

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 30/2001

Berghaus Limited, Bretlandi,

gegn

Verslunarfélaginu Nirði hf., Íslandi.

Málsatvik .

Þann 17. mars 1999, lagði Verslunarfélagið Njörður hf., Kringlunni 8-12, 103 Reykjavík inn umsókn um skráningu vörumerkisins EXTREME (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 688/1999. Óskað var skráningar fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki nr. 25.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. júlí 1999, sbr. skráning nr. 674/1999.

Með bréfi, dags. 17. september 1999, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Berghaus Limited, The Pentland Centre, Lakeside Squires Lane, Finchley, London, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, EXTREM, sem hann kveðst hafa notað hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda, dags. 15. október 1999, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 15. desember 1999, til að leggja inn greinargerð. Einkaleyfastofunni barst greinargerð umsækjanda, dags. 14. desember 1999 og var hún send andmælanda og honum veittur frestur til 20. maí 2000 til að gera frekari athugasemdir. Einkaleyfastofunni barst seinni greinargerð andmælanda sem dagsett var 21. mars 2000 og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 17. júní 2000 til að gera frekari athugasemdir. Seinni greinargerð umsækjanda, dags. 8. júní

2000, barst Einkaleyfastofunni og var málið þá tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins EXTREME (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 674/1999 fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki nr. 25. Andmælandi byggir andmæli sín á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á vörumerkinu EXTREM hér á landi áður en umsækjandi sótti um skráningu á merki sínu EXTREME. Hann bendur á að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, EXTREME, sbr. skráning nr. 674/1999 og merki andmælanda, EXTREM og því beri að afmá merki umsækjanda úr vörumerkjaskrá með vísan til 1.mgr. 3. gr. og 7. gr. laga nr 45/1997.

Andmælandi bendir á að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar og bendir á umfjöllun erlendra fræðimanna því til stuðnings.

Andmælandi bendir á að merki umsækjanda og merki andmælanda séu bæði orðmerki sem séu eins að því undanskildu að merki umsækjanda hefur bókstafinn E í enda merkisins. Hann bendir á að merkin séu borin eins fram þar sem E í enda merkis umsækjanda heyrir ekki í framburði og því sé bæði hljóðlíking og sjónlíking með merkjunum.

Andmælandi telur að einnig sé vörulíking með merkjunum, þar sem merki andmælanda hafi verið notað fyrir fatnað og umsækjandi sækir um skráningu fyrir sömu vörur í flokki nr. 25.

Andmælandi telur að sú mynd sem verði eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá vörumerki umsækjanda sé án efa sú að þeir tengi merkið við merki andmælanda og dragi þá ályktun að þær vörur sem umsækjandi auðkenni með vörumerki sínu eigi á einhvern hátt rót sína að rekja til andmælanda.

Umsækjandi telur að vörumerkjaréttur hafi ekki stofnast hér á landi fyrir merkið "EXTREM". Hann telur að framlagðir bæklingar og reikningar styðji á engan hátt þá fullyrðingu andmælanda að merki hans sé þekkt hér á landi.

Umsækjandi telur að ekki sé um ruglingshættu að ræða milli merkis umsækjanda, EXTREME og merkis andmælanda EXTREM, þar sem þau hafi einungis sömu upphafsstafi en endi með ólíkum hætti. Hann bendir á að orðin geti verið af sama latneska uppruna eins og fjöldi annarra orða eins og t.d. EXTRA.

Umsækjandi telur að merkin séu ekki borin eins fram. Þvert á móti bendir hann á að merki það sem andmælandi telur sig eiga sé borið fram eftir orðanna hljóðan en hugsanlegt sé að merki umsækjanda sé borið fram eins og enska orðið, sem eins sé skrifað.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins EXTREME (orðmerki), sbr. skráning nr. 674/1999, fyrir fatnað skófatnað og höfuðfatnað í flokki nr. 25. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, EXTREM. Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á grundvelli notkunnar vörumerkisins EXTREM hér á landi áður en umsækjandi sótti um skráningu á merki sínu EXTREME. Um vörulíkingu er að ræða, þar sem bæði hlutaðeigandi vörumerki eru auðkenni fyrir ýmiss konar fatnað í flokki nr. 25.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Vörumerkjaréttur telst geta stofnast við upphaf notkunar hér á landi og ekki er gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð. Notkun í skilningi ákvæðisins telst t. d. vera að vara sé sett á markað undir ákveðnu vörumerki, þ. e. sé til sölu í verslunum og sé auglýst.

Andmælandi hefur lagt fram tvo kynningarbæklinga frá fyrirtæki sínu BERGHAUS LIMITED, þar sem hann auglýsir vörulínu sína EXTREM og er merki hans þar ýmist notað, stílfært eða óstílfært. Einnig hefur andmælandi lagt fram þrjá reikninga frá versluninni Útilíf, sem dagsettir eru 9.6. 1997, 2.7. 1997 og 28.2. 1998, þar sem fram kemur að verslunin hafi haft töluvert magn af vörum frá BERGHAUS LIMITED, EXTREM CENTRE, til sölu í verslun sinni. Með vísan til framangreinds, er það mat Einkaleyfastofunnar að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt með notkun

á merki sínu EXTREM, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna, áður en umsókn um skráningu merkisins EXTREME var lögð inn í nafni umsækjanda.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki umsækjanda er orðmerkið EXTREME og merki andmælanda er orðmerkið EXTREM. Það eina sem aðskilur merkin er að í merki umsækjanda er bókstafurinn E í enda merkisins. Að mati Einkaleyfastofunnar er því um mjög mikla sjónlíkingu að ræða. Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að um töluverða hljóðlíkingu sé að ræða, hvort sem merkin eru borin fram á íslensku eða ensku. Orðið EXTREME þýðir, skv. Ensk-íslenskri orðabók Máls og Menningar, bls. 1991 (Reykjavík 1991), *ystur, á ystu nöf, öfgafullur*. Orðið EXTREM er ekki til í enskri tungu en er hins vegar til í þýskri tungu og þýðir það sama og á ensku. Merking orðanna er því hin sama. Það er því mat Einkaleyfastofunnar þegar litið er á heildarmynd umræddra vörumerkja að þau séu svo lík að ruglingi geti valdið skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til ofangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins EXTREME (orðmerki), nr. 674/1999 skuli felld úr gildi.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins EXTREME (orðmerki), nr. 674/1999 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 21. desember 2001,

Lára Helga Sveinssdóttir, lögfr.