

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 18/2003

Kyndal Spirtis Ltd., Skotlandi,

gegn

The Coca-Cola Company, Bandaríkjunum.

Málsatvik

Hinn 22. október 2002 lagði, G.H. Sigurgeirsson, f.h. The Coca-Cola Company (a Delaware corporation), One Coca Cola Plaza, P.O. Box 1734, Atlanta, Georgia 30301, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins SanSão (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2767/2002. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokki 32.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 16. desember 2002, sbr. skráning nr. 1026/2002.

Með bréfi dags. 14. febrúar 2003, andmælti Ólafur Ragnarsson, hrl., f.h. Kyndal Spirits Ltd, Dalmore House 310 St. Vincent Street, G2 5RG, Glasgow, Skotlandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, SENSARO, sem ekki er skráð hér á landi en andmælandi telur vel þekkt í Evrópu.

Andmælanda var veittur frestur til 17. mars 2003, skv. ákvæði 2. mgr. 11. gr. regurlgerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl., til að skila greinargerð til stuðnings andmælanum. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni hinn 28. febrúar 2003. Var hún send umsækjanda og honum gefinn frestur til 10. maí 2003 til að gera athugasemdir. Hinn 4. apríl 2003, barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá umsækjanda. Var hún send andmælanda og honum veittur frestur til 7. júní 2003 til að koma með frekari athugasemdir. Engar fleiri athugasemdir bárust frá andmælanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að helsta málsástæða fyrir andmælum gegn skráningu vörumerkis umsækjanda sé ruglingshætta við vörumerki sitt, orðmerkið SENSARO. Andmælandi tekur fram að hann hafi sótt um skráningu merkisins í Evrópusambandslöndunum (CTM) og vísar því til stuðnings til hjálagðrar tölvusútskriftar úr gagnagrunni Evrópsku vörumerkjaskrifstofunnar (OHIM) frá 12. febrúar 2003.

Andmælandi tekur einnig fram að hann telji að umsækjandi hafi verið í vondri trú þegar að hann lagði inn umsókn um skráningu vörumerkisins SanSão (orðmerki). Hafi umsækjandi á sínum tíma haft sambandi við andmælanda til að fá samþykki fyrir umsókn um skráningu á framangreindu vörumerki, m.a. á Íslandi. Andmælandi kveðst hafa hafnað tilmælum umsækjanda og hafi umsækjandi þá gefið í skyn að hann væri hættur við að sækja um skráningu merkisins, m.a. á Íslandi. Þannig hafi andmælandi talið að málið væri úr sögunni.

Andmælandi telur að þrátt fyrir að merki hans SENSARO sé ekki skráð hér á landi, þá telji hann að það sé vel þekkt í Evrópu og umsækjandi því í vondri trú eins og áður hafi komið fram. Andmælandi vísar í rökstuðningum sínum til eftirfarandi lagaheimilda: 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997.

Umsækjandi vísar andmælanum algjörlega á bug og bendir á að andmælandi hafi aðeins sótt um skráningu merkisins SENSARO í Evrópusambandslöndunum (CTM). Bendir hann á að umsóknin fyrir SENSARO í Evrópusambandslöndunum hafi engin

lögmat áhrif hér á landi þar sem að Ísland sé ekki aðili að Evrópusambandinu. Þá tekur umsækjandi fram að hinn 14. janúar 2002 hafi verið lögð inn andmæli gegn umsókn andmælanda á vörumerkinu SENSARO hjá Evrópusambandinu (CTM). Þar sem andmælandi hafi hvorki notað né sótt um skráningu á merkinu SENSARO hér á landi þá geti andmælin ekki verið byggð á lagalegum grunni.

