

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 20/2004

Pernod Ricard, Bandaríkjunum,

gegn

Lodestar Anstalt, Liechtenstein .

Málsatvik

Þann 9. janúar 2004, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Lodestar Anstalt, Liechtenstein, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 814790 WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Óskað var skráningar fyrir viskí af skoskum uppruna í flokki 33. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 19. mars 2004.

Með bréfi, dags. 17. maí 2004, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Pernod Ricard, Bandaríkjunum skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, WILD TURKEY, sbr. skráning nr. 295/1978, sem skráð er fyrir áfenga drykki í flokki 33.

Með bréfi, dags. 19. maí 2004, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegru skráningarinnar, veittur frestur til 19. september 2004 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Umboðsmaður umsækjanda, G.H. Sigurgeirsson, skilaði inn

greinargerð fyrir hönd umsækjanda þann 13. ágúst 2004. Greinargerðin var send andmælanda og honum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að heildarmynd merkjanna WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY, sbr. alþjóðleg skráning nr. 814790 og WILD TURKEY, sbr. skráning nr. 295/1978 sé það lík að ruglingi geti valdið.

Andmælandi vísar til þess að ekki megi meta ruglingshættu þegar merkin séu hlið við hlið heldur eigi að meta miðað við svokallað "Overfladiske hovedintryk" sem að merkin skilji eftir í huga neytandans. Vísar hann í þessu sambandi til greinargerðar með 2. tl. 4. gr. vml. og einnig í rit Birger Stuevold Lassens, Varemerker Registeringspraksis en þar komi fram að meta beri heildarmynd og þegar hún sé metin verði að skilgreina þá þætti sem mynda heildarmyndina. Þá sé í flestum auðkennum eitt eða nokkur atriði sem séu ríkjandi og dragi athyglina frá öðrum þáttum merkisins. Þar sé átt við svonefnt aðaltákn eða "dominant". Aðaltákn merkis hafi mikil áhrif á heildarmyndina og jafnvel ólík myndmerki geti verið svo lík að það myndist ruglingshætta ef þau feli í sér sama orð sem aðaltákn. Í þessu máli sé fjallað um tvö orðmerki en ekki myndmerki hins vegar eigi þetta sjónarmið við hér þar sem merkin séu frekar lík.

Andmælandi bendir á að aðaltáknið í merkjunum sé orðið WILD. Einnig megi líta svo á að aðaltáknið í alþjóðlegri skráningu nr. 814790 sé WILD GEESE og í merki andmælanda WILD TURKEY. Í báðum merkjunum sé orðið WILD mjög áberandi en annað orð beggja merkjanna lýsi fuglum sem allir þekkja og því eigi merkin fleira sameiginlegt.

Andmælandi telur þá staðreynd að bæði merkin feli í sér orðið Wild ætti að duga til að meta það svo að ruglingshætta hafi myndast sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 9/2003 URBAN DEFENCE en þar var talið að hið sameiginlega fyrra orð URBAN nægði til að valda ruglingshættu þrátt fyrir að seinna orð merkjanna teldist verulega ólíkt. Samkvæmt þessum úrskurði ætti hið sameiginlega (og sékennilega) orð þeirra merkja sem hér er deilt um þ.e. WILD

að leiða til ruglingshættu þó að ekki kæmi fleira til. Þessu til stuðnings vísar andmælandi í erlenda úrskurði.

Þá álitur andmælandi annað atriði styrkja andmælin. Hann nefnir að orðið WILD sem sé lýsingarorð vísi í báðum merkjunum í alþekkta fuglategund. Hugmyndin að baki báðum merkjunum sé með öðrum orðum "villtur fugl" og sú "merking" eða hugmynd sé mjög áberandi. Sameiginleg hugmynd að baki merkja geti aukið ruglingshættu jafnvel í þeim tilvikum sem merki teljist ekki lík í sjón eða framburði. Þetta sé staðfest í greinargerð með 2. tl. 4. gr. vörumerkjalaganna.

Andmælandi telur að einnig beri að hafa hliðsjón af merkingu orða. Það skilji allir merkingu orðanna WILD TURKEY annars vegar og WILD GEESE hins vegar. Það sé því ekki aðeins ákveðinn hluti af neytendum sem skilji hina sameiginlegu merkingu eða hugmynd að baki merkjunum sem þó hefði verið nóg til að auka ruglingshættu á milli merkjanna. Báðar fuglategundirnar séu veiddar og ræktaðar til matar. Það sé því "viðbótarástæða" sem styðji andmælin að lýsingarorðið WILD vísi í fugl í báðum merkjunum. Með öðrum orðum hafi merkin sameiginlega merkingu eða hugmynd sem auki ruglingshættu þ.e. "villtir fuglar".

