

Ár 1999, fimmtudaginn 9. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum á skrifstofu formanns nefndarinnar að Vegmúla 3, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 2/1998:

Ólafur Ragnarsson, hrl.
f.h. Íslenskrar dreifingar
hf.

gegn

Fjeldsted, Blöndal &
Fjeldsted
f.h. Look-O-Look B.V.,
Hollandi,
vegna
vörumerkjaumsóknar nr.
237/1996

og kveðinn upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Með bréfi, dags. 2. júní 1998, áfrýjaði Íslensk dreifing hf. til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 14. apríl 1998 um að hafna skráningu á umsókn áfrýjanda nr. 237/1996. Sótt var um skráningu orð- og myndmerkisins FLOTT GOTT fyrir vörur í flokki 30.

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og að merkið verði skráð í vörumerkjaskrá. Varnaraðili krefst þess að hin áfrýjaða ákvörðun verði staðfest.

I

Áfrýjandi lagði inn umsókn 15. febrúar 1996 um skráningu á orð- og myndmerkinu FLOTT GOTT fyrir vörur í flokki 30. Einkaleyfastofan tjáði áfrýjanda í bréfi 15. júlí 1996 að merkið hefði verið samþykkt til birtingar á grundvelli 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 og að skráningin myndi ekki veita einkarétt á orðinu "gott".

Merkið var auglýst í Vörumerkja - og einkaleyfatíðindum 20. ágúst 1996. Með bréfi 17. október 1996 og greinargerð dags. 17. desember 1996 andmælti varnaraðili skráningu merkis áfrýjanda með vísun til 2., 6. og 7. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Varnaraðili á skráð orð- og myndmerkið LOOK-O-LOOK fyrir

sætabrauð, sælgæti og brjóstsykur í flokki 30, skráning nr. 429/1988. Varnaraðili kvað áfrýjanda hafa verið dreifingaraðila fyrir andmælanda á sælgæti í plastpokum með viðheftum tvöföldum spjöldum. Áfrýjandi væri að misnota sér aðstöðu sína og reyndi nú að koma á markaðinn vöru sem væri nauðalík, hvað snerti vörumerki, gerð og búnað, og vara varnaraðila.

Áfrýjandi skilaði athugasemdum til Einkaleyfastofunnar hinn 8. janúar 1997. Hann kvað ruglingshættu ekki ráðast af því hvaða sælgæti hann hefði selt á árum áður. Ekki hafi verið sannað eða rökstutt að vörurnar séu líkar. Í Evrópu séu um það bil 40 höfuðkartonakerfi í gangi. Höfuðkartonakerfi Íslenskrar dreifingar sé búið að öðlast markaðsfestu á Íslandi.

II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 14. apríl 1998 er tekið fram að orðhluti merkis áfrýjanda, FLOTT GOTT, feli ekki í sér sérkenni og sé undanskilinn vernd, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Orðhlutinn sé á sama stað í báðum merkjunum og af svipaðri lengd og breidd miðað við aðra hluta merkjanna. Orðhlutinn hafi því aðallega gildi við mat á sjónlíkingu. Bæði merkin hafi að geyma mynd af brosandri bangsa klæddum í jakka og bæði sýni mynd af andliti, höndum og efri parti á bók bangsa. Þó ýmis smáatriði greini bangsana í sundur sé ljóst að í heildina sé veruleg sjónlíking með merkjunum.

Niðurstaða Einkaleyfastofunnar er að heildaráhrif merkjanna séu lík og að með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga hindri skráning vörumerkis nr. 429/1998 að unnt sé að skrá merki samkvæmt umsókn nr. 237/1996.

III

Áfrýjandi skilaði greinargerð til áfrýjunarnefndar ásamt fylgiskjölum hinn 11. nóvember 1998 og varnaraðili skilaði greinargerð ásamt fylgiskjölum hinn 14. febrúar 1999.

