

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 8/2008

British Sky Broadcasting Group PLC, Bretlandi

gegn

Shenzhen Chuangwei- RGB Electronics Co., LTD

Málsatvik

Hinn 20. desember 2006, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, Shenzhen Chuangwei- RGB Electronics Co., LTD, 13-13/F, Block A, Skyworth Building, Shennan Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, Kína, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 905 464, SKYWO (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 9. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. maí 2007.

Með bréfi, dags. 12. júlí 2007, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. British Sky Broadcasting Group PLC, Grant Way Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Bretlandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, SKY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 572. Andmælin byggjast á, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sem og því að merkið sé heimsfrægt og vel þekkt hér á landi.

Með bréfi, dags. 16. júlí 2007, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 16. nóvember 2007 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 13. ágúst 2007 og viðbótargreinargerðir bárust 7. september 2007 og 14. desember 2007. Með bréf, dags. 29. nóvember 2007, tilkynnti Einkaleyfastofan að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

ANDMÆLANDI

Andmælt er skráningu vörumerkisins SKYWO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 905 464, fyrir tilgreindar vörur í flokki 9. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við skráð merki hans, SKY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 572.

Andmælandi heldur því fram í greinargerð sinni að merki hans sé heimsfrægt fyrir margskonar vörur og þjónustu og hafi merkið verið notað hér á landi. Vísar andmælandi til útprentunar af íslenskum heimasíðum því til staðfestingar.

Andmælandi fullyrðir að flestir Íslendingar þekki SKY sjónvarpsstöðina, m.a. bjóði Stöð 2 upp á aðgang að stöðinni og fjölmargir Íslendingar horfi á SKY. Þá vísi íslenskir fjölmiðlar oft í fréttastofu SKY.

Andmælandi telur að sú staðreynd að merki hans sé vel þekkt hér á landi og erlendis leiði til þess að 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga eigi einnig við um mat á vörulíkingu. Ruglingshættan sé mikil þar sem merkin séu mjög lík. Andmælandi telur heildarmynd merkjanna vera þá sömu og vísar til erlendra fræðirita um það efni. Telur andmælandi það sérstaklega mikilvægt að reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem sú heildarmynd, sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá merkið SKYWO valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda, SKY. Þá telur andmælandi merkin lík, bæði í sjón og framburði. Merkin byrji nákvæmlega eins og í raun innihaldi orðið SKYWO orðið SKY. Aðeins muni um tvo stafi. Aðaláherslan í orðinu SKYWO sé

fyrstu þremur stöfunum. Að þessu virtu telur andmælandi ljóst að veruleg ruglingshætta sé til staðar. Vísar andmælandi í þessu sambandi til erlends úrskurðar.

Þá telur andmælandi að vörulíking sé ótvírætt fyrir hendi. Merki hans SKY, sé skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41 og 42, en merki umsækjanda sé fyrir vörur í flokkum 9.

Í frekari rökstuðningi sínum vísar andmælandi til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins og leiðbeininga um mat á ruglingshættu sem birtar hafa verið í dómum dómstólsins. Af þeim sökum telur andmælandi að meta verði ruglingshættu heildstætt, þ.e. taka tillit til þeirra þátta sem hafa áhrif á ruglingshættuna. Meta verði ruglingshættu frá hinum almenna neytanda, sem getur ekki borið saman merkin hlið við hlið, en hefur óljósa mynd af merkjunum í huganum. Hafa þurfi jafnframt í huga að hinn almenni neytandi man heildarmynd merkja en ekki einstök atriði. Þá sé líking merkja í sjón eða framburði og varðandi merkingu metin með tilliti til heildarmyndar og því beri að hafa aðaltákn merkjanna og sérkennandi hluta þeirra í huga. Þá séu meiri líkur á ruglingshættu ef eldra merkið hefur mikil sérkenni og mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt.

Andmælandi tekur fram að hann hafi víða varið hið vel þekkta vörumerki sitt, SKY. Til dæmis hafi hann andmælt vörumerkinu SKYSTORM í Bretlandi og unnið það mál. Þá hafi skráningu á myndmerkinu SKY verið hafnað hjá CTM í kjölfar andmæla af hálfu andmælanda. Jafnframt hafi andmæli gegn vörumerkjunum SKYMAX, SKYSOUND og SKYWORTH verið tekin til greina.

Í ljósi ofangreinds krefst andmælandi þess að alþjóðleg skráning nr. 905 464, SKYWO (orðmerki) verði felld úr gildi.

Ekki bárust athugasemdir frá umsækjanda og er málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, SKYWO, (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 905 464 sem skráð er fyrir vörur í flokki 9.