Þá bendir andmælandi á að báðir aðilar séu á sama markaði þ.e. framleiði og selji áfengi. Sú staðreynd að vörulíking sé algjör auki auðvitað á ruglingshættu í málinu þar sem að heildarmat á vörulíkingu og merkjalíkingu eigi að fara fram. Vörulíking sé mikil og það hafi þau áhrif að merkjalíking myndist frekar og öfugt. Þessi "nálgun á ruglingshættu hafi verið margstaðfest í framkvæmd og af fræðimönnum.

Að endingu bendir andmælandi á þá skoðun fræðimanna að mat á vörulíkingu verði aldrei framkvæmt eitt sér. Ruglingshætta sé alltaf metin út frá heildarmati á merkjalíkingu og vörulíkingu.

Umsækjandi vísar andmælunum á bug og telur að engin ruglingshætta sé fyrir hendi með merkjunum. Merki umsækjanda sé samsett úr fimm orðum en merki andmælanda aðeins tveimur. Merkin séu það aðgreinandi að ekki sé hætt á að ruglingshætta skapist. Hvorki sjónlíking né hljóðlíking sé til staðar og ætti því ekki að skapast ruglingshætta milli þessara merkja.

Umsækjandi bendir á að hann eigi einnig alþjóðlega skráningu, nr. 737715 WILD GEESE (orðmerki) sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 25, 32 og 33.

Einnig sé það merki skrásett víðsvegar um heim. Þá sé merki andmælanda skrásett víðsvegar um heim og merki umsækjanda og andmælanda séu m.a. skrásett í sömu löndum. Í Bretlandi séu merkin WILD GOOSE OG WILD TURKEY skráð hlið við hlið og ekki sé vitað hvort einhver tengsl séu með eigendum merkjanna í Bretlandi. Þá hafi ákvarðanir skráningarstofnana í Kóreu, Thailandi og Nýja Sjálandi fallið umsækjanda í hag en merki hans hafi verið andmælt þar einnig af andmælanda.

Þá vill umsækjandi taka það skýrt fram að hugmyndafræðin við hönnun merkisins WILD GEESE komi frá írskri þjóðfræði. Wild Geese hafi verið nafn á írskri herdeild ríkra hermanna allt frá 13. öld fram á síðari heimsstyrjöld.

Að endingu nefnir umsækjandi að það hljóti að teljast sterkt fyrir hann að Einkaleyfastofan hafi ekki séð ástæðu til að hafna birtingu ofangreindrar vörumerkjaskráningar WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 814790 fyrir flokk 33 og hljóti því stofnunin að hafa talið að ruglingshætta væri ekki milli merkisins og merkis andmælanda.

Umsækjandi krefst með tilliti til framangreinds að andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 814790 WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY (orðmerki) verði ekki tekin til greina.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 814790, fyrir viskí af skoskum uppruna í flokki 33. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, WILD TURKEY (orðmerki), sbr. skráning nr. 295/1978, sem skráð er fyrir áfenga drykki í flokki 33.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Vörumerkin eru bæði skráð fyrir áfengi í flokki 33. Að mati Einkaleyfastofunnar er því ótvírætt um vörulíkingu að ræða á milli merkjanna.

Eins og áður sagði er fyrst og fremst lítið til þess hvort að vörulíking, sjónlíking eða hljóðlíking sé með merkjunum þegar að ruglingshætta milli vörumerkja er metin. Merki andmælanda er tvö orð, WILD TURKEY, merki umsækjanda er hins vegar fimm orð, WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY. Fyrri hluti merkis andmælanda er því hluti af merki umsækjanda

Um er að ræða vörumerki sem draga heiti sín af þekktum fuglanöfnum þ.e. annars vegar TURKEY sem þýðir kalkúnn og hins vegar GEESE (ft. orðsins goose) og þýðir gæsir. Með orðinu WILD framan við, sem þýðir villt, er tegund fuglanna nánar afmörkuð. Þess má geta að í huga íslenskra neytenda er kalkúnn ræktaður en gæsir iðulega villtar. Það er vel þekkt að nöfn úr dýraríkinu séu notuð sem heiti yfir áfengistegundir. Að mati Einkaleyfastofunnar eru fuglaheiti sem auðkenni fyrir áfengistegundir talsvert sérkennandi og vel til þess fallin að greina vörur eins merkiseiganda frá vörum annarra. Orðasambandið RARE IRISH WHISKEY í merki umsækjanda er eingöngu lýsing á vörinni og hefur sem slíkt lítið sérkenni.

Þar sem lýsingarorðið WILD fyrir framan fuglaheitið er afmörkun á tegund verður sá hluti merkjanna að teljast fremur veikur, fuglaheitið sjálft er sá hluti sem er mest sérkennandi í merkjunum. Að mati Einkaleyfastofunnar er því ólíklegt að meiri hluti neytenda myndi ruglast á framangreindum vörmerkjum.

Að öllu virtu, verður að telja að þegar merkin eru borin saman í heild sinni sé ekki um að ræða hljóð- eða sjónlíkingu með þeim hætti að ruglingi geti valdið.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 814790, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY (orðmerki) sbr. alþj. skr. nr. 814790, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 13. október 2004,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.