

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar

### í andmælamáli

nr. 20/2009

São Paulo Alpargate S/A, Brasilú

gegn

W.L. Gore & Associates Inc., Bandaríkjunum

### Málsatvik

Hinn 4. febrúar 2008, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, W. L. Gore & Associates Inc., 555 Paper Mill Road, P.O. Box 9329, Newark, DE 19714-9206, Bandaríkjunum, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 948 745, WINDSTOPPER (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 flokkum 24 og 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. janúar 2009.

Með bréfi, dags. 2. mars 2009 andmælti Arnason-Faktor, f.h. São Paulo Alpargatas S/A, Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasilú, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, TOPPER, nr. 162/2007. Andmælin byggjast á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Með bréfi, dags. 5. mars 2009, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 5. júlí 2009 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Greinargerð umsækjanda barst með bréf, dags. 2. júlí 2009. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 10. júlí 2009 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

#### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins WINDSTOPPER, sbr. alþjóðleg skráning nr. 948 745, skráð er fyrir vörur í flokkum 24 og 25. Andmælandi telur merki umsækjanda vera í ruglingshættu við skráð merki hans, TOPPER, sbr. skráning nr. 162/2007, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 25 og 28.

Andmælandi bendir á að við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja beri að líta á heildarmynd merkjanna. Við mat á merkjalíkingu með vörumerkjunum WINDSTOPPER og TOPPER, telur andmælandi margt vera líkt, bæði í sjón og heyrn. Vörumerki umsækjanda sé samsett úr tveimur mjög almennum og þekktum orðum, þ.e. annars vegar *wind*, algengasta merking þess sé *vindur* og hins vegar *stopper*, sem samkvæmt ensk-íslenskri orðabók merki *tappi*, *t.d. hetta eða korkur*. Telur andmælandi að hinn sérkennandi hluti vörumerkisins sé orðhlutinn STOPPER, en ekki orðhlutinn WIND. Er það því mat andmælanda að hið andmæлта merki, með hliðsjón af þeim vörum sem það óskast skráð fyrir, sé afar lýsandi. Ennfremur telur andmælandi að um veikt merki sé að ræða og taka beri tillit til þess við mat á ruglingshættu.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans, TOPPER, sé að finna í heild sinni í hinu andmæлта merki og tekur fram að til þess að komast hjá því að um ruglingshættu sé að ræða milli tveggja vörumerkja, sé ekki nægjanlegt að nota merki sem til er fyrir og

skeyta við það orði. Líta verði til þess hvort merki sé tekið í heild sinni upp í annað merki og sé svo, séu auknar líkur á ruglingshættu. Vísar andmælandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 7/2003 KAFFE MAGNUM OPUS, þessu til stuðnings. Þá telur andmælandi að seinni orðhluti hins andmælda merkis, þ.e. STOPPER og vörumerki hans, TOPPER, séu augljóslega lík og þar með augljós ruglingshætta. Andmælandi tekur fram að hljóðlíking með merkjunum í heild sinni sé ekki eins mikil og sjónlíking en séu orðin TOPPER og STOPPER borin saman, þá sé augljós hljóðlíking til staðar og aðeins einn bókstafur sem skilur orðin að.

Andmælandi leggur áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Ekki sé hægt að útiloka að þegar hinn almenni neytandi virði fyrir sér hið andmælda merki WINDSTOPPER, skapist hugrenningartengsl milli viðkomandi merkis og merkis andmælanda. Merki andmælanda, TOPPER, sé ætlað að vernda samskonar vörur í flokki 25. Telur andmælandi að slík hugrenningartengsl muni óhjákvæmilega hafa þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkis hans muni minna til muna.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að andmælin séu aðallega byggð á ruglingshættu fyrir vörur í flokk 25. Vörumerkið WINDSTOPPER sé skráð fyrir yfirskrift flokks 25 og verndin nái því yfir allar þær vörur í þeim flokki. Vísar andmælandi svo í heimasíðu umsækjanda til nánari útlistunar þeirra vara sem merkið á að auðkenna. Kemur m.a. fram í greinargerðinni að um sé að ræða útivistarfatnað sem vernda eigi notanda fyrir veðri og vindum, auk þess sem fatnaðurinn andi og veiti þannig þægindi undir öllum kringumstæðum. Andmælandi telur að um verulegu vörulíkingu sé að ræða þar sem vörumerki hans, TOPPER, hafi afar víðtæka vernd fyrir vörur í flokki 25. Vísar andmælandi til heimasíðu sinnar til frekari upplýsinga. Andmælandi telur, með hliðsjón af þeim vörum sem merkjunum er ætlað að auðkenna, að þær séu svipaðs eðlis, þ.e. markhópurinn sé sá sami og hugsanlega gæti verið um samkeppnisvörur að ræða. Að mati andmælanda hefur slíkt óneitanlega áhrif á ruglingshættumatið.

