

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 5/2007

Old Navy (ITM) Inc.

gegn

Philip Morris Products S.A.

Málsatvik

Þann 19. júlí 2005, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Sviss, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 852 171, OLD NAVY, orðmerki, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 34. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2005.

Með bréfi, dags. 13. janúar 2006, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Old Navy (ITM), Inc., 900 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, OLD NAVY (orðmerki), sbr. skráning nr. 17/2000, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 18, 25, 35 og 42. Vísað er til 13. gr., og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 16. janúar 2006, var andmælanda veittur eins mánaðar frestur til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælnum.

Með bréfi, dags. 16. janúar 2006, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 16. maí 2006 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi.

Greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 14. febrúar 2006. Í sama bréfi óskaði andmælandi eftir framlengdum fresti til að leggja inn frekari gögn. Frestur andmælanda var framlengdur í nokkur skipti þar sem frestur umsækjanda var ekki liðinn og fyrir séð að gagnaöflun andmælanda yrði ekki til frekari tafa í málinu.

Með tölvubréfi, dags. 11. maí 2006, óskaði umsækjandi eftir framlengdum fresti og samþykkti andmælandi frekari frest. Var báðum aðilum veittur frestur til 12. júní 2006 til að leggja fram gögn. Þar sem aðilar áttu í samningsviðræðum vegna málsins var enn óskað eftir framlengdum fresti og var fresturinn framlengdur til 12. september 2006. Greinargerð umsækjanda barst 12. september 2006 og var hún áframsend til andmælanda með bréfi, dags. 25. september 2006. Var andmælanda jafnframt veittur tveggja mánaða frestur til að leggja fram frekari gögn. Síðari greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 24. nóvember 2006 og var hún framsend til umsækjanda með bréfi, dags. 29. nóvember 2006. Umsækjanda var veittur frestur til 29. janúar 2007 til að skila inn frekari athugasemdum. Síðari greinargerð umsækjanda barst svo 29. janúar 2007. Með bréfi, dags. 1. febrúar 2007 var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins OLD NAVY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 852 171, fyrir tilgreindar vörur í flokki 34. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við skráð merki hans, OLD NAVY (orðmerki), sbr. skráning nr. 17/2000. Andmælin byggja á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Einnig er vísað til 2. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi bendir á að fyrstu verslanir Old Navy Clothing Co., hafi verið settar á stofn árið 1994. Einnig hafi verslanir verið stofnaðar víða um heim og vörur seldar til a.m.k. 26 landa, þ.á.m. Íslands. Þá hafi vörur auðkenndar með OLD NAVY verið seldar fyrir USD 4.406.575 til Evrópu, þ.m.t. Íslands, frá árinu 1997. Í lok ársins 1997 hafi verið 282 OLD NAVY verslanir í Bandaríkjunum og sala á hverju ári um einn milljarður USD.

Andmælandi bendir á þá staðreynd að merkið sé heimsfrægt fyrir margskonar vörur og þjónustu. Til stuðnings þessu vitnar andmælandi til könnunar, The Fairchild 100, sem birtist í tímariti árið 1999, en það er könnun á meðal neytenda um vitund þeirra og dálæti á vörumerkjum. Hafi OLD NAVY verið nr. 29 á aðallistanum yfir þekktustu merkin og nr. 5 í gallaðnaðinum. Þá vitnar andmælandi til lista sem birtur var í júní árið 2003, yfir þekktustu tískumerkin. Hafi OLD NAVY verið í 8. sæti á aðallistanum, í 1. sæti yfir íþróttafatnað og 3. sæti yfir fatnað úr bómull.

Andmælandi tiltekur með ítarlegum hætti í greinargerð sinni, hvernig merkið OLD NAVY hafi verið notað í Bandaríkjunum og bendir á að sótt hafi verið um skráningu á vörumerkinu OLD NAVY í fleiri en 100 löndum, þ.m.t. Íslandi, sbr. skráning nr. 17/2000.

Merki andmælanda er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 18, 25, 35 og 42 en merki umsækjanda er skráð í flokki 34. Telur andmælandi að vörur þær sem vörumerki hans stendur fyrir, séu svipaðrar tegundar og þær vörur sem merki umsækjanda gildi fyrir í skilningi 1. mgr. 4. gr. vml. nr. 45/1997. Vísar andmælandi í þessu sambandi til fræðirits þar sem fram kemur m.a. að reikna verði með því að flestir meti það sem svo að um sameiginlegan viðskiptauppruna sé að ræða ef það er t.d. hugsanlegt að umræddar vörur séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðilum.

