

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 19/2009

São Paulo Alpargate S/A, Brasilú

gegn

W.L. Gore & Associates GmbH, Þýskalandi

Málsatvik

Hinn 4. apríl 2008, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, W. L. Gore & Associates GmbH, Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 668 619,



, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 24 og 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. júní 2008.

Með bréfi, dags. 14. ágúst andmælti Arnason-Faktor, f.h. São Paulo Alpargas S/A, Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasilú, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, TOPPER, nr.


162/2007. Andmælin byggjast á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Með bréfi, dags. 19. ágúst 2008, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 19. desember 2008 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Greinargerð umsækjanda barst með bréf, dags. 11. desember 2008. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. desember var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök


Andmælandi



Andmælt er skráningu vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 668 619, skráð er fyrir vörur í flokkum 24 og 25. Andmælandi telur merki umsækjanda vera í ruglingshættu við skráð merki hans, TOPPER, sbr. skráning nr. 162/2007, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 25 og 28.

Andmælandi bendir á að við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja beri að líta á heildarmynd merkjanna. Við mat á merkjalíkingu með vörumerki



umsækjanda  og TOPPER, telur andmælandi margt vera líkt, bæði í sjón og í heyrn. Vörumerki umsækjanda sé samsett úr tveimur mjög almennum og þekktum orðum, þ.e. annars vegar *wind*, algengasta merking þess sé *vindur* og hins vegar *stopper*, sem samkvæmt ensk-íslenskri orðabók merki *tappi*, *t.d. hetta eða korkur*. Telur andmælandi að hinn sérkennandi hlut vörumerkisins sé orðhlutinn STOPPER, en ekki orðhlutinn WIND. Er það því mat andmælanda að hið andmæлта merki, með

hliðsjón af þeim vörum sem það óskast skráð fyrir, sé afar lýsandi. Ennfremur telur andmælandi að um veikt merki sé að ræða.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans, TOPPER, sé að finna í heild sinni í hinu andmælda merki og tekur fram að til þess að komast hjá því að um ruglingshættu sé að ræða milli tveggja vörumerkja, sé ekki nægjanlegt að nota merki sem til er fyrir og skeyta að við orði. Líta verði til þess hvort merki sé tekið í heild sinni upp í annað merki og sé svo, séu auknar líkur að ruglingshættu. Vísar andmælandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 7/2003 KAFFE MAGNUM OPUS, þessu til stuðnings. Þá telur andmælandi að seinni orðhluti hins andmælda merkis, þ.e. STOPPER og vörumerki hans, TOPPER, vera augljóslega lík og þar með augljós ruglingshætta. Þrátt fyrir að hið andmælda merki sé orð- og myndmerki, telur andmælandi að orðhlutinn WIND sé ekki sérkennandi fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir. Beri því að meta ruglingshættu m.a. með tilliti til líkingar orðanna TOPPER og STOPPER. Hljóðlíking með merkjunum í heild sinni sé ekki eins mikil og sjónlíking en séu orðin TOPPER og STOPPER borin saman, þá sé augljós hljóðlíking til staðar og aðeins einn bókstafur sem skilur orðin að.

Andmælandi leggur áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Ekki sé hægt að útiloka að þegar hinn almenni neytandi virði fyrir



sér hið andmælda merki , skapist hugrenningartengsl milli viðkomandi merkis og merkis andmælanda. Merki andmælanda, TOPPER, sé ætlað að vernda samskonar vörur í flokki 25. Telur andmælandi að slík hugrenningartengsl muni óhjákvæmilega hafa þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkis hans muni minna til muna.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að andmælin séu aðallega byggð á



ruglingshættu fyrir vörur í flokk 25. Vörumerkið sé skráð fyrir yfirskrift

flokks 25 og verndin nái því yfir allar þær vörur í þeim flokki. Vísar andmælandi svo í heimasíðu umsækjanda til nánari útlistunar þeirra vara sem merkið á að auðkenna. Kemur m.a. fram í greinargerðinni að um sé að ræða útivistarfatnað sem vernda eigi notanda fyrir veðri og vindum, auk þess sem fatnaðurinn andi og veiti þannig þægindi undir öllum kringumstæðum. Andmælandi telur að um verulegu vörulíkingu sé að ræða þar sem vörumerki hans, TOPPER, hafi afar víðtæka vernd fyrir vörur í flokki 25. Vísar andmælandi til heimasíðu sinnar til frekari upplýsinga. Andmælandi telur, með hliðsjón af þeim vörum sem merkjunum er ætlað að auðkenna, að þær séu svipaðs eðlis, þ.e. markhópurinn sé sá sami og hugsanlega gæti verið um samkeppnisvörur að ræða. Að mati andmælanda hefur slíkt óneitanlega áhrif á ruglingshættumatið.

