

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 2/2004**

**TDK Kabushiki Kaisha (TDK) Corporation, Japan**

**gegn**

**Aktieselskabet af 21. November 2001, Danmörk**

### **Málsatvik**

Hinn 4. október 2002 lagði Faktor einkaleyfaskrifsofa ehf., f.h., Aktieselskabet af 21. November 2001, inn umsókn um skráningu vörumerkisins TDK (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2601/2002. Óskað var skráningar fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 9, 14, 18 og 25. Merkinu var í fyrstu synjað um skráningu, þar sem hætta þótti vera á það ruglaðist við merkið, TDK (orð- og myndmerki), nr. 505/1999 sem skráð er fyrir vörur í flokki 9. Í kjölfarið fór umsækjandi merkisins fram á að flokkur 9 yrði felldur niður og merkið yrði skráð í flokkum 14, 18 og 25. Einkaleyfastofan varð við ósk umsækjanda og skráði merkið og birti í ELS-tíðindum hinn 20. júní 2003, sbr. skráning nr. 411/2003.

Með bréfi dags. 15. ágúst 2003, andmæltu Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. TDK Kabushiki Kaisha (TDK) Japan, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, TDK (orð- og myndmerki), og vísar andmælandi til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskaði andmælandi eftir fresti skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 sem veittur var til 19. september 2003.

Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni hinn 19. ágúst 2003 og var send umsækjanda og honum gefinn frestur til 22. nóvember 2003 til að leggja inn greinargerð í málinu, sem barst Einkaleyfastofunni hinn 20. nóvember 2003.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byrjar á að tilgreina nákvæmlega fyrir hvaða vörur merki hans er skráð fyrir og bendir á að merkið sé auk þess skráð í fjölmörgum löndum, notkun þess sé mjög mikil um allan heim og einnig hér á landi. Þá tilgreinir andmælandi nákvæmlega hvað merki umsækjanda er skráð fyrir og segir margar af þeim vörum sem vörumerki andmælanda gildi fyrir séu svipaðrar tegundar og þær vörur sem skráning umsækjanda nr. 411/2003 gildir fyrir, í skilningi 1. mgr. 4. gr. vörumerkjaganna, en áréttar þó að vörumerki andmælanda sé vel þekkt hér á landi í skilningi, 2. mgr. 4. gr. laganna.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans, TDK, hafi verið notað hér á landi í áratugi eða frá því fyrir 1970 og það hafi verið áberandi í fjölmörgum verslunum allt frá því að sala á vörum sem auðkenndar eru með merkinu hófst. Með andmælunum fylgdi fjöldi gagna sem sýna notkun merkisins. Bent er á að eigandi merkisins styðji Heimsmeistaramót í frjálsum íþróttum sem sjónvarpað sé frá um allan heim. Í ágúst 2003 hafi mótið verið haldið í París og sé vörumerkið TDK á númerum sem allir þátttakendur beri á mótunum. Myndir af þessu sé til dæmis hægt að sjá á heimasíðu IAAF. Þá sé TDK stærsti styrktaraðili heimsmeistaramótsins og hafi verið það frá því rétt eftir 1970 og sem slíkur hafi framleiðandi TDK alltaf skilti í aðalsjónlínu sem m.a. birtist í sjónvarpi hér á landi þegar sýnt sé frá leikunum.

Mikil sala á vörum eiganda skráningar nr. 505/1999 TDK, hér á landi hefur einnig valdið því að allir sem eigi t.d. myndbandstæki, segulbönd, hljómflutningstæki, DVD spilara og tölvur þekki þetta merki og telur andmælandi líklegt að allar fjölskyldur á Íslandi eigi og noti vörur sem auðkenndar eru með vörumerkinu TDK.

