

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 15/2003

Gilmar S.p.A., Ítalíu,

gegn

Drífu ehf., Íslandi.

Málsatvik.

Þann 22. nóvember 2002 lagði Drífa ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins ICEWEAR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 3087/2002. Óskað var skráningar fyrir vefnað og vefnaðarvörur, rúmteppi og borðdúka í flokki 24 og fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. janúar 2003, sbr. skráning nr. 79/2003.

Með bréfi, dags. 19. mars 2003, andmælti Sigurjónsson og Thor ehf. f.h. Gilmar S.p.A., Ítalíu, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Með bréfi, dagsettu 20. mars 2003, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og var honum veittur frestur til 20. maí 2003 til að leggja inn skriflega greinargerð. Einkaleyfastofunni barst greinargerð umsækjanda dagsett 2. apríl 2003 og var hún send andmælanda með bréfi, dagsett 4. apríl 2003, og honum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins Icewear (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 79/2003 fyrir vefnað og vefnaðarvörur, rúmteppi og borðdúka í flokki 24 og fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á grundvelli skráningar á vörumerkjunum ICE (orðmerki) sbr. skráning nr. 89/1990 og ICEBERG (orðmerki) sbr. skráning nr. 302/1988. Merkin eru skráð fyrir tiltekna vörur í flokkum 3, 9, 14, 18 og 25.

Andmælandi heldur því fram að ógilda beri skráningu á merki umsækjanda þar sem heildarmynd þess merkis sé það lík merkjum andmælanda, sbr. skráning nr. 302/1988 ICEBERG og þá einkum nr. 89/1990 ICE, að ruglingshætta skapist í skilningi vörumerkjalaganna.

Andmælandi telur skilyrði 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna uppfyllt þar sem skráningarnar gildi fyrir vörur í flokki 25 og þær vörur sem falli í flokk 24 séu skyldar þeim í merkingu ákvæðisins.

Andmælandi vitnar til rits Birger Stuevold Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett* sem gefið var út í Ósló árið 1997 og vitnar til blaðsíðna 342- 343. Þar er meðal annars bent á að miklu skipti hvaða heildaráhrif merki hafi og hvort þau heildaráhrif sitji eftir í huga almennings. Þá er bent á að mjög mismunandi geti verið hvaða þættir í merkinu ráði mestu um heildaráhrifin. Nefnd eru dæmi um þætti í merki sem geta talist að mestu ráðandi varðandi heildaráhrifin og t.d. geti einfalt orð í orð- og myndmerki verið ráðandi þáttur og verður hinn ráðandi þáttur þá að skipta höfuðmáli fyrir heildaráhrifin.

Andmælandi telur aðaltákn í skráningu umsækjanda nr. 79/2003 vera stafina ICE. Að þessu virtu telur andmælandi ljóst að um ruglingshættu með merkjunum sé að ræða. Þá telur andmælandi forskeytið ICE mest áberandi hluta heildarmyndarinnar þar sem að orðið WEAR sé lýsandi fyrir þær vörur sem um ræði. Skráning andmælanda nr. 89/1990 feli aðeins í sér þetta orð og sé það bagalegt að umsækjandi skuli taka þetta orð upp í sitt merki.

Orðið ICE sé sérkennilegt eða "sterkt" auðkenni fyrir vörur í flokki 24 og 25 þ.e. merking þess tengist þeim ekki. Í því sambandi vitnar andmælandi í merkingu orðsins ICE í Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi sem gefin var út í

Reykjavík árið 1991 en þar er nafnorðið ICE m.a. þýtt sem ís, klaki, svell, safakrap, kökukrem og demantur.

Andmælandi telur ofangreint gera það að verkum að ógilda beri skráningu nr. 79/2003 Icewear (orð- og myndmerki) á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Að endingu vísar andmælandi í norræna úrskurði er fjalla um merki er feli í sér lík aðaltákn sem leitt geti til ruglingshættu. Einnig vísar andmælandi í þýskan úrskurð.

