

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 6/2011

Unilever N.V. Hollandi

gegn

Kraft Foods Global Brands LLC, Bandaríkjunum

Málsatvik

Hinn 15. apríl 2010 lagði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Kraft Foods Gobal Brands LLS., Three Lakes Drive, Northfield, Illionois 60093, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins 1. TWIST 2. LICK 3. DUNK (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 1033/2010. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 30. Merkið var skráð og birt í ELS- tíðindum þann 15. júní 2010, sbr. skráning nr. 501/2010.

Með bréfi, dags. 13. ágúst 2010, andmælti Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted, f.h. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Hollandi, skráningu merkisins. Andmælin byggja á 2., 4., 5., 6., 7., og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) vegna vörumerkjaskráninga andmælanda, TWISTER (orðmerki), sbr. skráning nr. 841/1999 og TWISTER (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 723 388.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. ágúst, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og í sama bréfi var andmælanda veittur frestur til 18. september 2010. Greinargerð andmælanda barst 20. september 2010. Með bréfi Einkaleyfa-

stofunnar, dags. 22. september s.m., var umsækjanda send greinargerðin og í sama bréfi var honum veittur frestur til 22. nóvember 2010 til að leggja inn greinargerð sína. Greinargerð umsækjanda barst með bréfi, dags. 22. nóvember 2010 og var hún send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. nóvember 2010. Í sama bréfi var aðilum tilkynnt um að málið yrði nú tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Í tölvupósti, dags. 6. desember 2010, óskaði andmælandi eftir fresti til að leggja inn viðbótargreinarð. Með bréfi, dags. 8. desember 2010 veitti Einkaleyfastofan andmælanda frest til 8. febrúar 2011. Andmælandi sendi tölvupóst 7. febrúar og óskaði eftir frekari fresti til að leggja fram viðbótargreinargerð. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. febrúar 2011 og með samþykki gagnaðila var andmælanda veittur frestur til 8. mars 2011. Síðari greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 7. mars 2011. Var greinargerðin send umsækjanda, með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. mars 2011 og honum veittur frestur til 14. maí 2011. Athugasemdir umsækjanda bárust svo með bréfi, dags. 29. mars 2011. Með bréfi, dags. 6. apríl 2011 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda:

Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann eigi vörumerkin TWISTER (orðmerki), sbr. skráning nr. 841/1999 og TWISTER (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 723 388. Bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 30. Andmælandi bendir á að skráning umsækjanda sé einnig fyrir vörur í flokki 30 og því sé vörulíking til staðar.

Þá telur andmælandi að um augljósa ruglingshættu sé að ræða þar sem annars vegar sé um að ræða orðið TWISTER í merkjum andmælanda og hins vegar orðið TWIST sem kemur fyrir í merki umsækjanda. Aðeins muni um endinguna sem sé, að mati andmælanda, áhrifaminnst í öllum orðum og vörumerkjasambandi. Andmælandi minnir á að í framburði sé áherslan á fyrsta atkvæði og orðin séu þannig í raun nánast

alveg eins, hvort sem litið sé til hljóð- eða sjónlíkingar. Að mati andmælanda er ruglingshættan alger.

Andmælandi vísar til kynningarefnis á TWISTER og TWIST fyrir vörur sínar. Þar kemur fram að til viðbótar notkun hans á orðinu TWISTER, noti hann stofn orðsins, TWIST í sambandinu „do the twist...“, *Life is twisted*“. Að mati andmælanda sé þarna um að ræða algera samsvörun til TWIST í merki umsækjanda.

Að lokum fer andmælandi fram á að skráning nr. 501/2010, 1. TWIST 2. LICK 3. DUNK (orð- og myndmerki), verði felld úr gildi.