Með greinargerð andmælanda fylgdu yfirlýsingar dreifingaraðila andmælanda hér á landi, Come ehf., þar sem staðfest er af Ólafi Birgissyni, framkvæmdastjóra Come ehf., að merkið sé vel þekkt hér á landi. Nokkur fjöldi bæklinga og þrjár

ársskýrslur TDK eru einnig meðal gagna andmælanda. Þá lagði andmælandi fram ákvörðun frá OHIM, nr. 773/2003 í andmælamáli vegna merkisins, TDK, í eigu MTHP A/S, Danmörku sem skráð var fyrir vörur í flokki 25, þar sem andmælandinn er sá sami og í máli þessu, þ.e. TDK, Japan. Niðurstaðan í málinu varð sú að merki umsækjanda var felld úr gildi á þeim grundvelli að um ruglingshættu væri að ræða, sérstaklega var litið til þess að merki andmælanda birtist á búningum íþróttamanna á heimsmeistaramótum í frjálsum íþróttum. Þar með hafi merki andmælanda ekki aðeins birst á vörum sem framleiddar séu af andmælanda heldur einnig á íþróttafötum og bendir á að föt, skór og höfuðföt séu einmitt þær vörur sem umsækjandinn sótti um skráningu fyrir.

Andmælandi telur að af þessu megi draga þá ályktun að vörumerki andmælanda sé vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr., sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagagna og vitnar til erlends fræðirits máli sínu til stuðnings.

Andmælandi telur að vörulíking sé fyrir hendi, varðandi margar af þeim vörum sem hið andmælt vörumerki nær yfir. Þá telur hann merkjalíkingu einnig vera fyrir hendi, þar sem hið andmælt merki feli í sér sama aðaltákn og vörumerki andmælanda, þ.e. bókstafina TDK, sem séu ríkjandi í heildarmynd beggja merkja.

Að lokum bendir andmælandi á að íslensk vörumerkjagagn skuli túlkuð í samræmi við 89/104 EBE og í samræmi við niðurstöður Evrópuþingsmálsins og krefst þess að skráning umsækjanda, nr. 411/2003 TDK, verði felld úr gildi.

Umsækjandi bendir á að vörulisti merkis andmælanda nr. 505/1999 TDK, sé mjög ítarlegur og nokkuð sértækur og telur ekki vera um líkindi að ræða með þeim vörum sem vörumerki hans er skráð fyrir. Umsækjandi bendir á að aðeins séu færðar sönnur á notkun merkis andmælanda á síðustu 6 árum. Hann fellst þó á að merkið sé nokkuð vel þekkt á vissu sviði, þ.e. að því er varðar sjóntækni- og hljóðtæknivörur notaðar í ýmis konar rafbúnað.

Umsækjandi bendir á að þótt merkin innihaldi sömu bókstafina, TDK, séu þau bæði orð- og myndmerki, þar sem nefndir bókstafir séu einungis einn hluti heildarmyndarinnar. Myndræn útfærsla merkjanna sé mjög ólík þegar litið er til heildarmyndar merkjanna og því sé engin ruglingshætta fyrir hendi milli þeirra.

Umsækjandi telur fullvíst að vörum með merkjum aðilanna sé ekki stillt upp hlið við hlið í verslunum, til þess séu vörutegundirnar allt of ólíkar. Þá bendir umsækjandi á að 7. tl. 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna eigi ekki við þar sem vörulíking sé ekki til staðar. Þá eigi 2. mgr. 4. gr. laganna heldur ekki við þar sem ekki hefur verið sýnt fram á líkur á því að notkun hins andmæltá merkis muni leiða til misnotkunar á eða muni rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Engar sönnur hafa verið færðar um að íslenskir neytendur muni rugla merkjunum saman. Umsækjandi telur þannig ekki vera um ruglingshættu að ræða milli ofangreindra merkja og óskar eftir því að skráning merkis hans skuli halda gildi sínu.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TDK (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 411/2003, en merkið er skráð fyrir tilgreindar vörur í flokkum 14, 18 og 25. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda TDK (orð- og myndmerki), nr. 505/1999 sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 9 og vísar andmælandi til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Í ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga er gert ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. Ákvæðið tekur mið af svo nefndri Kodak-reglu. Ákvæðið tekur bæði til skráðra merkja og óskráðra. Reglan felur það í sér að eigandi merkis geti einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu en merkið er skráð eða þekkt fyrir, ef notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Ástæður fyrir slíkri aukinni vernd eru, m.a. að þegar um mjög fræg merki er að ræða, nægi ekki venjuleg vernd sem aðeins nái til líkrar vöru og þjónustu. Merkin sem vernduð eru samkvæmt ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, hafa náð slíkri markaðsfestu og eru svo alkunnug hér á landi að notkun annars aðila á líku merki, jafnvel fyrir aðrar vörutegundir, væri misnotkun á viðskiptavild merkisins. Merkin hafa 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., 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.

