

Ár 1999, fimmtudaginn 16. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum á skrifstofu formanns nefndarinnar að Vegmúla 3, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 6/1997:

Fjeldsted, Blöndal &  
Fjeldsted  
f.h. Revillon Luxe, s.a.,  
Frakklandi,

gegn

Sigurjónsson & Thor ehf  
f.h. Revlon Consumer  
Products Corporation,  
Bandaríkjunum,  
vegna  
vörumerkjaumsóknar nr.  
6/1995

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Með bréfi, dags. 24. desember 1997, áfrýjaði Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 29. september 1997 um að hafna skráningu á merkinu REVILLON samkvæmt umsókn áfrýjanda nr. 6/1995 fyrir sápur, ilmvörur, ilmólur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðivörur í flokki 3.

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og að heimiluð verði skráning merkisins í vörumerkjaskrá. Varnaraðili krefst þess að hin áfrýjaða ákvörðun verði staðfest.

I

Áfrýjandi lagði inn umsókn 3. janúar 1995 um skráningu á orðmerkinu REVILLON fyrir ofangreindar vörur í flokki 3. Einkaleyfastofan tjáði áfrýjanda í bréfi 21. apríl 1995 að þar sem skráð væri í vörumerkjaskrá vörumerkið REVLON nr. 140/1957 fyrir allar vörur í sama flokki væri merki áfrýjanda óskráningarhæft skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Með bréfi frá 30. maí 1995 greindi áfrýjandi frá því að merkið REVILLON hefði verið skrásett í heimalandinu Frakklandi á árinu 1986 við hlið merkisins REVLON. Hann benti á að áfrýjandi ætti skráð hér á landi vörumerkið REVILLON FRENCH LINE, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 58/1985.

Með bréfi 29. júní 1995 tjáði Einkaleyfastofan áfrýjanda að umsókn hans hefði verið samþykkt til birtingar og var merkið auglýst í Vörumerkja - og einkaleyfatíðindum 20. júlí 1995.

Með bréfi 12. september 1995 og greinargerð 3. október 1995 andmælti varnaraðili skráningu merkis áfrýjanda með vísun til skráninga varnaraðila á merkinu REVLON nr 140/1957, REVLON NATURAL HONEY nr. 50/1983, REVLON SENSATIONS nr. 30/1984 og umsóknar nr. 613/1995, REVLON ABSOLUTES. Sjón- og hljóðlíking REVLON merkjanna annars vegar og merkis áfrýjanda hins vegar væri greinileg og ruglingshætta mjög mikil. Varnaraðili tók fram að hann teldi merki sitt heimsfrægt og að það nyti sem slíkt aukinnar verndar, sbr. 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga.

Áfrýjandi skilaði athugasemdum til Einkaleyfastofunnar hinn 18. október 1995. Hann ítrekaði þar sjónarmið sín í bréfinu frá 30. maí 1995, m.a. að vörumerkin REVILLON FRENCH LINE nr. 58/1985 og REVLON nr. 140/1957 hefðu verið skrásett hér á landi og notuð síðastliðin tíu ár án nokkurra vandkvæða, en REVILLON væri augljóslega aðalsérkenni fyrrnefnda merkisins.

## II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 29. september 1997 er tekið fram að sjónlíking sé með merkjunum og framburður þeirra sé svipaður. Ruglingshætta sé því til staðar. Ekki hafi komið fram í málinu að varnaraðili hafi reynt að hindra eða koma í veg fyrir notkun varnaraðila á hinu skráða merki sínu REVILLON FRENCH LINE né að áfrýjandi hafi ekki verið í góðri trú þegar tilkynning um skráningu var lögð inn. 8. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki sé undantekningarregla og því beri að skýra hana þröngt. Hún heimili skráningu sem að öðrum kosti hefði verið hafnað og sé ljóst af orðalaginu að einungis sé verið að tala um einstök afmörkuð tilvik en ekki allsherjar samþykki eða yfirlýsingu um að heimilt sé að skrá fleiri vörumerki er valdið geta ruglingshættu við eldra vörumerki.

Var skráningu merkis umsækjanda því hafnað.

## III

Áfrýjandi skilaði greinargerð og gögnum til áfrýjunarnefndar ásamt fylgiskjölum hinn 3. maí 1998. Með bréfi 19. júní 1998 óskaði varnaraðili eftir frekari fresti til að skila greinargerð þar sem verið væri að vinna að samkomulagi með aðilum. Var varnaraðila af þessum sökum ítrekað veittur frestur til að skila greinargerðinni eða allt til 15. júlí 1999. Hinn 14. júlí 1999 skilaði varnaraðili umræddri greinargerð og var málið tekið til úrskurðar að því loknu.

