

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7/2007

Buksesnedkeren ApS, Danmörku


gegn

Birgi Viðari Halldórssyni, Íslandi

Málsatvik

Þann 13. júlí 2006, lagði Birgir Viðar Halldórsson, Reykjahlíð 8, 105 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, H2Octane (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2145/2006. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 25 og 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2006, sbr. skráning nr. 937/2006.


Með bréfi, dags. 21. janúar 2007, andmælti Árnason Faktor ehf., f.h. Bukksesnedkeren ApS, Stæremosen 11-13, 3250 Gilleleje, Danmörku, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 1.

mgr. 4. gr. sömu laga, við,  (orð- og myndmerk), sbr. skráningu nr. 248/1987, í eigu andmælanda.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 21. desember 2006 og var andmælanda veittur frestur til 21. janúar 2007 til að leggja inn

greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 21. janúar 2007, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar hinn 24. janúar 2007 og var honum í sama bréfi veittur frestur til 24. mars s.á. til að leggja inn greinargerð. Engin gögn bárust frá umsækjanda og er málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að vörumerki umsækjanda, H2Octane (orðmerki), nr. 937/2006, sé í ruglingshættu við vörumerki hans,  (orð- og myndmerk), sbr. skráningu nr. 248/1987, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi krefst þess að Einkaleyfastofan endurskoði ákvörðun sína um skráningu á orðmerkinu H2Octane og falli frá skráningu þess fyrir vörur í flokkum 25 og 32. Andmælandi telur að til staðar sé mikil sjónlíking, vörulíking og hljóðlíking með merkjunum, þó svo að hann taki það fram að ekki sé alger hljóðlíking með þeim.

Hvað varðar sjónlíkingu bendir andmælandi á að fyrstu 3 bók- og tölustafir séu nákvæmlega þeir sömu, en svo sé bætt „ctane” við hið andmælt merki með litlum stöfum. Þannig innihaldi hið andmælt merki allt merki andmælanda og auk þess sé það alveg eins skrifað og gert enn meira áberandi með því að vera skrifað með hástöfum en viðbótin á hinu andmælt merki svo skrifuð með lágstöfum. Því er það mat andmælanda að þessi útfærsla á hinu andmælt merki sé enn frekar til þess að auka hættuna á því að ruglingur sé með merkjunum.

Andmælandi bendir á að það sé fyrsti hluti merkjanna sem sé eins og að slíkt hafi mun meiri áhrif á að merki verði talin lík heldur en ef seinni hluti merkja væri eins eða svipaður. Það að fyrsti hluti merkjanna sé eins eða svipaður hafi bæði áhrif hvað varðar líkingu merkjanna í sjón auk þess sem merkin verði mun líkari í framburði enda áherslan í íslensku máli á fyrsta hluta orðs í framburði. Andmælandi vísar í

úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 2/1999 máli sínu til stuðnings.

Hvað varðar hljóðlíkingu heldur andmælandi því fram að viðbótin „ctane” sé ekki nægjanleg til að aðgreina merkin.


Andmælandi telur einnig mikla vörulíkingu vera með merkjunum. Vörumerki andmælanda, H₂O, nái til *fatnaðar* í flokki 25 og hið andmælt vörumerki, H₂O_{ctane}, sé skráð fyrir *fatnað*, *skófatnað*, *höfuðfatnað* í flokki 25 og *óáfenga drykki*, *ávaxta- og vítamínbættu drykki*, *drykki fyrir íþróttaiðkendur*, *óáfenga íþróttadrykki* í flokki 32. Augljóst sé að vörurnar sem merkin eigi að auðkenna í flokki 25 séu þær sömu/svipaðar í skilningi 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Varðandi vörurnar í flokki 32 í skráningu hins andmælt merkis telur andmælandi að sá neytandahópur sem þeim vörum sé beint til, sé sá sami og vörur andmælanda séu ætlaðar fyrir, þ.e. íþróttaiðkendur. Í ljósi þess telur andmælandi að miklar líkur séu á að neytendur geti talið að vörurnar eigi uppruna sinn hjá sér og þar með sé 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga einnig uppfyllt, þar sem að tengsl geti verið talin á milli merkjanna.

Engin gögn bárust frá umsækjanda og málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.


Niðurstaða


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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, H₂O_{ctane} (orðmerki), nr. 937/2006, sem skráð er fyrir *fatnað*, *skófatnað*, *höfuðfatnað* í flokki 25 og *óáfenga drykki*, *ávaxta- og vítamínbættu drykki*, *drykki fyrir íþróttaiðkendur*, *óáfenga íþróttadrykki* í flokki 32. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr.


45/1997 og 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við merki andmælanda,  (orð- og myndmerki), sem skráð er fyrir *fatnað* í flokki 25.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjagala segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi 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 þeim. 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 er orðmerkið H2Octane sem er átta stafa orð og er samsett úr H2 annars vegar sem er efnafræðiformúlan fyrir vetni og Octane hins vegar sem þýðir, skv. Enska-Íslenskri Orðabók (Örn og Örlygur, 1991), „*oktan, eitthvert af 18 ísómerum kolvatnsefnis með formúluna C₁₈H₁₈*”. Þá er einnig hægt að skipta merkinu upp í annars vegar H2O sem þýðir, skv. vef Acronym Finder (www.acronymfinder.com) „*Dihydrogen Monoxide*”, og er hin hefðbundna efnafræðiformúla fyrir vatn, og orðinu *ctane* sem ekki hefur neina þekkta merkingu. Merki andmælanda er orð- og myndmerkið, , sem eins og áður segir er hin hefðbundna efnafræðiformúla fyrir vatn og inniheldur þrjú tákni.

Einkaleyfastofan fellst á það með andmælanda að orðhlutinn H2O sé mest áberandi hluti merkis umsækjanda, H2Octane og sé nokkuð líkur merki andmælanda, . Seinni hluti merkis umsækjanda, *ctane*, gerir það hins vegar að verkum að heildarmynd þess merkis er nokkuð sérkennileg. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé mikil sjónlíking með merkjunum þegar þau eru virt í heild sinni.

Ef hljóðlíking er skoðuð er ljóst að merki andmælanda er borið fram H-2-O, þ.e. hvert tákni er borið fram sér. Merki umsækjanda er hins vegar borið fram sem H-2-Octane. Einkaleyfastofan telur að orðið „Octane” hafi þau áhrif á heildarframburð merkisins að lítil hljóðlíking sé með merkjunum.

Þegar litið er á merkin í heild sinni með tilliti til alls framangreinds, er það því mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, , og merki umsækjanda, H2Octane, séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, H2Octane (orðmerki), nr. 937/2006, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 4. júlí 2007,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.