Meðfylgjandi eru gögn til stuðnings röksemdum andmælanda um ruglingshættu með merkjunum. Ekki verður séð að gögnin sýni fram á svo kallaða KODAK-vernd, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, m.a. þar sem ekki er sýnt fram á að merkið sé þekkt utan neytendahóps þess og geti því talist svo vel þekkt að notkun annars aðila á sambærulegu merki geti haft í för með sér misnotkun eða rýrt aðgreiningareiginleika eða orðspor hins vel þekkt merkis í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Yfirlýsingar Ólafs Birgissonar, innflytjanda á vörum andmælanda, m.a. um að merkið hafi verið notað hér í fjölda ára, allt frá því á sjöunda áratugnum og vörur þeirra bæði seldar í verslunum Hagkaups og Bónuss nægja ekki, samkvæmt því sem að ofan greinir, til að merkið TDK verði talið falla undir ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga má ekki skrá merki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu var lögð inn. Við mat á því hvort að tiltekið merki teljist “vel þekkt hér á landi”, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, verður að líta til þess hvort merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Vernd samkvæmt ákvæðinu, er undir því komin að ekki séu sönnunarvandamál fyrir hendi. Það verður að vera óumdeilt, að merkið sé “vel þekkt hér á landi”. Rétt er að benda á að 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga á fyrst og fremst við þegar merki eru hvorki skráð né notuð hér á landi, en eru hins vegar þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna og njóta því verndar hér á landi. Um er að ræða aukna vernd vörumerkja hér á landi til handa merkjum sem skráð eru í öðrum ríkjum og sannað er að séu þekkt hér á landi.

Merki andmælanda TDK (orð- og myndmerki). nr. 505/1999, er skráð fyrir nákvæmlega tilgreindar vörur í flokki 9 og er tvímælaust, samkvæmt gögnum málsins, þekkt fyrir þær vörur, sérstaklega segulbandsspólur, myndbandsspólur og hljóð- og mynddiska. Með framlögðum gögnum hefur andmælandi ekki sýnt fram á að vörumerki hans, TDK, sé þekkt hér á landi fyrir vörur í flokkum 14, 18 og 25 eða að neytendur á Íslandi myndu ætla að vörur merktar merki umsækjanda væru upprunnar frá andmælanda. Verður því ekki fallist á að merki andmælanda teljist vel þekkt hér á

landi í skilningi 7. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, fyrir vörur í flokkum 14, 18 og 25.

Í 6. t.l. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaganna kemur fram 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 um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildaráhrif merkja sem mestu máli skipta þegar ruglingshætta er metin.

