

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 12/2006**

**Nói-Sirius hf.**

**gegn**

**Guðnýju Leifsdóttur**

### **Málsatvik**

Hinn 23. júní 2005, lagði Guðný Leifsdóttir Dvergholti 21, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, STUBBAR (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1650/2005. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. ágúst 2005, sbr. skráning nr. 697/2005.

Með bréfi, dags. 17. október 2005, andmælti A&P Árnason ehf., f.h. Nóa-Siríus hf., Hesthálsi 2-4, Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 2. mgr. 4., sömu laga við óskráð merki andmælanda STUBBAR, sem notað hefur verið sem auðkenni fyrir vörur í vöruflokki 30.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einakaleyfastofunnar, dags. 24. október 2005 og var andmælanda veittur frestur til 24. nóvember s.á. til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð

andmælanda, dags. 29. nóvember 2005, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar hinn 29. nóvember og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaðar frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð barst frá umsækjanda, dags. 21. febrúar 2006 og var hún send umsækjanda sem veittur var frestur til 23. mars til að gera athugasemdir við hana. Seinni greinargerð andmælanda, dags. 23. mars 2006 barst Einkaleyfastofunni og var hún send umsækjanda og var honum veittur frestur til 28. apríl 2006 til að skila inn seinni greinargerð. Ekki bárust frekari athugasemdir að hálfu umsækjanda og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir á því að vörumerki hans, **STUBBAR**, hafi verið notað sem auðkenni fyrir vöru sem hann framleiðir og fellur undir flokk 30. Andmælin eru byggð á því að skapast gæti ruglingshætta milli vörumerkis andmælanda og skráningar, nr. 697/2006 **STUBBAR**, sbr., 2. mgr. 4. gr. og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi bendir á að vörumerkið **STUBBAR**, hafi verið sett á markað af Opal hf. 1994, en fyrir þann tíma hafi varan verið auðkennd með nafninu, VINDLAR, sem var svo breytt í **STUBBAR** að beiðni tóbaksráðs. Árið 1995 hafi Nói-Siríus hf. keypt fyrirtækið Opal hf. og þar með eignast vörumerkið **STUBBAR**. Vörumerkið hafi verið notað samfelld af andmælanda síðan. Reikningar sýni ótvíræða notkun merkisins frá árinu 1998 til 2005 (fylgiskjal 1). Merkið, **STUBBAR**, hafi því verið notað af andmælanda löngu áður en umsækjandi lagði inn umsókn um skráningu vörumerkisins **STUBBAR**. Þá hafi vörumerkið, **STUBBAR**, verið í mikilli notkun frá upphafi og hafi veltan af vörunni verið nokkrar milljónir króna síðastliðin ár og árið 2003 hafi hún verið tæplega 5 milljónir króna, sbr. fylgigögn. Notkun andmælanda á merkinu hafi því staðið í rúman áratug og telur hann að vörumerki hans sé vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi telur ruglingshættuna vera mikla milli vörumerkis hans og vörumerkis umsækjanda, skv. 6. og 7. tl. 14. gr. vörumerkjálaga og bendir á að það sem mestu máli skipti sé hvort sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé með merkjunum, sbr. 4. gr. vörumerkjálaga. Auk þess verði að skoða það að því líkari sem merkin eru því minni kröfur eru gerðar til vöru- og þjónustulíkingar og öfugt og bendir í því sambandi á forúrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342/97.

Andmælandi bendir á að merkin sé nákvæmlega eins og því sé ljóst að bæði sjón- og hljóðlíking sé til staðar. Þá sé merki andmælanda notað fyrir sælgæti sem falli undir vöruflokk 30 og sé merki umsækjanda skráð fyrir vörur í flokki 30, þ.m.t. sælgæti. Þetta sé því augljóst dæmi um ruglingshættu.

Umsækjandi bendir á að vörumerki hans taki til margra vörutegunda í vöruflokki 30, m.a. til sælgætis. Hann leggur það til að fella niður vörumerkjavernd fyrir sælgæti svo skráning hans megi halda sér. Hann bendir á að um brauðvörur sé að ræða sem kallast **STUBBAR** og seldir séu eingöngu í stórmörkuðum og telur það fráleitt að hugsanlegur vörumerkjaréttur Nóa-Siríus til sælgætis taki einnig til annarra óskyldra vörutegunda í flokki 30.

Í seinni greinargerð andmælanda er röksemdum umsækjanda alfarið vísað á bug. Hann vísar til röksemda í fyrri greinargerð sinni og ítrekar að merkin séu nákvæmlega eins, auk þess sem vöruflokkurinn sé sá sami. Báðar vörurnar séu seldar í stórmörkuðum og beinast að sama markhópi sem eykur líkurnar á ruglingi.

Andmælandi telur ekki með nokkru móti komið í veg fyrir ruglingshættu milli merkjanna með því að fella niður sælgæti í flokki 30, eins og umsækjandi hafi lagt til í greinargerð sinni.

Andmælandi krefst þess að lokum að vörumerkjaskráning nr. 697/2005, **STUBBAR**, verði felld úr gildi.

## Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, **STUBBAR**, (orðmerki), nr. 697/2006, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 2. mgr. 4. gr. og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við óskráð merki andmælanda, **STUBBAR**.

Fram kemur í 2. t.l. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga að notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu geti skapað vörumerkjarétt.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að gögn þau er andmælandi lagði fram til stuðning því að merki hans, **STUBBAR**, hafi öðlast vörumerkjarétt með notkun, sýni að hann hafi byrjað að nota vörumerkið, **STUBBAR**, löngu áður en umsækjandi lagði inn umsókn um skráningu vörumerkisins **STUBBAR**. Telja verður því að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt til merkisins, **STUBBAR**, á grundvelli notkunnar, sbr. 2. t.l. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir 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. 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 mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Merki umsækjanda og andmælanda eru nákvæmlega eins, þ.e. **STUBBAR** og er því bæði sjón- og hljóðlíking til staðar. Merki umsækjanda er skráð fyrir *kaffi, te, kakó*,

*sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi, mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar, hunang, síróp, ger, lyftiduft, salt, sinnep; edik, sósur (bragðbætandi), krydd og ís í flokki 30 og merki andmælanda er notað fyrir sælgæti, nánar tiltekið súkkulaðihúðaðar, ílangar, karamellur. Um skyldar vörur er að ræða, þ.e. sælgæti annars vegar og sætabrauð hinsvegar, samanber það sýnishorn sem lagt var inn til Einkaleyfastofunnar á sínum tíma.*

Það er því mat Einkaleyfastofunnar, þegar litið er til allra þessara þátta í heild sinni og þá sérstaklega til þess að merkin eru eins og um mjög skyldar vörur er að ræða, að hætta geti verið á að villst verði á merkjunum og þá sérstaklega að neytendur telji að vörur merktar vörumerkinu, **STUBBAR**, séu frá sama framleiðanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga.

Með vísan til alls framangreinds, sérstaklega þess að hljóð- og sjónlíking sé alger, auk þess sem merkin eru bæði auðkenni fyrir vörur í flokki 30, er það mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, **STUBBAR** (orðmerki), nr. 697/2006, ruglist við óskráð merki andmælanda, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997.

### Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, **STUBBAR** (orðmerki), nr. 697/2006, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 15. júní 2006,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.