

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 10/2004

Basic Trademark S.A., Lúxemborg.

gegn

Sjóklæðagerðinni hf., Reykjavík.

Málsatvik.

Þann 26. maí 2003, lagði Sjóklæðagerðin hf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins KAPP KLÆÐNAÐUR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1363/2003. Óskað var skráningar fyrir fatnað, útivistarfatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. júlí 2003, sbr. skráning nr. 550/2003.

Með bréfi, dags. 19. september 2003, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Basic Trademark S.A., Lúxemborg, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, KAPPA (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 367/1984, KAPPA SPORT (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 194/1984 og KAPPA (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 1112/1992.

Með bréfi, dags. 22. september 2003, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli ásamt greinargerð andmælanda og var umsækjanda send greinargerðin og honum veittur frestur til 22. nóvember s.á. til að gera athugasemdir við greinargerð andmælanda. Þann 23. september 2003 barst Einkaleyfastofunni athugasemd frá andmælanda þess efnis að hann hefði, í bréfi sínu frá 19. september, óskað eftir fresti til að leggja fram frekari rök og færi því fram á eins mánaðar frest áður en eiganda hins andmæлта merkis væri veittur frestur. Með bréfi, dags. 25.

september 2003, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um að í bréfi hans frá 19. september s.á. hefði ekki verið svo að sjá að um frestbeiðni hefði verið að ræða en veitti engu að síður andmælanda frest til 19. október 2003 til að leggja fram frekari rök og dró jafnframt frestveitingu umsækjanda frá 22. september til baka. Með bréfi, dags. 17. október 2003, tók andmælandi hins vegar fram að hann myndi ekki leggja fram frekari rök. Einkaleyfastofan sendi því næst umsækjanda bréf, dags. 21. október 2003 og tjáði honum að andmælandi hyggðist ekki leggja fram frekari rök og veitti umsækjanda frest til 21. desember s.á. til að leggja fram greinargerð í málinu. Einkaleyfastofunni barst greinargerð umsækjanda, dags. 1. desember 2003, og var hún send andmælanda ásamt bréfi, dags. 4. desember s.á., þar sem fram kom að ákvörðun í málinu yrði tekin á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins KAPP KLÆÐNAÐUR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 550/2003 fyrir fatnað, útivistarfatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á skráningum eftirfarandi merkja: KAPPA (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 367/1984, KAPPA SPORT (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 194/1984 og KAPPA (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 1112/1992. Merkin eru skráð fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 3, 16, 18, 25 og 28.

Andmælandi bendir á að merki hans séu skráð í fjölmörgum löndum, notkun þeirra sé mjög mikil um allan heim og sé einnig hér á landi. Vörumerkið Kappa hafi verið notað hér á landi í áratugi og það hafi verið áberandi í fjölmörgum verslunum allt frá því að sala á vörum sem auðkenndar eru með merkinu hófst.

Að ofangreindu megi því vera ljóst að vörumerki andmælanda var vel þekkt hér á landi þann 26. maí 2003 þegar umsókn um skráningu nr. 550/2003 KAPP KLÆÐNAÐUR (orð- og myndmerki) var lögð inn.

Þá vísar andmælandi jafnframt til þess að merkjalíking sé með merki umsækjanda og merkjum andmælanda, KAPPA og KAPPA SPORT. Hið andmæлта merki feli í sér

mjög líkt aðaltákn og vörumerki andmælanda þ.e. orðið KAPPA annars vegar og KAPP hins vegar séu það lík að ruglingshætta myndist á milli þeirra.

Andmælandi telur að sú staðreynd að vörumerki andmælanda sé vel þekkt eigi að hafa áhrif við mat á merkjalíkingu og helgist það af EES-samningnum og þeirri staðreynd að Íslendingar hafi þar skuldbundið sig til að veita sömu lágmarksvernd og getið er um í tilskipun 89/104 EBE. Túlka beri íslensk vörumerkjalog í samræmi við tilskipunina og þá hafi Evrópudómstóllinn dæmt að frægð merkis auki sérkenni þess og víkki út verndarsviðið. Eitt af því sem auki sérkenni merkis sé mikil notkun og frægð.

