

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 25/2003

CANAL+ (société anonyme), Frakklandi

gegn

Canal Digital Norge AS, Noregi.

Málsatvik .

Hinn 23. ágúst 1999, lögðu A&P Einkaleyfi ehf. (nú A&P Árnason ehf.), f.h. Canal Digital Norge AS, Postboks 85, Bryn, N-0611 Oslo, Noregi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins CANAL DIGITAL (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2502/1999. Óskað var skráningar fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 38 og 41.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 19. nóvember 1999, sbr. skráning nr. 1118/1999.

Með bréfi, dagsettu 19. janúar 2000, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. CANAL+, (société anonyme), 85/89 Quai André Citroën, 75015 PARÍS, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, CANAL+ (orð og myndmerki) skráning nr. 940/1997 og CANAL SATELLITE (orð og myndmerki), skráning nr. 1335/1997 skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi, dagsettu 20. janúar 2000, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og var umsækjanda veittur frestur til 20. maí 2000 til að gera athugasemdir við greinargerð andmælanda. Umsækjandi óskaði, með bréfi dagsettu

22. maí 2000, eftir viðbótarfresti til að skila greinargerð og með samþykki andmælanda var honum veittur viðbótarfrestur til 20. júní s.á. Umsækjandi fékk frest sinn til að skila inn greinargerð framlengdan með jöfnu millibili og ávallt með samþykki andmælanda til 28. ágúst 2003. Þar eð engar athugasemdir höfðu þá borist frá umsækjanda var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á ruglingshættu við merki sín og bendir á að sjón- og hljóðlíking sé milli merkjanna. Orðið “CANAL” sé mest áberandi hluti merkis umsækjanda og svo eigi einnig við um merki sín.

Þá bendir andmælandi á að hönnun og útlit CANAL DIGITAL merkisins og CANAL+ merkis síns sé mjög lík. Orðið CANAL sé aðalhluti merkis umsækjanda en það sé jafnfram aðalhluti merkja sinna. Orðið DIGITAL sé viðbót sem ekki er skráningarhæf út af fyrir sig.

Andmælandi vísar til 13. gr. og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997 og heldur því fram að CANAL+ sjónvarpsstöðin sé vel þekkt hér á landi, bæði í tengslum við sýningar á bíómyndum og sýningu frá Formúlu 1 kappaksturskeppninni.

Að lokum bendir andmælandi á að merkjunum sé ætlað að auðkenna sambærilegar vörur með vísan til 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna. Með vísan til þess og alls framangreinds krefst andmælandi þess að skráningu merkisins CANAL DIGITAL (orð- og myndmerki), skráning nr. 1118/1999 verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins CANAL DIGITAL (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1118/1999 sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 38 og 41.

Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, CANAL+ (orð og myndmerki) skráning nr. 940/1997 og CANAL SATELLITE (orð og myndmerki), skráning nr. 1335/1997.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn. Þegar að ruglingshætta milli vörumerkja er metin er litið til þess hvort að vörulíking, sjónlíking eða hljóðlíking sé með merkjunum. Vörumerki andmælanda CANAL+ (orð og myndmerki) skráning nr. 940/1997 er skráð fyrir vöru og þjónustu í flokkum 9, 16, 25, 28, 35 og 41, nánar tiltekið fyrir allar vörur og þjónustu í framangreindum flokkum. Vörumerki andmælanda, CANAL SATELLITE (orð og myndmerki), skráning nr. 1335/1997, er hins vegar skráð fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 38 og 41, þar á meðal fyrir sambærilega þjónustu og merki umsækjanda, CANAL DIGITAL (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1118/1999. Að mati Einkaleyfastofunnar er því um þjónustulíkingu að ræða á milli merkja andmælanda og merkis umsækjanda.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997 er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Með þessari kröfu er lögð áhersla á að vörumerki verði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi, þ.e. vera auðkennandi, til að geta talist vörumerki. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika, eru ekki nægilega sérkennileg samkvæmt fyrrnefndri lagagrein. Þau eru lýsandi og teljast óskráningarhæf. Orð sem ein og sér eru ekki skráningarhæf samkvæmt framangreindu geta þó í tiltekinni útfærslu eða með mynd haft nægjanlegt sérkenni og því talist skráningarhæf.

Merkin sem um ræðir í máli þessu innihalda öll orðið CANAL. Samkvæmt fransk-enskum orðabókum hefur orðið CANAL sömu þýðingu og enska orðið

channel sem merkir á íslensku m.a. fjarskiptarás. Orðið CANAL er því mjög lýsandi fyrir þá þjónustu í flokkum 38 og 41 sem merkin eru skráð fyrir. Merkin innihalda öll viðbætur við orðið CANAL. Merki umsækjanda inniheldur orðið DIGITAL sem þýðir m.a. stafrænn og telst því ekki veita merkinu nægjanleg sérkenni fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir, sbr. 13. gr. vörumerkjalaganna. Viðbætur við merki andmælanda eru annars vegar orðið SATELLITE sem merkir gervihnöttur og hins vegar táknið +. Að mati Einkaleyfastofunnar auka þær viðbætur heldur ekki sérkenni merkjanna fyrir þá þjónustu sem merkin eru skráð fyrir.

Eins og að framan greinir eru öll merkin sem um ræði í máli þessu s.k. orð- og myndmerki. Þau eru því skráð í ákveðinni stílfærslu. Þar eð orðin í merkjunum teljast ekki hafa nægjanlegt sérkenni, þá er það einungis heildarmynd merkjanna sem ber að skoða til að kanna hvort að merkin séu svo lík að ruglingi geti valdið. Merki umsækjanda er svarthvítt, inni í hvítum fleti með svörtum ramma. Orðið CANAL stendur svörtum stöfum á hvítum fleti. Fyrir aftan orðið er fyllt út í ramman með svörtu. Innregið fyrir neðan þetta stendur svo öllu minna orðið DIGITAL með hvítum stöfum á svörtum fleti. Fyrri merki andmælanda, skráning nr. 940/1997, CANAL+, er í lit og myndar fering. Í miðju merkisins stendur hvítum stöfum á svörtum fleti CANAL+. Þar fyrir ofan eru svo þrír jafnstórir feringar, frá vinstri til hægri, rauður, blár og gulur. Fyrir neðan orðið CANAL+ eru einnig þrír jafnstórir feringar, frá vinstri til hægri, brúnn, rauður og grænn. Stílfærsla síðara merkis andmælanda, skráningar nr. 1335/1997, CANAL SATELLITE er öllu einfaldari. Um er að ræða ílangan fering, tvískiptan. Vinstra megin á svörtum grunni stendur hvítum stöfum orðið CANAL og hægra megin á rauðum fleti stendur hvítum stöfum orðið SATELLITE. Merkin eru ólíkt uppbyggð, og að mati Einkaleyfastofunnar er heildarmynd þeirra ólík.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að öllu framangreindu virtu, einkum með hliðsjón af því hve lýsandi orðhluti merkjanna er fyrir þá þjónustu sem því er ætlað að auðkenna, að merki umsækjanda CANAL DIGITAL (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1118/1999 og merki andmælanda CANAL+ (orð og myndmerki) skráning nr. 940/1997 og CANAL SATELLITE (orð og myndmerki), skráning nr. 1335/1997 séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Skráning merkisins CANAL DIGITAL (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1118/1999 skal því halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins CANAL DIGITAL (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1118/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. nóvember 2003,

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.