

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7/2001

Panda Management Company Inc., USA,

gegn

Bjarna Óskarssyni.

Málsatvik:

Þann 8. janúar 1999 lagði Bjarni Óskarsson inn umsókn um skráningu vörumerkisins PANDA (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 66/1999. Óskað var skráningar fyrir veitingaþjónustu í flokki nr. 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 19. mars 1999, sbr. skráning nr. 266/1999.

Með bréfi, dags. 19. maí 1999, andmælti Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted, f.h. Panda Management Company Inc., USA, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við tiltekin merki andmælanda sem hann kveður vera heimsþekkt, þ.e. PANDA, PANDA INN, PANDA EXPRESS og PANDA PANDA sem og ruglingshættu við firmanafn andmælanda.

Andmælandi óskaði eftir mánaðarfresti til að leggja fram gögn til stuðnings andmælum sínum. Var honum veittur frestur 25. júní 1999 til að skila inn greinargerð en frekari gögn bárust ekki frá andmælanda. Umsækjanda var þá veittur frestur til 6. október 1999 til að skila inn skriflegri greinargerð en ekki barst greinargerð frá umsækjanda.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, PANDA, og heimspekktra merkja andmælanda, PANDA, PANDA INN, PANDA EXPRESS og PANDA PANDA fyrir þá þjónustu sem merki umsækjanda sé skráð fyrir. Auk þess byggir hann andmæli sín á ruglingshættu við firmanafn andmælanda.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins PANDA (orðmerki), sbr. skráning nr. 266/1999 fyrir veitingaþjónustu í flokki nr. 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við tiltekin merki andmælanda sem hann kveður vera heimspekk, þ.e. PANDA, PANDA INN, PANDA EXPRESS og PANDA PANDA sem og ruglingshættu við firmanafn andmælanda.

Eins og fram hefur komið vísar andmælandi m.a. til þess að um ruglingshættu sé að ræða með merki umsækjanda og tilteknum heimspekknum merkjum andmælanda. Samkvæmt ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er vörumerkjum sem teljast vel þekkt hér á landi veitt tiltekin vernd hér á landi. Telja verður að sá er byggir vörumerkjarétt sinn á því að merki hans teljist vel þekkt hér á landi beri að sanna að svo sé. Andmælandi hefur ekki sýnt fram á að framangreind merki hans teljist vel þekkt hér á landi og getur því ekki talist eiga betri rétt á þeim grundvelli.

Þá byggir andmælandi á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda og firmanafni andmælanda. Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna er óheimilt að skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktarinnar frá 1883 er firmanafn verndað í öllum löndum sambandsins, án þess að þörf sé á að sækja um það eða skrá það, hvort sem það er hluti af vörumerki eða ekki. Grunnreglan í 2. gr. Parísarsamþykktarinnar um sömu lögvernd þegna annarra

sambandslanda og eigin þegna veitir erlendum firmum ekki betri vernd en tilsvaramandi íslenskum fyrirtækjum. Í því sambandi má m.a. nefna að almennt er aðeins tekið tillit til firmanafns að nokkur tengsl séu með starfsemi firmans og þeirri vöru eða þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Þegar af þeirri ástæðu að ekkert liggur fyrir um starfsemi firmans almennt og þar af leiðandi ekkert um að framangreindu skilyrði sé fullnægt verður krafa andmælanda ekki tekin til greina.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins PANDA (orðmerki), nr. 266/1999 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins PANDA (orðmerki), nr. 266/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 6. apríl 2001,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.