

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 27/2004

Step Two, S.A., Spáni.

gegn

IMG - Þekkingarsköpun, Reykjavík.

Málsatvik

Hinn 22. júlí 2003 lagði IMG - Þekkingarsköpun inn umsókn um skráningu vörumerkisins IMG (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1909/2003. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 og 45. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. janúar 2004, sbr. skráning nr. 8/2004.

Með bréfi dags. 22. mars 2004, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf, f.h. Step Two, S.A., Spáni, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við alþjóðlega skráningu nr. 820108, IMG (orðmerki), sbr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar dags 23. mars 2004, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og andmælanda veittur frestur til 23. apríl s.á. til að leggja inn greinargerð. Greinargerð andmælanda, dags. 21. apríl 2004 var síðan send umsækjanda og honum gefinn frestur til 26. júní s.á. til að leggja inn greinargerð í málinu. Greinargerð umsækjanda, dags. 26. júní 2004, var síðan send andmælanda og honum veittur frestur til 5. september s.á. til að gera frekari athugasemdir. Síðari greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofu hinn 23. ágúst 2004 og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 25. október s.á. til að gera frekari athugasemdir. Síðari greinargerð umsækjanda barst svo hinn 25. október 2004 og var hún send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi krefst þess að Einkaleyfastofan hafni skráningu nr. 8/2004 IMG (orðmerki) með tilvísun í 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. sbr. 17. gr. sömu laga. Andmælandi vísar einnig til 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans IMG, sbr. alþjóðleg skráning nr. 820108 gildi fyrir Ísland og feli í sér forgangsrétt frá 6. júní 2003. Samkvæmt 7. gr. vörumerkjalaga eigi andmælandi þar með betri rétt en eigandi hins andmælda merkis.

Merkin séu eins og því sé enginn vafi að merkjalíking sé fyrir hendi samkvæmt skyldum íslendinga samkvæmt EES samningnum. Samkvæmt 7. gr. og 2. mgr. 65. gr. samningsins um evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993 og samkvæmt viðauka 17 og bókun 28 í EES samningnum sé skylt að veita skráðum vörumerkjum sömu lágmarksvernd á Íslandi og kveðið sé á um í tilskipun ráðsins nr. 89/104 frá 21. desember 1998 um vörumerki.

Þá sé 5. gr. tilskipunarinnar mjög afdráttarlaus en samkvæmt henni er óheimilt að horfa framhjá eldri rétti á eins merki fyrir eins vörur og þjónustu. Bæði merkin gildi fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9 og 35. Þær vörur og sú þjónusta sem

vörumerki andmælanda gildi fyrir í þessum flokkum séu bersýnilega svipaðrar tegundar og þær vörur og sú þjónusta sem skráning nr. 8/2004, IMG, gildi fyrir í skilningi 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi kveður að ekki eigi að skipta máli að merkin gildi fyrir vörur og þjónustu sem að hluta eru flokkuð í mismunandi flokka þar sem flokkakerfið eigi ekki að vera ráðandi við mat á vörulíkingu. Samkvæmt því eru skilyrði 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga einnig uppfyllt hvað varðar vörur og þjónustu í flokkum 16, 28, 36, 38, 41, 42 og 45. Merkin séu eins og þegar því sé þannig háttáð séu meiri líkur á að vörulíking sé fyrir hendi varðandi fleiri vörur og þjónustu en þegar merkin eru ekki nákvæmlega eins.

Þá vill andmælandi taka fram varðandi túlkun á 59. gr. vörumerkjalaga að alþjóðlegar skráningar sem ná til Íslands séu í gildi og njóti verndar hér á landi þar til annað komi í ljós svo sem vegna höfnunar Einkaleyfastofunnar eða eftir andmæli sem leiði til höfnunar. Verndin falli ekki niður fyrr en höfnun sé endanleg eftir að allar kæruleiðir hafi verið tæmdar. Þær hafi ennfremur forgang frá skráningardegi eða forgangsréttardegi samkvæmt vörumerkjalögunum. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi í rit Mogens Kockvedgaard og Knud Wallberg *Varemærkeloven & Fællesmarkeloven*. Ekki sé heimilt að horfa framhjá alþjóðlegri skráningu nr. 820108 IMG (orðmerki) meðan hún gildi fyrir Ísland. Meintur réttur eiganda skráningar nr. 8/2004 verði ekki metinn í þessu andmælamáli.

