

Úrskurður Einkaleyfastofu,

í andmælamáli

nr. 12/2010

Rauch Fruchtsaeft GmbH, Austurríki

gegn

Disney Interprices, INC., Bandaríkjunum

Málsatvik:

Þann 16. mars. 2010 lagði Sigurjónsson & Thor ehf., fyrir hönd Disney Interprices, INC., 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins BRAVE (orðmerki), sbr. umsókn nr. 693/2010. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2010, sbr. skráning nr. 386/2010.

Með bréfi, dags. 7. júlí 2010, andmælti Guðjón Styrkársson hrl., fyrir hönd umbjóðanda síns Rauch Fruchtsaeft GmbH, Langasse 1, A-6830 Rankweil, Austurríki skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við tvö skráð merki andmælanda, BRAVO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 945704 og BRAVO (orð og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 941561. Andmælin eru byggð á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997(vml), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. og 7. gr. sömu laga.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 9. júlí 2010, var umsækjanda tilkynnt um andmælin og var honum veittur frestur til 9. september 2010 til að gera athugasemdir og skila inn greinargerð vegna andmælanna. Með bréfi, dags. 3. september 2010, barst greinargerð umsækjanda og var

húnsend andmælanda með bréfi, dags. 7. september 2010. Í sama bréfi var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins BRAVE (orðmerki), sbr. skráningu nr. 386/2010.

Andmælandi telur merki umsækjanda vera í ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. og 7. gr.sömu laga, við skráð merki sín BRAVO (orðmerki), sbr.

alþjóðleg skráning nr. 945704 og BRAVO (orð og myndmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr.

941561. Andmælandi bendir á að orðmerki beggja aðila séu mjög lík og aðeins síðasti stafurinn í orðmerkjunum sé annar þ.e. E í stað O, BRAVO/BRAVE. Einnig bendir andmælandi á að merking orðanna á íslensku máli sé hin sama eða svipuð og bendir á íslensku merkingu orðanna: „ágætur“, og að vörumerki beggja aðila séu í sömu flokkum, þ.e. flokkum 29 og 30.

Andmælandi bendir á að skv. 1. og 2. tl. 4 gr. vml. megi aðrir en eigandi vörumerkisins ekki nota það ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og ef hætt er við ruglingi, eða að telja megi að tengsl séu með merkjunum.

Þá byggir andmælandi á 7. gr. vml. sem kveður á um að eldri réttur gangi frammar yngri, ef tveir eða fleiri krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum merkja, er villast megi á og bendir á að merki umbjóðanda síns hafi verið skráð 2007, eða nærri 3 árum fyrir skráningu umsækjanda.

Að lokum vísar andmælandi til 6. og 7. tl. 14. gr. vml í sambandi við ruglingshættu á merkjunum.

Þar segir að ekki megi skrá vörumerki, ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi, eða hefur verið notað hér þegar umsókn er lögð inn og er enn notað hér.

Ennfremur, ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki, sem telst þekkt hér á landi, þegar umsókn er lögð inn.

Með ofangreindum rökum krefst andmælandi þess að vörumerkið BRAVE (orðmerki), skráning nr. 386/2010, verði felld úr gildi.

Umsækjandi

Umsækjandi telur að ekki beri að taka tillit til andmæla gegn skráningu nr. 386/2010 á vörumerkinu BRAVE (orðmerki), þar sem ekki sé ruglingshætta með því og alþjóðlegri skráningu andmælanda BRAVO (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 945704 .

Umsækjandi bendir á að við mat á ruglingshættu sé það heildarmynd merkjanna sem beri að skoða og það sem hafi áhrif á heildarmynd sé útlit, framburður og merking. Bendir hann á að bæði merkin hafi þekkta og ólíka merkingu sem komi í veg fyrir ruglingshættu.