Þá telur andmælandi það ekki eiga að skipta máli að merkin gildi fyrir vörur og þjónustu sem flokkaðar eru í ólíka flokka, þar sem flokkakerfið á ekki að vera ráðandi við mat á vörulíkingu. Telur andmælandi að meta eigi aðstæður á markaði miðað við

þær vörur og þjónustu sem um er að ræða. Nefnir andmælandi sem dæmi að margir eigendur vörumerkja sem auðkenna fatnað, skrá vörumerki sín í flokki 34 og eigendur tóbaksvara auglýsi oft vörur sínar á fatnaði og eiga því skráningu í flokki 25. Andmælandi telur, að sú staðreynd að merkin séu nákvæmlega eins, eigi að hafa áhrif á mat á vörulíkingu. Um augljósa ruglingshættu sé að ræða í skilningi 1. mgr. 4. gr. vml. og sú staðreynd að merki andmælanda sé vel þekkt, eigi að leiða til þess að 2. mgr. 4. gr. vml., eigi einnig við má á vörulíkingu.

Andmælandi telur að orðspor OLD NAVY, sem er þekkt fyrir gæðafatnað, muni verða rýrt sé það tengt við tóbaksvörur. Þá sé merkið OLD NAVY eitt af „heimsmerkjunum“ og njóti verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vml. Það sé ekki vilji sinn (þ.e. andmælanda) að merki hans tengist tóbaksvörum. Vísar andmælandi til fræðirita og annarra gagna í þessu sambandi.

Andmælandi byggir á að merki hans sé vel þekkt, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þegar alþjóðleg skráning nr. 852 171 var lögð inn. Þá sé OLD NAVY vörumerkið mjög vel kynnt og markaðssetningin á þjónustu og vörum undir þessu merki sé hluti af fataiðnaðinum þar sem hið heimsfræga OLD NAVY hafi verið mikið auglýst í fjölmiðlum um heim allan, telur andmælandi öruggt að eigandi hins andmæлта merkis hafi vitað eða mátt vita af merkinu. Til frekari stuðnings því að merkið sé vel þekkt nefnir andmælandi sem dæmi að sala með kreditkortum, útgefnum á Íslandi, frá árinu 1998 og fram í október 2005, hafi numið USD 2.1360.957,20 eða á genginu 61, kr. 131.386,20.

Viðvíkjandi notkun merkisins hér á landi, vísar andmælandi til þess að í Smáralind hafi verið sérvöruverslun frá árinu 2001 til loka árs 2002, þar sem seldar voru m.a. OLD NAVY vörur. Þá hafi vörur auðkenndar GAP og OLD NAVY einnig verið seldar á íslenskri heimasíðu, SHOP USA. Það fyrirtæki noti íslenskt lén og beini markaðssetningu að íslenskum neytendum í gegnum netverslun. Telur andmælandi því um notkun að ræða á þeim vörumerkjum (sem þar eru í boði) á Íslandi í skilningi vörumerkjalaganna

Til staðfestingar því að merkið sé vel þekkt, vitnar andmælandi til fjölda íslenskra vefsíðna þar sem fjallað er um vörumerkið OLD NAVY og blaðagreinar frá árinu 2000. Ennfremur vísar andmælandi til dóms Hæstaréttar í máli nr. 344/2001, þar sem 2. mgr. 4. gr. vml. var beitt án þess að nokkur gögn væru lögð fram.

Að lokum ítrekar andmælandi kröfu sína um að vörumerki nr. 852 171, OLD NAVY (orðmerki), verði hafnað í samræmi við fram komin andmæli.

Umsækjandi

Umsækjandi fer fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins OLD NAVY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 852 171, haldi gildi sínu.

