

Ár 2001, mánudaginn 25. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 1/2001:

Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. Pierre Fabre Dermo-
Cosmetique

gegn

Fjeldsted, Blöndal &
Fjeldsted f.h. Unilever
N.V.
vegna gildis alþjóðlegrar
vörumerkjaskráningar nr.
698078, PhotoScreen, hér
á landi

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 2. janúar 2001, áfrýjaði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 22/2000, dags 7. nóvember, þar sem skráning vörumerkisins PhotoScreen, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 698078, var felld úr gildi. Sótt var um skráningu fyrir "cosmetic sun products" í flokki nr. 3 og "dermocosmetics for sun protection" í flokki nr. 5.

Áfrýjandi krefst þess að úrskurði Einkaleyfastofunnar verði hrundið og að alþjóðleg skráning nr. 698078 PhotoScreen haldi gildi sínu.

I

Þann 6. október 1998 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnunni um að eigandi ofangreindrar alþjóðlegrar skráningar færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. janúar 1999.

Umboðsmaður varnaraðila andmælti skráningunni með bréfi, dags. 19. mars 1999, vegna ruglingshættu við skráð vörumerki sitt PHOTO nr. 85/1992 sem skráð er fyrir tilteknar vörur í 3. flokki, m.a. sápur, ilmvörur, fegrunarvörur, snyrtivörur án lyfja,

hárvötn, tannhirðivörur o.fl. Hann byggði andmæli sín á því að merkin væru nákvæmlega eins utan viðskeytisins "Screen" sem væri ekki nægilegt til að aðgreina merkin og því mundu neytendur telja merki áfrýjanda tengjast merki umbjóðanda síns. Hann taldi vörulíkingu vera fyrir hendi bæði varðandi 3. og 5. flokk.

Umboðsmaður áfrýjanda skilaði greinargerð til Einkaleyfastofunnar, dags. 20. maí 1999, og mótmælti því að ruglingshætta væri fyrir hendi. Hann vitnaði í norræna fræðimenn um að meta skuli ruglingshættu út frá heildarmynd merkja. Hann tók fram að umbjóðandi sinn fengi ekki vernd á orðhlutunum í merkinu við skráningu heldur einungis hinu samsetta orði. Hann benti á að heildarmynd merkjanna væri gjörólík þar sem fjöldi bókstafa væri mismunandi svo og fjöldi atkvæða í orðunum. Í því sambandi vitnaði hann í úrskurð Einkaleyfastofunnar nr. 5/1997, þar sem ekki var talin vera ruglingshætta á milli NIX og VERNIX í sama vöruflokki. Einnig nefndi hann norskan dóm þar sem ekki var talin ruglingshætta á milli orðmerkjanna VITA og VITABORG í sama vöruflokki og úrskurð dönsku áfrýjunarnefndarinnar sem ekki taldi vera ruglingshættu á milli merkjanna AVANT og AVANTGARDE í sama vöruflokki. Umboðsmaðurinn hélt því einnig fram að greinilegur merkingamunur væri á orðunum og "PhotoScreen" hefði mun víðtækari merkingu en PHOTO. Hann benti á að mörg merki væru skráð í vörumerkjaskrá með forliðnum PHOTO sem benti til þess að merkið væri veikt. Að lokum lagði hann fram úrskurð frá spænsku Einkaleyfastofunni þar sem deilt var um sömu merki og kröfu eiganda merkisins PHOTO var hafnað.

