

# Ákvörðun Einkaleyfastofu

## í andmælamáli

nr. 5/1998

Jöfur hf.

gegn

Bifreiðaverkstæði Jöfurs hf.

### **Málsatvik:**

Þann 6. maí 1996 lagði Bifreiðaverkstæði Jöfurs hf., inn umsókn um skráningu á vörumerkinu BÍLJÖFUR (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 554/1996. Óskað var skráningar fyrir alla þjónustu í flokkum 37 og 42.

Merkið var birt í ELS-tíðindum 22. júlí 1996.

Með bréfi, dags. 3. september 1996, andmælti Anna Jóhannsdóttir, hdl., fyrir hönd Jöfurs hf., skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við firmaheiti og vörumerki andmælanda JÖFUR, sem notað hafi verið í tuttugu ár.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda og honum veittur frestur til 5. janúar 1997 til að koma fram með athugasemdir. Athugasemdir lögmanns umsækjanda voru sendar lögmanni andmælanda og honum veittur frestur til 3. maí 1997 til að koma fram með frekari athugasemdir. Seinni greinargerð andmælanda barst stofnuninni 27. janúar 1997 og var þá umsækjanda veittur frestur til 28. maí 1997 til að

tjá sig frekar um málið. Sá frestur var framlengdur til 28. júní 1997. Ekki bárust frekari athugasemdir frá umsækjanda.

## **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi bendir á að Jöfur hf. hafi starfað við bifreiðainnflutning, kaup og sölu bifreiða, varahluta fyrir bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki um tveggja áratuga skeið. Upphaflega hafi fyrirtækið, sem stofnað var 1972, heitið „Tékkneska bifreiðaumboðið á Íslandi hf.“ en nafni fyrirtækisins hafi verið breytt árið 1976 og hafi fyrirtækið starfað undir heitinu JÖFUR frá þeim tíma.

Andmælandi kveður fyrirtækið hafa notað nafnið JÖFUR við auglýsingar á vörum sínum og þjónustu. Fyrstu árin eftir að nafnið JÖFUR var tekið upp hafi myndmerki fyrirtækisins verið bókstafurinn „J“ með þriggja odda kórónu fyrir ofan. Hafi því verið ætlað að vísa til merkingar orðsins JÖFUR sem þýðir konungur. Merkinu hafi verið breytt fyrir nokkrum árum og sé nú rauður grunnur með nafninu JÖFUR í hvítum bókstöfum.

Andmælandi kveður Bifreiðaverkstæði Jöfurs (umsækjanda) hafa verið stofnað árið 1991. Félagið hafi um nokkurra ára skeið verið með þjónustusamning við andmælanda um viðgerðir á bifreiðum. Verkstæðið hafi leigt húsnæði af andmælanda en sé ekki á neinn hátt í eignartengslum við Jöfur hf. og andmælandi sé ekki hluthafi í verkstæðinu. Verkstæðið noti nafnið „Bíljöfur“ í tengslum við þjónustu sína fyrir Jöfur hf., þar sem verkstæðið þjónusti m.a. nýjar bifreiðar á grundvelli ábyrgðartryggingar og noti varahluti frá framleiðendum sem Jöfur hf. leggi til. Þá hafi verkstæðið verið með skilti á húsinu með nafninu „Bíljöfur“ og unnið undir því nafni í tengslum við þjónustu við Jöfur hf.

Andmælandi kveður ekki hafa verið samið um aðra notkun á þessu nafni né heimilað að bifreiðaverkstæðið fengi að skrá merki eða nafn af þessu tagi. Ljóst sé að ef slík skráning yrði heimiluð og þjónustusamningi síðar sagt upp eða verkstæðið flyttist burt gæti slíkt vörumerki valdið

misskilningi og ruglingi hjá neytendum þar sem nöfnin JÖFUR og BÍLJÖFUR séu of lík og aðilar starfi á svipuðum vettvangi.

