

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 3/2009

032 ehf., Íslandi

gegn

Jóni Ármanni Steinssyni, Bandaríkjunum

Málsatvik

Hinn 18. janúar 2007, lagði Ármann Kojic, Reynimel 34, 107 Reykjavík, fyrir hönd Jóns Ármanns Steinssonar, 5007 Hesperia Ave, Encino, California, Bandaríkjunum inn umsókn um skráningu vörumerkisins, RUNNINGMATE (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2344/2008. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 32. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2008, sbr. skráning nr. 1008/2008.

Með bréfi, dags. 3. desember 2008, andmælti Product hugverkaþjónusta fyrir hönd 032 ehf., Bæjarlind 10, 201 Kópavogi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki vegna skráðs merkis andmælanda RUNADE, sbr. skráningu, nr. 568/2008 sem m.a. er skráð vörur í flokki 32.

Andmælin ásamt greinargerð voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. desember 2008 og var umsækjanda veittur frestur til 8. febrúar 2009 til að leggja inn greinargerð, sem barst Einkaleyfastofunni 6. febrúar 2009. Var greinargerðin send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. febrúar 2009. Í sama bréfi

var andmælanda tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælandi bendir á að merki hans, RUNADE, sé skráð fyrir *kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar, hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur; krydd og ís* í flokki 30 og fyrir *bjór, ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki, ávaxtdrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar* í flokki 32. Hann bendir á að orðið RUNADE sé úr enskri tungu og því sé skipt í RUN sem þýði að hlaupa og ADE sem sé algeng ending á drykkjum, sbr. lemonade og powerade. Merki umsækjanda RUNNINGMATE, skv. skráningu nr. 1008/2008 sé skráð fyrir sömu vörur í flokki 32 og merki hans. Hann telur því víst að almenningur muni rugla saman þessum tveimur vörumerkjum.

Andmælandi tekur fram að merkin byrji eins, þ.e. á RUN og endi á mjög líkan hátt, þ.e. annars vegar á ADE (merki andmælanda) og hins vegar á ATE (merki umsækjanda). Hann segir það vera viðurkennda reglu við samanburð vörumerkja að fyrsti og síðasti hluti merkja séu mest áberandi og telur því bæði vera sjón- og hljóðlíkingu fyrir hendi. Þá þýði orðið RUN í merki andmælanda að hlaupa og orðið RUNNING í merki umsækjanda hafi nákvæmlega sömu merkingu.

Að lokum bendir andmælandi á að um vörulíkingu sé að ræða og óskar eftir að skráning nr. 1008/2008 verði felld niður í heild sinni.

Umsækjandi

Umsækjandi telur ekki vera ruglingshættu með ofangreindum merkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, enda þurfi bæði að vera fyrir hendi merkjalíking og

vörulíking samkvæmt ákvæðinu. Hann andmælir því ekki að vörulíking sé fyrir hendi en telur fráleitt að halda því fram að um merkjalíkingu sé að ræða.

Umsækjandi bendir á að meta þurfi sjón- hljóð og merkjalíkingu saman þegar ruglingshætta með merkjum sé skoðuð og það sem svo ráði úrslitum sé hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið hjá hinum almenna neytanda. Sjónarmið þetta komi fram í dómum Evrópudómstólsins og einnig í ákvörðunum Einkaleyfastofunnar, sbr. t.d. í ákvörðun stofnunarinnar, nr. 21/2008, VLEXITURN.

Umsækjandi telur merkin ólík bæði í sjón, framburði og að merkingu og því sé heildarmynd merkjanna ekki lík. Þá bendir hann á að við mat á því hvort sjónlíking sé með merkjum sé ávallt litið til þess hvort merkin séu jafnlöng og hvort sömu stafir séu notaðir. Merki umsækjanda RUNNINGMATE sé 11 bókstafir og merki andmælanda RUNADE aðeins 6 og verði að telja mismunandi lengd orðanna aðgreina merkin umtalsvert í sjón. Auk þess sem bæði fyrri hluti merkjanna og seinni hluti þeirra séu ólíkir. Hvað varði hljóðlíkingu telur umsækjandi hana vera hverfandi litla og vísar í dóma Evrópudómstólsins því til stuðnings. Þá telur umsækjandi ljóst að merkin hafi mismunandi merkingu vegna ólíkra endinga þeirra. Annars vegar þýði orðið –MATE félagi eða vinur en orðið –ADE hafi ekki þá merkingu.

Þess er að lokum óskað að skráning vörumerkisins, RUNNINGMATE, haldi gildi sínu.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, RUNNINGMATE (orðmerki), sbr. skráning nr. 1008/2008, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 32. Andmælin eru byggð á ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda RUNADE, sbr. skráning nr. 568/2008 sem, m.a. er skráð fyrir vörur í flokki 32.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Annars vegar er um að ræða orðmerkið RUNNINGMATE, sbr. skráningu nr. 1008/2008 og hins vegar vörumerkið RUNADE, sbr. skráningu nr. 568/2008.

Sjón-, hljóð-, vöru- og merkingarlíking

Fyrst skal litið til þess hvort sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Merki umsækjanda RUNNINGMATE inniheldur 11 bókstafi og samanstendur orðið af enska orðinu *running* sem þýðir m.a. hlaupandi og enska orðinu *mate* sem þýðir m.a. félagi. Orðið RUNNINGMATE er því hægt að þýða hlaupafélagi.

Merki andmælanda RUNADE inniheldur aðeins 6 bókstafi og samanstendur af enska orðinu *run* sem þýðir m.a. hlaup eða hlaupu og orðhlutanum *ade* sem ekki hefur þekkta merkingu en er hins vegar algeng ending á nöfnum gosdrykkja, sbr. lemonade, powerade. Hin mismunandi lengd merkjanna og það að merking þeirra er ólík gerir það að verkum, að mati Einkaleyfastofunnar, að hvorki er mikil sjón né hljóðlíking með þeim.

Merkin eru bæði skráð fyrir vörur í flokki 32. Merki umsækjanda RUNNINGMATE (orðmerki), sbr. skráning nr. 1008/2008, er skráð er fyrir *bjór, ölkelduvatn, lindarvatn, orkudrykki, gosdrykki og aðra óáfenga drykki, ávaxtdrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar, ávaxta- og vítamínbætta drykki, drykki fyrir íþróttaiðkendur og óáfenga íþróttadrykki* í flokki 32. Merki andmælanda, RUNADE, er m.a. skráð fyrir yfirskrift flokks 32, þ.e. *bjór, ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki, ávaxtdrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar*. Það er mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé fyrir hendi þar sem vörulisti merkis

andmælanda nær yfir þær vörur sem taldar eru upp í vörulista umsækjanda. Það er hins vegar mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd ofangreindra merkja sé ekki lík.

Með vísan til alls framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi milli ofangreindra merkja, sbr. 6. tl 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og því verði krafa um ógildingu skráningar merkisins RUNNINGMATE (orðmerki), nr. 1008/2008, ekki tekin til greina.

Á k v ö r ð u n a r o r ð

Skráning vörumerkisins, RUNNINGMATE (orðmerki), nr. 1008/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. mars 2009,
f.h. Einkaleyfastofunnar,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.