

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 14/2005

Quicksilver International Pty. Ltd., Ástralía

gegn

Quick Sports International B.V., Hollandi

Málsatvik

Þann 2. nóvember 2004, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Quick Sports International B.V., De Tienhond 1, NL-3291 GE Strijen, Hollandi eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 833 756, QUICK (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3, 9, 16 og 18. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2004.

Með bréfi, dags. 15. febrúar 2005, andmælti Ólafur Ragnarsson, hrl., f.h. Quicksilver International Pty. Ltd., 681 Barrenjoy Road, Avalon, New South Wales 2107, Ástralíu skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráða merkið QUIKSILVER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1476/1997, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 25. Auk þess vísar andmælandi til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. febrúar 2005 var andmælanda veittur frestur til 17. mars 2005 til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 17. mars 2005.

Með bréfi, dags. 17. febrúar 2005, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 17. júní 2005 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Greinargerð G.H. Sigurgeirssonar, f.h. umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 12. apríl 2005.

Þann 19. apríl 2005 barst Einkaleyfastofunni tilkynning um að merkið QUIKSILVER, áður í eigu andmælanda, hefði verið framselt til QS Holdings Sarl, 1, rue des Glacis, L-1628 Duchy of Luxemborg, og var vottorð þess efnis gefið út af Einkaleyfastofunni 23. maí s.l.

Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins QUICK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 756 fyrir tiltekna vörur í flokkum 3, 9, 16 og 18.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merkinu QUIKSILVER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1476/1997,



og merki umsækjanda QUICK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 756.

Andmælandi bendir á að merkið, QUIKSILVER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1476/1997, innihaldi bókstafina QUIK og orðið SILVER, hvorutveggja í einu orði. Orðið QUIK sé nánast eins og orðið QUICK í útliti og framburði. Mesta vörumerkjavernd í orðmerki andmælanda sé á bókstöfunum QUIK, þar sem stafamerkið sé tilbúningur. Dæmi um slík tilbúin orð séu vörumerkin XEROX og KODAK.

Andmælandi telur að merkin QUIKSILVER (orð- og myndmerki) og QUICK (orðmerki) séu frekar lík í útliti og því sé fyrir hendi sjónlíking. Hins vegar sé ekki mjög mikil hljóðlíking með merkjunum og þá sé álitæfni með efnislega merkingu meðal merkjanna. Hvað varðar vörulíkingu þá bendir andmælandi á að það sé meginregla að um sé að ræða vörur og/eða þjónustulíkingu í skilningi vörumerkjalaga, ef vörurnar/þjónustan séu mjög líkar, jafnvel þótt umræddar vörur eða þjónusta séu ekki skráðar í sama vöru/þjónustuflokk. Það sé því álit andmælanda að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkjanna QUIKSILVER og QUICK í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga.

Andmælandi bendir á að merkið QUIKSILVER sé meginhluti firmanafns andmælanda QUIKSILVER International Pty. Ltd. Jafnframt sé merkið vel þekkt fyrir vörur í flokki 25 í löndum Evrópu. Í því sambandi vísar andmælandi til upplýsinga um notkun merkisins hér á landi árin 2000 og 2002.

Þá telur andmælandi að orðmerkið QUICK sé óskráningarhæft þar sem það fullnægji ekki skráningarkröfum um aðgreiningareiginleika, skorti sérkenni og geti jafnframt verið lýsandi, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Einkaleyfastofan hafi skráð 14 orðmerki, sem hafi orðið QUICK sem hluta viðkomandi orðmerkis en öll vörumerkin séu orðmerki með einu orði.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á að Einkaleyfastofan hafni alfarið skráningu á merkinu QUICK, sbr. alþjóleg skráning nr. 833 756.

