

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 25/2001

Tölvu- og rafeindapjónusta Suðurlands ehf,

gegn

Landssíma Íslands hf.

Málsatvik

Þann 17. nóvember 1999 lagði Landssími Íslands hf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins VERSLAÐU Á NETINU Vefverslun Símans (orð-og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 3484/1999. Óskað var skráningar fyrir síma, símbúnað, tæki til fjarskipta og samskipta; hugbúnað, vélbúnað, aukabúnað, ýmis tæki og tól á sviði upplýsinga- og samskiptatækni í flokki 9. Þá var óskað skráningar fyrir fjarskipti í flokki 38. Loks var í flokki 39 óskað skráningar fyrir pökkun og geymslu vöru.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. júní 2000, sbr. skráning nr. 625/2000.

Með bréfi til Einkaleyfastofunnar, móttæknu 3. júlí 2000, andmæltu Lögmenn Suðurlandi, f.h. Tölvu- og rafeindapjónustu Suðurlands ehf., Eyravegi 25, Selfossi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda sem

er orð- og myndmerki. Á merki andmælanda er mynd af tölvu ásamt viðeigandi fylgibúnaði og á merkinu er letrað kringum myndina: TÖLVU- OG RAFEINDAÞJÓNUSTA SUÐURLANDS. Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á notkun merkisins.

Þann 4. júlí 2000 var með bréfi til umsækjanda kynnt framkomin andmæli gegn skráningu merkisins ásamt greinargerð andmælanda. Umsækjanda var veittur frestur til 4. september 2000 til að koma fram með athugasemdir en fresturinn rann út án þess að athugasemdir kæmu frá umsækjanda. Var aðilum tilkynnt það með bréfi dags. 18. desember 2000 og jafnframt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, VERSLAÐU Á NETINU Vefverslun Símans (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 625/2000 og merki andmælanda TÖLVU- OG RAFEINDAÞJÓNUSTA SUÐURLANDS (orð- og myndmerki). Andmælandi vísar í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 því til stuðnings.

Andmælandi bendir á og leggur fram gögn til stuðnings því að fyrirtæki hans Tölvu- og rafeindapjónusta Suðurlands hafi hafið starfsemi sína 1995 og verið starfandi síðan. Starfsemi þess sé aðallega á sviði tölvu- og rafeindapjónustu og einnig sé rekin verslun með vörur á því sviði en einnig sé viðgerðarþjónusta fyrir tölvur og rafeindabúnað sinnt. Að auki tekur andmælandi fram að fyrirtækið annist sölu á fjarskiptabúnaði, sínum og símbúnaði, vélbúnaði, aukabúnaði og ýmsum tólum og tækjum á sviði upplýsinga og samskiptatækni. Þá annist fyrirtækið rekstrarþjónustu á tölvu- og samskiptabúnaði.

Andmælandi segir þjónustu- og markaðssvæði fyrirtækisins vera landið allt en meginmarkaðinn vera á Suðurlandi.

Auðkenni fyrirtækis andmælanda lýsir hann sem fjólublárri teiknaðri mynd af tölvu og viðeigandi búnaði í hring. Utan hringsins og meðfram honum sé ritað *Tölvu- og rafeindapjónusta Suðurlands*. Andmælandi segir merkið hafa verið notað í markaðs og kynningarstarfi á vegum fyrirtækisins s.s. á auglýsingum, bréfsefni,

umslögum, heimasíðu á veraldarvefnum og fleiri stöðum. Með þessu telur andmælandi að hann hafi tryggt sér vörumerkjarétt á umræddu merki fyrir notkun sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga 45/1997 um vörumerki.

Þá telur hann, með vísan til 4. gr. vörumerkjálaga, óheimilt af hálfu Landssímans hf. að nota vörumerki það sem óskað er skráningar á án heimildar andmælanda. Merki umsækjanda sé myndmerki af tölvu og viðeigandi búnaði inn í tvöföldum hring. Innan hringsins standi *verslaðu á netinu* og sé merkið fjólublátt á lit. Andmælandi telur að ótvírætt sé að notkun á hinu skráða merki taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjaréttur hans nái til. Þá telur hann að í merki Vefverslunar Símans felist slík líking að það gefi tilefni til að átt sé við fyrirtæki andmælanda. Fullljóst þygi að slík ruglingshætta sé fyrir hendi að neytendur geti ekki áttað sig á, án frekari athugunar, að um merki vefverslunar Símans sé að ræða en ekki merki andmælanda.

Andmælandi telur því lagaskilyrði vera fyrir hendi skv. 6. tl. 14. gr. laga um vörumerki til að fallist sé á kröfur hans og hafnað verði skráningu á umræddu merki Landssíma Íslands hf..

