

Úrskurður Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 3/2011

Miroglio Fashion S.r.l., Ítalíu

gegn

Sautján ehf., Íslandi

Málsatvik

Hinn 25. janúar 2010, lagði Davíð Hauksson, f.h. Sautján ehf., Laugavegi 91, 101 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, KARAKTER (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 179/2010. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 25 og þjónustu í flokki 35. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. mars 2010, sbr. skráning nr. 239/2010.

Með bréfi, dags. 14. maí 2010, andmælti Sigurjónson & Thor ehf., f.h. Miroglio Fashion S.r.l., Via Santa Margherita, 23, I-12051, Ítalíu, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, við skráð merki andmælanda, CARACTÉRE, (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914960, C24 CARACTERE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914961, C24 CARACTERE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914962 og CARACTÉRE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 799884.

Með bréfi, dags. 18. maí 2010 var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli. Í sama bréfi var andmælanda veittur frestur til 18. júní til að leggja inn greinargerð sem hann gerði þann dag. Hinn 23. júní 2010 var greinargerðin send umsækjanda og honum veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn sína greinargerð. Hinn 26. júlí barst greinargerð umsækjanda sem send var andmælanda með bréfi, dags. 5. ágúst 2010 og í sama bréfi var aðilum tilkynnt um að málið yrði nú tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Sama dag barst Einkaleyfastofunni beiðni frá Sigurjónsson & Thor ehf., um að leggja inn aðra greinargerð. Með bréfi, dags. 10. ágúst 2010 var andmælanda veittur frestur til 10. október 2010 til að leggja inn aðra greinargerð sem barst 8. október 2010 og send var umsækjanda sem einnig fékk tveggja mánaða frest til að koma að frekari röksemdum. Önnur greinargerð umsækjanda barst 2. desember og var send andmælanda með bréfi 15. desember 2010 um leið og aðilum var tilkynnt um að málið yrði nú tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælandi telur vera ruglingshættu með ofangreindum fjórum merkjum hans og merki umsækjandi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Hann bendir á að íslenska orðið *karakter* sé dregið af franska orðinu *caractere* og enska orðinu *character*, sem þýði m.a. eðli, gerð, tegund, skapgerð, vitnisburður, meðmæli.

Andmælandi bendir á að líta verði á heildarmynd merkjanna og hafa það hugfast að neytendur hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum þannig að ekki gefist tækifæri til samanburðar. Sú mynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið KARAKTER valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda CARACTERE og benda á dóma Evrópudómstólsins, þar sem leiðbeiningar hafa verið gefnar um mat á ruglingshættu. Einnig er á það bent að þau viðmið sem koma fram í þeim dómum séu vel þekkt úr norrænum rétti.

Andmælandi telur orðin KARAKTER og CARACTERE vera mjög lík í sjón og framburði og bendir á að merking þeirra sé sú sama. Ekki sé hægt að meta

ruglingshættu milli vörumerkja án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil þessara tveggja þátta, merkjalíkingar og vörulíkingar hefur áhrif á mat á ruglingshættu þannig að mikil vörulíking eykur líkur á merkjalíkingu. Andmælandi telur ótvíræða vörulíkingu vera fyrir hendi.

Andmælandi bendir á að merki umsækjanda, KARAKTER, sé skráð í flokkum 25 og 35, og sé í ruglingshættu við eftirtalin merki hans, CARACTÉRE, sem skráð sé fyrir vörur í flokki 14 enda telur hann skartgripa í flokki 14 og fatnað í flokki 25 vera svipaðrar tegundar, C24 CARACTERE sem skráð er fyrir vörur í flokki 18 og hann telur að ruglist við merki umsækjanda, þar sem að fatnaður úr leðri falli í þann flokk, C24 CARACTERE sem skráð er fyrir vörur í flokkum 24 og 25, og CARACTÉRE sem skráð er fyrir vörur í flokkum 9 og 18 og hann telur jafnframt ruglast við merki umsækjanda.

