

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 5/2004

Global Refund Holdings AB, Svíþjóð

gegn

Euro Refund á Íslandi ehf.

Málsatvik

Hinn 2. apríl 2003, lagði Euro Refund á Ísland ehf., Bæjarhauni 8, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins TAX FREE (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 845/2003. Óskað var skráningar fyrir nánar tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36 og 39.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. júní 2003, sbr. skráning nr. 435/2003.

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2003, andmæltu A&P Árnason ehf., f.h. Global Refund Holdings AB, Kungsbacka, Svíþjóð, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997 sbr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 688646 og GLOBAL REFUND (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 644582 sem andmælandi telur einnig að hafi myndað ríkan vörumerkjarétt hér á landi með umfangsmikilli og langri notkun.

Með bréfi, dags. 19. ágúst 2003, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og veitti jafnframt andmælanda mánaðar frest skv. 2. mgr. 11. gr.

reglugerðar 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. til að leggja inn greinargerð. Greinargerð andmælanda, dags. 18. september 2003 var send umsækjanda strax og hún hafði borist Einkaleyfastofunni og var umsækjanda veittur frestur til 22. nóvember 2003 til að gera athugasemdir. Hinn 21. nóvember 2003 barst svo greinargerð frá Einari Erni Davíðssyni, hdl., Lögmönnum Mörkinni ehf. f.h. Euro Refund á Íslandi ehf. Greinargerð umsækjanda var send andmælanda og málið um leið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Hinn 15. desember 2003 bárust svo viðbótargögn frá andmælanda sem strax voru send umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann sé eigandi vörumerkjanna TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 688646 og GLOBAL REFUND (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 688582 og byggir hann því andmælin á ruglingshættu sbr. 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi vísar til ákvæðis 4. gr. vörumerkjalaganna og bendir á að andmælandi og umsækjandi veiti báðir þá þjónustu að vera milliliðir ferðamanna við endurgreiðslu á virðisaukaskatti fyrir vörur sem fluttar eru úr landi. Þannig leiki ekki vafi á því að vörumerki fyrirtækjanna taki til sömu vöru og þjónustu og þar af leiðandi sé viðskiptahópurinn sá sami. Það sé því óumdeilanlegt að 4. gr. laga 45/1997 eigi við í þessu tilfelli enda séu merkin mjög lík.

Andmælandi bendir á að þegar metið sé hvort að villast megi á vörumerkjunum þurfi að meta sérkenni þeirra og vísar andmælandi til bókar Jóns L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, um hvernig ruglingshættan sé metin.

Andmælandi bendir á að orðin TAX FREE séu lýsandi og njóti því ekki ein og sér vörumerkjaverndar. Því beri að líta til sjónmyndar merkjanna. Þannig bendir hann á að helstu sérkenni TAX FREE merkis síns, þ.e. alþjóðlegrar skráningar nr. 688646, sé textinn TAX FREE í miðju merkisins ásamt tveimur örum sem myndi G-laga ramma utan um textann. Hægra megin við textann myndi örvarnar saman örvarodd og þannig myndist G utan um textann. Örvarnar séu í lit, sú innri grá og sú ytri blá. Auk textans TAX FREE í miðju merkisins standi SHOPPING beint undir fyrrnefnda

textanum en í mun minna letri og það sé því ekki jafn áberandi hluti merkisins. Þá sé merkið á hvítum grunni. Andmælandi tekur fram að helstu sérkenni merkis umsækjanda sé textinn fyrir miðju merkisins á breiðri svartri ör sem bendi til hægri. Utan um örina, að undanskildum örvarodddinum, myndi tvær línur hringlaga ramma. Línurnar og örin sem textinn sé ritaður í myndi því saman G-laga mynd. Línurnar séu í tveimur litum, sú ytri blá og sú innri rauð, merkið sé auk þess á hvítum grunni.

