

## Ákvörðun Einkaleyfastofunnar

### í andmælamáli


nr. 6/2009

**Flexplay Technologies, Inc., Bandaríkjunum**

**gegn**

**Smáraberg ehf., Íslandi**

#### **Málsatvik:**

Þann 15. desember 2006 lagði Smáraberg ehf., Dugguvogi 17, 104 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. 4507/2006. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 9. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 16. febrúar 2007, sbr. skráning nr. 240/2007.

Með bréfi, dags. 12. apríl 2007, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., fyrir hönd Flexplay Technologies, Inc., One Capital City Plaza, Suite 1500, 3350 Peachtree Road, Atlanta, Georgia 30326, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997,

við merki andmælanda , sbr. skráning nr. 1245/2006.


Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. apríl 2007, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 17. maí 2007 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 10. maí 2007, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. maí 2007 og var umsækjanda í sama bréfi veittur

tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Umsækjandi óskaði eftir frekari fresti til að leggja inn greinargerð og var síðasti frestur veittur til 18. mars 2009. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. mars 2009, var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins , sbr. skráning nr. 240/2007, í flokki 9.


Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans , sbr. skráning nr. 1245/2006, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merki andmælanda og merki umsækjanda í skilningi vörumerkjalaga, þar sem aðaltákn þeirra og heildarmynd sé lík. Merki andmælanda hafi verið lagt inn þann 5. október 2006 og eigi þar með eldri rétt. Andmælandi telur mikla sjónlíkingu vera með merkjunum, en samkvæmt viðurkenndum skoðunum fræðimanna eigi að bera saman heildarmynd merkja við mat á ruglingshættu, en ekki skoða merkin í smáatriðum þegar horft eða hlustað sé á bæði merkin í einu. Vísar andmælandi í athugasemdir við 4. gr. vörumerkjalaga í frumvarpi til laganna því til stuðnings.

Þá vísar andmælandi til rits erlendra fræðimanna „Oversikt over norsk varemerkerett“ eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik þar sem fram komi að í flestum auðkennum séu eitt eða fleiri atriði ráðandi og dragi athyglina frá öðrum þáttum merkis, svonefnd aðaltákn, sem til að mynda geti verið orð í flóknu myndmerki. Þar segi jafnframt að aðaltákn merkis hafi mikil áhrif á heildarmyndina og geti því ólík myndmerki verið svo lík að ruglingshætta geti myndast, feli þau í sér sama þátt sem aðaltákn.

Aðaltákn merkjanna sem til skoðunar eru í þessu máli telur andmælandi vera orðið 48DVD. Stafirnir séu stílfærðir á líkan hátt, séu feitletraðir í báðum merkjum, auk þess



sem V í merkjunum báðum sé tengt við D. Þess vegna myndist ruglingshætta. Þá bendir andmælandi á að bæði merkin séu skráð fyrir sambærilegar vörur í flokki 9 og séu því eins í skilningi 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Bendir andmælandi á fyrirnefnt rit Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik því til stuðnings, þar sem fram kemur að skoða verði jöfnum höndum við mat á ruglingshættu hvort vöru- eða þjónustulíking sé til staðar og hvort líkindi eru með merkjunum.

Með vísan til framangreinds krefst andmælandi þess að skráningu nr. 240/2007  verði hafnað.

Ekki bárust athugasemdir frá umsækjanda og er málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

#### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins , sbr. skráning nr. 240/2007, í flokki 9. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda , sbr. skráning nr. 1245/2006.



Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 14. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna má ekki 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.

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, en til þess að talið verði að ruglingshætta sé til staðar með orðhluta merkja verða þeir að uppfylla kröfur 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. 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 vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Við mat á því hvort vöru- og eða þjónustulíking sé til staðar verður m.a. að skoða hvort þær vörur eða þjónusta sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra.

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda , sbr. skráning nr. 240/2007 og

 hins vegar merki andmælanda , sbr. skráning nr. 1245/2006. Bæði merkin innihalda samsetta orðið 48DVD. Skammstöfunin DVD stendur m.a. fyrir *digital video disc* eða *digital versatile disc*, sem á íslensku merkir *stafrænn mynddiskur* eða *stafrænn fjölnota diskur*. Samsetningin 48DVD er algengt heiti á tegund þeirra stafrænu mynddiska sem eingöngu er unnt að nota í 48 klukkustundir frá því pakkningin er opnuð. Hið samsetta orð verður þar af leiðandi að teljast lýsandi fyrir þessa tilteknu tegund mynddiska auk þess sem einkaréttur á orðasambandinu myndi koma í veg fyrir að aðrir aðilar á sama markaði gætu lýst sinni vöru. Skortir orðhluta merkjanna því sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir stafræna mynddiska og vörur sem þeim tengjast í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Ruglingshætta er því ekki til staðar fyrir þær vörur hvað orðhluta merkjanna varðar.

