

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 6/2004**

**Móna, Stakkahrauni 1, Hafnarfirði,**

**gegn**

**Góu-Lindu ehf., Bæjarhrauni 24, Hafnarfirði.**

### **Málsatvik:**

Þann 8. nóvember 2002, lagði Góa-Linda ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2911/2002. Upphaflega var óskað var skráningar fyrir ýmsar tiltekna vörur í flokki 30. Með bréfi umsækjanda, dags. 22. apríl 2003 var vörulisti umsóknarinnar þrengdur þ.a. hann tæki til súkkulaðibita sem séu formaðir eins og dýr og fylltir með karamellu í flokki 30.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 19. september 2003, sbr. skráning nr. 645/2003.

Með bréfi, dags. 30. september 2003, andmælti Viðar Lúðvíksson, hdl., skráningu merkisins, f.h. Mónu ehf. Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, KARAMELLUDÝR (orð- og myndmerki), skráning nr. 1217/1999, sem skráð er hér á landi fyrir sælgæti í flokki 30.

Með bréfi dags. 9. október 2003 var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og honum send greinargerð andmælanda. Umsækjanda var veittur frestur til 9. desember 2003 til að leggja fram athugasemdir.

Hinn 26. nóvember 2003 barst Einkaleyfastofunni bréf Sigurjónsson & Thor ehf. þar sem vísað er í greinargerð þeirra dags. 22. apríl 2003 til Einkaleyfastofunnar vegna þessa máls. Greinargerðin var send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

Andmælandi tekur fram að hann hafi árið 1984 sett á markað lakkrísfyllt súkkulaði í dýralíki undir nafninu Sirkus. Árið 1990 hófst jafnframt framleiðsla af hans hálfu á súkkulaðidýrum undir nafninu Rjómadýr. Það nafn hafi hann notað á vöruna fram í janúar 1999 þegar súkkulaðidýrin fengu karamellufyllingu og jafnframt nafnið KARAMELLUDÝR. Umrædd vörutegund hafi ávallt selst vel og hafi verið ein af söluhæstu vörutegundum sem andmælandi hafi haft á boðstólnum.

Þá bendir andmælandi á að um mitt ár 1999 hafi umsækjandi, sælgætisverksmiðjan Góa, nú Góa-Linda, einnig hafið framleiðslu á KARAMELLUDÝRUM. Umrædd framleiðsla hafi verið nákvæm eftirlíking af framleiðslu andmælanda, enda hafi umsækjandi notað nákvæmlega sömu mót til framleiðslunnar. Karamelludýr umsækjanda hafi einnig verið karamellufyllt og dreift í samskonar umbúðum og KARAMELLUDÝR andmælanda.

Þá hafi andmælandi sótt um skráningu á orð- og myndmerkinu KARAMELLUDÝR, sbr. skr. nr. 1217/1999 en á sama tímabili hafi KARAMELLUDÝR umsækjanda hins vegar horfið af markaði. Í apríl 2002 hafi andmælandi síðan byrjað að selja KARAMELLUDÝR í markaðspakkningu hugsuð fyrir verslanir og stórmarkaði. Skömmu síðar eða í október 2002 hafi síðan umsækjandi aftur sett vöru á markað er hann nefndi KARAMELLUDÝR og hafi þar verið á ferðinni samskonar vara og umsækjandi hafi sett á markað 1999. Í framhaldi þess hafi andmælandi sent kvörtun til Samkeppnisstofnunnar vegna málsins.

Andmælandi telur sig njóta óskoraðs vörumerkjaréttar til vörunnar og vörumerkisins KARAMELLUDÝR, bæði á grundvelli markaðsfestu vörunnar og notkunar vörumerkisins og aukin heldur á grundvelli skráningar orð- og myndmerkisins hjá Einkaleyfastofunni sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Öðrum en andmælanda sé þar af leiðandi óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerkinu án heimildar

andmælanda sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna. Í því sambandi sé rétt að benda á að uppfyllt séu skilyrði beggja töluliða nefndrar lagagreinar, þar sem um sömu vöru sé að ræða auk þess sem greinileg ruglingshætta sé fyrir hendi með vörum aðila. Skráning vörumerkisins KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU sé því óheimil sbr. 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til ofangreinds telur andmælandi að umsækjandi hafi með framleiðslu, markaðssetningu, auglýsingu og dreifingu á sælgæti sínu undir vörumerkinu KARAMELLUDÝR gerst brotlegur gegn framangreindum ákvæðum laga um vörumerki.