Andmælandi vísar til dóms Evrópudómstólsins frá 11. nóvember 1997 í máli Sabel gegn Puma en samkvæmt niðurstöðu þess máls hafi frægð eldra merkis áhrif á mat á ruglingshættu.

Sé dóma og skráningaframkvæmd í Evrópu höfð í huga eigi samkvæmt þessu að meta það svo að ruglingshætta sé milli merkja andmælanda og vörumerkis í skráningu nr. 550/2003 KAPP KLÆÐNAÐUR (orð- og myndmerki).

Með tilvísun í ofangreint ítrekar andmælandi þá kröfu sína að skráningu umsækjanda nr. 550/2003 verði hafnað.

Umsækjandi mótmælir því að um ruglingshættu sé að ræða með merki hans og merkjum andmælanda. Það sjáist best á því að þegar sótt hafi verið um skráningu vörumerkja andmælanda hér á landi, þá hafi verið í gildi vörumerkjaskráning í eigu umsækjanda, nr. 802/1992, KAPP. Hafi umsækjandi notað merki þetta í fjöldamörg ár hér á landi fyrir fatnað sinn og hafi ekki verið talin ruglingshætta með merkjum hans og merkjum andmælanda hingað til enda hafi báðir aðilar fengið að eiga vörumerki sín skráð hér á landi á sama tíma.

Þá vill umsækjandi geta þess að eldri skráning hans, nr. 108/1992, hafi verið í gildi til 30. apríl 2003 en þá hafi hún verið afmáð þar sem honum hafi láðst að endurnýja skráninguna. Hafi hann því sótt um skráningu á merki sínu aftur með umsókn, dags. 26. maí 2003, sem hafi orðið að þeirri skráningu sem nú sé andmælt.

Hann kveðst ekki hafa látið af notkun merkisins á þessum tíma og hafi því vörumerkjaréttur hans aldrei fallið niður.

Umsækjandi telur að ekki sé um vöru- eða þjónustulíkingu að ræða með merki sínu og merkjum andmælanda KAPPA (orð-og myndmerki) sbr. skráning nr. 367/1984 og KAPPA SPORT (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 194/1984. Aðeins sé vörulíking með merki umsækjanda og merki andmælanda KAPPA (orð-og myndmerki) sbr. skráning nr. 1113/1992. Verði því aðeins skoðað hvort ruglingshætta sé með þeim merkjum.

Umsækjandi mótmælir að vörumerki andmælanda sé svo þekkt að það njóti rýmkaðrar verndar hvað vöru- og þjónustulíkingar varðar. Þegar litið sé til þess hvort merkin séu svo lík að ruglingi geti valdið, þá skal fyrst bent á þá staðreynd að merki umsækjanda KAPP samkvæmt eldri skráningu nr. 802/1992 hafi verið þá í gildi og merki andmælanda ekki talið svo líkt því að það hindraði skráningu þess merkis. Þá hafi merki hans einnig verið skráð á árinu 1992 án þess að skráningar andmælanda nr. 367/1984 og 194/1984 kæmu í veg fyrir þá skráningu.

Að lokum tekur umsækjandi fram að merki hans og merki andmælanda verði að auki ekki talin svo lík að ruglingi geti valdið. Það sé heildarmynd merkja sem ráði ruglingshættumati og þegar merki andmælanda sé virt þá sé ljóst að áberandi mynd í merki hans verði til þess að ekki sé hægt að telja merki hans líkt merki umsækjanda. Þá sé texti merkjanna "KAPPA" og "KAPPA SPORT" annars vegar og "KAPP KLÆÐNAÐUR" hins vegar ekki svo líkur að ruglingi valdi þar sem greinilegur sjónmunur sé á þeim auk hljóðmunar.