Umsækjandi telur að engin ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkjanna QUICK og QUIKSILVER. Orðið QUIKSILVER sé annað orð yfir efnafræðiheitið Mercury sem þýði á íslensku KVIKASILFUR, og sé frekar notað af almenningi. Orðið QUICK þýði hins vegar fljótt/fljótur/fljót. Merkin séu það aðgreinandi að ekki sé

hætta á að ruglingshætta skapist. Þó svo að merkið sem andmælandi vísi til hljómi í byrjun orðs líkt og merkið QUICK sé ekki um sama orð að ræða þar sem ekki sé bókstafurinn C í orðinu QUIKSILVER, og séu þau reyndar mjög ólík orð, í sjón, framburði og merkingu. Orðið QUICK sé borið fram KVIKK en orðið QUIKSILVER sé borið fram KVIKSILVER. Einnig bendir umsækjandi á að QUIKSILVER sé myndmerki en merkið QUICK sé orðmerki og því afar ólíklegt að nokkur myndi ruglast á þessum tveim merkjum og eigi merkin í heild sinni ekkert sameiginlegt.

Umsækjandi bendir á að myndmerkið QUIKSILVER sé skráð í flokk 25, en merki hans QUICK sé skráð í flokkum 3, 9, 16 og 18 og því ekki ruglinghætta á vörum merktum með þessum vörumerkjum.

Umsækjandi bendir jafnframt á að Einkaleyfastofan hafi skráð fjölda merkja sem beri nafnið QUICK, annað hvort eitt sér eða ásamt öðrum orðum og vísar þar til útskriftar af netinu.

Að lokum krefst umsækjandi þess að andmælum gegn alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 833 756, QUICK, verði hafnað.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins QUICK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 756 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3, 9, 16 og 18. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráða merkið QUIKSILVER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1476/1997, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 25. Auk þess vísar andmælandi til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 6. tl. 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.

Um er að ræða annars vegar merkið QUIKSILVER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1476/1997, sem skráð er fyrir vörurnar *fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður* í flokki 25 og hins vegar merki umsækjanda QUICK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 756 sem skráð er fyrir vörurnar *cosmetics; perfumery, eau de toilettes; gels and salts for bath and shower; essential oils, oils for bath and shower; toilet soaps; deodorants for the body; cosmetic preparations, such as creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body and the hands; shaving creams, gels and soaps; milks, gels and oils for tanning and after sun-bathing; make-up products; hair treatment products, such as shampoos, gels, hair lotions, foams and balms; hair sprays* í flokki 3, *sunglasses* í flokki 9, *paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging as far as not included in other classes; printers' type; printing blocks* í flokki 16 og *bags* í flokki 18. Það er mat Einkaleyfastofunnar að lítil vörulíking sé með merki umsækjanda QUICK og merkinu QUIKSILVER. Einkaleyfastofan telur að andmælandi hafi ekki sýnt fram á að merkið QUIKSILVER uppfylli skilyrði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga til að andmælandi geti bannað notkun merkisins fyrir þær vörur sem merki umsækjanda er skráð fyrir.

Hvað varðar sjónlíkingu þá er annars vegar um að ræða merki umsækjanda QUICK (orðmerki) og hins vegar merkið QUIKSILVER (orð- og myndmerki)

QuickTime™ and a
QuickDraw decompressor
are needed to see this picture.

Það sem skilur merkin að í sjón er að merki umsækjanda er orðmerkið QUICK, en merkið sem andmælandi vísar til inniheldur hins vegar sérkennandi mynd og orðið QUIKSILVER ritað þar undir með stílfærðum hætti. Það eina sem merkin eiga sameiginlegt er að orðhluti þeirra byrjar á QUI auk stafsins K. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjónlíking sé með merkjunum. Hvað varðar hljóðlíkingu þá er orðið QUICK borðið fram sem KVIKK en orðið QUIKSILVER sem KVIKSILVER. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að orðin byrja með líkum hætti, sé lítil hljóðlíking fyrir hendi með merkjunum. Einkaleyfastofan telur jafnframt að neytendur myndu tengja orðið QUIKSILVER við enska orðið quicksilver eða kvikasilfur, enda eru orðin borin fram með mjög áþekktum hætti. Orðið QUICK þýðir hins vegar m.a. fljótur, hraður. Merkin hafa því ákveðna og mjög ólíka merkingu í huga almennings og því enn minni líkur á ruglingshættu milli merkjanna.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum QUICK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 733 756 og QUIKSILVER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1476/1997, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, telst ekki hafa nægjanleg sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda QUICK, skorti hvorki sérkenni né sé á neinn hátt lýsandi fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins QUICK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 756, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins QUICK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 756, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 12. ágúst 2005,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.