

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 22/2000

Unilever N.V., Hollandi,

gegn

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Frakklandi.

Málsatvik:

Þann 6. október 1998 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Boulogne, Frakklandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 698078, PhotoScreen (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir "cosmetic sun products" í flokki nr. 3 og "dermocosmetics for sun protection" í flokki nr. 5.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. janúar 1999.

Með bréfi, dags. 19. mars 1999, andmæltu Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted, fyrir hönd Unilever N.V., Hollandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, PHOTO (orðmerki), nr. 85/1992 sem skráð er fyrir tiltekna vörur í flokki nr. 3, m.a. sápur, ilmvörur, fegrunarvörur, snyrtivörur án lyfja, hárvötn, tannhirðivörur o.fl.

Alþjóðahugverkastofnuninni var send tilkynning um andmælin með bréfi dags. 9. apríl 1999 og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegrar skráningarinnar, veittur frestur til 9. ágúst 1999 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann. Umboðsmaður umsækjanda, Sigurjónsson & Thor ehf., skiluðu inn greinargerð fyrir hönd umsækjanda, sem barst Einkaleyfastofunni þann 21. maí 1999 og var hún send

andmælanda og honum veittur frestur til 7. ágúst 1999 til að koma með frekari athugasemdir. Síðari greinargerð andmælanda, dags. 7. ágúst 1999, var send umsjáandanda og honum veittur frestur til 20. október 1999 til að koma með frekari athugasemdir. Síðari greinargerð umsjáandanda barst Einkaleyfastofunni þann 9. október 1999 og málið þá tekið til úrskurðar.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsjáandanda, PHOTOSCREEN, og hins skráða merkis andmælanda, PHOTO. Telur hann að augljós hætta sé á því að ofangreindum merkjum verði ruglað saman. Þau séu alveg eins að öðru leyti en því að við merki umsjáandanda sé skeytt viðbótinni SCREEN sem ekki komi í veg fyrir ruglingshættu og neytendur og aðrir myndu ótvírætt telja merki umsjáandanda tengjast vöru og vörumerki andmælanda. Telur hann sjón- og hljóðlíkingu og líkindi með merkjunum slík að hafna beri hinna alþjóðlegu skráningu fyrir þær vörur sem óskað sé skráningar fyrir í flokkum nr. 3 og 5 en vörur í þeim flokkum séu mjög svipaðs eðlis og nátengdar.

Umsjáandandi bendir á að þegar meta skuli ruglingshættu verði að bera saman merkin í heild þar sem það sé heildarmynd merkjanna sem skipti máli við slíkt mat og vísar í norræn fræðirit í því sambandi. Tekur hann fram að umsjáandandi muni ekki öðlast vernd á orðinu PHOTO eða orðinu SCREEN með skráningu á vörumerkinu PHOTOSCREEN heldur aðeins á orðinu PHOTOSCREEN í heild sinni eins og gefið sé til kynna í umsókninni.

Þá tekur umsjáandandi fram, að vörumerki hans sé ellefu stafir en merki andmælanda fimm stafir. Merki umsjáandanda sé þrjú atkvæði en merki andmælanda tvö. Í merki umsjáandanda sé fjórir sérhljóðar en í merki andmælanda tveir sérhljóðar og skipti það miklu máli þegar heildarmynd merkjanna sé metin. Röð sérhljóðanna í merki umsjáandanda sé O-O-E-E en O-O í merki andmælanda. Þegar merkin séu borin saman komi í ljós að þau séu ólík bæði í sjón og framburði. Orðhlutinn SCREEN skilji merkin að. Þessi hluti hins alþjóðlega merkis sé það stór hluti af merkinu að óhugsandi sé að villst verði á þeim.

