

Ár 2001, miðvikudaginn 10. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverka-réttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 2/1999:

Fjeldsted, Blöndal &
Fjeldsted
f.h. Principal Retail
Limited

gegn

Sigurjónsson & Thor ehf
f.h. Esprit International,
vegna
vörumerkjaskráningar nr.
1410/1997

Kveðinn var upp svofelldur

Úrskurður:

Með bréfi dags. 30. október 1999, áfrýjaði Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted f.h. Principal Retail Limited til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. 14/1999 frá 30. ágúst 1999 um að synja skráningu merkisins SPIRIT skv. umsókn nr. 926/1997 og skráningu nr. 1410/1997. Sótt var um skráningu fyrir eftirfarandi vörur í 3. flokki: efni, efnablöndur og meðul til meðferðar og hirðu á hári, hársverði, húð og nöglum, án lyfja; sápur; ilmvötn; efni og vörur til ilmvatnsgerðar; kölnarvötn; hreinsi- og snyrtivörur; ilm- og jurtaolíur; snyrtivörur; fõrðunarvörur; snyrtimedul án lyfja; efni og vörur til notkunar við bað og steypibað; olíur, gel, krem og froður til notkunar við bað og steypibað; andlits- og líkamsböð; nuddhreinsiefni fyrir andlit og líkama; efni til andlitsþvottar; hreinsiefni fyrir andlitið; hreinsiefni fyrir húðina; efni og efnablöndur til að halda húðinni rakri; efni og efnablöndur til notkunar fyrir og eftir rakstur; raksápu; rakkrem; rakgel; rakspíra; talkúm; snyrti- og hreinsiefni; tannhirðivörur; tannkrem.

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið, að andmæli andmælanda verði ekki tekin til greina, að skráning merkisins SPIRIT skv. umsókn nr. 926/1997 verði heimiluð og skráning þess nr. 1410/1997 verði staðfest.

I

Áfrýjandi lagði inn ofangreinda umsókn 14. júlí 1997. Merkið var skráð 27. október 1997, í samræmi við 21. gr. vml. nr. 45/1997, eftir að Einkaleyfastofan hafði beðið um og fengið nánari tilgreiningu frá umsækjanda fyrir hvaða vörur í 3. flokki merkið

ætti að skrást í samræmi við ákvæði 12. og 16. gr. vml. Skráningin var auglýst 20. nóvember 1997.

Varnaraðili andmælti skráningu merkisins 19. janúar 1998 vegna ruglingshættu við vörumerki umbjóðanda síns ESPRIT nr. 739/1997 sem er skráð fyrir snyrtivörur og ilmvörur; sápur og fegrunarvörur; þó ekki vörur til að lita og gera húð brúna, í flokki nr. 3. Varnaraðili rökstuddi andmæli sín með því að merkin væru lík í sjón, að þau hefðu sömu merkingu og að lítill munur væri á framburði þeirra.

Áfrýjandi skilaði athugasemdum sínum til Einkaleyfastofunnar þann 7. maí 1998. Þar kemur fram að hann telur ekki ruglingshættu á milli ofangreindra merkja þar sem fyrsti stafurinn í merki varnaraðila sé E sem gefi merkinu aðra áferð en orðinu SPIRIT og síðan sé stafurinn I á milli P og R í orðinu SPIRIT en ekki í ESPRIT. Hann tekur fram að engin orð í ensku byrji á stöfunum ESPR- og því sé öllum sem kunni ensku ljóst að orðið ESPRIT sé komið úr rómönsku máli. Hann telur framburð orðanna gjörólíkan og merkingar þeirra alls ekki þá sömu.

II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 30. ágúst 1999 er tekið fram að merkin hafi jafnmarga bókstafi og að vörumerkið SPIRIT sé nánast eins og síðari hluti merkisins ESPRIT. Hins vegar byrjar annað merkið á sérhljóðanum E og hitt á samhljóðanum S, sem greini þau þó nokkuð að í sjón. En erfitt sé að greina þau að með tilliti til hljóðlíkingar. Þá beri einnig að líta til þess að merking orðanna sé alveg sú sama og veki merkin þannig sömu hugmyndir hjá neytendum.

Niðurstaða Einkaleyfastofunnar er sú að ruglingshætta sé til staðar og skráningu vörumerkisins SPIRIT (orðamerki), nr. 1410/1997 er synjað.

III

Áfrýjandi skilaði greinargerð til áfrýjunarnefndar ásamt fylgiskjölum hinn 18. janúar 2000 og varnaraðili skilaði greinargerð ásamt fylgiskjölum hinn 7. mars 2000.

Niðurstaða í málinu hefur dregist vegna mannbreytinga í nefndinni.

