

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 16/2004

Unilever N.V., Hollandi

gegn

Youngs Bluecrest Seafood Limited, Bretlandi.

Málsatvik

Hinn 4. desember 2001 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) þess efnis að Youngs Bluecrest Seafood Limited, Ross House, Wickham Road, Grimsby N E Lincolnshire DN31 3SW, Bretlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 768443, FISH FOR LIFE (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi. sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 29, 30 og 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. ágúst 2002.

Með bréfi dags. 20. október 2002, andmælti Skúli Th. Fjeldsted, hrl., f.h. Unilever N.V., Weena 455, Al 3031, Rotterdam, Hollandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við eftirfarandi skráð vörumerki andmælanda, FOOD FOR

LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 724329, sem skráð er hér á landi fyrir tiltekna vörur í flokkum 29, 30 og 32 og FOOD FOR LIFE (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 777003, sem skráð er hér á landi fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 5, 29, 30, 32, 41 og 43.

Alþjóðahugverkastofnunin var tilkynnt um fram komin andmæli hinn 22. október 2002, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar veittur frestur til 22. febrúar 2003 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann hér á landi. Sama dag var andmælanda veittur eins mánaðar frestur til að leggja fram greinargerð til stuðnings andmælunum sbr. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr 310/1997 um skráningu vörumerkja ofl. Greinargerð andmælanda barst svo 20. nóvember 2002. Hinn 20. febrúar 2003 barst bréf frá G.H. Sigurgeirssyni þar sem farið var fram á frekari frest í málinu fyrir hönd umsækjanda. Umsækjandi fékk frest sinn framlengdan til 22. apríl 2003 með samþykki andmælanda. Umsækjandi fékk frest sinn framlengdan öðru sinni með bréfi dags. 25. apríl 2003, til 22. júní s.á. Hinn 11. júní fór umsækjandi fram á að umókn hans yrði dregin til baka hér á landi. Í svarbréfi Einkaleyfastofunnar dagsettu 1. ágúst 2003 kom fram að áður en hægt væri að taka afstöðu til beiðni um að afmá merkið úr vörumerkjaskrá yrði að liggja fyrir frumrit umboðs frá eiganda merkisins til handa umboðsmanni hér á landi, skv. 35. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. reglugerðar 310/1997 um skráningu vörumerkja ofl. Umsækjanda var veittur frestur til 1. október 2003 til að leggja inn framangreint umboð. Frestur umsækjanda var framlengdur til 22. desember 2003 og svo aftur til 22. febrúar 2004. Með bréfi dags. 18. mars 2004 var umsækjanda veittur lokafrestur til að leggja fram framangreint umboð og/eða skila inn greinargerð í andmælamálinu. Engar frekari athugasemdir bárust frá umsækjanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann eigi orðin FOOD FOR LIFE skráð hér á landi, annars vegar samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 777003, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 29, 30, 32, 41 og 42 og hins vegar samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 724329 fyrir vörur í flokkum 29, 30 og 32. Vörulíkindi séu augljóslega til staðar hvað merkin varðar, vörurnar séu í sömu flokkum og að stórum hluta til eins tilgreindar.

Andmælandi bendir á að líkindi séu með merkjunum sjálfum. Þannig séu þau bæði þrjú orð og þar af séu tvö síðari orðin eins og í sömu röð. Þá byrji fyrsta orðið í báðum merkjunum á sama staf sem strax leiði til mikillar hljóðlíkingar.

Þá bendir andmælandi á að orðið fish sé sama eðlis og orðið food, en auk þess falli það undir orðið food, Hugmyndin að baki merkjunum sé sú sama sem valdi mikilli ruglingshættu. Andmælandi bendir einnig á að fyrstu orðin í báðum merkjunum séu bæði fjórir bókstafir sem auki enn á líkindi og ruglingshættu.

Andmælandi telur að það sé ljóst að neytendur myndu telja merkið FISH FOR LIFE vera frá andmælanda komið eða honum tengt, enda sé merkið sláandi líkt í sjón, heyrn og heildaráhrifum, og í sömu vöruflokkum og merki hans. Þannig sé ljóst að svo mikil ruglingshætta sé fyrir hendi að hafna beri skráningu merkisins FISH FOR LIFE og fella hana úr gildi.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu merkisins FISH FOR LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 768443, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 30 og 42. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda,

FOOD FOR LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 724329, sem skráð er hér á landi fyrir tiltekna vörur í flokkum 29, 30 og 32 og FOOD FOR LIFE (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 777003, sem skráð er hér á landi fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 5, 29, 30, 32, 41 og 43.

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 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 og vörulíkingu með merkjunum.

Í 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga segir að þegar að tveir eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á gangi eldri réttur fyrir yngri ef annað leiði ekki af síðargreindum ákvæðum. Í 2. mgr. sömu greinar segir jafnframt að vernd skráðs vörumerkis hefjist á umsóknardegi eða á upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 17. og 18. gr. sömu laga. Í 1. mgr. 17. gr. vörumerkjalaga segir að sé umsókn um skráningu vörumerkis lögð inn hér á landi innan sex mánaða frá því að fyrst var sótt um skráningu merkisins í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar (WTO) njóti umsóknin forgangsréttar frá fyrsta umsóknardegi ef beiðni þess efnis er lögð fram. Í forgangsrétti felst að umsókn, að því er snertir síðar tilkomin atvik, svo sem umsókn annarra um skráningu eða notkun á merkinu, telst fram komin samtímis umsókn merkisins í erlendu ríki.

Merki umsækjanda, FISH FOR LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 768443, er skráð alþjóðlegri skráningu hinn 25. október 2001. Í umsókn um alþjóðlega skráningu var hins vegar krafist forgangsréttar og var sú krafa byggð á breskri skráningu nr. 2272235, með forgangsréttardagsetningu 9. júní 2001. Yngra merki andmælanda, FOOD FOR LIFE (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 777003, er skráð alþjóðlegri skráningu hinn 1. febrúar 2002. Þar var einnig krafist

forgangsréttar og var sú krafa byggð á Benelux skráningu nr. 699843, með forgangsréttardagsetningu 7. september 2001. Með hliðsjón af framangreindu er því ljóst að réttur skv. skráningu umsækjanda, FISH FOR LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 768443, gengur fyrir rétti skv. skráningu yngra merkis andmælanda, FOOD FOR LIFE (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 777003, í skilningi 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997. Í máli þessu reynir því einungis á mögulega ruglingshættu milli merkis umsækjanda og eldra merkis andmælanda, FOOD FOR LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 724329.

Merki umsækjanda er skráð fyrir ýmsar matvörur og hráefni til matargerðar í flokkum 29 og 30, en þar að auki fyrir framreiðslu veitinga (*catering services*) og framleiðslu matvæla (*preparation of foodstuffs*) í flokki 42. Merki andmælanda er skráð fyrir ýmsar matvörur og hráefni til matargerðar í flokkum 29 og 30, og fyrir óáfenga kælda drykki með te bragði (*tea-flavoured nonalcoholic iced beverages*) í flokki 32. Að mati Einkaleyfastofunnar eru mikil tengsl á milli framreiðslu veitinga og framleiðslu matvæla annars vegar og matvælanna sjálfra eða hráefnisins hins vegar. Þar að auki er um nánast sömu vörur að ræða í báðum merkjunum hvað varðar flokka 29 og 30. Að mati Einkaleyfastofunnar er því augljóst að um vöru- og þjónustulíkingu sé að ræða á milli merkjanna.

Merki umsækjanda er orðmerki, nánar tiltekið þrjú orð, FISH FOR LIFE. Merki andmælanda er líka orðmerki, einnig þrjú orð FOOD FOR LIFE. Í báðum merkjunum eru tvö síðari orðin eins í báðum merkjunum og í sömu röð. Það eina sem skilur þau að er fyrsta orðið, FOOD í merki andmælanda en FISH í merki umsækjanda. Bæði byrja orðin á bókstafnum F, og bæði eru þau einungis eitt atkvæði. Enska orðið FOOD merkir skv. ensk-íslenskri orðabók m.a. fæða, næring, hvaðeina matarkyns, matvæli eða matur. Orðið FISH merki svo skv. sömu heimild m.a. fiskur eða fiskmeti. Fiskur og fiskmeti fellur án nokkurs vafa undir það að vera fæða, matvæli eða matur. Orðið FISH er því náskyld orðinu FOOD, en bæði eru orðin lýsandi fyrir framangreindar vörur í skilningi 1. mgr. 13. gr vörumerkjalaga.

Það sem ræður úrslitum við matið á ruglingshættunni er sjónarmiðið um það hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið, þ.e. hvort að neytendur telji að vörurnar eða þjónustan hafi sama uppruna. Þegar að heildarmynd merkjanna er metin, einkum með tilliti til þess hve nátengd orðin FISH og FOOD eru, og með hliðsjón af því að bæði orðin myndu ein sér teljast lýsandi fyrir þá vöru og þjónustu sem um ræðir, er það mat Einkaleyfastofunnar að merkin séu það lík, að ruglingi geti valdið sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til ofangreinds skal skráning vörumerkisins FISH FOR LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 768443, felld úr gildi.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, FISH FOR LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 768443, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 13. september 2004

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.