

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli


nr. 16/2008


Husqvarna AB, Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, Svíþjóð

gegn

**SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA, S.A., Pol. Ind.
Juncaril, C/F Parcela 250, 18220 Albolote, Granada, Spáni**

Málsatvik



Þann 27. nóvember 2007, lagði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA, S.A., Pol. Ind. Juncaril, C/F Parcela 250, 18220 Albolote, Granada, Spáni, inn umsókn um skráningu vörumerkisins . Umsóknin fékk númerið 4186/2007. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2008, sbr. skráning nr. 144/2008.

Með bréfi, dags. 15. apríl 2008, andmælti Arnason-Faktor, f.h. Husqvarna AB, Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, Svíþjóð, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 4. og 6. – 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við merki andmælenda, myndhluta vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 877879, DIMAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 873/2002 og DIMAS (orðmerki) sbr. skráning nr. 421/2003.

Með bréfi, dags. 18. apríl 2008, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 18. maí 2008 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 16. maí 2008, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. maí 2008 og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 5. júní 2008, var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 11. júní 2008. Andmælanda var í sama bréfi veittur frestur til 11. ágúst 2008 til að leggja fram umboð og tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna þegar umboð lægi fyrir. Umboð til handa andmælanda barst með bréfi, dags. 30. júní 2008.


Málsástæður og lagarök

ANDMÆLANDI:

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merkjum hans, þ.e. myndhluta vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 877879, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 7, 8, 9 og 25, DIMAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 873/2002 og DIMAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 421/2003, bæði skráð í flokkum 7 og 8, við vörumerkið , skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 7.

Varðandi vörumerkið HUSQVARNA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 877879, byggir andmælandi á því að vörumerkið hafi verið lengi á markaði og ætti því að vera flestum kunnugt. Vörur fyrirtækisins hafi verið fluttar inn á vegum fyrirtækisins MHG verslun í Kópavogi frá árinu 2000, en fyrir þann tíma frá 1997 af öðru fyrirtæki. Vísar andmælandi um framleiðsluvörur Husqvarna AB, vörur til nota í byggingariðnaði og vörur til garðvinnu, í upplýsingar prentaðar út af vefsíðu fyrirtækisins MHG verslun, www.mhg.is, sbr. fylgiskjal 1. Til frekari staðfestingar á því að umræddar vörur hafi verið í dreifingu hér á landi og til upplýsingar um mikla notkun, leggur andmælandi fram afrit innkaupsreikninga MHG verslunar frá árinu 2001, sbr. fylgiskjal nr. 2. Andmælandi bendir jafnframt á að saumavélar undir merki



HUSQVARNA séu þekktar á íslenskum markaði, en sú framleiðsla, sem upphaflega hafi verið í eigu andmælanda, hafi verið seld frá fyrirtækinu. Bent er á vefsíðu andmælanda www.husqvarna.com til nánari upplýsinga um útbreiðslu fyrirtækisins og sögu.

Andmælandi bendir á að vörumerkið , sbr. alþjóðleg skráning nr. 877879, sé skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 7, 8 og 25. Áréttað er að skráningin sé afar umfangsmikil enda nái hún til 28 landa. Bent er jafnframt á að vörumerkið sé ávallt sett fram sem orðið HUSQVARNA ásamt myndhluta merkisins.

Andmælandi bendir á að myndhluti merkisins samanstandi af hring með þremur strikum efst sem myndi eins konar kórónu. Inni í hringnum sé bókstafurinn H, sem vísi til upphafsstafs vörumerkisins HUSQVARNA. Umrædd mynd sé eitt aðalsérkenni andmælanda og mikið notað í allri kynningu. Merkið sé andmælanda þar af leiðandi afar verðmætt og geti hann því ekki liðið ólögmeta notkun þess, einkum af hálfu samkeppnisaðila.

Á grundvelli framangreinds byggir andmælandi á því að hann eigi víðtækan rétt á vörumerkinu HUSQVARNA hér á landi, sérstaklega myndhluta þess sem notað hafi verið hér á landi um árabil.


Hvað vörumerkin DIMAS (orðmerki), sbr. skráningar nr. 873/2002 og nr. 421/2003, varðar bendir andmælandi á að Husqvarna AB hafi sameinast fyrirtækinu DIMAS and partner. Í tengslum við það noti þeir vörumerkið DIMAS sem skráð sé hér á landi tveimur skráningum í flokkum 7 og 8. Hið andmælda vörumerki sé augljóslega sláandi líkt merki andmælanda og mjög skýrt að merkið skapi tengsl í huga neytenda við hinn þekhta myndhluta merkisins HUSQVARNA og vörumerkið DIMAS.