Merki umsækjanda, TDK (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 411/2003 er skráð fyrir góðmálma og blöndur úr þeim, svo og vörur úr góðmálmum eða húðaðar með þeim sem ekki heyra undir aðra flokka; skartgripi, gimsteina; klukkur og tæki til tímamælinga í flokki 14, leður og leðurlíki og vörur gerðar úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; skinn og húðir; ferðakoffort og ferðatöskur; regnhlífur, sólhlífur og göngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi í flokki 18 og fatnað, skófatað, höfuðfatnað í flokki 25. Merki andmælanda TDK (orð- og myndmerki), nr. 505/1999 skráð er fyrir nákvæmlega tilgreindar vörur í flokki 9 og eru þær eftirfarandi: Flokkur 9: Minnisbúnaður og íhlutar hans, þ.m.t. tölvur; bókhaldsvélar; segulkjarnaminni; minnisfletir, þ.m.t. púls- trans- og minnisfylki; parametronar; púlsbreytar fyrir rafrænar tölvur; segulbönd og fylgihlutir þeirra, þ.m.t. segulbönd fyrir hljóðupptökutæki, myndbandsupptökutæki, tölvur og hylki fyrir segulbönd; hlutir og fylgihlutir fyrir rafmagns- og rafeindatæki og -vélar, þ.m.t. einangrarar fyrir breyta, hringtengsl; keramik rafherpingsbreytaeiningar og ferrít segulherpingsbreytaeiningar; örspanspólur; segulkjarnahausar fyrir upptökutæki; þéttar og samsettar einingar sem samanstanda af þéttum, fjöllaga keramikþéttum og spanspólum, viðnám og spólur, deyfispólur, jöfnunarspólur og mótaðar spólur; breytileg viðnám og hitaviðnám; spennar; síur; hátíðni segulefni þ.m.t. ferrít kjarnar í útvarps- og sjónvarpstæki, samskiptatæki, örbylgjutæki og minnisbúnað; seglar; járnkjarnar; seguldiskar og seguldiskar með mikið rými til upptöku, geymslu og endurmyndun gagna, þ.m.t. tölvudiskar og fylgihlutar þeirra þ.m.t. diskar til að hreinsa hausa; ljósfræðilegir diskar sem kvikmyndir, tónlist, tölvuleikir og tölvuhugbúnaður eru teknir upp á, þ.m.t. geisladiskar (CD) og alhliða stafrænir diskar (DVD); ljósfræðilegir diskar til að taka upp, geyma og endurmynda hljóð, myndir og gögn þ.m.t. geisladiskar (CD), ljósseguldiskar (MD, MO) og alhliða stafrænir diskar (DVD) og gögn og hlutar þeirra og fylgihlutir þ.m.t. diskar til að

hreinsa hausa; stýri-aflgjafar; örbylgjugleypar; segularkir; afsegulmögnunarbúnaður fyrir hausa tækja sem taka upp á snældur og segulbandsupptökutæki; hverfiseguldiskar til að taka upp á; málmþynnuviðnám, suðsúr, línusúr og band-hleypisúr; seinkunarlínur; kjölfestur í áriðla, áriðlar og breytar; segulhausar, þunnfilmuhitahaus; orkusamkeyrslubúnaður og -kvísltengi, stefnutenglar, tvíjafnvægisblanderar og endaálag fyrir örbylgjutæki; hitastignemar og straumnemar; keramik breytar fyrir þrýstirafmagn, keramik síur, keramik hermar, hröðunarmælar; háspennueiningar; ferrít segulherpihermar; hálfleiðarataeki; rafskaut fyrir rafhúðun úrgangsvatns með rafgreiningu og verndun vatnstankanna gegn tæringu af völdum rafgreiningar, rafsegulhlífar; gagnaflutningsspjöld til að setja í minni og flytja hljóð, mynd og gögn, þar með talin PC spjöld og fylgihlutir þeirra þ.m.t. tengikapall. Þegar vörulistar merkjanna eru bornir saman getur Einkaleyfastofan ekki fallist á að um vörulíkingu sé að ræða með ofangreindum merkjum. Þegar af þeirri ástæðu er ekki um ruglingshættu að ræða í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Að öllu virtu og í ljósi framangreinds, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi með ofangreindum merkjum, hvorki í skilningi 6. tl. né 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Þá er ekki fallist á að merkið TDK, sbr. skráningu nr. 505/1999, teljist vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins TDK (orð- og myndmerki), nr. 411/2003 skal halda gildi sínu.

Reykjavík 3. febrúar 2004

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.

