

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 28/2001

Unilever, Administration Centre, Englandi,

gegn

Colgate-Palmolive Company, Bandaríkjunum.

Málsatvik.

Þann 28. apríl 1997 lagði Björn Árnason, f.h. Colgate-Palmoliv, Company, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu myndmerkis. Umsóknin fékk númerið 542/1997. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokki nr. 3, þó einkum fyrir tannkrem og munnskól. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 21. ágúst 1998.

Með bréfi, dags. 21. október 1998, andmæltu Fjeldsted, Blöndal og Fjeldsted, f.h. Unilever, Administarion Centre, Blackfriars, London EC4P 4PQ, Englandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að merkið skorti aðgreiningarhæfi, sé lýsandi, og skráningin gangi gegn hagsmunum andmælanda hvað varði framleiðslu hans og sölu á vöru sinni.

Andmælanda var veittur frestur til 23. nóvember 1998, til að leggja inn greinargerð. Með bréfi, dags. 1. desember 1997 barst Einkaleyfastofunni bréf frá andmælanda þar sem hann tilkynnti að hann hafi reiknað með tveggja mánaða fresti til að leggja fram greinargerð eins og venja var samkvæmt eldri vörumerkjalögum og óskaði því eftir fresti til 23. desember 1998 í samræmi við það. Á þetta var fallist af hálfu Einkaleyfastofunnar. Með bréfi dags. 21. desember 1998, barst greinargerð andmælanda sem send var umsækjanda og honum veittur frestur til 23. apríl 1999, til að koma fram með athugasemdir. Þar sem engar athugasemdir voru gerðar af hálfu umsækjanda var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ekki sé heimilt að skrá merkið þar sem það skorti aðgeiningarhæfi, hann hafi framleitt röndótt tannkrem um árabíl og hafi m.a. selt það hér á landi. Telur andmælandi að umsækjandi geti ekki með vörumerkjaumsókn helgað sér einkarétt á röndóttu tannkremi hér á landi.

Andmælandi telur að myndmerkið hafi ekki þau sérkenni sem til þarf, enda gefi merkið til kynna tegund vöru sem aðrir hafi unnið sér rétt til að framleiða og sé alþekkt og mikið notuð.

Andmælandi telur að hafna beri umsókn um skráningu merkisins þar sem óheimilt sé að fá liti skráða vörumerkjaskráningu, og að auki hafi ekki verið getið um það í umsókn og birtingu í hvaða litum merkið sé.

Andmælandi bendir á að í fyrri andmælamálum af sama toga, milli sömu aðila, þ.e. varðandi umsóknir nr. 244/1994 og 245/1994, hafi umsækjandi vísað til þess að þau merki sem þar um ræddi hafi fengist skráð í öðrum löndum, þó ekki í heimalandi og mótmælir hann að þær skráningar hafi nokkurt fordæmisgildi hér á landi í þessu máli.

Þá vísar andmælandi að öðru leyti til andmæla sinna vegna framangreindra tveggja andmælamála. Hann telur að skráning ofangreinds merkis yrði algerlega andstæð hagsmunum hans hvað varði framleiðslu, sölu og notkun um áratuga skeið, um víða veröld á þeirri tegund vöru sem sótt er um skráningu á og skráning því óheimil, m.a. með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Að lokum bendir andmælandi á að hann hafi lagt fram tannkremstúbu með framleiðsluvöru sinni undir nafninu SIGNAL, sem hann segir hafa verið á markaði hér á landi, a.m.k. um þriggja áratuga skeið.

Umsækjandi gerði ekki neinar athugasemdir vegna andmælamáls þessa.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkis (myndmerki), sbr. umsókn nr. 542/1997 fyrir flokk nr. 3, einkum fyrir tannkrem og munnskol. Andmælin byggjast á að merkið skorti aðgreiningarhæfi, sé lýsandi og að skráning þess gangi gegn hagsmunum andmælanda hvað varði framleiðslu og sölu á vöru hans. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Um vörulíkingu er talið vera að ræða, þar sem bæði merkin eru auðkenni fyrir tilteknar vörur í flokki nr. 3, einkum þó tannkrem og munnskol.

Um umsóknina gilda lög nr. 47/1968, sbr. 1. og 2. mgr. 67. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, þar sem umsækjandi lagði inn umsókn þá er hér er til umfjöllunar þann 28. apríl 1997 en nógildandi vörumerkjälög nr. 45/1997 tóku gildi 1. júní 1997.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. eldri vörumerkjälaga, sem er efnislega samhljóða 1. mgr. 13. gr. nógildandi vörumerkjälaga, þarf vörumerki að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að vera skráningarhæft. Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að sérstök litasamsetning og form geti verið til þess fallin að veita vörumerki nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Merki umsækjanda er mynd af hvít- og rauðröndóttum sívalning sem er breiðari fremst en mjókkar og sveigist eftir því sem fjær dregur. Hvítu rendurnar eru breiðar og rauðu rendurnar eru töluvert mjórri. Það skal tekið fram að hér er einungis um myndmerki að ræða en ekki útlit vöru. Hér er því ekki um að ræða sérkenni vörunnar sem slíkrar heldur myndarinnar sem auðkenni. Það er mat Einkaleyfastofunnar að myndin sem slík hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. eldri vörumerkjälaga sem er efnislega samhljóða 6. tl. 1. mgr. 14. gr. nógildandi vörumerkjälaga, segir að ekki megi skrá vörumerki ef villast megi á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn. Í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 er kveðið á um að ekki megi skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og merki sem notað er erlendis á þeim tíma sem tilkynning um skráningu er afhent, enda hafi tilkynnandi vitað eða mátt vita hvernig á stoð um hið erlenda merki, þegar hann afhenti tilkynningu sína.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða vörulíkingu, sjónlíkingu eða hljóðlíkingu. Þar sem um myndmerki er að ræða er það vörulíking og sjónlíkingin sem vegur þyngst. Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu það lík að ruglingi geti valdi.

Merki umsækjanda er eins og áður segir mynd af hvít- og rauðröndóttum sívalningi sem er breiðari fremst en mjókkar eftir því sem fjær dregur. Hvítu rendurnar eru breiðar en þær rauðu mjóar. Andmælandi lagði fram tannkremstúbu merkta SIGNAL2 með mynd af hvít- og rauðröndóttu tannkreminni á tannbursta sem á að sýna vörumerki hans. Það er mat Einkaleyfastofunnar að heildarmyndir þeirra merkja sem hér um ræðir séu ekki það líkar að ruglingi geti valdið í skilningi 6. og 7. t.l. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Því verður ekki séð að skráning merkisins sem hér um ræðir gangi gegn hagsmunum hans hvað varðar framleiðslu og sölu hans á vöru sinni enda verður ekki talið að skráning ofangreinds vörumerkis skerði rétt annara til að framleiða hvít- og rauðröndótt tannkrem.

Með vísan til ofangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins (myndmerki), sbr. umsóknarnr. 542/1997, sé heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins (myndmerki), nr. 542/1997 er heimiluð.

Reykjavík, 10. desember 2001,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.