Einkaleyfastofan telur sjónlíkingu með merkjunum einungis væga. Aðalhluti merkis umsækjanda er tölustafurinn 48, feitletraður með tölustafinn fjóra ofar en tölustafinn átta. Skammstöfunin DVD er í smærra letri til hliðar og er hún skrifuð í samfellu, þ.e.


allir þrír stafirnir eru tengdir saman. Í merki andmælanda er það myndhluti merkisins sem telst aðalhluti þess, en 48DVD er undir myndinni. Tölustafurinn 48 er í eilítið stærra lettri en skammstöfunin DVD. Tenging er til staðar milli annars og þriðja bókstafar, V og D, en sá fyrsti stendur einn og sér. Merki andmælanda hefur beinar, ferkantaðar útlínur, en merki umsækjanda myndar ekki ákveðið form. Að mati Einkaleyfastofunnar er heildarmynd merkjanna því ólík. Hljóðlíking kemur ekki til skoðunar varðandi ruglingshættu með merkjunum fyrir mynddiska og tengdar vörur þar sem samsetningin 48DVD uppfyllir ekki kröfur vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi hvað þær vörur varðar.

Skammstöfunin DVD getur haft aðrar merkingar í ensku en þá sem að framan greinir, þó sú merking sé sú sem neytendur þekkja hvað best. Aðrar merkingar eru t.a.m. *Direct Vendor Delivery* (afhending vöru frá söluaðila beint til viðskiptavinar) og læknisfræðilegu hugtökin *Developmental Verbal Dyspraxia* (hugtak notað yfir málörðugleika) og *Dissociated Vertical Deviation* (hugtak notað yfir augnsjúkdóm) o.fl., sem ekki eru þekkt orðasambönd fyrir vörur sem falla undir flokk 9. Samsetningin 48DVD getur þar af leiðandi talist hafa nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir aðrar vörur innan flokks 9 en stafræna mynddiska og tengdar vörur.


Bæði merkin eru skráð fyrir yfirskrift flokks 9, auk þess sem í skráningu andmælanda er tilgreiningunni *fjölfalda/endurvinnna* bætt við tilgreininguna *tæki sem notuð eru til að taka upp eða flytja hljóð eða mynd*. Sú setning í vörulista andmælanda er því eftirfarandi: *tæki sem notuð eru til að taka upp, flytja eða fjölfalda/endurvinnna hljóð eða mynd*. Vörulisti umsækjanda er óbreytt yfirskrift flokksins.

Þær vörur í flokki 9 sem talið verður að samsetningin 48DVD geti haft til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir eru: *búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar og ljósmyndun; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og -búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; sjálfsalar og vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar; slökkvitæki*. Umsókn andmælanda var lögð inn þann 5. október 2006, en umsókn umsækjanda þann

15. desember 2006. Andmælandi hefur því öðlast betri rétt til orðhlutans 48DVD fyrir framangreindar vörur. Að mati Einkaleyfastofunnar getur því skapast ruglingshætta hvað þær vörur varðar.

Með vísan til framangreinds er skráningu merkisins , sbr. skráning nr. 240/2007, hafnað fyrir eftirtaldar vörur í yfirskrift flokks 9; *búnað og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar og ljósmyndun; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og -búnað; búnað og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; sjálfsala og vélbúnað fyrir myntstýrð tæki; búðarkassa, reiknivélar; slökkvitæki.* Skráning merkisins mun á hinn bóginn standa hvað varðar eftirtaldar vörur í yfirskrift flokks 9; *búnað og tæki notuð við kvikmyndatöku og -sýningar; tæki sem notuð eru til að taka upp eða flytja hljóð eða mynd; segulgagnabera; gagnadiska.*

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins , sbr. skráning nr. 240/2007, skal halda gildi sínu, að öðru leyti en því að eftirfarandi tilgreining í flokki 9: *búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar og ljósmyndun; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og -búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; sjálfsalar og vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar; slökkvitæki,* skal felld niður.

Reykjavík, 9. júní 2009,

---

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr.