

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 22/2002

EUROPCAR International, Frakklandi

gegn

HÖLDI ehf., Akureyri.

Málsatvik.

Þann 28. nóvember 2001, lagði Höldur ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins EURORENT BÍLALEIGA AKUREYRAR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 3659/2001. Óskað var skráningar fyrir skrifstofu og auglýsingastarfsemi í flokki 35 og útleigu bifreiða í flokki 39.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. janúar 2002, sbr. skráning nr. 88/2002.

Með bréfi, dags. 28. febrúar 2002, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. EUROPCAR International, Frakklandi, skráningu merkisins fyrir þjónustu í flokki 39. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, EUROPCAR (orð-og myndmerki), sbr. skr. nr. 807/1991, INTER RENT (orð-og myndmerki), sbr. skr. nr. 134/1992 og EUROPECAR (orð-og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 708414.

Með bréfi, dags. 4. mars 2002, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli ásamt greinargerð andmælanda og var umsækjanda send greinargerðin og veittur frestur til 4. maí 2002 til að gera athugasemdir við greinargerð andmælanda. Þann 5. mars bárust Einkaleyfastofunni viðbótargögn frá andmælanda og með bréfi dagsettu 6. mars tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um viðbótargögnin og voru þau send honum. Þá bárust þann 19. mars enn viðbótargögn frá andmælanda og voru þau send umsækjanda þann 26. mars.

Einkaleyfastofunni barst greinargerð umsækjanda dagsett 30. apríl 2002 og var hún send andmælanda ásamt bréfi dagsettu 14. maí þar sem fram kom að ákvörðun í málinu yrði tekin á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins EURORENT BÍLALEIGA AKUREYRAR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 88/2002 fyrir útleigu bifreiða í flokki 39.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á grundvelli skráningar á eftirfarandi merkjum: EUROPCAR (orð-og myndmerki), sbr. skr. nr. 807/1991, INTER RENT (orð-og myndmerki), sbr. skr. nr. 134/1992 og EUROPCAR (orð-og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 708414. Merkin eru skráð fyrir tiltekna þjónustu í flokki 39.

Andmælandi heldur því fram að ógilda beri skráningu á merki umsækjanda þar sem heildarmynd þess merkis sé það lík merkjum andmælanda að ruglingshætta skapist í skilningi vörumerkjalaganna.

Andmælandi bendir á að grænn og hvítur litur sé í öllum merkjum hans og einnig í merki umsækjanda. Þá séu þessir litir það sterkir í merkjunum að tenging myndist milli merkjanna. Í merkjum andmælanda EUROPCAR (orð-og myndmerki), sbr. skr. nr. 807/1991 og EUROPCAR (orð-og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 708414 komi orðið "EURO" fyrir en það sé einnig í merki umsækjanda. Í öðru merki andmælanda INTER RENT (orð-og myndmerki), sbr. skr. nr. 134/1992 sé orðið "RENT" en það sé einnig í merki umsækjanda. Andmælandi telur að ekki fari á milli mála að uppsetningin sé svipuð og því sé sjónlíking til staðar og ruglingshætta þar af leiðandi fyrir hendi.

Andmælandi tekur fram að vörumerkjaréttur hans hafi stofnast hér á landi með skráningu á ofangreindum merkjum en bendir auk þess á að merkið EUROPCAR (orð-og myndmerki), sbr. skr. nr. 807/1991, hafi fyrst verið notað hér á landi þann 1. janúar 1989.

Þá séu merki andmælanda skráð fyrir þjónustu í flokki 39 þ.á.m. fyrir bílaleigu en merki umsækjanda sé einnig skráð fyrir bílaleigu.

Andmælandi segir umsækjanda hafa verið með nytjaleyfi frá EUROPCAR INTERNATIONAL frá 31. janúar 1989 til 31. desember 2001, og þ.a.l. fari ekki á

milli mála að umsækjandi hafi vitað um rétt EUROPCAR INTERNATIONAL. Í framhaldi af því hafi umsækjandi reynt að yfirtaka orðstír EUROPCAR INTERNATIONAL hér á landi. Það fari ekki á milli mála að merki umsækjanda sé hrein eftirlíking af skrásettum merkjum andmælanda og þar sem umsækjandi hafi haft nytjaleyfi frá andmælanda ætti umsækjandi að vera talinn sekur um óheiðarlega viðskiptahætti.

Andmælandi bendir á skilyrði 13. gr. vörumerkjalaganna nr. 45/1997, um aðgreiningarhæfi, að það sé skilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Þá bendir andmælandi á 6. tl. 14. gr. en þar komi fram að bannað sé að skrá merki sem villast má á 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 og á 7. tl. 14. gr. þar sem bannað sé að skrá merki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Þar sem merkjum andmælanda og merki umsækjanda sé ætlað að auðkenna samskonar þjónustu í flokki 39 telur andmælandi með vísan í 1. og 2. tl. 4. gr. vörumerkjalaganna að merki umsækjanda sé óskráningarhæft.

