

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 9/2005

Bílanaust hf., Borgartúni 26, Reykjavík,

gegn

Stillingu hf., Skeifunni 11, Reykjavík.

Málsatvik:

Þann 18. nóvember 2003, lagði Stilling hf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins STILLING - BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2957/2003. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 12. janúar 2004 var umsækjanda tilkynnt að merkið yrði skráð með takmörkun, þ.e. umsækjandi fengi ekki einkarétt á orðunum BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN sbr. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. júní 2004, sbr. skráning nr. 422/2004.

Með bréfi, dags. 20. ágúst 2004, andmælti Einar Örn Davíðsson, lögfræðingur, skráningu merkisins, f.h. Bílanausts hf., Borgartúni 26, Reykjavík. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN, en andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á notkun sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 23. ágúst 2004 var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og honum send greinargerð andmælanda. Umsækjanda var veittur frestur til 23. október 2004 til að leggja fram athugasemdir. Með bréfi, dags. 11. nóvember s.á, var andmælanda tilkynnt að Einkaleyfastofunni hefðu ekki borist athugasemdir frá umsækjanda og að málið yrði tekið til úrskurðar. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. nóvember 2004, til andmælanda var bréfið frá 11. nóvember 2004 leiðrétt og andmælanda tilkynnt að greinargerð umsækjanda hefði borist þann 22. október 2004. Beðist var velvirðingar á mistökunum og andmælanda veittur frestur til 26. desember s.á. til að koma fram með athugasemdir. Önnur greinargerð andmælanda barst 23. desember 2004 og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 1. mars 2005 til að gera frekari athugasemdir. Síðari greinargerð umsækjanda barst 28. febrúar s.á og var hún send andmælanda með bréfi, dags. 1. mars 2005, og aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir á því að hann sé eigandi vörumerkisins BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN, í því sambandi vísar hann í 3. gr. vörumerkjalaganna um að vörumerkjaréttur geti stofnast fyrir notkun. Hann byggir á að með umfangsmikilli notkun til margra ára á orð- og myndmerkinu BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN við kynningu á starfsemi og þjónustu sinni hafi myndast vörumerkjaréttur hér á landi sbr. 3. og 5. gr. vörumerkjalaganna. Þessu til staðfestingar vísar andmælandi til fylgiskjala. Andmælandi bendir á að á þeim tíma sem hann hafi boðið upp á þjónustu sína hafi hann tryggt vörumerki sitt í sessi, skapað sér markaðsfestu sem traustur þjónustuaðili bifreiðaeiganda og annara neytenda á markaði. Merki andmælanda sé mjög vel þekkt meðal almennings og fagaðila.

Andmælandi vísar til ákvæðis 4. gr. vörumerkjalaganna og bendir á að hann og umsækjandi veiti báðir þjónustu til eiganda ökutækja og ýmissa tækja í lofti eða á legi, til aðila í byggingastarfsemi, svo sem viðgerða, uppsetninga- og lagnaþjónustu. Því leiki ekki vafi á að vörumerki andmælanda og merki það sem umsækjandi hafi sótt um skráningu á taki til sömu þjónustu og þar af leiðandi sé viðskiptahópurinn sá sami.

Andmælin byggist því á ruglingshættu skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna sbr. 4. gr. sömu laga við óskráð vörumerki andmælanda, BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN, sem andmælandi hafi notað til að auðkenna þjónustu sína í mörg ár. Óumdeilanlegt sé að 4. gr. vörumerkjalaganna eigi við í þessu tilfelli enda séu sérkenni merkis umsækjanda í megin atriðum þau sömu og sérkenni merkis andmælanda. Því séu líkur á því að viðskiptavinir geri ekki greinarmun á merkjum andmælanda og umsækjanda. Sé því brot á 4. gr vörumerkjalaganna hafið yfir allan vafa.

Andmælandi telur að allt eins sé hugsandi að viðskiptavinir telji sig vera að skipta við andmælanda þegar þjónusta umsækjanda er nýtt. Umsækjandi nyti þá góðs af orðspori andmælanda, samkeppnisaðila síns og hlyti andmælandi af því tjón. Slíkt sé algerlega andstætt markmiðum vörumerkjalaganna um að tryggja rétt eiganda vörumerkis.

Þá telur andmælandi með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna augljóst að merki umsækjanda skapi ruglingshættu þar sem auðvelt sé að villast á því og merki andmælanda sem eignast hafi vörumerkjarétt á merkinu BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN með langri notkun, þegar umsókn umsækjanda um skráningu barst Einkaleyfastofunni. Engu breyti þótt umsækjandi setji nafn fyrirtækisins fyrir framan merki andmælanda og að auki brjóti það gegn vörumerkjarétti hans.