Því næst bendir andmælandi á eftirfarandi atriði til stuðnings andmælum sínum:

Andmælandi telur sig njóta óskoraðs vörumerkjaréttar vegna sælgætisins og vörumerkisins KARAMELLUDÝR bæði á grundvelli notkunar og markaðsfestu sem og skráningar merkisins en hann kveður vöruna hafa selst mjög vel.

Framleiðsla og markaðssetning umsækjanda á KARAMELLUDÝRUM hafi hins vegar verulega ruglingshættu í för með sér enda eigi neytendur erfitt með að greina á milli vöru umsækjanda og andmælanda. Breyti þar engu þótt umsækjandi hafi skeytt orðunum FRÁ GÓU aftan við merkið enda skapi viðskeytið sem slíkt ekki sérkenni þar sem óheimilt sé að nota vörumerki annarra til auðkenningar á vörum jafnvel þó að bætt sé fyrir aftan vörumerkið orðinu "frá" og síðan heiti hins nýja framleiðanda.

Þá hafi eigendur söluturna ekki greint á milli vörutegundanna og gjarnan blandað saman í lausasölu vöru andmælanda og vöru umsækjanda og einnig pantað vöruna frá umsækjanda í stað andmælanda. Telur andmælandi að með þessum hætti hafi umsækjandi hagnýtt sér með ólögætum hætti alla þá viðskiptavild, vörugæði og markaðssetningu sem andmælandi hafi byggt upp og búið að vegna vöru sinnar. Einnig hafi andmælandi fundið fyrir minnkandi sölu á vöru sinni eftir að umsækjandi setti sína vöru á markað.

Við mat á ruglingshættu telur andmælandi að líta verði til þess að vörumerkið sé eftiröpun þar sem umsækjandi hafi fest kaup á nákvæmlega eins mótum og andmælandi þrátt fyrir að mikið úrval annarra móta sé til boða.

Andmælandi mótmælir fullyrðingu umsækjanda að vörumerkið karamelludýr skorti sérkenni og mótmælir þeim rökum er umsækjandi vísar til í því sambandi.

Vörumerkið KARAMELLUDÝR sé fjarri því að vera lýsandi og að réttur annarra til að lýsa sinni vöru sé ekki skertur á nokkurn hátt.

Í fyrsta lagi séu eiginleg karamelludýr ekki til. Orðið hafi ekki verið notað í íslenskri tungu fyrr en andmælandi bjó til þessa sælgætistegund og nefndi hana því nafni.

Í öðru lagi þá séu dýr ekki matvara og vörumerkið KARAMELLUDÝR geti þ.a.l. aldrei talist svo lýsandi að með því sé átt við nákvæmlega þá vöru sem andmælandi selji undir því vörumerki enda sé andmælandi ekki að selja dýr.

Í þriðja lagi takmarki einkaréttur andmælanda til vörumerkisins ekki rétt annarra til að lýsa sinni vöru þar sem vöru andmælanda verði ekki lýst nema með hugtaki á borð við "súkkulaði í formi dýrs með fyllingu úr karamellukremi"

Andmælandi bendir því næst á að sú fullyrðing að merki hans sé lýsandi eigi bersýnilega ekki við rök að styðjast. Til stuðnings þess getur hann um að við skráningu á vörumerkinu hafi Einkaleyfastofan ekki séð ástæðu til að senda andmælanda tilkynningu á grundvelli 1. mgr. 15. gr. laga um vörumerki en það sé gert ætíð (sic) þegar stofnunin telur ástæðu til að ætla að hlutar vörumerkis séu þess eðlis að vörumerkjaréttur nái ekki til þeirra. Í þessu sambandi vísar andmælandi til niðurstöðu úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 10/2000.

Þá vísar andmælandi til nokkurra Hæstaréttardóma er sýna hvernig sérkenni vörumerkja hafi verið metin í íslenskri dómaframkvæmd.

Því næst mótmælir andmælandi því að vörumerkjavernd vegna vörumerkis hans karamelludýr sé lakari sökum þess að nafnið Móna komi einnig fram í skráningunni. Ekki sé talið í vörumerkjarétti að nafn framleiðanda samhliða vörumerki dragi úr vörumerkjavernd.

