

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 18/2009

Lidl Stiftung og Co. KG, Þýskalandi

gegn

LIDO, SIA, Lettlandi

Málsatvik

Hinn 18. ágúst 2008, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að LIDO, SIA, Lāčplēša iela 53, LV-1011 Rīga, Lettlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 970 020, LIDO (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, 30 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. desember 2008.

Með bréfi, dags. 16. febrúar 2009 andmælti Arnason-Faktor, f.h. Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda; LIDL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 974 355, í flokkum 1-16, 18, 20, 21, 23-36 og 39-42, LIDL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 974 357, í flokkum 1-16, 18, 20, 21, 23-36 og 39-42, LIDL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 974 364, í flokkum 1-5, 7-9, 11, 13-14, 16, 18, 21, 23-36 og 39, 41 og 42, LIDL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 974 363, í flokkum 1-5, 7-9, 11, 13-14, 16, 18, 21, 23-36, 39,

41 og 42 og LIDL (orðmerki), sbr. skráning nr. 606/1992, í flokkum 3, 5, 8, 11, 16 og 28-33. Andmælin byggjast á 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Andmælanda var samkvæmt ósk hans veittur frestur skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997, til að leggja inn greinargerð.

Með bréfi, dags. 18. febrúar 2009, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 18. júní 2009 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni með bréfi, dags. 26. febrúar 2009. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 3. júlí 2009 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins LIDO, sbr. alþjóðleg skráning, nr. 970 020 sem skráð er fyrir vörur í flokkum 29, 30 og 43. Andmælandi telur merki umsækjanda vera í ruglingshættu við skráð merki hans, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 en hann á skráð vörumerkið LIDL, bæði sem orðmerki og orð- og myndmerki. Andmælandi leggur þó aðaláherslu á ruglingshættuna milli orðmerkjanna og bendir á að grundvallarreglan við mat á ruglingshættu sé sú að meta skuli heildarmynd merkjanna.

Andmælandi telur vörumerki hans LIDL og vörumerki umsækjanda LIDO afar lík í sjón. Bæði séu orðmerki sem innihaldi fjóra bókstafi og þrír fyrstu bókstafirnir séu þeir sömu. Mest áhersla sé almennt á fyrri hluta orða í íslensku og því telur hann vera mikla sjónlíkingu með merkjunum. Hvað hljóðlíkingu varðar telur andmælandi hana mikla þrátt fyrir að orðið LIDO innhaldi tvö atkvæði en orðið LIDL aðeins eitt. Þessu til stuðnings vísar hann í ákvarðanir OHIM (vörumerkja- og hönnunarskrifstofu Evrópubandalagsins í Alicante) sem hann telur sambærilegar því máli sem hér er til umfjöllunar.

Andmælandi bendir á að merki umsækjanda LIDO sé skráð í flokkum 29, 30 og 43 og beinir andmælanum því að þeim vöruflokkum. Um sé að ræða algera vörulkingu hvað varði flokka 29 og 30 og telur hann einnig að sú þjónusta í flokki 43, sem merkið er skráð fyrir, tengist vörum í flokkum 29 og 30.

Andmælandi leggur áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Með vísan til framangreinds er það mat andmælanda að mikil ruglingshætta sé til staðar með ofangreindum tveimur merkjum, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og því beri að ógilda skráninguna í heild sinni. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, LIDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 970 020, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 29, 30 og 43. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við eftirfarandi skráð merki andmælanda; LIDL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 974 355, í flokkum 1-16, 18, 20, 21, 23-36 og 39-42, LIDL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 974 357, í flokkum 1-16, 18, 20, 21, 23-36 og 39-42, LIDL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 974 364, í flokkum 1-5, 7-9, 11, 13-14, 16, 18, 21, 23-36 og 39, 41 og 42, LIDL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 974 363, í flokkum 1-5, 7-9, 11, 13-14, 16, 18, 21, 23-36, 39, 41 og 42 og LIDL (orðmerki), sbr. skráning nr. 606/1992, í flokkum 3, 5, 8, 11, 16 og 28-33.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjálaga 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. Ákvæði 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga er sambærilegt 6. tl., sömu greinar en tekur til verndar alþjóðlegra merkja.

Andmælandi lagði áherslu á ruglingshættu milli orðmerkis hans LIDL og hins andmæлта merkis LIDO. Ljóst er að vörulíking er til staðar með merkjunum í flokkum 29 og 30. Orðið LIDO er tvö atkvæði en orðið LIDL aðeins eitt atkvæði en hvorugt orðið hefur sérstaka merkingu. Þrátt fyrir að bæði orðin séu fjórir bókstafir og að þrír fyrstu séu þeir sömu eða LID, er það mat Einkaleyfa-stofunnar að lítil sjónlíking sé með merkjunum og alls engin hljóðlíking enda framburðurinn gjörólíkur.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ólík og því lítil hætta á að villst verði á merkjunum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, LIDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 970 020, skal halda gildi sínu.

Reykjavík 10. ágúst, 2009

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.