Umsækjandi er ekki sammála andmælanda um að tóbaksvörur og fatnaður séu tengdar eða líkar vörur þar sem almenningur muni yfirleitt ekki hugsa um tóbak og fatnað í sömu andrá eða mynda nokkur hugrenningartengsl milli þessara vara. Í greinargerð umsækjanda segir ennfremur:

Þrátt fyrir að einhverjir eigendur tóbaksvörumerkja hafi skráð vörumerki sín í flokkum 18 og 25 hefur umbjóðandi okkar engin tengsl við fataiðnaðinn og notar vörumerki sín eingöngu fyrir tóbak og vörur tengdar tóbaki. Það verður að teljast varhugavert að fallast á þau rök andmælanda að það sé nægjanlegt til útvíkkunar vörumerkjaverndar að aðrir aðilar sem starfa annars vegar sem fataframleiðendur og hins vegar tóbaksframleiðendur hafi valið að framleiða einnig annars vegar tóbak og hins vegar fatnað.[...] Í ljósi þess teljum við það ekki sé hægt að taka tillit til þess hvað aðrir framleiðendur hafa gert og sérstaklega ekki ef með þeim hætti eigi að útvíkka vernd skráðra vörumerkja þannig að verndin nái út fyrir skráða flokka.

Umsækjandi telur staðhæfingu andmælanda um notkun hér á landi ósannaða. Umsækjandi ber ekki brigður á að merkið hafi verið notað á tímabilinu 2001-2002 en bendir á að versluninni í Smáralind hafi verið lokað árið 2002. Um áframhaldandi notkun vísar andmælandi til vefsíðunnar www.shopusa.is. Umsækjandi bendir á að umrædd vefsíða starfi eingöngu sem milliliður í verslun Íslendinga við bandarískar verslanir. Umsækjandi telur þá staðreynd ekki standast að vörumerkið hafi verið notað hér á landi frá árinu 2002 þar sem ekki er um að ræða beina sölu á vörum OLD

NAVY á vefsíðunni né heldur einhverskonar markaðssetning eigi sér markvisst stað af hálfu Old Navy ITM Inc. Umsækjandi telur að ef ganga eigi svo langt að telja vefsíðu með vörum undir vörumerki sem aðgengileg er almenningi á Íslandi, jafngilda notkun hér á landi, megi ætla að notkunarkröfur séu orðnar fullvíðtækar. Ennfremur telur umsækjandi að vörumerki andmælanda sé orðið hætt við ógildingu þar sem fimm ár séu liðin frá því að merkið var síðast notað með réttu hér á landi.

Umsækjandi telur andmælanda ekki hafa lagt fram nein gögn sem styðja þá fullyrðingu að vörumerkið OLD NAVY sé vel þekkt hér á landi, annað en gögn frá Bandaríkjunum. Upplýsingar og auglýsingar sem andmælandi vísi til séu ekki nýjar, flestar greinar og gögn sem andmælandi vísar til séu frá árinu 1999, sumt jafnvel eldra. Þá segir umsækjandi að þrátt fyrir að líklegt sé að umrætt merki sé vel þekkt í Bandaríkjunum, þurfi meira til að sýna fram á slíka þekkingu hér á landi. Ennfremur séu upplýsingar um sölutölur íslenskra kreditkorta ekki til þess fallið að sýna fram á að merkið sé vel þekkt hér á landi. Þá vísar umsækjandi til fræðirits þar sem fram kemur að minni kröfur séu gerðar til sönnunar um frægð merkis ef viðskiptahópurinn sé lítill og takmarkaður. Í tilfalli OLD NAVY hins vegar sé um að ræða afar stóran og ótakmarkaðan viðskiptahóp og verði að gera ríkar kröfur til þess að frægð merkisins teljist sönnuð. Umsækjandi telur tilvísanir til bloggsíðna vera óviðeigandi og ekki gefa almenna mynd af því hvort almenningur á Íslandi þekki merkið vel. Um sé að ræða handfylli af umfjöllunum og telur umsækjandi algerlega óeðlilegt að slíkt geti sjálfkrafa gert það að verkum að merkið teljist vel þekkt hér á landi. Vísar umsækjandi til úrskurðar Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda nr. 1/2006 (UPS vs. VPS) varðandi framlagningu gagna. Umsækjandi telur tilvísun til dóms Hæstaréttar í máli nr. 344/2001 ekki eiga við í þessu máli.

Umsækjandi er sammála andmælanda í því að túlka beri Kodak-regluna með tilliti til atvika í hverju máli. Hins vegar telur umsækjandi að atvik séu ekki með þeim hætti að útvíkka eigi vörumerkjavernd fyrir OLD NAVY þannig að hún taki til annarra og ólíkra flokka einnig. Umsækjandi telur að ekki hafi verið sýnt fram á að vörumerkið OLD NAVY falli í flokk með heimsvörumerkjum sem veita eigi slíka víðtæka vernd.

