

Úrskurður nr. 6/2018

14. september 2018

Andmæli gegn skráningu merkisins ADORA NEGLUR nr. V0104880
PARFUMS CHRISITAN DIOR, Frakklandi gegn Adora ehf., Íslandi

Málavextir

Þann 26. maí 2017 lagði Anna Dóra Sverrisdóttir inn umsókn um skráningu vörumerkisins



nr. V0104880, f.h. Adora ehf., Efstalandi 26, 108 Reykjavík. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3 og 44. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum fyrir tilgreindar vörur og þjónustu þann 15. júlí 2017.

Með erindi, dags. 15. september 2017, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33 avenue Hoche, F-75008 PARIS, Frakklandi. Andmælin eru lögð fram vegna ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) við vörumerki andmælanda, J'ADORE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 687 422.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 7. maí 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda

Til stuðnings andmælum sínum vísar andmælandi til þess að samkvæmt skoðunum fræðimanna eigi að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu og vísar til þess sem kemur fram í greinargerð með 4. gr. vml. Ennfremur bendir andmælandi á að Evrópudómstóllinn hafi gefið út leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í nokkrum dómum sínum.¹ Þá séu þessi viðmið um mat á ruglingshættu vel þekkt úr norrænum rétti og vísar andmælandi til fræðirita þar um.

Við mat á heildarmynd sé það sjónlíking eða skortur á henni sem hafi mest áhrif á mat á ruglingshættu. Í þessu máli telur andmælandi það mikilvægt að reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá hið

¹ Sabel BV v Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc. (1999), Lloyd Schufabrik Mayer Co. GmbH v Klisjen Handel B.V. (2000) og Marca Moda CV v Adidas (2000).




andmælti merki valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda. Að mati andmælanda sé vörumerki hans, J'ADORE, líkt hinu andmælti vörumerki, ADORA.

Merki andmælanda er skráð fyrir vörur í flokkum 3 og 25 en merki eiganda er skráð fyrir vörur í flokki 3 og þjónustu í flokki 44. Að mati andmælanda er vörulíking milli varanna í flokki 3 og milli vara andmælanda í flokki 3 og þjónustu eiganda í flokki 44. Bendir andmælandi á að vörulíking verði talin vera fyrir hendi þó vörur séu skráðar í ólíka flokka og líking geti verið milli vöru og þjónustu. Hafi Hæstiréttur Íslands t.d. staðfest þá skoðun í máli nr. 206/2004 vegna PHARMANOR/ PHARMA NORD þar sem vörulíking var talin vera fyrir hendi vegna vöru sem skráð var í flokki 5 og þjónustu í flokki 35.

Andmælandi vísar til þess að í erlendu fræðiriti sé lögð áhersla á það að reikna verði með að því að flestir meti það sem svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef það er hugsanlegt að umræddar vörur/þjónusta séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðilum.

Fyrri greinargerð eiganda



Eigandi telur að orð- og myndmerkið  sé á engan hátt til þess fallið að ruglast megi á því og merkinu J'ADORE og bendir á að það sem úrslitum ráði þegar ruglingshætta er metin milli merkja sé hvort heildarmynd þeirra sé svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Að mati eiganda er það eina sameiginlegt með skráningum merkjanna að þau eru bæði skráð í flokki 3, annað fyrir mjög afmarkaðan lista, þ.e. naglalökk, naglagel, handáburð, naglakkahreinsa og naglabandaolíur til að nota á naglasnyrtistofu en hitt sé skráð fyrir yfirskrift flokks 3. Einnig bendir eigandi á að samkvæmt upplýsingum af netinu sé merkið J'ADORE notað á ilmvatn.

Eigandi fellst ekki á að myndmerki naglasnyrtistofunnar ADORA NEGLUR sé á nokkurn hátt til þess fallið að villst verði á því og merki DIOR sem sé notað á ilmvatn og sé mjög þekkt sem slíkt, en alls ekki þekkt sem merki á naglasnyrti- og hreinsivörum eða þjónustu því tengdu.

