

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 8/2010

J. Gallo Winery, Bandaríkjunum

gegn

Victor Guedes – Indústría E Comercio, S.A., Portúgal

Málsatvik

Hinn 26. ágúst 2009, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, Victor Guedes – Indústría E Comercio, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n°1, P-1070-184 Lisboa, Portúgal, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 100 8634, GALLO (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 29 og 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2009.

Með bréfi, dags. 15. desember 2009, andmælti Arnason-Faktor, f.h. J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við tvö skráð merki andmælanda, GALLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 466/1990 og GALLO FAMILY VINEYARDS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 183/2008. Andmælin eru byggð á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Með bréfi, dags. 28. desember 2009, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 28. apríl 2010 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Andmælanda var veittur eins mánaða frestur til að leggja inn greinargerð sína og barst hún með bréfi, dags. 28. janúar 2010. Með tölvupósti, dags. 6. maí 2010, óskaði umsækjandi eftir fresti, með samþykki gagnaðila, til að leggja inn athugasemdir sínar. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 11. maí 2010, var honum veittur frestur til 11. júní 2010. Greinargerð umsækjanda barst svo með bréfi, dags. 7. júní 2010 og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. júní 2010, var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins GALLO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 8634. Andmælandi telur merki umsækjanda vera í ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð merki sín, GALLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 466/1990 og GALLO FAMILY VINEYARDS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 183/2008.

Andmælandi styðst við 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sem og 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Þá bendir andmælandi á að um ruglingshættu sé fjallað í ákvæði 4(1)(b) tilskipunar nr. 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki og þar sem þessi tilskipun sé hluti af samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið beri stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði tilskipunarinnar hafi verið túlkuð. Umrætt ákvæði tilskipunarinnar talar um „*association*“ og fram kemur í greinargerð andmælanda að ruglingshætta geti skapast í eftirfarandi tilvikum:


1. þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum, þ.e. bein ruglingshætta,
2. þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna, þ.e. óbein ruglingshætta og

- þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beina ruglingshættu sé að ræða, þ.e. ruglingshætta byggir á tengingu/*association*.

Andmælandi telur að við mat á ruglingshættu sé nauðsynlegt að gæta að tengslum milli allra þeirra þátta sem koma til álita við matið. Þar sé mikilvægast líkindin milli vörumerkjanna sjálfra og milli þeirra vara og þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna. Telur andmælandi að mikil líkindi milli merkjanna sjálfra hafi vægi á móti minni líkindum milli þeirrar vöru eða þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna og öfugt. Bendir andmælandi á, að merki sem teljist sérkennandi hvort heldur í sjálfu sér eða vegna þess að um sé að ræða vel þekkt merki, njóti víðtækari verndar en vörumerki sem eru ekki eins sérkennandi.

Vörumerki þau sem um ræðir eru, að mati andmælandi, að öllu leyti sambærileg.



Annars vegar er um að ræða GALLO (orðmerki) og  (orð- og myndmerki) og hins vegar merki umsækjanda, GALLO (orðmerki). Telur andmælandi að um fullkomin líkindi séu með merkjunum, sérstaklega þar sem eldri skráning hans sé orðmerki og njóti þannig verndar fyrir aðrar útfærslur á merkinu. Í þessu sambandi vísar andmælandi til þess sem fram hefur komið hjá fyrsta dómstól Evrópusambandsins (CFI), að við samanburð á vörumerkjunum skuli sá samanburður vera á milli merkjanna eins og þau eru skráð burtséð frá því hvort að þau séu í reynd notuð ein og sér eða með öðrum táknum eða merkjum.

Hvað varðar vörulíkingu, þá bendir andmælandi á að vörumerki hans séu skráð fyrir *vín og léttvín* og *áfenga drykki aðra en bjór*, hvort um sig í flokki 33. Merki umsækjanda sé hins vegar skráð fyrir *olive oil, edible oils and fats, tinned foods* í flokki 29 og *vinegar and condiments* í flokki 30. Andmælandi tekur fram að þrátt fyrir að litlar líkur séu á því að neytendur ruglist á þeim vörum sem vörumerkjunum hvoru um sig sé ætlað að auðkenna, þá telur hann að veruleg hættu sé á því að hinn almenni neytandi muni tengja vörur umsækjanda við vörur sínar og telja þær frá sér komnar. Telur andmælandi að með því sé verið að villa um fyrir neytendum og orðspor hans rýrt. Andmælandi rökstyður mat sitt með þeim hætti að í báðum tilvikum sé um að

ræða landbúnaðarafurðir sem að jafnaði séu ræktaðar og framleiddar í suðrænum löndum. Þá séu til þekkt dæmi um að vínframleiðendur framleiði einnig sambærilegar vörur og þær sem umsækjandi óskar verndar fyrir, svo sem ólífufólú og edik. Jafnframt telur andmælandi að ákveðin tengsl séu milli vara eins og ediks, þar sem það er framleitt úr víni og því ekki óeðlilegt, að mati andmælanda, að slíkar vörur komi frá sömu framleiðendunum og vínin sjálf. Andmælandi nefnir TOMMASI sem dæmi um vínframleiðanda sem einnig framleiðir ólífufólú. Að mati andmælanda er veruleg hættu á því að neytendur telji að vörur umsækjanda sé upprunar hjá sér. Þá kemur fram í greinargerðinni að vörur andmælanda hafi verið á íslenskum markaði í yfir áratug og verði að teljast nokkuð vel þekkt meðal íslenskra neytenda og bent er á að níu vörutegundir séu seldar undir vörumerkjum andmælanda í Vínbúðinni.

