

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 3/1998

DreamWorks L.L.C.

gegn

DCT - France

Málsatvik:

Þann 25. september 1995 lagði DCT - France í Frakklandi inn umsókn um skráningu á vörumerkinu Dream Studios (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 1185/1995. Óskað var skráningar fyrir fatnað, skófatnað og belti í flokki nr. 25. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 19. desember 1995.

Með bréfi, dags. 16. febrúar 1996, andmælti Örn Þór, hrl., f.h. DreamWorks L.L.C., Kaliforníu, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 704/1995 DREAMWORKS (orðmerki) og 711/1995 DREAMWORKS (orð- og myndmerki), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Greinargerð andmælanda, sem barst Einkaleyfastofunni þann 12. apríl 1996, var send umsækjanda. Umsækjanda var veittur frestur til að leggja inn greinargerð til 18. ágúst 1996. Með bréfi, dags. 20. ágúst s.á., var frestur umsækjanda framlengdur til 18. október 1996. Athugasemdir umsækjanda bárust Einkaleyfastofunni þann 17. október 1996.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi kveður merki sitt skráð fyrir allar vörur í flokkum 9 og 41. Byggir hann andmælin á því að ruglingshætta sé með vörumerkjum hans og vörumerki því sem sótt er um skráningu á fyrir fatnað, skófatnað og belti í flokki 25.

Andmælandi bendir á að eigendur fyrirtækisins DreamWorks L.L.C. séu þrír heimsþekktir kvikmyndaframleiðendur. Stofnun fyrirtækisins hafi á sínum tíma vakið athygli um allan heim.

Þá telur andmælandi að vörumerkin DREAMWORKS og DREAM STUDIOS tákni það sama. Orðin WORKS og STUDIOS þýði bæði vinnustofa listamanns eða ljósmyndara og kvikmyndaver. Vörumerkjunum verði því auðveldlega ruglað saman þar sem bæði hefjast þau á orðinu DREAM, sem hér skipti meginmáli. Augljóst sé að hið franska fyrirtæki líki eftir hinum þekktu vörumerkjum í eigu andmælanda. Með merkjunum sé sjónlíking og auðvelt sé að rugla þeim saman í framburði. Bent er á að andmælandi eigi sín vörumerki skráð fyrir fatnað í fjölmörgum löndum.

Í ljósi þess sem að ofan er rakið telur andmælandi að vörumerkið DREAM STUDIOS sé ekki skráningarhæft fyrir vörur í flokki 25.

Umsækjandi fellst ekki á það að ensku orðin WORKS og STUDIO þýði hið sama. Enska orðið STUDIOS þýði á íslensku "vinnustofa; kvikmyndaver; stúdíó; hljóðstofa; sjónvarpssalur" en það sama eigi ekki við um enska orðið WORKS sem þýði "verksmiðja" og ef vill stytting á enska orðinu WORKSHOP, eða "verkstæði". Hvorki sé um að ræða hljóð- né sjónlíkingu með orðunum WORKS og STUDIO.

Umsækjandi telur að enska orðið DREAM skipti ekki meginmáli í þessu sambandi þar sem orðið sé mjög algengt, hvort heldur eitt sér eða í orðasamböndum. Vísar hann í hjálagða útskrift úr bresku vörumerkjaskránni yfir innlögð vörumerki fyrir flokk 25 á tímabilinu 26. júlí til 2. ágúst 1996, en alls hafi verið lögð inn 15 merki á einni viku sem hafi að geyma orðið DREAM.

Þá bendir umsækjandi á að umrædd vörumerki standi samhliða í flokki 25 í Bretlandi, en þar í landi sé rannsóknarmeðferð með tilliti til ruglingshættu afar ströng. Megi því telja útilokað að skráningaryfirvöld hefðu heimilað samhliða skráningu ef ruglingshætta hefði verið talin vera fyrir hendi í skilningi vörumerkjalaganna.

Þeirri fullyrðingu andmælanda að umsækjandi líki vísvitandi eftir vörumerki andmælanda, vísar umsækjandi á bug. Orðið STUDIOS vísi í þessu tilfelli til hinna heimsfrægu DISNEY-fígúra, en fyrirtæki umsækjanda samanstandi af þremur leiðandi fataframleiðendum, þar af tveimur sem séu DISNEY-leyfishafar.

Auk þessa sé vara sú sem umsækjandi framleiðir og selur undir nafninu DREAM STUDIOS allt annars eðlis en sú vara sem fellur undir flokk 9, jafnframt því sem umsækjandi hafi ekki sóst eftir skráningu merkisins fyrir þjónustu í flokki 41. Vörulíking sé því ekki til staðar með þeim vörum sem umræddum merkjum sé ætlað að auðkenna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins DREAM STUDIOS (orðmerki), skv. umsókn nr. 1185/1995, fyrir fatnað, skófatnað og belti í flokki 25. Andmælin byggjast á skráðum merkjum andmælanda DREAMWORKS nr. 704/1995 og 711/1995 fyrir allar vörur í flokki 9 og þjónustu í flokki 41.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 er óheimilt að skrá vörumerki „ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent og enn er notað hér.“. Ákvæðið verður að skýra með hliðsjón af 1. mgr. 6. gr. sömu laga. Þar segir að ekki skuli telja „vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.“ Þegar litið er á vörur þær sem falla undir flokk 25 annars vegar og flokk 9 og 41 hins vegar, er ljóst að skilyrði þetta er ekki uppfyllt. Í 2. mgr. 6. gr. laganna er þó að finna undantekningu frá 1. mgr.

6. gr. Samkvæmt henni er talið að hætta á ruglingi sé til staðar gagnvart vel þekktu vörumerki hér á landi ef notkun á öðru líku merki feli í sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Ekki hefur verið sýnt fram á að sú untantekningarregla eigi við í þessu tilviki.

Í ljósi þess að skilyrði 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 eru ekki uppfyllt verður ekki talið að ruglingshætta geti verið til staðar með umræddum merkjum. Er skráning á merkinu DREAM STUDIOS því heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins DREAM STUDIOS (orðmerki) skv. umsókn nr. 1185/1995 er heimiluð.

Reykjavík 27. janúar 1998

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.