Andmælandi telur að hann hafi áunnið sér forgang til skráningar merkis sem feli í sér orðið „Jöfur“ og vísi til bifreiða enda hafi það verið notað af andmælanda í 20 ár samfleytt. Að mati andmælanda tengja neytendur ákveðna ímynd, tegundir og vörur við nafnið „Jöfur“ eftir þessa löngu notkun.

Af hálfu umsækjanda er því mótmælt að andmælandi hafi eignast myndmerki eða annað vörumerki með orðinu „Jöfur“.

Bent er á að Bifreiðaverkstæði Jöfurs hf. hafi verið stofnað 27. mars 1992 og skv. stofnsamningi og samþykktum hafi tilgangur félagsins verið rekstur bifreiðaverkstæðis, sölustarfsemi því tengd, rekstur fasteigna, lánastarfsemi og önnur skyld starfsemi. Tilkynning um stofnun félagsins sé dagsett 27. mars 1992. Við stofnun félagsins hafi umsækjandi og andmælandi gert með sér kaupsamning um kaup á verkstæði andmæl-anda. Með í kaupunum hafi fylgt viðskiptavild andmælanda í verkstæðisrekstri og einnig hafi fylgt með í kaupunum réttur kaupanda til að nota vörumerki þau, sem tilheyri bifreiðainnflutningi andmælanda, við kynningu á starfsemi sinni. Hið selda hafi verið afhent umsækjanda 1. apríl 1992 og kaupverð hafi verið kr. 10.000.000,-.

Þá bendir umsækjandi á að aðilar hafi gert með sér húsaleigusamning til 10 ára, þann 26. mars 1991, og að 25. mars 1992 hafi stjórn Jöfurs hf. gefið út skjal til umsækjanda með fyrirsögninni „Leyfi til notkunnar á nafni“ þar sem komi fram að umsækjanda sé heimilt að nota nafnið JÖFUR í heitinu Bifreiðaverkstæði Jöfurs hf.

Ennfremur bendir umsækjandi á að í þjónustusamningi milli aðila, dags. 15. apríl 1992, sem saminn hafi verið af andmælanda, hafi umsækjandi verið nefndur Bifreiðaverkstæði Jöfurs hf. í upphafi en eftir það BÍljöfur hf.

Umsækjandi kveðst hafa notað nafnið BÍLJÖFUR í starfsemi sinni frá stofnun félagsins, þ.á m. sem hluta af myndmerki og leggur fram gögn máli sínu til stuðnings. Umsækjandi mótmælir því að aðilar hafi samið um að aðeins mætti nota nafnið BÍLJÖFUR í tengslum við þjónustu umsækjanda fyrir andmælanda.

Að sögn umsækjanda var það ein af grundvallarforsendum samkomu-lags aðila að umsækjanda væri heimilt að nota orðið „jöfur“. Verð hins selda hafi miðast við þá forsendu.

Umsækjandi bendir á að orðið „jöfur“ komi fram í heitum fleiri hlutafélaga t.d. Bújöfur en því hafi ekki verið andmælt.

Umsækjandi telur að heitið BÍLJÖFUR muni ekki valda misskilningi hjá neytendum. Í heitinu BÍLJÖFUR sé áherslan á fyrsta atkvæðinu BÍL, en í heiti andmælanda sé áherslan á JÖFUR. Þá telur hann að aðilar fáist ekki við samskonar starfsemi.

Umsækjandi telur að andmælandi hafi ekki sýnt fram á að hann hafi stofnað til vörumerkjaréttar.

Umsækjandi heldur því fram að orð- og myndmerkið BÍLJÖFUR hafi öðlast markaðsfestu, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. Hann telur að merkið sé sérstætt og hafi hvorki að útliti né hljóði neina líkingu við orðið JÖFUR. Þá kveðst umsækjandi ekki hafa orðið var við neinn rugling á þessum tveimur heitum.

Umsækjandi bendir á að andmælanda hafi verið kunnugt um notkun merkisins BÍLJÖFUR frá upphafi og ekki aðeins látið það afskiptalaust heldur stuðlað að henni og gert um það samning.