Að lokum fer andmælandi fram á að verði ekki fallist á að hann eigi óskoraðan vörumerkjarétt á umræddu merki þá geti umsækjandi ekki fengið skráð vörumerki sem sé það líkt merki sem sé notað af öðrum aðila þannig að hætta sé á ruglingi. Með vísan til fylgiskjala þyki sýnt að andmælandi hafi notað vörumerkið um töluverðan tíma og í það minnsta notað merki sitt áður en umsækjandi reyndi að fá merkin skráð. Með vísan til framangreinds og fylgigagna fer andmælandi fram á að skráningu vörumerkis umsækjanda nr. 422/2004 STILLING - BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN verði alfarið hafnað.

Umsækjandi telur andmæli andmælanda vera byggð á misskilningi. Samkvæmt orðanna hljóðan snúi andmæli hans að skráningu vörumerkisins BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN, en umsókn umsækjanda um þetta vörumerki var hafnað af

Einkaleyfastofunni, sbr. bréf dags. 12 janúar 2004. Því virðast mótmæli andmælanda óþörf.

Þá sé í bréfum andmælanda einnig ákveðin umsóknarnúmer um vörumerki tilgreind sem umsækjandi kannist ekki við. Hins vegar liggja fyrir að umrædd númer séu skráningarnúmer tveggja vörumerkja er umsækjandi sótti um þann 18. nóvember 2003 og fékk skráð þann 3. júní 2004. Um sé að ræða vörumerkin "STILLING - BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN " og "STILLING - BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN" Umsækjandi tekur fram að hafi framkomnum andmælum átt að beina að þessum merkjum þá bendir hann á að Einkaleyfastofan hafi hafnað vörumerkinu BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN þar sem orðin í merkinu væru almenns eðlis og algeng í daglegu máli og uppfylltu ekki skilyrði 1 .mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna um sérkenni. Með hliðsjón af 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna þyki fullljóst að andmælandi geti ekki skapað vörumerkjarétt fyrir notkun enda hafi ekki verið sýnt fram á að umrædd setning hafi öðlast sérkenni við notkun svo sem krafist er í 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna. Því sé ljóst að andmælandi geti ekki talist eigandi vörumerkisins BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN.

Umsækjandi bendir á að sú notkun á setningunni "BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN" sem fram komi í fylgigögnum með mótmælum andmælanda sé í öllum tilvikum þannig að setningin sé slitin frá vörumerki andmælanda m.ö.o. myndi ekki hluta af heildarvörumerki. Þá sé notkun andmælanda af setningunni svo margvísleg að hvorki verði séð að um vörumerki sé að ræða né sé nógu skýrt frá hverjum það stafi. Notkun hans á setningunni geti ekki talist það skýr að hún jafngildi orð- og myndmerki sem geti notið verndar vörumerkjalaganna. Á hinn bóginn sé skráð vörumerki umsækjanda skýrt að því leiti, að orðin tengjast órjúfanlega öðru skráðu og vel þekktu vörumerki, þannig að ekki fari á milli mála að um eitt merki sé að ræða og frá hverjum það stafi. Þá liggja alveg ljóst fyrir að það merki njóti verndar vörumerkjalaganna enda hafi merkið fengist skráð hjá Einkaleyfastofunni.

Umsækjandi bendir á að andmælandi byggi mótmæli sín á því að umfangsmikil notkun hans til margra ára á setningunni BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN hafi myndað ríkan vörumerkjarétt, án frekari skýringa eða stuðnings frá gögnum öðrum en ljósritum af reikningum, öllum dagsettum árið 2003, sem sé sama ár og umsækjandi lagði fram umsókn sína, ljósmyndum af merkingum á bílum og skiltum sem ekki liggja fyrir hvenær voru teknar og svo ljósrit af blaðaauglýsingum sem ekki liggja fyrir hvort

hafi verið birtar. Með öðrum orðum liggi ekkert fyrir um hversu viðamikil notkun andmælanda hafi verið á setningunni í rekstri hans né hvenær hún hófst eða í hve langan tíma hún hafi verið. Þá hafi ekki verið sýnt fram á að andmælandi noti enn umrædd orð í rekstri sínum í dag. Framlögð gögn þyki fremur benda til þess að notkun hans á merkinu hafi staðið í skamman tíma og verið lítil en notkun merkis þarf að vera áralöng og órofin til að vörumerkjaréttur stofnist fyrir notkun og að auki þarf merki að vera skýrt og það óumdeilt að það skapi sér sérstöðu. Um það hafi ekki verið að ræða í þessu tilfalli og því beri andmælandi hallan á því að hafa ekki sinnt skráningu merkisins sem sé einföld og sjálfsgöð regla í nútíma viðskiptaumhverfi.

