

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 6/1998

Look-O-Look B.V.

gegn

Íslenskri dreifingu hf.

Málsatvik:

Þann 15. febrúar 1996 lagði Íslensk dreifing hf. inn umsókn um skráningu á vörumerkinu FLOTT GOTT (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 237/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki nr. 30. Merkið var birt í Einkaleyfatíðindum þann 20. ágúst 1996.

Með bréfi, dags. 17. október 1996, andmælti Skúli Th. Fjeldsted, hrl., f.h. Look-O-Look B.V., 12, Klompenmakerstraat, 2984 BB Ridderkerk, Hollandi, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 429/1988 LOOK-O-LOOK (orð- og myndmerki) fyrir sætabrauð, sælgæti og brjóstsykur í flokki nr. 30, sbr. 6. t.l. 1. mgr. 14. gr., sbr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Greinargerð andmælanda, sem barst Einkaleyfastofunni þann 17. desember 1996, var send umsækjanda. Umsækjanda var veittur frestur til að leggja inn greinargerð til 18. apríl 1997. Athugasemdir umsækjanda bárust Einkaleyfastofunni þann 9. janúar 1997.

Eftir að aðilum hafði verið gefinn kostur á tjá sig bárust Einkaleyfastofunni frekari athugasemdir frá andmælanda þann 10. apríl 1997 og frá umsækjanda þann 25. júní 1997. Heimilt er að taka tillit til slíkra athugasemda, sbr. greinargerð með vörumerkjalögum nr. 68/1947.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmælin á því að vörumerki það sem sótt er um skráningu á sé eftirlíking af vörumerki hans. Umsækjandi hafi á sínum tíma verið dreifingaraðili fyrir andmælanda á sælgætisvöru sem seld var í plastpokum með viðheftum tvöföldum spjöldum með vörumerki andmælanda á framhlið og sérstakri hönnun á bakhlið. Andmælandi hafi orðið var við notkun umsækjanda á vörumerki því sem sótt er um skráningu á, með nákvæmlega sama hætti og andmælandi notar sitt vörumerki.

Þá telur andmælandi að vörumerkin sem hér um ræðir séu mjög lík sem og þeir merkimiðar sem lagðir eru fram í málinu. Því telur hann að merki umsækjanda sé til þess fallið að villst verði á því og merki andmælanda og beri því að hafna skráningu merkis samkvæmt umsókn nr. 237/1996, FLOTT GOTT (orð- og myndmerki) með vísan til 2., 6. og 7. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr.47/1968.

Bent er á að sótt sé um skráningu vörumerkisins í sama flokki og vörumerki andmælanda sé skráð fyrir.

Andmælandi telur ljóst að umsækjandi misnoti sér aðstöðu sína sem fyrrum dreifingaraðili á vörum andmælanda og reyni að koma á markað vöru sem sé nauðalík, hvað snertir vörumerki, gerð og búnað, þeirrar vöru sem hann áður þjónaði sem umboðsmaður. Þetta sé andstætt vörumerkjalögum og VII. kafla samkeppnislaga. Neytendur hljóti að hafa ríka tilhneigingu til að ætla að vara með merki umsækjanda sé komin frá andmælanda. Gangi þetta þvert á hagsmuni bæði andmælanda og neytenda og beri því að hafna skráningu merkisins, FLOTT GOTT (orð- og myndmerki) nr. 237/1996.

Umsækjandi bendir á að Skúli Th. Fjeldsted, hrl. hafi ekki lagt inn umboð frá eigendum vörumerkjaskráningar 429/1988, LOOK-O-LOOK, með andmælum sínum.

Þá telur umsækjandi að það skipti ekki máli við mat á því hvort að vörumerki séu lík hvaða sælgæti eða vörur Íslensk Dreifing hafi selt á árum áður. Ennfremur er bent á að ekki hafi verið rökstudd eða sönnuð sú fullyrðing andmælanda um að vörurnar séu líkar.

Að mati umsækjanda skapast lítil ruglingshætta á höfuðkartonakerfi (Head Card Bag System) FLOTT GOTT og LOOK-O-LOOK sem ekki sé á íslenskum markaði. Höfuðkartonakerfi Íslenskrar Dreifingar, FLOTT GOTT, hafi öðlast markaðsfestu á Íslandi.

Niðurstaða

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

Umboð umsækjanda til Skúla Th. Fjeldsted liggur fyrir í máli þessu.

Andmælt er skráningu vörumerkisins FLOTT GOTT (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 237/1996 fyrir vörur í flokki nr. 30. Andmælin byggjast á skráðu merki andmælanda LOOK-O-LOOK nr. 429/1988 fyrir sætabrauð, sælgæti og brjóstsykur í flokki nr. 30.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent, og enn er notað hér. Þetta ákvæði verður að skýra með hliðsjón af 1. mgr. 6. gr. sömu laga. Þar segir að ekki skuli telja vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.

Umsækjandi sækir um skráningu á vörumerkinu FLOTT GOTT (orð- og myndmerki), fyrir allar vörur í flokki nr. 30, en merki andmælanda, LOOK-O-LOOK (orð- og myndmerki) er þegar skráð fyrir „sætabrauð

og sælgæti, brjóstsykur.“ í flokki nr. 30. Skilyrði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 eru því uppfyllt hér og vörulíkindi milli merkjanna augljós.

Við mat á ruglingshættu milli merkjanna ber að hafa í huga að ekki var sótt um skráningu fyrir umbúðir varanna. Því er einungis höfð hliðsjón af vörumerki því sem sótt er um og hinu skráða vörumerki þegar líking merkjanna er athuguð.

Það er heildarmynd merkja sem skiptir mestu máli þegar metin er ruglingshætta með vörumerkjum. Við matið ber að athuga hversu lík merkin eru í sjón, hvort það sé hljóðlíking með merkjunum, hvort merking þeirra sé svipuð og hvort um vörulíkingu sé að ræða.

Í máli þessu er um að ræða tvö orð- og myndmerki. Bæði merkin hafa að geyma mynd af brosandi bangsa og orðhluta þar fyrir ofan. Orðhluti þess merkis sem sótt er um, FLOTT GOTT, felur ekki í sér sérkenni að mati Einkaleyfastofunnar og er undanskilin vernd, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Hljóðlíking merkjanna hefur því lítið vægi við mat á heildarmynd merkjanna. Orðhluti merkjanna er þó á sama stað á báðum merkjum og af svipaðri lengd og breidd miðað við aðra hluta merkjanna. Orðhlutinn hefur því aðallega gildi við mat á sjónlíkingu.

Varðandi mat á sjónlíkingu merkjanna er ljóst að bæði merkin hafa að geyma mynd af brosandi bangsa klæddum í jakka. Bæði merkin sýna mynd af andliti, höndum og efri parti á bók bangsa. Þó ýmis smáatriði greini bangsana í sundur er ljóst að í heildina er veruleg sjónlíking með merkjunum.

Þar sem heildaráhrif merkjanna eru mjög lík, sbr. uppsetning orða og mynda, verður að telja hættu á því að almenningur geti ruglað merkjunum saman, eða talið að varan sem merkin auðkenna sé komin frá sama framleiðanda.

Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar, að skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sé uppfyllt hér og skráning

vörumerkis nr. 429/1988 komi í veg fyrir skráningu vörumerkis samkvæmt umsókn nr. 237/1996.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins FLOTT GOTT (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 237/1996 er hafnað.

Reykjavík 14. apríl 1998

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.