

**E/S****EINKALEYFASTOFAN**
Lindargötu 9 IS-150 Reykjavík

Málflutningsskrifstofa
Pósthólf 399
121 Reykjavík

b.t. Erlends Gíslasonar, hdl.

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

Dagsetning:

430-92/1183

17.08.1993

MÁL:

Andmæli ATLAS hf., Borgartúni 24, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins ATLAS (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1183/1992, frá Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík í nafni Kreditkorta hf., Ármúla 28, Reykjavík.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 01.12.1992 tilkynnti Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, til skráningar vörumerkið ATLAS (orðmerki), í nafni Kreditkorta hf., Ármúla 28, Reykjavík. Umsóknin er nr. 1183/1992. Óskað var skráningar fyrir „fjármálaþjónustu“ í flokki nr. 36. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 25.01.1993.

Með bréfi dags. 08.03.1993, er barst Einkaleyfastofunni hinn 09.03.1993, andmælti Erlendur Gíslason, hdl., f.h. Ragnars

Aðalsteinssonar, hrl., Málflutningsskrifstofu, Borgartúni 24, Reykjavík, í nafni ATLAS hf., Borgartúni 24, Reykjavík, skráningu vörumerkisins. Andmælin byggja í fyrsta lagi á ruglingshættu við firmanafn andmælanda, ATLAS, sem andmælandi telur sig njóta vörumerkjaverndar á vegna áratugalangrar notkunar þess í atvinnurekstri sínum, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Andmælandi telur ruglingshættuna augljósa og því beri að hafna skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 1183/1992 samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í öðru lagi byggjast andmælin á því, að með með skráningu firmaheitisins ATLAS í hlutafélagaskrá hafi andmælandi öðlast lögverndaðan rétt á firmaheitinu, sbr. 10. gr. 1. nr. 42/1903 og 25. gr. 1. nr. 8/1993, og því beri að hafna skráningu fyrrnefnds vörumerkis, sbr. 2. mgr. 3. gr. og 2. og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Hinn 11.03.1993 barst Einkaleyfastofunni viðbót við fyrnefnd andmæli með bréfi dags. 09.03.1993. Andmælandi leggur þar fram bréf merkt eiganda vörumerkjaumsóknar nr. 1183/1992 en bréfið hafði verið borið út til andmælanda. Andmælandi telur tilvik þetta sýna fram á þá augljósu ruglingshættu sem verða muni, fái umsækjandi skráð vörumerki sitt. Ennfremur sýni þetta hve ríka markaðsfestu firmanafn andmælanda eigi.

Umsækjanda voru send andmælin með bréfi dags. 09.03.1993 og 11.03.1993 og veittur frestur til athugasemda til 09.07.1993.

Hinn 18.03.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda, dags. 15.03.1993. Umsækjandi telur ekki lagarök standa til þess að hafna skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 1183/1992 á grundvelli vörumerkjaréttar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þar sem skilyrði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga um vörulíkingu sé ekki fullnægt. Hvað varðar lögverndaðan rétt andmælanda til firmaheitis síns telur umsækjandi að 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi ekki við í þessu tilfelli þar sem það ákvæði eigi einkum við er vörumerki verður til að vekja villandi hugmyndir neytenda um tegund vörunnar, ástand, magn notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd. Ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga telur umsækjandi að túlka beri með þeim hætti „að ef sýnt er fram á að viðskiptasvið þess er á firmaheiti sé óskýlt vöru eða þjónustu er umsókn nær yfir að þá eigi firmaheiti ekki að standa í vegi fyrir því að vörumerki sé skráð.“ Þessa túlkun telur umsækjandi hafa verið staðfesta af áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum í úrskurði dags. 08.07.1992 í máli nr.

1/1991. Með vísan til þess hve ólíkt viðskiptasvið andmælanda er þjónustu umsækjanda, sem sótt er um vernd á með umsókn nr. 1183/1992, telur umsækjandi ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga ekki standa í vegi fyrir skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 1183/1992.