Umsjáandandi bendir einnig á að ekki sé sjálfgefið að ruglingshætta skapist á milli tveggja vörumerkja þó svo að annað merkið feli hitt í sér. Þegar svo standi á verði að

meta hvert tilvik fyrir sig í samræmi við almennar viðurkenndar skoðanir fræðimanna á þessu sviði með heildarmynd merkjanna í huga. Vísar umsækjandi í þessu sambandi í norskt fræðirit, í ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 5/1997, þar sem ruglingshætta var ekki talin vera til staðar milli merkisins VERNIX (orðmerki) annars vegar og merkisins NIX (orðmerki) hins vegar, og í tiltekinn úrskurð dönsku áfrýjunarnefndarinnar sem kveðinn var upp þann 22. september 1998 í máli nr. V 34/96.

Umsækjandi tekur fram, að við mat á ruglingshættu skipti einnig máli hvert efnisinntak eða innihald merkjanna sé og vitnar í því sambandi í tiltekið danskt fræðirit. Bendir hann á að greinilegur merkingarmunur sé á merkjunum. Orðið PHOTO sé forliður og þýði á íslensku, skv. orðabókinni Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, útgefin í Reykjavík árið 1984, eftirfarandi; 1. ljós- 2. ljósmynda-; ljósmyndunar-. Þar sé nafnorðið SCREEN einnig þýtt þannig; 1. færanlegt skilrúm. 2. e-ð sem skýlir eða hylur, skermur, hlíf, hula. 3. flugnanet (fyrir dyrum eða glugga). 4. sía, einkum a) sandsía, malarsía, harpa. b) hvers kyns kerfi (yfirheyrslur, próf o.fl.) til að flokka fólk eftir getu, persónuleika o.s.frv. og dæma um hæfni þess í tiltekið starf. 5. (í rafsegulfræði) skjól, hlíf. 6. skjár, myndflötur á myndlampa (t.d. á sjónvarpi). 7. sýningartjald. 8. Oftast the screen, kvikmyndaheimurinn, kvikmyndaiðnaðurinn, hvíta tjaldið; kvikmyndun.

Tekur umsækjandi fram að orðið PHOTO hafi þrönga merkingu en orðið PHOTOSCREEN mun víðtækari og í raun allt aðra merkingu. Allt bendi því til þess að sú mynd sem kunni að verða eftir í huga viðskiptavinar eða neytanda þegar hann sjái þessi tvö vörumerki leiði ekki til þess að hann tengi þau saman m.a. vegna mismunandi merkingar orðanna en einnig vegna þess munar sem sé á merkjunum í sjón og í framburði.

Umsækjandi bendir einnig á orðið PHOTOSTABILITY sem sé á pakkingum utan um vöru umsækjanda og vísar einnig til þess að nokkur fjöldi merkja sé skráður með forliðnum PHOTO í vörumerkjaskrá sem bendi til þess að merkið sé frekar veikt. Þá leggur umsækjandi fram úrskurð spænsku Einkaleyfastofunnar frá 3.8.1998 þar sem deilt hafi verið um sömu vörumerki en þar hafi kröfu eiganda merkisins PHOTO verið hafnað.

Í síðari greinargerð andmælanda áréttar hann þá skoðun sína að heildaráhrif og heildarmynd merkjanna PHOTO og PHOTOSCREEN sé með þeim hætti að augljós ruglingshætta sé fyrir hendi. Í fyrsta lagi sé fyrri hluti orðsins PHOTOSCREEN nákvæmlega eins og merki andmælanda og orðið SCREEN sé ekki sjálfstætt heldur skeytt við merki andmælanda. Í öðru lagi sé hljóðlíking fyrir hendi þar sem áherslan í orðinu PHOTOSCREEN sé mest á orðinu PHOTO. Í þriðja lagi tekur andmælandi fram, hvað merkingarlega skírskotun merkjanna varðar, að margþætt merking orðsins SCREEN skv. orðabók gefi orðinu PHOTOSCREEN ekki víðtækari merkingu en orðinu PHOTO. Með því að skeyta orðinu SCREEN við PHOTO sé merking þess orðs þrengd við þá merkingu sem tengist orðinu PHOTO og sé PHOTOSCREEN þá orðið mun þrengri merkingar en PHOTO og svo nátengt, líkt að merkingu og að öllu öðru leyti líkt merki andmælanda að viðskiptaaðilar myndu telja það hafa uppruna og viðskiptarætur hjá andmælanda.

Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi einnig í úrskurð áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum frá 16.11.1993 þar sem ruglingshætta var talin vera fyrir hendi milli merkisins FILIPPO BERIO annars vegar og merkisins BERIO hins vegar. Þá tekur andmælandi fram að fyrrnefndum úrskurði spænsku einkaleyfastofunnar hafi verið áfrýjað.

Í síðari greinargerð umsækjanda bendir hann á að aðilar málsins séu sammála um að heildarmyndin ráði við mat á ruglingshættu á milli hinna umdeildu merkja en ágreiningur sé um það hvaða atriði það séu sem hafi áhrif á heildarmyndina. Það sé ekki rétt aðferð við mat á ruglingshættu að taka hluta af PHOTOSCREEN og bera hann saman við merki andmælanda og draga síðan þá ályktun að þessi hluti og merki andmælanda séu eins og því eigi að hafna merkinu. Ef þessi aðferð væri rétt þá væri hægt að koma í veg fyrir skráningu á fjölmörgum vörumerkjum (orðmerkjum) sem séu samsett orð. Einnig myndi það takmarka mjög möguleika til að búa til ný vörumerki. Það eigi að bera merkin heildstætt saman en ekki aðeins orðhlutann PHOTO þegar ruglingshætta sé metin.

Hvað hljóðlíkingu varðar tekur umsækjandi fram að áherslan liggi bæði á fyrri- og síðarihluta merkis hans og því sé hljóðlíking ekki fyrir hendi. Þá hafi orðið PHOTO tiltekna merkingu og með því að tengja SCREEN við það sé verið að bæta við orðið PHOTO og rýmka merkingu þess orðs. Þá telur umsækjandi að úrskurður áfrýjunarnefndar frá 16.11.1993 þar sem hafnað var skráningu á FILIPPO BERIO

vegna þess að fyrir var skráð merkið BERIO eigi ekki við í máli þessu þar sem höfuðröksemd áfrýjunarnefndar í því máli væri sú að FILIPPO sé algengt ítalskt mannsnafn og væri því veikur hluti merkisins en höfuðáherslan væri á seinnihluta merkisins, ættarnafnið BERIO. Gagnstæð rök eigi við í þessu máli þar sem fyrrihluti merkis umsækjanda sé veikur í skilningi vörumerkjaréttar þar sem orðið PHOTO sé í fleiri en einu skráðu vörumerki hér á landi. Áherslan verði því á seinnihluta merkisins þegar ruglingshættan sé metin. Að lokum leggur umsækjandi fram tiltekinn úrskurð skrifstofu Evrópuvörumerkisins (OHIM) nr. 114/1999 máli sínu til stuðnings.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins PhotoScreen (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 698078 fyrir tiltekna vörur í flokki nr. 3, "cosmetic sun products" og tiltekna vörur í flokki nr. 5, "dermocosmetics for sun protection". Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, PHOTO (orðmerki), nr. 85/1992, sem skráð er fyrir tiltekna vörur í flokki nr. 3, m.a. sápur, ilmvörur, fegrunarvörur, snyrtivörur án lyfja, hárvötn, tannhirðivörur o.fl. Þar sem merkin eiga að auðkenna vörur sem hafa svipaðan tilgang, og í mörgum tilvikum framleiðir einmitt sami aðili bæði almennar snyrtivörur sem og sólarsnyrtivörur og sólarvarnir, þá er það mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé fyrir hendi.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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.

Í því tilviki sem hér um ræðir, þá er hluti af merki umsækjanda nákvæmlega hinn sami og merki andmælanda. Þegar merki er þannig í heild sinni tekið upp í annað merki má telja nokkrar líkur til þess að hætta á ruglingi geti skapast. Ekki er þó sjálfgefið að ruglingshætta sé milli tveggja vörumerkja þó að annað merkið feli í sér hitt því líta verður á hvert mál sérstaklega og meta hvort ruglingshætta teljist vera til staðar.