Andmælandi telur að sérkenni beggja framangreindra merkja séu þau sömu. Textinn TAX FREE inn í ramma sem myndaður sé með tveimur línun og í báðum merkjunum sé ytri kantur rammans blár og merkið á hvítum grunni. Ramminn sé í báðum tilfellum G-laga sem geri það að verkum að heildarmynd beggja merkjanna sé G-laga. Þar að auki séu örvar í báðum merkjunum og í báðum tilfellum sé örvaroddurinn hægra megin í merkinu. Jafnframt sé textinn í báðum tilfellum skrifaður með hástöfum og stafagerðin í merki umsækjanda sé mjög lík þeirri í merki andmælanda.

Þá nefnir andmælandi að hljómur merkjanna í framburði sé sá sami að því undanskildu að auk orðanna TAX FREE þá sé orðið SHOPPING í merki andmælanda. Það orð sé þó ekki hluti af helsta sérkenni merkisins sem sé TAX FREE.

Andmælandi vísar næst til 6., 7. og 8. tl 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og bendir á að augljóst sé að merki umsækjanda skapi ruglingshættu þar sem auðvelt sé að villast á því og merki andmælanda sem hlotið hafi skráningu hér á landi þegar merki umsækjanda var lagt inn. Því beri að hafna skráningu vörumerksins.

Andmælandi tekur fram að hann hafi um árábil boðið upp á þá þjónustu að vera milliliður ferðamanna við endurheimtu á virðisaukaskatti, ekki bara á Íslandi heldur einnig í mörgum nágrannalöndum Íslands. Áður en vörumerki andmælanda var tekið í notkun hafi andmælandi átt og eigi enn skráð hér á landi annað vörumerki, TAX FREE (orð- og myndmerki), skráning nr. 210/1990. Þetta merki sé mjög líkt hinu nýja, en það hafi að hluta til sömu sérkenni, þ.e. textann TAX FREE fyrir miðju inn í tvöföldum ramma í tveimur litum, bláum og gráum. Þar á undan hafi andmælandi notað sama merki í öðrum litum, þ.e. TAX FREE (orð- og myndmerki), skráning nr. 292/1987. Í því merki sé uppbyggingin sama og í skráningu 210/1990 nema að litirnir í rammanum séu blár og rauður í hinu síðarnefnda merki.

Andmælandi bendir á að merki umsækjanda innihaldi því líka sömu sérkenni og framangreind merki andmælanda.

Andmælandi telur að á þeim tíma sem hann hafi boðið upp á þjónustu sína hafi hann tryggt vörumerki sitt í sessi skapað sér markaðsfestu sem traustur milliliður ferðamanna í sinni grein. Merki hans sé mjög vel þekkt hér á landi sem og erlendis og því verðmæt eign fyrirtækisins.

Að lokum tekur andmælandi fram að bæði merkin í þessu máli standi fyrir sömu þjónustu, séu mjög lík og því sé allt eins hugsandi að viðskiptavinir telji sig vera að skipta við andmælanda þegar að þjónusta umsækjanda er nýtt. Umsækjandi njóti þá góðs af orðspori samkeppnisaðila síns og hljóti andmælandi af því tjón. Það sé algjörlega andstætt markmiði vörumerkjalaga um að tryggja rétta eiganda skrásettra vörumerkja.

Með vísan til alls framangreinds fer andmælandi fram á að skráningu vörumerkis umsækjanda, nr. 435/2003 verði alfarið hafnað.

Umsækjandi vísar fyrst til greinargerðar með frumvarpi að lögum um vörumerki þar sem segir um 4. gr. að skilyrði 1. og 2. tl. þurfi bæði að vera uppfyllt og að við túlkun á 2. tl. skuli líta til þess að það sé heildarmynd merkis sem ræður þegar meta skuli hvort villast megi á merkjum en ekki einstakir hlutar þess.

Umsækjandi bendir á að hann telji merkin svo ólík sem hugsast getur og vísar hann til litmyndar af merki sínu sem hann telur sýna það greinilega.

Umsækjandi mótmælir því að nokkur ruglingshætta sé fyrir hendi þar sem myndmerkin séu í heild mjög ólík. Séu einstakir liðir myndmerkis umsækjanda bornir saman við einstaka liði myndmerkis andmælanda komi það berlega í ljós að þau séu mjög ólík.