Umsækjandi krefst þess að framkomnum andmælum verði vísað frá og til vara að þau verði ekki tekin til greina þar sem alþjóðleg skráning sú sem sett er sem grundvöllur andmælanna njóti ekki verndar hér á landi. Alþjóðleg skráning vörumerkisins IMG (orðmerki) nr. 820108 hafi ekki verið samþykkt til skráningar hér á landi né heldur verið birt.

Umsækjandi bendir á að eins og fram komi í 59. gr. vörumerkjalaga þá öðlist alþjóðlegar skráningar gildi hér frá skráningardegi, síðari tilnefningardegi eða

forgangsréttardegi að því tilskyldu að skráningu hafi ekki verið synjað hér. Af þessu orðalagi megi ráða að landsbundin vernd alþjóðlegra skráninga komi ekki til fyrr en íslensk skráningaryfirvöld hafi tekið afstöðu til skráningarinnar m.t.t. íslenskra laga og aðstæðna. Ljóst sé að óverjandi væri fyrir eigendur íslenskra vörumerkjaskráninga að una úrskurði skráningaryfirvalda í andmælamáli byggðu á alþjóðlegri skráningu sem síðar kynni mögulega verða hafnað af skráningaryfirvöldum. Til stuðnings þessum skilningi vísar umsækjandi í 23. gr. vörumerkjalaganna þar sem heimilað er að ógilda skráningar sem samþykktar hafa verið á tímabilinu áður en alþjóðleg skráning hlýtur eiginlegt samþykki, nái t.d. forgangsréttardagsetning alþjóðlegu skráningarinnar aftur fyrir umsóknardagsetningu viðkomandi skráningar. Þetta ákvæði sé bersýnilega sett inn í lög til að koma til móts við eigendur alþjóðlegra skráninga sem fram að samþykki hér á landi njóti í raun ekki verndar.

Þá viku umsækjandi að því að verði andmælin tekin gild og málið tekið til úrskurðar vill hann benda á eftirfarandi í tengslum við vísun andmælanda til 7. gr. vörumerkjalaga og spurningarinnar um betri rétt til merkisins. Umsækjandi kveðst eiga rétt til vörumerkisins allt aftur til ársins 1989 en ljóst sé að vörumerkjaréttur geti bæði stofnast með skráningu og fyrir notkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Umsækjandi kveðst hafa tekið upp fyrirtækjaheitið IMG á árinu 1999 og hafi notað það samfleytt frá þeim tíma, bæði fyrir fyrirtækið IMG Þekkingarsköpun og fleiri dótturfélög þess. Áður hafi fyrirtækið starfað undir nafninu Íslenskar markaðsrannsóknir Gallup - sem skammstafað var IMG eða allt frá árinu 1992. Fyrirtækið hafi, sérstaklega síðan á árinu 1999, verið með vörumerkið í umfangsmikilli notkun fyrir allar sýnar vörur og þjónustu. Fullyrða megi að fyrirtækið hafi unnið óvenju mikið starf í kynningu á sér og sinni þjónustu en sjá megi afrakstur þess í hjálagðri skýrslu sem fjalli um hversu þekkt það sé á íslenskum markaði.

Varðandi sögu merkisins fyrir árið 1999 vísast til þess að umsækjandi, eftir að hafa sótt um skráningu merkisins 1999 og eftirfarandi andmælamál nr. 20/2002, keypti vörumerkið af Pétri Guðjónssyni, þáverandi réttthafa samkvæmt framangreindum úrskurði, með öllum þeim réttindum og skyldum sem því fylgdu á

þeim tíma. Í framangreindum úrskurði kom skýrt fram að skráningaryfirvöld töldu að Pétur hefði á þeim tíma sýnt fram á vörumerkjarétt til merkisins allt aftur til ársins 1989.

