

Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli

nr. 5/2009


Next PLC, Bretlandi

gegn

Spirit Wholesale ApS, Danmörku

Málsatvik

Þann 3. júlí 2008, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Spirit Wholesale ApS, Fredericiavej 403, DK-7100 Vejle, Danmörku,

eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 956 001, , færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 25. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2008.


Með bréfi, dags. 14. nóvember 2008, andmælti Örn Þór slf., f.h. Next PLC., Desford Road, Enderby, Leicester LE9 5AT, Bretlandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda, NEXT (orðmerki), sbr. skráning nr. 126/1994 og NEXT

DIRECTORY (orðmerki), sbr. skráning nr. 773/2007, sem m.a. eru skráð fyrir vörur í flokki 25.

Með bréfi, dags. 18. nóvember 2008 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 18. mars 2009 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Greinargerð umsækjanda barst 17. mars 2009 og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. mars 2009, var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi:

Andmælt er skráningu vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 956 001, fyrir tilgreindar vörur í flokki 25. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við skráð merki hans, NEXT (orðmerki), sbr. skráning nr. 126/1994 og NEXT DIRECTORY (orðmerki), sbr. skráning nr. 773/2007.


Andmælandi telur mikla ruglingshættu vera fyrir hendi með merkjum sínum og hinni andmæltu alþjóðlegu skráningu.

Máli sínu til stuðnings nefnir andmælandi að merkin byrji öll á *NEXT* og þar sem aðaláherslan sé á *next*, sé ljóst, að mati andmælanda, að mikil hljóðlíking sé fyrir hendi. Merki umsækjanda muni rugla hinn almenna neytanda þar sem hann muni rugla því saman við vörumerkin NEXT og NEXT DIRECTORY, en miklir fjármunir og vinna hafi farið í kynningu og markaðssetningu.

Þá bendir andmælandi á að merkin séu öll skráð í flokki 25, með sömu vörulýsingu og ekki þurfi að efast um að vörulíkingin sé algjör og mikil ruglingshætta þar.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að NEXT sé með fataverslun í Kringlunni sem beri sama nafn. Nánast hver Íslendingur þekki merkið og þegar orðið NEXT komi fyrir í samhengi við fatnað og verslun, þá tengi hinn almenni neytandi það við vörumerki sitt. Einnig er gefinn út vörulisti undir heitinu NEXT DIRECTORY sem selji fatnað og sé þekktur um allan heim. Þá sé einnig haldið út vefsíðunni www.next.co.uk.




Andmælandi telur að vörumerkið  muni njóta þeirra gæða og frægðar sem skrásett og lögvernduð vörumerki sín (þ.e. andmælanda) hafa aflað sér hér á landi og um heim allan.

Að lokum bendir andmælandi á að skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. megi ekki skrá merki ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vera vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu var lögð inn. Andmælandi fer fram á að

alþjóðleg skráning nr. 956 001 , verði fellt niður.

Umsækjandi:

Umsækjandi fellst ekki á að ruglingshætta sé með vörumerki hans  og merki andmælanda, NEXT, sbr. skráning nr. 126/2004.


Umsækjandi bendir á að ruglingshættu eigi að meta út frá heildarmynd merkjanna og fer fram á að ekki verði hrapað að niðurstöðu út frá þeirri forsendu að merkin feli bæði í sér sama orð. Þá bendir umsækjandi á að í þessu máli sé mikilvægt að líta til heildarmyndarinnar og vitnar til greinargerðar með 4. gr. vml., en þar kemur m.a. fram:


Við túlkun á ákvæði 4. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytenda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar. Sjónlíking merkja er það sem einkum skiptir máli við mat á


hættu á ruglingi en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd kemur hljóðlíking ekki síður til greina. Einnig ber að hafa hliðsjón af merkingu orða.

Máli sínu til frekari stuðnings vísar umsækjandi til norrænna fræðirita.

Að mati umsækjanda eru merkin sem deilt er um, ólík í sjón og framburði og bendir hann á að í vörumerkjaskrá séu fjölmörg dæmi um merki sem skráð eru hlið við hlið í sama flokki þó þau feli í sér sama orð en eru ekki í eigu sama aðila.

Þá bendir umsækjandi á að merki hans sé orð- og myndmerki,  og það feli í sér áberandi ör og sterklega auðkennt –L, sem að mati umsækjanda dregur enn frekar úr ruglingshættunni. Í sjón sé heildarmynd merkjanna ólík og það sama eigi við um framburð og merkingu.


Þá telur umsækjandi ekki vera ruglingshættu með merkjunum NEXT DIRECTORY, sbr. skráning nr. 773/2007 og . Umsækjandi vísar til dóms Evrópudómstólsins, *SABEL BV vs. PUMA AG*, þar sem leiðbeiningar um mat á ruglingshættu koma fram. Séu þau sjónarmið, sem þar koma fram, höfð í huga telur umsækjandi að heildarmynd merkjanna sé ólík. Þá bendir hann á að merkin séu ólík bæði í sjón og framburði, annað merki hafi fimm atkvæði en hitt aðeins þrjú, sérhljóðaröð merkjanna er annars vegar E-I-E-O-Y og hins vegar E-E-E. Þá hafi orðin *directory* og *level* hvort um sig þekkt merkingu og vísar til orðabókar um þýðingu orðanna.

Með hliðsjón af ofangreindu fer umsækjandi fram á það að andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 956 001, , verði hafnað og merkið standi áfram skráð.

Niðurstaða

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




Andmælt er skráningu vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 956 001 fyrir vörur í flokki 25. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 við skráð merki andmælanda, NEXT (orðmerki), sbr. skráning nr. 126/1994 og NEXT DIRECTORY (orðmerki), sbr. skráning nr. 773/2007 sem m.a. eru skráð fyrir vörur í flokki 25. Þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna sömu vörur í flokki 25 er ljóst að vörulíking er fyrir hendi.

Andmælandi byggir á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Ákvæði tölulíðarins eiga við þegar um er að ræða merki sem er ekki skráð hér á landi en teljast vera vel þekkt á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Þar sem andmælandi byggir andmælin sín á tveimur skráðum merkjum eiga ákvæði 7.tl. ekki við og verður því ekki fjallað frekar um ákvæðið heldur er rétt að taka ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna til skoðunar.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.




Hið andmælt merki er orð- og myndmerki, . Síðasti stafurinn í fyrra orðinu er myndaður úr ör sem vísar upp og er hringur dreginn í kringum örina. Ætla má að örin eigi að standa fyrir bókstafinn -T. Bókstafurinn -L er mjög stílfærður og myndaður úr línu sem liggur fyrir ofan bókstafina NEX- og fyrir neðan bókstafina -EVEL og aðskilur orðin NEX- og -EVEL. Sameiginlegt með merki umsækjanda og

merki andmælanda eru þrír bókstafir, NEX-. Einkaleyfastofan telur vera litla sjón- og hljóðlíkingu með merkjunum.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að vörumerkið NEXT sé vel þekkt hér á landi og að Íslendingar þekki merkið. Engin gögn hafa verið lögð fram þessu til staðfestingar.

Með vísan til alls ofangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki svo lík, að ruglingi geti valdið milli annars vegar merkisins

 og hins vegar merkjanna NEXT og NEXT DIRECTORY, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og er því kröfu um ógildingu skráningar

merkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 956 001, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins, NEXT LEVEL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 956 001, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 29. maí 2009,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.