Með vísan til framangreinds er það mat andmælanda að merkjalíking sé til staðar, sem og vörulíking hvað varðar flokk 25. Augljós ruglingshætta sé því til staðar milli



merkjanna. Telur andmælandi að alþjóðleg skráning nr. 668 619, , brjóti gegn vörumerkjarétti sínum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og því beri að ógilda skráninguna hvað varðar vörur í flokki 25.

Umsækjandi



Umsækjandi telur augljóst að ekki beri að hafna skráningu vörumerkisins , þar sem ekki er ruglingshætta á milli merkjanna í skilningi vörumerkjalaganna.

Umsækjandi telur að það sé heildarmynd merkjanna sem beri að skoða. Merkin innihaldi ekki sameiginlegt aðaltákn. Við mat á heildarmynd hafi útlit, framburður og merking áhrif. Hafi annað merkið t.d. þekkta merkingu en ekki hitt, þá komi það oft í veg fyrir ruglingshættu. Umsækjandi bendir á að TOPPER sé vel þekkt orð og vísar til útskýringar á orðinu í orðabók.

Þá vísar umsækjandi til athugasemda í greinargerð um 4. gr. vörumerkjalaganna þar sem fram komi að við túlkun á 2. tl. 4. gr. skuli lita til þess að það sé heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það sé sjónarmið hins almenna neytenda sem hafa beri í huga við slíkt mat. Þó eigi að hafa hugfast að neytandinn hefur yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar. Sjónlíking merkja sé það sem einkum skipti máli við mat á hættu á ruglingi en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd komi hljóðlíking ekki síður til greina. Þá beri einnig að hafa hliðsjón af merkingu orða. Umsækjandi bendir á nokkra dóma Evrópudómstólsins máli sínu til stuðnings. Telur umsækjandi ljóst af þeim dómum að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði. Þessu til frekari stuðnings vísar umsækjandi til norrænna fræðirita.

Þá bendir umsækjandi á að ef tvö merki séu borin saman og þau ólík hvað varðar merkingu, leiði það oft til þess að ruglingshætta sé ekki talin vera fyrir hendi.

Að mati umsækjanda eru merkin hvorki lík í sjón né framburði, þau hafi ólíka merkingu og annars vegar sé um orðmerki að ræða og hins vegar orð-og myndmerki. Þá sé leitun að því sem er líkt með merkjunum. Að lokum fer umsækjandi fram á það að andmælum



gegn alþjóðlegri skráningu nr. 668 619, , verði hafnað.

Niðurstaða

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



Andmælt er skráningu vörumerkisins, , sbr. alþjóðleg skráning nr. 668 619, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 24 og 25 og byggjast andmælin á ruglingshættu, sbr.

6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda hér á landi, TOPPER, sbr. skráning nr. 162/2007 sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 25. Telja verður að nokkur vörulíking sé til staðar með merkjunum þar sem þeim er báðum ætlað að auðkenna fatnað, skófatnað og höfuðfatnað.

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. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. 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.

Alþjóðleg skráning nr. 668 619 er orð- og myndmerki og samanstendur af átthyrningi, sem minnir á stöðvunarskyldumerkið. Inn í honum eru orðin *wind* og *stopper*. Enska orðið *wind* hefur þekkta merkingu sem m.a. *vindur*. Samkvæmt ensk-íslenskri orðabók (útg. árið 1999) merkir *stopper* m.a. *tappi, t.d. hetta, korkur o.p.u.l.* Skráning nr. 162/2007 er orðmerki og samkvæmt sömu orðabók merkir *topper* í óformlegri merkingu *afburðarmaður, fyrirtak, afbragð, fyrsta flokks maður eða hlutur*. Ólík merking orðanna er til þess fallin að draga úr ruglingshættu milli merkjanna. Þá er það



mat Einkaleyfastofunnar að hvorki sé til staðar sjónlíking með merkjunum og TOPPER, né hljóðlíking.

Þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar með merkjunum WIND STOPPER (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 668 619 og TOPPER (orðmerki), sbr. skráning nr. 162/2007 er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það ólík, að engin hætta sé á að villst verði á merkjunum.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, WIND STOPPER (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 668 619, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 18. ágúst 2009,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.