Auk raka, sem þegar hafa verið rakin, setur áfrýjandi fram þá skoðun í greinargerð sinni að hljóð- og sjónlíking sé ekki það mikil að valdi ruglingshættu. Hann bendir á að vörumerkið REVLON sé bandarískt en REVILLON sé franskt merki. Hinn franski framburður þess merkis sé gjörólíkur framburði merkisins REVLON. Merki áfrýjanda sé átta stafir en vörumerki varnaraðila sex stafir. Sjónáherslan í merki áfrýjanda liggja á miðju orðsins, þ.e. stöfunum VILL. Í orðinu REVLON myndist engin slík

sjónáhersla í miðju orðsins. Sjónáherslan lendi þar á fyrstu þrem stöfunum, REV. Enginn geti helgað sér einkarétt á byrjuninni RE og endingunni ON, sem séu hvað algengastar í enskum og frönskum orðaforða.

Í greinargerð sinni telur varnaraðili að hafið sé yfir allan vafa að ruglingshætta sé milli merkjanna REVILLON og REVLON. Áfrýjandi hafi í raun viðurkennt að svo sé en telji hins vegar líkinguna ekki það mikla að synja beri um skráninguna. Slík niðurstaða sé ekki tæk því nægjanlegt sé til að koma í veg fyrir skráningu að sjón- eða hljóðlíking sé fyrir hendi. Varnaraðili telur franskan framburð merkisins REVILLON ekki hafa þýðingu þegar metið er hvort merkið sé skráningarhæft hér á landi. Hann bendir á að áfrýjandi hafi aðeins bent á eitt ríki, Frakkland, þar sem merkin séu skráð hlið við hlið. Þó svo varnaraðili hafi á sínum tíma ekki andmælt skráningu áfrýjanda á vörumerkinu REVILLON FRENCH LINE sé ekki þar með sagt að hann geti ekki haft uppi andmæli við skráningu á merkinu REVILLON. Loks tekur áfrýjandi fram að þó strangt til tekið beri honum ekki að vísa til 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga hafi þekkt vörumerki meira vægi þegar ruglingshætta sé metin, en REVLON sé þekkt merki.

## VI

*Niðurstaða:*

Merki áfrýjanda, REVILLON, óskast skráð fyrir sömu vörur og vörumerki varnaraðila, REVLON, nr. 140/1957 er skráð fyrir. Er því vörulíking fyrir hendi.

Hið eina, sem greinir að framangreind merki, eru stafirnir IL í miðju merkisins REVILLON, en þá er ekki að finna í merkinu REVLON. Sjónlíking er því fyrir hendi. Þegar metið er hvort merki sé skráningarhæft hér á landi ber að miða við hvernig merkin horfa við íslenskum neytendum. Einhverjir þeirra kunna að bera merkið REVILLON fram að frönskum hætti en öruggt er að það á ekki við um meirihluta íslenskra neytenda. Hljóðlíking er því með merkjunum og heildarmynd þeirra er lík. Er því ruglingshætta með merki áfrýjanda samkvæmt umsókn nr. 6/1995 og skráðu vörumerki varnaraðila nr. 140/1957.

Áfrýjandi hefur ekki haldið því fram að hann hafi öðlast vörumerkjarétt til merkisins REVILLON vegna markaðsfestu eða notkunar hér á landi. Þegar af þeirri ástæðu kemur 9. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki ekki til athugunar. Áfrýjandi hefur hins vegar fengið skráð hér á landi vörumerkið REVILLON FRENCH LINE. Eins og greinir í hinni áfrýjuðu ákvörðun verður ákvæði 8. gr. laganna ekki beitt í tilefni af því að varnaraðili, sem átti eldri skráningu á vörumerkinu REVLON, hafi ekki mótmælt skráningu á merkinu REVILLON FRENCH LINE eða látið notkun þess afskiptalaus.

Ber samkvæmt framansögðu að staðfesta úrskurð Einkaleyfastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Erla S. Árnadóttir, hrl., formaður áfrýjunarnefndar, Jóhann H. Níelsson, hrl. og Sólveig Ólafsdóttir, lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Staðfest er ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að synja um skráningu á merki áfrýjanda, REVILLON, samkvæmt umsókn nr. 6/1995.

Erla S. Árnadóttir

Jóhann H. Nielsson

Sólveig Ólafsdóttir