

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 10/2007

Visa International Service Association, Bandaríkjunum

gegn

Koninklijke Philips Electronics N.V., Hollandi

Málsatvik



Þann 9. ágúst 2006, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Koninklijke Philips Electronics N.V., Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, Hollandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 889 115, VEEZA (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. nóvember 2006.

Með bréfi, dags. 12. janúar 2007, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráningu nr. 290/2001, VISA (orðmerki), og skráningu nr. 372/2006, VISA (orðmerki), í eigu andmælanda.

Með bréfi, dags. 16. janúar 2007, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 16. maí 2007 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Með bréfi, dags. 16. janúar 2007, var andmælanda veittur frestur til 16. febrúar 2007 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Þann 29. janúar 2007 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda. Með bréfi, dags. 8. júní 2007, tilkynnti Einkaleyfastofan að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi krefst þess, í bréfi dags. 29. janúar 2007, að Einkaleyfastofan hafni alþjóðlegri skráningu nr. 889 115 á orðmerkinu VEEZA fyrir þjónustu í flokki 42. Andmælandi byggir á því að vörumerki umsækjanda, VEEZA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 889 115, sé í ruglingshættu við vörumerki hans, VISA

(orðmerki), skráning nr. 290/2001, VISA (orð- og myndmerki),  ,
skráning nr. 344/2005, VISA (orð- og myndmerki),  , skráning nr. 742/2003, VISA (orðmerki), skráning nr. 68/1976, VISA (orðmerki), skráning nr. 270/1978, VISA (orðmerki), skráning nr. 332/1978, VISA (orðmerki), skráning nr. 372/2006, og VISA (orðmerki), skráning nr. 148/1984, sbr. 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þá vísar andmælandi einnig til 1. mgr. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á að VÍSA Ísland hafi verið stofnað 15. apríl 1983 og sé aðili að Visa International. Þannig tengist það víðfeðmasta greiðsluneti heims. Andmælandi bendir á að hann eigi margar skráningar og umsóknir um allan heim sem ná yfir víðtækan lista af vörum og þjónustu. Hann bendir jafnframt á að vörumerki hans séu skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 25, 35, 36, 39 og 42 hér á

landi. Andmælandi bendir á að hið andmælt merki gildi fyrir þjónustu í flokki 42 og því sé þjónustulíking fyrir hendi sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.


Þá bendir andmælandi á að sú staðreynd að merki hans séu vel þekkt leiði til þess að 2. mgr. 4. gr. vml. eigi einnig við um mat á vörulíkingu. Hann telur ruglingshættu vera mikla þar sem merkin séu mjög lík. Andmælandi telur að heildarmynd merkjanna sé sú sama og að merkin séu lík í framburði og í sjón. Varðandi sjónlíkingu byggir andmælandi á að merkin byrji og endi á sama staf. S og Z séu næstsíðasti stafurinn í báðum merkjum og að þeir séu mjög líkir í sjón. Hvað varðar hljóðlíkingu séu bæði merkin með tvö atkvæði. Þá séu S og Z mjög líkir í framburði. Jafnframt sé annar bókstafur í báðum merkjum sérhljóði og EE og I eins í framburði.

Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi í rit fræðimanna á Norðurlöndunum og úrskurði norskra skráningaryfirvalda og norsku áfrýjunarnefndarinnar í einkaleyfa- og vörumerkjamálum vegna mats á ruglingshættu,.


Engin gögn bárust frá umsækjanda og málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, VEEZA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 889 115, sem skráð er fyrir *licensing of intellectual property; legal services; advisory services related to the aforesaid services* í flokki 42. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sem og 1. mgr. og 2. mgr. 4. gr. laganna, við merki andmælanda, VISA (orðmerki), skráning nr. 290/2001, VISA (orð- og myndmerki), , skráning nr.



