

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 12/1997

Société des Produits Nestlé S.A.

gegn

Nóa Sírius

Málsatvik:

Þann 21. febrúar 1996 lagði Nóa Sírius inn umsókn um skráningu á vörumerkinu MARKÓ PÓLÓ (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 268/1996. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokki nr. 30. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 22. júlí 1996.

Með bréfi, dags. 20. september 1996, andmælti Svanhvít Axelsdóttir, hdl., f.h. Société des Produits Nestlé S.A. í Sviss, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 228/1971 og 736/1991 POLO (orðmerki), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Greinargerð andmælanda, sem barst Einkaleyfastofunni þann 21. nóvember 1996, var send umsækjanda. Umsækjanda var veittur frestur til að leggja inn greinargerð til 22. mars 1997. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi kveður merki sitt skráð fyrir vörur í flokki 30 og að sótt sé um skráningu merkisins MARKÓ PÓLÓ fyrir sama vöruflokk. Vörulíking sé því með merkjunum.

Andmælandi bendir á að hér sé um að ræða vörur sem báðar séu framleiddar af fyrirtækjum í sælgætisiðnaði. Vörum beggja aðila sé beint að sama viðskiptahópi og þær séu seldar í samskonar verslunum. Þegar um samskonar vörur sé að ræða verði að gera meiri kröfur um að vörumerki sem óskað sé skráningar fyrir sé frábrugðið þegar skrásettu vörumerki. Að mati andmælanda er augljós ruglingshætta með vörumerkinu MARKÓ PÓLÓ og vörumerkinu POLO. Þessi hætta á ruglingi geti valdið misskilningi hjá hinum almenna neytanda og slíkt hefði augljóslega fjárhagslegar afleiðingar í för með sér fyrir andmælanda. Andmælandi telur að skilja megi orðnotkun á vörumerkinu MARKÓ PÓLÓ sem tilvísun til vörumerkisins POLO.

Andmælandi telur orðin PÓLÓ og POLO nánst þau sömu eins og vörumerkjaskrárritari hafi áður úrskurðað þann 20. sept. 1989 og því veruleg ruglingshætta á milli þeirra. Orðið MARKÓ sem sé fyrri hluti vörumerkis umsækjanda sé alls ekki nægjanlegt til aðgreiningar frá vörumerki andmælanda. Orðhlutinn POLO sé mun sterkari hluti af vörumerkinu.

Þá telur andmælandi að við mat á ruglingshættu verði einnig að líta til mismunandi stöðu þeirra vörutegunda sem vörumerkin standa fyrir. POLO hafi öðlast mikla markaðsfestu hér á landi og sé vel þekkt meðal neytenda. MARKÓ PÓLÓ sé það hins vegar ekki. Andmælandi telur að vernda beri hið vel þekkta merki framar hinu óþekkta þar sem skráning á vörumerkinu MARKÓ PÓLÓ gæti rýrt orðspor hins þekkta merkis POLO hér á landi, sbr. 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaganna. Með skráningu yrði því merkinu MARKÓ PÓLÓ veitt ákveðið forskot til markaðssetningar á kostnað vörumerkis andmælanda.

Í ljósi þess sem að ofan sé rakið telur andmælandi ljóst að veruleg ruglingshætta sé á milli vörumerkis andmælanda POLO og vörumerkis umsækjanda MARKÓ PÓLÓ. Því beri að hafna skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 268/1996 fyrir vörur í flokki nr. 30.

Af hálfu umsækjanda var ekki lögð fram greinargerð.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins MARKÓ PÓLÓ (orðmerki), skv. umsókn nr. 268/1996, fyrir vörur í flokki 30. Andmælin byggjast á skráðu merki umsækjanda POLO nr. 228/1971 og 736/1991 fyrir vörur í flokki 30. Ljóst er því að vörulíking er til staðar.

Andmælandi vísar m.a. til ákvæðis 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaganna. 6. gr. fjallar um vörulíkingu. Í 1. mgr. kemur fram meginreglan um vörulíkingu en í 2. mgr. er kveðið á um undantekningu vegna vel þekktra merkja. Eins og þegar hefur komið fram telst vörulíking vera til staðar með merkjum þeim sem hér eru til umfjöllunar. Þegar af þeirri ástæðu kemur ákvæði 2. mgr. 6. gr. ekki til skoðunar í máli þessu.

Um er að ræða tvö orðmerki. Merki umsækjanda samanstendur af tveimur tveggja atkvæða orðum, þ.e. MARKÓ PÓLÓ og vísar til þekkts landkönnuðar. Merki andmælanda er hins vegar aðeins eitt tveggja atkvæða orð, þ.e. POLO. Fallist er á það með andmælanda að merki hans og síðari hluti vörumerkis umsækjanda séu nánast eins.

Við mat á ruglingshættu skal þó ávallt meta merkin í heild. Það er því heildarmynd merkis sem ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en ekki einstakir hlutar þess. Þegar heildarmynd ofangreindra merkja er virt, verður ekki talið að þau séu svo lík, að um ruglingshættu sé að ræða.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum og er ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 því ekki talið eiga hér við.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins MARKÓ PÓLÓ (orðmerki) skv. umsókn nr. 268/1996 er heimiluð.

Reykjavík 17. september 1997.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.