Með vísan til framangreinds krefst umsækjandi þess að skráning hans nr. 550/2003 verði lätin standa óhöggð.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins KAPP KLÆÐNAÐUR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 550/2003 fyrir fatnað, útivistarfatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, KAPPA (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 367/1984, KAPPA SPORT (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 194/1984 og KAPPA (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 1112/1992. Merkin eru skráð fyrir tilteknaðar vörur í flokkum 3, 16, 18, 25 og 28.

Merki umsækjanda KAPPA SPORT (orð-og myndmerki) sbr. skráning nr. 194/1984 er skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 16. Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki um vörulíkingu að ræða með því merki og merki umsækjanda sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 25. Hins vegar er talin vera vörulíking með merki umsækjanda og merki andmælanda KAPPA (orð-og myndmerki) sbr. skráning nr. 1112/1992, þar sem bæði merkin eru m.a. skráð fyrir sömu vörur í flokki 25. Þá er að mati Einkaleyfastofunnar einnig fyrir hendi vörulíking með merki umsækjanda og merki andmælanda KAPPA (orð-og myndmerki) sbr. skráning nr. 367/1984, fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir í flokki 18. Verður að telja að þær vörur séu mjög nátengdum þeim vörum í flokki 25 sem merki umsækjanda er skráð fyrir.

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 er lögð inn og er enn notað hér. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki andmælanda KAPPA (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 367/1984 og KAPPA (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 1112/1992 eru eins merki. Merkin samanstanda af skuggamynd af fólki sem situr bak í bak. Annars vegar karl og hinsvegar kona, þau sjást frá hlið og hafa bæði aðra hönd undir kinn og láta hina hvíla á hnjám sér. Fyrir neðan myndina er letrað með svörtu letri orðið: "Kappa". Merki umsækjanda er einnig svarthvítt merki. Í því er svartur aflangur ferhyrndur flötur og innan í flötinn er letrað með stílfærðum gráum og breiðum hástöfum orðið "KAPP".

Fyrir neðan flötinn er letrað með hefðbundnu og talsvert minna lettri orðið "KLÆÐNAÐUR".

Eins og að framan greinir verður við mat á því hvort merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki andmælanda að líta til þess hvort heildarmynd merkis umsækjanda sé svo lík merkjum andmælanda að ruglingi geti valdið.

Í merki umsækjanda er um að ræða tvö orð en í merki andmælanda er hins vegar eitt orð og síðan mynd af fólki. Þá er orðið í merki andmælanda tvö atkvæði en orðið sem mest er áberandi í merki umsækjanda aðeins eitt atkvæði. Í merki andmælanda mynda orðhlutinn og myndhlutinn heildarmynd merkisins. Þá ber að líta til þess að efri hluti merkis andmælanda er ekki síður áberandi í heildarmynd merkisins en neðri hluti þess þ.e. saman mynda þeir sérkenni merkisins. Í merki umsækjanda er orðhlutinn "KAPP" mest áberandi þáttur merkisins og sú leturgerð sem orðið er í, er gjörólík leturgerð í merkjum andmælanda. Þá hefur orðið KAPP sérstaka merkingu í íslenskri tungu í tangslum við orðið KLÆÐNAÐUR sem einnig er í merki umsækjanda. Ekki hafa komið fram nein gögn frá andmælanda sem sýna hversu þekkt merki hans sé og því er ekki hægt að fallast á það með andmælanda að frægð merkis hans auki sérkenni þess og víkki út verndarsviðið.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að þegar litið er á heildarmynd merkis umsækjanda samanborið við heildarmynd merkja andmælanda, þá séu merkin ekki það lík að ruglingi geti valdið sbr. 6. tl 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins KAPP KLÆÐNAÐUR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 550/2003 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 15. mars 2004,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.