Í síðari greinargerð sinni bendir andmælandi á að í samningum aðila frá 1992 sé ekki kveðið á um heimild til handa umsækjanda að nota vörumerkið JÖFUR eitt sér eða með viðtengingum. Sérstakt leyfi hafi hinsvegar verið gefið til að heiti hlutafélagsins mætti vera „Bifreiðaverkstæði Jöfurs“ svo ekki yrðu gerðar athugasemdir hjá hlutafélagaskrá. Ef ætlunin hefði verið að framselja rétt til notkunnar vörumerkisins eða heimila notkun þess hefði verið eðlilegt að taka það fram í kaupsamningi aðila en ekkert slíkt ákvæði sé í samningum aðila.

Að mati andmælanda er ekki hægt að líta fram hjá þjónustusamningi aðila sem er til 5 ára. Samningnum var sagt upp með bréfi andmælanda dags. 25. september 1996 og rann því út 15. apríl 1997. Eftir það sé rekstur hlutafélags umsækjanda alfarið óviðkomandi andmælanda að öðru leyti en því að verkstæðið hafi sérhæfingu á sviði þeirra bifreiða sem andmælandi flytji inn.

Andmælandi telur að viðgerðarþjónusta og önnur þjónusta fyrir bifreiðar viðskiptamanna andmælanda sé óaðskiljanlegur hluti rekstrar

félagsins og ímyndar út á við. Því sé ruglingshætta af vörumerkinu BÍLJÖFUR verulega mikil og geti valdið misskilningi og ruglingi gagnvart viðskiptamönnum andmælanda.

Andmælandi mótmælir því að hann hafi veitt notkun heitisins BÍLJÖFUR „þegjandi samþykki“. Forsendur notkunnar nafnsins og merkisins þennan tíma hafi verið þjónustusamningur aðila. Eina ástæðan fyrir því að andmælandi hafi ekki gert athugasemdir við notkunina sé að vegna þessa samnings hafi ekki verið óeðliligt að tengslin kæmu fram í nafni umsækjanda. Hins vegar hafi strax verið gerð athugasemd þegar sótt var um skráningu merkisins sem vörumerkis.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BÍLJÖFUR(orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 554/1996 fyrir alla þjónustu í flokkum 37 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við firmaheiti og vörumerki andmælanda.

Andmælandi byggir rétt sinn til vörumerkisins JÖFUR á notkun.

Frá árinu 1976 hefur nafn fyrirtækis andmælanda verið JÖFUR. Frá þeim tíma hefur fyrirtækið notað heitið sem auðkenni þjónustu sinnar. Er því ljóst að andmælandi hefur fyrir notkun öðlast vörumerkjarétt á heitinu JÖFUR, sbr. 3. gr. laga nr. 47/1968.

Eins og komið hefur fram er sótt um vörumerkið BÍLJÖFUR fyrir þjónustu í flokkum 37 og 42 en undir þá flokka fellur m.a. viðgerðþjónusta. Fyrir liggur að þjónusta umsækjanda felst í bílaviðgerðum og að andmælandi flytur inn og selur bíla og varahluti. Verður því að telja að um sé að ræða þjónustu svipaðrar tegundar, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968, og því unnt að telja vörumerki aðila svo lík að menn villist á þeim.

Að því er varðar ruglingshættu merkjanna er fyrst til þess að líta að merkið JÖFUR, fyrir þjónustu er viðkemur bifreiðum, er mjög sérkennandi þar sem ekki er um að ræða vísun til þjónustunnar sem

merkinu er ætlað að auðkenna. Ennfremur hefur merkið verið auðkenni fyrir þjónustu andmælanda í yfir tuttugu ár. Andmælandi hefur notað heitið JÖFUR ásamt mynd eða sem hluta myndmerkis og sótt er um merkið BÍLJÖFUR sem orð- og myndmerki. Þegar litið er á merkin í heild er ljóst að meginhluti hvors merkis eru heitin JÖFUR og BÍLJÖFUR. Með hliðsjón af sterku sérkenni merkisins JÖFUR og þess að forskeytið „BÍL“ telst lýsandi fyrir viðkomandi þjónustu og því ekki mjög sérkennandi verður að telja ruglingshættu til staðar með merkjunum.

