

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 6/2007

Duck and Cover Clothing Limited, Bretlandi

gegn

YOLGÖREN TEKSTIL INSAAT GIDA, Tyrklandi

Málsatvik


Hinn 25. apríl 2006, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, YOLGÖREN TEKSTIL INSAAT GIDA, TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI, Cihangir Mahallesi, Sirin Solak, No: 29 Avcilar, ISTANBUL, Tyrklandi, eigandi alþjóðlegrar

D.A.C

vörumerkjaskráningar nr. 802 109,  **DUCK AND COVER** (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. júlí 2006.

Með bréfi, dags. 15. september 2006, andmælti ARNASON / FAKTOR, f.h. Duck and Cover Limited, Gorst Road 52, Park Royal, London NV10 6LD, Bretlandi,

skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, **DUCK AND COVER** (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 870734,



D.A.C (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 864594 og  (orð- myndmerki), sem skráð er hér á landi, sbr. alþjóðlega skráning nr. 864546. Andmælin byggja á, 2. mgr. 4. gr. og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 19. september 2006, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 19. janúar 2007 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Með bréf, dags. 24. janúar 2007, tilkynnti Einkaleyfastofan að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Hinn 9. mars sl. óskaði Einkaleyfastofan hins vegar eftir að andmælandi legði fram frekari gögn til stuðnings þess að merki hans væri þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Andmælandi lagði fram viðbótargögn með bréfi dags. 9. maí sl. og var málið þá tekið til úrskurðar að nýju.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins D.A.C. **DUCK AND COVER** (orð- og

D.A.C

myndmerki),  **DUCK AND COVER**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 802109 fyrir tilgreindar vörur í flokki 25. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við óskráð merki hans, **DUCK AND COVER** (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 870734, **D.A.C** (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 864594 og  (orð- myndmerki), sem skráð er hér á landi, sbr. alþjóðleg skráning nr. 864546.

Þá er þess getið að fyrirhuguð sé útvíkkun vörumerkjaréttar Duck and Cover Clothing Limited og er Ísland þar tilnefnt.

Andmælandi bendir á að Duck and Cover Clothing Limited, sem hafi aðsetur sitt í London og sé þekkt fyrir framleiðslu, hönnun og sölu á sportlegum fatnaði aðallega fyrir ungmenni. Fyrirtækið eigi 4 vörumerki skráð alþjóðlegri skráningu sem séu skráð í flokkum 3, 18 og 25.

Andmælandi bendir á að hann eigi ekki öll sín merki skráð hérlendis en vegna umfangsmikillar notkunar merkisins erlendis, aðgengileika og þekkingar Íslendinga á því verði að telja merkin vel þekkt hér á landi. Merkin hafi verið notuð sleitulaust í Bretlandi og á Írlandi allt frá því þau fengu skráningu árið 1996. Velta fyrirtækisins hafi verið tæpur milljarður sl. ár. Þá bendir andmælandi á að merkin hafi verið notuð í miklum mæli á auglýsingaspjöldum í fótboleikjum og öðrum íþróttaleikjum á Bretlandi. Umrædd auglýsingaspjöld umlykja fótboletavellina og sjást einnig afar vel þegar sjónvarpað er frá slíkum leikjum. Auglýsingar með vörumerkjum Duck and Cover Clothing Limited hafa birst í mörgum stórleikjum og meðal annars í Úrvalsdeild enska fótboltans, en hún er ein af þeim bestu í heimi og áhorf á leiki hennar ótrúlega mikið. Leikir þessir eru nú sýndir á sérstakri íþróttasjónvarpsstöð en voru áður sýndir í Ríkissjónvarpinu. Margir Íslendingar hafa því komist í tæri við vörumerki andmælanda í gegnum íþróttaviðburði í ensku Úrvalsdeildinni. Auk þess sem margir þessara leikja hafa verið sýndir í breska ríkissjónvarpinu BBC sem margir Íslendingar hafi aðgang að.

Andmælandi bendir á að auglýsingar þeirra hafi birst í tímaritum sem seld séu hér á landi svo sem Wallpaper, GQ, Maxim, Espuise og Men's Health. Þá sé flogið frá Íslandi til London 14 sinnum í hverri viku og stundum oftast og Íslendingar þá komist í kynni við ýmis þekkt vörumerki í Bretlandi, meðal annars merki andmælanda.


Andmælandi tekur fram að skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé það ekki nauðsynleg forsenda fyrir tilvist vel þekkt merkis að það hafi verið notað hér á landi. Mikil umfjöllun og útbreiðsla merkisins erlendis hafi áhrif í þá veru að merki verði talið vel þekkt hér á landi og vísar til umfjöllunar ensks fræðimanns um það efni.

Andmælandi lýsir því síðan hversu mikil ruglingshætta sé með merkjunum og bendir á að við mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjum sé litið til þess hvort heildarmynd þeirra sé lík, þ.e. hvort sjón-, hljóð- og merkjalíking sé með þeim.

