

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 23/2003

Signature A/S, Danmörku

gegn

LEVI STRAUSS & CO, Bandaríkjunum.

Málsatvik .

Hinn 18. júní 2002, lögðu Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. LEVI STRAUSS & CO, Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 94111, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1608/2002. Óskað var skráningar fyrir vörur úr leðri eða leðurlíki í flokki 18 og fatnað, höfuðfatnað og skófatnað í flokki 25.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. september 2002, sbr. skráning nr. 753/2002.

Með bréfi, dags. 18. nóvember 2002, andmæltu Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. Signature A/S, Borupsvej 1, DK-7330 Brande, Danmörku, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við óskráð vörumerki andmælanda SIGNATURE.

Með bréfi, dags. 19. nóvember 2002, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og veitti jafnframt andmælanda mánaðar frest skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. til að leggja inn

greinargerð. Greinargerð andmælanda dags. 19. desember 2002 var send umsækjanda fljótlega eftir að hún hafði borist Einkaleyfastofunni og var umsækjanda veittur frestur til 3. mars 2003 til að gera athugasemdir. Umsækjandi óskaði, með bréfi dagsettu 28. febrúar 2003, eftir viðbótarfresti til að skila greinargerð og með samþykki andmælanda var honum veittur viðbótarfrestur til 28. apríl s.á. Hinn 28. apríl 2003 barst svo greinargerð frá umsækjanda. Greinargerð umsækjanda var send andmælanda honum gefinn frestur til 29. júní s.á. til að gera frekari athugasemdir. Engar fleiri athugasemdir bárust frá andmælanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á ruglingshættu við merki sitt, SIGNATURE, sem ekki er skráð á Íslandi en andmælandi heldur fram að hafi verið og sé notað hér á landi. Andmælandi leggur m.a. fram afrit af reikningum viðskiptamanna fyrirtækis síns hér á landi til að sýna fram á framangreinda notkun. Andmælandi rökstyður mál sitt ekki frekar og lætur nægja að vísa til fylgigagna, ljósrits af fréttatilkynningu um fyrirhugaða markaðssetningu Levi's á ódýrum gallabuxum undir nafninu Signature og afrita af skráningum vörumerkis síns í Noregi, Danmörku og CTM-skráningar.

Umsækjandi telur að ekki sé sannað að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. Þau gögn sem hafi verið lögð fram í málinu dugi alls ekki til að staðfesta stofnun vörumerkjaréttar hér á landi. Um sé að ræða ljósrit af reikningum, einum til tveimur á ári frá 1995. Ekki séu lögð fram sýnishorn eða ljósmyndir af þeirri vöru sem um ræðir. Einnig megi ætla að notkun hafi fallið reglulega niður á hverju ári og þá vörumerkjarétturinn um leið. Umsækjandi bendir á að upplýsingar um magn þeirrar vöru sem er seld á ári hverju og/eða fleiri nauðsynlegar upplýsingar sem staðfesti órofna notkun á merkinu skorti einnig.

Þá telur umsækjandi að engin ruglingshætta sé fyrir hendi með vörumerkinu LEVI STRAUSS SIGNATURE og vörumerkinu SIGNATURE. Vörumekið LEVI STRAUSS SIGNATURE sé þrjú orð en merkið SIGNATURE eitt orð og þá skipti m.a. máli við mat á ruglingshættu, en fleira komi þó til.

Umsækjandi bendir á að orðið SIGNATURE uppfylli hugsanlega kröfuna um sérkenni gagnvart þeim vörum í flokkum 18 og 25 sem skráning nr 753/2002 LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki) nær yfir en það sé þó mjög “veikt”. Umsækjandi vísar því næst til þýðingar nafnorðsins SIGNATURE í ensk-íslenskri orðabók.

Umsækjandi tekur fram að sé orðið SIGNATURE slegið inn í leitarvélina YAHOO á verlaldarvefnum skil það 8.880.000 tilvitnunum. Mjög margar vefsíður tengist orðinu sem aukenni á ýmis konar vörum. Séu orðin SIGNATURE CLOTHING slegin saman inn í framangreinda leitarvél þá skil það um 346.000 tilvitnunum. Þannig virðist sem fyrirtæki sem framleiði fatnað noti þetta orð mjög mikið. Umsækjandi nefnir nokkrar vefsíður sem dæmi um framangreint og bendir á að notkunin á orðinu SIGNATURE í fataiðnaði geri það að verkum að litlar líkur séu á því að ruglingshætta myndist á milli merkjanna LEVI STRAUSS SIGNATURE (sem sé samsett úr heimsfrægu merki og orði sem sé algengt í fataiðnaði) og orðinu SIGNATURE einu sér.

Umsækjandi vísar til skrifa norrænna fræðimanna á sviði vörumerkjaréttar um efnið og bendir í því sambandi m.a. á að það dragi úr ruglingshættu í málinu að LEVI STRAUSS sé heimsfrægt merki með mikið sérkenni sem njóti ótvírætt aukinnar verndar í samræmi við það. Þannig sé frægð vörumerkisins LEVI STRAUSS óumdeild, það sé eitt af heimsmerkjunum og hana þurfi ekki að sanna, þó umsækjandi áskilji sér rétt til þess. Frægðin auki sérkenni merkisins og að hið mikla sérkenni LEVI STRAUSS hafi þau áhrif að draga úr ruglingshættu.