Það sem úrslitum ræður við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Því verður að líta til þess hvaða þættir það eru sem mest áhrif hafa á heildarmynd merkjanna. Oft hafa merki að geyma tiltekinn þátt sem er meira áberandi og hefur meiri áhrif á heildarmynd merkisins en aðrir þættir þess. Hreint orðmerki getur þannig verið með þeim hætti að tiltekinn hluti þess, jafnvel einungis hluti orðs, hefur meiri áhrif á heildarmynd merkisins en önnur orð eða orðhlutar þess. Er þá um að ræða orð eða orðhluta sem telst sérkennandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Þó verður alltaf að meta merkin í heild sinni. Í ritinu *Oversikt over norsk varemerkerett* eftir Birger Stuevold Lassen, útg. í Osló 1997, bls. 361-363 kemur m.a. fram, að þeir hlutar merkis sem í sjálfu sér teljast óskráningshæfir einir og sér fyrir tiltekna vöru eða þjónustu hafi einnig nokkur áhrif á heildarmynd viðkomandi merkis. Því beri einnig að taka nokkurt tillit til t.d. lýsandi þátta í vörumerki við heildarmatið en slíkir þættir hafi þó ekki jafnmikil áhrif á heildarmynd merkisins og þeir sem meira sérkenni hafa.

Merki andmælanda, PHOTO, verður að mati Einkaleyfastofunnar að teljast sérkennandi fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki nr. 3 þar sem það getur hvorki talist lýsandi né vísbendandi fyrir þær vörur sem um ræðir. Merki umsækjanda, PhotoScreen, er samsett úr orðunum Photo og Screen en merkinu er ætlað að standa fyrir sólarvarnir og einhvers konar sólarsnyrtivörur í flokkum 3 og 5. Samkvæmt Ens-Íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi, útg. Örn og Örlygur 1991, bls. 923, þýðir orðið Screen m.a.; e-ð sem skýlir eða hylur, skermur, hlíf, hula. Orðhlutinn Screen í merki umsækjanda verður því að teljast nokkuð lýsandi fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna og hefur því minni áhrif á heildarmynd merkisins en orðhlutinn Photo sem verður að teljast sérkennandi fyrir bæði þær vörur sem merki andmælanda og umsækjanda er ætlað að standa fyrir. Orðhlutinn Photo er því sterkari hluti merkisins PhotoScreen í tengslum við mat á ruglingshættu milli umræddra merkja og er sá orðhluti merkis umsækjanda nákvæmlega sá sami og merki andmælanda.

Í fyrrgreindu riti eftir Birger Stuevold Lassen, bls. 360 er fjallað um þau tilvik þegar merki í heild sinni hefur verið tekið upp í annað merki og í því sambandi tekið

fram, að eins og almennt sé við mat á ruglingshættu milli merkja þá skipti sérkenni merkis miklu máli. Þeim mun meira sérkennandi sem eldra merkið er þeim mun meiri hættu sé á ruglingi ef það er í heild sinni tekið upp í annað merki.

Með vísan til þeirra sjónarmiða sem fram hafa komið um mat á ruglingshættu m.a. þegar annað merkið er í heild sinni tekið upp í hitt merkið og þess að orðhlutinn Screen í merki umsækjanda verði að teljast veikur þáttur í heildarmynd merkis umsækjanda er það mat Einkaleyfastofunnar að mat á heildaráhrifum umræddra merkja leiði til þess að almenningur gæti hæglega talið að um viðskiptatengsl milli aðila sé að ræða og því sé ruglingshætta með merkjunum.

Því verður að fallast á það með andmælanda að vörumerki umsækjanda, PhotoScreen (orðmerki), sé óskráningarhæft skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Ber því að fella skráninguna úr gildi, sbr. 4. mgr. 22. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerksins PhotoScreen (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 698078 felld úr gildi skv. 4. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins PhotoScreen (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 698078 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 7. nóvember 2000,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.