Með vísan til ofangreindrar upptalningar telur andmælandi að ruglingshætta sé með merkjunum og að skráning umsækjanda, KARAKTER (orðmerki) nr. 239/2010, skuli felld úr gildi.

Umsækjandi

Umsækjandi bendir á að merkið hafi verið skráð í tengslum við opnun nýrrar verslunar í eigu Sautján ehf. Honum hafi ekki verið kunnugt um skráningar þær sem andmælandi eigi og telur heldur ekki vera um ruglingshættu að ræða milli merkis hans og merkja andmælanda.

Umsækjandi bendir á að með því að nota íslenska stafsetningu í merki sínu fái merkið KARAKTER, íslenskt yfirbragð. Það sama hafi hann einnig gert með merkið Kúltúr. Umsækjandi bendir á að samkvæmt hans eftirgrennslan hafi verslunin CM sf. haft vörur merktar vörumerkjum andmælanda á boðstólnum. Versluninni hafi verið lokað á árinu 2007 eða snemma árs 2008. Hann segir að engin plön séu um að sækja á aðra markaði en þann íslenska með merkið KARAKTER.

Umsækjandi óskar því eftir að skráning hans standi óbreytt.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins KARAKTER (orðmerki), nr. 239/2010, sem skráð er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, CARACTÉRE, (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914960, sem skráð er fyrir vörur í flokki 14, C24 CARACTERE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914961, sem skráð er fyrir vörur í flokki 18, C24 CARACTERE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914962 sem skráð er fyrir vörur í flokkum 24 og 25 og CARACTÉRE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 799 884 sem skráð er fyrir vörur í flokki 9 og 18.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga 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 máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking 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 megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Merki andmælanda verða nú borin saman hvert á eftir öðru við merki umsækjanda með tilliti til ofangreinds.

1. KARAKTER (orðmerki), nr. 239/2010 – CARACTÉRE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914960

Sjón- og hljóðlíking

Merki umsækjanda inniheldur tvö atkvæði (átta bókstafi) og byrjar á K en merki andmælanda inniheldur þrjú atkvæði (nú bókstafi) og byrjar á C. Næstu þrír bókstafir eru eins í báðum merkjunum. Fimmti bókstafurinn er annars vegar K og hins vegar C. Þá endar merki umsækjanda á TER en merki andmælanda endar á TÉRE. Að mati

Einkaleyfastofunnar er ekki mikil sjónlíking með merkjunum. Hvað varðar hljóðlíkingu er áherslan að jafnaði á fyrsta atkvæði í íslensku öfugt við í frönsku þar sem áherslan er almennt ekki á fyrsta atkvæði. Þetta atriði gerir það að verkum að framburður orðanna tveggja er nokkuð frábrugðin, auk þess sem merki andmælanda endar á E sem gerir hljóðlíkinguna enn minni.

Vöru- þjónustulíking

Merki umsækjanda er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35¹. Merki andmælanda er skráð fyrir vörur í flokki 14².

Ekki er hægt að fallast á að vörur í flokki 14 og 25 séu svipaðrar tegundar, eins og andmælandi heldur fram og því er ekki vörulíking fyrir hendi hvað þá flokka varðar. Þá verður ekki talið að ruglingshætta sé með vörum í flokki 14 og þjónustu í flokki 35. Að mati Einkaleyfastofunnar verður því ekki talið, þegar litið er til heildarmyndar merkjanna, að um ruglingshættu sé að ræða í skilningi, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

2. KARAKTER (orðmerki), nr. 239/2010 – C24 CARACTÈRE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914961.

Sjón- og hljóðlíking

Um samanburð orðanna KARAKTER og CARACTÈRE vísast til umfjöllunar hér að ofan. Á undan orðinu CARACTÈRE stendur C24 sem dregur enn meir úr sjón- og hljóðlíkingu með merkjunum.

Vöru- þjónustulíking

Merki umsækjanda er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35³.

