAKTU JÓKERINN MEÐ, skrifuð með svörtum og gulum stílfærðum stöfum. Hins vegar er það orðið í merki andmælanda HAPPAÞRENNAN, sem er skrifað í tveimur línum, þ.e. HAPPA fyrir ofan, skrifað með rauðum stöfum, og ÞRENNAN fyrir neðan, skrifað með hvítum stöfum á grænan flöt. Bakgrunnur merkisins er bleikur ferhyrningur og gulur hringur þar ofan á, fyrir miðju merkisins. Ljóst er af þessari lýsingu að fyrri hluti merkjanna er mjög ólíkur, bæði að því er varðar sjón- og hljóðlíkingu, og verður merkjunum ekki ruglað saman að því er þessa þætti varðar.

Síðari hluti merkis umsækjanda er HANN ER ALVEG MILLJÓN!, skrifað í tveimur línum, þ.e. HANN ER ALVEG fyrir ofan og MILLJÓN! fyrir neðan, með sömu svörtu og gulu stílfærðu stöfunum og fyrri hlutinn. Síðari hluti merkis andmælanda er hins vegar ALVEG MILLJÓN, skrifað í þremur línum, þ.e. ALVEG, MILL- og JÓN, með breiðum gulum hástöfum. Vörumerki andmælanda hvílir á dökkbleikum grunni. Ljóst er að hljóðlíking er með síðari hluta merkjanna, þar sem hann er nánast sá sami. Þessi hluti merkjanna er þó ekki líkur í sjón þar sem stafagerð og litasamsetning er önnur og orðunum skipt milli lína með ólíkum hætti. Í merki umsækjanda er tilvísun til jókersins, þ.e. að hann sé alveg milljón og upphrópunarmerki á eftir, en í merki andmælanda er ekki um slíka tilvísun að ræða.

Til þess að meta ruglingshættu merkjanna, þarf að skoða hvort að heildarmynd þeirra sé svo lík að ruglast megi á þeim. Af framansögðu er ljóst að fyrri hluti merkjanna er töluvert frábrugðinn bæði að því er varðar sjón- og hljóðlíkingu, en síðari hluti merkjanna er nánast eins í framburði en þó ekki líkur í sjón, þar sem stílfærslan er ólík. Mat á ruglingshættu merkjanna snýst því um orðin ALVEG MILLJÓN. Meginatriðið við það mat er að afmarka hvert umfang merkis andmælanda er.

Ljóst er að ekki verður talið að unnt sé að öðlast einkarétt á heitinu milljón fyrir happdrætti sbr. 13. gr. vörumerkjalaganna.

Orðatiltækið ALVEG MILLJÓN er almennt notað í íslensku máli. Orðasambandið getur þýtt að eitthvað sé stórkostlegt eða mjög sniðugt og þarf því ekki endilega að vísa til tölunnar milljón, eða 1.000.000. Almenn orðatiltæki geta í vissum tilvikum haft til að bera nægjanlegt aðgreiningarhæfi. Yfirleitt öðlast slík merki sérkenni sitt með langri eða umfangsmikilli notkun. Telja verður að ef veita eigi einum aðila rétt til að hindra notkun annarra á almennu orðatiltæki þurfi að vera alveg ljóst að almenningur tengi merkið aðeins við eiganda þess.

Pegar virt eru þau gögn sem andmælandi hefur lagt fram um notkun og sérkenni merkis síns verður ekki talið að réttur hans nái til orðasambandsins, ALVEG MILLJÓN, eins og sér með þeim hætti að hann geti bannað öðrum að nota það í merkjum sínum.

Með vísan til ofangreinds verður ekki talin vera ruglingshætta með merkjunum.

Með hliðsjón af framangreindu er kröfu um ógildingu skráningar merkisins TAKTU JÓKERINN MEÐ HANN ER ALVEG MILLJÓN!, nr. 942/1998 hafnað.

### **Ákvörðunarorð.**

Andmælum gegn skráningu merkisins TAKTU JÓKERINN MEÐ HANN ER ALVEG MILLJÓN! (orð- og myndmerki), nr. 942/1998 er hafnað.

Reykjavík 6. desember 1999.

---

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.