Andmælin byggjast á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 2. mgr. 4. gr. sömu laga við merki andmælanda, SKY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 572, sem skráð er í flokkum 9, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41 og 42.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, felur vörumerkjarétturinn í sér að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni, tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 4. gr. laganna, um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru og þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna. Ákvæðið felur í sér undanþágu frá framangreindri meginreglu og tekur mið af svonefndri Kodak-reglu. Ástæður fyrir aukinni vernd eru m.a. þær að þegar um mjög fræg merki er að ræða, þá nægi ekki venjuleg vernd sem aðeins nái til líkrar vöru eða þjónustu. Merkin hafi þá náð svo mikilli markaðsfestu að allur almenningur þekkir þau og telur að nánast sé um nafn á starfsemi að ræða og að þær vörur sem eru auðkenndar með merkinu hljóti að eiga uppruna sinn í starfseminni eða í sambandi við hana. Samkvæmt skýringu á ákvæði 2. mgr. 4. gr. er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið.

Íslenskum neytendum býðst nú og hefur boðist til lengri tíma, aðgengi að erlendum sjónvarpsstöðum, m.a. í gegnum áskriftarleiðir íslenskra sjónvarpsstöðva. Ekki þykir hafa verið sýnt fram á það með framlögðum gögnum að merki andmælanda SKY, sé svo vel þekkt að það falli undir 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og njóti þar með aukinnar verndar. Hins vegar þykir Einkaleyfastofunni að sýnt hafi verið fram á það að merkið SKY, sé vel þekkt á því sviði sem það er notað fyrir, þ.e. fjölmiðla, þ.á.m.útsendingu sjónvarpsefnis, afþreyingarefnis o.fl.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna, að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort merkjalíking, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki umsækjanda er SKYWO en merki andmælanda er SKY. Það sem skilur merkin að er endingin –WO í merki umsækjanda. Það er mat Einkaleyfastofunnar að nokkur hljóðlíking sé með merkjunum þar sem þau byrja bæði á SKY-, en telur aftur á móti litla sjónlíkingu með orðunum, þar sem endingin –WO er áberandi í merki umsækjanda. Þá hefur enska orðið *sky* ákveðna merkingu í hugum neytenda og merkir m.a. *himinn*, en orðið *skywo* hefur enga þekkta merkingu. Er það ennfremur til þess fallið að minni líkur séu á ruglingshættu milli merkjanna.

Merki umsækjanda, SKYWO, er skráð fyrir *television apparatus, portable telephones, set-top boxes, chips, acoustic apparatus, monitors (computer hardware), semi-conductors, vehicular acoustic apparatus, vehicular televisions, laser disk players* í flokki 9. Merki andmælanda, SKY, er skráð fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 9, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41 og 42. Í flokki 9 er merkið skráð fyrir *photographic, cinematographic, weighing, measuring, radio, television, sound recording, sound reproducing, telecommunications, signalling, checking (supervision), teaching apparatus and instruments; apparatus for recording television programmes; apparatus for recording, transmission, reproduction or reception of sound or images; electrical and electronic apparatus for use in the reception of satellite, terrestrial or cable broadcasts; television receivers including a decoder; set-top boxes for use in decoding and reception of satellite, terrestrial and cable broadcasts; apparatus for decoding encoded signals including set top boxes for television reception; set top box apparatus including a decoder and an interactive viewing guide; set top box apparatus including a decoder and a recorder for recording television and audio programmes; set top box apparatus including a decoder and a recorder programmable to transfer stored recordings to storage and also to delete the older recordings; recorded television and radio programmes; recorded programmes for broadcasting on television and on radio; video recordings; computers; computer programmes; electronic computer games; electronic interactive computer games; computer software and computer programs for distribution to, and for use by, viewers of a digital television channel for the viewing and purchase of goods; computer games software and computer quiz software; computer video games*

and/or quizzes adapted for use with television receivers and screens or with video monitors or with computer screens; computer programmes for interactive television and for interactive games and/or quizzes; electronic publications, computer software, computer games, computers video games, all relating to betting, gaming, gambling, lottery or book making services; video screens; video projectors; tapes, discs and wires, all being magnetic; cassettes and cartridges, all adapted for use with the aforesaid tapes; blank and pre-recorded audio and video cassettes, tapes and cartridges; compact discs; DVD discs; phonographic records; laser readable discs for recording sound or video; ROM cartridges, CD Roms, cards and discs, integrated circuit cards, memory carriers, recording media, all pre-recorded with computer video games and/or quizzes; encoded cards; radio and television signal antennae; parts and fittings for all the aforesaid goods; sunglasses. Það er mat Einkaleyfastofunnar að nokkur vörulíking sé fyrir hendi hvað varðar vörur í flokki 9.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni, verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að hætta sé á ruglingi milli vörumerkjanna SKYWO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 905 464 og SKY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 828 572, í skilningi 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningu merkisins SKYWO (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráning nr. 905 464, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins, SKYWO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 905 464, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 6. maí 2008,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.