

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 4/2003

AM Kredit, Reykjavík

gegn

NovaMedia, Reykjavík

Málsatvik.

Þann 17. janúar 2002, lagði Nova Media, inn umsókn um skráningu vörumerkisins NOVAMEDIA (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 159/2002. Óskað var skráningar fyrir fjarskipti; útsendingar á efni fyrir sjónvarp, útvarp og aðra miðla; samskipti milli tölvukerfa og -neta; upplýsingaþjónusta á sviði fjarskipta; útvegum aðgangs að tölvunetum sjónvarps- og útvarpsstöðvum í flokki 38, þróun og hönnun gagnagrunna; uppsetning, viðhald og viðgerðir á tölvuhugbúnaði; tölvuforritun; grafíska hönnun í flokki 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. mars 2002, sbr. skráning nr. 235/2002.

Með bréfi, dags. 17. maí 2002, andmælti AM Praxis, f.h. AM KREDIT, skráningu merkisins fyrir þjónustu í flokkum 38 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, AM Kredit (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 927/2001 og tók andmælandi það fram að andmælin einskorðuðust við myndhluta merkisins einan og sér.

Með bréfi, dags. 24. maí 2002, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og að andmælanda hafi verið veittur eins mánaðar frestur til framlagningar greinargerðar. Greinargerð andmælanda, dags. 20. júní, barst Einkaleyfastofunni og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 25. ágúst

til að gera athugasemdir. Með bréfi dags. 26. ágúst 2002, fór umsækjandi fram á frekari frest til að leggja inn greinargerð. Með bréfi, dags. 28. ágúst 2002 var umsækjanda veittur frestur til 28. október sama ár til að leggja inn greinargerð. Þann 26. ágúst 2002 bárust viðbótargögn frá andmælanda og voru þau send umsækjanda með bréfi dags. 28. ágúst sama ár. Einkaleyfastofunni barst greinargerð umsækjanda, dags. 28. október 2002, og var hún send andmælanda ásamt bréfi, dags. 29. október, þar sem fram kom að ákvörðun í málinu yrði tekin á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins NOVAMEDIA (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 235/2002 fyrir fjarskipti; útsendingar á efni fyrir sjónvarp og fleira í flokki 38, þróun og hönnun gagnagrunna og fleira í flokki 42.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á grundvelli skráningar á merkinu AM KREDIT (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 927/2001 fyrir lögfræði- og innheimtuþjónustu og kröfukaupaþjónustu í flokki 42.

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

Andmælandi bendir á að AM Kredit hafi verið stofnsett í ársbyrjun árið 2001 og veiti fyrirtækið heildstæða þjónustu á sviði lögfræði- og innheimtuþjónustu, svo og kröfukaupaþjónustu. Fyrirtækið hafi notað vörumerki það sem skrásett er sér til auðkenningar og lagt mikla áherslu á auglýsingar á fyrirtækinu. Umrætt vörumerki andmælanda sé orð- og myndmerki, en vafalaust sé að myndhluti þess sé ríkjandi þáttur enda orðin í merkinu varla til þess fallin að teljast skráningarhæf ein og sér fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Þá eigi andmælandi einnig skrásett vörumerki nr. 339/2002 (myndmerki) fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36 og 42.

Andmælandi telur að Nova Media hafi sótt um skráningu vörumerkis sem sé svo líkt vörumerki andmælanda að það sé til þess fallið að valda ruglingi í þeim skilningi, að viðskiptahópur andmælanda telji að það eigi sér sama uppruna og vörumerki andmælanda sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Sjónlíking umræddra vörumerkja sé slík að hver sá sem lítur annað þeirra án þess að hafa hitt til nákvæms samanburðar, greinir þau ekki í sundur og telur að um sé að ræða sama vörumerkið.

Þá heldur andmælandi því fram að umsækjandi, Nova Media, hafi verið grandvar um vörumerkjarétt andmælanda, en með bréfi dags. 18. desember 2001 hafi þess verið farið á á leit að hálfu andmælanda að Nova Media léti tafarlaust af notkun umrædds myndmerkis þar sem um væri að ræða skýlaust brot á vörumerkjarétti andmælanda. Ekkert svar hafi borist frá Nova Media fyrr en 18. febrúar 2002 þar sem beiðninni var hafnað. Í millitíðinni hafi andmælandi hinsvegar lagt inn vörumerkjaumsókn nr. 159/2002, nú skráning nr. 235/2002.

Að lokum telur andmælandi að Nova Media hafi eignað sér vörumerki sem hannað hafi verið af af grafískum hönnuði fyrir andmælanda til auðkenningar á starfsemi sinni og gert það að sínu. Slíkt sé allsendis óheimilt skv. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, sem veiti andmælanda einkarétt til notkunar á vörumerki sínu til auðkenningar á starfsemi sinni, sbr. og 2. tl. sömu greinar.

