

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 15/2001

B.Í.L.S., Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra,

gegn

Taxis sf.

Málsatvik

Þann 27. október 1999 lagði Bjarnfreður Ólafsson inn umsókn um skráningu vörumerkisins TAXIS skattar ráðgjöf alþjóðatengsl (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 3211/1999. Óskað var skráningar fyrir endurskoðun og ráðgjöf í flokki nr. 35 og lögfræðipjónustu í flokki nr. 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 14. desember 1999, sbr. skráning nr. 1274/1999.

Með bréfi, dags. 23. desember 1999, andmælti Ástgeir Þorsteinsson, f.h. B.Í.L.S., Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra, ofangreindri skráningu. Andmælin byggjast á því að merki umsækjanda gefi villandi upplýsingar um þá þjónustu er merkið stendur fyrir og sé í ruglingshættu við atvinnustarfsemi andmælanda.

Andmælin voru send umsækjanda þann 20. janúar 2000 og honum veittur frestur til 20. mars 2000 til að skila inn skriflegri greinargerð. Greinargerð umsækjand, dags. 19. mars 2000, var send andmælanda og honum veittur frestur til að 22. maí 2000 til að koma með frekari athugasemdir. Þar sem ekki bárust frekari athugasemdir frá andmælanda var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi segir orðið TAXI vera alþjóðlegt orð yfir leigubifreið og sé það lögskilt hér á landi og víðar að hafa merki á þökum leigubifreiða með orðinu TAXI. Hann segir orðið TAXIS líkjast svo mjög orðinu TAXI að telja verði að hætta sé á að vörumerki umsækjanda TAXIS geti gefið villandi upplýsingar um þá þjónustu sem merkið stendur fyrir og vísar til 2. tl. og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Umsækjandi telur að ekki verði séð að andmælandi hafi lögvarða hagsmuni af því að andmæla skráningu umrædds vörumerkis, þar sem andmælandi virðist ekki eiga einkarétt á vörumerki eða öðru óskráðu merki sem hann notar í atvinnurekstri sínum og það sé því ekki hægt að halda því fram að vörumerkið TAXIS fari í bága við rétt hans skv. vörumerkjalogum nr. 45/1997.

Umsækjandi bendir á að ekki sé með nokkrum hætti hægt að villast á notkun vörumerkisins TAXIS, sem vísar til vefslóðarinnar tax.is og ráðgjafarþjónustu fyrirtækisins sem sé fyrst og fremst á sviði alþjóðlegra skattamála, og almenna enska hugtaksins TAXI, sem eðli málsins samkvæmt sé oft notað til að einkenna leigubifreiðar. Hann bendir á að þessi fullyrðing andmælanda sé órökstudd með öllu og því ekki unnt að svara henni nema með almennum hætti og bendir á að það eina sem hið enska hugtak eigi skylt með vörumerkinu TAXIS sé svipuð stafsetning orðanna.

Umsækjandi vísar til 1. mgr. 4. gr. og 2., 6., og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaloganna og bendir á að þegar fullyrt sé að villast megi á merki sé átt við það, skv. vörumerkjalogum, að hætta sé á að viðkomandi viðskiptahópur þeirrar vöru eða þjónustu sem um sé að ræða telji að þær hafi sama uppruna eða viðskiptarætur. Viðskiptahópurinn telji að varan eða þjónustan komi frá sama framleiðanda eða söluaðila. Um þetta vísar umsækjandi til innlendra og erlendra fræðirita á sviði vörumerkjaréttar.

Umsækjandi bendir á umfjöllun um 2. tl. 1. mgr. 14. gr. í greinagerð með vörumerkjalogum. Þar segi m.a.: „*Mestu skiptir hvort líklegt sé að menn láti blekkjast, t.d. hvað varðar tegund vöru, ástand hennar, magn, notkun, verð, uppruna og framleiðslutíma.*“ Umsækjandi telur að það verði að teljast fráleitt að viðskiptavinir leigubílstjóra geti ruglað akstri þeirra við ráðgjöf lögfræðinga um alþjóðleg skattamál.

