

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 17/2003

Móna, Stakkahrauni 1, Hafnarfirði,

gegn

Look-O-Look International B.V., Hollandi.

Málsatvik:

Hinn 6. nóvember 2002 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) þess efnis að Look-O-Look International B.V., Geurdeland 5, 39 NL-6673 DR Andelst, Hollandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 788848, DISCO POPS (orðmerki), færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokki 30.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. janúar 2003.

Með bréfi, dags. 12. febrúar 2003, andmælti Viðar Lúðvíksson, hdl., skráningu merkisins, f.h. Mónu ehf. Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, POPS (orðmerki), skráning nr. 328/1970, sem skráð er hér á landi fyrir tiltekna vörur í flokki 30.

Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um fram komin andmæli hinn 14. febrúar 2003, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegrar skráningarinnar, veittur frestur til 14. júní 2003 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann hér á landi. Hinn 9. apríl 2003 barst Einkaleyfastofunni bréf frá G.H. Sigurgeirssyni þess efnis að hann hafði tekið að sér fyrirsvar fyrir umsækjanda vegna ofangreindra andmæla ásamt

umboði þess efnis og greinargerð. Greinargerðin var send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi bendir á að hann sé skráður eigandi vörumerkisins POPS skv. umsókn nr. 181/1970 frá 20. maí 1970, sem hlotið hafi skráningarnúmerið 328/1970. Skráning vörumerkisins hafi síðast verið endurnýjuð þann 5. september 2000. Andmælandi heldur því fram að hann hafi notað vörumerkið óslitið sem nafn á ríssúkkulaði við sölu og markaðssetningu á því hér á landi frá árinu 1968. Andmælandi vísar til hjálagðra verðlista og afrita af umbúðum máli sínu til stuðnings.

Andmælandi bendir jafnframt á að framangreind vara og vörumerkið POPS verði að teljast vel þekkt hér á landi og bendir hann á að salan á vörunni nemi töluverðum hluta af heildarsölu fyrirtækisins á sælgæti. Þrátt fyrir framangreint hafi vörumerkið DISCO POPS verið skráð hjá Einkaleyfastofunni í flokki 30.

Andmælandi tekur fram að hann njóti vörumerkjaréttar til vörunnar og vörumerkisins POPS á grundvelli skráningar nr. 328/1970 á orðmerkinu hjá Einkaleyfastofu, sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, og á grundvelli markaðsfestu vörunnar og óslitinnar notkunar vörumerkisins, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. sömu laga, enda uppfylli merkið ótvírætt öll skilyrði skráningar skv. 13. gr. laganna, sbr. 2. mgr. 3. gr. sömu laga. Vörumerkjaréttur andmælanda til vörumerkisins sé því ótvíræður og taki hann bæði til orðsins POPS eins, sem og til vörumerkisins svo sem það er stílfært við notkun á umbúðum um vöruna sem andmælandi selur undir því nafni.

Andmælandi bendir á að sú vernd sem skráning vörumerkisins POPS veiti honum sé afar víðtæk en hún taki til flokks 30, „þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmí, súkkulaði-, sælgætis-, kex- og efnagerðarvörum“ svo sem segir í skráningunni.

Andmælandi bendir því næst á að hann telji vörumerkið DISCO POPS falli ótvírætt undir 2., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki og sé skráning þess af þeim sökum óheimil. Þannig telur andmælandi ótvírætt að vörumerkið sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum, enda sé með því gefið í skyn að um geti verið að

ræða undirflokk vöru sinnar sem seld sé undir vörumerkinu POPS, eða í það minnsta vöru tengda þeirri vöru sinni. Aðgreiningin með forskeytum sé engin, eða í það minnsta svo veik að neytendur myndu hafa ástæðu til þess að ætla ranglega að vörunar stafi allar frá sama framleiðanda.