Í ljósi þess sem að ofan greinir krefst andmælandi þess að skráning ofangreinds vörumerkis verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

Umsækjandi fer fram á að framangreind andmæli, AM Kredit, verði ekki tekin til greina og skráning vörumerkisins NOVAMEDIA sbr. skráningu 235/2002 haldi gildi sínu.

Umsækjandi bendir á að það sé grundvallarskilyrði fyrir því að hætta verði talin á ruglingi milli tveggja vörumerkja, að merkin sem um ræði eigi að auðkenna eins eða svipaða vöru eða þjónustu (sbr. 1. tl., 1. mgr., 4. gr. laga nr. 45/1997). Þá og þegar af þeirri ástæðu að þetta skilyrði sé ekki uppfyllt í þessu máli sé ekki ástæða til að taka framangreind andmæli til greina. Andmælandi byggir á vörumerkjaskráningu í þeirra eigu nr. 927/2001 AM KREDIT (orð- og myndmerki). Sú skráning gildi fyrir "lögfræði- og innheimtuþjónustu, kröfukaupaþjónustu" í flokki nr. 42. Framangreind skráning umsækjanda NOVAMEDIA (orð- og myndmerki) sem andmælt er, sé aftur á móti skráð fyrir "fjarskipti; útsendingar á efni fyrir sjónvarp, útvarp og aðra miðla; samskipti milli tölvukerfa og -neta; upplýsingaþjónusta á sviði fjarskipta; útvegum aðgangs að tölvunetum sjónvarps- og útvarpsstöðva" í flokki nr. 38 og "þróun og hönnun gagnagrunna; uppsetning, viðhald og viðgerðir á tölvuhugbúnaði; tölvuforritun; grafísk hönnun" í flokki nr. 42. Að framangreindu megi ljóst vera að engin hætta sé á ruglingi enda sé um gerólík þjónustusvið að ræða með gerólíkan tilgang sem krefjast gerólíkrar þekkingar. Þjónusta á sviði lögfræði geti á engan hátt komið í stað þeirra þjónustu sem umsækjandi veiti. Auk þess sem þjónusta

umsækjanda sé ekki veitt af sömu aðilum og þjónusta sú sem andmælandi veiti. Þá verði einnig að telja mjög óalgengt að að sama fyrirtæki veiti þjónustu á báðum þeim sviðum sem um ræði undir sama vörumerkinu. Ekki verði því talið að það skilyrði sé uppfyllt að um eins eða svipaða þjónustu sé að ræða í því máli sem hér er til umfjöllunar.

Umsækjandi vill taka það fram að grundvallarforsendan fyrir beitingu 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 komi fram í geinargerð með lögnum í athugasemdum við 4. grein þeirra en þar sé tekið fram að skilyrði 1. og 2. tl 1. mgr. 4. gr. þurfi bæði að vera uppfyllt, ekki sé nægilegt að 2. tl sé uppfylltur þ.e. að hætta sé á að tengsl verði talin með merkjunum ef skilyrði 1. tl. séu ekki uppfyllt þess efnis að að um vöru- eða þjónustulíkingu sé að ræða.

Umsækjandi kveður það eitt af grundvallarskilyrðunum við mat á því hvort vörumerki séu svo lík að ruglast megi á þeim að meta verði heildaráhrif merkjanna sem um ræði að teknu tilliti til ýmissa þátta. Hvað líkingu merkjanna sem um ræði snerti séu viðmiðin þrjú alþekkt. þ.e. líking merkjanna í sjón, heyrn og merking þeirra og líking hvað það varðar. Meta verði því merkin í heild sinni. Óhjákvæmilegt verði einnig að taka tillit til merkjanna í heild sinni út frá því sjónarmiði að skráningu merkisins verði ekki breytt eða afmáð að hluta heldur afmáð í heild sinni verði andmælin tekin til greina. Til að taka af allan vafa þá sé heimild í 4. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 til að ógilda skráningu að hluta ætluð til að ógilda skráningu fyrir hluta af vöru- eða þjónustulýsingu eins og fram kemur í athugasemdum við 22. gr. í frumvarpi til laga um vörumerki og umfjöllun í norrænum fræðibókum. Ekki sé því unnt samkvæmt framansögðu að ógilda hluta af vörumerkinu sem slíku.

