

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 9/2003

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Þýskalandi

gegn

Varmaraf ehf.

Málsatvik .

Hinn 10. janúar 2002, lagði Árni Geirsson, f.h. Varmaraf ehf., Grensásvegi 1, 108 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins THERMATOR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 85/2002. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur í flokki 11.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 19. júlí 2002, sbr. skráning nr. 548/2002.

Með bréfi, dags. 10. september 2002, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. BSH Bosh und Siemens Hausgeräte GmbH, 17, Hochstrasse, D-81669 München, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. t.l. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, THERMADOR (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 722720.

Með bréfi, dags. 12. september 2002, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og veitti honum jafnframt frest til 12. nóvember 2002 til að

leggja inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust hins vegar frá umsækjanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að heildarmynd merkjanna, THERMADOR og THERMATOR sé sú sama og að skv. viðurkenndum skoðunum fræðimanna eigi að bera saman heildarmynd merkja þegar að ruglingshætta sé metin. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi til rita danska fræðimannsins Rigmor Carlsen og norska fræðimannsins Birger Stuevold Lassen.

Andmælandi tekur fram að í þessu máli sé sérstaklega mikilvægt að reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem að sú heildarmynd sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið THERMATOR valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda THERMADOR. Þannig bendir andmælandi á að merkin séu mjög lík í framburði og sjón þar sem aðeins muni einum staf.

Þá bendir andmælandi á að orðið Therma sé náskyld forliðnum therm- og vísar til þýðingar í orðabók á forliðnum therm-, forliðnum thermo-, lýsingarorðinu thermal og nafnorðinu thermal. Andmælandi bendir á að öll þessi orð tengist varma eða hita á einhvern hátt og tekur fram að allir á Íslandi þekki t.a.m. orðið thermal vegna hins mikla jarðhita sem hér er.

Andmælandi tekur fram að þegar metið sé hvort að heildarmynd eins merkis sé lík heildarmynd annars merkis beri að sjálfsögðu að taka tillit til allra þeirra atriða sem myndi þessa heildarmynd og vísar andmælandi máli sínu til stuðnings til norska fræðimannsins Birger Stuevold Lassen. Þá bendir andmælandi á að við mat á ruglingshættu skipti einnig máli hvert efnisinntak eða innihald merkjanna er og vísar andmælandi til athugasemda danska fræðimannsins Rigmor Carlsen þess efnis.

Í rökstuðningi sínum bendir andmælandi á að augljóst sé að merkin THERMATOR og THERMADOR séu mjög lík í sjón og framburði. Sé litið á þriðja atriðið, þ.e. merkingu orða, þá geti hún ýmist aukið hættu á ruglingi eða dregið úr henni. Andmælandi bendir á að í því tilviki sem hér liggja fyrir auki merkingin ruglingshættu.

Andmælandi vísar næst til danskra og norskra úrskurða sem hann kveður styðja andmælin.

Andmælandi tekur fram að það sem skilji merkin að sé að sjöundi bókstafurinn sé T í öðru merkinu en D í hinu. Þessir stafir séu mjög líkir í framburði þannig að merkin séu nánast eins í framburði. Þá séu þau einnig mjög lík eða nánast eins í sjón.

Að lokum bendir andmælandi á að ruglingshættu á milli vörumerkja sé ekki hægt að meta að lögum án þess að bera saman vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil þessara tveggja þátta, þ.e. merkjalíkingar og vörulíkingar sé ráðandi við mat á ruglingshættu. Í þessu tilviki sé vörulíking ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum sé ætlað að auðkenna vörur í flokki 11.

Andmælandi krefst þess að skráningu nr. 548/2002, THERMATOR (orð- og myndmerki) verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins THERMATOR (orð- og myndmerki), skráning nr. 548/2002, sem skráð er fyrir varmarafal, tæki sem framleiðir rafmagn úr varma, í flokki 11.

Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda THERMADOR (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 722 720, sem skráð er hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 7, 9 og 11.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn. Þegar að ruglingshætta milli vörumerkja er metin er litið til þess hvort að vörulíking, sjónlíking eða hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er þó hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Við mat á vörulíkingu ber einkum að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eins framleiðanda frá vörum annars framleiðanda. Úrslitaþýðingu hefur þó matið á því hvort mögulegt sé að neytendur telji vörurnar komnar frá sama framleiðanda. Vörumerki umsækjanda, THERMATOR (orð- og myndmerki) skráning nr. 548/2002, er skráð fyrir *varmarafal, tæki sem framleiðir rafmagn úr varma* í flokki 11. Vörumerki andmælanda, THERMADOR (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 722 720, er skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 7, 9 og 11, m.a. margvíslegar vörur tengdar varma í flokki 11. Sem dæmi má nefna hitagjafa ýmiskonar, gufu- og vatnslagnir, vatnshitara og vatnsdælur. Með vísan til framanritaðs er að mati Einkaleyfastofunnar augljóst að um vörulíkingu milli merkjanna sé að ræða hvað varðar vörur í flokki 11.

Merki umsækjanda er svonefnt orð- og myndmerki, þ.e.a.s. orðið THERMATOR er er skráð í lítillaga stílfærðri útgáfu. Orðið er ritað með bláu, nokkuð venjulegu lettri, allir bókstafirnir eru lágstafir nema upphafsstafurinn og þverstrikið í bókstafnum T í miðju merkisins er í rauðum lit. Merki andmælanda THERMADOR er hins vegar orðmerki. Þrátt fyrir stílfærslu á merki umsækjanda eru vörumerkin mjög lík í sjón, það er einungis bókstafurinn T í merki umsækjanda og bókstafurinn D í merki andmælanda sem ekki eru eins. Að mati Einkaleyfastofunnar eru merkin mjög lík í sjón.

Það sem skilur merkin að í framburði eru einungis tveir bókstafir, T í merki umsækjanda og D í merki andmælanda. Bókstafirnir T og D eru nánast eins í framburði og er munurinn nánast enginn þegar að þeir eru notaðir á milli tveggja sérhljóða eins og í framangreindum vörumerkjum. Að mati Einkaleyfastofunnar er hljóðlíking milli merkjanna því mjög mikil.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að vörumerkin THERMATOR (orð- og myndmerki), skráning nr. 548/2002 og THERMADOR

(orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 722 720, séu svo lík að ruglingi geti valdið. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að fella skuli skráningu vörumerkisins, Thermator (orð- og myndmerki) skráning nr. 548/2002, úr gildi.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins THERMATOR (orð- og myndmerki), skráning nr. 548/2002 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 8. apríl 2003,

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.