Umsækjandi mótmælir yfirlýsingum andmælanda um að hafa, á þeim tíma sem hann hafi boðið upp á þjónustu sína, tryggt meint vörumerki í sessi, skapað sér markaðsfestu sem traustur þjónustuaðili og að hið meinta vörumerki sé vel þekkt meðal almennings og fagaðila. Engin gögn hafi komið fram sem styðji slíka fullyrðingu. Þá liggi ekkert fyrir um það að fagaðilar eða almenningur tengi setninguna BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN sérstaklega við andmælanda. Engin slík gögn eða röksemdir séu færðar fram sem gætu bent til þess að andmælandi hafi með notkun sinni öðlast vörumerkjarétt skv. 2. gr. vörumerkjalaganna.

Þá hafi andmælandi ekki sýnt fram á það á hvern hátt einhver ruglingshætta sé fyrir hendi. Því sé haldið fram að skráð vörumerki umsækjanda sé svo líkt merki andmælanda að hætta sé á að viðskiptavinir muni ekki gera greinarmun á þeim. Umsækjandi telji slíka hættu á engan hátt fyrir hendi, þar sem nafn fyrirtækis hans komi skýrt fram í skráða vörumerkinu, auk þess sem stafagerð, litasamsetning og öll einkenni aðalvörumerkja umsækjanda og andmælanda séu gjörólík. Með hliðsjón af því sé ljóst að viðskiptavinir og almenningur almennt geri mjög auðveldlega greinarmun á fyrirtækjum umsækjanda og andmælanda.

Að endingu krefst umsækjandi þess að mótmæli andmælanda verði ekki tekin til greina og skráning umsækjanda verði látin standa óhöggð.

Niðurstaða:

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

Andmælt er vörumerkjaskráningu nr. 422/200, STILLING - BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN(orðmerki), fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 12, 35 og 37. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælenda BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN, sem andmælandi telur sig hafa betri rétt til vegna notkunar hér á landi.

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.

Þar sem merki umsækjanda er skráð fyrir sambærilegar vörur og þjónustu og þá starfsemi er andmælandi rækir, er að mati Einkaleyfastofunnar um vöru og þjónustulíkingu með merkjunum að ræða.

Í 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 segir að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Þá er í 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna heimild til að undanskilja við skráningu með berum orðum vernd á einstökum hlutum vörumerkis ef ætla má að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjarétturinn sé. Með bréfi, dagsettu 12. janúar 2004, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda að fallist yrði á skráningu merkisins en með þeirri takmörkun að skráning merkisins veitti ekki einkarétt á orðunum BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN.

Þannig var bent á að skráningin veitti ekki einkarétt á fyrrgreindri setningu í merkinu heldur einvörðungu á merkinu í heild sinni. Ástæða þess er sú að setningin BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN er að mati Einkaleyfastofunnar almenns eðlis og lýsandi fyrir tegund þeirrar vöru og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna þ.e.a.s. ökutæki ofl. í flokki 12 og nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 37. Orðasambandið BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN var því ekki talið hafa sérkenni í skilningi vörumerkjalaga og því óskráningarhæft eitt og sér.

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 vörumerkjálaga 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 vörumerkjálaganna um skráningu.

Í 2. mgr. 3. gr. vörumerkjálaganna segir: "Vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laga þessara um skráningu getur ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó getur vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun." Í athugasemdum með 3. gr. vörumerkjálaganna kemur fram að þó svo merki hafi ekki sérkenni í skilningi vörumerkjálaga við upphaf notkunar, að þá þau síðar öðlast sérkenni og skapað þannig vörumerkjarétt. Þetta á sérstaklega við ef merki er notað í mörg ár og hefur náð ákveðinni útbreiðslu og festu á markaði.

Merki andmælanda BESTIR FYRIR BÍLINN ÞINN hefur að mati Einkaleyfastofunnar ekki sérkenni í skilningi vörumerkjálaga. Þá hefur andmælandi hvorki sýnt fram á með gögnum að umrædd notkun hafi staðið til fjölda ára né að merkið sé það þekkt að það hafi náð útbreiðslu og festu á markaði og þannig skapað því vörumerkjarétt.

Með vísan til framangreinds og með hliðsjón af því sem áður sagði um takmörkun á framangreindri skráningu, er það mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda BESTIR FYRIR BÍLINN, uppfylli ekki skilyrði 3. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 um vörumerki og geti því ekki staðið í vegi fyrir skráningu á merki umsækjanda á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaganna.

Með vísan til framangreinds skal skráning vörumerkisins STILLING - BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN (orðmerki), nr. 422/2004 halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins STILLING - BETRI FYRIR BÍLINN ÞINN (orðmerki), nr. 422/2004, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. maí 2005,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.