

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 1/2005

RENAULT s.a.s., Frakklandi,

gegn

Jóni Tryggva Kristjánssyni

Málsatvik

Hinn 27. apríl 2004, lagði Jón Tryggvi Kristjánsson, Súlunesi 15, Garðabæ, inn umsókn um skráningu vörumerkisins M MASTER (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1207/2004. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 12, 35, 36 og 37. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 16. ágúst 2004, sbr. skráning nr. 605/2004.

Með bréfi, dags. 12. október 2004, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. RENAULT s.a.s., 92100 BOULOGNE-BILLAN COURT, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, MASTER, sbr. skráning nr. 280/1980, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 12. Þá vísar andmælandi jafnframt til 3. og 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 19. október 2004, var greinargerð andmælanda send umsækjanda og honum veittur frestur til 19. desember 2004 til að koma fram með athugasemdir. Viðbótargögn frá andmælanda bárust Einkaleyfastofunni 1. nóvember 2004 og voru þau send til umsækjanda þann sama dag. Greinargerð Geirs Gestssonar, lögfr., f.h. umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 11. nóvember 2004. Hún var send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins M MASTER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 605/2004 fyrir *ökutæki, tæki til flutninga á landi, í lofti eða á legi í flokki 12, auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja, skrifstofustarfsemi; þjónustu við innflutning; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum, þ. á m. bifreiðum, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt í flokki 35, fjármálastarfsemi í tengslum við bílasölu í flokki 36 og viðgerðir, uppsetninga- og lagnaþjónusta í flokki 37.*



Andmælandi telur að mikil ruglingshætta sé með merki hans MASTER (orðmerki), sbr. skráning nr. 280/1980, og merki umsækjanda M MASTER (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 605/2004. Andmælandi bendir á að bæði merkin innihaldi orðið MASTER og sé því um að ræða bæði sjón- og hljóðlíkingu. Þó að andmæлта merkið sé myndmerki sé orðið MASTER mjög áberandi.

Andmælandi vísar til 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, þar sem segir að vörumerkjaréttur geti t.d. stofnast með skráningu vörumerkis. Vörumerki hans hafi verið skrásett á Íslandi 29. ágúst 1980 og því sé vörumerkjarétturinn augljós.

Andmælandi vísar til 6. tölul. 14. gr. vörumerkjálaga þar sem segir að bannað sé að skrá merki sem villast megi á og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða hafi verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn og sé enn notað hér. Merki andmælanda hafi verið notað hér á landi fyrir “sendibíla” síðan 2001 og enn sé verið að selja bifreiðina MASTER hér á landi. Árið 2003 hafi verið seldir 28 sendibílar og árið 2004 hafi þegar verið seldir 49 sendibílar. Því til stuðnings vísar andmælandi til útprentunar af heimasíðu umboðsmanna Renault hér á landi.

Þá telur andmælandi umsókn um merkið M MASTER (orð- og myndmerki), skráning nr. 605/2004 óskráningarháfa þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna sömu vörur í flokki 12 og að skyldleiki sé á milli vara í flokki 12 og þjónustu í flokkum 35, 36 og 37.

Andmælandi bendir á að bannað sé að skrá merki ef merkið sé til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu hafi verið lögð inn, sbr. 7. tölul. 14. gr. vörumerkjálaga. Þá vísar andmælandi jafnframt til 1. og 2. tölul. 4. gr. og 13. gr. vörumerkjálaga.

Að endingu krefst andmælandi þess að skráning vörumerkisins M MASTER, skráning nr. 605/2004 verði hafnað.

Umsækjandi bendir á að við mat á því hvort að ruglingshætta sé fyrir hendi í skilningi vörumerkjálaganna beri að miða við heildarmynd merkjanna samkvæmt athugasemdum í greinargerð með 4. gr. laganna. Við slíkan samanburð verði í fyrsta lagi að meta hvort merkin sjálf séu lík og í öðru lagi sambærileika þeirra vöru eða þjónustu sem um ræðir. Merki andmælanda sé einungis orðmerki. Merki umsækjanda sé aftur á móti bæði orð- og myndmerki. Umsækjandi telur að þar sem merki hans sé ekki einungis orðmerki heldur einnig myndmerki þá aðgreini það merkið nægilega frá merki andmælanda. Þegar af þeirri ástæðu sé ekki um ruglingshættu að ræða milli merkjanna í skilningi vörumerkjaréttar.

Umsækjandi vísar til þess að í greinargerð andmælanda komi fram að um ruglingshættu sé að ræða vegna þess að orðið MASTER sé mjög áberandi í merkinu og um sjón- og hljóðlíkingu sé að ræða á milli merkjanna. Umsækjandi bendir á að fjöldinn allur af myndmerkjum innihaldi orðið MASTER enda sé um mjög almennt

orð að ræða sem vísi til gæða þeirrar þjónustu eða vara sem boðið sé upp á. Orðið MASTER hafi því mjög veikt sérkenni í skilningi vörumerkjaréttar og megi önnur merki því líkjast því meira en ella. Fleiri slík orð- og myndmerki sem vísa til gæða hafi fengið skráningu hjá Einkaleyfastofunni, t.a.m. séu orð eins og PRIMA og SUPER einnig í fjölda skráðra orð- og myndmerkja.

Umsækjandi bendir á að í öðrum skráðum myndmerkjum þar sem orðið MASTER komi fram sé orðið sjálft síst minna áberandi en í merki umsækjanda. Raunar sé stærsti hluti merkis umsækjanda M MASTER myndræn framsetning á bókstafnum M. Bókstafurinn sé teiknaður í sérstakri leturgerð, skyggður, á bláum grunni og aðskilur hvít lína bókstafinn og orðið MASTER. Orðið MASTER sé ritað fyrir neðan hvítu línuna með svörtum höfuðstöfum. Það sem aðgreini merkið aðallega frá öðrum merkjum sem innihalda orðið MASTER sé því myndræn framsetning og stílfæring merkisins, en ekki orðið sjálft.

Umsækjandi bendir á að við mat á ruglingshættu milli tveggja merkja í skilningi vörumerkjaréttar beri að miða við ruglingshættu í huga hins almenna neytanda. Í greinargerð andmælanda komi fram að andmælandi selji sendi- og hóp bifreiðir af gerðinni Renault Master. Um sé að ræða eina tegund Renault bíla af mörgum með afar litla markaðshlutdeild á almennum bílamarkaði, skv. upplýsingum frá Umferðastofu. En þar komi fram að einungis 202 Renault Master bifreiðar séu skráðar á Íslandi 29. október 2004. Heildarfjöldi skráðra bifreiða á Íslandi á sama tíma hafi verið 198.493 bifreiðar. Því sé ljóst að Renault Master sé í dag með 0,1% markaðshlutdeild á almennum bílamarkaði. Á sama tíma hafi markaðshlutdeild á hóp bifreiðamarkaði í skráningarflokki I (undir 5000 kg.) verið um 2,9% (29 af 986) af markaðnum. Í sendibílaflokki hafi markaðshlutdeildin verið um 1,2% (170 af 14.202).

Umsækjandi telur ljóst af framangreindum tölum að markaðshlutdeild Renault Master bifreiðanna gefi ekki til kynna að um mjög þekkt merki sé um að ræða meðal hins almenna neytanda og því sé um litla ruglingshættu að ræða. Til þess beri einnig að horfa að þar sem um er að ræða sendi- og hóp bifreiðir megi ætla að kaupendahópur slíkra bíla sé sérfróður á sviðinu.

Umsækjandi bendir á að merki hans hafi verið skráð í mun fleiri vöruflokkum en merki andmælanda. Eini flokkurinn sem merkin séu bæði skráð í sé vöruflokkur 12.

Skráning í vöruflokka hafi þó ekki sjálfstæða þýðingu við mat á því hvort vörumerki teljist ná til sömu vöru eða þjónustu heldur byggist það mat á ákvæðum vörumerkjalaga. Ástæða skráningar merkis umsækjanda í flokki 12 sé að umsækjandi ætlar sér að selja lúxusbifreiðar. Orðið MASTER í merki umsækjanda sé þannig tilvísun til gæða þeirra vara og þjónustu sem hann hyggst bjóða upp á en ekki vísun til einnar tegundar Renault bifreiða eins og hjá andmælanda.

Að lokum ítrekar umsækjandi að hann telji ljóst að merki hans sé aðgreinanlegt frá merki andmælanda og að um enga ruglingshættu sé að ræða í skilningi vörumerkjaréttar. Fer umsækjandi því fram á að skráning nr. 605/2004 verði heimiluð.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins M MASTER (orð- og myndmerki), skráning nr. 605/2004 fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 12, 35, 36 og 37. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, MASTER (orðmerki), sbr. skráning nr. 280/1980, fyrir tilgreindar vörur í flokki 12. Auk þess vísar andmælandi til 3. gr. og 13. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á því og öðru merki 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 ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar merki andmælanda MASTER (orðmerki), sbr. skráning 280/1980 og hins vegar merki umsækjanda M MASTER (orð- og myndmerki), sbr. skráning 605/2004.



Merki umsækjanda inniheldur orðið MASTER, sem er mjög áberandi í merki umsækjanda. Orðið MASTER er ritað hástöfum undir merki sem líkja má við stílfærslu á stafinum M, en hvít lína skilur að merkið og orðið MASTER. Þegar litið er til þess að andmælandi eigi skráð merkið MASTER sem orðmerki þá er það mat Einkaleyfastofunnar að sjónlíking sé það mikil með merkjunum að ruglingi geti valdið. Þá er hljóðlíking augljóslega til staðar þar sem merkin hljóma eins.

Við mat á vörulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eins framleiðanda frá vörum annars framleiðanda. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort að verulegur hluti neytenda telji vörunar komnar frá sama framleiðanda. Matið á því hvort villst verði á merkjum er fólgið í víxlmati tveggja þátta, þ.e. merkja annars vegar og vöru og þjónustu hins vegar. Þeim mun meiri sem ruglingshættan er í öðrum þættinum, þeim mun fjarlægari verður hún að vera í hinum. Hér verður einnig að líta til sérkennis merkjanna. Þeim mun minna sérkenni sem merki hefur, þeim minna vöru- og þjónustusvið helgar það. Ástæðan er fyrst og fremst sú að talið er að almenningur líti svo á að lík merki með mikil sérkenni eigi frekar viðskiptauppruna en lík merki með lítil sérkenni.

Einkaleyfastofan telur að orðið MASTER sé vísbendandi um gæði vöru og þjónustu, en orðið þýðir samkvæmt Ensk-íslenskri orðabók Máls og Menningar sem gefin var út 1999, m.a. meistari, meistaraverk. Að mati Einkaleyfastofunnar er skráning merkisins MASTER ekki það sterk að hún njóti verndar fyrir aðrar vöru en merkið er skráð fyrir. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé með merkjunum hvað varðar tiltekna vörur í flokki 12, þ.e. ökutæki og tæki til flutninga á landi, en merki umsækjanda er skráð fyrir *ökutæki, tæki til flutninga á landi, í lofti*

eða á legi í flokki 12 en merki andmælanda er skráð fyrir ökutæki, tæki til flutninga á landi, vörubíla, hluta til þeirra og varahluti í flokki 12. Ekki skiptir máli þó að markaðshlutdeild bifreiða sem andmælandi auðkennir með vörumerkinu Master sé lág. Andmælandi á skráð orðmerkið fyrir ofangreindar vörur í flokki 12 og í þeirri skráningu felst einkaréttur á orðinu MASTER fyrir m.a. ökutæki.

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Ákvæðið felur í sér undanþágu frá 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. og tekur mið af svonefndri Kodak-reglu. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er því átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið. Einkaleyfastofan telur að andmælandi hafi ekki með þeim gögnum sem lögð voru fram í málinu, sýnt fram á að merkið teljist vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, og ekki svo þekkt að neytendur myndu telja að notkun merkisins fyrir annars konar vörur og þjónustu en merki andmælanda er skráð fyrir, væri til þess fallin að ætla að þær vörur eða þjónusta væru komnar frá andmælanda, og kemur því 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 ekki til álita.

Andmælandi vísar jafnframt til 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Ákvæðið hefur verið talið gilda um óskráð vörumerki sem teljast vel þekkt hér á landi. Andmælandi hefur ekki vísað til neinna óskráðra vörumerkja sem gætu fallið undir framangreint ákvæði.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni og þá sérstaklega með vísan til sjónlíkingar sem og sömu merkinga orðanna, er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum MASTER (orðmerki), sbr. skráning nr. 280/1980 og M MASTER (orð- og myndmerki) skráning 605/2004 í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, fyrir þær vörur sem merkin hafa bæði verið skráð fyrir.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins M MASTER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 605/2004, tekin til greina hvað varðar vörurnar: *Ökutæki, tæki til flutninga á landi í flokki 12.*

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins M MASTER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 605/2004, heldur gildi sínu hvað varðar *tæki til flutninga í lofti eða á legi í flokki 12, auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja, skrifstofustarfsemi; þjónusta við innflutning; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum, þ. á m. bifreiðum, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt í flokki 35, fjármálastarfsemi í tengslum við bílasölu í flokki 36 og viðgerðir, uppsetninga- og lagnaþjónusta í flokki 37, en vörurnar ökutæki, tæki til flutninga á landi í flokki 12, felldar úr gildi.*

Reykjavík, 10. janúar 2005,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.