Varðandi 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna, sem fjallar um að ekki megi skrá vörumerki ef í því felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, bendir umsækjandi á að orðið TAXI sé ekki heiti á virkri atvinnustarfsemi svo vitað sé. Heiti á atvinnustarfsemi andmælanda sé Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra, skammstafað B.Í.L.S. Orðið TAXI sé einfaldlega enska orðið yfir hugtakið leiðubifreið. Hann bendir ennfremur á að fjölmargar leigubifreiðastöðvar út um allan heim noti þetta hugtak til að skilgreina þjónustu sína en noti jafnframt sín eigin vörumerki eða óskráð merki til að skilgreina hina virku atvinnustarfsemi. Til dæmis noti leigubifreiðastöðin HREYFILL merki sitt til að auðkenna atvinnustarfsemi sína í leigubifreiðaakstri og orðið TAXI til að auðkenna bifreiðarnar frá öðrum bifreiðum í umferðinni, enda sé það lagaskilyrði að slíkar bifreiðar skuli auðkenndar skv. 4. mgr. 1. gr. laga nr. 61/1995 um leigubifreiðar. Samkvæmt þeim lögum sé það alls ekki skilyrði að nota orðið TAXI frekar en eitthvað annað.

Að lokum bendir umsækjandi á að skráning vörumerkisins TAXIS uppfylli að öllu leyti skráningarskilyrði II. kafla vörumerkjalaga, sbr. sérstaklega ákvæði 13. og 14. gr. laganna. Hann bendir á að vörumerkið sé ákveðin hugsmíð eiganda þess, þar sem það sé útfært með sérstökum hætti og vísi til þeirrar þjónustu sem Taxis sf. veiti og upplýsinga um þá þjónustu á veraldarvefnum, þ.e. ráðgjöf um alþjóðleg skattamál sem veittar séu á slóðinni www.tax.is. Auk þess sé bókstafurinn i í merkinu sérstaklega stílfærður til að minna á upplýsingagildi merkisins (í eins og í enska orðinu information, en lítið i sé alþjóðlegt upplýsingatákn). Þá séu allir stafir merkisins skrifaðir í hástöfum en þetta i sé skrifað sem lágstafur og stækkaður þannig upp. Merkið sé þannig hlaðið sérkennum, sem til þess séu fallin að greina það frá vörum og þjónustu annarra í skilningi 13. og 14. gr. vörumerkjalaganna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TAXIS skattar ráðgjöf alþjóðatengsl (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1274/1999 fyrir endurskoðun og ráðgjöf í flokki nr. 35 og lögfræðipjónustu í flokki nr. 42. Andmælin byggjast á því að hætta geti verið á að vörumerki umsækjanda, TAXIS skattar ráðgjöf alþjóðatengsl, geti gefið villandi upplýsingar um þá þjónustu sem merkið stendur fyrir, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 og á ruglingshættu við atvinnustarfsemi andmælanda, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Merki umsækjanda, TAXIS skattar ráðgjöf alþjóðatengsl, er ætlað að standa fyrir endurskoðun og ráðgjöf, og lögfræðipjónustu. Orðið TAXI þýðir skv. Enska- íslenskra orðabók Arnar og Örlygs (útg. 1991), bls. 1069, leigubíll. Þá er TAXI í raun alþjóðlegt orð yfir leigubifreið. Leigubifreið er, skv. 1. mgr. 1. gr. laga um leigubifreiðar, nr. 61/1995, fólksbifreið sem seld er á leigu ásamt öikumanni fyrir tiltekið gjald til flutnings á farþegum og farangri þeirra.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga má ekki skrá vörumerki ef merkið er „*til þess fallið að villa um fyrir mönnum.*“, t.d. um tegund vöru eða þjónustu. Mestu skiptir í því sambandi hvort líklegt sé að menn láti blekkjast. Í því sambandi verður að líta til vörumerkisins í heild sinni. Þegar af þeirri ástæðu að merkið sjálft hefur að geyma lýsingu á því hvers eðlis þjónustan er sem merkinu er ætlað að auðkenna, sbr. orðin skattar ráðgjöf alþjóðatengsl, er það mat Einkaleyfastofunnar að umrætt vörumerki sé ekki til þess fallið að villa um fyrir mönnum um tegund þeirrar þjónustu sem því er ætlað að standa fyrir í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna nr. 45/1997.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna er ákvæði um að ekki megi skrá merki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Heiti á atvinnustarfsemi andmælanda er B.Í.L.S., sem er skammstöfun á Bandalagi íslenskra leigubifreiðastjóra. Þannig getur merki umsækjanda, TAXIS skattar ráðgjöf alþjóðatengsl, ekki gefið tilefni til að ætla að átt sé við heiti á atvinnustarfsemi andmælanda.

Með hliðsjón af framangreindu er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins TAXIS skattar ráðgjöf alþjóðatengsl (orð- og myndmerki), nr. 1274/1999 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins TAXIS skattar ráðgjöf alþjóðatengsl (orð- og myndmerki), nr. 1274/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. júní 2001,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.