

Úrskurður Einkaleyfastofu

í andmælamáli


nr. 17/2009

Coda GB Ltd., Bretlandi

gegn

Code ehf. Íslandi

Málsatvik:

Þann 19. nóvember 2008 lagði Rúnar Grétarsson, f.h. Code ehf. Ofanleiti 27, 103 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, , sbr. umsókn nr. 4136/2008. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 35 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2009, sbr. skráning nr. 22/2009.


Með bréfi, dags. 16. mars 2009, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. CODA GB Ltd., Methuen Park, Chippenham, Wiltshire SN14 OGB Bretlandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, CODA (orðmerki), sbr. skráning nr. 593/1997.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. mars 2009, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins um leið og andmælanda var veittur frestur til 20. apríl 2009 til að leggja inn greinargerð, sbr. 2. mgr, 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 20. apríl 2009, barst Einkaleyfastofunni þann dag og var hún send umsækjanda sem fékk frest til að skila inn sinni greinargerð til 27. júní

2009. Greinargerð umsækjanda barst, 25. júní 2009 og var hún send andmælanda 3. júlí 2009 og aðilum um leið tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.


Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælin eru borin fram gegn skráningu merkis umsækjanda, , fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9 og 42. Andmælandi telur að mikil ruglingshætta sé við merki hans CODA (orðmerki), sbr. skráning nr. 593/1997. Bæði sé um að ræða sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Merkin innihaldi bæði fjóra bókstafi og eini munurinn sé sá að þau enda annars vegar á A og hins vegar á E, auk þess sem hann telur að vöru- og þjónustulisti merkjanna sé svipaður.

Andmælandi bendir á 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, þar sem fram kemur að vörumerkjaréttur stofnist með skráningu og hafi merki hans verið skráð 23. maí 1997 og sé vörumerkjarétturinn því augljós. Andmælandi bendir einnig á að merki hans sé uppfundið orð sem sé sterkt og sérkennandi. Orðið *code* sé skv. orðabók notað, t.d. í tölvumáli fyrir *lykilorð* eða *kóða*.

Þá bendir andmælandi á að hugbúnaðurinn CODA hafi verið í notkun um allan heim til margra ára og sé notaður af um það bil 2600 meðalstórum og stórum fyrirtækjum í yfir 100 löndum.

Að lokum bendir andmælandi á úrskurði Einkaleyfastofunnar í nokkrum málum sem hann telur vera sambærileg því máli sem hér er til umfjöllunar og óskar eftir að skráning vörumerkisins, , sbr. skráningu nr. 22/2009, verði felld niður.


Umsækjandi

Umsækjandi telur að lítil sem engin ruglingshætta sé með orðunum CODA og CODE, þar sem bókstafirnir A og E geri þau mjög ólík, sérstaklega í töluðu máli. Hann bendir á að orðið CODA sé alls ekki uppfundið orð heldur þýði það niðurlagskafla í tónverki.

Merking orðanna skarist því engan veginn og bendir um leið á að andmælandi fari fremur frjálstlega með merkingu orðsins CODE.

Að lokum óskar umsækjandi eftir að andmælin verði ekki tekin til greina.

Niðurstaða:


Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, , sbr. skráning nr. 22/2009, sem skráð er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 35 og 42. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, CODA (orðmerki), sbr. skráning nr. 593/1997 sem skráð er fyrir *tölvuhugbúnað til fjármála og bókhaldsnota* í flokki 9.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. 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 notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 14. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga er óheimilt 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.


Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Það sem þó ræður úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi 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.

Sjón- og hljóðlíking:

Merkin innihalda bæði fjóra bókstafi og þar af eru fyrstu þrír þeirra þeir sömu eða COD. Fjórði bókstafurinn er annars vegar E í merki umsækjanda og hins vegar A í merki andmælanda. Orðin, CODE og CODA nokkuð lík í sjón. Heildarmyndir merkjanna tveggja,  og CODA, eru hins vegar ólíkar að mati Einkaleyfastofunnar. Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að lítil hljóðlíkingu sé fyrir hendi, þar sem merki andmælanda er borið fram *kóda* en merki umsækjanda borið fram *kód*, þ.e. eíð í enda merkisins er ekki borið fram.

Vöru- og þjónustulíking:

Merki umsækjanda er skráð fyrir yfirskrift í flokkum 9, 35 og 42. Merki andmælanda er aðeins skráð fyrir *tölvuhugbúnað til fjármála- og bókhaldsnota* í flokki 9, sem verður að telja afar sérhæft svið. Það er mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé fremur lítil þrátt fyrir að merki umsækjanda sé m.a. skráð fyrir yfirskrift flokks 9, skv. Nice- samningnum, enda merki andmælanda skráð fyrir mjög skýrt afmarkaðar vörur.

Þegar heildarmynd merkjanna er metin með ofangreint í huga er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd þeirra sé ólík og því ekki ruglingshætta milli merkjanna  og CODA, í skilningi, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins CODE (orð- myndmerki), sbr. skráning nr. 22/2009, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 23. júlí 2009,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.