

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 20/2002

**Pétur Guðjónsson, Barðavogi 18, Reykjavík**

**gegn**

**Íslenskum markaðsrannsóknum ehf., Reykjavík.**

### Málsatvik

Hinn 15. september 1999 lögðu Íslenskar markaðsrannsóknir ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins **IMG** (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2659/1999. Óskað var skráningar fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 41 og 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 14. desember 2000, sbr. skráning nr. 1448/2000.

Með bréfi dags. 14. febrúar 2001, andmælti Legatus ehf.- Lögfræðiskrifstofa, f.h. Péturs Guðjónssonar, kt. 230646-3849, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við heiti einkafirmans, **IMG stjórnunarfræðsla**, en andmælandi kveður vörumerkjarétt hafa stofnast á grundvelli notkunar.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda og honum gefinn frestur til 26. apríl 2001 til að leggja inn greinargerð í málinu. Hinn 26. febrúar 2001, óskaði andmælandi eftir frekari fresti vegna gagnaöflunar. Andmælanda var veittur frestur til 14. mars 2001 og var umsækjanda tilkynnt um það. Einkaleyfastofunni bárust þann

14. mars viðbótargögn frá andmælanda og voru þau send umsækjanda og honum veittur frestur til 30. maí 2001 til að koma fram með athugasemdir. Greinargerð umsækjanda dagsettri 29. maí 2001, barst Einkaleyfastofunni og var hún send andmælanda og honum jafnframt veittur frestur til 1. ágúst til að gera athugasemdir. Síðari greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofu hinn 1. ágúst 2001 og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 8. október 2001 til að gera frekari athugasemdir. Síðari greinargerð umsækjanda barst svo hinn 8. október 2001 og var hún send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi bendir á að hann sé stjórn málafræðingur frá Harvard-háskóla, með sérmenntun á sviði hagfræði, félagslegrar sálfræði og aðferðarfræði. Fræðigreinar þessar hafi hann kennt við hina ýmsu háskóla, erlendis og hér á landi, og hefur allt frá árinu 1977 rekið eigin ráðgjafarþjónustu á sviði markaðsmála og rekstrar- og fyrirtækjastjórnunar. Kveðst andmælandi hafa rekið ráðgjafarþjónustu þessa frá upphafi undir nafninu IMG stjórnunarfræðsla, sem sé skammstöfun fyrir heitið "Integral Management Group". Fyrstu 10 árin hafi starfsemi þessi einungis verið erlendis, en einnig hérlendis frá árinu 1987. Með þessu auðkenni hafi hann einkennt hið óskráða firma sitt, starfsemi sínar og aðferðir, auglýst þjónustu sína og selt hana til fjölda einstaklinga og lögaðila. Hann segir þjónustu sína vera fölgna í námskeiðahaldi, viðhorfskönnunum og sértækri ráðgjöf.

Andmælandi kveður starfsemi sína undir merkinu IMG vera vel þekktá hér á landi, bæði meðal þeirra sem þurfa á slíkri þjónustu að halda og eins þeirra er reki ráðgjafastarfsemi á sama sviði- og þá ekki síst aðstandendum umsækjanda sjálfs. Andmælandi telur því að sér hafi komið á óvart að búið hefði verið að stofna fyrirtæki með sama auðkenni og sótt hafi verið um skráningu á því í vörumerkjaskrá. Hann hafi því í tvígang mótmælt háttsemi umsækjanda án árangurs.

Andmælandi kvaðst hafa notað auðkennið IMG jafnt sem firmanafn og sem vörumerki til að auðkenna þá þjónustu sem hann hafi látið viðskiptamönnum sínum í té. Með notkun þessari hafi því stofnast honum til handa firma- og vörumerkjaréttur, er veiti honum vernd gegn því að aðrir noti heimildarlaust í atvinnuskyni auðkenni sem villst verði á og firmanafni og vörumerki hans. Umsækjanda sé því skráning merkisins óheimil skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. og 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vml., sbr 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993; 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. og 10. gr. firmalaga nr.

42/1903 og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar frá 1883 um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar.

Andmælandi telur að veruleg hættu sé á ruglingi firma- og vörumerkis síns og merkis umsækjanda, enda séu merkin nákvæmlega hin sömu; stafirnir IMG- án frekari sérkenna að því er séð verði. Þjónustulíking sé til staðar, því báðir aðilar stundi sömu starfsemina. Andmælandi kveður slíkan rugling þegar hafa gætt fyrir hinn almenna neytanda sem verulegar líkur séu á að telji að viðskiptatengsl séu milli eiganda merkjanna.

