

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

### í andmælamáli

nr. 22/2006

**Sportey ehf., Kópavogi**

**gegn**



**Kviku ehf., Reykjavík**

### Málsatvik

Hinn 3. október 2005, lagði Tómas Jónsson, f.h. Kviku ehf., Bjargarstíg 15. 101



Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2777/2005. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25, 28 og 41. Merkið var þó aðeins skráð í flokkum 28 og 41 og birt í ELS-tíðindum hinn 15. mars 2006, sbr. skráning nr. 210/2006.

Með bréfi, dags. 10. maí 2006, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Sportey ehf., Skemmuvegi 16, Kópavogi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda,  (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 1490/1997 og  (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 1489/1997. Bæði merki andmælanda eru skráð fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25.


Hinn 15. september s.l. voru merki andmælanda frameld til ZO-International, Nýbbýlavegi 18, Kópavogi.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 12. maí 2006 og var andmælanda veittur frestur til 12. júní s.á. til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 6. júní 2006, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar hinn 9. júní og var honum í sama bréfi veittur frestur til 9. ágúst til að leggja inn greinargerð. Umsækjandi fékk með samþykki andmælanda frest til 17. september 2006 til að leggja fram greinargerð sem barst 15. september 2006 og var hún send andmælanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að vörumerki hans, **OZON** (orð- og myndmerki) sbr. skráningu nr. 1490/1997 og **OZONLAYER** (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 1489/1997 séu í ruglingshættu við merki umsækjanda **OZON VINIR** (orð- og myndmerki), nr. 210/2006. Merki andmælanda eru bæði skráð fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25 en merki umsækjanda er skráð fyrir leikspil, leikföng leikfimi- og íþróttavörur og jólas kraut í flokki 28 og fræðslu þjálfun, skemmtistarfsemi, íþróttar – og menningarstarfsemi í flokki 41.



Andmælandi bendir á að hið andmæлта merki, , samanstandi af orðunum OZON þar sem N-ið í lok orðsins sé stílfært, O-ið í upphafi orðsins sé ögn stærra en hinir stafir orðsins. Ofan á stöfunum sé teikning af manni sem beri sig að eins og hjólreiðamaður sem situr á efri hluta bókstafsins Z. Andmælandi bendir á að merkið sé skráð í svörtu/hvítu og neðst í hægra horni merkisins standi orðið vinir.

Merki andmælanda, **OZON**, nr. 1490/1997, sé örlítið stílfært þannig að stafirnir í merkinu eru ekki nákvæmlega jafn stórir. Hann segir O-in í nafninu vera jafnstóra en

að Z-an sé stærri. Uppbygging merkjanna þykir andmælanda því nauðalík og telur merkin eins í sjón og framburði, þ.e. að merkjalíking sé alger.

Andmælandi telur ruglingshættuna vera mikla milli vörumerkis hans OZON og vörumerkis umsækjanda, OZON VINIR, þó svo að flokkur 25 hafi verið felldur niður í skráningu umsækjanda og bendir á að merki andmælanda sé mikið notað á útivistarfatnað, svo sem úlpur, vind og regnheldar buxur og fleiri föt. Hið andmæltu merki sé m.a. til sölu í útivistarverslunum og verslunum sem selja *“leikfimi- og íþróttavörur sem ekki eru taldar í öðrum flokkum”* í flokki 28. Hann telur því vörulíkingu vera augljósa. Annars vegar sé um að ræða merki sem skráð er fyrir íþróttá- og útivistarfatnað og hins vegar merki sem skráð er fyrir leikfimi- og íþróttavörur. Þær íþróttavörur sem taldar eru upp í merki andmælanda séu venjulega seldar í sömu verlsunum og vörur andmælanda sem auðkenndar eru með merki hans OZON. Andmælandi telur því að neytendur muni draga þá ályktun að tengsl séu með þessum vörumerkjum.