Andmælandi telur að þegar hið andmælt merki og merki andmælanda séu borin saman sé mikil sjónlíking með þeim enda samanstandi hið andmælt merki af nær


öllum skráðum vörumerkjum andmælanda, þ.e. orðmerkinu **DUCK AND COVER**,



orðmerkinu **D.A.C.** og af myndmerkinu . Þannig að í merkjum beggja sé að finna mynd af bókstafinn D í öfugri skeifu og bendir á að hann eigi slíkt merki skráð alþjóðlegri skráningu hér á landi, sbr. skráning nr. 864546. Veruleg sjónlíking sé því með merkjunum. Hvað varðar hljóðlíkingu telur andmælandi einnig að hún sé fyrir hendi innihaldi merkin sömu orð og þau séu eins borin fram. Að lokum sé um mikla vörulíkingu að ræða. Merki andmælanda sé skráð fyrir vörur í flokkum 3, 18 og 25 og hið andmælt merki sé skráð fyrir vörur í flokki 25. Merkin séu þannig skráð fyrir vörur í sama flokki., þ.e. flokki 25. Eigandi hins andmælt merkis hafi verið í vöndri trú og ætli sér að notfæra sér markaðsfestu og frægð merkis andmælanda.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráning merkisins,

D.A.C


 **DUCK AND COVER**, verði felld úr gildi með vísan til ofangreinds.

Ekki bárust athugasemdir frá umsækjanda og er málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.


Niðurstaða


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

D.A.C


Andmælt er skráningu vörumerkisins,  **DUCK AND COVER**, (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 802109 sem skráð er fyrir *clothing, outerclothing, underwear, jeans clothing, vests, skirts, sports jerseys, coats, trousers, suits, overcoats, shirts, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts, uniforms, jackets, bathing suits, bath robes; footwear, shoes, sports shoes, slippers, boots, iron fittings for shoes, heelpieces for shoes, welts for shoes, non-slipping devices for shoes, footwear uppers; socks, stockings, hosiery, suspenders; headgear, head coverings (headgear), hats, caps, berets; tights, collars, bow ties, neckties, shoulder*

sashes, scarves, gloves, belts; clothing for babies, layettes, babies' diapers of textile, babies' napkins of textile í flokki 25.

Andmælin byggjast á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 og 2. mgr. 4. gr. sömu laga við merki andmælanda, **DUCK AND COVER** (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 870734, **D.A.C** (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 864594,  (myndmerki), sbr. alþjóðlega skráning nr. 864546 og **DAC** (orðmerki), sbr. 864528.


Eitt þessara merkja hefur andmælandi fengið skráð hér á landi og er það orð og myndmerkið, , sbr. alþjóðleg skráning nr. 864546. Umsóknin var lögð inn hjá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), 1. febrúar 2005 og er skráningardagsetning þess, 27. maí 2005. Merkið nýtur verndar frá forgangsréttardagsetningu, sbr. 2. mgr. 7. gr., sbr. 17. gr. og 59. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997.

D.A.C

Merki umsækjanda, orð- og myndmerkið,  **DUCK AND COVER**, nr. 802109, er skráð hér á landi samkvæmt síðari tilnefningu, 28. nóvember 2005 og er skráning þess merkis því yngi en skráning merkis andmælanda og gengur skráning merkis andmælanda því framur rétti umsækjanda, sbr. 1. mgr. 7. gr. vörumerkjálaga.


Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga að óheimilt sé að skrá merki 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Oft hafa merki að geyma tiltekinn þátt sem er meira áberandi og hefur meiri áhrif á heildarmynd merkis en aðrir þættir þess. Þegar merki í heild sinni er tekið upp í annað merki þá skiptir sérkenni merkisins miklu máli eins og endranær við mat á ruglingshættu. Þeim mun sérkennilegra sem eldra merkið er þeim mun meiri hætta er á ruglingi þegar merkið er í heild sinni tekið upp í annað merki.

Merki andmælanda sem skráð er hér á landi er orð- og myndmerkið  og verður, að mati Einkaleyfastofunnar, að teljast sérkennilegt fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki 25, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga,.

D.A.C

Merki umsækjanda,  **DUCK AND COVER**, er samsett úr skammstöfuninni, **D.A.C.**, myndhlutanum, , og orðunum **DUCK AND COVER**.


Bæði merkin innhalda því hinn sérstaka myndhluta .

Í því tilviki sem hér um ræðir er hluti merkis umsækjanda nánast hinn sami og merki andmælanda. Þrátt fyrir að ekki sé hljóðlíking með merkjum þessum er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi enda eru þau skráð fyrir sömu vörur og eins og áður segir er heildarmynd merkis andmælanda tekin upp í merki umsækjanda.

Með vísan til ofangreinds, sérstaklega til sjónarmiða um það þegar merki er í heild sinni tekið upp í annað merkið, er það mat Einkaleyfastofunnar að almenningur gæti talið að um viðskiptatengsl milli aðila væri að ræða og því verði að telja ruglingshættu vera með merkjunum, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Því verður að fallast á það með andmælanda að vörumerki umsækjanda,

D.A.C

 **DUCK AND COVER** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 802109, sé óskráningarháft, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Þegar af þeirri ástæðu verður ekki fjallað um 2. mgr. 4. gr. né 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins, D.A.C. DUCK AND COVER (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 802109, skal felld úr gildi.

Reykjavík, . 5. júní 2007,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.