

# **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

## **í andmælamáli**

**nr. 14/2002**

**Mambo Graphics Pty., Ástralíu**

**gegn**

**Hafdísi Rósu Jónasdóttur.**

### **Málsatvik**

Hinn 29. janúar 2001 lagði Hafdís Rósa Jónasdóttir, Klukkubergi 41, 221 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins MAMBO (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 346/2001. Óskað var skráningar fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25 og fyrir auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja, skrifstofustarfsemi og þjónustu við smásölu í flokki 35.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. mars 2001, sbr. skráning nr. 316/2001.

Með bréfi, dags. 18. maí 2001, andmæltu Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. Mambo Graphics Pty., 62 Botany Road, Alexandria 2015, NSW, Ástralíu, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, við vörumerki andmælanda sem hann kveður vera skrásett og notuð um allan heim og telur jafnframt vera heimspekkt.

Umsækjanda var send greinargerð andmælanda og var veittur frestur til 23. júlí 2001 til að leggja inn greinargerð. Engin gögn bárust frá umsækjanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi bendir á að hann sé eigandi vörumerkjanna MAMBO og 100% MAMBO, sem skrásett séu víðsvegar um heiminn. Bendir hann á að fyrirtækið selji fatnað af ýmsu tagi og tengdar vörur. Fyrirtækið hafi verið stofnað árið 1979 og hafi notað framangreind vörumerki frá því árið 1985. Frá því að vörumerkin voru tekin í notkun hafi söluvelta tengd merkjunum numið um 10 milljörðum króna.

Andmælandi tekur fram að skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. er óheimilt að skrásetja vörumerki hér á landi ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Byggi þessi regla á 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og því beri að túlka hana með hliðsjón af því. Amælandi telur að notkun eiganda skráningar nr. 316/2001 á vörumerkinu MAMBO sé augljóslega til þess fallin að neytendur álykti að hér sé um að ræða vörur og starfsemi sem sé tengd andmælanda. Því sé mjög mikilvægt að bæði neytendum og andmælanda sjálfum sé veitt vernd gegn slíkri villu.

Andmælandi bendir á að með skráningu sinni sé umsækjandi að nýta sér með óréttmætum hætti viðskiptavild sína.

Þá bendir andmælandi á að vörulíking sé augljóslega fyrir hendi, þar sem vörumerkjaskráning 316/2001, MAMBO (orðmerki), sé skrásett vörur í flokki 25 og þjónustu í flokki 35. Skilyrði þau sem fram komi í 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga þurfi því ekki að vera fyrir hendi í máli þessu. Andmælandi tekur þó fram að hann telji að notkun á vörumerkinu MAMBO, sbr. vörumerkjaskráningu 316/2001, hafi í för með sér bæði misnotkun, auk þess sem það rýri aðgreiningareiginleika og orðspor vörumerkis andmælanda. Því njóti vörumerki andmælanda þeirrar auknu verndar er 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga mælir fyrir um.

Andmælandi vísar að lokum, kröfu sinni til stuðnings, til úrskurðar Einkaleyfastofunnar frá 8. september 2000, í andmælamáli nr. 17/2000, Giss Licensing BV og Formula One Administration gegn Formúlu 1 ehf og til gagna er hann kveður

sýna útbreiðslu og hversu þekkt vörumerki hans er, m.a. afrit af skráningarskírteinum og auglýsingum.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi þess á leit að vörumerkjaskráning nr. 316/2001, verði ógild skv. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu nr. 316/2001, MAMBO (orðmerki). Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, við vörumerki andmælanda sem hann kveður vera skrásett og notuð um allan heim og telur jafnframt vera heimsþekkt.

Vörumerkjaréttindi eru landsbundinn, þ.e.a.s, réttindin ná aðeins til þess ríkis se, merkið er skráð eða notað í. Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 skal þó ekki skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Í athugasemdum um 14. gr. með frumvarpi til vörumerkjalaga segir að ákvæðið eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og því verði að túlka hana með hliðsjón af ákvæði samþykktarinnar.

Í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er notað orðalagið að ekki megi skrá ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi [...]. Sambærilegt orðalag er að finna í 6. gr. b. (bis) Parísarsamþykktarinnar. Orðin „vel þekkt hér á landi” ber að skilja sem svo, að ekki sé nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda. Sú túlkun á sér jafnframt stoð í orðalagi 6. gr. b. (bis) Parísarsamþykktarinnar.

Við mat á því hvort að tiltekið merki teljist „vel þekkt hér á landi” verður að líta til þess hvort að merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Merkjum andmælanda, MAMBO og 100% MAMBO, er einkum ætlað að auðkenna fatnað ýmiskonar. Verður að ætla að slíkri vöru sé almennt ætlað að ná til nær alls almennings og því má álykta að viðskiptahópur þjónustunnar sé þorri landsmanna.

Með framlögðum gögnum hefur andmælandi einungis gefið til kynna að vörumerki hans séu skráð og notuð víða erlendis. Andmælandi þykir hins vegar ekki hafa sýnt fram á það með gögnum að merkin séu vel þekkt í huga þorra íslenskra neytenda. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda teljist ekki vel þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Ekki verður heldur talið að merki andmælanda njóti þeirrar auknu verndar sem í 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga felst.

Þar eð hvorki skilyrðum 7. tl. 1. mgr. 14. gr., né 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga er fullnægt, þykir ekki ástæða til að fjalla frekar um hugsanlega ruglingshættu milli merkjanna.

Með vísan til ofangreindra röksemda er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning merkisins MAMBO (orðmerki), nr. 316/2001, skuli halda gildi sínu.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning vörumerkisins MAMBO (orðmerki), nr. 316/2001 skal halda gildi sínu.

Reykjavík 10. júní 2002

---

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.