

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 4/2011

Tengi ehf.

gegn

Múrbúðinni ehf.

Málsatvik

Þann 16. júlí 2010 lagði Múrbúðin ehf., Kletthálsi 7, 110 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins EVIDRAIN (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1950/2010. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 11. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2010, sbr. skráning nr. 797/2010.

Með bréfi, dags. 12. nóvember 2010, andmælti Páll Rúnar M. Kristjánsson hdl., f.h. Tengri ehf., Smiðjuvegi 76, 200 Kópavogi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), vegna vörumerkjaréttar andmælanda.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. nóvember 2010, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var honum veittur frestur til 17. janúar 2011 til að leggja inn greinargerð. Með samþykki andmælanda óskaði umsækjandi eftir framlengdum fresti til að leggja inn greinargerð sína og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. janúar 2011 var honum veittur tveggja daga frestur til þess. Greinargerð umsækjanda barst svo með bréfi, dags. 18. janúar s.m. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. janúar 2011 var andmælanda send greinargerð

umsækjanda og í sama bréfi var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Fram kemur í greinargerð andmælanda að hann, þ.e. Tengi ehf., hafi frá árinu 2004 flutt inn og selt niðurföll frá danska framleiðandanum *Unidrain*. Um sé að ræða vottaða gæðavöru sem sé vel þekkt á markaði vatns- og hreinlætislagna. Andmælandi tekur fram að hann hafi selt umrædd niðurföll hér á landi í sex ár og telur sig hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Í greinargerðinni kemur fram að ekki sé langt síðan að umsækjandi, Múrbúðin, hafi hafið innflutning og sölu á niðurföllum frá tyrkneskum framleiðanda, *Evimetal*, en þau séu ný á íslenskum markaði og því nánast óþekkt. Múrbúðin hafi hins vegar breytt nafni vörumerkjanna í EVIDRAIN, sem sé að mati andmælanda, nánast eins og vörumerkið UNIDRAIN.

Þrátt fyrir ótvíræðan vörumerkjarétt sinn hafi andmælandi ákveðið að skrá vörumerkið UNIDRAIN, sbr. skráning nr. 798/2010 fyrir *tæki og búnaður fyrir lýsingu, hitun, gufuframleiðslu, matseld, kælingu, þurrkun, loftræstingu, vatns- og hreinlætislagir* í flokki 11. Þá upplýsir andmælandi að hann hafi sent Neytendastofu erindi þar sem kvartað er yfir notkun Múrbúðarinnar á vörumerkinu EVIDRAIN.

Í greinargerð sinni vísar andmælandi til þess sem kemur fram í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Þar sem hann hafi frá árinu 2004 flutt inn og selt niðurföll merkt vörumerkinu UNIDRAIN., telur andmælandi sig hafa öðlast vörumerkjarétt hér á landi þar sem notkun á vörumerki UNIDRAIN hófst áður en Múrbúðin sótti um skráningu á vörumerki sínu. Vísar andmælandi til 7. gr. vml. í þessu sambandi.

Andmælandi segir í greinargerð sinni að vörumerki sem hafa öðlast markaðsfestu, helgi sér rýmra svið gagnvart öðrum merkjum og telur að með notkun sinni á

vörumerkinu UNIDRAIN hafi hann aukið sérkenni vörumerkisins og vörumerkið sé vel þekkt á markaði vatns- og hreinlætislagna.

Andmælandi bendir á að mat á ruglingshættu milli tveggja vörumerkja feli í sér tvíþætta greiningu, annars vegar hvort að sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru-og/eða þjónustulíking sé fyrir hendi og ráðist niðurstaðan af heildarmati á þessum þáttum.

Að mati andmælanda er greinileg vörulíking fyrir hendi þar sem bæði merkin taki til *gólfniðurfalla* og þar sem um hliðstæðar vörur sé að ræða sé hætt á því að villst verði á vörumerkjunum. Að mati andmælanda verði að gera auknar kröfur til þeirra atriða sem skilja merkin að. Þá bendir andmælandi á að leturgerð merkjanna sé svipuð og þegar litið sé til þess hve lík heildarmynd þeirra sé og þess að merkin séu notuð fyrir sambærilegar vörur, sé augljóst að mati andmælanda, að veruleg ruglingshætta sé fyrir hendi og neytendur geti því talið að viðskiptaleg tengsl séu með merkjunum.

Að lokum ítrekar andmælandi að notkun Múrbúðarinnar á vörumerkinu EVIDRAIN geti leitt til þess að villst verði á því og vörumerki UNIDRAIN sem andmælandi hafi notað, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Fer andmælandi fram á að skráning vörumerkisins EVIDRAIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 797/2010 verði felld úr gildi.

