

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 13/2002

ROYAL CANIN S.A., Frakklandi

gegn

Elinóru Ingu Sigurðardóttur.

Málsatvik

Hinn 23. febrúar 2000 lagði Elinóra Inga Sigurðardóttir, Sogavegi 194, 108 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ELINORA'S Royal Natural Snack (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 689/2000. Óskað var skráningar fyrir kjöt- og fiskafurðir í flokki 29 og dýrafóður í flokki 31.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. nóvember 2000, sbr. skráning nr. 1321/2000.

Með bréfi, dags. 22. janúar 2001, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. ROYAL CANIN S.A., Route Nationale 113, 30470 Aimargues, Frakklandi, skráningu merkisins fyrir flokk 31. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerkjaskráningu andmælanda nr. 148/1994, ROYAL CANIN (orð- og myndmerki) sem skráð er fyrir landbúnaðar-, garðræktar- og skógræktarafurðir, svo og korn sem ekki er talið í öðrum

flokkum, lifandi dýr; nýja ávexti og grænmeti, fræ, lifandi plöntur og blóm, dýrafóður og malt í flokki 31.

Umsækjanda var send greinargerð andmælanda og var veittur frestur til 30. mars 2001 til að leggja inn greinargerð. Hinn 12. mars 2001 barst Einkaleyfastofunni athugasemd frá umsækjanda er varðaði nafn merksins. Engin frekari gögn bárust frá umsækjanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að mikil ruglingshætta sé á milli vörumerkis síns, ROYAL CANIN (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 148/1994, og vörumerkjaskráningar umsækjanda ROYAL NATURAL SNACK (orð- og myndmerki) sbr. skráning 1321/2000. Bendir hann á að aðalhluti merkjanna tveggja sé orðið ROYAL og sé þessi hluti það sterkur í merkjunum tveimur að tenging myndist milli merkjanna. Því sé sjónlíking til staðar og ruglingshætta þar af leiðandi fyrir hendi.

Andmælandi bendir jafnframt á að samkvæmt 1. tl. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 stofnist vörumerkjaréttur t.d. með skráningu vörumerkis. Nefnir andmælandi að vörumerki hans ROYAL CANIN hafi verið skrásett á Íslandi hinn 25. febrúar 1994 og því sé vörumerkjarétturinn augljós.

Þá nefnir andmælandi að samkvæmt 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sé það skilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur merkis eiganda frá vörum annarra.

Andmæli vísar einnig til þess að samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna, þá sé bannað að skrá merki sem villast megi á og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða hafi verið notað hér þegar að umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Að lokum bendir andmælandi á að þar sem merkjunum sé ætlað að auðkenna samskonar vörur í flokki 31, sbr. 1. og 2. tl. 4. gr. vörumerkjalaga, sé merkið ROYAL NATURAL SNACK óskráningarhæft.

Með tilliti til framangreinds, krefst andmælandi þess að skráning vörumerkisins ROYAL NATURAL SNACK (orð- og myndmerki) nr. 1321/2000 verði felld úr gildi.

Umsækjandi svaraði ekki efnislega andmælunum, en sendi þó Einkaleyfastofunni bréf þar sem hann bendir á að nafn vörumerkisins sé ELINORA'S ROYAL NATURAL SNACK, ekki ROYAL NATURAL SNACK.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu nr. 1321/2000 ELINORA'S Royal Natural Snack (orð- og myndmerki). Andmælt er skráningu merkisins fyrir flokk 31. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerkjaskráningu andmælanda, ROYAL CANIN (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 148/1994, sem skráð er fyrir landbúnaðar-, garðræktar- og skógræktarafurðir, svo og korn sem ekki er talið í öðrum flokkum, lifandi dýr; nýja ávexti og grænmeti, fræ, lifandi plöntur og blóm, dýrafóður og malt í flokki 31. Það er mat Einkaleyfastofunnar að um vörulíkingu sé að ræða vegna vara sem heyra undir flokk 31.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 er óheimilt að 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 og er enn notað hér.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er helst litið til þess hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem ræður þó úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki umsækjanda er orð- og myndmerki. Efst í miðju merkinu stendur með hástöfum, í frekar smáu, rauðu letri ELINORA'S, og myndar orðið eins konar boga. Hægra megin í merkinu, með stærra letri, standa svo orðin Royal, Natural og Snack, hvert fyrir neðan annað, Royal og Snack með bláu letri og Natural með rauðu letri. Vinstra megin, skáhallt yfir allt merkið er svo borði í íslensku fánalítingunum.

Merki andmælanda er einnig orð- og myndmerki. Orðin ROYAL CANIN eru rituð með hástöfum, í svörtu, rúnuðu letri og fyrir ofan þau er eins konar kóróna, einnig svört, sem tengir orðin saman.

Af þessu má greina að merkin eru mjög ólík í sjón, annars vegar fjögurra orða merki, í lit, með töluverðri stílfærslu, og hins vegar tveggja orða merki í svarthvítu lítillaga stílfært. Hið eina sem merkin eiga sameiginlegt er orðið Royal. Þar af leiðandi er hljóðlíking lítil sem engin.

Þegar heildarmynd merkjanna er skoðuð verður því talið að merkin séu svo ólík að útilokað sé að ruglingi geti valdið.

Með vísan til ofangreindra röksemda er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning merkisins ELINORA'S Royal Natural Snack (orð- og myndmerki), nr. 1321/2000, skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins ELINORA'S Royal Natural Snack (orð- og myndmerki), nr. 1321/2000 skal halda gildi sínu.

Reykjavík 13. maí 2002

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.