

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 8/2004

Growseed Aktiengesellschaft, Liechtenstein

gegn

Sölen Çikolata Gida, Tyrklandi

Málsatvik

Hinn 15. maí 2003, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) þess efnis að Sölen Çikolata Gida, Sanayi ve Tigaret Anonim Sirketi, 2. Organize Sanayi Bölgesi, No. 23 P.3, Baspinar Gaziantep, Tyrklandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 800361, SÖLEN (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 flokkum 29 og 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 21. júlí 2003.

Með bréfi, dags. 18. september 2003, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. Growseed Aktiengesellschaft, Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 8. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, SOLANO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 763052.

Með bréfi, dags. 19. september 2003, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og veitti jafnframt andmælanda mánaðar frest skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. til að leggja inn

greinargerð, sem barst Einkaleyfastofunni 20. október 2003 og var þá strax send umsækjanda. Hinn 29. nóvember 2003 bars svo greinargerð frá A & P Árnason ehf., f.h. Sölen Çikolata Gida, Tyrklandi. Greinargerðin var send andmælanda og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að merki umsækjanda, SÖLEN (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 800361 og merki andmælanda SOLANO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 763052, séu bæði skráð fyrir vörur innan sama vöruflokks, þ.e. flokks nr. 30 og því teljist vörulíking vera fyrir hendi. Andmælandi telur merkin vera svipuð í framburði, þau byrji nánast eins og þótt fyrsti sérhljóðinn sé ekki sá sami þá sé framburðurinn nokkuð líkur, þ.e. O annars vegar og Ö hins vegar.

Andmælandi segir merkin einnig lík í ritun, þau séu af svipaðri lengd, 6 bókstafir annars vegar og 5 hins vegar og allir samshljóðarnir séu eins. Fyrsti sérhljóðarnir í merkjunum, O og Ö, séu óneitanlega líkir í útliti, þar sem eini munurinn á þeim séu tveir litlir punktar. Þá séu sérhljóðinn A annars vegar og E hins vegar vissulega ólíkir, en þar sem þeir séu umkringdir sömu samhljóðum, þ.e. L og N, sé auðvelt að rugla þeim saman. Andmælandi telur heildarmynd merkjanna nægilega líka til að hætta geti verið á ruglingi, þrátt fyrir að merki hans endi á auka sérhljóðanum O.

Andmælandi telur að af framangreindu sé ljóst að ekki eigi að staðfesta gildi merkisins, SÖLEN (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 800361, þar sem hætta á ruglingi væri fyrir hendi.

Umsækjandi bendir á að fjölmörg merki, sem hafa að geyma forskeytið SOL, séu skráð hjá Einkaleyfastofunni fyrir vörur í flokki 30. Hann telur forskeytið SOL vera almennt frekar veikt og bendir á danskan úrskurð því til stuðnings, þar sem orðhlutinn SOL í merkjunum sem þar var um deilt, var ekki talin veita þeim sérkenni, heldur skyldi metið hvort ruglingshætta væri milli annarra hluta merkjanna.

Umsækjandi telur að ekki sé hægt að bera saman hinn veika orðhluta SOL og orðhlutan SÖL og bendir á að merkin, SÖLEN GOLD, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 765117 og SÖLEN DIMOND, sbr alþjóðlega skráningu nr. 765060, hafi verið skráð hjá Einkaleyfastofunni án athugasemda frá andmælanda.

Umsækjandi telur framburð merkjanna vera mjög ólíkan og sjónlíkingu sömuleiðis, þar sem hverfandi líkur séu á því að Íslendingar geri ekki greinarmun á bókstöfunum O og Ö. Þá geti síðari hluti merkjana, annars vegar EN og hins vegar ANO, ekki talist vera líkur í sjón.

Umsækjandi bendir auk þess á að heildarútlit merkjanna sé afar ólíkt þar sem merki umsækjanda, SÖLEN, sé orð- og myndmerki, í rauðum, brúnum og hvítum lit en merki andmælanda SOLANO sé orðmerki.

Niðurstaða.

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins SÖLEN (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 800361 sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 8. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, SOLANO (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 763052, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 30. Bæði merkin eru skráð fyrir sambærilegar vörur í flokki 30 og er, að mati Einkaleyfastofunnar, um vörulíkingu að ræða.

Samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildaráhrif merkja sem mestu máli skipta þegar ruglingshætta er metin.

Merki umsækjanda, SÖLEN er orð- og myndmerki. Merkið samanstendur af rauðri kúlu sem á stendur orðið SÖLEN með hvítum stöfum. Sitt hvorum megin við kúluna eru ljósbrúnir hálfmáнар. Örlítið hvítt bil er á milli kúlunar og hálfmánanna. Merki andmælanda er orðmerkið SOLANO.

Merki umsækjanda, SÖLEN, inniheldur 5 bókstafi og merki, andmælanda SOLANO, inniheldur 6 bókstafi. Merkin byrja annars vegar á SÖL og hins vegar á SOL. Seinni hluti merkjanna er annars vegar EN og hins vegar ANO. Merki umsækjanda og andmælanda hefjast bæði á samhljóða. Því næst er annar hver stafur í báðum merkjunum sérhljóði, en þó hafa merkin ekki að geyma sömu sérhljóða. Að mati Einkaleyfastofunnar verður hvorki talin vera sjónlíking né hljóðlíking með ofangreindum merkjum. Þá er heildarmynd ofangreindra merkja afar ólík.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki lík í skilningi 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Skráning merkisins SÖLEN (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 800361, skal því halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins SÖLEN (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 800361, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. mars 2004,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.