Andmælanda var send greinargerð umsækjanda, með bréfi dags. 19.03.1993, og veittur frestur til 19.05.1993, til þess að gera frekari athugasemdir við málið. Hinn 29.03.1993 barst Einkaleyfastofunni síðari greinargerð andmælanda, dags. 25.03.1993. Andmælandi telur í greinargerð sinni að þó svo þjónustustarfsemi umsækjanda og andmælanda sé ekki hin sama, og skilyrði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga strangt til tekið ekki uppfyllt, þá sé ruglingshætta engu að síður til staðar enda vörumerkin eins og skírskota ekki til neinnar sérstakrar vöru eða þjónustu. Andmælandi telur enn fremur skilyrði b-liðs 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga uppfyllt hér. Merki andmælanda hafi óumdeilanlega náð markaðsfestu og merkið „mun bersýnilega rýrna við að verða bendlað við og fá á sig blæ séríslenskrar ofurnotkunar á greiðslukortum í krafti auglýsingarherferða umsækjanda.“ Andmælandi telur þannig skilyrðum ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga uppfyllt og hafna beri skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 1183/1992 á grundvelli þess. Andmælandi ítrekar og að lögverndun firmaheitis andmælanda útiloki skráningu umrædds vörumerkis, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Andmælandi telur úrskurð áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum, dags. 08.07.1992, ekki hafa fordæmisgildi. Þau fordæmi er binda hendur vörumerkjaskráritara séu dómur Hæstaréttar. Andmælandi telur kröfu sína styðjast við ótvíræða dómvenju hér á landi og vísar sérstaklega til H 1988:1349 og H 1962:475.

Umsækjanda var send greinargerð andmælanda, með bréfi dags. 30.03.1993, og veittur frestur til 30.05.1993 til þess að gera frekari athugasemdir við mál þetta. Hinn 28.05.1993 barst Einkaleyfastofunni síðari greinargerð umsækjanda, dags. sama dag. Umsækjandi óskar þar eftir að takmarka þjónustulista umsóknar nr. 1183/1992 við „greiðslukortþjónustu“. Umsækjandi telur í greinargerð sinni ekkert hafa komið fram af hálfu andmælanda er sýni fram á að vörumerkjaréttur hafi stofnast og mótmælir umsækjandi því eindregið

að svo sé. Ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga geti því ekki átt við hér. Hvað varðar lögverndaðan rétt andmælanda til firmanafns síns bendir umsækjandi m.a. á það að dómaframkvæmd í Danmörku hafi hin seinni ár „verið sú að meta hvort viðskiptasvið fyrirtækis sem er nefnt „tilbúnu“ firmaheiti skarist á við viðskiptasvið annars fyrirtækis sem notar sama heiti sem firmanafn eða vörumerki eða líklegt sé að svo verði í framtíðinni.“ Umsækjandi bendir ennfremur á að framkvæmd skráningaryfirvalda í Danmörku hafi verið sú að líta m.a. til þess „hvort nöfn hafa verið skráð í hlutafélagaskrá þrátt fyrir að áður hafi verið til eldri eins eða næstum því eins vörumerki og ef svo er öðlast eigandi firmanafnsins ekki einakrætt á heitinu.“ Umsækjandi bendir á að þegar hlutafélagið ATLAS var skráð í hlutafélagaskrá árið 1969 hafi fjögur vörumerki verið skráð í vörumerkjaskrá sem fólu í nafnið ATLAS, þ.á.m. vörumerkið ATLAS nr. 127/1965 í flokki nr. 3. Frá árinu 1969 hafi verið skráð átta vörumerki er feli í sér orðið ATLAS. Umsækjandi telur því andmælanda ekki hafa getað öðlast algeran einkarétt á heitinu ATLAS „m.a. vegna þess að það var í notkun í viðskiptalífinu þegar hlutafélagið var skráð.“ Umsækjandi telur ekki að fyrir liggi fordæmi frá Hæstarétti Íslands er taki á álitamáli sambærilegu því er hér er fjallað um. Umsækjandi telur enga hættu vera á að skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 1183/1992 muni valda þeim ruglingi hjá almenningi að talið verði „að rafmagnsvöruverslunin ATLAS í Borgartúni (eða heildsala henni tengd) tengist greiðslukortþjónustu umsækjanda á nokkurn hátt í skilningi 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og þá einkum vegna þess að um gjörólík viðskiptasvið er að ræða.“

Með bréfi dags. 01.06.1993 var aðilum málsins tilkynnt að mál þetta yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ATLAS (orðmerki), skv. umsókn nr. 1183/1992, með vísan til firmanafns/vörumerkis andmælanda ATLAS er hefur verið skráð firma frá árinu 1969.