Þá bendir andmælandi á að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merki sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Í sömu grein segi efnislega að tákn eða orðasambönd, sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð séu í daglegu máli teljist ekki nægjanlegt sérkenni í því sambandi. Umsækjandi vörumerkisins DISCO POPS hafi eingöngu skeytt orðinu „disco“ framan við vörumerki andmælanda. Með því sé viðkomandi vörumerki ekki veitt nægjanlegt sérkenni til að skilyrði skráningar skv. 13. gr. laga um vörumerki séu uppfyllt, enda sé forskeytið vel þekkt úr daglegu máli. Andmælandi tekur fram að með orðinu „disco“ sé jafnan vísað almennt til tiltekinnar tegundar tónlistar eða dansstaðar. Orðið greini því vörumerkið ekki með skýrum hætti frá merki andmælanda. Þess í stað sé engu líkara en að forskeytið „disco“ sé eins konar undirflokkur vörumerkisins POPS, eða afbrigði af þeirri vöru andmælanda.

Að lokum bendir andmælandi á að við mat á kröfum 13. gr. laga um vörumerki til skráningarháfis vörumerkisins DISCO POPS og ruglingshættu skv. ákvæðum 14. gr. laganna verði að hafa í huga að vörumerkið er skráð í sama flokki og vörumerkið POPS, þ.e. flokki 30 sem tekur auk annars til sætabrauðs og sælgætis. Ruglingshættan sé af þeim sökum meiri en ella. Með vísan til þess sem að framan er rakið krefst andmælandi þess að merkið DISCO POPS verði afmáð úr vörumerkjaskrá með vísan til 3. tl. 1. mgr. 32. gr. laga um vörumerki.

Umsækjandi vísar andmælunum algerlega á bug og heldur því fram að engin ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkjanna DISCO POPS og POPS. Merkið DISCO POPS sé samsett úr tveimur orðum en POPS sé aðeins eitt orð. Umsækjandi telur að merkin séu það aðgreinandi að ekki sé hætt á að ruglingshætta skapist. Auk þess sem að fyrsti hluti merkjanna hljóti að teljast aðalhluti merkjanna og mesta áherslan sé á þeim hluta. Í merkinu DISCO POPS sé DISCO mest áberandi. Hvorki sjónlíking né hljóðlíking sé til staðar og ætti því ekki að skapast ruglingshætta á milli þessara merkja.

Umsækjandi vísar því næst til ummæla í greinargerð andmælanda um að vörumerkið POPS hafi verið notað óslitið sem nafn á ríssúkkulaði við sölu og markaðssetningu hér á landi frá árinu 1968. Umsækjandi tekur fram að merki andmælanda POPS sé skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 30: „þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmí, súkkulaði-, sælgætis-, kex og efnagerðarvörum“. Umsækjandi óski hinsvegar að breyta og þrengja vörulistan fyrir merkið sitt DISCO POPS í „lollipops“ í flokki 30. Eins og sjá megi hafi ofangreindir umsækjendur aðeins áhuga á að nota merki sitt DISCO POPS fyrir „lollipops“, en andmælandi noti merki sitt POPS sem nafn á ríssúkkulaði. Það sé því augljóst að merkið CHICKEN POPS og merkið POPS séu skrásett fyrir óskyldar vörur og því geti alls ekki skapast ruglingur á milli merkjanna.

Þá tekur umsækjandi fram að Einkaleyfastofan hafi ekki séð ástæðu til að hafna birtingu vörumerkjaskráningar DISCO POPS, alþjóðleg skráning nr. 788848, fyrir flokk 30 og hljóti þar með að hafa talið að ruglingshætta væri ekki fyrir hendi.

Að lokum vísar andmælandi til nokkurra merkja með endingunni POPS, sem skráð eru hjá Einkaleyfastofunni fyrir vörur í flokki 30 og vísar til þess að Einkaleyfastofan hafi ekki hafnað birtingu þeirra og hljóti þannig að hafa talið að ruglingshætta væri ekki fyrir hendi milli þeirra og merkis andmælanda POPS, skráning nr. 328/1970. Með vísan til alls framangreinds fer umsækjandi fram á að andmælum gegn vörumerkinu DISCO POPS, alþjóðleg skráning nr. 788848 verði hafnað.