Andmælandi lét fylgja með ýmis gögn til stuðnings andmælum sínum, þ.á.m. myndir og bækling sem eiga að sýna á hvaða hátt andmælandi og umsækjandi hafa notað merki sín.

Að lokum tekur andmælandi fram með vísan til alls ofangreinds og til 3., 4., 13. og 14. greina vörumerkjalaganna að það sé krafa hans að skráning vörumerkisins EURORENT BÍLALEIGA AKUREYRAR, sbr. skr. nr 88/2002 fyrir þjónustu í flokki 39, verði hafnað.

Umsækjandi telur það að sjálfsögðu háð mati hvort að merkin verði talin lík í útliti þannig að viðskiptamenn geti villst á þeim. Varðandi útlit merkjanna verði ekki séð að þau séu lík. Merki umsækjanda sé tvískipt og séu aðallitirnir grænn og blár, en merki andmælanda sé grænt. Í báðum tilvikum séu stafir hvítir en allt önnur stafagerð. Varla geti því verið um það að ræða að merkin séu lík í sjón. Þegar metið sé hvort merkin séu lík í útliti verði að meta þau í heild, þ.e. það sem á þeim stendur líka. Umsækjandi segist hafa valið útlit merkis síns einmitt með það í huga að engin hætta væri á því að ruglingshætta væri við önnur merki sem hann þekkti til. Annars vegar sé áletrunin EURORENT og BÍLALEIGA AKUREYRAR, sem umsækjandi

hafi notað síðan 1966, og svo EUROPCAR og INTERRENT. Í þessu sambandi verði að hafa í huga að merki andmælanda séu að þessu leyti almenn og séu varla til þess fallin að njóta vörumerkjaréttar ein og sér. Það sem átt sé við með þessu sé að andmælandi geti ekki fengið vörumerkjarétt á orðinu EUROPCAR einu og sér og sömuleiðis orðinu INTERRENT. Því virðist varla koma til álita að ruglingshætta geti stafað af því að í myndmerki umsækjanda komi fram einhverjar myndir þessara orða.

Umsækjandi bendir á að það sem andmælandi virðist telja ólöglegt sé að í vörumerki umsækjanda sé notað orðið EURORENT. Á þetta geti umsækjandi ekki fallist. Bendir hann á að stafagerðin sé allt önnur. Sé vikið fyrst að orðinu EUROPCAR þá hafi það mjög almenna skírskotun sem ekki tengi það sérstaklega við útleigu bifreiða eða hafi nein sérstök sérkenni sé litið á merkið í heild. Vörumerkið sé samsett úr orðinu Europ sem sé í nafni gríðarlegs fjölda fyrirtækja og svo bíll en umsækjandi noti orðin EURORENT og BÍLALEIGA AKUREYRAR þannig að nánast útilokað sé að villast á þessum merkjum. Euro og Europ séu mjög ólík í framburði. Þá sé merkið INTERRENT og svo samsetta orðið sem umsækjandi notar EURORENT. Umsækjandi segir andmælanda amast við notkun á orðinu rent sem varla geti komið til álita að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á við skráningu á myndmerkinu Interrent. Sama eigi við hér og áður að þessi orð séu mjög ólík í framburði þannig að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi. Það sem skipti meginmáli sé að vörumerki andmælanda hafi orðmyndir sem séu gríðarlega algengar sem leiði til þess að slíkum vörumerkjum sé almennt ekki veitt sama vernd og sterkum sérstökum vörumerkjum.

Varðandi ruglingshættu leggur umsækjandi áherslu á það að ekki sé hætt á ruglingi með merkjunum vegna þess að þau séu lík í útliti, ekki sé hætt á að ruglast verði á merkjunum vegna þess að orðin í þeim séu það lík í rithætti eða framburði og loks séu merkin ekki til þess fallin að ruglast verði á þeim varðandi þá þjónustu sem aðilar veiti.

Umsækjandi mótmælir ekki skráningum andmælanda eða að hann hafi notað merki andmælanda að einhverju leyti hér á landi.

Umsækjandi bendir á að hann hafi rekið bílaleigu hér á landi frá árinu 1966 og þar með sé fráleitt að halda því fram að með því að skrá nú vörumerki þá sé verið að taka yfir viðskiptavild frá andmælanda. Merki andmælanda hafi ekki verið notað almennt hér á landi og hafi því takmarkaða útbreiðslu og þar með viðskiptavild, þannig að fullyrðing um að umsækjandi sé að nýta sér viðskiptavild sem sé tengd vörumerkjum andmælanda eigi ekki við nokkur rök að styðjast.

Umsækjandi mótmælir að merki hans sé eftirlíking á merkjum andmælanda og komi hugrenningar andmælanda um óheiðarlega viðskiptahætti því ágreiningi aðila ekkert við.

