

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 17/2005**

**Mühlens GmbH & Co. KG, Þýskalandi**

**gegn**

**Lilju Petru Ásgeirsdóttur, Íslandi**

### **Málsatvik**

Hinn 1. október 2003, lagði Lilja Petra Ásgeirsóttir, Bjarkarholti 4, 270 Mosfellsbæ, inn umsókn um skráningu vörumerkisins WATERFALL ESSENCES (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1302/2005. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 3, 5 og 31. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. júlí 2005, sbr. skráning nr. 608/2005.

Með bréfi, dags. 2. september 2005, andmælti Sigurjónsson & Thor, ehf. f.h. Mühlens GmbH & Co. KG, Venloer Strasse 241-245, D-50823 Köln, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við vörumerki andmælanda, WATERFALLS (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 838186, sem skráð eru fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 3.

Með bréfi, dags. 5. september s.l., sendi Einkaleyfastofan umsækjanda framkomin andmæli ásamt greinargerð andamælanda. Ekki barst greinargerð frá umsækjanda. Með bréfi, dags. 15. nóvember s.l., var aðilum tilkynnt að engar athugasemdir hefðu

borist frá umsækjanda og að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merki hans, WATERFALLS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 838186 og merki umsækjanda WATERFALL ESSENCES (orðmerki) sbr. skráning nr. 608/2005. Andmælin taka aðeins til vara í flokki 3.

Andmælandi telur ruglingshættu vera með merkjunum hvað varðar flokk 3, þar sem aðaltákn þeirra sé það sama og heildarmynd þeirra lík. Andmælandi vísar til rits norsks fræðimanns máli sínu til stuðnings. Þá bendir andmælandi á að orðið, WATERFALL, í skráningu umsækjanda, sé ekki “veikur“ merkishluti fyrir þær vörur í flokki 3 sem um ræðir. Þvert á móti sé merki andmælanda “sterkt” fyrir þær vörur og auki það enn á ruglinghættu með merkjunum. Þá sé orðið, ESSENCES, í merki umsækjanda “veikt” fyrir þær vörur í flokki 3 er um ræðir og dregur því ekki úr ruglingshættu með merkjunum.

Andmælandi bendir á að merki umsækjanda sé skráð fyrir bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur í flokki 3 og séu þær vörur svipaðrar tegundar og þær sem alþjóðlega skráningin nr. 838186 WATERFALLS, gildi fyrir. Aftur vísar andmælandi í rit norræns fræðimanns máli sínu til stuðnings.

Andmælandi ítrekar að lokum kröfu sína um að skráning nr. 608/2005, verði felld niður hvað varðar vörur í flokki 3.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins WATERFALL ESSENCES (orðmerki) sbr. skráning nr. 608/2005 fyrir *bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu,*

*fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmvörur, ilmólur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur* í flokki 3. Andmælin byggja á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, WATERFALLS, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 838186 sem skráð er fyrir *soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices* í flokki 3. Að mati Einkaleyfastofunnar er vörulíking fyrir hendi, þar sem um er að ræða bæði sömu vörur og sambærilegar vörur, þ.e. hreinlætisvörur.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga 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 valdi

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda, WATERFALL ESSENCES (orðmerki) sbr. skráning nr. 608/2005 og hins vegar merki andmælanda, WATERFALLS, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 838186. Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda bæði orðið, WATERFALL. Reyndar er orðið í fleirtölu í merki andmælanda, þ.e. WATERFALLS. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið, WATERFALL, sé sérkennandi fyrir vörur í flokki 3. Orðið *essence* sem þýðir, skv. ensk- íslenskri orðabók, bls. 335, *innsta eðli, kjarni kraftur, ilmvatn*, veitir merki umsækjanda, WATERFALL ESSENCES, hins vegar ekki aukið sérkenni fyrir vörur í flokki 3, að mati stofnunarinnar.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni og þá sérstaklega með vísan til þess hversu líkur meginþáttur merkjanna er, þ.e. WATERFALL, þá er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta geti skapast milli merkjanna tveggja hvað varðar þær vörur sem merkin eru skráð fyrir í flokki 3.

Með vísan til framangreinds verða felldar niður þær vörur sem merki umsækjanda, WATERFALLS ESSENCES, er skráð fyrir í flokki 3, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

### **Ákvörðunarorð**

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, skal fella niður flokk 3 í merkinu WATERFALLS ECCENCES, sbr. skráningu nr. 608/2005.

Reykjavík, 15. desember 2005,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.