Í greinargerð sinni ítrekar áfrýjandi ofangreindar röksemdir sínar. Auk þess heldur hann því fram að niðurstaða Einkaleyfastofunnar leiði til of mikillar þrengingar á rétti til orðanotkunar fyrir vörumerki. Hann nefnir tvo úrskurði Einkaleyfastofunnar sem hann telur taka til svipaðs ágreinings en komast að annarri niðurstöðu. Hann mótmælir að hljóðlíking sé með merkjunum og segir framburð orðanna gjörólíkan. Einnig mótmælir hann að merking orðanna SPIRIT og ESPRIT sé sú sama, merking SPIRIT sé langtum víðtækari og önnur en ESPRIT.

Varnaraðili tekur fram í greinargerð sinni að það sé heildarmynd merkja sem ráði úrslitum þegar ákveða skal um ruglingshættu og vitnar til dansks fræðirits í því sambandi. Varnaraðili telur að heildarmynd orðanna SPIRIT og ESPRIT sé það lík að ruglingshætta skapist og að milli þessarra orða sé bæði sjónlíking, hljóðlíking og merkingarleg líking. Varðandi merkingarlega líkingu orðanna vísar hún til ýmissa orðabóka. Einnig vitnar hún til norsks fræðirits varðandi áhrif merkingar orða á

heildarmynd orðanna í tengslum við ruglingshættu. Varnaraðili telur að að greinileg hljóð- og sjónlíking sé á milli orðanna og sú líking sé aukin vegna þeirra merkingalegu tengsla sem er á milli þeirra. Hún nefnir til í því sambandi norskan og danskan úrskurð. Með vísan til alls þessa telur varnaraðili að sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið ESPRIT valdi því að þau tengi það við merkið SPIRIT. Hún tekur fram að til viðbótar við skráningu nr. 739/1997 fyrir orðmerkið ESPRIT þá eigi varnaraðili myndmerkið nr. 356/1986 skráð og þar megi auðveldlega lesa orðið SPIRIT úr þeim stílfærðu stöfum sem mynda merkið í þeirri skráningu. Að lokum nefnir varnaraðili ýmsa úrskurði dönsku Einkaleyfastofunnar sem hún telur styðja mál sitt.

IV

Niðurstaða:

Merki áfrýjanda, SPIRIT, óskast skráð fyrir sömu vörur og vörumerki varnaraðila, ESPRIT nr. 739/1997, er skráð fyrir. Er því vörulíking fyrir hendi.

SPIRIT og ESPRIT eru orðmerki sem samanstanda af sex bókstöfum. Seinni hluti orðmerkjanna er sá sami - RIT. Fyrri hluti merkjanna er mismunandi, annars vegar SPI- og hins vegar ESP-. Þegar litið er til sjónlíkingar er ljóst að fyrsti stafur orða hefur mikið vægi, sem og allt fyrsta atkvæði orða. Stafirnir E, sem er sérhljóði, og S, sem er samhljóði, eru mjög ólíkir og skapa því töluverðan mun á útliti orðanna. Þar við bætist að útlit fyrsta atkvæðis orðsins er mjög ólíkt í sjón, þrátt fyrir að tveir bókstafir séu þeir sömu.

Framburður orðanna SPIRIT og ESPRIT eru mjög ólíkur á frummálunum. Hins vegar verður að horfa sérstaklega til þess hvernig íslenskir neytendur bera orðin fram þegar litið er til hljóðlíkingar orðmerkja sem óskað er skráningar á hér á. Í íslensku er ávallt áhersla á fyrsta atkvæði. Sérhljóðinn E hefur því sterkari áhrif en ella, orðið ESPRIT er borið fram E-SPRIT á íslensku en orðið SPIRIT er borið fram SPI-RIT. Af þeim sökum er einnig töluverður hljóðmunur á þessum tveimur orðum í íslenskum framburði.

Fyrir liggur að orðin SPIRIT og ESPRIT hafa svipaða merkingu á frummálum sínum. Ekki verður þó talið að frönskukunnátta neytenda hér á landi sé það mikil að þeir ruglist á orðmerkjunum SPIRIT og ESPRIT vegna merkingarlegra tengsla þeirra.

Af þeim sökum er ekki talið að ruglingshætta sé til staðar milli þessara tveggja merkja sem komi í veg fyrir skráningu orðmerkisins SPIRIT í samræmi við 21. gr. laga nr. 45/1997.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Steingrímur Gautur Kristjánsson, hrl., og Jóhann H. Nielsson, hrl.

Úrskurðarorð:

Hinni áfrýjuðu ákvörðun er hrundið og staðfest skráning vörumerkisins SPIRIT (orðmerki) nr. 1410/1997

Rán Tryggvadóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Jóhann H. Nielsson