Þá telur andmælandi að sú staðreynd að merki umsækjanda sé skráð fyrir íþróttá- og menningarstarfsemi í flokki 41, valdi hættu á ruglingi þar sem neytendur muni álykta að andmælandi standi fyrir slíkum viðburðum. Þessu til stuðnings bendir andmælandi á hæstaréttardóm sem kveðin var upp hinn 18. nóvember 2006, PharmaNor hf. gegn Pharma Nord ApS., þar sem annars vegar var um að ræða merki sem skráð var fyrir þjónustu og hins vegar merki sem skráð var fyrir vörur.

Andmælandi vitnar í norrænt fræðirit um vörumerkjarétt þar sem fram kemur að þegar metið er hvort viðskiptavinir kunni að álykta um það hvort vörur séu af sömu rót runnar eða hafi sama bakgrunn skipti það ekki máli hvort vörurnar séu í sömu flokkum eða í ólíkum flokkum, því neytendur þekki ekki flokkunarkerfið. Andmælandi bendir aftur á ofangreindan hæstaréttardóm þessu til stuðnings.

Umsækjandi mótmælir þeirri fullyrðingu andmælanda að merkin séu eins í sjón og framburði og einnig mótmælir hann því harðlega að merkið OZON VINIR

eigi eitthvað sjónrænt sameiginlegt með merkjunum OZON og OZONLAYER. Hann bendir á að ekki séu notaðar leturtegundir við hönnun merkjanna, heldur sé í öllum tilfellum sérteiknað letur til að þjóna myndrænni hugmynd merkjanna. Hvort einn stafur sé, “*ögn stærri*” eða hvort stafirnir séu “*misstórir*” sé rökleysa.

Umsækjandi telur að sérhver heiðarlegur maður með fulla sjón sjái strax og viðurkenni að merkið, OZON VINIR, sé teikning af reiðhjólakappa á reiðhjóli sem sé myndrænt byggt á orðinu OZON; O-in tvö myndi hjólið, Z-an myndi stellið og N-ið megi svo túlka sem fjallstinda í landslagi. Engum dylst að þar fari reiðhjólakappi á fleygiferð – hann sé “vinur Ozon“ lofthjúpsins vegna þess að hann ferðast um á reiðhjóli, en spúi ekki koltvísýringi út í andrúmsloftið með því að aka um á bíl. Umsækjandi bendir á þá hreyfingu og líf sem birtist í merkinu sem sé hvatning til fólks um að huga að viðkvæmu lífríki jarðar.



Umsækjandi tekur fram að ekkert sé á bak við merkin OZON og OZONLAYER annað en að þar er misstórum stöfum raðar saman. Hann bendir á að það sem umrædd merki eigi sameiginlegt sé orðið OZON. Það sem vaki fyrir eigendum OZON VINA sé allt annað en að selja íþróttafatnað og fara í samkeppni við eigendur vörumerkjanna OZON og OZONLAYER. Tilgangurinn með skráningu merkisins sé að merkið verði notað af áhugafélögum sem tákn um visst hugarfar til náttúruverndar í framkvæmd. Því sé fullyrðing andmælanda um að “*vörulíking sé einnig fyrir hendi*” á misskilningi byggð og mótmælir umsækjandi henni harðlega.

Þá bendir umsækjandi á að alrangt sé að að merki andmælanda sé “*notað á fatnað sérstaklega útivistarfatnað, svo sem úlpur, vind og regnheldar buxur og fleiri föt*” Staðreynd málsins sé sú, eftir bestu vitund umsækjanda, að merkin tvö sjást ekki lengur heldur hafi þeim verið skipt út fyrir orð- og myndmerkið ZO-ON, nr. 1255/1999. Að lokum krefst umsækjandi þess að skráning hans haldi gildi sínu áfram.

### **Niðurstaða**

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



Andmælt er skráningu vörumerkisins, , (orð- og myndmerki), nr. 210/2006, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 28 og 41. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við fyrrum merki andmælanda, **OZON** (orð- og myndmerki) sbr. skráningu nr. 1490/1997 og,  (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 1489/1997. Bæði merki andmælanda eru skráð fyrir vörur í flokki 25.


Andmælandi ber aðeins saman merki sitt, **OZON** og merki andmælanda,



, en fjallar ekkert um merki sitt .

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir 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. 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 mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.




