

Ár 2004, föstudaginn 26. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 9/2003,

**Sigurjónsson & Thor ehf., f.h.
URBAN DECAY COSMETICS
LLC, Bandaríkjunum,
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
synjunar á skráningu á vörumerki
skv. umsókn nr. 2563/2001,
orðmerkið URBAN DEFENCE.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Í máli þessu er deilt um hvort skrá megi orðmerki áfrýjanda, URBAN DEFENCE, sbr. umsókn nr. 2563/2001, vegna ruglingshættu við hin skráðu orðmerki URBAN SURVIVAL, nr. MP-715673, og URBAN ACTIVE, nr. MP-745676, sbr. ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 (vml.). Sami rétthafi er að báðum síðarnefndum vörumerkjum sem Einkaleyfastofan telur að standi í vegi fyrir skráningu orðmerkis áfrýjanda.

Bann við skráningu merkja sem villast má á og merki sem þegar er skráð eða í notkun þegar umsókn er lögð inn, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., byggist á þeirri grundvallarreglu í vörumerkjarétti, sem lögfest er í 1. mgr. 4. gr. vml., að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki í atvinnuskyni nota tákn sem eru eins eða lík vörumerki

hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru og vörumerkjarétturinn nær til, og ef hætta er á ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Sótt er um skráningu á merki áfrýjanda URBAN DEFENCE fyrir sápur, ilmvörur, ilmólur, snyrtivörur, fegrunarvörur og hárvötn í flokki 3. Merkin tvö, URBAN SURVIVAL og URBAN ACTIVE, eru samkvæmt upplýsingum í vörumerkjaskrá, skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 3, þ.á m. þær sem áfrýjandi sækir um skráningu merkis síns fyrir. Því er ljóst að um vörulíkingu er að ræða í skilningi 1. mgr. 4. gr. vml.

Meginregla vörumerkjaréttar að því er varðar mat á ruglingshættu er að líta beri til merkjanna í heild, einkum að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu auk merkingar orða. Matið skal gert út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur sjónarmið í vörumerkjarétti hafa einnig áhrif á ruglingshættumatið. Má þar nefna áhrif þess á mat á heildaráhrifum um viðskiptaleg tengsl merkja, ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki.

Merkið sem hér um ræðir er orðmerki samsett úr tveimur enskum orðum URBAN og DEFENCE. Sama gildir um þau merki sem Einkaleyfastofan telur að komi í veg fyrir skráningu merkis áfrýjanda, sem bæði byrja á enska orðinu URBAN, en seinna orð merkjanna er annars vegar enska orðið SURVIVAL og hins vegar enska orðið ACTIVE.

Orðið URBAN er ekki lýsandi fyrir vörur í flokki 3 og uppfyllir því skilyrði vörumerkjatalaga um að vera sérkennandi og skráningarhæft eitt sér fyrir vörur í flokki 3 og getur jafnframt talist “sterkt” merki fyrir slíkar vörur. Orðin sem tengjast orðinu URBAN í umræddum merkjum, þ.e. DEFENCE, SURVIVAL og ACTIVE, geta hins vegar talist lýsandi fyrir snyrtivörur og hljóta því að teljast veikari hluti merkjanna. Ekki skiptir máli í þessu sambandi að um ensk orðmerki er að ræða þar sem enska er eitt af höfuðtungumálum veraldar og flestum Íslendingum vel kunnug.

Fyrri hluti allra orðmerkjanna er nákvæmlega eins, þ.e. hefst á orðinu URBAN. Við mat á sjónrænum áhrifum merkis hefur fyrra orð í orðasambandi jafnan meiri áherslu

nema einhver sérstök atriði komi til, t.d. það þegar sérstaklega “sterkt” orð er í seinni hluta merkis eða sérstaklega “veikt” orð í fyrri hluta þess. Því er hins vegar ekki fyrir að fara í þessu máli. Sama gildir um hljóðrænt mat, enda er áhersla í íslensku máli jafnan á fyrri hluta orðasambanda. Aðaláherslan í umræddum merkjum er því bæði sjónrænt og hljóðrænt á fyrri orð allra merkjanna, orðið URBAN.

Öll merkin hafa hið sérkennandi orð URBAN í fyrri hluta sem er til þess fallið að skapa tengsl í huga almennings milli merkjanna. Jafnframt verða þau tengsl sterkari eftir því sem sami viðskiptaaðili notar fleiri merki með þessum einkennum og skapar þannig ákveðna vörulínu eða merkjafjölskyldu. Seinni hluti merkjanna er hins vegar ekki nægilega sérkennandi að hann nái að breyta þeim heildaráhrifum sem merkin skapa í huga neytenda um að vörur með hinu sérkennandi fyrri orði URBAN hafi sama viðskiptalega uppruna.

Að öllu framangreindu virtu er það mat nefndarinnar að hætta sé á því að villst verði á viðskiptalegum uppruna vara með umræddum vörumerkjum. Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að ekki megi skrá merki áfrýjanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 4. gr. vml., án samþykkis réttihafa vörumerkjanna URBAN SURVIVAL og URBAN ACTIVE og því beri að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 14. júlí 2003.

