

Kristín Jóhannesdóttir, hdl.
Garðastræti 38
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:
430-93/1084

Dagsetning:
25.7.1995

MÁL

Andmæli Kristínar Jóhannesdóttur, hdl., Garðastræti 38, Reykjavík í nafni Bónus sf., kt. 670892-2479, Skútuvogi 13, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins BÓNUS GREIÐABÍLL (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 1084/1993, frá Sendibílastöðinni Þresti, Síðumúla 10, Reykjavík.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK

Hinn 13.12.1993 sótti Sendibílastöðin Þrestur, Síðumúla 10, Reykjavík, um skráningu á vörumerkinu BÓNUS GREIÐABÍLL (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið nr. 1084/1993. Óskað var skráningar fyrir flokk 39.

Með bréfi til umsækjanda, dags. 15.7.1994, féllst Einkaleyfastofan á birtingu merkisins, með þeirri takmörkun þó að með skráningunni öðlaðist umsækjandi ekki einkarétt á orðunum BÓNUS og GREIÐABÍLL einum sér, heldur einungis stílfærðu vörumerki sínu í heild sinni. Var vísað til ákvæðis 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 48/1968 í því sambandi, en í ákvæðinu segir að vörumerkjaréttur sá sem menn öðlast við skráningu, nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Vörumerkið var síðan birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 21.11.1994.

Þann 30.12.1994 barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá Kristínu Jóhannesdóttur, hdl., Garðastræti 38, Reykjavík, þar sem hún andmælti skráningu vörumerkisins í nafni Bónus sf., kt. 670892-2479, Skútuvogi 13, Reykjavík. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ALVÖRU BÓNUS (orð- og myndmerki), nr. 936/1990, BÓNUS BÝÐUR BETUR (orð- og myndmerki), nr. 937/1990, BÓNUS BÝÐUR BETUR (orð- og myndmerki), nr. 938/1990, öll skráð fyrir „Auglýsingastarfsemi og viðskipti“ í flokki 35 og fyrir flokk 42.

Umsækjanda var send greinargerð andmælanda með bréfi, dags. 3.1.1995, og veittur frestur til að gera athugasemdir til 3.5.1995. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og því var báðum aðilum tilkynnt með bréfi, dags. 8.5.1995, að mál þetta yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Með bréfi, dags. 15.7. s.á., var báðum aðilum tilkynnt að úrskurðar væri að vænta í lok júlí eða byrjun ágústmánaðar.

MÁLSÁSTÆÐUR OG LAGARÖK

Umboðsmaður andmælanda telur í greinargerð sinni að mikil hætta sé á að villst verði á skráðum vörumerkjum andmælanda nr. 936/1990, 937/1990 og 938/1990 og merki umsækjanda skv. umsókn nr. 1084/1993, ef vörumerki umsækjanda fáist skráð.

Andmælandi heldur því fram að vörumerki þessi séu sláandi lík. Leturgerðin og sparigrísinn í merki umsækjanda séu mjög svipuð stafagerð og sparigrísnum í merkjum andmælanda. Þá byggir andmælandi á því að sparigrísinn í vörumerki umsækjanda sé afskræming á sparigrísnum í merkjum hans og með þessu sé gert lítið úr vörumerkjum andmælanda, sem hafi náð markaðsfestu hér á landi. Að auki séu merki andmælanda vel þekkt meðal almennings og þær verslanir sem standi að baki merkinu séu þekktar fyrir að bjóða lágsta vöruverð á landinu.

Andmælandi ítrekar að skráning og notkun umsækjanda á vörumerki sínu rýri verðmæti vörumerkis andmælanda, enda sé umsækjandi með þessu að notfæra sér þá viðskiptavild sem merki andmælanda hafi öðlast á grundvelli starfsemi hans. Almennigur megi hér ætla að verið sé að bjóða ódýra þjónustu eða vöru á sama hátt og andmælandi geri og jafnvel að andmælandi eigi hér í hlut.

Þá vekur andmælandi athygli á því að við birtingu merkis umsækjanda í 11. tbl. Vörumerkja- og einkaleyfatíðinda, þann 21.11.1994, hafi ekki verið að finna sams konar takmörkun á skráningu og fram hafi komið við birtingu á merkjum andmælanda í 8. tbl. 1990 og við skráningu þeirra.

Andmælandi vísar máli sínu til stuðnings til 1. gr., 3. gr., 2. mgr. 6. gr. og 7. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, sbr. 7. gr. laga nr. 67/1993, og gerir kröfu um að synjað verði um skráningu á vörumerki umsækjanda, sbr. 3. mgr. 21. gr. vml, sbr. einnig 2. og 6. tl. 14. gr. s.l.