Merki andmælanda er skráð fyrir vörur í flokki 18⁴. Merkin eru ekki í sömu flokkum. Ekki verður talið að skörun sé milli þjónustu í flokki 35 og vara í flokki 18. Talið er að skörun geti verið milli þeirra vara er heyra undir flokk 25 og þeirra sem falla undir

¹ Flokkur 25: *fatnaður, skófatnaður og höfuðfatnaður.*

Flokkur 35: *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.*

² Flokkur 14: *precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments*

³ Flokkur 25: *fatnaður, skófatnaður og höfuðfatnaður.*

Flokkur 35: *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.*

⁴ Flokkur 18: *leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.*

flokk 18. Þess er þó ekki getið sérstaklega að um fatnað sé að ræða í vörulista skráningar andmælanda, C24 CHARACTERE.

Það er þó mat Einkaleyfastofunnar, þegar heildarmyndir merkjanna er borin saman, að ekki sé ruglingshætta með merkjunum, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

3. KARAKTER (orðmerki), nr. 239/2010 – C24 CHARACTERE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914962.

Sjón- og hljóðlíking

Visað er til umfjöllunar um ruglingshættu vegna merkjanna, KARAKTER (orðmerki), nr. 239/2010 – C24 CHARACTERE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914961, hér fyrir ofan.

Vöru- þjónustulíking

Merki umsækjanda er skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35⁵.

Merki andmælanda er skráð fyrir tilgreindar vörur í flokkum 24 og 25⁶.

Vörulíking er til staðar hvað varðar flokk 25. Þá geta vörur í flokki 24 skarast við vörur í flokki 25. Hins vegar er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingur milli vara í flokki 24 og 25 og þjónustu í flokki 35. Þegar merkin eru virt í heild sinni er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta með þeim, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

4. KARAKTER (orðmerki), nr. 239/2010 – CARACTÉRE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 799884.

Sjón- og hljóðlíking

Visað er til umfjöllunar, hér að ofan, um ruglingshættu vegna KARAKTER (orðmerki), nr. 239/2010 og CARACTÉRE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914960.

Vöru- þjónustulíking

Merki umsækjanda er skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35⁷.

Merki andmælanda er skráð fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9 og 18⁸.

⁵ Flokkur 25: *fatnaður, skófataður og höfuðfatnaður.*

Flokkur 35: *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.*

⁶ Flokkur 24: *textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers.*

Flokkur 25: *fatnað, skófatað og höfuðfatnað.*

Merkin eru ekki í sömu flokkum en flokkar 25 og 18 geta skarast. Ekki er þess getið sérstaklega að um fatnað sé að ræða í vörulista skráningar andmælanda, CARACTÉRE og því verður ekki talið að um mikla vörulíkingu sé að ræða þar. Hins vegar er það mat stofnunarinnar að engin vörulíking sé með flokkum 9 og 25. Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingur milli vara í flokkum 9 og 18 og þjónustu í flokki 35.

Þegar heildarmynd merkjanna er borin saman með tilliti til ofangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta með merkjunum, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til þess er fram kemur hér að ofan er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé hætta á að villst verði á merki umsækjanda KARAKTER (orðmerki), sbr. skráning nr. 239/2010 og merkjum andmælanda CARACTÉRE, (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 9149 60, C24 CARACTERE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914 961, C24 CARACTERE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 914 962 og CARACTÉRE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 799 884, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 og krafa um ógildingu skráningar merkisins KARAKTER (orðmerki), sbr. skráning nr. 239/2010, því ekki tekin til greina.

⁷ Flokkur 25: *fatnaður, skófatnaður og höfuðfatnaður.*

Flokkur 35: *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.*

⁸ Flokkur 9: *scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers.*

Flokkur 18: *leather and imitations thereof, goods made of these materials not included in other classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery*

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning vörumerkisins, KARAKTER (orðmerki), nr. 239/2010 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 8. apríl 2011,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.