344/2005, VISA (orð- og myndmerki), , skráning nr. 742/2003, VISA (orðmerki), skráning nr. 68/1976, VISA (orðmerki), skráning nr. 270/1978, VISA (orðmerki), skráning nr. 332/1978, VISA (orðmerki), skráning nr. 372/2006, og VISA (orðmerki), skráning nr. 148/1984, sem skráð eru fyrir vörur og þjónustu í flokki 9, 16, 25, 35, 36, 39 og 42 hér á landi.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga er óheimilt 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 mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Merki umsækjanda er orðmerkið VEEZA. Merki andmælanda eru framangreind orðmerki VISA sem og orð- og myndmerki er innihalda stílfærslu á orðinu VISA. Merkin eiga það sameiginlegt að byrja og enda á sama staf. Það sem skilur merkin að er annars vegar að hið andmælt merki inniheldur sérhljóðana EE á meðan merki andmælanda inniheldur sérhljóðann I. Telja verður að framburður þessara sérhljóða sé eins á ensku, en ekki er hægt að segja það sama um önnur tungumál, m.a. íslensku. Hins vegar inniheldur hið andmælt merki bókstafinn Z á meðan að merki andmælanda inniheldur bókstafinn S. Framburður S og Z er nokkuð líkur, þó að framburður á bókstafnum Z sé yfirleitt aðeins mýkri á ensku en S og svipaður og framburður á bókstöfunum TS á íslensku. Fallast má með andmælanda á það að nokkur hljóðlíking sé með merkjunum, séu þau borin fram á ensku. Hins vegar er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé mikil hljóðlíking fyrir hendi er merkin eru borin fram á íslensku.

Ef sjónlíking milli merkjanna er skoðuð þá eiga merkin það eina sameiginlegt að upphafs- og endastafirnir, V og A eru þeir sömu. Hins vegar er miðhluti merkjanna ólíkur í sjón, annars vegar bókstafirnir EEZ í hinu andmæltu merki og hins vegar bókstafirnir IS í merki andmælanda. Að mati Einkaleyfastofunnar er því ekki mikil sjónlíking með merkjunum.

Merki umsækjanda, VEEZA (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 889 115, er skráð fyrir *licensing of intellectual property; legal services; advisory services related to the aforesaid services* í flokki 42. Þá er merki andmælanda, VISA (orðmerki), skráning nr. 290/2001, skráð fyrir: *veitingaþjónusta; gistiþjónusta; læknisþjónusta; heilsurækt, fegrunar- og snyrtiþjónusta; dýralækningar og þjónusta við landbúnað; lögfræðiþjónusta; vísindi og rannsóknir; tölvuforritun*. Vörulíking er því aðeins með merki umsækjanda, VEEZA (orðmerki), og einu af merkjum andmælanda, þ.e. VISA (orðmerki) skráning nr. 290/2001, hvað varðar tilgreininguna *lögfræðiþjónusta* í flokki 42. Önnur merki andmælanda eru ekki skráð fyrir þjónustu í flokki 42. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að engin vörulíking sé til staðar hvað varðar önnur merki andmælanda er hann vísar til í ofangreindri greinargerð sinni.

Hvað varðar mat á vörulíkingu er meginreglan sú að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. Undanþágu frá framangreindu ákvæði má finna í 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga en skv. ákvæðinu getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, VISA, teljist vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þ.e. að þorri almennings þekki vörumerkið VISA. Þar sem það er hins vegar mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum, verður ekki talið að skráning á orðmerkinu VEEZA sé til þess fallin að fela í sér

misnotkun, rýra orðspor eða aðgreiningareiginleika orðmerkisins VISA í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Vegna tilvísana í erlendra úrskurða vill Einkaleyfastofan benda á að fordæmi erlendra skráningaryfirvalda eru ekki bindandi fyrir íslensk skráningaryfirvöld, heldur taki þau sjálfstæðar ákvarðanir í hverju tilviki fyrir sig.

Þegar litið er á merkin í heild sinni með tilliti til framangreinds, er það því mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, VISA, og merki umsækjanda, VEEZA, séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, VEEZA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 889 115, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 6. júlí 2007,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.