

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 15 /2006

Góa-Linda sælgætisgerð ehf. Garðabæ

gegn

Sælgætisgerðinni Freyju ehf. Kópavogi

Málsatvik

Hinn 23. september 2005, lagði Sælgætisgerðin Freyja ehf., Kársnesbraut 104, 200 Kópavogi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, **LAKKRÍS DÚNDRID FRÁ FREYJU** (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2732/2005. Óskað var skráningar fyrir sælgæti í flokki 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. janúar 2006, sbr. skráning nr. 12/2006.

Með bréfi, dags. 14. mars 2006, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Góu-Lindu ehf., Garðahrauni 2, 210 Garðabæ, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda,



(orð- og myndmerki), sbr skráning nr. 320/2005.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. mars 2006 og var andmælanda veittur frestur til 15. apríl s.á. til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 11. apríl 2006, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar hinn 18. apríl og

var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð barst ekki frá umsækjanda og er málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að vörumerki hans,



hafi verið notað sem auðkenni fyrir sælgæti í flokki 30. Sælgætið sem framleitt er undir þessu nafni sé súkkulaði- og ríshúðaður lakkrís og hafi notið mikilla vinsælda og verið auglýst mikið á markaði hér á landi síðan í byrjun september 2005. Andmælandi bendir á að, **LAKKRÍS DÚNDUR**, sé nýtt á markaðnum, eða frá því í september 2005 og hafi slegið í gegn hjá neytendum og sé orðið þekkt vegna auglýsinga og sölu. Í auglýsingum hafi m.a. verið notað slagorðið “VERTU MEÐ, VERTU DÚNDUR”. Andmælandi segir að orðið “DÚNDUR“ hafi öðlast sess í hugum neytenda sem auðkenni fyrir sælgæti.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé milli vörumerkis andmælanda og hins andmælda merkis, þar sem aðaltákn þeirra sé það sama þ.e. orðið DÚNDUR og bendir á samkvæmt viðurkenndum skoðunum fræðimanna sé það heildarmyndin sem bera á saman en ekki eigi að athuga merkin í smáatriðum þegar horft (eða hlustað) er á þau bæði saman, sbr., greinargerð með 4. gr. vörumerkjalaga, þar sem segir:

“ Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.”

Andmælandi vísar til umfjöllunar þekkts norræns fræðimanns um þetta atriði, máli sínu til stuðnings, þar sem m.a. kemur fram að í flestum auðkennum séu eitt eða nokkur atriði sem “dóminera” eða draga athyglina frá öðrum þáttum merkis. 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 þátt sem aðaltákn. Andmælandi telur að ef merkin í þessu máli séu metin með hliðsjón af ofangreindri meginreglu komi í ljós að þau feli bæði í sér orðið DÚNDUR sem aðaltákn og þess vegna myndist ruglingshætta.

Þá bendir andmælandi á að ef litið er til norrænnar skráningarframkvæmdar megi telja víst að ruglingshætta yrði talin vera með þeim merkjum sem hér er um deilt. Andmælandi tekur sem dæmi umsókn um skráningu vörumerkis nr. 4803/75, sem er túlípani sem er rammaður inn í C, en merkinu var hafnað í Danmörku vegna ruglings við skráningu 1096/62 sem er mynd af túlípana. Einnig nefnir andmælandi ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 15/2002 þar sem deilt var um skráningu nr. 390/2001, þar sem fram kemur að hin fyrstu áhrif sem merki hafa á neytendur skipta mestu máli og að heildarmynd merkisins sem um var deilt sé það lík heildarmynd merkis andmælanda að líklegt væri að neytendur teldu um sömu aðila væri að ræða, við fyrstu sýn, þar sem ætla megi að neytendur skoði ekki nákvæmlega myndir eða tákn í vörum.

Að lokum nefnir andmælandi nokkra úrskurði dönsku einkaleyfastofunnar, þar sem byggt er á sjónarmiðum um aðaltákn og heildarmynd og telur að sömu sjónarmið eigi við í því máli sem hér er til umfjöllunar. Andmælandi krefst þess að lokum að vörumerkjaskráning nr. 12/2006, **LAKKRÍS DÚNDRID FRÁ FREYJU**, verði felld úr gildi.

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, **LAKKRÍS DÚNDRID FRÁ FREYJU** (orðmerki), nr. 12/2006, sem skráð er fyrir sælgæti í flokki 30. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda,



(orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 320/2005.

Ekki verður fallist á það með andmælanda að orðið DÚNDUR hafi öðlast sess í hugum neytenda sem auðkenni fyrir sælgæti. Í því sambandi er rétt að nefna að sótt hefur verið um vörumerkið, DÚNDUR, eitt og sér fyrir sælgæti í flokki 30 og var því hafnað á grundvelli, 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 sem lýsandi fyrir gæði en orðið er notað sem forliður til áherslu á sama hátt og t.d. súper og mega, sjá Íslenska orðabók, útg. 2002, bls. 240. Þannig hefur orðið, DÚNDUR, ekki þótt uppfylla skilyrði vörumerkjálaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjálaga segir 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 valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörunar eða þjónustan vera og öfugt.

Þegar merkin hér að ofan eru borin saman er fyrst að nefna að merki umsækjanda er orðmerki sem er heil setning gagnstætt merki andmælanda sem er orð- og myndmerki sem er mjög stílfærð mynd af orðunum lakkrís og dúndur. Í merki umsækjanda er orðið dúndur með ákveðnum greini, þ.e. dúndrið, auk þess sem það inniheldur vörumerki umsækjanda, þ.e. FREYJA. Þá eru bæði merkin skráð fyrir sælgæti í flokki 30.

Þegar merkin eru borin saman með tilliti til sjónlíkingar er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að merki umsækjanda, LAKKRÍS DÚNDRIÐ FRÁ FREYJU, hafi að geyma orðin tvö sem mynda merki andmælanda, LAKKRÍS

DÚNDUR, þá séu merkin ekki svo lík í sjón að líklegt væri að neytendur teldu að þau kæmu frá sama framleiðanda.

Við athugun á því hvort hljóðlíking sé með merkjunum er ljóst að þar sem merkin tvö innihalda bæði orðið lakkrís og orðið dúndur, verði að telja að einhver hljóðlíking sé með þeim. Á hinn bóginn innheldur merki umsækjanda einnig orðið Freyja sem er vörumerki umsækjanda og veitir það merkinu nægjanleg sérkenni, að mati Einkaleyfastofunnar.

Það er því mat Einkaleyfastofunnar, þegar litið er til ofangreindra þátta í heild sinni, sérstaklega þegar litið er til þess að merkin eru ekki eins hvorki hvað varðar sjón- né hljóðlíkingu, auk þess sem vörumerkið FREYJA er hluti hins andmælt merkis, þá sé ekki hætt á að villst verði á merkjunum þannig að neytendur telji að vörur merktar vörumerkinu, **LAKKRÍS DÚNDRIÐ FRÁ FREYJU**, séu frá sama framleiðanda og merki andmælanda, þ.e. Góu-Lindu ehf..

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, **LAKKRÍS DÚNDRIÐ FRÁ FREYJU** (orðmerki), nr. 12/2006, ruglist ekki við merki andmælanda,



í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, **LAKKRÍS DÚNDRÍÐ FRÁ FREYJU** (orðmerki), nr. 12/2006, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. september 2006,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.