

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 31/2001

ART III BOOTS AND SHOES, SL, Spáni

gegn

Garði Einarssyni.

Málsatvik

Hinn 21. júní 2000 lagði Garður Einarsson, Ægisíðu 90, 107 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ARTÍ (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2226/2000. Óskað var skráningar fyrir lampa, tæki og búnað fyrir lýsingu í flokki 11 og fatnað, skófatnað, höfuðfatnað og boli í flokki 25.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 14. desember 2000, sbr. skráning nr. 1463/2000.

Með bréfi, dags. 14. febrúar 2001, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. ART III BOOTS AND SHOES, SL, Spáni, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við alþjóðalega vörumerkjaskráningu andmælanda nr. 730 525, ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER (orð- og myndmerki) sem skráð er fyrir tilteknar vörur í flokkum 3, 10 og 25.

Andmælanda var veittur frestur til 14. mars 2001 til að leggja inn greinargerð. Hinn 13. mars 2001 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 19. maí 2001 til að skila inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni hinn 17. maí 2001. Var hún send andmælanda og málið jafnframt tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann sé eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 730 525, ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER (orð- og myndmerki) sem skráð sé í vöruflokkum 3, 10 og 25. Vörulíking sé því augljóslega til staðar þar eð vörumerkjaskráning nr. 1463/2000 sé skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 11 og 25.

Andmælandi bendir á að meginhluta vörumerkis síns myndi stafirnir ART og sé þar um að ræða skammstöfun á heitinu “alternative roots traveller”. Fyrstu þrír stafir vörumerkisins séu því nákvæmlega hinir sömu og í merki andmælanda. Andmælandi tekur fram að það eina sem greini milli merkjanna að þessu leyti sé stafurinn Í aftast í vörumerkinu ARTÍ. Bókstafurinn Í sé veikur merkishluti í skilningi vörumerkjaréttar, bæði í sjón og framburði og því ekki til þess fallinn að greina merkin að. Andmælandi telur að þar eð vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum, megi ljóst vera að ruglingshætta sé með þeim, sbr. ákvæði 4. gr. vörumerkjalaga.

Jafnframt tekur andmælandi fram að framangreindur meginhluti vörumerkis síns sé eins atkvæðis orð. Vörumerkið ARTÍ sé tveggja atkvæða. Andmælandi bendir á að það hafi verið talin meginregla á sviði vörumerkjaréttar, að sé eins atkvæðis orð hluti tveggja atkvæða orðs, teljist sjálfgefið að ruglingshætta sé á milli slíkra vörumerkja. Andmælandi vísar til dansks fræðisrits máli sínu til stuðnings og bendir um leið á að vörumerkjalögin séu samnorræn lög og því sé eðlilegt að litið sé til norrænnar framkvæmdar við mat á ruglingshættu milli merkja. Vísar andmælandi því næst til valinna danskra úrskurða til samanburðar.

Að lokum krefst andmælandi þess með vísan til framangreindra röksemda að vörumerkjaskráning nr. 1463/2000, ARTÍ (orðmerki) verði ógild skv. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi dregur hins vegar í efa að ákvæðum 4. gr. vörumerkjalaga verði beitt til ógildingar vörumerkisins „ARTÍ” og bendir á að merkið sé hvorki eins og vörumerkið „ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER”, né verði þessum ólíku vörumerkjum ruglað saman. Auk þess bendir umsækjandi á að orðmerkið „ARTÍ” rýri ekki á nokkurn hátt aðgreiningareiginleika eða orðspor vörumerkisins „ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER”.