Umsækjandi bendir á að í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé skýrt kveðið á um að ekki megi skrá vörumerki ef þau stangist á við skráð vörumerki hér á landi. Þar sem ekki sé um að ræða skráð vörumerki andmælanda hér á landi og ekki sé sýnt fram á notkun merkisins sé ljóst að forsendur andmællanna séu brostnar og geti þau ekki verið grundvöllur ógildingar skráningar umsækjanda.

Varðandi 17. gr. vörumerkjalaganna um forgangsrétt telur umsækjandi að þar sem um ósamþykktu skráningu sé að ræða í málinu þá komi þetta ákvæði ekki til álita. Þar að auki nái notkun umsækjanda á merkinu IMG hér á landi langt aftur fyrir forgangsréttardagsetningu þá sem vísað er til í málinu, eða einum 14 árum, og komi hún ekki til álita þá þegar af þeim sökum.

Umsækjandi hafnar alfarið að vörumerki andmælanda sé vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna og njóti því víðtækri verndar, það sé alfarið órökstudd fullyrðing.

Þá telur umsækjandi að 5. gr. tilskipunnar ráðsins nr. 89/104 um vörumerki eigi ekki við þar sem skýrt sé talað um skráð vörumerki í henni og sé merki andmælanda ekki skráð og hvorki hafi verið lögð fram nein gögn um notkun merkisins að um vel þekkt vörumerki sé að ræða.

Umsækjandi vísar því næst í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna því auk vörumerkjaréttar sé um ótvíræða vernd að ræða tengdu firmaheiti þeirra. Fyrirtækið IMG - Þekkingarsköpun auk dótturfélaga sé skráð í hlutafélagaskrá með þeim réttindum sem því fylgja. Einnig vísast til eldri firmaréttar sem keyptur var af Pétri samkvæmt áðurnefndum kaupsamningi.

Í síðari greinargerð ítrekar umsækjandi þá kröfu að framkomnum andmælum verði vísað frá og til vara að þau verði ekki tekin til greina þar sem alþjóðlega skráningin njóti ekki verndar hér á landi. Alþjóðlega skráningin vörumerkisins IMG (orðmerki), nr. 820108 hafi verið synjað skráningu hér á landi í flokkum 16 og 35.

Þá vísar umsækjandi á bug þeirri fullyrðingu andmælanda að skilyrði 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna séu uppfyllt varðandi aðra flokka en þá sem sameiginlegir eru með skráningunum og einnig vísar umsækjandi því á bug að ruglingshætta sé milli skráningar nr. 8/2004 og þess hluta alþjóðlegu skráningarinnar nr. 820108 sem eftir stendur.

Umsækjandi ítrekar að í 59. gr. vörumerkjalaganna komi greinilega fram að það sé skilyrði fyrir því að alþjóðleg skráning hljóti vernd hér á landi að hún sé samþykkt. Merkið sé verndað frá og með umsóknardegi ef skráningaryfirvöld samþykki skráninguna en ekki fyrr en samþykki liggi fyrir. Þetta geti ekki verið með öðrum hætti þar sem óverjandi væri að veita eiganda vörumerkjaumsóknar vernd á umsóknartíma óháð því hvort vörumerkið fái endanlega skráð. Það gæti leitt til þess að eigandi vörumerkis sem sé óskráningarhæft gæti notið tímabundnar verndar og þar með stöðvað aðra í notkun merkisins á umsóknartímanum.

Í 4. gr. Madrídaráttarinnar komi einnig fram að áhrif alþjóðlegrar skráningar skulu vera í fyrsta lagi eins og ef umsókn hefði verið lögð inn til skráningaryfirvalda viðkomandi lands og sé merki ekki synjað eða synjun dregin tilbaka skuli áhrif alþjóðlegrar skráningarinnar vera eins og ef merkið hefði verið skráð af viðkomandi skráningaryfirvaldi. Það sé því skýr greinarmunur á því hvort umsókn sé synjað eða ekki og fram að þeim tíma sem skráningaryfirvöld taki afstöðu til alþjóðlegrar skráningarinnar þá hafi hún sömu réttarstöðu og landsbundin umsókn. Í framhaldi af þessu vitnar umsækjandi til rits fræðimannanna Mogens Koktvegaard og Knuds Wallberg *Varemærkeloven & Fællesmarkeloven* máli sínu til stuðnings.