Áfrýjandi telur enga ruglingshættu fyrir hendi. Hann bendir á að bangsinn í merki sínu sé töfrabangsi en bangsinn í merki varnaraðila sé venjulegur bangsi. Merki sitt sé í lit en merki varnaraðila sé svart/hvítt. Engin hljóðlíking sé með merkjunum. Varnaraðili geti ekki einn eignað sér rétt á bangsa sem fyrirmynd (motiv). Vörumerki varnaraðila sé “veikt” vörumerki og því verði að gera ríkari kröfur en ella til þess að merkin séu lík við mat á ruglingshættu. Myndir af dýrum eða manngerðum séu algengar í myndmerkjum fyrir sælgæti. Algengar myndir séu bangsi, trúður, mús, töfrakarl og hundur.

Áfrýjandi mótmælir því að hann hafi misnotað sér aðstöðu sem fyrrum dreifingaraðili á vörum varnaraðila. Hann hafi ekki haft ásetning til að líkja eftir vörumerki varnaraðila, hann hafi fengið hönnuð til að hanna merkið. Varnaraðili mótmælir þessum sjónarmiðum sem of seint fram komnum.

Áfrýjandi heldur því fram að varnaraðili hafi ekki notað vörumerki nr. 429/1988 á Íslandi síðan 1991 og því sé unnt að fá skráninguna ógilta. Varnaraðili bendir í þessu sambandi á að vörumerkið sé í fullu gildi en sökum þess að hann hafi þurft að verja

vörumerkið hér á landi hin síðari ár hafi vara hans ekki verið á markaði hér þennan tíma.

Varnaraðili mótmælir því að erlendar vörumerkjaskráningar, sem áfrýjandi bendir á, veiti vísbendingu um rétta niðurstöðu í málinu. Hugsanlegt sé skráningar líkra merkja séu til komnar vegna samþykkis rétthafa.

IV

Niðurstaða:

Merki áfrýjanda samkvæmt umsókn nr. 237/1996 og skráð vörumerki varnaraðila nr. 429/1988 eru hvort um sig orð- og myndmerki. Orðhluti merkjanna er efst í þeim báðum, “Flott Gott” í merki áfrýjanda og “LOOK -O-LOOK” í merki varnaraðila. Hinn einkennandi hluti beggja merkjanna er teikning af bangsa. Bangsinn í merki áfrýjanda heldur á töfrastaf í annarri hendi og hatti með kanínu í hinni. Bangsinn í merki varnaraðila er með báðar hendur lausar, hann er með hatt á höfði og slaufu um hálsinn. Teikningarnar eru báðar útfærðar í svipuðum stíl. Þungamiðja beggja merkjanna er andlit bangsans, sér í lagi munnurinn, sem leiðir í báðum merkjunum til sama glaðlega viðmóts bangsans. Heildaráhrif beggja merkjanna eru því þau sömu og heildarmynd þeirra lík.

Merki áfrýjanda er skráð í lit en merki varnaraðila ekki. Vörumerkjaréttur merkis varnaraðila nær því til merkisins í svart hvítu og hvaða litasamsetningu sem er. Það dregur því ekki úr ruglingshættu milli merkjanna að merki áfrýjanda sé í lit.

Sótt er um skráningu á merki áfrýjanda fyrir sama vöruflokk og merki varnaraðila er skráð fyrir. Er því vörulíking fyrir hendi.

Með vísan til framangreinds verður að telja að ruglingshætta sé með merki áfrýjanda samkvæmt umsókn nr. 237/1996 og skráðu vörumerki varnaraðila nr. 429/1988. Ber af þeim sökum að staðfesta úrskurð Einkaleyfastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Erla S. Árnadóttir, hrl., formaður áfrýjunarnefndar, Jóhann H. Nielsson, hrl. og Sólveig Ólafsdóttir, lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Staðfest er ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að synja um skráningu á orð- og myndmerki áfrýjanda, FLOTT GOTT, samkvæmt umsókn nr. 237/1996.

Erla S. Árnadóttir

Jóhann H. Nielsson

Sólveig Ólafsdóttir