Þá víkur umsækjandi að því að um sé að ræða mat á tveimur orð- og myndmerkjum. Myndhluti vörumerkjanna einn og sér sé samsettur úr einföldum kössum í báðum tilfellum sem ræðað sé þannig upp að þeir myndi samhliða pýramída. Í vörumerki umsækjanda sé um að ræða 5 kassa sem mynda eigi bókstafinn M sem einnig komi fram í orðhluta merkisins Media. Fjórir af fimm kössum umsækjanda séu skyggðir en sá síðasti óskyggður. Í vörumerki andmælanda sé aftur á móti um að ræða sjö kassa sem allir virðast vera skyggðir með lit en mismunandi dökkum þó. Umsækjanda sé því ekki ljóst hvort hvort kassarnir í vörumerki andmælanda hafi átt að tákna eitthvað sérstakt. Ljóst sé að uppröðun kassa á þennan hátt sé sameiginleg með myndhluta merkjanna. Ekki verði frumleiki þess þó talinn vera á því stigi að það verði látið hafa úrslitaáhrif í mati á líkingu merkjanna enda ekki óþekkt fyrirbrigði í tengslum við vörumerki.

Andmælandi vísar því næst til þess að stór hluti af þeim merkjum sem um ræði sé orðhluti þeirra. Í merki umsækjanda sé um að ræða orðin NOVAMEDIA sem hafi mikil sérkenni hvað merkið varði í heild sinni. Um sé að ræða nafn fyrirtækis umsækjanda. Ekki verði horft framhjá þessum hluta merkisins sem ekkert líkist orðhluta vörumerkis andmælanda AM KREDIT, hvorki í sjón heyrn né hvað merkingu varði.

Að teknu tilliti til framangreinds verði ekki talið að umrædd merki séu svo lík að ruglingi geti valdið að mati umsækjanda. Myndhlutar merkjanna séu ekki eins bæði hvað varði form og skyggingu. Orðhluti merkjanna sé þar að auki gjörólíkur og gefi vörumerkjunum það mikil sérkenni að engin hætta verði að teljast á því að ruglast verði á merkjunum, hvorki í sjón, heyrn né hvað merkingu varði. Auk þess sé við það að bæta að svo virðist sem merki andmælanda sé ávallt notað í heild sinni.

Umsækjandi bendir á að í greinargerð andmælanda komi fram að umsækjandi hafi verið grandvar um vörumerkjarétt AM KREDIT þar sem AM KREDIT hafi sent NOVAMEDIA bréf dags. 18. desember 2001. Í því sambandi tekur umsækjandi fram að merki hans hafi verið hannað snemma árs 2001 og notkun hafin á merkinu þá, áður en framangreint bréf hafi verið sent. Umsækjandi mótmælir að þeir brjóti á mögulegum rétti tengdum vörumerki AM KREDIT og einnig að þeir hafi eignað sér vörumerki sem hannað hafi verið af grafískum hönnuði fyrir andmælanda og gert það að sínu. Um sé að ræða tilhæfulausar og órökstuddar ásanir.

Í ljósi framangreinds fer umsækjandi fram á að framangreind andmæli AM KREDIT verði ekki tekin til greina og skráning vörumerkis umsækjanda standi óbreytt.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins NOVAMEDIA (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 235/2002 fyrir skráningar fyrir fjarskipti; útsendingar á efni fyrir sjónvarp, útvarp og aðra miðla; samskipti milli tölvukerfa og -neta; upplýsingaþjónusta á sviði fjarskipta; útvegum aðgangs að tölvunetum sjónvarps- og útvarpsstöðvum í flokki 38,

þróun og hönnun gagnagrunna; uppsetning, viðhald og viðgerðir á tölvuhugbúnaði; tölvuforritun; grafíska hönnun í flokki 42.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, AM KREDIT (orð-og myndmerki), sbr. skr. nr. 927/2001. Merkið eru skráð fyrir lögfræði- og innheimtuþjónustu og kröfukaupaþjónustu í flokki 42.

Samkvæmt 1. mgr. 4. greinar vörumerkjalaga nr.45/1997 felst í vörumerkjarétti að aðrir en eigendur vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til (1. tl.) og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum (2. tl.). Skilyrði 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna þurfa bæði að vera uppfyllt til að um ruglingshættu með merkjum geti verið að ræða.

Merki umsækjanda óskast skráð fyrir m.a. fjarskipti og aðra nánar tilgreinda þjónustu í flokki 38 auk þróunar og hönnunar gagnagrunna og aðra nánar tilgreindra þjónustu í flokki 42. Merki andmælanda er eins og áður hefur komið fram skráð fyrir lögfræði- og innheimtuþjónustu og kröfukaupaþjónustu í flokki 42. Það er mat Einkaleyfastofunnar að mjög ólíklegt sé að neytendur telji að tengsl séu milli þessara sviða þjónustu enda um ólík þjónustusvið að ræða og ekki tíðkanlegt að sama fyrirtæki sé með öll þessi svið undir starfsemi sinni.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að þegar af þeirri ástæðu að skilyrði 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um þjónustulíkingu með merkjunum sé ekki uppfyllt, geti eigi verið um ruglingshættu að ræða með ofangreindum vörumerkjum.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins novamedia(orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 235/2002 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 12. febrúar 2003,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.