Umboðsmaður varnaraðila skilaði greinargerð til Einkaleyfastofunnar 7. ágúst 1999. Þar hélt hann því fram að það væri engum vafa undirorpið að sjónlíking væri á milli þessara tveggja merkja þar sem merki umbjóðanda hans væri beinlínis hluti af merki áfrýjanda og viðskeytið "screen" breytti þar engu um. Hann taldi að hljóðlíking væri með merkjunum þar sem áherslan er á fyrsta hluta merkisins, þ.e. orðhlutanum "Photo". Hann hélt því fram, andstætt umboðsmanni áfrýjanda, að merking "PhotoScreen" væri þrengri en PHOTO og því væru slík tengsl á milli merkingar orðanna að viðskiptaaðilar myndu ruglast á uppruna og tengslum merkjanna. Máli sínu til stuðnings nefndi hann úrskurð áfrýjunarnefndarinnar nr. 1/1993 þar sem hafnað var skráningu merkisins FILIPPO BERIO vegna merkisins BERIO sem skráð var fyrir sömu vöruflokka. Umboðsmaðurinn tók fram að það skipti engu máli varðandi mat við ruglingshættu hvort áfrýjandi fengi vernd einstakra orðhluta eða ekki. Jafnframt benti hann á að þó einhver merki væru skráð með forliðnum PHOTO þá væri ekki vitað við hvaða aðstæður þau hafi verið skráð, samþykki gæti legið fyrir o.s.frv. Að lokum tók hann fram að úrskurði spænsku einkaleyfastofunnar, sem umboðsmaður áfrýjanda lagði fram, um þessi sömu merki hefði verið áfrýjað, enda augljóslega um ranga niðurstaða að ræða.

Umboðsmaður áfrýjanda skilaði athugasemdum við greinargerð umboðsmanns varnaraðila þann 9. september 1999. Þar mótmælti hann túlkun umboðsmanns varnaraðila um hvernig meta bæri heildarmynd merkis sjónrænt. Hann mótmælti því einnig að hljóðlíking væri með merkjunum þar sem sterk áhersla væri á seinni hluta orðmerkis umbjóðanda síns og að lokum mótmælti hann túlkun umboðsmanns varnaraðila um að orðið "PhotoScreen" hefði þrengri merkingu en orðið PHOTO. Hann taldi að úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 1/1993 ætti ekki við í þessu máli þar sem um hefði verið að ræða tvö orð en ekki samsett orð. Ættarnafnið BERIO hefði verið talið sterkari hluti merkisins og því ruglingshætta á milli merkjanna. Því

væri gagnstætt farið í máli þessu þar sem PHOTO væri veikt merki og því ætti áherslan að vera á orðhlutanum "Screen" við mat á ruglingshættu. Að lokum lagði hann fram úrskurð skráningarstofnunar ESB nr. 114/1999 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að ekki væri ruglingshætta á milli orðmerkjanna DELI og DELIBORI.

II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 7. nóvember 2000, er að finna ítarlegan rökstuðning. Þar er fyrst kveðið á um að vörulíking sé til staðar þar sem í mörgum tilfellum framleiði sami aðili snyrtivörur og sólarvörn. Því næst er ruglingshætta metin. Rakin eru sjónarmið við mat á ruglingshættu, fyrst að heildarmynd merkja ráði úrslitum en síðan að oft hafi einstakur hluti meiri áhrif en annar og fari vægi orðhluta í því mati eftir því hvort og hversu lýsandi þeir teljist. Loks er þess getið að lýsandi orðhlutar geti haft áhrif á heildarmynd. Komist er að þeirri niðurstöðu að orðmerki varnaraðila PHOTO sé sérkennandi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna í flokki 3. Hins vegar er það mat stofnunarinnar að orðhlutinn "Screen" sé lýsandi fyrir sólarvörn og sólarsnyrtivörur. Því sé orðhlutinn PHOTO sterkari þátturinn í merki áfrýjanda. Þar sem merkið samanstandi af merki varnaraðila í heild sinni með lýsandi orðhluta sem viðbót þá sé ruglingshætta á milli þessara tveggja merkja. Merkið "PhotoScreen" var því talið óskráningarhæft skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og skráningin felld úr gildi í samræmi við 4. mgr. 22. gr. vml.