Að endingu leggur umsækjandi áherslu á að alþjóðleg skráning nr. 820108, IMG (orðmerki), hafi ekki öðlast gildi hér á landi og hafi því ekki réttaráhrif sem slík. Þar að auki hafi henni verið synjað verndar hér á landi í flokkum 16 og 35 eins og áður greinir. Það sé því ljóst að andmælandi hafi engan grundvöll til að byggja andmæli sín á og krefst því umsækjandi þess að þeim verði vísað frá en að öðrum kosti að andmælin verði ekki tekin til greina.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, IMG(orðmerki), sbr. skráning nr. 8/2004, en merkið er skráð fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 og 45. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda sbr. alþjóðleg skráning nr. 820108 IMG (orðmerki).

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjálaga nr. 45/1997 kemur fram að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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.

Í 2. mgr. 7. gr. vörumerkjálaga kemur fram að vernd skráðs vörumerkis hefjist á umsóknardegi eða upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 17. og 18. gr. sömu laga. Í 59. gr. vörumerkjálaga er síðan tekið fram að alþjóðlegar skráningar, að því tilskyldu að þeim hafi ekki verið synjað hér, öðlist gildi og hafi sömu réttaráhrif hér á landi og önnur skráð vörumerki frá skráningardegi, síðari tilnefningardegi eða forgangsréttardegi. Samkvæmt ofangreindu hefur alþjóðleg umsókn sömu réttaráhrif og önnur skráð vörumerki nema henni hafi verið endanlega synjað hér. Alþjóðlegri skráningu nr. 820108 IMG í eigu andmælanda hefur ekki verið endanlega synjað skráningar hér á landi. Að mati Einkaleyfastofunnar er því ekki ástæða til að vísa andmælunum frá þar sem andmælandi byggir andmæli sín á rétti sínum til umsóknar á alþjóðlegri skráningu hér á landi.

Merki andmælanda IMG (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 820108 hefur forgangsréttarkröfu frá 6. júní 2003. Umsókn um skráningu á hinu andmælda merki var lögð inn 22. júlí 2003.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjagala 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 vörumerkjagala 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 vörumerkjagala um skráningu.

Hvað varðar notkun umsækjanda á merkinu, þá hefur hann lagt fram ýmis gögn til stuðnings því að hann hafi rétt til merkisins. Samkvæmt fylgiskjali nr. 20 sem umsækjandi lagði fram er merkið IMG framselt til umsækjanda af Pétri Guðjónssyni en með úrskurði Einkaleyfastofu í máli nr. 20/2002 var úrskurðað að framseljandi nyti vörumerkjaréttar yfir heitinu IMG. Þá er ljóst af öðrum gögnum að umsækjandi hafi markaðssett þjónustu sína með einkennisstöfunum IMG sleitulaust síðan 1999. Þykir umsækjandi því hafa sýnt fram á með gögnum að starfsemi hans og vörumerki hafi verið í notkun hér á landi fram að þeim tíma og á þeim degi er merki andmælanda nýtur forgangsréttar frá, sbr. áður nefnd gögn. Verður því að telja að umsækjandi hafi sýnt fram á að vörumerkjaréttur hans á grundvelli notkunar hafi verið til staðar á þeim tíma sem forgangsréttur andmælanda hófst sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjagala.

Með hliðsjón af því sem að framan greinir verður að telja að andmælandi hafi átt vörumerkjarétt á merkinu IMG á grundvelli notkunar á þeim tíma er hann lagði inn umsókn sína um skráningu merkisins hinn 22. júlí 2003. Í ljósi þess sem að framan greinir og með vísan til 7. gr. vörumerkjagala um að eldri réttur gangi fyrir yngri er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins IMG, nr. 8/2004 haldi gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins IMG (orðmerki) nr. 8/2004, heldur gildi sínu.

Reykjavík 14. desember 2004

Steingrímur Bjarnason, lögfr.