Þá tekur andmælandi fram að að á grundvelli sinnar víðtæku menntunar og sérþekkingar hafi hann þróað sérstaka aðferða- og hugmyndafræði til nota á sviði markaðs- og stjórnunarfræðslu, en þessa aðferða- og hugmyndafræði kveður hann vera allt aðra og ýtarlegri en þá sem almennt sé notuð í starfsemi ráðgjafarfyrirtækja, þó svo að nafngift á þjónustunni sé sú sama. Aðferðarfræði hans hafi síðan skapað honum sérstaka viðskiptavild sem bundin sé merki hans, og að merki umsækjanda bendi til þess að verið sé að gera tilraun til að nýta þessa viðskiptavild. Vísar andmælandi sérstaklega í þessu sambandi til 13. gr. og 2. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna.

Þá lagði andmælandi fram gögn máli sínu til stuðnings.

Umsækjandi bendir á að hann hafi frá árinu 1992 starfað undir merkinu "Íslenskar markaðsrannsóknir- Gallup", sem skammstafað var IMG. Var heiti fyrirtækisins breytt í IMG- þekkingarsköpun ehf. í október 2000 með tilkynningu þar að lútandi til fyrirtækjaskrár Hagstofu Íslands.

Umsækjandi segir að notkun hans á orðmerkinu "IMG" sem auðkenni fyrir atvinnustarfsemi sína án tengsla við orðmerkin "Íslenskar markaðsrannsóknir -Gallup" hafi hafist þegar á árinu 1999. Skömmu síðar eða þann 26. október 1999 hafi verið sótt um skráningu á léninu img.is til Internets á Íslandi hf. og var það skráð tveimur dögum síðar. Hefur notkun umsækjanda á orðmerkinu "IMG" staðið óslitið síðan eins og gögn sem hann lagði fram beri vott um.

Umsækjandi nefnir að áður en óskað var skráningar á orðmerkinu "IMG" hafi hann látið fara fram umfangsmikla könnun á ruglingshættu merkisins við önnur merki á Íslandi. Það eina sem fannst við þá könnun var orð- og myndmerkið "img Stage Line" sem skráð var í flokkum 9 og 15 og því ekki um ruglingshættu að ræða milli orðmerkisins "IMG". Umsækjandi telur sig því hafa verið grandlausann um hugsanlegann betri rétt þriðja aðila þegar umsókn um skráningu merkisins var lögð inn.

Ástæðuna fyrir því að firmaheiti andmælanda, IMG- stjórnunarfræðsla, IMG Integral Management Group og IMG stjórnunarráðgjöf komu ekki fram, segir umsækjandi vera þá, að ekkert af þessum merkjum sé skráð vörumerki. Þá hafi þau ekki verið tilkynnt til firmaskrár, en samkvæmt 16. gr. laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, er skylt að tilkynna firmu eins manns sem valið hefur verið sérstakt heiti annað en heiti eiganda þess. Þrátt fyrir þetta skýra ákvæði hefur andmælandi haft með höndum atvinnurekstur í eigin nafni og kennitölu undir ofangreindum heitum án þess að tilkynna slíkt til yfirvalda eins og honum bar. Vegna þessa er ljóst að andmælandi getur hvorki byggt á ákvæðum laga nr. 42/1903 til verndar firmaheitum sínum, né ákvæðum samkeppnislaga nr. 8/1993 um firmanöfn.

Umsækjandi telur að þau gögn sem andmælandi hefur lagt fram til stuðnings andmælum sínum styðji ekki málatilbúnað andmælanda um eldri og betri rétt hans. Ástæðan sé sú að gögnin sýni eingöngu notkun á firmaheitum andmælanda sem orð- og myndmerki en sýni ekki fram á að orðmerkið "IMG" hafi verið notað af andmælanda án tengsla við orðin "stjórnunarfræðsla", "Integral Management Group" eða "stjórnunarráðgjöf". Oftast er notkun andmælanda á framangreindum orðum í ákveðinni myndrænni útfærslu, þar sem stafagerð og bil á milli stafa mynda ásamt framangreindum viðskeytum ákveðna heild. Samkvæmt þessu telur umsækjandi að andmælandi eigi hvorki betri, né eldri rétt til orðmerkisins "IMG" en umsækjandi.

Umsækjandi bendir á að samkvæmt framansögðu þyki ljóst að hann sé sá eini sem notað hafi vörumerkið "IMG" fyrir vörur og þjónustu hér á landi, hvort sem um orðmerki eða orð- og myndmerki væri að ræða. Beri því að fallast á umsókn hans um skráningu merkisins og hafna sjónarmiðum andmælanda.

Þá kveður umsækjandi að samkvæmt því sem hér hafi verið rakið sé einnig ljóst að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi milli merkis hans annars vegar og firmaheita andmælanda hins vegar, enda greini áður nefnd viðskeyti andmælanda firmaheiti hans frá vörumerkinu IMG sem umsækjandi hafi notað eitt og sér. Vegna þessa geti 4. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 ekki komið í veg fyrir skráningu vörumerkisins. Ákvæði þessu hafi einungis verið beitt ef meginhluti eða mest áberandi hluti firmanafnsins annars vegar og vörumerkisins hins vegar séu nákvæmlega eins eða mjög líkir. Vægi skammstöfunnar IMG í firmaheitum andmælanda er ekki það mikil að notkun á vörumerkinu "IMG" einu sér sem orð merki geti verið tilefni til að ætla að átt sé við firmaheiti andmælanda.