Ofangreindu máli sínu til stuðnings vísar andmælandi til máls hjá danska *Sø-og Handelsretten*, LOS PIRATOS vs. SUPER PIRATOS. Einnig er vísað til ákvarðana Evrópsku skráningarskrifstofunnar (OHIM) í eftirfarandi málum; ELITE vs. ELITE, CHRISTIE'S TEA vs. CHRISTIES og SERENISIMA vs. SERENISSIMA þar sem talin var vera ruglingshætta með vörum sem féllu annars vegar í flokka 29 og 30 og hins vegar í flokk 33.

Andmælandi ítrekar þá nauðsyn, við mat á ruglingshættu milli merkja, að gæta að tengslum allra þeirra þátta sem koma til álita við matið. Mikilvægt sé, að mati andmælanda, að hafa í huga fullkomin líkindi milli vörumerkjanna sem um ræðir og ákveðin líkindi og tengsl með þeim vörum sem þeim er ætlað að auðkenna.

Með vísan til þess sem að framan greinir fer andmælandi fram að skráning vörumerkisins GALLO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 8634, verði felld úr gildi, þar sem skráningin brjótí gegn vörumerkjarétti hans, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997.

Umsækjandi

Umsækjandi er ekki sammála því mati andmælanda að um ruglingshættu sé að ræða milli merkis hans og merkja andmælanda.

Fram kemur í greinargerð umsækjanda að vörumerkið GALLO sé upphaflega portúgalskt og sögu fyrirtækisins megi rekja allt til ársins 1860. Þá hafi ólífuoalía verið framleidd í nærri 100 ár. Fyrirtækið hafi skipað sér fastan sess í Evrópu sem eitt af þekktustu vörumerkjum á sviði ólífuoalíu. Nafnið *gallo* sé dregið af *galo* sem merki [kráka] en það sé einmitt einkenni vörumerkisins GAL[L]O og greini það frá öðrum merkjum. Þá hafi umsækjandi stefnt að alþjóðlegri markaðssetningu á tveimur vörumerkjum GALLO og BROBOLETA.

Umsækjandi bendir á að vörumerki hans sé ætlað að auðkenna ólífuoalíu og edik til matargerðar. Vörurnar séu seldar í glerflöskum, auðkenndar með nafninu GALLO ásamt mynd af hana og fást í matvöruverslunum og öðrum sérvorslunum. Vörur andmælanda séu hins vegar léttvín, selt í kössum og flöskum og merkt með GALLO FAMILY VINEYARDS ásamt myndmerki. Þá bendir umsækjandi á að vörur andmælanda séu aðeins fánlegar á útvöldum sölustöðum ÁTVR [Vínbúðinni]. Því sé, að mati umsækjanda, um að ræða vörur í ólíkum vöruflokkum. *Léttvín* falli undir flokk 33 en *ólífuoalía og edik* falli undir flokka 29 og 30. Bendir umsækjandi á að slík flokkun geti haft mikil áhrif þegar verið sé að meta ruglingshættu og vísar til úrskuds Áfrýjunarnefndar hugveraréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 14/2004, ONOFF/ON OFF VÖRUMARKAÐUR. Þá vitnar umsækjandi til ákvæðis 16. gr. vml., og tilgangs þess sem sé sá að koma í veg fyrir of víðtæka vernd vörumerkja ásamt því að vera til hagræðis fyrir skráningaryfirvöld við mat á ruglingshættu. Umsækjandi telur að þær vörur sem um ræði séu afar ólíkar og líkur á að ruglast á þeim séu ekki miklar. Að sama skapi sé markhópurinn ólíkur og ekki sé um samkeppnisvörur að ræða.

Þrátt fyrir að vörumerkin innihaldi sama orð, telur hann að þau séu ekki svo lík að ruglingshætta sé fyrir hendi. Vörumerki andmælanda sé sett á vínflöskur eða –kassa, auðkennt með GALLO FAMILY VINEYARDS ásamt einkennismerki

vínframleiðandans en vörumerki umsækjanda sé sett á ólífuolíu og edik, auðkennt með hana.

Umsækjandi telur þá staðreynd að vörumerkin beri sama nafn, eigi ekki að ráða úrslitum við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða heldur eigi að fara fram heildarskoðun á vörumerkjunum og ítrekar umsækjandi að ólíkar vörur sé að ræða í ólíkum vöruflokkum, seldar á ólíkum stöðum í ólíkum tilgangi og því verði ekki fallist á það að ruglingshætta sé til staðar.