Umsækjandi telur að þó það muni aðeins einum bókstaf á merkjunum þá hafi það áhrif á sjón- og hljóðlíkingu merkjanna. Ekki þurfi að rökstyðja ítarlega hve ólík merkin séu í framburði, en bendir á að A sé borið fram á ólíkan máta í merkjunum og bókstafurinn O sé áberandi í framburði í merkinu BRAVO sem eigi ekki við um bókstafinn E í merkinu BRAVE. Í skilningi 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga séu merkin því ekki lík. Hann bendir á ólíka merkingu orðanna og vísar í Ensk – íslenska orðabók með alfræðilegu ívafi, þar sem fram kemur að orðið *brave* þýði m.a. *hugaður, hugrakkur*, Bendir hann svo á að orðið *bravo* þýði samkvæmt sömu orðabók *bravó!, heyr!* Telur hann að bæði orðin og merking þeirra séu vel þekkt hér á landi.

Máli sínu til stuðnings vísar umsækjandi einnig til norrænna fræðirita og dóma, þar sem fram kemur að þegar tvö merki eru borin saman og ef þau eru ólík hvað varðar „merkingu“ leiði það oft til þess að ruglingshætta sé ekki talin vera fyrir hendi.

Þá bendir umsækjandi á dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-112/06 þar sem ekki var talin vera ruglingshætta á milli merkjanna IKEA og IDEA. Dómstóllinn taldi að merkin væru ólík í sjón og ólík að merkingu. Bent var á að alþekkt merking orðsins IDEA kæmi í veg fyrir ruglingshættu við IKEA sem er merkingarlaus skammstöfun, og telur umsækjandi að IDEA og IKEA séu mun líkari í sjón og framburði en BRAVO og BRAVE.

Með þessum rökstuðningi fer umsækjandi fram á að Einkaleyfastofan hafni andmælum gegn skráningu merkisins BRAVE (orðmerki), sbr. skráning nr. 386/2010.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BRAVE (orðmerki), sbr. skráning nr. nr. 386/2010. sem er skráð fyrir flokka 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 og 41. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við tvö skráð merki andmælanda, BRAVO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 945704. sem skráð er fyrir flokka 5, 29 og 30 og BRAVO (orð og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 941561, sem skráð er fyrir flokk 32. Byggir hann einnig á því að eldri réttur gangi frammar eldri skv. 7. gr. vörumerkjalaga.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi 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 þeim. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. 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.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið BRAVE og hins vegar orðmerkið og orð- og myndmerkið BRAVO. Sameiginlegt með merkjunum eru fyrstu 4 bókstafirnir BRAV, en endingin er ólík þ.e. síðasti bókstafurinn -E- í BRAVE og -O- í BRAVO. Að mati Einkaleyfastofunnar verður því að telja að um einhverja sjónlíkingu sé að ræða milli merkjanna.

Einkaleyfastofa telur þó, að meginþorri íslenskra neytanda munu líta á merkið BRAVE sem enska orðið *brave* eða *hugrekki* og bera það fram með enskum framburði sem „*breif*“, og merkið BRAVO -sem „*bravó*“, þ.e. sem einhverskonar fagnaðarhróp og telur því ekki að um hljóðlíkingu sé að ræða milli merkjanna.

Hvað varðar vörulíkingu eru bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokkum 29. og 30. Merki umsækjanda, BRAVE, er skráð fyrir yfirskrift þessara tveggja flokka. Merki andmælanda er skráð fyrir *preserved and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fructose; milk and milk products; edible oils and fats* í flokki 29 og *coffee, tea, cocoa, artificial coffee; ices; honey, treacle; vinegar, sauces (condiments)* í flokki 30. Telja verður að um einhverja vörulíking sé að ræða.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar, að þrátt fyrir að einhver vörulíking sé með merkjunum BRAVE og BRAVO í flokkum 29 og 30, þá sé ekki um ruglingshættu að ræða í skilningi, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997, þegar borin er saman heildarmynd merkjanna er.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, BRAVE (orðmerki), sbr. skráning nr. 386/2010, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 1. desember 2010,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.