Að mati eiganda er framburður merkjanna gjörólíkur og bendir hann á að í íslenskum framburði sé áherslan yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema annað komi til. ADORA sé borið fram á íslensku sem AD-OR-A en franska orðið J'ADORE sé borið fram sem SJA-DOR og jafnvel sem JA-DO-RE af þeim sem ekki hafi frönskuna á hreinu hér á landi. Í franska merkinu sé áherslan á DOR en í merki eiganda sé áherslan á AD.



Ennfremur telur eigandi að skýr sjónarmunur sé á merkjunum. Merki andmælanda sé orðmerki sem byrji á bókstafnum J, innihaldi úrfellingarmerki og endi á bókstafnum E en hvorttveggja fyrirfinnst ekki í íslensku. Merki eiganda sé myndmerki í lit, byrji á bókstafnum A og endi á A og innihaldi orðið NEGLUR. Með hliðsjón af því hversu ólík heildarmynd merkjanna sé, sé ekki nokkur hættá á að villst verði á merkjunum. Eigandi vísar einnig til nokkurra úrskurða Einkaleyfastofunnar þar sem niðurstaðan hafi verið sú að merkin hafi haldið gildi sínu þrátt fyrir andmæli.²

Í seinni greinargerð eiganda eru framangreind rök ítrekuð og bendir hann á að sótt hafi verið um merkið sem texta, form og liti sem engan veginn geti misskilist við J'ADORE merkið sama hvernig á það sé litið þar sem það sé í allt öðru formi og á öðru tungumáli.

Með vísan til framangreinds fer eigandi fram á að andmælunum verði hafnað og merkið



haldi gildi sínu.

Seinni greinargerð andmælanda

Andmælandi er ósammála fullyrðingu eiganda þess efnis að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi. Vörulíking sé til staðar milli þeirra vara sem merki eiganda er skráð fyrir í flokki 3 og þeirra vara sem merki andmælanda er skráð fyrir í sama flokki. Andmælandi bendir á að yfirskrift flokks 3 feli í sér allar þær vörur sem tilgreindar eru í skráningu eiganda og bendir á að merki andmælanda sé m.a. skráð fyrir *cosmetics*. Einnig ítrekar andmælandi að þjónusta í flokki 44 sé lík þeim vörum í flokki 3 sem merki hans er skráð fyrir og vísar til niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 206/2004 því til stuðnings. Að mati andmælanda eru snyrtivörur og snyrtiþjónusta næstum skólabókardæmi um vöru-/þjónustulíkingu.

Að mati andmælanda munu neytendur álykta að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða og vísar til þess sem áður hefur komið fram. Andmælandi telur ennfremur að atvik og vörumerki þau sem um ræðir í úrskurðunum sem eigandi vísar til séu ekki sambærileg við atvik og vörumerki þessa máls. Ítrekar andmælandi kröfu sína þess efnis að skráningu nr. V0104880 verði hafnað.

² Úrskurður nr. 11/2017 NORTH ROCK vs. NORTHBROOK

Úrskurður nr. 3/2017 TOTACHI vs. TOTAL

Úrskurður nr. 15/2013 ERGO vs. ERGO

Úrskurður nr. 24/2004 TEFOR vs. TEFLON

Úrskurður nr. 12/2003 VOXOV vs. VOXRA

Úrskurður nr. 8/2003 DIASTOR vs. DIACOR

Úrskurður nr. 12/2002 APREVA vs. APROVEL

Úrskurður nr. 26/2001 PAXIGEN vs. PREXAGEN



Niðurstaða

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.



Andmælt er skráningu vörumerkisins nr. V0104880 í flokkum 3 og 44. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð merki andmælanda J'ADORE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 687 422, með vísan til. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.)

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki 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 einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Sjón- hljóð- og merkingarlíking



Merki þau sem hér um ræðir eru annars vegar orð- og myndmerki eiganda, og hins vegar orðmerki andmælanda, J'ADORE. Mat á ruglingshættu fer fram með samanburði á heildarmynd þeirra merkja sem um ræðir og sömu sjónarmið eiga við um matið óháð því hvort um orðmerki er að ræða eða orð- og myndmerki.