Með vísan til framangreinds er það mat andmælanda að merkjalíking sé til staðar, sem og vörulíking hvað varðar flokk 25. Augljós ruglingshætta sé því til staðar milli merkjanna. Telur andmælandi að alþjóðleg skráning nr. 948 745, WINDSTOPPER (orðmerki), brjóti gegn vörumerkjarétti sínum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og því beri að ógilda skráninguna hvað varðar vörur í flokki 25.

#### *Umsækjandi*

Umsækjandi telur augljóst að ekki beri að hafna skráningu vörumerkisins WINDSTOPPER, þar sem ekki er ruglingshætta á milli merkjanna í skilningi vörumerkjalaganna.

Umsækjandi telur að það sé heildarmynd merkjanna sem beri að skoða. Merkin innihaldi ekki sameiginlegt aðaltákn. Við mat á heildarmynd hafi útlit, framburður og merking áhrif. Hafi annað merkið t.d. þekkta merkingu en ekki hitt, þá komi það oft í veg fyrir ruglingshættu. Umsækjandi bendir á að TOPPER sé vel þekkt orð og vísar til útskýringar í orðabók

Þá vísar umsækjandi til athugasemda í greinargerð um 4. gr. vörumerkjalaganna þar sem fram komi að við túlkun á 2. tl. 4. gr. skuli líta til þess að það sé heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það sé sjónarmið hins almenna neytenda sem hafa beri í huga við slíkt mat. Þó eigi að hafa hugfast að neytandinn hefur yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar. Sjónlíking merkja sé það sem einkum skipti máli við mat á hættu á ruglingi en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd komi hljóðlíking ekki síður til greina. Þá beri einnig að hafa hliðsjón af merkingu orða. Umsækjandi bendir á nokkra dóma Evrópuþómstólsins máli sínu til stuðnings. Telur umsækjandi ljóst af þeim dómum að hinn almenni neytandi muni

heildarmynd merkja en ekki einstök atriði. Þessu til frekari stuðnings vísar umsækjandi til norrænna fræðirita.

Umsækjandi telur merkin bersýnilega ólík í sjón og framburði. Jafnframt telur umsækjandi að merking þeirra styðji ekki andmælin heldur vinni á móti þeim. Þá vísar umsækjandi til viðmiða úr norrænum rétti um ólíka merkingu tveggja merkja og áhrif þess á ruglingshættumatið.

Að mati umsækjanda eru merkin hvorki lík í sjón né framburði og þau hafi ólíka merkingu. Að lokum fer umsækjandi fram á það að andmælum gegn alþjóðlegri skráningu nr. 948 745, WINDSTOPPER (orðmerki), verði hafnað.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, WINDSTOPPER (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 948 745, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 24 og 25 og byggjast andmælin á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælenda hér á landi, TOPPER (orðmerki), sbr. skráning nr. 162/2007 sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 25. Telja verður að nokkur vörulíking sé til staðar með merkjunum þar sem þeim er báðum ætlað að auðkenna fatnað, skófatnað og höfuðfatnað.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi 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 vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með þeim. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík

að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið WINDSTOPPER, sem samsett er úr orðunum *wind* og *stopper* og hins vegar orðmerkið TOPPER. Enska orðið *wind* hefur þekkta merkingu sem m.a. *vindur*. Samkvæmt ensk-íslenskri orðabók (útg. árið 1999) merkir *stopper* m.a. *tappi, t.d. hetta, korkur o.p.u.l.* Samkvæmt sömu orðabók merkir *topper* í óformlegri merkingu *afburðarmaður, fyrirtak, afbragð, fyrsta flokks maður eða hlutur*. Ólík merking orðanna er til þess fallin að draga úr ruglingshættu milli merkjanna. Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að hvorki sé til staðar sjónlíking með merkjunum WINDSTOPPER og TOPPER, né hljóðlíking.

Þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar með merkjunum WINDSTOPPER (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 948 745 og TOPPER (orðmerki), sbr. skráning nr. 162/2007, er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það ólík, að engin hætta sé á að villst verði á merkjunum.

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, WINDSTOPPER (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 948 745, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 18. ágúst 2009,

---

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.