Andmælandi bendir á að myndhluti vörumerkisins  sé sláandi líkur mynd í merki andmælanda . Um sé að ræða hring með þremur strikum efst sem myndi eins konar kórónu. Auk þess sé strik neðst á hringnum og enginn

bókstafur inni í hringnum, en það sé það eina sem skilji myndirnar að. Orðhluta merkisins SIMA telur andmælandi sláandi líkan orðmerki andmælanda DIMAS. Um sé að ræða merki sem lík séu bæði í sjón og heyrn. Merkin séu bæði tvö atkvæði, innihaldi 4 stafi eins af 5 stöfum í merki DIMAS og hafi sömu sérhljóða á sömu stöðum í orðunum. Andmælandi bendir á að þegar litið sé til þeirra vara sem vörumerkið SIMA stendur fyrir í flokki 7, sé ljóst að um skörun sé að ræða.

Andmælandi telur að á honum sé brotinn vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar hér á landi, sem og réttur á grundvelli framangreindra skráninga. Notkun merkisins SIMA gefi til kynna tengsl við andmælanda þar sem merkin séu svo sterklega lík, einkum þar sem eigandi þess noti merkið iðulega án orðsins SIMA. Um notkun merkisins SIMA er vísað til framlagðra gagna, sbr. fylgiskjal 3 er sýna notkun vörumerkisins, bæði í heild og myndhlutans eins og sér.

UMSÆKJANDI:



Umsækjandi krefst þess að skráning vörumerkisins  nr. 144/2008 haldi gildi sínu og fram komnum andmælum verði hafnað.

Umsækjandi fellst ekki á að ruglingshætta sé milli vörumerkisins  og vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 877879 annars vegar og vörumerkisins DIMAS (orðmerki), sbr. skráningar nr. 873/2002 og 421/2003 hins vegar. Umsækjandi telur ekki nægilega skýrt hvernig eldri réttur hindri skráningu hins andmælda merkis og segir að andmælin megi skilja svo að búið sé til nýtt merki, DIMA (orð- og myndmerki) og andmælin séu byggð á því. Ekki sé lagaheimild til þess.

Umsækjandi bendir á að við mat á ruglingshættu merkja verði að bera saman merkin í heild. Heildarmynd hins andmælda merkis sé ekki lík þeim vörumerkjum sem andmælin eru byggð á.

Hvað varðar ruglingshættu milli vörumerkjanna SIMA og HUSQVARNA bendir umsækjandi á að merkin séu ólík bæði í framburði og sjón. Orðið SIMA sé tvö

atkvæði og fjórir bókstafir, en HUSQVARNA fjögur atkvæði og níu bókstafir. Þau eigi það aðeins sameiginlegt að enda á bókstafnum A og innihalda bæði bókstafinn S.

Umsækjandi vísar til athugasemda við 4. gr. í frumvarpi til vörumerkjálaga varðandi það að heildarmynd merkis ráði meiru við mat á ruglingshættu en einstakir hlutar þess. Hafa beri í huga sjónarmið hins almenna neytanda þar sem hann hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum og gefist þar af leiðandi ekki tækifæri til samanburðar. Skipti sjónlíking þá einkum máli, en hljóðlíking ekki síður að því er varðar einstök orð eða orðasambönd. Umsækjandi vísar til erlendra fræðirita þar sem meginregla þessi er staðfest og segir aðaltáknin í þeim merkjum sem um er deilt ekki lík. Ef litið sé á vörumerkið  annars vegar og vörumerkið  hins vegar, sé ljóst að andmælin styðjist ekki við rök, merkin séu gerólík og mismunandi að lengd. Vísar umsækjandi um þetta til erlendra úrskurða.

Varðandi táknin í merkjunum telur umsækjandi líkindi þeirra ekki nægilega rökstudd. Táknin í hinu andmælda merki sé hringlaga og ekkert sé innan í hringnum. Efst á hringnum sé þrjár oddar, sá í miðjunni með annarri lögun en þeir ystu. Neðst á hringnum sé einnig oddur. Umsækjandi telur táknin í merki andmælanda ekki hringlaga, a.m.k. ekki greinilega. Bókstafurinn H sé inni í kassanum og ofan á honum sé þrjár oddar sem allir eru eins að lögun. Enginn oddur sé neðan á kassanum.

Umsækjandi telur þá staðreynd að táknin séu á undan orðunum í báðum merkjunum valdi því ekki sjálfkrafa að ruglingshætta myndist. Táknin séu ólík og orðin í merkjunum gerólík. Auk þess sé stjarna fyrir ofan bókstafinn I í merki umsækjanda áberandi.