Umsækjandi mótmælir röksemdum andmælanda er að ofan greinir. Hann tekur fram að þann 15. ágúst 1980 hafi vörumerkið ICEWEAR verið skráð af Ólafi Ólafssyni og árið 1984 hafi merkið verið framselt til Árbliks ehf. Þann 27. febrúar 1991 hafi Árblik ehf. sótt um skráningu á merkinu sem hafi verið samþykkt. Þann 15. desember 1993 hafi vörumerkið síðan verið framselt Drífu ehf. Vegna mistaka hafi farist fyrir að tilkynna Einkaleyfastofunni um framsal vörumerkisins. Þann 27. febrúar 2001 hafi síðan vörumerkið verið afskráð eftir að tilkynning hafi verið send Árbliki ehf. þar að lútandi. Þar sem Árblik ehf. hafi ekki verið með starfsemi hafi upplýsingarnar ekki borist til Drífu ehf. um væntanlega afskráningu. Í nóvembermánuði s.l. hafi umsækjandi síðan komist að því að vörumerkið ICEWEAR hafi verið afskráð og hafi hann því umsvifalaust sótt um skráningu á ný.

Að endingu bendir umsækjandi á að ICEWEAR hafi verið leiðandi vörumerki á Íslandi fyrir ullarvöru síðan 1980 eða í 22 ár. Notkunin hafi verið regluleg og mjög áberandi.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ICEWEAR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 79/2003 fyrir vefnað og vefnaðarvörur, rúmteppi og borðdúka í flokki 24 og fatnað, skófátnað og höfuðfatnað í flokki 25.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ICE (orðmerki) sbr. skráning nr. 89/1990 og ICEBERG (orðmerki) sbr. skráning nr. 302/1988. Merkin eru skráð fyrir tiltekna vörur í flokkum 3, 9, 14, 18 og 25.

Öll merkin þrjú eru skráð fyrir tiltekna vörur í flokki 25 og þá er merki umsækjanda einnig skráð fyrir tengdar vörur í flokki 24 og er því um vörulíkingu að ræða með merkjunum.

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.

Um er að ræða orð- og myndmerki annars vegar og tvö orðmerki hins vegar. Merki umsækjanda samanstendur af orðinu ICEWEAR ritað með svörtu letri og fyrir ofan það er áberandi mynd af hesti. Myndin er svört skuggamynd er sýnir hestinn frá hlið. Hesturinn er með átta sérkennilega fætur og virðist hann hvort heldur vera á stökki eða í þann mund að stöðvast. Merki andmælanda eru eins og áður greinir bæði orðmerki, "ICE" annars vegar og "ICEBERG" hins vegar.

Andmælandi heldur því fram að aðaltáknið í hinu andmælda merki séu stafirnir "ICE" sem er hluti orðsins "ICEWEAR" þar sem síðari hlutinn "WEAR" sé lýsandi fyrir þær vörur sem um ræðir. Í vörumerkjaskrá eru eitthundraðþrjátíuogsex merki sem hefjast á forskeytinu "ICE" og er þá oft um vísun til uppruna vörunnar að ræða líkt og merki umsækjanda virðist gefa til kynna, "ICEWEAR" þ.e. fatnaður frá Íslandi. Verður því að telja að merki umsækjanda geti talist vísbendandi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna. Það sem hins vegar mestu skiptir við mat á ruglingshættu er eins og áður sagði heildarmynd merkja. Þegar litið er til heildarmyndar merkjanna með vísan til þess sem að framan greinir og sérstaklega til þess að í merki umsækjanda er mynd af hesti verulega stór þáttur í merkinu, verður ekki talið að villst verði á merkjunum í skilningi vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins ICEWEAR (orð- og myndmerki), nr. 79/2003 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. júní 2003,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.