Umsækjandi telur vörumerki sitt uppfylla öll skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 svo að skráningu verði ekki hafnað á þeim grundvelli.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins EURORENT BÍLLEIGA AKUREYRAR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 88/2002 fyrir útleigu bifreiða í flokki 39.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, EUROPCAR (orð- og myndmerki), sbr. skr. nr. 807/1991, INTER RENT (orð- og myndmerki), sbr. skr. nr. 134/1992 og EUROPCAR (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 708414. Merkin eru skráð fyrir tiltekna þjónustu í flokki 39 þ.á.m fyrir bílaleigu.

Þar sem merki umsækjanda er skráð fyrir sambærilega þjónustu og merki andmælanda er um þjónustulíkingu með merkjunum að ræða að mati Einkaleyfastofunnar.

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 er lögð inn og er enn notað hér . Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða þrjú orð- og myndmerki sem andmælandi á skráð og byggir andmæli sín á. Í fyrsta lagi er það merki skv. skráningu nr. 807/1991. Merkið samanstendur af hvítum stöfum sem mynda orðið "Europcar" á grænum fleti og umhverfis stafina er síðan hvítur ferhyrndur rammi. Í annan stað er það merki skv.

skráningu nr. 134/1992. Það merki er tvískipt, í efri helming þess er letrað "inter" með grænum stöfum á hvítum grunni en í neðri helmingi þess er letrað "rent" með hvítum stöfum á grænum grunni. Í þriðja lagi er það merki skv. alþjóðlegri skráningu nr. 708414. Merkið samanstendur af hvítum stöfum er mynda orðið "Europcar" á grænum grunni en neðst í merkinu er síðan lárétt gul lína sem á að vera einhverskonar undirstrikun undir orðið.

Merki andmælanda eiga það sameiginlegt að grænn er sá litur sem er einkennandi fyrir merkin og þá er stafagerðin yfirleitt hvít og fremur hefðbundin. Orðin sem koma fyrir í merkjunum er annarsvegar orðið "Interrent" og hinsvegar orðið "Europcar" sem er samsuða úr orðunum europe og car.

Merki umsækjanda er orð-og myndmerki og er merkið tvískipt. Í efri hluta þess stendur "EuroRent car rental" með hvítum stöfum á grænum grunni, þá er lárétt hvít lína fyrir neðan orðið og fyrir neðan hana er letrað með minni stöfum "In Iceland since 1966". Neðri hluti merkisins samanstendur af hvítum hástöfum á bláum grunni þar sem stendur "BÍLALEIGA AKUREYRAR" og auk þess stendur með minni stöfum "Höldur ehf.".

Eins og að framan greinir verður við mat á því hvort merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki andmælanda að líta til þess hvort heildarmynd merkis umsækjanda sé svo lík merkjum andmælanda að ruglingi geti valdið.

Efri hluti merkis umsækjanda hefur að vissu leyti margt sameiginlegt með merkjum andmælanda, þ.e. aðalliturinn er grænn, stafirnir hvítir og stafagerðin fremur hefðbundin. Þá hefur merkið að geyma orðhlutann "Euro" sem einnig kemur fyrir í merkjum andmælanda, Europcar, skv. skráningum nr. 807/1991 og 708414. Hins vegar er ending orðanna í merkjunum ólík, þ.e. annars vegar -car og hins vegar -rent. Framburður orðanna er því töluvert ólíkur. Þá hefur merki umsækjanda að geyma orðhlutann "Rent" sem einnig kemur fyrir í merki andmælanda, INTERRENT, skv. skráningu nr. 134/1992. Fyrri hluti orðanna er hins vegar mjög ólíkur sem gerir það að verkum að hljóðlíking er ekki mikil með orðunum. Einnig ber að líta til þess að orðin "Euro" annars vegar og "Rent" hins vegar geta ekki talist hafa mjög mikið sérkenni fyrir þá þjónustu sem um ræðir og verða því að teljast fremur veik í skilningi vörumerkjaréttar. Þá ber að líta til þess að neðri hluti merkis andmælanda er ekki síður áberandi í heildarmynd merkisins en efri hluti þess. Eins og fram hefur komið samanstendur neðri hluti merkis umsækjanda aðallega af hvítum hástöfum á bláum

grunni sem mynda orðið "BÍLALEIGA AKUREYRAR" en sá hluti merkisins verður að teljast mjög ólíkur umræddum merkjum andmælanda hvort sem varðar sjón- eða hljóðlíkingu.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að þegar litið er á heildarmynd merkis umsækjanda samanborið við heildarmynd merkja andmælanda, þá séu merkin ekki það lík að ruglingi geti valdið.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins EURORENT BÍLALEIGA AKUREYRAR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 88/2002 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 12. september 2002,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.