Merki umsækjanda, , samanstendur af orðunum ozon og vinir. Orðið OZON er teikning af reiðhjólakappa á reiðhjóli. O-in tvö mynda hjólin sem ekki eru jafnstór. Z-an myndar stellið sem er mjó niður og því nokkuð frábrugðin venjulegri Z. N-ið getur svo t.d. átt að sýna bögglabera eða fjallstinda. Orðið VINIR stendur svo í vinstra horni merkisins. Merki andmælanda, **OZON**, er stílfært þannig að stafirnir í merkinu eru ekki nákvæmlega jafnstórir. O-in eru jafnstór, Z-an er stærri en hinir stafirnir í orðinu og N-ið er aðeins breiðara. Að mati

Einkaleyfastofunnar er bæði nokkur sjónlíking og hljóðlíking með merkjunum, þar sem bæði merkin innihalda orðið OZON.

Merki umsækjanda, OZON VINIR, er skráð fyrir *leikspil og leikföng; leikfimi- og íþróttavörur sem ekki eru taldar í öðrum flokkum og jólatrésskraut* í flokki 28 og fyrir *fræðslu; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþróttá- og menningarstarfsemi* í flokki 41. Merki umsækjanda, OZON, er skráð fyrir *fatnað, skófatnað og höfuðfatnað* í flokki 25. Almennt séð eru þessir flokkar ekki taldir skarast. Það er mat Einkaleyfastofunnar að tilgreiningin í flokki 28: *“leikfimi- og íþróttavörur sem ekki eru taldar upp í öðrum flokkum”* eigi ekki við um fatnað þar sem fatnaður er í flokki 25. Hins vegar er ekki ólíklegt að ofangreindar vörur séu seldar í verslunum sem selja útivistar- og íþróttafatnað og því þykir rétt að fella niður úr merki umsækjanda: *leikfimi- og íþróttavörur sem ekki eru taldar upp í öðrum flokkum”* í flokki 28. Varðandi tilgreininguna *“íþróttá – og menningarstarfsemi”* í flokki 41 er það mat stofnunarinnar að ekki sé líklegt að neytendur telji að sú þjónusta sé á vegum andmælanda. Hvað varðar aðrar tilgreindar vörur- og þjónustu sem merki umsækjanda er skráð fyrir, telur Einkaleyfastofan, að ekki sé ruglingshætta við þær vörur sem merki andmælanda er skráð fyrir, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga.

Umsækjandi bendir á í athugasemdum sínum að merkið eigi að vera auðkenni fyrir áhugafélög sem tákn um visst hugarfar til náttúruverndar í framkvæmd, en ekki hugsað sem auðkenni fyrir þær vörur sem merki andmælanda er skráð fyrir. Ekki er

ólíklegt, að mati Einkaleyfastofunnar, að merki umsækjanda, , valdi einmitt þeim hughrifum hjá neytendum að um einhvers konar umhverfisvæna starfsemi sé að ræða, þ.e. þeir sem eru vinir ozonlagsins þeir hjóli og mengi því ekki umhverfið.

Með vísan til alls framangreinds, þykir því rétt að fella úr gildi eftirfarandi setningu í merki umsækjanda: *leikfimi- og íþróttavörur sem ekki eru taldar upp í öðrum flokkum*” í flokki 28.

Þegar litið er til allra þessara þátta í heild sinni og þá sérstaklega til þess að vöru- og þjónustulíking sé ekki fyrir hendi, að öðru leyti en því sem hér að framan greinir, þá sé lítil sem engin hættu á að villst verði á merkjunum. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, **OZON VINIR** (orð- og myndmerki), nr. 210/2005, ruglist ekki, að öðru leyti en að ofan greinir, við merki andmælanda, **OZON** (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 1490/1997, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997.

### Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, **OZON VINIR** (orð- og myndmerki), nr. 210/2006, skal halda gildi sínu að öðru leyti en því að eftirfarandi tilgreining í flokki 28: *leikfimi- og íþróttavörur sem ekki eru taldar upp í öðrum flokkum*”, skal felld niður.

Reykjavík, 8. desember 2006,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.