Að lokum vísar andmælandi til þess sem að framan er rakið og ítrekar andmæli sín og krefst þess að skráning umsækjanda verði ógilt og vörumerkið afmáð úr vörumerkjaskrá með vísan til 3. tl. 1. mgr. 32. gr. laga um vörumerki.

Umsækjandi telur að orðið KARAMELLUDÝR sé bersýnilega lýsandi fyrir súkkulaðibita sem eru formaðir eins og dýr og fylltir með KARAMELLU.

Umsækjandi tekur fram að merki þau sem málið varða séu bæði orð- og myndmerki. Orðið KARAMELLUDÝR sé aðeins hluti af báðum merkjunum sem séu mjög ólík að öðru leyti. Meta eigi vægi einstakra þátta í samsettum merkjum og ekki dugi að einblína bara á orðið í merkjunum.

Þá bendir umsækjandi á að ef enginn vafi sé um sérkenni orða í myndmerkjum vegna þess að þau séu bersýnilega lýsandi eða bersýnilega sérkennileg sé ekki notaður "disclaimer" skv. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna. Orðið KARAMELLUDÝR í skráningu nr. 1217/1999 án "disclaimer" sendi þau skilaboð til annarra atvinnurekanda á þessu viðskiptasviði að skráningin veiti ekki einkarétt á orðinu KARAMELLUDÝR fyrir þær vörur sem merki umsækjanda óskast skráð fyrir. Einkaleyfastofa hafi fylgt nokkuð strangri framkvæmd við mat á sérkenni samsettra orða. Sé miðað við þá framkvæmd skortir orðið KARAMELLUDÝR bersýnilega sérkenni fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir.

Umsækjandi tekur fram að sú staðreynd að orðið KARAMELLUDÝR sé ekki að finna í orðabókum hafi ekki ein sér þau áhrif að merki uppfylli kröfu 13. gr. vörumerkjalaganna. Í því sambandi bendir umsækjandi á úrskurð áfrýjunarnefndar Noregs vegna vörumerkisins SERVERNET.

Umsækjandi starfar á sama sviði og andmælandi og hann telur sig ekki getað lýst vöru sinni með öðru orði en KARAMELLUDÝR og þess vegna noti hann það. Súkkulaðið sé sýnilegt en karamellan ekki og því þurfi hann að koma því á framfæri að hann sé að selja súkkulaðidýr sem séu fyllt með karamellu. Svigrúm hans til að gera grein fyrir vöru sinni yrði mjög takmarkað væri hann neyddur til að nota annað orð.

Því næst bendir umsækjandi á að ný orð sem séu samsett úr þekktum orðum séu oft lýsandi. Fjöldmörg lýsandi orð í íslensku séu mynduð á þann hátt og málið sé í stöðugri þróun og hið sama eigi við um vörutegundir. Það fari þó eftir því hvaða orð séu tengd saman og hvaða vörum/þjónustu þau lýsi hvort þau uppfylli skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga. Orðið KARAMELLUDÝR sé skólabókardæmi um lýsandi orð sé miðað við súkkulaðibita sem séu formaðir eins og dýr og fylltir með karamellu.

Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi í fræðimenn og norræna og evrópska framkvæmd.

Að lokum leggur andmælandi áherslu á ofangreind rök og fer fram á að merkið KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU (orð- og myndmerki) verði ekki ógilt.

#### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er vörumerkjaskráningu nr. 645/2003, KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU (orð- og myndmerki), fyrir súkkulaðibita sem eru formaðir eins og dýr og fylltir með karamellu í flokki 30. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda KARAMELLUDÝR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1217/1999, sem skráð er hér á landi fyrir sælgæti í flokki 30 og notkun og markaðsfestu á merkinu "KARAMELLUDÝR".

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 Einkaleyfastofunar er um vörulíkingu að ræða milli þeirrar vöru er merkið KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU er skráð fyrir í flokki 30 og þeirrar vöru sem merkið KARAMELLUDÝRIN er skráð fyrir, en merkin eru bæði skráð fyrir sätindi í flokki 30.

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.

