

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 10/2005

Spirits Product International Intellectual Property B.V., Aruba

gegn

BREYFIELD Trust reg., Lichtenstein

Málsatvik

Þann 17. ágúst 2004, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að BREYFIELD Trust reg., Josef-Rheinbergstrasse 6, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 828 520, JOLLY SPY (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir *alcoholic drinks* í flokki 33. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2004.

Með bréfi, dags. 4. nóvember 2004, andmælti Ólafur Ragnarsson, hrl., f.h. Spirits Product International Intellectual Property B.V., te Delft (Pays Bas), Zepp Lampestraat 4, ORANJESTAD, Aruba skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33 og merkið SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 39. Auk þess vísar andmælandi til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. desember 2004 var andmælanda veittur frestur til 15. janúar 2005 til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 17. janúar 2005, sem var fyrsti virki dagur eftir að frestur rann út.

Með bréfi, dags. 15. desember 2004, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 15. apríl 2005 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins JOLLY SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 520 fyrir *alcoholic drinks* í flokki 33.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merkjum hans SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, og SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733,



og merki umsækjanda JOLLY SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 520.

Andmælandi bendir á að merki hans, SPI, orðmerki, sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sé samsett af þremur bókstöfum, allir stafir hástafir og engir stafir stílfærðir. Þá sé orðið SPI jafnframt stærsti hluti merkisins SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733. Hvað varði merkið JOLLY SPY, þá sé það tvö orð, allir stafir hástafir og ekki stílfærðir.

Andmælandi telur að ekki sé mjög mikil sjón- og hljóðlíking með merkjunum. Hins vegar sé álitæfni með efnislega merkingu meðal merkjanna. Orðið SPI sé merkingarlaust. Merkið sé skammstöfun á nafni andmælanda og sé notað af honum í starfsemi sinni. Merkið JOLLY merki m.a., samkvæmt Enska-íslensk orðabók Máls og menningar, hreyfur, hýr af víni og samkvæmt sömu orðabók merki orðið SPY m.a. njósnari.

Andmælandi telur að vöru/þjónustulíking sé fyrir hendi með merkjum hans SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sem skráð er fyrir þjónustuna *advertising and sales promotion; commercial assistance in the sales of goods, within the framework of a franchise contract; business management; import-export agencies; all services in relation to spirits* í flokki 35 og *storage, transport and distribution of goods all in relation to spirits* í flokki 39 og SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733, sem skráð er fyrir vörunar *alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits* í flokki 33, við merki umsækjanda JOLLY SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 520, sem skráð er fyrir vörunar *alcoholic drinks* í flokki 33. Andmælandi bendir á að hann eigi skráð 22 vörumerki, sem öll séu skráð í flokki 33.

Andmælandi telur að ljóst sé að hann eigi lögverndaðan vörumerkjarétt til orðmerkisins SPI í flokki 33. Vörur í flokki 33 varði áfenga drykki, nema bjór. Vörunar séu þannig mjög skýrt skilgreindar og varði aðeins einn vöruhóp. Ríkiseinkasala sé á öllum áfengum drykkjum, lögum samkvæmt. Þegar af þeirri ástæðu sé sérstakt tilefni við mat á vöru og/eða þjónustulíkingu í skilningi vörumerkjalaga, að gera minni kröfur en ella við mat á ruglingshættu milli merkja sem skráð séu fyrir vörur í flokki 33. Þannig megi segja að aðili sem eigi vörumerkjarétt til merkisins SPI fyrir vörur í flokki 33, njóti vafans ef vafi sé fyrir hendi við mat á ruglingshættu milli SPI og JOLLY SPY. Meginreglan sé sú að um vöru og/eða þjónustulíkingu í skilningi vörumerkjalaga sé að ræða, ef vörunar/þjónustan sé mjög lík, jafnvel þótt umræddar vörur eða þjónusta séu ekki skráðar í sama vöru/þjónustuflokki. Andmælandi telur því að um ruglingshættu sé að ræða í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Þá telur andmælandi að orðmerkið JOLLY SPY sé óskráningarhæft þar sem það fullnægji ekki skráningarkröfum um aðgreiningareiginleika, skorti sérkenni og geti jafnframt verið lýsandi, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins JOLLY SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 520 fyrir tilgreindar vörur í flokki 33. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33 og merkið SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 39. Auk þess vísar andmælandi til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á því og öðru merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar merki andmælanda SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, sem skráð er fyrir þjónustuna *advertising and sales promotion; commercial assistance in the sales of goods, within the framework of a franchise contract; business management; import-export agencies; all services in relation to spirits* í flokki 35 og *storage, transport and distribution of goods all in relation to spirits* í flokki 39 og SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733, sem skráð er fyrir vörurnar *alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits* í flokki 33 og hins vegar merki umsækjanda JOLLY SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 520. Það er mat Einkaleyfastofunnar að mikil vörulíking sé með merki

umsækjanda JOLLY SPY og merki andmælanda SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733. Þá er nokkur vörulíking með merki umsækjanda JOLLY SPY og merki andmælanda SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578, þar sem sú þjónusta sem merki andmælanda er skráð fyrir tengist mjög vörum í flokki 33.

Hvað varðar sjónlíkingu þá er annars vegar um að ræða merki umsækjanda JOLLY SPY (orðmerki) og hins vegar merki andmælanda SPI (orðmerki) og SPI (orð- og myndmerki)



Það sem skilur merkin að í sjón er að merki umsækjanda er tveggja orða, JOLLY SPY, en merki andmælanda er annars vegar orðið SPI og hins vegar framangreint orð- og myndmerki. Auk þess er síðasti stafurinn Y í merki umsækjanda en I í merki andmælanda. Er því ekki mikil sjónlíking með merkjum umsækjanda og andmælanda. Hvað varðar hljóðlíkingu þá eru orðin SPY og SPI borin fram með áþekkingum hætti, þó gæti orðið SPI verið borið fram með “í” í endann, eða “SPÍ”, en orðið SPY með “æ” í endann, eða “SPÆ. Það er mat Einkaleyfastofunnar að nokkur hljóðlíking sé með merkjunum.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum JOLLY SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 520 og SPI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 578 og SPI (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 786 733 í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og

þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, telst ekki hafa nægjanleg sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda JOLLY SPY, skorti hvorki sérkenni né sé á neinn hátt lýsandi fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins JOLLY SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 520, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins JOLLY SPY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 520, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 31. maí 2005,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.