

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 16/2003

Móna, Stakkahrauni 1, Hafnarfirði,

gegn

Moy Park Limited, Bretlandi.

Málsatvik:

Hinn 12. ágúst 2002 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) þess efnis að Moy Park Limited, The food Park, 39 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Northern Ireland, BT63 5QE, Bretlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 783 568, CHICKEN POPS (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokkum 29 og 30.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 16. desember 2002.

Með bréfi, dags. 12. febrúar 2003, andmælti Viðar Lúðvíksson, hdl., skráningu merkisins, f.h. Mónu ehf. Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, POPS (orðmerki), skráning nr. 328/1970, sem skráð er hér á landi fyrir tiltekna vörur í flokki 30.

Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um fram komin andmæli hinn 14. febrúar 2003, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegru skráningarinnar, veittur frestur til 14. júní 2003 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann hér á landi. Hinn 21. mars 2003 barst Einkaleyfastofunni bréf frá G.H. Sigurgeirssyni þess efnis að hann hafði tekið að sér fyrirvar fyrir umsækjanda vegna ofangreindra andmæla ásamt umboði þess efnis. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni hinn 25. mars

2003. Hún var send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi bendir á að hann sé skráður eigandi vörumerkisins POPS skv. umsókn nr. 181/1970 frá 20. maí 1970, sem hlotið hafi skráningarnúmerið 328/1970. Skráning vörumerkisins hafi síðast verið endurnýjuð þann 5. september 2000. Andmælandi heldur því fram að hann hafi notað vörumerkið óslitið sem nafn á ríssúkkulaði við sölu og markaðssetningu á því hér á landi frá árinu 1968. Andmælandi vísar til hjálagðra verðlista og afrita af umbúðum máli sínu til stuðnings.

Andmælandi bendir jafnframt á að framangreind vara og vörumerkið POPS verði að teljast vel þekkt hér á landi og bendir hann á að salan á vörunni nemi töluverðum hluta af heildarsölu fyrirtækisins á sælgæti. Þrátt fyrir framangreint hafi vörumerkið CHICKEN POPS verið skráð hjá Einkaleyfastofunni í flokkum 29 og 30.

Andmælandi tekur fram að hann njóti vörumerkjaréttar til vörunnar og vörumerkisins POPS á grundvelli skráningar nr. 328/1970 á orðmerkinu hjá Einkaleyfastofu, sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, og á grundvelli markaðsfestu vörunnar og óslitinnar notkunar vörumerkisins, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. sömu laga, enda uppfylli merkið ótvírætt öll skilyrði skráningar skv. 13. gr. laganna, sbr. 2. mgr. 3. gr. sömu laga. Vörumerkjaréttur andmælanda til vörumerkisins sé því ótvíræður og taki hann bæði til orðsins POPS eins, sem og til vörumerkisins svo sem það er stílfært við notkun á umbúðum um vöruna sem andmælandi selur undir því nafni.

Andmælandi bendir á að sú vernd sem skráning vörumerkisins POPS veiti honum sé afar víðtæk en hún taki til flokks 30, „þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmí, súkkulaði-, sælgætis-, kex- og efnagerðarvörum“ svo sem segir í skráningunni.

Andmælandi bendir því næst á að hann telji vörumerkið CHICKEN POPS falli ótvírætt undir 2., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki og sé skráning þess af þeim sökum óheimil. Þannig telur andmælandi ótvírætt að vörumerkið sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum, enda sé með því gefið í skyn að um geti verið að

ræða undirflokk vöru sinnar sem seld sé undir vörumerkinu POPS, eða í það minnsta vöru tengda þeirri vöru sinni. Aðgreiningin með forskeytum sé engin, eða í það minnsta svo veik að neytendur myndu hafa ástæðu til þess að ætla ranglega að vörunar stafi allar frá sama framleiðanda.

