

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 19/2008**

**Sand Cph A/S, Danmörku**

**gegn**

**Nýsi Þróun ehf., Íslandi**

#### **Málsatvik:**

Þann 23. nóvember 2007 lagði Nýsir Þróun ehf., Reykjavíkurvegi 74, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins BLACK SAND (orðmerki), sbr. umsókn nr. 4108/2007. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43 og 44. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2008, sbr. skráning nr. 139/2008.

Með bréfi, dags. 15. apríl 2008, andmælti Árnason Faktor, fyrir hönd Sand Cph A/S, Midtermolen 7, DK-2100 Kaupmannahöfn, Danmörku, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. - 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 4. gr. sömu laga, við merki andmælanda SAND (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 810 725.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. apríl 2008, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 18. maí 2008 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 16. maí 2008, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. maí 2008 og var umsækjanda í sama bréfi veittur

tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 30. júlí 2008, var andmælanda veittur frestur til 30. september 2008 til að leggja inn umboð. Jafnframt var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna þegar umboð lægi fyrir. Umboð til handa Árnason Faktor barst Einkaleyfastofunni þann 12. september 2008.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins BLACK SAND (orðmerki), sbr. skráning nr. 139/2008, í flokkum 3, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43 og 44. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans SAND, sbr. alþjóðleg skráning nr. 810 725, með vísan til 6. – 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 4. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á að hann eigi og hafi notað vörumerkið SAND hér á landi, sem og víðsvegar í heiminum. Hann reki alþjóðlegt tískuhús sem selji hátískuvörur fyrir herra og dómur ásamt fylgihlutum. Þá séu reknar verslanir víðsvegar um heim undir merkinu SAND. Tískuhúsið hafi verið stofnað í Danmörku snemma á níunda áratugnum, dótturfélög þess séu 14 víðsvegar um heiminn, auk starfsemi í 23 löndum. Ársvelta fyrirtækisins sé um 160 milljónir evra og því ljóst að um gríðarlega stórt og útbreitt tískumerki sé að ræða sem notið hefur mikillar velgengni. Bendir andmælandi á vefsíðuna [www.sand.dk](http://www.sand.dk), þar sem nálgast megi upplýsingar um vörur fyrirtækisins.

Andmælandi bendir á að hér á landi hafi verslun undir heitinu SAND verið rekin um árabíl í Kringlunni. Þar að auki séu vörur undir merkinu SAND seldar í Herragarðinum, BOSS og í SAGA versluninni í fríhöfninni. Merkið komi fram á áberandi hátt í heiti verslunarinnar í Kringlunni, sem nýlega hafi þó verið breytt í B&S, auk þess sem merkið komi fram á öllum vörum sem þar eru seldar hvort sem það er fatnaður eða fylgihlutir.

Andmælandi bendir á að merkið SAND sé skráð hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 3, 18 og 25. Merkið njóti því ótvírætt verndar fyrir þær vörur með vísan til 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, auk þess sem andmælandi telur einnig að merkið njóti aukinnar verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. laganna.

Andmælandi telur merkið SAND að upplagi mjög sterkt auk þess að vera mjög þekkt og mikið notað. Orðið hafi enga skírskotun til þeirra vara og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og því vel hæft til að greina vörur andmælanda frá vörum annarra. Þetta hafi í för með sér að verndarumfang merkisins sé víðara. Önnur merki verði þar af leiðandi að vera ólíkari til að ekki komi til þess að slík merki brjóti á vörumerkjarétti andmælanda.

Andmælandi telur augljóst að vörumerkið BLACK SAND sé í ruglingshættu við vörumerki andmælanda SAND. Það eina sem skilji merkin að sé orðið BLACK, en þá viðbót telur andmælandi vera veikari en orðið SAND sem vörumerki. Þá telur andmælandi ekki óvarlegt að ætla að neytendur telji að vörumerkið BLACK SAND tengist vörumerki hans SAND, til dæmis að BLACK SAND geti verið álitin fatalína sem seld sé undir heildarmerkinu SAND. Þá megi færa fyrir því rök að viðbótin BLACK geti verið á ýmsa vegu neikvæð og þar af leiðandi rýrt orðspor andmælanda. Það geti skapað mjög neikvæð hughrif og sé það afar óæskilegt fyrir andmælanda.

Andmælandi telur að merki hans njóti víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Því sé um ótvíræða ruglingshættu að ræða varðandi allar vörur og þjónustu sem skráningin BLACK SAND nái yfir.

Fallist skráningaryfirvöld ekki á að merkið SAND njóti víðtækari verndar, bendir andmælandi á að ruglingshætta sé til staðar hvað varðar allar vörur í flokkum 3, 5, 18, 25 og 35. Vörumerkið SAND sé verndað í þeim flokkum fyrir vörur sem eru of líkar þeim vörum og þjónustu sem tilgreindar eru í umsókn um skráningu merkisins BLACK SAND.

Þá bendir andmælandi á með hvaða hætti ruglingshætta verði talin vera til staðar hvað varðar aðra flokka vöru og þjónustu. Varðandi flokk 16 sé merki andmælanda mikið notað í kynningarefni, bæklingum og öðru skriflegu efni. Burstar og leirvörur ýmiss konar falli í flokk 21 og megi því ætla að neytendur teldu slíkar vörur tengdar vörum andmælanda. Undir flokk 28 falli m.a. íþróttafatnaður sem sé í ruglingshættu við fatnað almennt í flokki 25. Varðandi flokka 29 - 31 væri að mati andmælanda unnt að ætla að slíkar vörur tengdust hátískuvörum hans þar sem algengt er í kynningarstarfsemi að matur og drykkir séu merktir vörumerkjum af öðrum sviðum. Líklegt sé því að ruglingshætta verði talin vera fyrir hendi.

Varðandi þjónustuflokka byggir andmælandi á því að fjármálastarfsemi (fl. 36) sé sífellt stærri þáttur í rekstri stórra fyrirtækja eins og SAND. Flutningur og pökkun á vöru þjónustu (fl. 39) sé einnig í ruglingshættu þar sem vörur fari á milli landa merktar SAND. Þá sé þjónusta í flokkum 41, 43 og 44 einnig í ruglingshættu, ekki síst vegna þess að merkið njóti víðtækari verndar og nái verndarsvið því yfir aðrar vörur og þjónustu en þá sem merkið er skráð fyrir. Um sé að ræða þjónustu sem neytendur geti ætlað að sé tengd andmælanda, einkum sú sem fellur undir flokka 41 og 43.

Með vísan til framangreinds er farið fram á að skráningaryfirvöld afturkalli skráningu vörumerkisins BLACK SAND, sbr. skráning nr. 138/2008, hér á landi fyrir allar vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir, með vísan til 6. - 8. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.<sup>1</sup>

Ekki bárust athugasemdir frá umsækjanda og er málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### **Niðurstaða:**

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

---

<sup>1</sup> Andmæli tóku í upphafi til 6.-8. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, en í niðurlagi greinargerðar andmælanda dags. 16. maí 2008 er vísað til 4. t.l. 1. mgr. 14. gr., en 6. t.l. sleppt. Einkaleyfastofan gerir ráð fyrir að um innsláttarvillu sé að ræða, í ljósi þess að rökstuðningur andmælanda tekur ávallt mið af 6. t.l. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Andmælt er skráningu vörumerkisins BLACK SAND (orðmerki), sbr. skráning nr. 138/2008, í flokkum 3, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43 og 44. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. – 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 4. gr. laganna, við skráð vörumerki andmælanda SAND, sbr. alþjóðleg skráning nr. 810 725.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga og í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga tekur mið af svonefndri Kodak-reglu. Samkvæmt henni getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun merkis fyrir annars konar vöru eða þjónustu en það er skráð fyrir, ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi eða notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Sú vernd sem ákvæðið veitir er missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er og er því unnt að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum.

Í 14. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna má ekki skrá vörumerki 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. 8. tl. 1. mgr. ákvæðisins er sambærilegur 6. tl., en tekur til verndar alþjóðlegra merkja sérstaklega. Samkvæmt 7. tl. njóta þau merki sérstakrar verndar sem teljast vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með þeim. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna

sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda BLACK SAND, sbr. skráning nr. 138/2008 og merki andmælanda SAND, sbr. alþjóðleg skráning nr. 810 725 hins vegar. Bæði merkin innihalda orðið SAND sem telja verður aðalhluta merkjanna. Þó orðið SAND þýði m.a. *sandur* í íslensku máli, hefur orðið enga sérstaka tengingu við tiltekna vörur, síst af öllu fatnað og vörur í tengslum við fatnað. Tilgreiningin BLACK er aftur á móti heiti og þar með lýsing á tilteknum lit. Litarheiti hafa í einstaka tilvikum verið talin hafa til að bera nægileg sérkenni og aðgreiningarhæfi til að standa ein og sér sem vörumerki, en skráningarhæfi þeirra er þó metið í hverju tilviki fyrir sig með hliðsjón af þeim vörum eða þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna. Slík merki verða þó ekki talin sterk vörumerki án þess að rík notkun eða markaðssetning komi til. Einkaleyfastofan telur því að bæði sé um talsverða sjón- og hljóðlíkingu að ræða með merkjunum BLACK SAND og SAND, enda orðið SAND sérkennilegt í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga og aðalhluti beggja merkjanna.