Við mat á ruglingshættu verður að líta til þess hvaða þættir það eru sem mest áhrif hafa á heildarmynd merkjanna. Oft hefur merki að geyma tiltekinn þátt sem er meira áberandi og hefur meiri áhrif á heildarmyndina en aðrir þættir þess. Almennt hefur sá hluti merkisins sem mest sérkenni hefur, mest áhrif á heildarmynd merkisins þó aðrir þættir, sem t.d. teljast lýsandi, hafi einnig nokkur áhrif á heildarmynd viðkomandi merkis.

Merki umsækjanda. nr. 645/2003 er svart/hvítt aflangt orð- og myndmerki. Við miðju merkisins er áberandi mynd af fil séðum frá hlið og stendur fíllin ofan á borða sem hýsir einn orðhluta merkisins. Inni í borðanum er ritað: "KARAMELLUDÝRIN" og fyrir neðan borðann stendur með lítið smærra lettri: "FRÁ GÓU" Neðst í merkinu eru fjögur glaðhlakkaleg dýr, önd, köttur, api og asni. Merki andmælanda, nr. 1217/1999, er einnig orð- og myndmerki. Fyrir miðju er aðal myndhluti merkisins, þar er ritað með hvítum hástöfum innan í svartan aflangan kassa "KARAMELLUDÝR". Fyrir ofan og neðan þennan orðhluta eru átta dýr, fjögur fyrir ofan og fjögur fyrir neðan. Dýrin virðast vera myndir af sælgæti eða sælgætismótum meðan að í merki umsækjanda virðist frekar vera um teiknaðar myndir að ræða sem gerðar eru sérstaklega fyrir umbúðirnar. Neðst í merkinu er síðan letrað með lágstöfum: "móna"

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997 er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Með þessari kröfu er lögð áhersla á að vörumerki verði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi, þ.e. vera auðkennandi, til að geta talist vörumerki. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika, eru ekki nægilega sérkennileg samkvæmt fyrrnefndri lagagrein. Þau eru lýsandi og teljast óskráningarhæf. Orð sem ein og sér eru ekki skráningarhæf samkvæmt framangreindu geta þó í tiltekinni útfærslu eða með mynd haft nægjanlegt sérkenni og því talist skráningarhæf.

Að mati Einkaleyfastofunar hafa myndhlutar merkjanna svipuð áhrif á heildarmyndina og orðhlutar þeirra. Orðhlutar merkjanna líkt og myndhlutar þeirra gefa til kynna þá vöru sem merkin standa fyrir þ.e.a.s. "dýr" úr sælgæti, nánar tiltekið karamellu. Töluvert algengt er að sælgætisframleiðendur móti sælgæti sitt á ákveðinn hátt til að höfða til barna og annarra neytenda. Það eru þá oft myndir eða mót af hlutum eða lífverum úr samfélaginu. Sem dæmi má nefna: bíla, snuð, krítar, dýr og þ.m.t. undirflokkka eins og birni, fiska, slöngur og fleira. Sælgætið er þá ídulega nefnt með samsetningu af þeirri fyrirmynd sem varan sækir til og þeirri tegund sælgætis sem varan er unnin úr eða áhrifum hennar. Sem dæmi má nefna: gúmmíbirni, lakkríssnuð, saltfiska, hlaupkalla o. fl. Verða slíkir orðhlutar því að teljast veikir og sérkennalitlir þar sem þeim er ætlað að lýsa vörunni fyrir neytendum og í langflestum tilvikum telja neytendur slíkar vörur ekki endilega stafa einvörðungu frá einum framleiðanda fremur en öðrum. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að orðið

"KARAMELLUDÝR" sé ekki sérkennandi fyrir "dýr" úr karamellu og því er ekki hægt að fallast á að andmælandi njóti einkaréttar á því orði einu sér. Með því væri réttur annarra sælgætisframleiðanda takmarkaður um of til að lýsa vöru sinni.

Þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á betri rétt til vörumerkisins karamelludýr á grundvelli notkunar og markaðsfestu.

Með hliðsjón af því að orðhluti merkis andmælanda telst veikur og sérkennalítill, þess að ekki megi takmarka aðra í að lýsa sinni vöru með notkun á orðinu „karamelludýr“ með því að gefa einum aðila einkarétt á orðinu 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 skráning vörumerkisins KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU (orð- og myndmerki), nr. 645/2003, haldi gildi sínu, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning vörumerkisins KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU (orð- og myndmerki), nr. 645/2003, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. febrúar 2004,

---

Steingrímur Bjarnason, lögfr.