

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 19 /1999

Sebastian International, USA.

gegn

L'OREAL, Frakklandi.

Málsatvik:

Þann 23. október 1997 lagði G. H. Sigurgeirsson inn umsókn um skráningu á vörumerkinu RE-SHAPE (orðmerki), fyrir hönd L'OREAL, Frakklandi. Umsóknin fékk númerið 1606/1997. Óskað var skráningar fyrir förðunarvörur og vörur til umhirðu andlits í flokki nr. 3.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 21. janúar 1998.

Með bréfi, dags. 18. mars 1998, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., skráningu merkisins fyrir hönd Sebastian International, USA. Byggjast andmælin á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, SHAPER (orðmerki), nr. 1713/1997 sem skráð er fyrir efnablöndur til umhirðu hárs sem ekki eru lyfjabættar í flokki nr. 3.

Greinargerð barst frá andmælanda þann 15. apríl 1998. Ekki bárust neinar athugasemdir frá umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, RE-SHAPE, og hins skráða merkis andmælanda, SHAPER.

Andmælandi bendir á að aðeins þremur dögum eftir að merki hans, SHAPER, hafi verið birt í ELS-tíðindum hafi umsókn umsækjanda um skráningu merkisins RE-SHAPE verið lögð inn.

Telur andmælandi að uppistaðan í vörumerkjunum SHAPER og RE-SHAPE sé sama orðið, þ.e. orðið "shape" sem meðal annars hafi merkinguna "að laga, forma eða móta". Vörumerki andmælanda standi fyrir efnablöndur til umhirðu hárs í flokki nr. 3. Að mati andmælanda vísar merkið til þess að efnin í vörunni móti hár þeirra er nota hana. Á sama hátt vísi vörumerkið RE-SHAPE, sem einnig sé skráð fyrir vörur í flokki nr. 3, til þess að notendur vörunnar geti endurmótað eða mótað eitthvað ákveðið upp á nýtt. Af þessum sökum sé um augljósa ruglingshættu að ræða milli merkjanna vegna þeirrar merkingar sem í þeim felist.

Andmælandi telur sjónlíkingu vera mjög mikla með merkjunum þar sem þau séu í grunninn mynduð úr sama orðinu, og hafi að geyma nákvæmlega sömu bókstafina. Seinni hluti merkis umsækjanda, RE-SHAPE, sem sé ráðandi hluti þess (þ.e. SHAPE), sé að auki svo gott sem eins og merki andmælandi, SHAPER.

Andmælandi telur hljóðlíkingu einnig töluverða með merkjunum. Um það skipti hinn ráðandi hluti merkisins RE-SHAPE mestu máli, en auk þess sé upphaf merkisins RE-SHAPE mjög svipað endingu merkisins SHAPER í framburði. Neytendur kynnu að halda að varan sem RE-SHAPE stendur fyrir sé einhvers konar "framhald" af þeirri vöru sem SHAPER stendur fyrir. Þá sé hætt við að afgreiðslufólk verslana kynni að afhenda ranga vöru, þ.e. RE-SHAPE, þegar í raun væri beðið um SHAPER.

Þá beri að hafa það í huga að merkið SHAPER sé vel þekkt fyrir þá vöru er það stendur fyrir. Þannig sé það ekki óhugsandi að eigandi merkisins RE-SHAPE hafi með einhverjum hætti ætlað að notfæra sér þá viðskiptavild sem felist í vörumerkinu SHAPER.

Andmælandi ítrekar að bæði merkin séu skráð fyrir vörur í flokki nr. 3, sem auki augljóslega hættu á ruglingi til muna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins RE-SHAPE (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1606/1997 fyrir förðunarvörur og vörur til umhirðu andlits í flokki nr. 3. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, SHAPER

(orðmerki), nr. 1713/1997 sem skráð er fyrir efnablöndur til umhirðu hárs sem ekki eru lyfjabættar í flokki nr. 3. Þar sem vörumerkin eiga bæði að auðkenna snyrtivörur sem falla undir flokk nr. 3 er ljóst að vörulíking er til staðar.

Við mat á því hvort að ruglingshætta sé með merkjum verður fyrst og fremst að líta til þess hvort að um sjón- og hljóðlíkingu sé að ræða með merkjunum auk vörulíkingarinnar. Einnig er litið til þess hvort merkin hafi sömu merkingu, og hvort að þau geti vakið sömu hugmyndir í hugum neytenda.

Merki umsækjanda er sjö stafa orð, RE-SHAPE, og einkennist nokkuð af bandstriki sem skiptir orðinu í tvo hluta, RE og SHAPE. Merki andmælanda er sex stafa orð, SHAPER. Innihalda bæði merkin orðhlutann "SHAPE", og er merking þeirra því af svipuðum toga. Fyrri hluti merkis umsækjanda, "RE-" er veikur að því leyti að um algengt forskeyti er að ræða á ensku. Telja verður þó að upphaf merkis umsækjanda sé hins vegar svo áberandi bæði í sjón og framburði, að telja verði að það aðgreini merkið RE-SHAPE frá merkinu SHAPER.

Pegar heildarmynd merkjanna er virt er það álit Einkaleyfastofunnar að þó svo að merking orðanna sé tengd, þá sé heildarmynd þeirra, hljóðlíking og sjónlíking, ekki slík að ruglingshætta sé með merkjunum.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins RE-SHAPE (orðmerki) skv. umsókn nr. 1606/1997 heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins RE-SHAPE (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1606/1997 er heimiluð.

Reykjavík 8. nóvember 1999,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.