Við mat á því hvort vöru- og eða þjónustulíking sé til staðar verður m.a. að skoða hvort þær vörur eða þjónusta sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær geti staðið hvor annarri til fyllingar. Merkið BLACK SAND er skráð fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43 og 44. Merkið SAND er á hinn bóginn skráð alþjóðlegri skráningu fyrir flokka 3, 5, 18, 25 og 35. Skráning merkisins hér á landi er þó takmörkuð við flokka 3, 18 og 25, en flokkar 5 og 35 eru verndaðir af alþjóðlegu skráningunni í öðrum löndum.<sup>2</sup>

Þeir flokkar sem báðar skráningar taka til eru því 3, 18 og 25 og verður því að ætla að ruglingshætta sé að einhverju marki til staðar með merkjunum hvað þá flokka varðar, einkum á þann veg að neytendur geti ætlað að tengsl séu með merkjunum. Meta verður þó einnig hvort vörumerkið SAND telst vel þekkt á þann veg að verndarumfang þess

---

<sup>2</sup> Tilnefning varðandi Ísland tók eingöngu til þessara þriggja flokka.

spanni aðrar vörur og þjónustu en framangreind vörumerkjaskráning nær til, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Bendir andmælandi í greinargerð sinni á ýmsa þætti sem hann telur að varpað geti ljósi á hversu vel merkið SAND telst þekkt.

Fallast má á það með andmælanda að vörumerkið SAND hafi verið að einhverju leyti þekkt þegar umsækjandi lagði inn sína umsókn, en þó fyrst og fremst fyrir tískufatnað. Á hinn bóginn hafa ekki verið lögð fram gögn sem styðja það mat andmælanda að vörumerkið SAND sé vel þekkt merki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ekki verður því talið að hann hafi lögvarða hagsmuni af því að hindra skráningu vörumerkis umsækjanda fyrir allar vörur og þjónustu sem hann hefur sótt um vernd fyrir.

Þá bendir andmælandi á að vörumerkið SAND sé skráð fyrir vörur og þjónustu sem verði að teljast of líkar þeim vörum og þjónustu sem tilgreindar eru í umsókn um skráningu merkisins BLACK SAND. Tiltekur andmælandi í því sambandi alla flokka sem alþjóðlega skráningin nær til, en eins og áður segir nær skráningin hér á landi aðeins til flokka 3, 18, og 25.

Líkt og byggt var á í rökum andmælanda stendur merkið SAND fyrir hátískuvörur. Vefsíða fyrirtækisins bendir auk þess til þess að um tískufatnað og fylgihluti fyrir dömur og herra sé að ræða. Verður því talið að ruglingshætta sé til staðar hvað varðar flokka 18 og 25. Skráning andmælanda í flokki 3 tekur til: *Perfumery products, after shave lotions, cosmetic bath preparations, aftershave, shaving soap, eau de cologne, eau de toilet (lotions for toilet use), essential oils, cosmetics, shampoo, soap, hair lotions, dentifrices*. Um er því að ræða vörur sem falla myndu undir hugtakið hreinlætis- og snyrtivörur, sem í yfirskrift flokks 3 eru eftirfarandi: *sápur; ilmvörur, ilmoliur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur*. Aðrar vörur sem tilgreindar eru í yfirskrift flokks 3 taka til hreinsiefna, þ.e. *bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun*. Þó vörumerkin séu í sama flokki verður að telja að um sé að ræða ólíkar vörur sem ekki eru samkeppnisvörur. Er það því mat Einkaleyfastofunnar að merkin geti staðið hlið við hlið í flokki 3.

Með vísan til framangreinds er skráningu merkisins BLACK SAND (orðmerki), sbr. skráning nr. 138/2008, hafnað hvað varðar eftirtaldar vörur í yfirskrift flokks 3; *sápur; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur*, sem og vörur í flokkum 18 og 25. Skráning merkisins BLACK SAND mun á hinn bóginn standa hvað varðar eftirtaldar vörur í yfirskrift flokks 3; *bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun* og fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43 og 44.

### **Á k v ö r ð u n a r o r ð**

Skráning merkisins BLACK SAND (orðmerki), sbr. skráning nr. 138/2008, skal halda gildi sínu, að öðru leyti en því að eftirfarandi tilgreining í flokki 3: *sápur; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur*, ásamt flokkum 18 og 25, skulu felldir niður.

Reykjavík, 26. nóvember 2008,

---

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr. BA