Í fyrsta lagi tekur umsækjandi fram að merkin séu mjög ólík í lögun. Merki andmælanda sé ferningslaga með afrúnuðum hornum og orðin TAX FREE SHOPPING rituð fyrir miðju merki. Ferningslaga form myndi bókstafinn G sem standi fyrir “Global”. Merki umsækjanda sé hringlaga með stórri ör sem byrji rétt vinstra megin við miðju merkisins og nái út úr hringnum hægra megin í merkinu. Ef

merkið myndi einhvern bókstaf þá myndi það bókstafinn/táknið € eins og í Evru eða Euro, sbr. nafn umsækjanda Euro Refund á Íslandi ehf. Ekki sé unnt að veita einkarétt á umgjörð merkis. Fjöldi vörumerkja sé á hringlaga formi án þess að nokkrum detti í hug að hið hringlaga form geti orðið eign einhvers rétthafans. Á sama hátt sé form umgjarðar merkja andmælanda svo almennt að einkaréttur verði ekki viðurkenndur, Nefnir umsækjandi sem dæmi merki OLÍS og nefnir að það svipi til forms umgjarðar merkis andmælanda.

Í öðru lagi bendir umsækjandi á að merki umsækjanda og merki andmælanda séu mjög ólík að lit. Merki andmælanda sé grátt og dökkblátt á hvítum grunni, merki umsækjanda sé hins vegar samsett úr íslensku fánalitunum sem þannig tengi það Íslandi á áberandi hátt. Litir merkisins séu blár, hvítur og rauður, auk þess sem hluti þess sé svart og það sé á hvítum grunni.

Í þriðja lagi bendir umsækjandi á að önnur einkenni í merki hans séu mjög ólík merki andmælanda. Þannig bendir hann á að sé texti merkis andmælanda skilinn frá að þá sé merkið samansett úr tveimur jafnbreiðum línunum sem endi hvor um sig í krók eða öngli. Merki umsækjanda sé samansett úr þremur hringlaga línunum þar sem ysta lína sé mun breiðari en hinar tvær. Stór ör sé áberandi fyrir miðju og hægra megin í merkinu.

Í fjórða lagi tekur umsækjandi fram að heildarmynd merkis hans og merkis andmælanda séu eins ólík og hugsast getur og bendir m.a. á að orðin í merki andmælanda TEX FREE SHOPPING séu rituð með svörtum stöfum fyrir miðju merkis hans en í merki umsækjanda séu orðin TAX FREE rituð með hvítum stöfum á svartri ör sem byrji rétt vinstra megin við miðju og liggi þvert yfir merkið út úr því hægra megin.

Umsækjandi telur merkin einungis eiga tvennt sameiginlegt, annars vegar orðin TAX FREE og hins vegar að þau séu bæði á hvítum grunni og af þeim samanburð megi sjá að það sé ekki minnsti möguleiki á ruglingi.

Þá bendir umsækjandi á að orðin TAX FREE séu lýsandi og njóti því ekki ein og sér vörumerkjaverndar. Orðin TAX FREE lýsi einungis tiltekinni þjónustu og séu svo almenn að á þeim geti enginn átt vörumerkjarétt, ekki frekar en orðum eins og „TAXI“ eða „BANKI“. Vísar umsækjandi til fræðirits máli sínu til stuðnings og

ítrekar að ekki geti talist réttmætt að einstakir aðilar, svo sem andmælandi, geti helgað sér almennar lýsingar á vöru.

Umsækjandi bendir á að starfsemi hans felist í stuttu máli í því að láta verslunum hér á landi í té svokölluð „TAX FREE” eyðublöð sem erlendir ferðamenn geti nýtt sér til endurgreiðslu á virðisaukaskatti. Þannig sé nauðsynlegt fyrir umsækjanda að orðin „TAX FREE” komi fyrir í merki félagsins. Krafa andmælanda sé því í raun krafa um að umsækjandi megi ekki nota í orð- og myndmerki sínu orðasamband sem sé almenn lýsing þeirrar starfsemi sem hann tengist. Máli sínu til stuðnings vísar umsækjandi til sex annarra merkja þar sem orðin „TAX FREE” komi fyrir.