Af framangreindu er ljóst að ruglingshætta er talin vera fyrir hendi, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Eftir stendur að taka á því hvort telja megi að nægileg heimild sé, eða hafi verið, fyrir skráningu merkis umsækjanda, sbr. 2. mgr. 14. gr. og hvort hugsanlega sé um jafnhliða rétt að ræða sbr. a) liður 9. gr. fyrrgreindra laga.

Með kaupsamningi árið 1992 framseldi andmælandi umsækjanda verkstæðisrekstur sinn ásamt viðskiptavild.

Í 2. mgr. 32. gr. laga nr. 47/1968 kemur fram sú meginregla að við framsal atvinnurekstrar skuli framsalshafi eignast vörumerki atvinnurekstrarins nema um annað hafi verið samið eða telja megi umsamið. Í kaupsamningi aðila er ekki að finna sérstakt ákvæði er undanskilur framsal á vörumerki atvinnurekstarins. Verður því að telja að umsækjandi hafi við samninginn eignast það vörumerki sem notað var sem auðkenni atvinnurekstrarins á þeim tíma. Ekki hefur hinsvegar komið fram hvort eitthvað vörumerki hafi tengst atvinnurekstrinum á þeim tíma. Af gögnum málsins má þó ráða að notkun heitisins BÍLJÖFUR hafi ekki hafist fyrr en eftir stofnun fyrirtækis umsækjanda. Umsækjandi hefur því ekki öðlast rétt til merkisins BÍLJÖFUR við kaupsamning aðila.

Hvað viðkemur hugsanlegri heimild umsækjanda til notkunnar eða skráningar merkisins ber m.a. að líta til yfirlýsingar andmælanda, dags. 25. mars 1992, þar sem umsækjanda er veitt heimild til að nota nafnið Jöfur í heiti Bifreiðaverkstæðis Jöfurs hf. Heimild þessi er án nokkurra tímatakmarkana og skilyrða. Ljóst er þó að heimildin tekur aðeins til notkunnar á nafninu JÖFUR í heitinu „Bifreiðaverkstæðis Jöfurs hf.“.

Pegar fyrrgreind yfirlýsing er skoðuð í samhengi við aðra samninga aðila og viðskiptasambands þeirra í heild má ætla að það hafi verið forsenda fyrir heimild til notkunnar heitisins JÖFUR að samningsamband væri fyrir hendi milli aðila. Í ljósi þessa og þar sem samningur milli aðila er ekki lengur fyrir hendi verður ekki talið að fyrir liggi heimild til handa umsækjanda til notkunnar eða skráningar heitisins JÖFUR.

Að mati umsækjanda hefur hann vegna tómlætis andmælanda öðlast vörumerkjarétt á heitinu BÍLJÖFUR.

Andmælandi gerði ekki athugasemdir við notkun umsækjanda á heitinu BÍLJÖFUR fyrr en umsækjandi lagði inn umsókn um skráningu merkisins hjá Einkaleyfastofu en þá hafði umsækjandi notað heitið a.m.k. í rúm fjögur ár.

Ef litið er til þess samningsambands sem var fyrir hendi milli aðila á fyrrgreindum tíma verður ekki talið óeðlilegt að andmælandi hafi ekki talið þörf á að gera athugasemdir við notkun umsækjanda á heitinu BÍLJÖFUR. Verður því ekki talið að andmælandi hafi glatað rétti sínum né skert hann með aðgerðarleysi sínu.

Með vísan til framangreinds og 1. mgr. 6. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968 er umsókn nr. 554/1996 hafnað.

Vegna mikilla anna hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráningu merkisins BILJÖFUR, skv. umsókn nr. 554/1996 er hafnað.

Reykjavík 8. apríl 1998,

---

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.