Umsækjandi tekur fram að sú samlíking sem andmælandi haldi fram að felist í vörumerkinu „ARTÍ” og orðinu „ART” fái ekki staðist. Bendir umsækjandi á ákvæði 10. gr. vörumerkjalaga og segir að þar sé gert ráð fyrir að samsetning orða eða röð orða í vörumerki gegni aðgreiningarhlutverki í tilviki líkra orða og heimili lík orð í aðskildum vörumerkjum þegar að til staðar sé viðbótar aðgreining með þeim hætti sem gert sé í vörumerkinu „ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER”. Umsækjandi tekur fram að ekki verði annað séð en að hið fjörgurra orða vörumerki „ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER” hafi það ríka aðgreiningareiginleika frá vörumerkinu „ARTÍ” að ekki sé um samlíkingu að ræða á grundvelli 4. gr. vörumerkjalaga og verði því ekki annað ályktað en að vörumerkin greini sig skýrt hvort frá öðru.

Umsækjandi bendir jafnframt á að orðið „ART” njóti ekki verndar eitt og sér skv. alþjóðlegri vörumerkjaskrá og verði því að telja að ART III BOOTS AND SHOES, SL sé að eigna sér víðtækari vörumerkjarétt en skráður hefur verið, þar sem orðið „ART” sé ekki sjálfstætt vörumerki og njóti aðeins lögverndar í því samhengi sem það birtist í vörumerkinu „ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER”. Umsækjandi vísar til 15. gr. vörumerkjalaga og bendir á að sá vörumerkjaréttur sem menn öðlist við skráningu taki ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Bendir umsækjandi á að sú samlíking sem andmælandi hafi dregið fram á orðunum „ART” og „ARTÍ” til ógildingar vörumerkisins „ARTÍ” fái ekki staðist, hvorki á grundvelli 4. gr., 10. gr. né 15. gr. laga um vörumerki.

Í ljósi framangreindra röksemda fer umsækjandi fram á að skráning nr. 1463/2000 ARTÍ (orðmerki) haldi gildi sínu.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu nr. 1463/2000, ARTÍ (orðmerki), en merkið er skráð fyrir lampa, tæki og búnað fyrir lýsingu í flokki 11 og fatnað, skófatnað, höfuðfatnað og boli í flokki 25. Andmælin byggjast á ruglingshættu við alþjóðalega vörumerkjaskráningu andmælanda nr. 730 525, ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER (orð- og myndmerki), sem skráð er fyrir skóáburð ofl. í flokki 3, bæklunarskófatnað (orthopaedic

footwear) í flokki 10 og fatnað, skófatnaði og höfuðfatnað í flokki 25. Það er mat Einkaleyfastofunnar að um vörulíkingu sé að ræða, en einungis vegna flokks 25.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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 helst litið til þess hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem ræður þó úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Ef einvörðungu er litið til orðhlutans ART í merki andmælanda og orðmerkisins ARTÍ, má vissulega telja að um töluverða sjón- og hljóðlíkingu sé að ræða. Það er hins vegar ávallt heildarmynd vörumerkja sem ræður úrslitum um ruglingshættu. Það sem höfuðmáli skiptir er hvort neytendur geti villst á merkjunum. Merki andmælanda ART ALTERNATIVE ROOTS TRAVELLER (orð- og myndmerki) er samsett úr tveimur rauðum bogum sem saman mynda næstum hring og út úr hringnum ganga ljósbláar rendur sem mynda eins konar vængi á hringinn. Milli boganna stendur stórum hvítum stöfum með svörtum útlínunum ART, auk þess sem tvo gula punkta er að finna ofan við bókstafinn A og neðan við bókstafinn T. Undir þessu stílfærða myndmerki er svo að finna orðin Alternative Roots Traveller, sem eru töluvert áberandi þáttur merkisins, rituð með samskonar lettri og orðið eða skammstöfunin ART. Merki umsækjanda er hinsvegar einvörðungu orðið ARTÍ óstílfært. Þegar litið er á heildarmynd merkjanna er það því álit Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki það lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til ofangreindra röksemda er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning merkisins ARTÍ (orðmerki), nr. 1463/2000, skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins ARTÍ (orðmerki), sbr. skráning nr. 1463/2000 skal halda gildi sínu.

Reykjavík 21. desember 2001

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.