Umsækjandi

Umsækjandi er ekki sammála því að ruglingshætta sé með merki hans og merkjum andmælanda. Hann bendir á að vörumerki hans samanstandi af þremur lítt áberandi orðum og sé orð- og myndmerki í lit en vörumerki andmælanda séu annars vegar orðmerki og hins vegar orð- og myndmerki í lit

Í greinargerð sinni rekur umsækjandi nokkur meginatriði við mat á merkjalíkingu. Vitnar hann til norrænna fræðimanna og þess að meta beri heildarmyndina og skilgreina verði þá þætti sem mynda þessa heildarmynd. Þá bendir umsækjandi á að ekki eigi að meta ruglingshættu þegar merkin eru hlið við hlið, heldur eigi að miða við „*overfladiske hovedindtryk*“ sem merkin skilji eftir í hugum neytenda.

Þá telur umsækjandi, að sú staðreynd að TWIST komi fyrir í báðum merkjunum, eigi ekki að valda því að sjálfkrafa myndist ruglingshætta. Bendir hann á að fjölmörg dæmi séu um það í vörumerkjaskrá að orðmerki séu skráð hlið við hlið í sama flokki þótt þau feli í sér sama orð en séu ekki í eigu sama aðila. Tekur umsækjandi nokkur dæmi um skráningar sem innihalda orðin ANGEL, STAR og BLACK. Máli sínu til frekari stuðnings vitnar umsækjandi til úrskurðar Einkaleyfastofunnar, dags. 20. desember 1991 vegna merkjanna PEPE og PEPE LE PEW.

Þá telur umsækjandi óþarft að ræða frekar um ruglingshættu milli merkis hans og merkja andmælanda og telur að myndrænar útfærslur merkjanna vera gjörólíkar. Þá bendir hann á að litirnir í merki hans séu blár, svartur og hvítur en í merki andmælanda séu litirnir gulur, rauður og grænn.

Umsækjandi fer fram á að skráning á merki hans, 1. TWIST 2. LICK 3. DUNK (orð- og myndmerki), standi og andmælunum verði hafnað.

Seinni greinargerð andmælanda:

Andmælandi er ekki sammála því mati umsækjanda að orðin þrjú í hinu andmælda merki séu lítt áberandi, heldur telur andmælandi að orðin, ásamt tölustöfum séu verulega áberandi þáttur í merkinu. Þar sé orðið TWIST númer eitt og hin tvö orðin verða lesin í samhengi við það fyrsta, einkum vegna tölusetningarinnar. Að mati andmælanda fellur aðalathyglin á fyrsta orðið, þ.e. TWIST, sérstaklega sé haft til hliðsjónar almenn viðhorf og íslenska málhefð. Telur andmælandi að um sé að ræða óleyfilega ruglingshættu við merki hans, TWISTER. Jafnframt telur andmælandi að þetta hafi, ásamt öðru, ótvírætt þau áhrif, skv. öllum samanburðarviðmiðum, að veruleg ruglingshætta sé með merkjunum. Að mati andmælanda séu orðin TWISTER og TWIST aðalþátturinn sem sitji eftir í hugum neytenda og ruglingshættan því alveg greinilega til staðar.

Þá telur andmælandi að dæmi þau sem nefnd séu í greinargerð umsækjanda, eigi ekki við í máli þessu og telur að umrædd merki innihaldi mjög almenn, lýsandi og algeng orð. Slíku sé ekki til að dreifa í þessu máli, að mati andmælanda. Jafnframt hafnar andmælandi því að úrskurður Einkaleyfastofunnar frá 20. desember 1991 eigi við í þessu tilviki og bendir á að viðhorf í vörumerkjarétti hafi breyst síðan úrskurðurinn gekk.

Þá hafnar andmælandi því að mismunandi litir komi í veg fyrir ruglingshættu í þessu máli.

Andmælandi ítrekar að vörulíking sé til staðar og telur að heildaráhrif merkjanna leiði til þess að ruglingshætta sé með þeim. Að lokum ítrekar andmælandi þá kröfu sína að skráning nr. 501/2010, 1. TWIST 2. LICK 3. DUNK (orð- og myndmerki), verði ógilt.

