

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 13/2003

Max Rohr, Inc., Bandaríkjunum,

gegn

**GENERAL TOBACCO GROUP CO., LTD. JINAN CIGARETTE
FACTORY, China.**

Málsatvik

Hinn 15. október 2001 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að, GENERAL TOBACCO GROUP CO., LTD. JINAN CIGARETTE FACTORY, 80 Jiangjun Lu, Jinan Shi, CN-250100 Shandong (China), eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 764 582, A & C (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tóbak, vindlinga og vindla í flokki 34. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. ágúst 2002.

Með bréfi, dags. 17. október 2002, andmælti Sigurjónsson & Thor fyrir hönd Max Rohr, Inc., Delaware Avenue, Fort Lauderdale, Fl. 33309, Bandaríkjunum. Andmælin byggja á ruglingshættu við vörumerki andmælanda sem eru AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA (myndmerki).

Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um fram komin andmæli hinn 24. október 2002, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 24. febrúar 2003 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann hér á landi.

Andmælandi óskaði eftir fresti til að skila inn greinargerð og fékk frest til 17. nóvember 2002. Hinn 4. nóvember 2002 barst greinargerð andmælanda. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi Max Rohr, Inc., Bandaríkjunum, byggir á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda A & C, sbr. alþjóðleg skráning nr. 764582 og vörumerkjunum AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA (myndmerki), sem andmælandi á skráð víða um heim (þó ekki á Íslandi) og sem hann telur vera „vel þekkt“, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi bendir á að framangreind merki hans séu skráð og mikið notuð í fjölmörgum löndum og leggur fram lista yfir skráningar í eigu andmælanda máli sínu til stuðnings. Vörur auðkenndar með ANTONIO Y CLEOPATRA hafi fyrst verið framleiddar á Kúbu árið 1878 og vörumerkið AyC hafi verið notað, að minnsta kosti, síðan 1954, í tengslum við vindla sem aukenndir eru með vörumerkinu ANTONIO Y CLEOPATRA.

Andmælandi bendir á að Consolidated Cigar Corporation hafi keypt vörumerkin AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA (myndmerki) af American Cigar Company (Amerkican Brands) á áttunda áratug tuttugustu aldar. Þá hafi merkið A&C verið notað á alla Antonio y Cleopatra pakka American Brands. Eftir þann tíma hafi Consolidated Cigar Corporation byrjað að nota AyC í stað A&C. Bæði merkin hafi sömu merkingu, þ.e. A og C og bæði vísa til ANTONIO Y CLEOPATRA.

Consolidated hélt áfram að dreifa vindlapökkum auðkenndum með A&C til 1998 eða 1999. Eftir það hafi þeir haldið áfram að dreifa einni tegund af vindlum (A&C It's a Boy! og A&C It's a girl!), sem eru auðkenndir með A&C, til nokkurra landa þ.á.m. Kanada. Consolidated Cigar Corporation rann saman við Havatampa, Inc., þann 1. ágúst 2000 og var nýja nafn fyrirtækisins Altadis U.S.A., sem framseldi síðan öll sín vörumerki til Max Rohr, Inc sem er dótturfyrirtæki Altadis U.S.A. Max Rohr eigi því víða um heim margar skráningar á vörumerkjum AyC, A&C, ANTONIO

Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA myndmerki. Þá hafi Max Rohr veitt Altadis U.S.A. nýtleysi til að framleiða og dreifa Max Rohr vörumerkjum sem auðkenna vinda.

Andmælandi bendir á nokkrar slóðir á Netinu þar sem fjallað er um vörumerki andmælanda og rekur efni er viðkemur vörumerkjum andmælanda. Hann bendir á að sú umfjöllun sé frá þriðja aðila og gefi til kynna hversu vel þekkt vörumerki andmælanda séu á þessu viðskiptasviði.

Andmælandi bendir á að samkvæmt 7. tölulið 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, megi ekki skrá merki ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi. Hann bendir á að það sé meginregla að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og að undantekning frá þeirri reglu sé í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna. Samkvæmt ákvæðinu sé þeim vörumerkjum, veitt vernd hér á landi sem teljast vel þekkt (á dönsku *witterlig kendt* og á ensku *well known*). Regla þessi eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og verði að túlka hana með hliðsjón af ákvæði samþykktarinnar sem, m.a. kveði á um að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða heldur nægi, t.d. eftirlíkingar og þýðingar.

Þá rekur andmælandi 6. gr. bis og athugasemdir í greinargerð með henni og vitnar auk þess í fræðirit ýmissa vestrænna fræðimanna á sviði vörumerkjaréttar, máli sínu til stuðnings.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með vörumerkinu A & C, sbr. alþjóðlega skráningu, nr. 764582 og merkjum andmælanda AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA (myndmerki). Aðaltáknin í báðum merkjunum séu stafirnir A og C. Bæði merkin séu fyrir tóbak og því sé vörulíking fyrir hendi og jafnvel þótt hún væri ekki fyrir hendi, ætti að taka kröfu hans til greina með vísan til 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga sem felur í sér s.k. Kodakreglu.

Eins og áður sagði bærst ekki athugasemdir frá eiganda ofangreinds merkis.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins A & C (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 764 582, fyrir tóbak; vindlinga og vindla í flokki 34. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA myndmerki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Einnig vísar andmælandi í 2. mgr. 4. gr. laganna. Vörulíking er talin vera fyrir hendi þar sem merki umsækjanda og merki andmælanda eru auðkenni fyrir sömu vörur, þ.e. tóbak í flokki 34. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna kemur ekki til skoðunar, þar sem vörulíking telst vera fyrir hendi.

Í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna kemur fram að óheimilt sé að skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst „vel þekkt hér á landi“ á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Eins og fram kom í málavöxtum á regla þessi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og skal túlkuð í samræmi við hana.

Í hugtakinu „vel þekkt hér á landi“ í skilningi vörumerkjaréttar, felst að vörumerkið sé það þekkt að mikill meirihluti mögulegs viðskiptahóps þekki merkið. Ekki sé nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda.

Vörumerki andmælanda, AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA (myndmerki), eru ekki skráð vörumerki hér á landi. Ekki hefur verið sýnt fram á að seldar hafi verið vörur auðkenndar með merkjum andmælanda hér á landi og ekki hafa verið lögð fram gögn því til stuðnings að ofangreind merki séu „vel þekkt hér á landi“, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna. Þá verður ekki séð að vefsíður þær sem andmælandi vísar til og fjalla um ofangreind merki hans, hafi sérstaklega verið beint að íslenskum markaði eða íslenskum neytendum. Verður því ekki ráðið af gögnum málsins að merki andmælanda teljist „vel þekkt hér á landi“ í skilningi vörumerkjalaga.

Þegar af þeirri ástæðu, að ekki er fallist á að merki andmælanda séu talin vel þekkt hér á landi, verður ekki talið að merki umsækjanda, A & C (orðmerki), nr. 764 582, sé til þess fallið að villst verði á því og vörumerkjum andmælanda, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til ofanritaðs er það því mat Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins, A & C, nr. 764 582, brjóti hvorki í bága við 7. tl. 1. mgr. 14. gr. né 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð

Alþjóðleg skráning, nr. 764 582 A & C (orðmerki), skal halda gildi sínu.

Reykjavík 12. júní 2003,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.