Þá bendir umsækjandi á að sú staðreynd að orðið SIGNATURE sé í báðum merkjunum valdi því ekki sjálfkrafa að ruglingshætta myndist. Sömu reglur eigi við um mat á ruglingshættu og þegar að yngra merki feli í sér eldra merki. Umsækjandi vísar máli sínu til stuðnings til norræns fræðimanns.

Umsækjandi tekur fram að fjölmörg dæmi séu í vörumerkjaskrá um merki sem skráð eru hlið við hlið í flokki 25 þó að þau feli í sér sama orð og þó að séu ekki í eigu sama aðila. Umsækjandi nefnir svo nokkur dæmi um framangreint og bendir á að með vísan til þeirra sé ekki ástæða til að ætla að um ruglingshættu sé að ræða á milli þeirra merkja sem hér er um deilt.

Umsækjandi vísar að lokum, máli sínu til stuðnings, til danskra úrskurða, úrskurða Einkaleyfastofunnar og dansks dóms um efnið sem hann kveður svipa til þess máls sem hér er deilt um og styðji því mál sitt.

Með vísan til alls framangreinds krefst umsækjandi þess að skráning nr. 753/2002 LEVI STRAUSS SIGNATURE verði látin standa þrátt fyrir fram komin andmæli.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki), sbr. skráning nr. 753/2002 sem skráð er fyrir vörur úr leðri eða leðurlíki í flokki 18 og fatnað, höfuðfatnað og skófatnað í flokki 25.

Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við óskráð vörumerki andmælanda SIGNATURE, sem andmælandi telur njóta vörumerkjaréttar vegna notkunar.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. frumvarps til vörumerkjalaga nr. 45/1997 kemur fram að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar. Þá segir að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað og vörumerkið uppfylli skilyrði vörumerkjalaganna um skráningu.

Til sönnunar á notkun merkis síns hér á landi lagði andmælandi fram afrit af reikningum viðskiptamanna sinna hér á landi. Um er að ræða 16 reikninga til viðskiptamanna víðsvegar á landinu, í Reykjavík, Kópavogi, Egilsstöðum, Akranesi og Selfossi. Reikningarnir eru útgefnir með nokkuð jöfnu millibili, sá fyrsti 14. nóvember 1995 og sá síðasti 20. mars 2002. Gögnin sýna fram á að vörur undir vörumerkinu SIGNATURE hafi verið seldar íslenskum smásölufyrirtækjum og

heildsölum síðan árið 1995. Síðasti reikningurinn sem andmælandi lagði fram er, eins og áður sagði dagsettur 20. mars 2002. Umsókn um skráningu vörumerkisins LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki), sbr. skráning nr. 753/2002, var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni hinn 18. júní 2002. Með vísan til þess hve stuttur tími leið á milli útgáfu síðasta reikningsins og innlagnar umsóknar vörumerkis umsækjanda verður að telja að notkun vörumerkisins SIGNATURE hafi sannanlega verið fyrir hendi þegar að umsókn um skráningu vörumerkisins LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki), sbr. skráning nr. 753/2002 var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni.

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 var lögð inn. Þegar að ruglingshætta milli vörumerkja er metin er litið til þess hvort að vörulíking, sjónlíking eða hljóðlíking sé með merkjunum. Í þeim gögnum er andmælandi lagði fram, einkum í reikningum og erlendum skráningarskírteinum verður ekki betur séð en að vörumerkið SIGNATURE sé notað fyrir ýmis konar fatnað. Vörumerkið LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki), sbr. skráning nr. 753/2002 er skráð fyrir vörur úr leðri eða leðurlíki í flokki 18 og fatnað, höfuðfatnað og skófatnað í flokki 25. Að mati Einkaleyfastofunnar er því um vörulíkingu að ræða á milli merkjanna.

Eins og áður sagði er fyrst og fremst litið til þess hvort að vörulíking, sjónlíking eða hljóðlíking sé með merkjunum þegar að ruglingshætta milli vörumerkja er metin. Merki andmælanda er eitt orð, SIGNATURE, merki umsækjanda er þrjú orð, LEVI STRAUSS SIGNATURE. Merki andmælanda er því hluti af merki umsækjanda og sjón- og hljóðlíking því fyrir hendi en þó í litlu mæli.

Það sem ræður úrslitum við matið á ruglingshættunni er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Við mat á ruglingshættu á milli þeirra merkja sem hér um ræðir, þ.e. SIGNATURE annars vegar og LEVI STRAUSS SIGNATURE hins vegar er óhjákvæmilegt að taka mið af því að fyrri hluti merkis umsækjanda, LEVI STRAUSS, er óumdeilanlega mjög þekkt vörumerki fyrir fatnað ýmis konar, bæði hér á landi sem og um allan heim. LEVI STRAUSS telst auk þess hafa mjög mikið sérkenni. Að mati Einkaleyfastofunnar er því ólíklegt að meiri hluti neytenda myndi ruglast á framangreindum vörmerkjum.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að öllu framangreindu virtu að merki umsækjanda LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki), skráning nr. 753/2002 og merki andmælanda SIGNATURE séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Skráning merkisins LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki), skráning nr. 753/2002 skal því halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins LEVI STRAUSS SIGNATURE (orðmerki), skráning nr. 753/2002 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. október 2003,

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.