Þá mótmælir umsækjandi því að merki andmælanda sé vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og telur gagnaðila bera sönnunarbyrðina um að þetta atriði en það hafi andmælandi ekki gert.

Jafnframt kemur fram í greinargerð umsækjanda að þrátt fyrir að merkið sé tiltölulega einfalt í útliti geti hann ekki fallist á það að merkið hafi ekki nægjanlegt sérkenni til að vera skráningarhæft og telur að það sem skipti máli við slíkt mat sé hvort að neytandinn, þ.e. kaupandi ólífuolíu, geti með því að líta á myndmerkið, greint vörur auðkenndar með merkinu frá vörum annarra.

Að lokum fer umsækjandi fram á það að andmæli gegn skráningu vörumerkis hans, GALLO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 8634, verði ekki tekin til greina.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, GALLO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 8634 sem skráð er fyrir *olive oil, edible oils and fats, tinned foods* í flokki 29 og *vinegar and condiments* í flokki 30. Eru andmælin byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við tvö merki andmælanda, GALLO (orðmerki), sbr. skráning nr. 466/1990, sem skráð er



fyrir *vín og létt vín* í flokki 33 og *áfenga drykki (nema bjór)* einnig í flokki 33.

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 vörunar eða þjónustan vera og öfugt.

Vörulíking

Merki umsækjanda er ætlað að auðkenna *olive oil, edible oils and fats, tinned foods* í flokki 29 og *vinegar and condiments* í flokki 30 en merki andmælanda auðkenna annars vegar *vín og létt vín* og hins vegar *áfenga drykki (nema bjór)*, hvort um sig í flokki 33. *Edik*, samkvæmt Íslenskri orðabók, er *edikssýra blönduð vatni til heimilisnota, t.d. matargerðar*.¹ Til eru ýmsar gerðir ediks, svo sem ávaxtaedik, balsamedik, hrísgrjónaedik, jurtaedik, eplaedik, maltedik auk vínediks, en það er búið til úr hvítvíni og rauðvíni. Þrátt fyrir að edik sé ekki til drykkjar ólíkt víni er unnt að nota bæði vín og edik til matargerðar. Það er mat Einkaleyfasöfunnar að nokkur vörulíkingu sé til staðar hvað varðar annars vegar *vinegar* og hins vegar *vín og létt vín*. Það er hinsvegar mat stofnunarinnar að ekki sé vörulíking með öðrum vörum sem merkjunum er ætlað að auðkenna.

Merkjalíking

Merki umsækjanda og andmælanda innihalda bæði orðið *gallo* og skv. spænskri orðabók² sem og ítalskri³, merkir orðið *hani*. Orðið *gallo* hefur enga merkingu í

¹ Íslensk orðabók. Þriðja útgáfa. Ritstjóri Mörður Árnason. Reykjavík, Edda 2002, bls. 250.

² Spænsk-íslensk orðabók; www.snara.is

tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Það er mat Einkaleyfastofunnar að um merkjalíkingu sé að ræða milli merkis umsækjanda og merkja andmælanda, enda er um nákvæmlega sama orð að ræða og enginn merkingarlegur munur á þeim.

Andmælandi byggir á því að vörumerki hans sé vel þekkt og eigi að njóta aukinnar verndar á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Samkvæmt úrskurðum Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við um vörumerki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar, er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „vel þekkt“.⁴ Einkaleyfastofan telur ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. ekki eiga við í þessu máli og verður ákvæðið því ekki tekið til frekari skoðunar. Þá hefur andmælandi heldur ekki sýnt fram á það með framlögðum gögnum, að hann njóti víðtækrar verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml.

Með hliðsjón af ofangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar, að um ruglingshættu sé að ræða á milli merkis umsækjanda, GALLO (orðmerki) og vörumerkja andmælanda, GALLO (orðmerki, orð- og myndmerki), hvað varðar *vinegars* í flokki 30, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Að öðru leyti er ekki talið að um ruglingshættu sé að ræða í skilningi laganna.

³ Ítölsk-íslensk orðabók. *Dizionario Italiano-Islandese*. Paolo Maria Turchi, Iðunn, Reykjavík 1999.

⁴ Sjá m.a. Úrskurð nr. 6/2003 AC: „Á Íslandi stofnast vörumerkjaréttur við skráningu eða notkun merkis hér á landi, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Auk þess geta vel þekkt merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi notið verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að ekki megi skrá vörumerki “ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn”. Er það undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. (*bis*) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki (f: *notoirement connues*, e: *well known*, d: *vitterlig kendte*). Samkvæmt Parísar samþykktinni er ekki skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi en hins vegar er einstökum aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. Slíkt var gert hér á landi með ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.“

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, GALLO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 8634, skal halda gildi sínu að öðru leyti en því að *vinegars* í flokki 30 skal fellt niður.

Reykjavík, 8. september 2010,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.