Úrskurðarorð:

Staðfest er ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 14. júlí 2003, um að fella úr gildi umsókn nr. 2563/2001 um skráningu orðmerkisins URBAN DEFENCE.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Áfrýjandi sótti um skráningu á vörumerki sínu URBAN DEFENCE (orðmerki) fyrir sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, fegrunarvörur og hárvötn í flokki 3 með

umsókn dags. 14. ágúst 2001. Einkaleyfastofan hafnaði skráningu merkisins, með bréfi, dags. 29. janúar 2002, vegna ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 (vml.), við orðmerkin URBAN SURVIVAL, nr. MP-715673 og URBAN ACTIVE, nr. MP-745676, sem Helena Rubinstein, París, Frakkland á skráð hér á landi fyrir vörur í flokki 3. Jafnframt var áfrýjanda gefinn kostur á að koma að athugasemdum við þá niðurstöðu.

Greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til Einkaleyfastofunnar barst með bréfi, dags. 11. apríl 2002. Þar var þess krafist að merki áfrýjanda yrði skráð. Umboðsmaður áfrýjanda var ósammála því að um ruglingshættu væri að ræða á milli merkjanna og taldi að synjun Einkaleyfastofunnar á skráningu merkisins væri ekki nægilega rökstudd með vísan til 19. gr. vml. og stjórnsýslulaga. Hann benti á að við mat á ruglinghættu milli merkja bæri að líta til heildarmyndar þeirra og vísaði til norrænna fræðimanna um það atriði. Í bréfi umboðsmannsins kom fram að þegar litið væri til heildarmyndar umdeilda merkja væri ljóst að hún væri gjörólík þar sem seinni orðhlutinn í þeim öllum samanstæði af velþekktum enskum orðum sem væru mjög ólík innbyrðis. Hann benti á að sameiginlegur orðhluti merkjanna væri lýsingarorðið URBAN sem jafnframt væri “veikari” orðhlutinn og vísaði til seinni hluta orðmerkjanna sem aðgreindu þessi þrjú mismunandi merki ljóslega. Máli sínu til staðfestingar vitnaði umboðsmaður áfrýjanda til ýmissa danskra úrskurða þar sem ekki var talin ruglingshætta á milli orðmerkja sem innihéldu sama orðhluta og einnig vísaði hann til nokkurra innlendra skráninga þar sem orðhlutinn BORGAR- kemur fyrir í mismunandi skráningum fyrir sömu og svipaða vöruflokkum. Ennfremur vísaði hann til þess að hjá Evrópsku skráningarstofunni (OHIM) væru alls 68 orðmerki sem innihéldu orðhlutann URBAN og væru mörg þeirra skráð fyrir sömu vöruflokkum. Með vísan til alls ofangreinds og viðurkenndra sjónarmiða við skýringu og túlkun á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. krafðist umboðsmaðurinn þess að merki áfrýjanda yrði skráð.

Einkaleyfastofan féllst ekki á rök umboðsmanns áfrýjanda, sbr. bréf hennar til áfrýjanda, dags. 3. desember 2002. Þar kom fram að það væri mat Einkaleyfastofunnar að orðhlutinn URBAN væri sérkennandi fyrir vörur í flokki 3 og mest áberandi hluti merkisins. Jafnframt segir þar að skráningarframkvæmd OHIM hafi ekki afgerandi þýðingu við mat íslenskra stjórnvalda þar sem Einkaleyfastofan mæti sjálfstætt hvort merki væru skráningarhæf á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Einkaleyfastofan ítrekaði fyrri niðurstöðu sína þess efnis að til staðar væri hætta á ruglingi um viðskiptalegan uppruna vara sem bera merki áfrýjanda og ofangreindra skráðra orðmerkja Helena Rubinstein og taldi merki áfrýjanda því óskráningarhæft.

Umboðsmaður áfrýjanda féllst ekki á rök Einkaleyfastofunnar, sbr. bréf hans, dags. 2. apríl 2003, og ítrekaði fyrri ósk um að merkið yrði samþykkt til skráningar.