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins **VERSLAÐU Á NETINU** Vefverslun Símans (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 625/2000 fyrir síma, símbúnaði, tæki til fjarskipta og samskipta; hugbúnað, vélbúnað, aukabúnað, ýmis tæki og tól á sviði upplýsinga- og samskiptatækni í flokki 9. Þá var merkið skráð fyrir fjarskipti í flokki 38 og loks pökkun og geymslu vöru í flokki 39. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, **TÖLVU- OG RAFEINDAÞJÓNUSTA SUÐURLANDS** (orð- og myndmerki) en andmælandi kveðst hafa rekið starfsemi undir því nafni frá árinu 1995 og jafnframt notað umrætt vörumerki.

Samkvæmt hlutafélagaskrá er tilgangur félags andmælanda sala og þjónusta á rafeindabúnaði og eins og nafn félagsins gefur til kynna er þjónusta tengd tölvum þar stór þáttur. Einnig kveðst andmælandi annast rekstrarþjónustu á tölvu- og samskiptabúnaði. Að mati Einkaleyfastofunnar er skörun fyrir hendi að því er varðar vörur í flokki 9 samkvæmt vörumerkjaskráningu umsækjanda. Hugsanlega er einhver

þjónustulíking fyrir hendi hvað varðar fjarskiptaþjónustu í flokki 38 en ekki að því er varðar pökkun og geymslu vöru sem merki umsækjanda stendur fyrir í flokki 39.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða vörulíkingu, sjónlíkingu eða hljóðlíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu það lík að ruglingi geti valdið.

Merki umsækjanda er grænblátt að lit og á hvítum grunni. Í miðju merkisins er einmenningstölva, skjár, mús, lyklaborð og utan um tölvuna er dreginn tvöfaldur hringur en innan hans er letrað með hástöfum: VERSLAÐU Á NETINU. Tölvan sjálf skagar örlítið inn í hringinn. Fyrir neðan myndina stendur: Vefverslun Símans. Merki andmælanda er fjólublátt að lit með mismunandi litartónum. Merkið er einmenningstölva inni í einföldum hring, skjár og lyklaborð en tölvan sést þó ekki í heild þar sem ystu hlutar hennar hverfa undir hringinn. Á skjá tölvunnar er skammstöfun með hvítum hástöfum þar sem stendur: TRS. Fyrir neðan miðju hringins sitthvoru megin ganga tvöfaldar lóðréttar línur út frá hringnum hvor í sína áttina. Kringum hringinn að ofanverðu er letrað með hástöfum: TÖLVU- OG RAFEINDAÞJÓNUSTA en kringum hringinn að neðanverðu: SUÐURLANDS.

Mynd af tölvu í merki fyrirtækja sem ætlað er að standa fyrir vöru- og/eða þjónustu tengda tölvum verður að teljast lýsandi þáttur fyrir slíkar vörur og þjónustu. Tölvan sem slík sem auðkenni á vöru og þjónustu tengdri tölvum verður að teljast veikt í skilningi vörumerkjaréttar. Þrátt fyrir að bæði merkin samanstandi m.a. af mynd af tölvu innan í hring og textinn í merki umsækjanda að mestu ritaður utan um hringinn eins og í merki andmælanda er ekki þar með sagt að ruglingshætta sé fyrir hendi með merkjunum. Eins og áður segir er það heildarmyndin sem úrslitum ræður við mat á ruglingshættu. Það er því myndræn útfærsla og texti merkjanna sem hefur áhrif á heildarmynd umræddra merkja.

Að mati Einkaleyfastofunnar er texti merkjanna áberandi þáttur í heildarmynd þeirra og birtist skammstöfun firmaheitis andmælanda einnig sem skjámynd í

myndhluta merkis hans. Texti merkjanna er mjög ólíkur og þar af leiðandi er engin hljóðlíking með merkjunum og sjónlíking verður mun takmarkaðri.

Textinn Vefverslun Símans í merki umsækjanda hefur að mati Einkaleyfastofunnar einnig þau áhrif að ólíklegt er að almennur neytandi telji merki umsækjanda standa fyrir vöru og/eða þjónustu á vegum Tölvu- og rafeindaþjónustu Suðurlands. Að því virtu hversu tölvumyndin sem slík er veikt auðkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem um ræðir auk þess sem stílfærsla merkjanna er nokkuð mismunandi og ekki síst hve áberandi en ólíkur texti merkjanna er verður ekki talið að almennur neytandi telji að um viðskiptatengsl með aðilum sé að ræða.

Er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd vörumerkjanna, VERSLAÐU Á NETINU Vefverslun Símans (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 625/2000 og merki Tölvu- og rafeindaþjónustu Suðurlands, séu ekki það lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Að teknu tilliti til þess að ekki þykir ruglingshætta vera fyrir hendi með umræddum merkjum samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé þörf að taka á því hvort andmælandi teldist hafa sýnt fram á betri rétt á grundvelli fyrri notkunar ef um rugling hefði verið að ræða, sbr. ákvæði 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til ofangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins VERSLAÐU Á NETINU Vefverslun Símans (orð og myndmerki), nr. 625/2000 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins VERSLAÐU Á NETINU Vefverslun Símans (orð og myndmerki), nr. 625/2000 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 12. nóvember 2001,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.