Greinargerð andmælanda fylgdu eftirtalin gögn:

1. Ljósrit úr 8. tbl. Vörumerkja- og einkaleyfatíðinda 1990.
2. Ljósrit úr 11. tbl. Vörumerkja- og einkaleyfatíðinda 1994.

NIÐURSTAÐA

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins **BÓNUS GREIÐABÍLL** (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 1084/1993, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, **ALVÖRU BÓNUS** (orð- og myndmerki), nr. 936/1990, **BÓNUS BÝÐUR BETUR** (orð- og myndmerki), nr. 937/1990 og **BÓNUS BÝÐUR BETUR** (orð- og myndmerki), nr. 938/1990.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt að skrá vörumerki „...ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent, og enn er notað hér...“. Þetta ákvæði 14. gr. vml. verður að skýra með hliðsjón af 1. mgr. 6. gr. sömu laga. Þar segir að ekki skuli telja „vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðar tegundar“.

Umsækjandi sækir um skráningu á vörumerkinu **BÓNUS GREIÐABÍLL** (orð- og myndmerki), fyrir flokk 39, en undir þann flokk fellur m.a. flutningur á vöru og birgðavarsla. Merki andmælanda **ALVÖRU BÓNUS** (orð- og myndmerki), nr. 936/1990, **BÓNUS BÝÐUR BETUR** (orð- og myndmerki), nr. 937/1990 og **BÓNUS BÝÐUR BETUR** (orð- og myndmerki), nr. 938/1990 eru skráð fyrir „Auglýsingastarfsemi og viðskipti“ í flokki 35 og flokk 42. Vörumerki

andmælanda eru órofa tengd sölu, auglýsingum og viðskiptum með matvöru og annan varning. Umsækjandi sækir hins vegar um skráningu á vörumerki fyrir flokk 39, sem tekur m.a. til pökkunar á vöru, birgðavörslu og vöruflutninga hvers konar, sem aftur verður að að teljast nátengt hvers konar viðskiptum með vöru. Skilyrði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga eru því að talin uppfyllt hér.

Við mat á ruglingshættu verður ávallt að meta heildarmynd vörumerkjanna sem í hlut eiga. Það er heildarmynd merkis, sem meiru ræður en það, þótt benda megi á einhvern mismun merkjanna, sbr. greinargerð með vörumerkjalögum nr. 47/1968, aths. við 6. gr. Það er því ekki nákvæmur samanburður á einstökum hlutum merkisins sem mestu ræður við mat á ruglingshættu. Í vörumerkjunum BÓNUS GREIÐABÍLL (orð- og myndmerki) og ALVÖRU BÓNUS (orð- og myndmerki), nr. 936/1990, BÓNUS BÝÐUR BETUR (orð- og myndmerki), nr. 937/1990 og BÓNUS BÝÐUR BETUR (orð- og myndmerki), nr. 938/1990 er að finna þætti sem svipar saman og að vissu marki eru sambærilegir. Það er mat Einkaleyfastofunnar að á heildina litið séu vörumerki þessi það svipuð að hætta sé á að almenningur geti ruglað þeim saman, eða í það minnsta telji að um tengsl geti verið að ræða milli umsækjanda og andmælanda. Hins vegar er ekki fallist á það með andmælanda að ákvæði 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga eigi hér við. Þar er byggt á að hætta á ruglingi teljist vera til staðar gagnvart vel þekktu vörumerki hér á landi, ef notkun á öðru líku merki felur í sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekhta merkis.

Rétt er að ítreka það að þegar andmælandi fékk skráð ofangreind vörumerki sín á árinu 1990, voru þau skráð með þeirri takmörkun að með skráningunni öðlaðist hann ekki einkarétt á orðinu BÓNUS. Hið sama var tekið fram við umsækjanda í áðurnefndu bréfi stofnunarinnar til hans, dags. 15.7.1994. Þá gildir og það sama um önnur vörumerki, sem er að finna í vörumerkjaskrá, og innihalda orðið BÓNUS, sbr. BÓNUS PIZZA, (orð- og myndmerki), nr. 414/1992, BÓNUS Radio, (orð- og myndmerki), nr. 694/1992 og BÓNUS Radíó, (orð- og myndmerki), nr. 839/1994. Að mati Einkaleyfastofunnar getur enginn einn aðili öðlast vörumerkjarétt á orðinu BÓNUS.

Með hliðsjón af því sem að framan er rakið er talið að skilyrði til beitingar ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga

nr. 47/1968, séu uppfyllt og skráningar vörumerkjanna nr. 936/1990, 937/1990 og 938/1990 komi í veg fyrir skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 1084/1993.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Skráningu vörumerkisins BÓNUS GREIÐABÍLL (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 1084/1993, er hafnað skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Hafdís H. Ólafsdóttir, lögfr.

Afrit sent:
Seldibílastöðin Pröstur
Síðumúla 10
108 Reykjavík