

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 17/2001

Helena Rubenstein, société anonyme, Frakklandi,

gegn

Spectacular Cosmetics Limited, Englandi.

Málsatvik .

Þann 11. júní 1999 lagði Spectacular Cosmetics Limited, Englandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins SPECTACULAR BY SPECTACULAR COSMETICS (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1608/1999. Óskað var skráningar fyrir ýmiss konar snyrtivörur í flokki nr. 3.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. ágúst 1999, sbr. skráning nr. 773/1999.

Með bréfi, dags. 19. október 1999, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. Helena Rubenstein, société anonyme, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, HR HELENA RUBENSTEIN SPECTACULAR (orðmerki), sbr. skráning nr. 34/1994. Andmælandi tilkynnti með bréfi samdægurs að hann gæti ekki lengur verið umboðsmaður umsækjanda, þar sem hann þyrfti að leggja fram andmæli fyrir hönd Helena Rubenstein á Íslandi vegna ofangreinds merkis.

Einkaleyfastofunni barst bréf, dags. 20. febrúar 2000, frá Skúla Th. Fjeldsted, þar sem hann tilkynnti að hann væri orðinn umboðsmaður umsækjanda og óskaði eftir eins mánaðar viðbótarfresti til að koma fram með athugasemdir við andmælin. Var honum veittur frestur til 22. mars 2000, til að leggja inn umboð og greinagerð. Með bréfi, dags. 21. mars 2000, óskaði umsækjandi eftir að fá framlengdan frest sinn í 2

mánuði til viðbótar, vegna veikinda og varð Einkaleyfastofan við þeirri ósk og veitti honum frest til 22. maí 2000. Greinargerð umsækjanda, dags. 17. maí 2000 barst Einkaleyfastofunni þann 22. maí og var hún send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, SPECTACULAR BY SPECTACULAR COSMETICS, sbr. skráning nr. 773/1999 og merki andmælanda, HR HELENEA RUBENSTEIN SPECTACULAR, sbr. skráning nr. 34/1994. Andmælandi bendir á eftirfarandi ákvæði í vörumerkjalögum nr. 45/1997, máli sínu til stuðnings; 1. og 2. tl. 4. gr. , 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. og 13. gr..

Umsækjandi bendir á að fráleitt sé að ruglast verði á vörumerkjunum sem hlut eiga að máli, m.a. vegna þess að firmanöfn beggja aðila komi fram í báðum merkjum og því megi vera ljóst að vörur seldar með þessum merkjum stafi frá sitt hvorum framleiðandanum.

Umsækjandi tekur fram að hið umdeilda merki sé mjög fært í stílinn og sé af þeirri ástæðu gjörólíkt merki andmælanda, nr. 34/1994. Orðið SPECTACULAR sé lýsandi fyrir þær vörur sem bæði merkin taki til og að það sé jafnframt almennt og skorti því aðgreiningarhæfi sem slíkt. Því hafi andmælandi ekki einkarétt á orði þessu né hafi hann öðlast neinn slíkan rétt við skráningu vörumerkis nr. 34/1994. Einnig bendir umsækjandi á að andmælandi hafi í máli fyrir bresku Einkaleyfastofunni frá árinu 1998 haldið því fram, að orðið SPECTACULAR væri lýsandi fyrir gæði og hefði ekki til að bera nægjanlegt aðgreiningarhæfi. Máli sínu til stuðnings vísar umsækjandi í greinargerð andmælanda í því máli.

Þá tekur umsækjandi fram að hann hafi ekki sótt um einkarétt á orðunum SPECTACULAR sem slíkum heldur stílfærðu merkinu í heild, eins og það hafi verið skráð, sbr. skráning nr. 773/1999. Það merki hafi ótvírætt fullkomið aðgreiningarhæfi.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SPECTACULAR BY SPECTACULAR COSMETICS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 773/1999 fyrir ýmiss konar snyrtivörur í flokki nr. 3. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, HR HELENA RUBENSTEIN SPECTACULAR (orðmerki), sbr. skráning nr. 34/1994. Um vörulíkingu er að ræða, þar sem bæði hlutaðeigandi vörumerki eru skráð fyrir ýmiss konar snyrtivörur í flokki nr. 3.

Í 13. gr. vörumerkjalaganna nr. 45/1997 kemur fram, að það sé grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra og að merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefi til kynna m.a. eiginleika vöru, séu ekki talin nægilega sérkennileg skv. fyrrnefndri lagagrein. Þau eru lýsandi og teljast óskráningarhæf.

Orðið SPECTACULAR þýðir, m.a. tilkomumikill, stórbrotinn, samkvæmt ensk-íslenskri orðabók Máls og Menningar, bls. 996, útg. Reykjavík 1999. Orðið SPECTACULAR verður því að teljast nokkuð lýsandi fyrir gæði þeirra vara sem hér um ræðir og væri því óskráningarhæft eitt og sér, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna. Skráning vörumerkisins SPECTACULAR BY SPECTACULAR COSMETICS (orð- og myndmerki) veitir því ekki einkarétt á orðinu SPECTACULAR heldur einungis á stílfærðu merkinu í heild sinni. Að sama skapi veitir skráning merkisins HR HELENA RUBENSTEIN SPECTACULAR, sbr. skráning nr. 773/1999, ekki einkarétt á orðinu SPECTACULAR, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna.

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. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni er það eina sem er sameiginlegt með þeim, að þau hafa bæði að geyma orðið SPECTACULAR. Í merki umsækjanda er orðið SPECTACULAR stílfært á áberandi hátt en í merki andmælanda er því skeytt

óstílfærðu aftan við firmanafn andmælanda. Með vísan til þess að umræddar vörumerkjaskráningar veita ekki einkarétt á orðinu SPECTACULAR og að heildarmynd merkjanna verði að teljast ólík er það mat Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Andmælandi byggir einnig á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 en samkvæmt því ákvæði er vörumerkjum sem teljast vel þekkt hér á landi veitt tiltekin vernd. Að mati Einkaleyfastofunnar verður ekki talið að orðið SPECTACULAR sé vel þekkt sem merki andmælanda hér á landi og getur hann því ekki talist eiga betri rétt á þeim grundvelli.

Með vísan til ofangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins SPECTACULAR BY SPECTACULAR COSMETICS (orð- og myndmerki), nr. 773/1999 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins SPECTACULAR BY SPECTACULAR COSMETICS (orð- og myndmerki), nr. 773/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. ágúst 2001,

Lára Helga Sveinssdóttir, lögfr.