Umsækjandi telur ekki nægilega rökstutt hvers vegna andmælandi telur merki sín fræg á Íslandi og/eða hvaða áhrif það eigi að hafa í þessu máli. Umsækjandi telur kröfum Einkaleyfastofunnar um staðfestingu á frægð merkja ekki mætt í andmælunum. Vísar umsækjandi til erlendrar dómsúrlausnar máli sínu til stuðnings. Umsækjandi telur ljóst að teljist andmælandi vel þekktur hér á landi, sé það aðeins nafnið HUSQVARNA sem talist getur þekkt, þó umsækjandi telji það ósannað. Sé

Það rétt telur umsækjandi það draga enn frekar úr ruglingshættu milli merkjanna, þar sem það orð sé aðaltáknið í merki andmælanda og umsækjandi hafi ekki nálgast það orð.



Hvað varðar skráningar vörumerkisins DIMAS (orðmerki), sbr. skráningar nr. 421/2003 og 873/2002 gagnvart hinu andmælda merki, telur umsækjandi að því virtu að hið andmælda merki er orð- og myndmerki og merkin sem andmælin byggjast á séu orðmerki, sé heildarmynd þeirra ólík og ljóst að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi. Munur sé á orðunum DIMAS og SIMA í sjón og framburði. Fjöldi bókstafa í merkjunum sé ekki sá sami og hafi það áhrif. Einnig skipti máli að fyrsti stafurinn í merkjunum sé ólíkur í sjón og framburði sem hafi þau áhrif að minni ruglingshætta sé fyrir hendi. Merkin séu ólík og myndræn útfærsla hins andmælda merkis útiloki ruglingshættu. Munur á fyrsta bókstaf hafi auk þess meiri áhrif eftir því sem orðin eru styttri, en umrædd orð séu bæði tvö atkvæði.

Umsækjandi bendir á að vörumerkið SIMA hafi bæði verið skráð í Danmörku og Sviss og leggur fram gögn því til staðfestingar.

Með vísan í framangreint krefst umsækjandi að andmælunum verði hafnað.



Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins  **sima**, sbr. skráning nr. 144/2008 fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 7. Andmælin byggjast á ruglingshættu á grundvelli 4. og 6. – 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. og 2. mgr. 4. gr. laganna, við skráð vörumerki andmælanda, þ.e. myndhluta vörumerkisins  **Husqvarna**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 877879, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 7, 8, 9 og 25, DIMAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 873/2002 og DIMAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 421/2003, bæði skráð í flokka 7 og 8.

Í 4. gr. vörumerkjalaga kemur fram að í vörumerkjarétti felist, að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans annars vegar ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hins vegar ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. nær bannið jafnframt til annarra vara eða þjónustu ef merki er vel þekkt hér á landi og notkunin felur í sér misnotkun eða getur rýrt aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Ákvæðið er undantekning frá 1. tl. 1. mgr. 4. gr. og tekur mið af svonefndri Kodak-reglu.


Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga kemur fram 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 vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með þeim. Þá ber einnig að skoða merkingu orða, sérkenni, hversu vel merki hefur fest í sessi, notkun og væntanlegan kaupendahóp. 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 megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli hins almenna neytanda og þeirri staðreynd að hann hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Í fyrsta lagi er um að ræða annars vegar myndhluta vörumerkisins  **Husqvarna** og hins vegar merkisins  **sima**. Myndhluti vörumerkisins HUSQVARNA er í svart/hvítu. Ekki verður séð að um hreinan hring sé að ræða, heldur ferning með bogadregnum línunum í stað horna. Ofan á eru þrjú bogadregin strik og vísa þau ytri inn að því í miðjunni sem vísar beint upp. Innan í hringnum er bókstafurinn H í hástöfum. Myndhluti vörumerkisins SIMA er í bláum lit. Um hreinan hring er að ræða. Ofan á honum eru þrjú bein strik og vísa þau ytri út á við en það í miðjunni beint upp. Eitt strik er í neðanverðum hringnum sem vísar beint niður. Ekkert er inni í hringnum.

Ytri lögun myndanna er örlítið lík að því leyti að útlínur beggja eru ávalar og þrjú strík vísa upp frá þeim. Heildarmynd þeirra verður þrátt fyrir það að telja fremur ólíka, einkum á grundvelli þess að annars vegar er um svart/hvítt merki að ræða, en hins vegar merki í skærum, bláum lit. Einnig fyllir hástafurinn H vel út í innri hluta merkisins HUSQVARNA, en hringurinn er aftur á móti opinn í merki SIMA, sem auk þess hefur beint strík niður úr hringnum sem merki HUSQVARNA hefur ekki.