Umsækjandi

Umsækjandi mótmælir því að vörumerki þau sem um ræði séu svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi vörumerkjalaga.

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að í báðum tilvikum sé um að ræða niðurföll. Báðir aðilar kjósi að nota enska heitið *drain*. Umsækjandi fellst ekki á það að orðið *drain* njóti vörumerkjaverndar til handa andmælanda. Líkir umsækjandi umræddu orði, *drain*, við orðið *air* og bendir á að ekki yrði fallist á að Icelandair hefði rétt til þeirrar endingar umfram önnur flugfélög. Jafnframt bendir umsækjandi á að íslensk þýðing orðsins *drain* sé *niðurfall*. Tyrkneskur samstarfsaðili umsækjanda er Evimetal

og því sé eðlilegt að niðurföll og frárennslisrör séu EVIDRAIN. Umsækjandi hafnar því að andmælandi geti tekið slíka endingu, þ.e. *drain*, inn í vörumerki sitt þar sem um alltof algengt orð sé að ræða.

Fram kemur í greinargerðinni að mikill verðmunur sé á vörum málsaðila. Þá telur umsækjandi að engin gögn fylgi andmælunum sem sýni að misskilningur sé uppi í þessu máli eða að hagsmunir andmælanda til sölu á niðurföllum eigi að njóta réttarverndar umfram aðra aðila á samkeppnismarkaði. Umsækjandi hafnar því að vörumerkin geti valdið ruglingi hjá neytendum, einkum ef verðmunurinn er hafður í huga. Umsækjandi bendir einnig á það að Einkaleyfastofan taldi engin tormerki að skrá vörumerkið EVIDRAIN.

Umsækjandi telur að andmælanda hefði verið það í lófa lagið að sækja um skráningu á vörumerki hans hér á landi en það hafi hann ekki gert. Það er mat umsækjanda að með skráningu á vörumerkinu EVIDRAIN gegn óskráðu merki andmælanda hafi hann, þ.e. umsækjandi, tryggt sér rétt til vörumerkisins um lýsingu á tegund vöru, en í báðum tilvikum sé um að ræða niðurföll.

Þá telur umsækjandi að vísun andmælanda til þess að eldri réttur gangi framur yngri rétti, komi ekki til skoðunar í þessu máli þar sem ekki hafi verið sýnt fram á að merkin geti valdið ruglingi hjá neytendum. Engin gögn fylgi andmælunum sem sýni að andmælandi hafi notað merki sitt frá árinu 2004. Þá hafi ekki verið brugðist við notkun á vörumerkinu EVIDRAIN með öðrum réttarfarsúrræðum svo sem lögbanni eða skráningu. Að mati umsækjanda sýnir það að andmælandi hafi ekki talið sig þurfa að verja mikla hagsmuni.

Umsækjandi hafnar fullyrðingum andmælanda sem órökstuddum og gerð í þeim tilgangi að hamla samkeppni. Umsækjandi gerir þá kröfu að andmælin verði ekki tekin til greina.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, EVIDRAIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 797/2010, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 11. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga vegna óskráðs og síðar skráðs vörumerkjaréttar andmælanda, UNIDRAIN, sbr. skráning nr. 798/2010, fyrir tilgreindar vörur í flokki 11. Að mati Einkaleyfastofunnar er vörulíking fyrir hendi þar sem báðum merkjunum er ætlað að auðkenna sömu vörur í flokk 11.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir 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. Það sem einkum skiptir málið við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og 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.

Um er að ræða merkin UNIDRAIN í eigu andmælanda og EVIDRAIN í eigu umsækjanda. Síðari hluti merkjanna er eins, þ.e. *drain*. Samkvæmt Ensk-Íslenskri orðabók merkir enska orðið *drain* m.a. *niðurfall*. Verður seinni hluti beggja merkjanna að teljast lýsandi og sérkennalaus fyrir þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna og það samræmist ekki tilgangi laganna að einn aðili fái einkarétt á orðinu *drain*, sérstaklega fyrir þær vörur sem um ræðir, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Áherslan verður því lögð á fyrir hluta merkjanna, UNI- og EVI-, sem teljast vera sérkennandi hlutar þeirra. Engin gögn hafa verið lögð fram sem sýna að UNI- eða EVI- hafi einhverja merkingu í tengslum við þær vörur sem um ræðir. Orðin er ólík og því um litla sjón- og hljóðlíkingu að ræða með merkjunum að mati Einkaleyfastofunnar.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingi geti valdið á vörumerkjunum EVIDRAIN og UNIDRAIN, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Krafa um ógildingu skráningar nr. 797/2010, EVIDRAIN (orðmerki), er því ekki tekin til greina.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins EVIDRAIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 797/2010, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 12. apríl 2011

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.