Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 23/2002

101 Hótel ehf., Sóleyjargötu 5, 101 Reykjavík

gegn

Reyni Guðmundssyni, Laugavegi 138, 105 Reykjavík.

Málsatvik

Hinn 7. júní 2001 lagði Reynir Guðmundsson, Laugavegi 138, 105 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins bar 101 (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1830/2001. Óskað var skráningar fyrir veitingaþjónustu í flokki 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 19. október 2001, sbr. skráning nr. 976/2001.

Með bréfi dags. 19. desember 2001, andmælti Þórður Þórðarson, hdl., f.h. 101 Hótel ehf., Sóleyjargötu 5, 101 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við eftirfarandi skráð vörumerki andmælanda: 101 bar. (orð-myndmerki), skráning nr. 958/2001 og 101 bar. reykjavík (orð- og myndmerki), skráning nr. 962/2001.

Umsækjanda voru tilkynnt andmælin og honum veittur frestur til 1. mars 2002, til að gera athugasemdir. Andmælandi tilkynnti hins vegar að andmæli þau er send voru Einkaleyfastofunni 19. desember hafi einvörðungu verið tilkynning um andmæli, láðst

hafi að fara fram á frest til að skila greinargerð á grundvelli 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 310/1997 um skráningu vörumerkja ofl. Andmælanda var því veittur frestur til 1. febrúar 2002 til að skila greinargerð og var frestur umsækjanda til að gera athugasemdiir lengdur til samræmis við það. Greinargerð andmælanda barst svo hinn 1. febrúar 2002 og var hún send umsækjanda og honum gefinn frestur til 8. apríl 2002 til að gera athugasemdir. Hinn 28. febrúar 2002, barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá umsækjanda. Var hún send andmælanda og málið jafnframt tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann sé skráður eigandi vörumerkjanna 101 bar. (orð-myndmerki), skráning nr. 958/2001 og 101 bar. reykjavík (orð- og myndmerki), skráning nr. 962/2001, og hafi framangreind merki sömu sjónmynd, sömu hljóðmynd og sama efnisinnihald og vörumerki umsækjanda. Andmælandi bendir einnig á að sótt hafi verið um skráningu á framangreindum merkjum hans 14. maí 2001 og 17. maí 2001 en umsækjandi hafi sótt um skráningu á merki sínu 11. júní 2001 og við það miðist réttaráhrifin, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997.

Þá tekur andmælandi fram að notkun á merki hans hafi hafist fyrr en notkun hófst á merki umækjanda og vísar til þess að notkun merkis umsækjanda hafi ekki hafist fyrr en 23. maí 2001. Leggur hann fram afrit af boðsmiða á opnunarhátið veitingastaðarins bar 101 máli sínu til stuðnings.

Andmælandi tekur fram að einkum sé byggt á því að hvorki sé efnis- né eðlismunur á merkjum hans 101 bar og merki umækjanda bar 101. Tekur hann fram að þau séu sett saman úr sömu orðum, séu skrifuð eins og engin merkingarmunur sé á þeim. Þar að auki sé um að ræða merki í sama flokki og því ruglingshætta mikil. Atvinnustarfsemi andmælanda nái til sömu viðskiptamanna og umsækjanda, þannig sé um sömu þjónustu að ræða og ruglingshætta því sérstaklega mikil.

Andmælandi bendir á að hann hafi þegar lagt í mikinn kynningarkostnað á merki sínu í tengslum við byggingu hótels við Hverfisgötu 8-10, 101 Reykjavík og sé það því orðið vel kynnt. Þannig hafi merkið mikið verið kynnt erlendis í hótelskrám o.fl. Því séu þeir hagsmunir sem hér séu í húfi mjög miklir.

Andmælandi tekur fram að ítrekað hafi verið skorað á umsækjanda að láta af notkun merksins en hann ekki sinnt því. Bendir hann á að bréf hafi verið send forvígismönnum einkahlutafélags þess er stendur að rekstri veitingastaðarins bar 101. Þá telur andmælandi að framangreindir rekstraraðilar hafi skráð vörmerkið bar 101 (orð- og myndmerki), skráning nr. 976/2001 á nafn umsækjanda, Reynis Guðmundssonar, til að villa um fyrir og láta líta svo út sem þeim hafi ekki verið kunnugt um óheimila notkun merkisins. Andmælandi leggur fram afrit af framangreindum bréfum, máli sínu til stuðnings.

Andmælandi telur það ekki breyta neinu um það sem að framan er getið að merki það sem andmælt er sé tengt myndmerki. Skilaboðin séu hin sömu. Nefnir hann sem dæmi að ef að menn færu að nota nafnið coca-cola en hefðu samskonar myndmerki og tengist málinu sem hér um ræðir, þá væri tvímælalaust að um væri að ræða brot á réttarvernd coca-cola vörumerkisins.

Umsækjandi bendir hins vegar á að hann hafi hannað og sett upp vörumerkið á þann veg sem sótt var um skráningu á því, og tekur fram að byrjað hafi verið að hann merkið um miðjan mars. Lokið hafi verið við hreinteikningu merkisins hinn 20. apríl 2001. Umsækjandi bendir á að hvergi í þessu ferli hafi verið farið leynt með nafn eða myndmerkið, það hafi víða verið sýnt og kynnt, þar á meðal vínbyrgjum, auglýsingastofum og sölumönnum en þessir aðilar séu að megninu þeir sömu fyrir bæði þessi fyrirtæki. Engin athugasemd hafi verið gerð og aldrei hafi verið minnst á að annað fyrirtæki væri að hefja rekstur undir svipuðu nafni.