Merki eiganda samanstendur of orðhlutunum ADORA og NEGLUR ásamt þrílitum myndhluta sem hægt er að túlka m.a. sem A og er myndhlutinn staðsettur fyrir ofan orðhlutana. Orðhlutinn *adora* er tilbúið, merkingarlaust fimm bókstafa orð og inniheldur þrjá sérhljóða, a-o-a. Orðið er ritað stórum stöfum fyrir miðju merkisins. Orðhlutinn *neglur* hefur hins vegar mjög skýra merkingu sem er lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Það



er auk þess ritað smærri stöfum í merkinu og er því veikari þáttur merkisins. Að mati Einkaleyfastofunnar er *adora* ríkjandi þáttur hvað orðhlutann varðar.

Merki andmælanda, J'ADORE, er á frönsku og samanstendur af orðhlutanum *je* sem merkir skv. Snöru veforðasafni persónufornanið *ég* og *adorer* sem merkir m.a. *dýrka, elska, vera hrifinn af*. Það er algeng ritvenja í frönsku að þegar t.d. *je* er á undan sérhljóða sé e-ið fellt úr með úrfellingarkomu og rithátturinn verði *j'*. Merki andmælanda er unnt að útleggja sem *ég elska* eða *ég dýrka*. Merki andmælanda er sex bókstafa orð og inniheldur þrjá sérhljóða, a-o-e. Að mati Einkaleyfastofunnar eru merkin hugtakslega ólík og því engin merkingarlíking með þeim.

Sameiginlegt orðunum eru bókstafirnir *ador-* sem og fjöldi sérhljóða þó aðeins tveir þeirra séu þeir sömu. Merkin byrja á ólíkum bókstaf, þ.e. A annars vegar og J hins vegar og enda á ólíkum bókstöfum, þ.e. annars vegar A og hins vegar E. Í íslensku máli er áherslan yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema öðru sé til að dreifa sem ekki á við í þessu máli. Merki eiganda er því borið fram eins og það kemur fyrir með áherslu á fyrsta atkvæði orðsins. Hvað merki andmælanda varðar er, þrátt fyrir að ritun þess sé í samræmi við ritvenju í frönsku tungumáli, mögulegt að framburður þess taki mið af orðhlutanum *je* og verði því borið fram sem *sje-ador* eða *zhe-ador*. Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að hljóðlíking sé óveruleg.

Við mat á sjónlíkingu þarf að horfa til stílfærslu orð- og myndmerkisins. Myndhluti merkisins samanstendur af tveimur rúmfræðilegum táknum sem skarast við endann og mynda mögulega bókstafinn A. Undir myndhlutanum stendur ADORA og þar fyrir neðan NEGLUR í smærri lettri. Myndhlutinn gegnir hvorki stærra né minna hlutverki í merkinu og að mati stofnunarinnar er hann að minnsta kosti jafn áberandi og orðhlutinn ADORA. Eins og að framan greinir er *ador-* það eina sem merkin eiga sameiginlegt og er það mat stofnunarinnar að sjónlíking sé óveruleg með merkjunum.

Vöru- og þjónustulíking

Merki eiganda er skráð fyrir *naglalökk, naglagel, handáburð, naglalakkshreinsa og naglabandaolíur* í flokki 3 og *fegrunar- og snyrtiþjónustu fyrir menn eða dýr* í flokki 44.

Merki andmælanda er m.a. skráð fyrir *bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices* í flokki 3 ásamt vörum í flokki 25.

Að mati Einkaleyfastofunnar eru töluverð vörulíking með vörum eiganda í flokki 3 og vörum andmælanda í sama flokki, sér í lagi *cosmetics*. Það er jafnframt mat stofnunarinnar að líking sé með vörum andmælanda í flokki 3 og þjónustu eiganda í flokki 44 þar sem vörunum og þjónustunni er beint að sama markhóp og varan og þjónustan bæta hvor aðra upp.

Niðurstaða



Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir töluverða líkingu með vörum og þjónustu eiganda við vörur andmælanda sé heildarmynd merkisins



annars vegar og J'ADORE hins vegar, ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Krafa um að skráning nr. V0104880 verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins ADORA NEGLUR nr. V0104880 skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.