Þá bendir andmælandi á að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merki sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Í sömu grein segi efnislega að tákn eða orðasambönd, sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli teljist ekki nægjanlegt sérkenni í því sambandi. Umsækjandi vörumerkisins CHICKEN POPS hafi eingöngu skeytt orðinu „chicken“ framan við vörumerki andmælanda. Með því sé viðkomandi vörumerki ekki veitt nægjanlegt sérkenni til að skilyrði skráningar skv. 13. gr. laga um vörumerki séu uppfyllt, enda sé forskeytið vel þekkt úr daglegu máli. Andmælandi tekur fram að enska orðið „chicken“ þýði kjúklingur á íslensku og sé lýsandi orð fyrir tiltekna matvöru. Orðið greini því vörumerkið ekki með skýrum hætti frá merki andmælanda. Þess í stað sé engu líkara en að forskeytið „chicken“ sé eins konar undirflokkur vörumerkisins POPS, eða afbrigði af þeirri vöru andmælanda.

Að lokum bendir andmælandi á að við mat á kröfum 13. gr. laga um vörumerki til skráningarhæfis vörumerkisins CHICKEN POPS og ruglingshættu skv. ákvæðum 14. gr. laganna verði að hafa í huga að vörumerkið er skráð í sama flokki og vörumerkið POPS, þ.e. flokki 30 sem tekur auk annars til sætabrauðs og sælgætis. Ruglingshættan sé af þeim sökum meiri en ella. Með vísan til þess sem að framan er rakið krefst andmælandi þess að merkið CHICKEN POPS verði afmáð úr vörumerkjaskrá með vísan til 3. tl. 1. mgr. 32. gr. laga um vörumerki.

Umsækjandi vísar andmælunum algerlega á bug og heldur því fram að engin ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkjanna CHICKEN POPS og POPS. Merkið CHICKEN POPS sé samsett úr tveimur orðum en POPS aðeins eitt orð. Umsækjandi telur að merkin séu það aðgreinandi að ekki sé hætt á að ruglingshætta skapist. Auk þess sem að fyrsti hluti merkjanna hljóti að teljast aðalhluti merkjanna og mesta áherslan sé á þeim hluta. Í merkinu CHICKEN POPS sé CHICKEN mest áberandi. Hvorki sjónlíking né hljóðlíking sé til staðar og ætti því ekki að skapast ruglingshætta á milli þessara merkja.

Umsækjandi vísar því næst til ummæla í greinargerð andmælanda um að vörumerkið POPS hafi verið notað óslitið sem nafn á ríssúkkulaði við sölu og markaðssetningu hér á landi frá árinu 1968. Umsækjandi tekur fram að merki andmælanda POPS sé skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 30: „þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmí, súkkulaði-, sælgætis-, kex og efnagerðarvörum“. Merki umsækjanda sé hins vegar skráð fyrir eftirfarandi vörur: Flokkur 29: Chickens (not live) and food products made wholly or substantially wholly from chicken all for human consumption; prepared meals and snack foods and ingredients therefor. Flokkur 30: Prepared meals and ingredients therefor; snack foods; cereals and foodstuffs made from cereals. Andmælandi telur að sjá megi að umsækjendur hafi aðeins áhuga á að nota merkið CHICKEN POPS fyrir kjúkling og skyldar vörur en andmælandi noti einungis merki sitt POPS í tengslum við sælgæti, eða líkt og andmælandi nefni sjálfur, fyrir ríssúkkulaði. Það sé því augljóst að merkið CHICKEN POPS og merkið POPS séu skrásett fyrir óskyldar vörur og því geti als ekki skapast ruglingur á milli merkjanna.

Þá tekur umsækjandi fram að Einkaleyfastofan hafi ekki séð ástæðu til að hafna birtingu vörumerkjaskráningar CHICKEN POPS, alþjóðleg skráning nr. 783 568 fyrir flokka 29 og 30 og hljóti þar með að hafa talið að ruglingshætta væri ekki fyrir hendi.