Við mat á ruglingshættu er það heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda sem hafa ber í huga við slíkt mat, sem almennt hefur ekki tök á því að bera merkin saman hlið við hlið. Bæði merkin eru skráð sem orð- og myndmerki og eru orðhlutar þeirra afar ólíkir. Fram kom hjá andmælanda að notkun vörumerkisins SIMA færi fram bæði á þann veg að myndin kæmi fram ein og sér, sem og merkið í heild. Framlögð gögn sýna á hinn bóginn ekki hvort um notkun þess á þann veg hér á landi eða erlendis er að ræða. Skýrt kom einnig fram að merki andmælanda væri á hinn bóginn „ávallt sett fram sem orðið HUSQVARNA ásamt logoi fyrirtækisins” og styðja framlögð gögn einungis notkun þess með þeim hætti, eða notkun orðsins HUSQVARNA eins og sér.




Að framangreindu virtu er það mat Einkaleyfastofunnar, að þrátt fyrir svipaða grunnuppbyggingu á myndhluta merkjanna sé á þeim afgerandi munur sem leiðir til þess að ekki sé hætta á ruglingi á milli þeirra, þrátt fyrir að merkin standi að einhverju leyti fyrir sömu vörur. Heildarmynd hinna skráðu merkja er afar ólík og því hvorki til þess fallin að skapa ruglingshættu í huga hins almenna neytanda né gefa tilefni til að ætla að tengsl séu með merkjunum.


Á því er einnig byggt í málinu af hálfu andmælanda að ruglingshætta sé fyrir hendi hvað varðar vörumerkin DIMAS (orðmerki) og vörumerkið . Vörumerki andmælanda er fimm stafa orð, en vörumerki umsækjanda fjögurra stafa orð. Miðhluti merkjanna er sá sami, IM, að viðbættu A í miðhluta DIMAS, sem á hinn bóginn myndar endastaf orðsins SIMA. Upphafsstafir þeirra, D og S eru ólíkir bæði í sjón og heyrn. Annað merkið er orðmerki, en hitt orð- og myndmerki í lit, auk þess sem

stjarna er yfir I í merkinu og mynd á ská fyrir ofan S. Ekki verður því talið að sjónlíking sé með merkjunum eins og þau eru skráð. Í íslenskum framburði er áhersla yfirleitt á fyrsta atkvæði orða. Við framburð á merki umsækjanda, SIMA, myndast áhersla á bókstafina SI. Á sama hátt myndast áhersla á fyrstu stafina DI í merkjum andmælanda, auk þess sem S-hljóð er í enda merkjanna. Merkin eiga miðhlutann IMA sameiginlegan, sem með hliðsjón af ólíku upphafi og endi verður þrátt fyrir það ekki talinn það afgerandi að annað en væg hljóðlíking sé til staðar.


Á því er byggt af hálfu andmælanda, í samræmi við orðalag 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga að vörumerki hans teljist vel þekkt hér á landi. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er með því átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. að þorri almennings verði að þekkja merkið. Einkaleyfastofan telur að andmælandi hafi, með þeim gögnum sem lögð voru fram í málinu, hvorki sýnt fram á að myndhluti merkisins HUSQVARNA einn og sér, né vörumerkin DIMAS, teljist vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps hér á landi. Ennfremur telur Einkaleyfastofan ekki sýnt að merkin séu svo þekkt að þau valdi því að neytendur geti ætlað að annars konar vörur en merki andmælanda eru skráð fyrir, séu frá andmælanda komnar. Kemur 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga því ekki til álita í þessu máli.

Í rökstuðningi umsækjanda er vísað til þess að vörumerkið  hafi m.a. verið skráð í Danmörku og Sviss og eru lögð fram gögn því til stuðnings. Einnig vísar umsækjandi til niðurstaðna erlendra dómstóla og úrskurðarnefnda. Einkaleyfastofan bendir á að skráningaryfirvöld í hverju ríki taka sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstæðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig.

Með vísan til framangreinds fellst Einkaleyfastofan ekki á að heildarmynd merkjanna  og  sé svo lík, að ruglingi geti valdið, sbr. 4. og 6. – 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Stofnunin fellst heldur ekki á að heildarmynd merkjanna DIMAS og  sé svo lík að ruglingi geti valdið með

vísan til sömu ákvæða laganna. Er því kröfu um ógildingu skráningar merkisins , sbr. skráning nr. 144/2008, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins , sbr. skráning nr. 144/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 23. júlí 2008,

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr. BA