

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara

nr. 1/1996

Austurbakki hf., Borgartúni 20, Reykjavík

gegn

Adidas AG, Pýskalandi

Málsatvik

Þann 14.7.1993 lagði Sigurjónsson & Thor hf., fyrir hönd Adidas AG í Pýskalandi, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu STREETBALL (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 586/1993. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokkum 18, 25 og 28 og alla þjónustu undir flokki 41. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum 20.1.1995.

Með bréfi, dags. 1.3.1995, er barst Einkaleyfastofunni 2.3.1995, andmælti Árni Þór Árnason, fyrir hönd Austurbakka hf., skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að merkið sé almennt heiti á ákveðinni tegund körfubolta og skorti því tilskilið sérkenni sem vörumerki.

Greinargerð andmælanda, dags. 3.3.1995 var send umsækjanda með bréfi dags. 8.3. s.á. og honum veittur frestur til 8.7. til að koma fram með athugasemdir. Með bréfi dags. 6. apríl s.á. lagði umsækjandi fram greinargerð sína í málinu. Aðilum var gefinn kostur á að koma að frekari athugasemdum, en hvorugur taldi þess þörf.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir mál sitt á því að orðið „streetball“ sé hugtak sem notað sé fyrir ákveðna tegund af körfuknattleik sem leikinn sé á götum úti. Hann kveður orð þetta almennt vera notað um þennan leik sem lúti ákveðnum reglum. Andmælandi segir að íslensk þýðing orðsins sé „götubolti“ og að haldin séu mót í þessum leik héraendis sem erlendis.

Að mati andmælanda er orðið almennt notað yfir þessa tegund leiks en ekki sé um að ræða neina tengingu við ákveðinn aðila sem eiganda eða upphafsmann orðsins. Andmælandi mótmælir því að einn aðili eignist einkarétt á notkun þessa orðs og geti þannig meinað öðrum notkun þess á opinberum vettvangi.

Að sögn umsækjanda hefur orðið „streetball“ ekki fasta merkingu í enskri tungu og sé orðið hvergi að finna í enskum orðabókum. Umsækjandi kveður heimildir fyrir notkun orðsins óljósar og ekki séu til ritaðar heimildir um notkun þess. Þá segir hann að heiti þetta sé alls ekki almennt notað fyrir tiltekinn leik. Umsækjandi kveður orðið „streetball“ hafa verið notað um einhvers konar leik á götum úti en það hafi allta verið óskilgreint hvers konar leik sé átt við.

Umsækjandi bendir á að frá árinu 1992 hafi fyrirtækið lagt háar upphæðir í skemmtanir og hátíðir sem snúast að miklu leyti um keppni í boltaleik samkvæmt ákveðnum reglum. Þetta er hluti af markaðssetningu fyrirtækisins á sínum vörum. Þeir sem taka þátt í leiknum tengja vörur fyrirtækisins við íþróttir og þennan leik. Þessi þjónusta hefur verið auðkennd með heitinu STREETBALL. Umsækjandi kveður útbreiðslu STREETBALL hafa gengið mjög vel.

Umsækjandi bendir á að samkeppnisaðilar sínir hafi staðið fyrir svipuðum keppnum en undir öðrum heitum. Hann kveður það meginatriði að ekki sé sótt um vernd fyrir ákveðna viðurkennda íþróttagrein, heldur þjónustu sem felst í skipulagningu og framkvæmd almenningskemmtana þar sem m.a. komi við sögu ákveðinn leikur sem umsækjandi hafi átt hugmyndina að.

Umsækjandi kveður rétt að orðið „streetball“ hafi verið notað hér á landi um leik með körfu og körfubolta. En hann tekur fram að það hafi aðeins verið notað af sér og þá sem auðkenni sitt.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins STREETBALL (orðmerki), skv. umsókn nr. 586/1993, fyrir vörur í flokkum 18, 25 og 28 og þjónustu í flokki 41. Andmælin byggjast á því að merkið STREETBALL sé almennt orð sem notað sé fyrir ákveðna tegund af körfuknattleik sem leikinn sé á götum úti og því sé ekki rétt að einn aðili öðlist einkarétt á orðinu.

Komið hefur fram að umsækjandi hefur notað merkið STREETBALL sem auðkenni fyrir vörur sínar og þjónustu frá árinu 1992. Deilt er um hvort orðið „streetball“ sé auðkenni tengt vöru og þjónustu umsækjanda eða hvort það teljist nú almennt heiti fyrir vissa tegund af körfuknattleik sem leikinn er á götum úti.

Úrlausn þessa máls veltur á því hvort umrætt merki teljist uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni. Þess skal getið að þótt orð fyrirfinnist ekki í íslensku getur það samt sem áður verið svo þekkt og almennt notað hér á landi að það teljist lýsandi og því óskráningarhæft.

Við mat á því hvort merki telst hafa nægilegt sérkenni til að auðkenna vöru er m.a. stuðst við orðabækur en einnig verður að líta til notkunar orða í daglegu máli þótt ekki sé farið út í nákvæmar rannsóknir. Tungumálið breytist ört en orðabækur koma út á nokkurra ára eða áratuga fresti.

Umsækjandi bendir á að orðið „streetball“ sé hvergi að finna í orðabókum. Orðabækur þær sem vitnað er til eru frá árinu 1989 og 1984. Ljóst er mörg ný orð og hugtök hafa komið inn í málið frá 1989, sum þeirra munu festast í sessi meðan önnur verða aðeins notuð í skamman tíma. Þegar metið er hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni til að bera verður líta til aðstæðna á þeim tíma sem sótt er um merki eða það er skráð.

Telja verður að ofangreint merki sé nú notað sem heiti á tilteknum boltaleik. Jafnvel þó að umsækjandi hafi verið fyrstur til að nota merkið hér á landi og einn notað umrætt merki sem auðkenni fyrir vörur sínar er

ekki unnt að koma í veg fyrir notkun merkisins fyrir slíkan leik „almennt“ án tengsla við umsækjanda.

Því verður að telja að merkið STREETBALL hafi, vegna almennrar notkunar, glatað hæfi sínu til að uppfylla skilyrði 13. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, og teljist ekki nægjanlegt auðkenni fyrir þjónustu tiltekins aðila.

Hvað viðkemur skráningu merkisins fyrir vörur í flokkum 18, 25 og 28 verður ekki séð að merkið lýsi beinlínis vörum þeim sem falla undir framantalda vöruflokka, þar sem ekki verður talið að sérstakur fatnaður eða sérstök tegund bolta sé notuð við leikinn.

Með hliðsjón af framangreindu er skráningu á merkinu STREETBALL, fyrir flokk nr. 41, skv. umsókn nr. 586/1993 hafnað, með vísun til 13. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins STREETBALL(orðmerki), skv. umsókn nr. 586/1993, er hafnað fyrir þjónustu í flokki 41.

Reykjavík 19. janúar 1996.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.