Að lokum vísar andmælandi til nokkurra merkja með endingunni POPS, sem skráð eru hjá Einkaleyfastofunni fyrir vörur í flokki 30 og vísar til þess að Einkaleyfastofan hafi ekki hafnað birtingu þeirra og hljóti þannig að hafa talið að ruglingshætta væri ekki fyrir hendi milli þeirra og merkis andmælanda POPS, skráning nr. 328/1970. Með vísan til alls framangreinds fer umsækjandi fram á að andmælum gegn vörumerkinu CHICKEN POPS, alþjóðleg skráning nr. 783 568 verði hafnað.

Niðurstaða:

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

Andmælt er alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 783 568, CHICKEN POPS (orðmerki), fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda POPS (orðmerki), sbr. skráning nr. 328/1970, sem skráð er hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki vörulíking milli þeirrar vöru er merkið CHICKEN POPS er skráð fyrir í flokki 29 og þeirrar vöru sem merkið POPS er skráð fyrir. Hins vegar getur að mati stofnunarinnar verið um vörulíkingu að ræða milli vörunnar sem merkið CHICKEN POPS er skráð fyrir í flokki 30 og hluta þeirrar vöru sem merki andmælanda er skráð fyrir í sama flokki, en skráning andmælanda er nokkuð víðtæk í þeim flokki.

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.

Merki andmælanda og merki umsækjanda eru bæði orðmerki, CHICKEN POPS og POPS. Síðari hluti merkis umsækjanda, orðið POPS, er nákvæmlega hinn sami og merki andmælanda. Þegar merki er, líkt og hér er gert, tekið upp í heild sinni í annað merki má jafnan telja nokkrar líkur til þess að hætta sé á ruglingi. Ekki er þó sjálfgefið að ruglingshætta sé milli merkjanna þó að málum sé þannig háttað. Meta verður hvert mál sérstaklega og hafa í huga hvaða heildarmynd viðkomandi merki gefur neytendum.

Orðið POPS hefur ákveðna merkingu í enskri tungu, fleirtöluna af nafnorðinu „pop“ sem getur m.a. þýtt skv. Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi sem gefin var út í Reykjavík 1991, hvellur eða skellur. Þá ber að geta þess að orðið „pop“ í enskri tungu er notað sem stytting á enska orðinu „lollipop“ sem þýðir sleikibrjóstsýkur og er þá fleirtalan „pops“. Skráning merkis andmælanda er meðal annars fyrir kex og sælgæti(ríssúkkulaði) og er mat Einkaleyfastofunnar að orðið „pops“, sem getur skv. framansögðu m.a. þýtt smellir, sé vísbendandi fyrir vörur í þessum flokki.

Í bókinni Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur sem gefin var út í Reykjavík 1995 kemst Jón L. Arnalds þannig að orði á bls. 100. „ Þeim mun meira sérkenni sem merki hefur, þeim mun stærra verður umráðasvæði þess. Þeim mun minna sérkenni sem

merki hefur, þeim mun meira mega önnur merki líkjast því. Þá má segja um merki sem gefa vísbendingu (suggestive) og merki sem hafa að geyma lýsandi atriði að þeim mun þrengri hlýtur vernd þeirra að verða. Öðrum er meira og minna heimilt að nota svipuð atriði í sínum merkjum og þessi merki geta því verið líkari hvort öðru.“

Tekið skal fram að vísbendandi merki uppfylla skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni. Verndarsvið þeirra merkja getur hins vegar verið takmarkað samkvæmt fyrrgreindu.

Eins og fyrr hefur komið fram er síðari hluti merkis umsækjanda eins og merki andmælanda. Merki umsækjanda samanstendur þó af tveimur orðum og er fyrra orðið CHICKEN. Lengd eða stærð orðmerkjanna er ólík sem og upphaf þess. Í ljósi þess telst heildarmynd þeirra ekki mjög lík.

Með hliðsjón af því að merki andmælanda telst vísbendandi, þess að vörulíking er ekki að fullu með merkjunum og þess að heildarútlit merkjanna er nokkuð ólíkt, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé hætt á því að sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að CHICKEN POPS (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 783 568 fyrir vörur í flokki 29 og 30, haldi gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins CHICKEN POPS (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 783568 heldur gildi sínu.

Reykjavík, 9. júlí 2003,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.