Umsækjandi fellst ekki á staðhæfingar andmælanda um að verðmæti merkis hans (þ.e. andmælanda) muni verða rýrt, sem og orðspor hans og telur umsækjandi þessar staðhæfingar ósannaðar. Þá segir umsækjandi að andmælandi vilji meina að almenningur muni telja einhver tengsl vera milli vara andmælanda og umsækjanda undir vörumerkinu OLD NAVY. Með því að fella tilvik umsækjanda undir túlkun 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. nr. 45/1997 sé um að ræða óhóflega útvíkkun á verndarsviði vörumerkisins. Í greinargerð umsækjanda kemur fram að hann sé þátttakandi í verkefnum sem vinna að því að hindra reykingar ungmenna og koma í veg fyrir sölu til þeirra.

Umsækjandi fellst heldur ekki á þá staðhæfingu að hann hafi verið grandvar um vörumerkjarétt Old Navy ITM Inc. þegar hann sótti um vernd fyrir merki sitt. Umsækjandi sé einmitt að færa út kvíar sínar og skrá vörumerki sitt í fleiri löndum, það hafi fyrst verið skráð árið 1963 í Grikklandi sem OLD NAVY CIGARETTES í eigu Papstratos Cigarette Manufacturin Company S.A. sem er hlutdeildarfélag umsækjanda. Vörumerki andmælanda hafi hins vegar fyrst verið skráð 31 ári seinna og geti ekki verið um að ræða vonda trú af hálfu umsækjanda.

Umsækjandi vísar til þess að við mat á ruglingshættu sé annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- og þjónustulíking sé til staðar og grundvallarforsendan sé sú að raunveruleg hættu sé á ruglingi. Umsækjandi andmælir því ekki að merkjalíking sé til staðar enda séu merkin alveg eins og því verði að skoða það hvort vörulíking sé fyrir hendi. Skráning andmælanda sé fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 18, 25, 35 og 42, þó aðallega fyrir fatnað og fylgihluti. Umsækjandi eigi hins vegar skráð merki fyrir tóbaksvörur í flokki 34. Umsækjandi telur augljóst að vörulíkingu sé ekki fyrir að fara. Engin hættu sé á ruglingi enda um gjörólík vörusvið að ræða. Umsækjandi vísar til fræðirita varðandi not eða notkunarvið. Í tilfalli OLD NAVY sé um ólíkan viðskiptahóp að ræða. Markhópur andmælanda sé aðallega ungmenni en markhópur umsækjanda séu hins vegar fullorðnir reykingamenn. Þá bendir umsækjandi á að sala á tóbaksvörum sé

undirorpin lögum um tóbaksvarnir.¹ 7. gr. þeirra laga², ásamt því hversu ólíkar vörurnar eru, dragi algerlega úr líkum á því að hætta skapist á ruglingi þar sem vörurnar munu aldrei koma til með að ferðast eftir sömu viðskiptaleiðum eða vera seldar á sama markaði. Umsækjandi bendir á að andmælandi noti vörumerki sitt fyrir fatnað, fylgihluti og ýmsa aðra persónulega hluti og smávöru sem þó sé ekki að finna í sölu hérlendis. Umsækjandi noti vörumerki sitt hins vegar einungis fyrir tóbaksvörur og tóbakstengdar vörur. Umsækjandi er ekki sammála því að ofangreindar vörur séu líkar eða svipaðar enda muni almenningur yfirleitt ekki hugsa um tóbak eða fatnað í sömu andrá eða mynda nokkur hugrenningatengsl milli þessara vara. Umsækjandi telur ekki eðlilegt að taka tillit til þess fyrir hvaða flokka aðrir framleiðendur hafi skráð vörumerki sín og telur hann það sérstaklega óviðeigandi ef nota eigi slík tilfelli til þess að útvíkka vernd skráðra vörumerkja út fyrir vörulýsingu sína.

Umsækjandi ítrekar að lögbundnar takmarkanir sem og stefna hans, tryggi að ekki sé stefnt að útvíkkun skráningarinnar eða framleiðslu undir merkinu OLD NAVY.

Umsækjandi ítrekar kröfu sína um að framangreind andmæli Old Navy ITM Inc., verði ekki tekin til greina og skráning vörumerkis umsækjanda OLD NAVY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 852 171, standi óbreytt.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins OLD NAVY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 852 171, fyrir tilgreindar vörur í flokki 34. Andmælin byggjast á ruglingshættu skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, OLD NAVY (orðmerki), sbr. skráning nr. 17/2000, fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 18, 25, 35 og 42.