Umsækjandi hefur óskað eftir að breyta þjónustulista vörumerkjaumsóknar sinnar þannig að umsóknin taki ekki lengur til „fjármálaþjónustu“ í flokki nr. 36 heldur einungis til „greiðslukortþjónustu“ í sama flokki. Þar sem hér er um að ræða þrengingu á þjónustulista umsóknarinnar er fallist á þessa breytingu. Undir nafni hlutafélagsins ATLAS er stundaður innflutningur og sala á ýmis konar rafmagnsvörum og búnaði til heimilis- og atvinnurekstrar.

Andmælandi telur að hafna beri skráningu vörumerkjaumsóknar nr. 1183/1992 skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga en þar kemur fram að óheimilt sé 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. vörumerkjalaga 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 svipaðrar tegundar.“ Ekki verður talið að skilyrði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga sé uppfyllt hér, sbr. það er að ofan segir um þjónustulista vörumerkjaumsóknar nr. 1183/1992 annars vegar og starfsvið hlutafélagsins ATLAS hins vegar. Ekki verður heldur talið að andmælandi hafi sýnt fram að skilyrði séu hér til beitingar ákvæðis b-liðs 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga, þ.e. að notkun vörumerkisins ATLAS fyrir greiðslukortþjónustu, sé bersýnilega til þess fallin „að rýra verulega verðmæti þess merkis, sem markaðsfestu hefur náð.“

Andmælandi telur enn fremur að hafna beri skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 1183/1992 skv. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem fram kemur að óheimilt er að skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað, „er gefur tilefni til að ætla, að átt sé við firma annars manns, ...“.

Vörumerkið ATLAS, skv. umsókn nr. 1183/1992, og firmaheitið ATLAS eru eins. Við mat á því hvort vörumerkið ATLAS gefur tilefni til að ætla að hér sé átt við hlutafélagið ATLAS verður að líta til þess hvort hætt sé við ruglingshættu hjá hinum almenna neytanda. Meta verður hvort hætt sé við því að almenningur telji að vörumerkið ATLAS, fyrir greiðslukortþjónustu, tengist hlutafélaginu ATLAS er stundar innflutning og sölu á ýmis konar rafmagnsvörum og búnaði til heimilis- og atvinnurekstrar. Hér er um mjög ólík starfsvið að ræða. Ekki verður talið að almenningur muni álíta að hlutafélagið ATLAS, sem í áratugi

hefur stundað innflutning og sölu á rafmagnsvörum, sé nú farið að stunda greiðslukortþjónustu. Ekki verður litið á þau mistök pósthjónustunnar, að bera bréf út til rangs aðila, sem vísbendingu eða sönnun um slíka ruglingshættu í vitund almennings.

Hvað varðar lögverndun á firmaheiti andmælanda þá verður ekki talið að andmælandi hafi með skráningu firma síns öðlast ótakmarkaðan einkarétt á nafninu ATLAS utan síns starfsviðs. Eins og umsækjandi bendir á, var á þeim tíma að finna í vörumerkjaskrá vörumerki með orðinu ATLAS, einu sér eða með öðrum orðum, er takmörkuðu þann rétt. Í dag er enn fremur skráð í firmaskrá Gullbringu- og Kjósarsýslu, firmað ATLAS, bílaleiga, frá 04.10.1990, starfrækt í Hafnarfirði.

Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé ekki til staðar og vörumerkið ATLAS, skv. umsókn nr. 1183/1992, fyrir greiðslukortþjónustu, gefi almenningi ekki tilefni til að ætla að hér sé átt við hlutafélag andmælanda, ATLAS. Skilyrði til beitingar ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er því ekki uppfyllt.

Ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, sem andmælandi vísar einnig til, til stuðnings kröfu sinni, á við „ef eitthvað er rangt í merki“ og til þess fallið að blekkja almenning um „hverrar tegundar varan er, hvert ástand hennar er, magn, notkun, verð uppruni, hvaðan hún er og frá hvaða tíma“, sbr. greinargerð með frumvarpi til nógildandi vörumerkjalaga. Ekki verður talið að ákvæði þetta eigi við hér.

Vörumerkjaumsókn nr. 1183/1992 tekur til orðmerkisins ATLAS. Stílfærsla merkisins er því ekki til umfjöllunar hér.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins ATLAS (orðmerki), skv. umsókn nr. 1183/1992, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Sigurjónsson & Thor hf.
Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík