

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 3/2002

CHANEL, Frakklandi.

gegn

Werner & Winkler Naturheilmittel, Þýskalandi.

Málsatvik

Þann 28. júlí 2000, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Werner og Winkler Naturheilmittel, Þýskalandi eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 735758 allcura Naturheilmittel (orð- og myndmerki) færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir húð- og heilsukrem í flokki 3, vörur er tengjast lyfjum og dýralækningum í flokki 5, kjötkraft í flokki 29 og loks hveiti- og kornvinnslu í flokki 30.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. október 2000.

Með bréfi, dags. 20. desember 2000, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. CHANEL, Frakklandi skráningu merkisins og beinast andmælin að vörum í 3. flokki eingöngu. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, ALLURE (orðmerki), sem skráð var 27. júlí 1994, sbr. skráningarnúmer 556/1994 fyrir sápu, ilmvörur, ilmólur, snyrtivörur hárvötn og tannhirðuvörur í flokki 3.

Með bréfi dagsettu 21. desember 2000 var Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) tilkynnt um framkomin andmæli og umsækjanda veittur frestur til 21. apríl 2001 til að tilnefna umboðsmann hér á landi og koma fram með athugasemdir. Þá var andmælanda með bréfi 21. desember 2000 veittur frestur til 20. janúar 2001 til að leggja inn greinargerð ásamt gögnum. Greinargerð andmælanda barst

Einkaleyfastofunni 16. janúar, 2001. Með bréfi til andmælanda dagsettu 14. ágúst 2001 var honum tilkynnt að engar athugasemdir hefðu borist frá umsækjanda og yrði því málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins allcura Naturheilmitel (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 735758 fyrir húð- og heilsukrem í flokki 3.

Andmælandi byggir andmæli sínu á að ruglingshætta sé með merkjunum allcura Naturheilmitel (orð- og myndmerki) og ALLURE orðmerki). Hann telur að bæði sé um að ræða sjón- og hljóðlíkingu með merkjunum. Andmælandi tekur fram að fyrri partur merkjanna "ALL" sé eins og þá séu seinni hlutar þeirra "URE" annarsvegar og "CURA" hinsvegar líkir. Andmælandi segir hljóðlíkingu vera með merkjunum og ruglingshættu þar fyrir hendi. Þar sem orðið Naturheilmitel sé óskráningarhæft fyrir 3. flokk telur andmælandi að um sjónlíkingu sé að ræða með merkjunum og þannig sé mikil ruglingshætta fyrir hendi.

Þá telur andmælandi að vörumerkjaréttur hafi stofnast samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna nr. 45/1997 með skrásetningu merkisins "ALLURE" hinn 27. júlí 1994.

Andmælandi vísar einnig til þess að samkvæmt 13. gr. vörumerkjalaganna sé það skilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra.

Andmælandi byggir á 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaganna þar sem bannað er að skrá merki sem villast má á 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.

Þá telur hann að merkjunum sé ætlað að auðkenna svipaðar vörur í 3. flokki og með vísan til 1. og 2. tl. 4. gr. vörumerkjalaganna sé merki umsækjanda því óskráningarhæft.

Niðurstaða

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

Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, ALLURE (orðmerki), sbr. skráning nr. 556/1994. Andmælandi byggir andmæli sín á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli skráningar á vörumerkinu ALLURE hér á landi, fyrir sápu, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðuvörur í 3. flokki, áður en umsækjandi sótti um skráningu á merki sínu allcura Naturheilmittel (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 735758 fyrir húð- og heilsukrem í flokki 3, vörur er tengjast lyfjum og dýralækningum í flokki 5, kjötkraft í flokki 29 og loks hveiti- og kornvinnslu í flokki 30. Andmælin varða einungis skráningu í 3. flokki.

Um vörulíkingu er að ræða, þar sem bæði hlutaðeigandi vörumerki eru auðkenni fyrir ýmiss konar vörur er varða umhirðu líkama í flokki nr. 3.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn og er enn notað hér. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni er það helsta sem er sameiginlegt með þeim, að þau hafa bæði að geyma upphafsstafina "all". Þrátt fyrir það eru þau að nokkru frábrugðin og ber þar fyrst að nefna að bókstafurinn c í merki umsækjanda gerir það að verkum að merkin verða töluvert ólík í framburði því áherslan við framburð orðs umsækjanda liggur meðal annars á stafinn c. Í annan stað enda orðin sem um ræðir annars vegar á bókstafnum a og hins vegar á bókstafnum e, en þessar endingar verða að teljast nokkuð ólíkar bæði hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu. Þá er merki umsækjanda orð- og myndmerki þar sem auk orðsins "allcura" er letrað neðan við það "Naturheilmittel" með öðru lettri. Við hlið síðarnefnda orðsins er síðan teikning sem gæti átt að vera laufblað og þá tákn fyrir náttúruna. Merki andmælanda er hinsvegar orðmerki eins og komið hefur fram. Eins og fyrr greindi er það ávallt heildarmynd vörumerkjanna sem úrslitum ræður þegar metið er hvort vörumerki séu það lík að ruglingi geti valdið hjá almenningi. Heildarmynd ofangreindra merkja með hliðsjón af því sem fram hefur komið um mismun orðanna "allcura" og "ALLURE",

stílfærslu merkis umsækjanda og mismunandi orðafjölda merkjanna, telst ekki það lík að ruglingi geti valdið skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til ofangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins "allcura Naturheilmittel"(orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 735758 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins allcura Naturheilmittel (orð- og myndmerki), sbr. aljóðleg skráning nr. 735758 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. janúar 2002,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.