Að lokum vísar umsækjandi til þess að ofangreind rök sín eigi eftir atvikum við um önnur merki andmælanda sem vísað sé til í rökstuðningi hans, þ.e. alþjóðleg skráning nr. 688582, skráning 210/1990 og skráning 292/1987 sem umsækjandi telur að séu ekki í notkun hjá andmælanda.

Með vísan til ofangreinds fer umsækjandi fram á að skráning nr. 435/2003, TAX FREE (orð- og myndmerki) verði heimiluð.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TAX FREE (orð- og myndmerki), skráning nr. 435/2003 fyrir nánar tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36 og 39.

Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997 sbr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 688646 og GLOBAL REFUND (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 644582 sem andmælandi telur einnig að hafi myndað ríkan vörumerkjarétt hér á landi með umfangsmikilli og langri notkun.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn. Þegar að ruglingshætta milli vörumerkja er metin er litið til þess hvort að vörulíking, sjónlíking eða hljóðlíking sé með merkjunum. Vörumerki andmælanda TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki) og GLOBAL REFUND (orð- og myndmerkis) eru bæði skráð skráð fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35 og 36. Merki umsækjanda er skráð fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 36 og 39, þar með talið fyrir nánast sömu þjónustu í flokkum 35 og 36. Í greinargerðum umsækjanda og andmælanda kemur fram að báðum merkjunum sé ætlað að auðkenna sömu þjónustu, þ.e. að vera milliliður ferðamanna við endurgreiðslu á virðisaukaskatti. Að mati Einkaleyfastofunnar er því augljóst að um þjónustulíkingu sé að ræða á milli merkja andmælanda og merkis umsækjanda hvað varðar flokka 35 og 36. Hvað varðar þjónustulýsingu merkis umsækjanda í flokki 39, þ.e. flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaþjónusta, þá er að mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé þjónustulíking á milli framangreindrar þjónustu og þeirrar þjónustu sem merki andmælanda eru skráð fyrir.

Tvö af merkjunum sem um ræðir í máli þessu innihalda orðin TAX FREE, þ.e. merki andmælanda TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 688646 og merki umsækjanda TAX FREE (orð- og myndmerki). Samkvæmt ensk-íslenskri orðabók hefur orðasambandið TAX FREE merkinguna skattfrjáls eða án skatts, en orðasambandið TAX FREE er jafnan notað til að auðkenna þann valkost ferðamanna að fá virðisauka- eða söluskatt af keyptri vöru endurgreiddan þegar ferðamaður fer með vöruna úr því landi sem hún er keypt í. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997 er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Með þessari kröfu er lögð áhersla á að vörumerki verði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi, þ.e. vera auðkennandi, til að geta talist vörumerki. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika, eru ekki nægilega sérkennileg samkvæmt fyrrnefndri lagagrein. Þau eru lýsandi og teljast óskráningarhæf. Orð sem ein og sér eru ekki skráningarhæf samkvæmt framangreindu geta þó í tiltekinni útfærslu eða með mynd haft nægjanlegt sérkenni og því talist skráningarhæf. Orðasambandið TAX FREE er því mjög lýsandi fyrir þá þjónustu sem

framangreindum merkjum er ætlað að auðkenna í flokkum 35 og 36. Hin skráning andmælanda, alþjóðleg skráning nr. 688582 inniheldur orðin GLOBAL REFUND, sem á samkvæmt ensk-íslenskri orðabók merkir alheims endurgreiðsla eða allsherjar endurgreiðsla og er því einnig mjög lýsandi fyrir þá þjónustu sem því er ætlað að auðkenna í flokkum 35 og 36.