Þá telur umsækjandi fram að Parísarsamþykktin um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hafi ekki lagagildi hér á landi. Lög nr. 1027/1961 hafi verið felld úr gildi með

lögum nr. 18/1995. Geti því ekki komið til þess að Parísarsamþykktin hafi nokkra þýðingu varðandi mál þetta

Að lokum telur umsækjandi sig aldrei hafa viðhaft neinn verknað sem leitt gæti til þess að villst yrði á merki hans og hinu óskráða firma andmælanda. Umsækjandi bendir á auk ofangreinds að Parísarsamþykktin hafi ekki að geyma ákvæði er gangi lengra til verndar rétti andmælanda en vörumerkjalögin gera.

Umsækjandi krefst þess að andmælum verði vísað á bug og skráning orðmerkisins IMG fari þegar fram.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins IMG(orðmerki) sbr. skráning nr. 1448/2000, en merkið er skráð fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 41 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda IMG, sem andmælandi telur sig hafa betri rétt til vegna notkunar hér á landi og á ruglingshættu við firmanafn andmælanda, IMG.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við 3. gr. frumvarps til vörumerkjalaga nr. 45/1997 kemur fram að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar. Þá segir að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað og vörumerkið uppfylli skilyrði vörumerkjalaganna um skráningu.

Hvað varðar notkun andmælanda á merkinu, þá hefur hann lagt fram ýmis gögn til stuðnings því að hann hafi markaðssett þjónustu sína með einkennisstöfunum "IMG" oftast með viðskeytunum "Integral Management Group" eða "Stjórnunarfræðsla".

Meðal gagna má nefna reikninga til viðskiptamanna, skoðana- og viðhorfskannanir, gögn vegna stefnumótunarvinnu, námskeið og ráðgjafarstörf ofl. Að auki eru yfirlýsingar og umsagnir aðila sem keypt hafa þjónustu af andmælanda. Þessi gögn ná u.þ.b. aftur til ársins 1989 og fram til þess tíma er andmælandi lagði fram andmælin. Þykir andmælandi því hafa sýnt fram á með gögnum að starfsemi hans og vörumerki hafi verið í notkun hér á landi þegar skráningu merkis umsækjanda var andmælt sbr. áðurnefnd gögn. Verður því að telja að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt fyrir notkun á þeim tíma sem skráning umsækjanda öðlaðist gildi hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna kemur fram að óheimilt sé að skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi.

Það er nauðsynlegt skilyrði verndar á firmanafni samkvæmt vörumerkjalögunum að um virka atvinnustarfsemi sé að ræða. Í greinargerð með vörumerkjalögunum kemur fram að andmæli við skráð vörumerki geti byggst á firmaheiti sem ekki sé skráð. Af gögnum málsins má ráða, þrátt fyrir að andmælandi hafi ekki skráð firma sitt opinberri skráningu, að hann starfrækti firma sem innihélt merkið IMG frá árinu 1989 allt til þess að andmælin voru lögð fram. Þá er starfsemi firma andmælanda á sama sviði og sú þjónusta sem umsækjandi á merki sitt skráð fyrir.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna kemur fram 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.

Samkvæmt því sem að framan greinir verður að telja að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á merkinu IMG á grundvelli notkunar.

Sú þjónusta sem andmælandi veitir er í formi námskeiðahalds, viðhorfskannanna og sértækrar ráðgjafar. Umsækjandi sótti um skráningu á vörumerkinu fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35,41 og 42. Telja verður að um þjónustulíkingu sé að ræða með merkjunum.

Við mat á ruglingshættu með merkjum skipta heildaráhrif merkja mestu máli. Í merki getur verið ákveðinn þáttur sem skiptir mestu varðandi heildaráhrif þeirra. Stafirnir IMG er sá þáttur í merki andmælanda sem er mest áberandi og sá þáttur sem hann virðist ætíð hafa notað þótt að viðskeyti fyrir neðan hafi ekki alltaf verið þau sömu. Merki það er umsækjandi sótti um er þriggja stafa orðmerkið IMG.

Verður að telja með vísan til alls ofanritaðs að villast megi á merkjunum í skilningi 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Á grundvelli ofangreinds er ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins IMG nr. 1448/2000 skuli felld úr gildi.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins IMG (orðmerki) nr. 1448/2000, er hafnað.

Reykjavík 12. ágúst 2002

---

Steingrímur Bjarnason, lögfr.