III

Umboðsmaður áfrýjanda lagði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar ásamt fylgiskjöllum hinn 2. janúar 2001 og vísaði þar til fyrri rökstuðnings. Auk þess mótmælir hann þeirri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að orðhlutinn PHOTO sé sterkur fyrir þær vörur sem merkinu "PhotoScreen" sé ætlað að auðkenna. Þvert á móti telur hann að orðið PHOTO sé lýsandi eða a.m.k. leiðandi fyrir þær vörur sem merki varnaraðila sé skráð fyrir. Merkið sé því veikt og skráning þess veiti litla sem enga vernd gegn því að aðrir skrái það sem hluta í sínum merkjum. Hann vitnar í umfjöllun norræna fræðimanna um sterk og veik merki og þá vernd sem þau veita. Til stuðnings staðhæfingu sinni um að merkið PHOTO sé veikt telur hann upp orðskýringar úr Random House Webster's Unabridged Dictionary þar sem orðið "photo" er forliður í orðum sem tengjast húð og húðmeðferð. Jafnframt nefnir hann mörg dæmi um slíka orðanotkun á heimasíðum snyrtivöruframleiðanda og stofnana þeim tengdum og leggur fram útprentun af þeim. Niðurstaða hans er sú að merkið sé það veikt að hafna hefði átt skráningu þess vegna skorts á sérkenni. Hann vitnar síðan í umfjöllun norsks fræðimanns um dómaframkvæmd varðandi merkið CASH&CARRY. Merkið var skráð á áttunda áratugnum í Noregi en þótti svo veikt að OSKAR CASH&CARRY gat verið skráð samhliða því. Umboðsmaður áfrýjanda dregur þá ályktun af ofangreindu að niðurstaða Einkaleyfastofunnar í hinni áfrýjuðu ákvörðun hafi ekki verið lögmæt. Að lokum nefnir hann skráningu vörumerkisins PHOTOGENIQUE nr. 187/2000 fyrir vörur í 3. flokki sem dæmi um þá merkingu sem orðið PHOTO hefur.

Greinargerð umboðsmanns varnaraðila barst áfrýjunarnefndinni 25. apríl 2001 eftir að frestur til að skila greinargerð hafði verið framlengdur tvisvar sinnum að beiðni hans. Þar hafnar hann alfarið rökum áfrýjanda um að breyta beri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar. Hann segir að PHOTO hefði ekki fengist skráð ef það væri lýsandi fyrir vörur í 3. flokki. Ljóst sé að merkið sé ekki lýsandi heldur leiðandi og

því sterkt merki. Hann segir að orðið SCREEN í tengslum við PHOTO vekir tengsl hjá almenningi um myndtjöld og skjái og þar af leiðandi skapist hættu á ruglingi um uppruna vörunnar. Þetta segir umboðsmaður varnaraðila skírlega rökstyðja niðurstöðu Einkaleyfastofunnar og því beri að staðfesta hana.

IV

Niðurstaða:

Fallist er á það með Einkaleyfastofunni að vörulíking sé fyrir hendi á milli merkja áfrýjanda og varnaraðila.

Merki áfrýjanda er tilbúið þriggja atkvæða orð samsett úr orðunum PHOTO og SCREEN. Með notkun hástafs í miðju orði er þó gefið til kynna að um tvö aðskilin orð sé að ræða. Merki varnaraðila er tveggja atkvæða orð; PHOTO.

Ljóst er að merki áfrýjanda samanstendur af merki varnaraðila að viðbættu orðinu "Screen". Eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti er að þegar merki er tekið upp í heild sinni í annað merki þá séu auknar líkur á því að um ruglingshættu sé að ræða á milli þeirra merkja. Þó ber að líta til heildarmyndar merkjanna og annarra atriða, m.a. hvort merkin teljist veik eða sterk.

Orðið PHOTO telst ekki lýsandi fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir þó svo að með nýjum áherslum í snyrtivöru- og sólarvarnariðnaði þá geti það hugsanlega talist leiðandi í dag. Orðið SCREEN verður hins vegar að teljast lýsandi fyrir sólarvörn og því óumdeilanlega veikari hluti orðmerkisins "PhotoScreen". Fyrri hluti orða telst jafnan sterkari í samsettum orðum, sérstaklega með íslenskum framburði þar sem áherslan er jafnan á fyrsta atkvæði orða.

Með vísan til þessa og að öðru leyti með vísan til rökstuðnings Einkaleyfastofunnar verður að telja að ruglingshætta sé til staðar milli þessara tveggja merkja.

Ber því samkvæmt framansögðu að staðfesta úrskurð Einkaleyfastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir, lögfræðingur, og Helga Óttarsdóttir, hdl.

Úrskurðarorð:

Staðfest er ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að synja um skráningu á merki áfrýjanda, "PhotoScreen", sbr. alþjóðleg skráning nr. 698078.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir □ □ □ □ □ □ □ □

Helga Óttarsdóttir