Eins og að framan greinir eru öll merkin sem um ræðir í máli þessu svokölluð orð- og myndmerki. Þau eru skráð í ákveðinni stífærslu. Þar eð orðin í merkjunum eru lýsandi samkvæmt framangreindu og teljast því ekki hafa nægjanlegt sérkenni, þá er það einungis heildarmynd merkjanna sem ber að skoða til að kanna hvort að merkin séu svo lík að ruglingi geti valdið. Orðin í merkjunum njóta ekki verndar sem slík. Vörumerkjarétturinn nær þannig ekki til þeirra hluta merkjanna sem ekki er heimilt að skrá eina og sér, sbr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Merki umsækjanda, TAX FREE sbr. skráning nr. 435/2003 er orð- og myndmerki í lit. Merkið er hringlaga með stórrí ör sem byrjar rétt vinstra megin við miðju merkisins og vísar út úr hringnum hægra megin í merkinu. Hringurinn er samsettur úr þremur línunum, sú ysta er blá og jafnframt breiðust, sú innsta er rauð og á milli þeirra er hvít lína, jafnbreið þeirri rauðu sem fellur inn í hvítan bakgrunninn. Framangreind ör er svört að lit. Ofarlega til vinstri innan hennar stendur hvítum hástöfum orðið TAX og þar fyrir neðan, ögn lengra til hægri stendur orðið FREE.

Merki andælanda, TAX FREE SHOPPING, alþjóðleg skráning nr. 688646 er einnig orð- og myndmerki í lit. Merkið er ferningslaga með afrúnuðum hornum, á hvítum fleti. Þannig mynda tvær jafnbreiðar línur, sú ytri dökkblá og sú innri grá eða gráblá, ramma utan um textann TAX FREE SHOPPING sem ritaður er, hvert orð fyrir neðan annað, fyrir miðju merki. Orðin TAX og FREE eru ritðu í frekar stórum svörtum hástöfum, en orðið SHOPPING MEÐ talsvert minna lettri. Hægri hlið rammans er opinn og mynda línurnar í neðanverðu opinu örvarodd sem vísar upp á við.

Merki andmælanda GLOBAL REFUND, alþjóðleg skráning nr. 688582 er líkt og hin merkin tvö, orð og myndmerki í lit. Myndhluti merkisins er ferningslaga rammi, áþekkur þeim er rammar inn textann í alþjóðlegri skráningu andmælanda nr. 688646. Línurnar eru hér báðar grábláar og örin myndar G-laga mynd á bláum

hringlaga bakgrunni. Enginn texti er innan í rammanum. Fyrir neðan myndina stendur stórum svörtum hástöfum GLOBAL REFUND.

Pegar heildarmynd merkis umsækjanda og alþjóðlegrar skráningar nr. 688582, GLOBAL REFUND (orð- og myndmerki) er metin er það mat Einkaleyfastofunnar að hún sé mjög ólík. Uppbygging merkjanna er mjög frábrugðin, í merki umsækjanda er textinn fyrir miðju merkisins en í merki andmælanda fyrir neðan merkið auk þess sem litir og litanotkun eru mjög ólíkir. Þannig má telja afar ólíklegt að neytendur telji að bæði vörumerkin tilheyrðu sama eiganda.

Pegar að heildarmynd merkis umsækjanda og alþjóðlegrar skráningar nr. 688646, TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), er áberandi hve lögun þeirra er frábrugðin. Merki umsækjanda er hringlaga en merki andmælanda ferningslaga. Þá eru litir merkjana ólíkir, merki umsækjanda í íslensku fánalitunum en merki andmælanda í dökkbláum og gráum eða ljósbláum lit. Þá er örin í merki andmælanda hluti af ramma þeim er afmarkar texta merkisins, auk þess sem hún vísar upp. Örin í merki umsækjanda er hins vegar mest áberandi hluti þess einkum þar eð hún er ekki hluti af hringnum. Hún er auk þess mun stærri en örin í merki andmælanda, hún myndar bakgrunn texta merkisins, er svört að lit og vísar til hægri. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé mjög ólík.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að öllu framangreindu virtu og einkum með hliðsjón af því hversu lýsandi orðasambandið TAX FREE er fyrir þá þjónustu sem merkin eru skráð fyrir, að merki andmælanda TAX FREE SHOPPING (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 688646 og GLOBAL REFUND (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 644582 séu ekki svo lík merki umsækjanda, TAX FREE (orð- og myndmerki) skráning 435/2003 að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Skráning merkisins TAX FREE (orð- og myndmerki), skráning nr. 435/2003 skal því halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins TAX FREE (orð- og myndmerki), nr. 435/2003 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. febrúar 2004,

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.