¹ Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002

² Í 7. gr. segir m.a. „Hvers konar auglýsingar á tóbaki og reykfærum eru bannaðar hér á landi.“

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum mismunandi framleiðenda eða talið að viðskiptaleg tengsl séu með framleiðendum vegna líkinda merkja, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml., oft nefnt ruglingshætta.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vörulíkingar og líkingar á milli merkja, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður alltaf að skoða í samhengi. Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. Vel þekkt merki njóta þó víðtækari verndar samkvæmt 2. mgr. 4. gr. vml. Í því ákvæði segir m.a. að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörmerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi eða notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. tekur mið að svonefndri Kodak-reglu. Fallast má á það að vörumerkið OLD NAVY hafi verið að einhverju leyti vel þekkt þegar umsækjandi lagði inn sína umsókn en hins vegar hafa ekki verið lögð fram gögn sem sýna að umrætt merki andmælanda sé heimsfrægt. Almennt er það svo með merki sem falla undir 2. mgr. 4. gr. vml. að vernd þeirra nær til annarra vöru og þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Hins vegar er sú vernd sem ákvæðið veitir, missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er og er kleift að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum, en lágmarksvernd er alltaf veitt gegn sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundir.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 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 vörumerkjunum er m.a. litið til þess hvort merkjalíking, 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.

Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar og þjónustan vera og öfugt.

Um er að ræða annars vegar merkið OLD NAVY (orðmerki), sbr. skráning nr. 17/2000 og hins vegar OLD NAVY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 852 171. Um algera merkjalíkingu er að ræða þar sem um sömu orð er að ræða. Eftir stendur þá að meta hvort vörur og þjónusta aðila sé sú sama eða svipaðrar tegundar.

Merki umsækjanda, OLD NAVY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 852 171, er skráð fyrir *raw or manufactured tobacco, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays not of precious metals, their alloys nor plated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches* í flokki 34. Merki andmælanda, OLD NAVY (orðmerki), sbr. skráning nr. 17/2000 er skráð fyrir *leður og leðurlíki og vörur gerðar úr þessum efnum og ekki eru taldar í öðrum flokkum; skinn og húðir; ferðakoffort og ferðatöskur; regnhlífur, sólhlífur og göngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi* í flokki 18, *fatnað, skófatnað, höfuðfatnað* í flokki 25, *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa eftirtaldar vörur á þægilegan hátt, m.a. um Netið og úr vörulistum, þ.e. fatnað, fylgihluti vegna fatnaðar, ferðabúnað, skartgrip, klukkur, sólgleraugu, leikföng, vörur til persónulegrar umhirðu, borðbúnað, bað- og svefnherbergisvörur, heimilisvörur og gler, pappírsvörur, leður og töskur, þjónustu vegna póstpöntunar* í flokki 35 og *veitingaþjónustu; veitinga- og kaffihúsaþjónustu; gistipjónustu; lækniþjónustu; heilsurækt, fegrunar- og snyrtipjónustu; fatahönnun; dýralækningar og þjónustu við landbúnað; lögfræðiþjónustu; vísindi og rannsóknir; tölvuforritun* í flokki 42.

Það er mat Einkaleyfastofunnar um vörur umsækjanda annars vegar og vörur og þjónusta andmælanda hins vegar séu ekki svipaðrar tegundar. Þá eru umræddar vörur

ekki í samkeppni hvor við aðra. Markhópur andmælanda er annar en markhópur umsækjanda en umsækjandi beinir spjótum sínum aðallega að fullorðnu reykingarfólki meðan markhópur andmælanda er ungt fólk. Verður því að telja ólíklegt að hætta skapist á ruglingi í hugum neytenda.

Andmælandi vísar til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þar sem ákvæðið veitir ekki rýmri rétt en 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., og ekki hefur verið sýnt fram á að merkið sé þekkt fyrir aðrar vörur en það er skráð fyrir nú þegar, telur Einkaleyfastofan að tilvísun andmælanda til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki breyta framangreindri niðurstöðu.

Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins OLD NAVY fyrir tóbak og tóbakstengdar vörur leiði ekki til þess að orðspor vörumerkisins OLD NAVY verði rýrt.

Að öllu virtu og í ljósi framangreinds, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi með merkjunum OLD NAVY, hvorki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. nr. 45/1997 né 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins OLD NAVY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 852 171, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins OLD NAVY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 852 171, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 14. maí 2007,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.