Niðurstaða:

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

Andmælt er alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 788848, DISCO POPS (orðmerki), fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda POPS (orðmerki), sbr. skráning nr. 328/1970, sem skráð er hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vörulíking, sjónlíking 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.

Að mati Einkaleyfastofunnar er um vörulíkingu að ræða milli þeirrar vöru er merkið DISCO POPS er skráð fyrir í flokki 30 og þeirrar vöru sem merkið POPS er skráð fyrir, en merkin eru bæði skráð fyrir ýmis sätindi í flokki 30. Í greinargerð umsækjanda kemur fram að umsækjandi hafi aðeins áhuga á að nota merki sitt fyrir sleikibrjóstsykur þ.e.a.s. lollipop. Þrátt fyrir að vörulisti umsækjanda yrði takmarkaður með þeim hætti væri vörulíking til staðar.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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.

Merki andmælanda og merki umsækjanda eru bæði orðmerki, DISCO POPS og POPS. Síðari hluti merkis umsækjanda, orðið POPS, er nákvæmlega hinn sami og merki andmælanda. Þegar merki er, líkt og hér er gert, tekið upp í heild sinni í annað merki má jafnan telja nokkrar líkur til þess að hætta sé á ruglingi. Ekki er þó sjálfgefið að ruglingshætta sé milli merkjanna þó að málum sé þannig háttáð. Meta verður hvert mál sérstaklega og hafa í huga hvaða heildarmynd viðkomandi merki gefur neytendum.

Orðið POPS hefur ákveðna merkingu í enskri tungu, fleirtöluna af nafnorðinu „pop“ sem getur m.a. þýtt skv. Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi sem gefin var út í Reykjavík 1991, hvellur eða skellur. Þá er orðið „pop“ í enskri tungu notað sem stytting á enska orðinu „lollipop“ sem þýðir sleikibrjóstsykur og er þá fleirtalan „pops“. Skráning merkisins er meðal annars fyrir sælgæti og er mat Einkaleyfastofunnar að orðið pops, sem getur samkvæmt framansögðu m.a. þýtt sleikibrjóstsykrar, verði að teljast vísbendandi fyrir vörur í þessum flokki.

Í bókinni Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur sem gefin var út í Reykjavík 1995 kemst Jón L. Arnalds þannig að orði á bls. 100. „Þeim mun meira sérkenni sem merki hefur, þeim mun stærra verður umráðasvæði þess. Þeim mun minna sérkenni sem merki hefur, þeim mun meira mega önnur merki líkjast því. Þá má segja um merki sem gefa vísbendingu (suggestive) og merki sem hafa að geyma lýsandi atriði að þeim

mun þrengri hlýtur vernd þeirra að verða. Öðrum er meira og minna heimilt að nota svipuð atriði í sínum merkjum og þessi merki geta því verið líkari hvort öðru.“

Bent skal á að vísbendandi merki uppfylla skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni. Verndarsvið þeirra merkja getur hins vegar verið takmarkað skv. fyrrgreindu.

Merki umsækjanda samanstendur af tveimur orðum. Síðara orðið er nákvæmlega eins og merki andmælanda. Við mat á því hvort heildarmynd umræddra merkja sé svo lík að ruglingi geti valdið verður að líta til þess að fyrri hluti merkis umsækjanda er orðið „disco“ sem getur ekki talist lýsandi né vísbendandi fyrir sælgæti. Þá hefur orðið „disco“ enga vísun í merki eða fyrirtæki andmælanda. Verður því að telja að heildarmynd merkisins sé nokkuð önnur en heildarmynd merkisins POPS.

Með hliðsjón af því að merki andmælanda telst vísbendandi, þess að ekki megi takmarka aðra í að lýsa sinni vöru með notkun á orðinu „pops“ og þess að heildarútlit merkjanna er nokkuð ólíkt, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé hætt á því að sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins DISCO POPS (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 788848, fyrir vörur í flokki 30, haldi gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins DISCO POPS (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 788848, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 9. júlí 2003,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.

