

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 3/2007

Apple Computer, Inc., Bandaríkjunum

gegn

Podfitness, Inc., Bandaríkjunum

Málsatvik

Hinn 17. mars 2006, lagði G. H. Sigurgeirsson, f.h. Podfitness, Inc., (A Nevada Corporation), Suite 500, 2825 East Cottonwood Parkway, Salt Lake City, UT 84121, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, PODFITNESS (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 756/2006. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 35 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. mars 2006, sbr. skráning nr. 583/2006.

Með bréfi, dags. 14. september 2006, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Apple Computer Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við alþjóðlega skráningu nr. 839467, IPOD (orðmerki), í eigu andmælanda.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. september 2006 og var andmælanda veittur frestur til 14. október s.á. til að leggja inn

greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 12. október 2006, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar hinn 19. október 2006 og var honum í sama bréfi veittur frestur til 19. desember til að leggja inn greinargerð. Viðbótargögn bárust frá andmælanda hinn 20. október 2006 og voru þau send umsækjanda. Engin gögn bárust frá umsækjanda og er málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að vörumerki umsækjanda, PODFITNESS (orðmerki), nr. 583/2006, sé í ruglingshættu við vörumerki hans, IPOD (orðmerki) sbr. alþjóðlega skráningu nr. 839467, sem sé meðal þekktustu merkja heims og hafi verið notað hér á landi frá því í desember 2001. Andmælandi bendir á að IPOD vörumerkið auðkenni stafræn tæki og fylgihluti þeirra, þ.a.m. mp3 spilara.

Andmælandi telur að hafna beri skráningu merkisins, PODFITNESS, vegna skráningar merkis andmælanda, IPOD, alþjóðleg skráning nr. 839467 og notkunar hér á markaði sem hófs 11. september 2001 og hefur staðið óslitið síðan. IPOD sé skráð hér á landi fyrir vörur í flokki 9 og skráningin nái til allra útfærsla á merkinu, t.d. IPOD, iPod og I-POD. Andmælandi telur að bæði sé til staðar merkjalíking og vörulíking og telur heildarmynd merkjanna vera þá sömu. Hið andmæлта merki feli í sér forskeytið POD sem vísi beint í IPOD vörumerki andmælanda. Viðskeytið FITNESS í merki umsækjanda breyti engu um þá staðreynd að ruglingshætta myndist á milli merkjanna þar sem POD sé aðaltákn merkisins og mest áberandi hluti beggja merkjanna. Andmælandi vísar til umfjöllunar norrænna fræðimanna um að ávallt skuli bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin.

Andmælandi telur IPOD vera eitt af „heimsmerkjunum“ og telur það njóta aukinnar verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi reifar hvernig IPOD hefur verið markaðssett um allan heim og þ.a.m. á Íslandi. Hann bendir á að í könnun sem gerð hafi verið á Íslandi 2006, þar

sem IPOD vörumerkið hafi verið valið svalasta vörumerkið á Íslandi. Þá er rakin saga IPOD sem hvarvetna hefur hlotið viðurkenningar og verðlaun síðan tækið var sett á markað. Bent er á að á árinu 2002 hafi, t.d. 200.000.000 einstaklingar heimsótt heimasíður Apple í Evrópusambandinu.

Andmælandi rekur innihald 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sem á sér stoð í 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar og telur að túlka verði ákvæðið með hliðsjón af Parísarsamþykktinni, þar sem fram kemur að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða – heldur nægi eftirlíkingar og þýðingar. Telur andmælandi merkið hafa verið vel þekkt, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þegar umsókn um merki umsækjanda, PODFITNESS, var lögð inn.

Engin gögn bárust frá umsækjanda og málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, **PODFITNESS** (orðmerki), nr. 583/2006, sem skráð er fyrir *tónlist sem hlaða má niður, hljóðdagskrár og hljóðskrár; tónlistarupptökur sem hlaða má niður ætlaðar fyrir líkamsæfinga-, líkamseflingar- og þjálfunarkerfi í flokki 9, beintengda smásölu-geymsluþjónustu á sviði tónlistar, hljóðdagskráa og hljóðskráa; beintengda smásöluþjónustu sem felur í sér tónlistarupptökur sem hlaða má niður; beintengda smásöluþjónustu á sviði líkamsæfinga, líkamseflingar og þjálfunarkerfa í flokki 35 og fyrir að láta í té beintengdan tölvugagnagrunn sem hefur að geyma upplýsingar sem varða líkamsæfinga-, líkamseflingar- og þjálfunarkerfi; að láta í té beintengdan tölvugagnagrunn á sviði tónlistar, hljóðdagskráa og hljóðskráa fyrir líkamsæfinga-, líkamseflingar- og þjálfunarkerfi; að láta í té stafræna tónlist frá vefsetrum á Internetinu; að láta í té stafræna tónlist á Internetinu í flokki 41.* Andmælin eru

byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við merki andmælanda, IPOD (orðmerki) sbr. alþjóðlega skráningu nr. 839467, sem skráð er fyrir *portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing audio files; computer software for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing audio files on portable and handheld digital electronic devices* í flokki 9.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 felur vörumerkjaréttur í sér að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til (1. tl. 1. mgr. 4. gr.vml.), og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.).

Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ákvæðið felur í sér undanþágu frá framangreindri meginreglu og tekur mið af svo nefndri Kodak-reglu.

Ástæður fyrir slíkri aukinni vernd eru, m.a. að þegar um mjög fræg merki er að ræða, þá nægi ekki venjuleg vernd sem aðeins nái til líkrar vöru og þjónustu. Merkin hafi þá náð svo mikilli markaðsfestu að allur almenningur þekkir þau og telur að nánast sé um nafn á starfsemi að ræða og að þær vörur sem eru auðkenndar með merkinu hljóti að eiga uppruna sinn í starfseminni eða í sambandi við hana. Eins og fram kemur í ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, er þar talað um “vel þekkt merki”. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið.

Einkaleyfastofan fellst á það með andmælanda að merkið IPOD, njóti verndar samkvæmt, 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997, þ.e. að allur almenningur þekki það og telji að þær vörur sem auðkenndar eru með því eigi uppruna sinn í starfsemi fyrirtækisins Apple Computer, Inc., eða í sambandi við hana. Merkið hefur því náð markaðsfestu hér og erlendis og er alkunnugt meðal almennings. Þar sem merki andmælanda, IPOD, fellur undir 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga tekur Einkaleyfastofan ekki afstöðu til vöru eða þjónustulíkingar með merkjum andmælanda og umsækjanda sbr, 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga. Einkaleyfastofan tekur hins vegar til skoðunar hættu á ruglingi milli vörumerkis andmælanda og vörumerkis umsækjanda, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjálaga 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. 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 mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Merki umsækjanda er orðið, PODFITNESS, sem sett er saman úr orðunum, *POD*, sem þýðir skv. ensk- íslenskri orðabók (útg. Reykjavík 1999), bls. 787, m.a. *belgur, straumlínulaga hylki utan á flugvélum, t.d. fyrir vélbyssur og eldsneyti*, skammstöfunin „p.o.d.“ þýðir „pay on delivery“, þ.e. „greiðist við afhendingu“ og orðinu, *FITNESS*, sem þýðir m.a. *hæfi, hreysti, góðir líkamsburðir*, skv. sömu orðabók á bls. 374. Erfitt er að þýða orðið, PODFITNESS, að einhverju viti yfir á íslensku og er orðið, að mati Einkaleyfastofunnar, óvenjulega orðasamsetningu. Merki andmælanda, IPOD, er samsett úr orðinu *I* sem getur t.d. þýtt *ég* og orðinu *POD* (sjá ofangreinda þýð. á orðinu), sem einnig verður að telja óvenjulega samsetningu.

Merki umsækjanda, PODFITNESS, er tíu stafa orð en merki andmælanda, IPOD, er fjórir bókstafir. Þegar leitað er á netinu kemur upp mikill fjöldi síðna með

orðinu, POD, fyrir líka starfsemi og merkið, PODFITNESS, er skráð fyrir og ekki tengjast andmælanda. Einkaleyfastofan telur því orðið, POD, fremur veikt fyrir slíkar vörur og þjónustu, þar sem það gefur ákveðna vísbendingu um hvers kyns vörur og / eða þjónustu um sé að ræða. Þá eru merkin, þrátt fyrir að þau bæði innihaldi orðið POD, mjög ólík bæði í sjón og heyrn og er það mat Einkaleyfastofunnar að andmælandi hafi ekki öðlast einkarétt á orðinu, POD, þótt hann eigi skráð vörumerkið IPOD.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir þá auknu vernd sem veitt er merkjum sem falla undir 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þá nái sú vernd sem merkinu, IPOD, er veitt samkvæmt framangreindu ákvæði ekki til merkisins PODFITNESS.

Þegar litið er á merkin í heild sinni með tilliti til framangreinds, er það því mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, IPOD, og merki umsækjanda, PODFITNESS, séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið, í skilningi 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, PODFITNESS (orðmerki), nr. 583/2006, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 31. janúar 2007,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.