Í lokaákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 14. júlí 2003, var ítrekað að orðið URBAN væri sérkennandi fyrir tilgreindar vörur í flokki 3 og alls ekki lýsandi fyrir þær vörur. Jafnframt var bent á að orðið væri fyrri hluti allra merkjanna og því yrði að telja það mest áberandi hluta þeirra. Áherslan á orðið í upphafi var talið tengja öll umrædd vörumerki saman þannig að ætla mætti að þau kæmu frá sama aðila. Því taldi Einkaleyfastofan að augljós ruglingshætta væri milli merkis áfrýjanda og orðmerkjanna URBAN SURVIVAL, nr. MP-715673 og URBAN ACTIVE, nr. MP-745676. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar var því sú að umsókn áfrýjanda nr. 2563/2001 væri óskráningarhæf og skyldi falla úr gildi að áfrýjunarfresti liðnum.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði ákvörðun Einkaleyfastofunnar með bréfi, dags. 11. september 2003. Þar var þess krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 14. júlí 2003, yrði hrundið og umsókn nr. 2563/2001 URBAN DEFENCE samþykkt. Ítrekuð voru rök í greinargerð áfrýjanda til Einkaleyfastofunnar, dags. 11. apríl 2002. Ennfremur vísaði umboðsmaður áfrýjanda til nokkurra dæma úr íslenski skráningarframkvæmd sem hann taldi styðja kröfu áfrýjanda um skráningu merkisins. Vörðuðu dæmin orðin CITY, COLOR, LOVE og SUN og skráningu þeirra m.a. fyrir vörur í flokki 3. Umboðsmaðurinn hélt því fram að orðin COLOR og SUN væru “veik” fyrir vörur í flokki 3 en að orðin LOVE og CITY væru “sterk” fyrir sömu vörur. Jafnframt taldi hann að sá mikli munur sem væri á orðunum sem bætt væri við URBAN í umdeildum merkjum kæmi í veg fyrir ruglingshættu þar sem þau gerðu heildarmynd merkjanna mismunandi. Umboðsmaðurinn óskaði eftir að nefndin tæki afstöðu til fyrri raka áfrýjanda þar sem Einkaleyfastofan hefði ekki gert það að hans mati. Taldi hann rökstuðning Einkaleyfastofunnar fyrir höfnun skráningar ábótavant og vitnaði í úrskurði umboðsmanns danska þjóðþingsins máli sínu til stuðnings.

Nefndinni barst greinargerð Einkaleyfastofunnar, dags. 5. desember 2003. Þar er merking orðmerkjanna þriggja krufin og borin saman í tengslum við þær vörur í flokki 3 sem merkin eiga að auðkenna. Þar segir m.a.: “Framangreind merki eiga það öll sameiginlegt að hefjast á orðinu URBAN, svo hefur hvert þeirra um sig að geyma þar á eftir nánari lýsingu á því hvaða hlutverki vörunar sem þau auðkenna geta gengt í tengslum við orðið URBAN, það er að segja í borg eða þéttbýli. Má því líta svo á að orðið URBAN tengi þessi merki saman, en þau orð sem á eftir koma í framangreindum merkjum lýsi nánar eiginleikum varanna. Að mati Einkaleyfastofunnar eru orðin DEFENCE, SURVIVAL og ACTIVE veik og jafnvel lýsandi fyrir þær vörur sem heyra undir flokk 3.” Í greinargerðinni er ennfremur fjallað um það mat Einkaleyfastofunnar að orðið URBAN sé sérkennandi fyrir vörur í flokki 3 og að skráning þess sem vörumerki hindri ekki aðra í að lýsa sambærilegum vörum. Því næst segir þar orðrétt: “Verður að telja að orðið URBAN í upphafi allra merkjanna sé það sérkennandi orð fyrir þær vörur sem falla undir flokk 3 að neytendur megi ætla að þær vörur sem framleiddar eru annars vegar undir vörumerkjunum URBAN DEFENCE og hins vegar undir vörumerkjunum URBAN SURVIVAL og URBAN ACTIVE (hvort tveggja í eigu sama aðila) séu frá sama framleiðanda. Er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd allra merkjanna sé sú sama þar sem mest áhersla sé á orðin URBAN í upphafi en þau orð sem á eftir koma séu einungis til þess fallinn að lýsa eiginleikum hvernar vörurtegundar og hafi ekki þau áhrif á heildarmynd merkjanna að neytendur megi ætla að þau séu frá ólíkum framleiðendum. Merkin eru til þess fallin að mynda tiltekna “vörulínu” eins framleiðenda þar sem URBAN er aðalsérkennið. Það sé því augljós ruglingshætta fyrir hendi.” Jafnframt er tekið fram í greinargerð Einkaleyfastofunnar að þær vörumerkjaskráningar sem umboðsmaður áfrýjanda vísar til í sinni greinargerð séu ekki sambærilegar þeim sem fjallað er um í þessu máli. Að lokum undirstrikar Einkaleyfastofan þá skoðun áfrýjanda, sem kom fram í greinargerð hans, að orðið CITY sé “sterkt” fyrir vörur í flokki 3 og telur hún jafnframt að sú skoðun styrki afstöðu Einkaleyfastofunnar um að orðið URBAN sé “sterkt” og sérkennandi fyrir vörur í flokki 3. Með vísan til fyrri raka í málinu og þess sem að ofan greinir ítrekaði Einkaleyfastofan fyrri ákvörðun sína um að hafna skráningu merkisins URBAN DEFENCE hér á landi samkvæmt umsókn nr. 2563/2001 á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Málið var tekið til meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni í framhaldi af því að greinargerð barst frá varnaraðila og tekið til úrskurðar þann 25. febrúar sl.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson