

Ár 2005, miðvikudaginn 21. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Ofanleiti 3, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 29/2004.

A&P Árnason, f.h. Société des

Produits Nestlé, Sviss

gegn

Góu Linda ehf.

vegna

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar, dags.

29. september 2004, um að skráning nr.

937/2003 NOLO skuli halda gildi sínu.

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort um ruglingshættu á grundvelli 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 sé að ræða á milli merkja áfrýjanda; POLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 228/1971 og skráning nr. 736/1991, POLO – THE MINT WITH THE HOLE (orðmerki), sbr. skráning nr. 100/1991 og POLO (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1370/1995, sem skráð eru fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30 og merkis varnaraðila NOLO sbr. skráning nr. 937/2003 fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30.

Með vísan til forsendna Einkaleyfastofunnar í umdeildri ákvörðun, dags. 29. september 2004, og þeirrar staðreyndar að í íslenskum framburði er áherslan almennt á fyrsta atkvæði orðs, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001, verður niðurstaða Einkaleyfastofunnar um að skráning vörumerkis varnaraðila skuli halda gildi sínu staðfest. Sú staðreynd að um algera vörulíkingu er að ræða breytir ekki þeirri niðurstöðu. Ekki er heldur fallist á með áfrýjanda að framlögð markaðsrannsókn sýni fram á að merki hans sé það vel þekkt hér á landi að það njóti þeirrar aukinnar verndar sem leiða má af 2. mgr. 4. gr. vml.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 29. september 2005, um að skráning merkisins NOLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 937/2003, skuli halda gildi sínu er staðfest.

-----

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigurður R. Arnalds hrl.

*Málavextir:*

Hinn 1. október 2003, lagði Góa Linda ehf., Bæjarhrauni 24, Hafnarfirði, (varnaraðili) inn umsókn um skráningu vörumerkisins NOLO (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2499/2003. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 16. desember 2003, sbr. skráning nr. 937/2003.

Með bréfi, dags. 16. febrúar 2004, andmælti A&P Árnason, f.h. Société des Produits Nestlé, Sviss (áfrýjandi) skráningu merkisins. Andmælin byggðust á ruglingshættu, skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki áfrýjanda, POLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 228/1971 og skráning nr. 736/1991, POLO – THE MINT WITH THE HOLE (orðmerki), sbr. skráning nr. 100/1991 og POLO (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1370/1995, sem skráð eru fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30.

Þann 29. september 2004 tók Einkaleyfastofan ákvörðun í andmælamálinu eftir að aðilum hafði verið gefinn kostur á að tjá sig. Í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar er fyrst gert almennt grein fyrir ruglingshættumati skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Síðan segir:

... Merkin eiga það sameiginlegt að vera fjögurra stafa orð, með tvö atkvæði og þrjá síðustu stafina eins. Það sem skilur merkin að er upphafsstafur þeirra, annars vegar N og hins vegar P. Merki umsækjanda er borið fram sem *nóló* en merki andmælanda er borið fram sem *póló* og er því nokkur hljóðlíking með merkjunum. Einkaleyfastofan telur hins vegar litla sjónlíkingu með merkjunum þar sem upphafsstafir merkjanna eru mjög ólíkir og áberandi fyrir orðin. Samkvæmt íslenski orðabók, Eddu, Reykjavík 2002, þýðir orðið *nóló* spilasögn þar sem markmiðið er að taka sem fæsta slagi. Í sömu orðabók er orðið *póló* þýtt sem knapaknattleikur. Einkaleyfastofan telur að viðkomandi merki hafi ákveðna og mjög ólíka merkingu í huga almennings og er því ekki um merkingalíkingu að ræða milli merkjanna.

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. tl. 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 kemur því 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 ekki til álita.

Andmælandi vísar jafnframt til 7. tl. 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 lítillar sjónlíkingar sem og ólíkrar merkinga orðanna, verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum NOLO og POLO í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins NOLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 937/2003, hafnað.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði ákvörðun ELS með bréfi, dags. 29. nóvember 2004. Greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, ásamt fylgigögnum, barst nefndinni með bréfi, dags. 18. mars 2005. Þar er þess krafist að ofangreind ákvörðun ELS verði felld úr gildi og vörumerkjaskráning varnaraðila nr. 937/2003 á orðmerkinu NOLO verði afmáð á grundvelli 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Áréttað er að áfrýjandi hafi átt skráð réttindi hér á landi síðan 1971 og að merki hans hafi verið í víðtækri notkun. Undirstrikað er að um algera vörulíkingu sé að ræða sem auki líkur á ruglingshættu milli merkjanna og er vísað um það atriði til dansks fræðirits. Lögð er áhersla á að við mat á ruglingshættu verði að horfa til heildarmynda merkjanna og hafa í huga að neytendur hafi sjaldnast bæði merkin hlið við hlið. Bent er á að þar sem ekki er um sérhæfðan kaupendahóp að ræða, heldur allan almenning, þ.m.t. börn, þá sé almennt meiri hættu á ruglingi og vísað um það til sama danska fræðiritsins. Því er haldið fram að ELS hafi ekki tekið tillit til þess í ruglingshættumati sínu að um algera vörulíkingu væri að ræða. Umboðsmaðurinn telur að um mikla hljóðlíkingu sé að ræða milli merkjanna og styður það með því að í íslenskri tungu sé aðaláherslan lögð á framburð sérhljóða. Hvað varðar sjónlíkingu telur umboðsmaðurinn að líta verði til þess að um mjög stutt orð sé að ræða sem innihalda eingöngu fjóra bókstafi og þaraf séu þrír þeir sömu. Merkin séu nákvæmlega eins utan eins bókstafs. Umboðsmaðurinn telur að ELS hafi ekki tekið tillit til þess atriðis í andstöðu við almennar reglur og handbók danskra skráningaryfirvalda. Umboðsmaðurinn

mótmælir því mati ELS að þar sem ekki sé merkingarlíking á milli merkjanna þá sé ekki ruglingshætta og segir jafnframt að í raun sé merkingarlíking þar sem bæði orðin taki til tómsundagamans eða leikja. Bent er á dóm héraðsdóms í máli nr. E-44/2004 þar sem dæmt var að um ruglingshættu væri að ræða á milli orðanna BYKO og BYMO. Hið sama gildi um ruglingshættu á milli umdeilda merkja í þessu máli. Því er haldið fram að merki áfrýjanda sé mjög þekkt hér á landi og því sé frekari hætta á ruglingi á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. Til staðfestingar á því að merki áfrýjanda sé þekkt þá bendir umboðsmaðurinn á markaðskönnun IMG Gallup frá því í janúar 2005. Þar kemur fram að 27,1% aðspurðra nefni vöru áfrýjanda þegar spurt er hvað þeim detti í hug um orðið POLO en rúm 60% þeirra sem ekki mundu eftir vöru áfrýjanda töldu sig þekkja eða hafa heyrt um sælgætisvöruna POLO þegar þau voru spurð um það beinlínis. Jafnframt lagði umboðsmaðurinn fram upplýsingar um sölutölur frá umboðsaðila áfrýjanda aftur til ársins 1996. Með vísan til alls framangreinds taldi umboðsmaðurinn að ljóst væri að merki áfrýjanda nyti ríkari vörumerkjaverndar skv. 2. mgr. 4. gr. vml. á grundvelli mikillar notkunar og markaðsfestu sem taka þyrfti tillit til þegar metin væri hætta á ruglingi við önnur merki.

Varnaraðila var gefinn kostur á að tjá sig um áfrýjuna, sbr. bréf nefndarinnar, dags. 4. apríl 2005 en engar athugasemdir bárust.

Málið var tekið til úrskurðar á grundvelli framkominna gagna á fundi áfrýjunarnefndarinnar þann 29. nóvember 2005.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir:

