

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

### í andmælamáli

nr. 11/2005

**Spirits Product International Intellectual Property B.V. (Pays Bas) Aruba**

gegn

**BREYFIELD Trust reg. Liechtenstein**

### Málsatvik

Hinn 4. maí 2004, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að BREYFIELD Trust reg., Josef-Rheinbergstrasse 6, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 822 249 SPY (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir vörurnar *alcoholic drinks* í flokki 33. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. september 2004.

Með bréfi, dags. 4. nóvember 2004, andmælti Ólafur Ragnarsson, hrl., f.h. Spirits Product International Intellectual Property B.V., te Delft (Pays Bas), Zepp Lampestraat 4, ORANJESTAD, Aruba, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 578, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33 og merkið SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 39.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. desember 2004, var andmælanda veittur frestur til 15. janúar 2005 til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 17. janúar 2005.

Með bréfi, dags. 15. desember 2004, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 15. apríl 2005 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælt er skráningu vörumerkisins SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 822 249, fyrir *alcoholic drinks* í flokki 33.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merkjum hans SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, og SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733,



og merki umsækjanda SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 822 249.

Andmælandi bendir á að merki hans, SPI, orðmerki, sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, samanstandi af þremur bókstöfum, allir séu bókstafirnir hástafir og engir stílfærðir. Þá sé orðið SPI jafnframt stærsti hluti merkisins SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733. Hvað varði merkið SPY, séu allir stafir hástafir og ekki stílfærðir.

Andmælandi telur ekki vera mjög mikla sjón- og hljóðlíking með merkjunum. Hvað varði efnislega merkingu orðanna þá sé orðið SPI merkingarlaust. Merkið sé skammstöfun á nafni andmælanda og notað af honum í starfsemi sinni.

Andmælandi telur að vöru/þjónustulíking sé fyrir hendi með merkjum hans SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sem skráð er fyrir þjónustuna *advertising and sales promotion; commercial assistance in the sales of goods, within the framework of a franchise contract; business management; import-export agencies; all services in relation to spirits* í flokki 35 og *storage, transport and distribution of goods all in relation to spirits* í flokki 39 og SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733, sem skráð er fyrir vörunar *alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits* í flokki 33, við merki umsækjanda SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 822 249, sem skráð er fyrir vörunar *alcoholic drinks* í flokki 33. Andmælandi bendir á að hann eigi skráð 22 vörumerki, sem öll séu skráð í flokk 33.

Andmælandi telur að ljóst sé að hann eigi lögverndaðan vörumerkjarétt til orðmerkisins SPI í flokki 33. Vörur í flokki 33 varði áfenga drykki, nema bjór. Vörunar séu þannig mjög skýrt skilgreindar og varði aðeins einn vöruhóp. Ríkiseinkasala sé á öllum áfengum drykkjum, lögum samkvæmt. Þegar af þeirri ástæðu sé sérstakt tilefni við mat á vöru og/eða þjónustulíkingu í skilningi vörumerkjalaga, að gera minni kröfur en ella við mat á ruglingshættu milli merkja sem skráð séu fyrir vörur í flokki 33. Þannig megi segja að aðili sem eigi vörumerkjarétt til merkisins SPI fyrir vörur í flokki 33, njóti vafans ef vafi sé fyrir hendi við mat á ruglingshættu milli SPI og SPY. Meginreglan sé sú að um vöru og/eða þjónustulíkingu í skilningi vörumerkjalaga sé að ræða, ef vörunar/þjónustan séu mjög lík, jafnvel þótt umræddar vörur eða þjónusta séu ekki skráðar í sama vöru eða þjónustuflokk. Andmælandi telur því að um ruglingshættu sé að ræða í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 822 249 fyrir tilgreindar vörur í flokki 33. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33 og merkið SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 39.

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á því og öðru merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Hér er annars vegar um að ræða merki andmælanda SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sem skráð er fyrir þjónustuna *advertising and sales promotion; commercial assistance in the sales of goods, within the framework of a franchise contract; business management; import-export agencies; all services in relation to spirits* í flokki 35 og *storage, transport and distribution of goods all in relation to spirits* í flokki 39 og SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733, sem skráð er fyrir vörurnar *alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits* í flokki 33. Hins vegar er um að ræða merki umsækjanda SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 822 249, sem skráð er fyrir *alcoholic drinks* í flokki 33. Það er mat Einkaleyfastofunnar að mikil vörulíking sé með merki umsækjanda SPY og merki andmælanda SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733. Þá tengjast vörur þær er merki umsækjanda, SPY (orðmerki), er skráð fyrir (*alcoholic drinks*) og sú þjónusta (*all services in relation to spirits*) sem merki andmælanda, SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, er skráð fyrir.

Hvað varðar sjónlíkingu þá er annars vegar um að ræða merki umsækjanda, SPY (orðmerki), og hins vegar merki andmælanda, SPI (orðmerki) og SPI (orð- og myndmerki)



Það sem skilur merkin að í sjón er að merki umsækjanda er orðmerkið SPY, en merki andmælanda er annars vegar orðið SPI og hins vegar framangreint, orð- og myndmerki, SPI. Síðasti stafurinn er “Y” í merki umsækjanda og “I” í merki andmælanda.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að nokkur sjónlíking sé með orðmerki andmælanda SPI og orðmerki umsækjanda SPY. Hins vegar sé ekki eins mikil sjónlíking með orð- og myndmerki andmælanda, SPI og orðmerki umsækjanda SPY. Hvað varðar hljóðlíkingu þá eru orðin SPY og SPI borin fram með áþekktum hætti. Þó gæti bókstafurinn “I” í enda orðsins SPI verið borið fram sem “Í” í endann, eða “SPÍ”, en orðið “SPY” er borið fram með “Æ” í endann. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að nokkur hljóðlíking geti verið með merkjunum, allt eftir því hvernig “I” er borið fram.

Af gefnu tilefni er rétt er að taka fram að sú staðreynd að ríkiseinkasala sé á áfengum drykkjum, breytir engu um mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með merkjum, í skilningi vörumerkjaréttar.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 822 249 og merki andmælanda, SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578 og SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733, séu það lík, þegar þau eru borin saman í heild sinni, að valdið geti ruglingi, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997

Með vísan til framangreinds er fallist á kröfu um ógildingu skráningar merkisins SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 822 249.

## Ákvörðunarorð

Skráning merkisins SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 822 249, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 7. maí 2005,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.