Umsækjandi telur að engin ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkisins SanSão (orðmerki), skráning nr. 1026/2002 og merkisins SENSARO. Merkin séu það aðgreinandi að ekki sé hætt á að ruglingur skapist. Hvorki sjónlíking né hljóðlíking sé til staðar. Auk þess séu vöruflokkarnir ólíkir. Merki umsækjanda SanSão (orðmerki), skráning nr. 1026/2002 sé skráð fyrir vörur í flokki 32, en andmælandi hafi sótt um skráningu á merkinu SENSARO í Evrópusambandslöndunum í flokkum 16, 25, 33 og 35. Þannig fari ekki milli mála að að samkvæmt vöruflokki 33 sé ætlun andmælanda að merki hans verði notað í tengslum við áfengi. Umsækjandi ítrekar að aðeins hljóti að vera um áætlaða notkun að ræða þar sem ekki sé hægt að finna að merkið SENSARO sé í notkun.

Umsækjandi bendir á það sé misskilningur hjá andmælanda að umsækjandi hafi haft samband við hann vegna skrásetningar á merkinu SanSão (orðmerki), skráning nr. 1026/2002, hér á landi og ekki sé rétt að umsókn um merkið hafi verið lögð inn í vöndri trú. Umsókn um skráningu merkisins SanSão hafi verið lögð inn hér á landi þar sem að umsækjandi ætli sér að nota merkið hér á landi. Umsækjandi heldur því fram að ekki sé ruglingshætta með merkjunum SanSão og SENSARO og þar af leiðandi eigi vönd trú ekki við hér á landi.

Að endingu mótmælir umsækjandi þeirri staðhæfingu andmælanda að merkið SENSARO sé vel þekkt merki í Evrópu. Vörur undir merkinu SENSARO séu gjörsamlega óþekktar hér á landi og geti því ekki talist vel þekktar í Evrópu eins og andmælandi haldi fram. Til að sýna fram á að merki sé vel þekkt þurfi að sýna fram á að merki sé í notkun og vel þekkt fyrir almenningi. Umsækjandi kveðst hafa látið rannska hvort að merkið SENSARO væri í notkun einhverstaðar og komist að því að svo væri ekki.

Með vísan til framangreinds krefst umsækjandi þess að andmælum gegn vörumerkjaskráningu nr. 1026/2002, SanSão (orðmerki) fyrir flokk 32 verði hafnað.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SanSão (orðmerki), skráning nr. 1026/2002 fyrir tiltekna vörur í flokki 32. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda SENSARO, sem ekki er skráð hér á landi en andmælandi telur vera vel þekkt í Evrópu.

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 er lögð inn og er enn notað hér. Vörumerki andmælanda er ekki skrá hér á landi og þá hefur ekki verið sýnt fram á notkun þess hér á landi. Í máli þessu þessu er því ekki unnt að byggja hugsanlega ruglingshættu á framangreindu ákvæði.

Í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna segir hins vegar að ekki megi skrá merki ef það 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 var lögð inn. Í hugtakinu „vel þekkt“ í skilningi vörumerkjaréttar, felst að vörumerkið sé það þekkt að mikill meirihluti mögulegs viðskiptahóps þekki merkið.

Merki andmælanda er eins og fram hefur komið ekki skráð hér á landi. Andmælandi bendir hins vegar á að sótt hafi verið um svonefnda evrópuskráningu merkisins (Community Trade Mark) hjá vörumerkjaskrifstofu Evrópusambandsins í Alicante á Spáni. Þá heldur andmælandi því fram að merki hans, SENSARO, sé vel þekkt í Evrópu. Ísland er ekki aðili að Evrópusambandinu og því hefur umsókn um skráningu vörumerkis hjá Evrópusambandinu ekki þýðingu hér á landi. Hvað varðar þá fullyrðingu andmælanda að merkið sé vel þekkt í Evrópu þá hefur andmælandi ekki stutt þá fullyrðingu sína með gögnum er sýna fram á slíkt. Því verður að hafna þeirri málsástæðu andmælanda að merkið sé vel þekkt sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til framangreinds telst merki andmælanda SENSARO ekki njóta neinnar réttarverndar hér á landi og því ekki ástæða til að fjalla frekar um hugsanlega ruglingshættu milli þess og hins skráða merkis, SanSão (orðmerki), skráning nr. 1026/2002. Skráning vörumerkisins SanSão (orðmerki), skráning nr. 1026/2002 skal því halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, SanSão (orðmerki), nr. 1026/2002 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 7. ágúst 2003

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.