

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 2/1999

WWF-World Wide Fund For Nature (Formally World Wildlife Fund)

gegn

Rannveigu Pálsdóttur

### **Málsatvik:**

Þann 20. ágúst 1996 lagði Rannveig Pálsdóttir, Laufengi 180, 112 Reykjavík, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu BLANCO Y NEGRO (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 1005/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki nr. 25. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 21. október 1996.

Með bréfi, dags. 20. desember 1996 andmælti Björn Árnason, fyrir hönd WWF-World Wide Fund For Nature (Formally World Wide Fund), Avenue du Mont-Blanc, Gland, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 77/1983, myndmerki af pöndu, sbr. 2. tl. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968

Greinargerð andmælanda, dags. 19. febrúar 1997, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag, var send umsækjanda og var honum veittur frestur til að leggja inn greinargerð til 20. júní 1997. Greinargerð umsækjanda barst þann 6. maí 1997 og var andmælanda þá veittur frestur til 14. september 1997 til að koma fram með frekari athugasemdir. Þann 15. september 1997 bárust Einkaleyfastofunni athugasemdir andmælanda. Umsækjanda var þá veittur frestur til 15. janúar 1998 til að leggja fram frekari athugasemdir. Þann 25. nóvember 1997 bárust athugasemdir umsækjanda.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi bendir á að vörumerki með mynd af pöndu sé skráð hér á landi, sbr. vörumerkjaskráningu nr.77/1983, fyrir fatnað í flokki 25. Sé skráningin í eigu WWF-World Wide Fund For Nature sem sé alþjóðlegt fyrirtæki á sviði umhverfis- og náttúruverndar.

Andmælandi kveðst hafa notað merki með mynd af pöndu óslitið frá árinu 1961 í tengslum við umhverfis- og náttúruvernd. Andmælandi afli sér aðallega tekna með því að selja fatnað undir áðurgreindu merki og skreyti jafnvel föt með mynd af pöndu. Einnig hafi andmælandi veitt nytjaleyfi á merkinu til ýmissa aðila í sambandi við framleiðslu og sölu á vörum í flokki nr. 25.

Þar sem vörumerki umsækjanda og vörumerki andmælanda sé ætlað að vera auðkenni fyrir sömu vörur sé það mat andmælanda að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við vörumerki andmælanda skv. vörumerkjaskráningu nr. 77/1983.

Þá bendir andmælandi á að vörumerki hans sé vel þekkt merki um allan heim og hafi unnið sér viðskiptavild sem merki fyrir fatnað í flokki 25 og önnur vörumerki með mynd af pöndu myndu rýra gildi vörumerkis hans.

Andmælandi fer því fram á að skráningu merkis skv. umsókn nr. 1005/1996 verði hafnað með vísan til 2. tl. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Umsækjandi telur að engin ruglingshætta sé fyrir hendi varðandi vörumerkin BLANCO Y NEGRO (orð- og myndmerki) og myndmerki af pöndu. Það eina sem skylt sé með merkjunum sé að bæði merkin séu með mynd af sama dýri, þ.e. pöndu.

Vörumerki umsækjanda sé ekki gert til þess að villa um fyrir mönnum skv. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga né skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Umsækjandi bendir á að vörumerkið BLANCO Y NEGRO (orð-og myndmerki) sýni mynd af tveimur pöndum sem liggja á bakinu og virðist í leik. Vörumerki andmælanda sé einungis mynd af einni pöndu sem standi í fjóra fætur og horfi fram. Orðhluti vörumerkis umsækjanda, BLANCO Y NEGRO, viti flestir að þýði svart og hvítt og eigi ekkert skylt við World Wide Fund For Nature.

Umsækjandi telur að þeir sem ætli að styðja náttúruverndarsamtökin WWF ruglist ekki á vörumerki sínu og vörumerki andmælanda, þar sem myndirnar séu ólíkar og auk þess sé texti í merki umsækjanda.

Umsækjandi hafi valið pöndubangsa í vörumerki sitt þar sem þeir séu svartir og hvítir og henti því orðhluta vörumerkisins, BLANCO Y NEGRO. Bangsar veki upp hlýjar tilfinningar og þar sem fötin sem vörumerkinu sé ætlað að auðkenna sé sé fyrir hlýjan fatnað þótti það vel við hæfi. Einnig séu bangsar algeng leikföng meðal barna.

Með tilliti til ofangreindra málsástæðna sinna, er það krafa og ósk umsækjanda að umsókn nr. 1005/1996, BLANCO Y NEGRO (orð-og myndmerki) verði skráð sem vörumerki á Íslandi.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BLANCO Y NEGRO (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 1005/1996, fyrir vörur í flokki 25. Andmælin byggjast á skráðu merki umsækjanda, myndmerki nr. 77/1983 fyrir fatnað í flokki 25. Ljóst er því að vörulíking er til staðar.

Um er að ræða annars vegar orð- og myndmerki og hins vegar myndmerki. Merki andmælanda er myndmerki, svört og hvít panda sem stendur í fjóra fætur og horfir beint fram. Merki umsækjanda er orð- og myndmerkið, BLANCO Y NEGRO. Orðhlutinn er skrifaður með hvítum og svörtum stöfum, undir honum er mynd af tveimur svörtum og hvítum pöndum sem liggja á bakinu, önnur þeirra snýr fram en hin á hlið. Utan um orðhlutann og pöndurnar tvær er svartur rammi.

Við mat á sjónlíkingu merkjanna er rétt að líta til þess að merki umsækjanda BLANCO Y NEGRO er orð- og myndmerki en merki andmælanda er einungis myndmerki. Orðhlutinn í merki umsækjanda er mjög áberandi hluti merkisins, einnig eru tvær pöndur í merki umsækjanda en einungis ein í merki andmælanda. Þá eru fígúrunnar í merkjunum tveimur í ólíkri útfærslu, þ.e. annars vegar liggjandi og hins vegar standandi, hins vegar er um að ræða sama dýrið sem í báðum merkjum er í svörtum og hvítum lit. Að þessu virtu og þegar litið er til heildarmyndar merkjanna er ljóst að ekki er um sjónlíkingu að ræða.

Með tilliti til þess að hvorki sé um hljóð- né sjónlíkingu með merkjunum að ræða, er ekki unnt að fallast á að ruglingshætta sé með þeim.

Með vísan til alls ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum og er ákvæði 2. tl. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 því ekki talið eiga hér við.

Vegna mikilla anna hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins BLANCO Y NEGRO (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 1005/1996 er heimiluð.

Reykjavík 4. febrúar 1999.

---

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.