Í síðari greinargerð sinni ítrekaði umsækjandi fyrri rök sín.

Niðurstaða

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



Andmælt er skráningu vörumerkisins (1. TWIST 2. LICK 3. DUNK, orð- og myndmerki), nr. 501/2010, sem skráð er tilgreindar vörur í flokki 30. Andmælin byggja á 2., 4., 5., 6., 7., og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) vegna vörumerkjaskráninga andmælanda, TWISTER (orðmerki), sbr. skráning nr. 841/1999 og TWISTER (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 723 388. Bæði merki andmælanda eru skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 30.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

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 vörulíking 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 mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Sjón- og hljóðlíking:



Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda, og



hins vegar tvö merki andmælanda, (orð-og myndmerki)¹ og TWISTER (orðmerki)².

Skráning nr. 501/2010 og alþjóðleg skráning nr. 723 388:

Merki umsækjanda sýnir þrjár smákökur. Undir fyrstu myndinni stendur *1. twist*, undir mynd númer tvö stendur *2. lick* og undir þriðju myndinni stendur *3. dunk*. Má þannig ætla að orðin undir hverri mynd lýsi því hvað á að gera við smákökuna. Fyrsta skrefið er þannig að snúa smákökuna í sundur (*twist*), í öðru skrefi að sleikja kremið (*lick*) og í þriðja skrefinu að dýfa smákökunni ofan í mjólkurglas (*dunk*). Merki umsækjanda er blátt, svart og hvítt að lit. Mest áberandi hluti myndarinnar eru smákakan eða smákökurnar þrjár en orðin þrjú ásamt tölustöfum eru lítt áberandi og virðast þjóna því hlutverki að lýsa hvernig á að borða eða meðhöndla smákökuna.

¹ Sbr. alþjóðleg skráning nr. 723 388

² Sbr. skráning nr. 841/1999

Merki andmælanda samanstendur af orðinu TWISTER í stílfærðu leti og hallar merkið skáhallt upp á við. I-ið í merkinu er búið til, að því er virðist, úr einhverskonar hvirfilbyl. Einkennandi litir merkisins eru appelsínugulur, gulur og grænn.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að hvorki sé sjón- né hljóðlíking með merkjunum. Merki andmælanda er skráð fyrir *edible ice* í flokki 30 en merki umsækjanda óskast skráð fyrir yfirskrift flokks 30³, þ. á m. *ís*. Er það því mat Einkaleyfastofunnar að einhver vörulíking sé til staðar með merkjunum.

Skráning nr. 501/2010 og skráning nr. 841/1999:

Um lýsingu á hinu andmælda merki vísast til þess sem að ofan greinir en merki andmælanda er orðmerkið TWISTER. Orðið TWIST í hinu andmælda merki er ekki mjög áberandi heldur eru það smákökurnar sem eru einkennandi hluti merkisins. Er það því mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Merki andmælanda er skráð fyrir ýmiss konar ís í flokki 30⁴ en merki umsækjanda er skráð fyrir yfirskrift flokk 30, sbr. fyrri umfjöllun, þ. á m. *ís*. Er það mat Einkaleyfastofunnar að einhver vörulíking sé til staðar með merkjunum.

Þrátt fyrir að einhver vörulíking sé til staðar með merkjunum 1. TWIST 2. LICK 3. DUNK (orð- og myndmerki) og TWISTER (orðmerki), (orð- og myndmerki), er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það ólík að ekki skapist hætta á ruglingi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Andmælin eru því ekki tekin til greina.

³ Kaffi, te, kakó, sykur, hrisgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís; kex, kökur/smákökur og stökkt kex.

⁴ Mjólkurís, rjómais, vatnsís, klakais og annar ís til matar og neyslu; frosin sætindi, efni og efnablöndur til framleiðslu á ofangreindum vörum

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning vörumerkisins, 1. TWIST 2. LICK 3. DUNK (orð- og myndmerki), nr. 501/2010, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. maí 2011,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.