Þá bendir umsækjandi á að hinn 25. apríl hafi vörumerkið verið sett í alla glugga fyrirtækisins til kynningar á opnun og áherslum. Viku fyrir opnun hafi svo eigendur fyrirtækisins komið fram í sjónvarpsþættinum “Silicon” á Skjá Einum og þar hafi vörumerkið verið notað yfir allan skjáinn í upphafi viðtals og síðan í sjónlínu á meðan á viðtali stóð.

Umsækjandi vísar þeirri röksemd að merkin hafi sömu hljóðmynd og sjónmynd til Einkaleyfastofunnar sem hafi með skárningu vörumerkja að gera og bendir á að vörumerkið hafi verið skráð þar athugasemdalaust. Framangreindu til stuðnings bendir umsækjandi á að hann hafi ekki haft uppi andmæli við skráningu vörumerkja andmælanda, 101 bar, 101 hótel eða 101 bar reykjavík.

Umsækjandi bendir á, hvað varðar dagsetningar skráninga umsækjanda annars vegar og andmælanda hins vegar, að málið snúist ekki um tímasetningar, þar sem að bæði merkin séu nú skráð hjá Einkaleyfastofu, heldur snúist það um hvort að vörumerkin hafi sömu hljóðmynd og sjónmynd.

Að lokum bendir umsækjandi á, hvað varðar þau atriði er andmælandi nefnir í greinargerð sinni um notkun á merkinu og að ítrekað hafi verið skorað á hann að láta af notkun merkisins, að þar sé um að ræða skreytni andmælanda sem sé á mörkum þess að vera svaraverð.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins bar 101 (orð- og myndmerki), skráning nr. 976/2001. Andmælin byggjast á ruglingshættu við tvö vörumerki andmælanda, 101 bar. (orð- myndmerki), skráning nr. 958/2001 og 101 bar. reykjavík (orð- og myndmerki), skráning nr. 962/2001.

Þar sem merki umsækjanda og merki andmælanda eru skráð fyrir sambærilega þjónustu, er að mati Einkaleyfastofunnar um þjónustulíkingu með merkjunum að ræða.

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 er lögð inn og er enn notað hér. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Í 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 segir að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Í athugasemdum um ákvæðið í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga segir: “Ákvæðið tekur til allra tegunda vörumerkja. Oft eru lýsandi orð hlutar merkis. Þegar enginn vafi er talinn leika á því að hluti vörumerkis sé undanskilin vernd er ákvæði 1. mgr. talið eiga við. Sem dæmi má nefna ef orðið “kaffi” kæmi fyrir í vörumerki fyrir kaffi.”

Við skráningu á vörumerki umsækjanda, bar 101 (orð-og myndmerki), nr. 976/2001 og á báðum merkjum andmælanda, 101 bar. (orð- og myndmerki), nr. 958/2001 og 101 bar. reykjavík (orð- og myndmerki) nr. 962/2001, var höfð hliðsjón af framangreindu ákvæði vörumerkjalaganna. Var eigendum ofangreindra merkja tilkynnt að Einkaleyfastofan féllist á skráningu merkjanna, en tekið var fram að við skráningu yrði höfð hliðsjón af ofangreindu ákvæði 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þannig var í öllum tilfelllum bent á að skráningin veitti ekki einkarétt á orðunum í merkjunum heldur einvörðungu á merkjunum í heild sinni.

Með hliðsjón af ofangreindu reynir því einungis á heildarmynd merkjanna við mat á ruglingshættu milli merkjanna, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Merki umsækjanda er ferningslaga orð- og myndmerki, hvítt á svörtum fleti. Merkið samanstendur af hvítum ramma og innan rammans er einskonar strikamerki, einnig hvítt. Í stað tölustafa í strikamerkinu stendur orðið bar í lágstöfum og talan 101, hvort tveggja í stílfærðu letri.

Í merkjum andmælanda er talan 101, þar á eftir orðið bar og punktur þar fyrir aftan, allt í stílfærðri letrurgerð. Í báðum merkjunum er lárétt strik undir hluta af tölunni, þ.e. 01, orðinu bar og punktinum. Skráning andmælanda nr. 962/2001 er einungis frábrugðin skráningu andmælanda nr. 958/2001 að því leyti að hægra megin, undir framangreindu striki, stendur með talsvert smærra letri og lágstöfum orðið reykjavík.

Þegar heildarmynd merkjanna er metin, með hliðsjón af því sem áður sagði um takmörkun á framangreindum skráningum, er það mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, 101 bar. (orð- og myndmerki) og 101 bar. reykjavík (orð- og myndmerki), séu ekki það lík merki umsækjanda, bar 101 (orð- og myndmerki), að ruglingi geti valdið sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til framangreinds skal skráning vörumerkisins bar 101 (orð- og myndmerki), nr. 976/2001 halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, bar 101 (orð- og myndmerki), nr. 976/2001 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. október 2002

_____

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.