

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 10/2000

Markhúsið-Markaðsstofa ehf., Reykjavík,

gegn

Skýli ehf., Bella símamær sf og Kórund ehf., Reykjavík.

Málsatvik:

Þann 6. janúar 1998 lagði Skýlir ehf, Þverholti 15, 105 Reykjavík, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu BELLA SÍMAMÆR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 25/1998. Óskað var skráningar fyrir auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi í flokki nr. 35, fjarskipti í flokki nr. 38, og veitingaþjónustu, gistiþjónustu, lækniþjónustu, heilsurækt, fegrunar- og snyrtiþjónustu, dýralækningar og þjónustu við landbúnað, lögfræðiþjónustu, tölvuforritun, vísindi og rannsóknir í flokki nr. 42.

Samkvæmt samningi dags. 14. janúar 1998 er merkið BELLA SÍMAMÆR nú í eigu þriggja aðila, Bella símamær sf., Kórund ehf. og Skýlis ehf. og eru þeir nú réttir aðilar í andmælamáli þessu.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. mars 1998.

Með bréfi, dags. 19. maí 1998 andmælti Svanhvít Axelsdóttir, hdl, fyrir hönd Markhússins-Markaðsstofu ehf., skráningu merkisins. Byggjast andmælin á ruglingshættu við skráð firmaheiti andmælanda, BELLA SÍMSVÖRUNAR OG RITARAPJÓNUSTA, og á ruglingshættu við vörumerkis hans er hann hefur notað, BELLA SÍMSVÖRUNAR OG RITARAPJÓNUSTA.

Andmælin voru send umsækjanda þann 20. maí 1998 og fékk hann frest til 18. júlí 1998 til að koma með athugasemdir. Fékk umsækjandi frest sinn framlengdan til 15. ágúst 1998, og þann 14. ágúst 1998 barst greinargerð hans. Var hún send andmælanda, og honum veittur frestur til 19. október 1998 til að koma með frekari athugasemdir. Frestur andmælanda var framlengdur og var síðari greinargerð hans, dags. 17. nóvember 1998, send umsækjanda og honum veittur frestur til 19. janúar

1999 til að skila frekari athugasemdum. Var sá frestur framlengdur til 19. mars 1999, og barst síðari greinargerð umsækjanda þann dag.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur ruglingshættu vera með merki umsækjanda, BELLA SÍMAMÆR, og firmaheitis síns, BELLA SÍMSVÖRUNAR OG RITARAPJÓNUSTA, sem andmælandi hafi fengið skráð sem hjáheiti í firmaskrá þann 22. desember 1997. Andmælandi telur heitið BELLA vera afgerandi hluta merkis umsækjanda og þar sem að um sama heitið, BELLA, sé að ræða í firmanafni sínu, hafi ekki mátt skrá vörumerki umsækjanda í vörumerkjaskrá. Vísar andmælandi til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 hvað þetta varðar.

Andmælandi telur sig hafa öðlast vörumerkjarétt á vörumerkinu BELLA SÍMSVÖRUNAR OG RITARAPJÓNUSTA fyrir notkun vörumerkisins á grundvelli 3. sbr. 5. gr. vörumerkjalaga. Telur hann sig því eiga vörumerkjarétt sem gangi framar vörumerkjarétti umsækjanda sbr. 7. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi heldur því fram að hann hafi fengið hugmyndina að vörumerki sínu snemma árs 1996 í tengslum við nýja og aukna þjónustu til viðskiptavina. Hafi hugmyndin að þjónustunni og um leið vörumerkinu verið í þróun eins og fundargerðir frá 15. janúar 1997 og 24. október 1997 sýni. Hafi í kjölfarið verið falast eftir tilboði frá auglýsingastofu í hönnun merkisins. Í nóvember 1997 hafi BELLA komið fram á heimasíðu Markhússins á Internetinu, og fyrsta auglýsingin hafi síðan birst þann 2. janúar 1998.

Bendir andmælandi einnig á auglýsingu og umfjöllun í viðskiptablaðinu 7. - 13. janúar 1998. Andmælandi bendir á að að baki ákvörðun um slíka þjónustu liggi langur undirbúningur og þróun hugmynda. Andmælandi bendir á að í sama blaði viðskiptablaðsins hafi birst auglýsing sem væntanlega hafi verið frá umsækjanda þar sem heitið BELLA SÍMAMÆR komi hvergi fram, aðeins sama mynd og er í hinu andmæлта merki. Telur andmælandi því ljóst að umsækjandi hafi ekki verið byrjaður þá að nota vörumerki sitt í þeirri mynd sem það er skráð í.

Einnig vísar andmælandi til auglýsingar umsækjanda á heimasíðu frá 29.12.1997 þar sem auglýst er símsvörunarþjónusta frá og með 5. janúar 1998. Þar sé ekki birt hið andmæлта vörumerki. Á sömu heimasíðu hinn 8. janúar 1998 sé hins vegar búið að

bæta því vörumerki við. Andmælandi telur þetta sýna að umsækjandi hafi ekki verið byrjaður að nota vörumerki með heitinu BELLA er andmælandi hóf notkun á vörumerki sínu.

Andmælandi bendir á að samkvæmt vörumerkjalögum geti vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis. Í 5. gr. vörumerkjalaga komi fram að notkun felist meðal annars í undirbúningi á markaðssetningu. Það sé einmitt það sem andmælandi hafi verið að undirbúa allt frá árinu 1996 og sá undirbúningur hafi verið stöðugur og óslitinn. Vörumerkjaréttur andmælanda sé ótvíræður allt frá árinu 1996, og mun eldri en réttur umsækjanda.

Andmælandi telur ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga vera fyrir hendi. Telur hann vörulíkingu vera fyrir hendi þar sem að bæði merkin standi fyrir símsvörunarþjónustu. Merki umsækjanda sé skráð fyrir skrifstofustarfsemi í flokki nr. 35 og telja verði símsvörunarþjónustu eina tegund af skrifstofustarfsemi. Auk þess bendi allar auglýsingar frá umsækjanda til þess að merki hans auðkenni símsvörunarþjónustu.

Andmælandi telur að við mat á ruglingshættu verði að líta til sjónlíkingar með merkjunum, hljóðlíkingar, og til þeirra merkinga og hugmynda sem merkin hafi að geyma. Andmælandi telur sjónlíkingu vera fyrir hendi með merkjunum þar sem bæði merkin innihaldi mynd af konu að tala í síma, og orðið BELLA sé í báðum merkjunum. Andmælandi telur hljóðlíkingu einnig vera fyrir hendi þar sem að bæði merkin innihaldi heitið BELLA. Hvað varði hugmyndina að baki merkjunum sé augljóst að hún sé sú sama, bæði merkin séu útfærð á svipaðan hátt út frá hinum gamla vinsæla söng "Bella símamær". Andmælandi telur með hliðsjón af framangreindu að ruglingshætta með merkjunum sé veruleg.

Andmælandi telur vörumerkjaskráningu umsækjanda einnig villandi þar sem í flokki 42 sé talin upp ýmis sérfræðiþjónusta sem umsækjandi noti vörumerki sitt ekki fyrir. Vísar andmælandi til 25. gr. samkeppnislaga í þessu sambandi.

Andmælandi lagði fram ýmis gögn til stuðnings máli sínu.

Umsækjandi segist allt frá árinu 1992 hafa verið með áform um stofnun þeirrar símaþjónustu sem BELLA SÍMAMÆR sinni nú. Ástæður þess að ekki var fyrr farið af stað með þjónustuna hafi verið þær að tæknin hafi ekki verið nægilega fullkomin fyrr en ISDN línur og stöðvar komu fram. Á árinu 1996 og 1997 hafi verið unnið að markaðssetningu fyrir þessa þjónustu og hafi hún meðal annars verið kynnt á

Internetinu með sérstakri heimasíðu. Sé merkið BELLA SÍMAMÆR orðið vel þekkt á meðal viðskiptavina umsækjanda og hafi hann unnið markvisst að markaðssetningu þjónustunnar undir merkinu BELLA SÍMAMÆR á árunum 1996 og 1997. Hafi merkið því náð almennri markaðsfestu á þessu sviði.

Umsækjandi mótmælir því að skráning heitis sem hjáheitis í firmaskrá geti haft nokkuð gildi. Útilokað sé að andmælandi fái einkarétt á orðinu BELLA þar sem að um almennt nafn sé að ræða og það hafi áður verið notað sem aðalheiti fyrirtækja og eiginnöfn löngu áður en andmælandi hafi skráð það sem hjáheiti. Vísar umsækjandi til firmaheitanna Bella ehf. og Bella símamær um þetta, og telur hann engin lagaákvæði kveða á um vernd hjáheita. Umsækjandi telur vernd einstakra orða í löngum nöfnum og hjáheitum veita miklu víðtækari vernd en þörf sé á, og að sérkennilegt sé að veita slíku heiti meiri rétt en aðalnafni fyrirtækis.

Umsækjandi mótmælir því að andmælandi eigi betri rétt en hann til merkisins. Segir hann undirbúningsvinnu sína hafa byrjað árið 1992 og nafnið hafi verið í vinnslu frá árinu 1996. Segir hann nafnið BELLA SÍMAMÆR vera á heimasíðu sinni á Internetinu og hafa verið það allt frá því í desember 1997. Umsækjandi telur auglýsingu andmælanda í viðskiptablaðinu 7. - 13. janúar 1998, daginn eftir að umsókn umsækjanda var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni, ekki veita honum betri rétt. Telur umsækjandi fullyrðingu andmælanda um að umsækjandi hafi ekki ákveðið að nota merkið BELLA SÍMAMÆR þegar auglýsingar hans birtist í sama blaði og auglýsing andmælanda, vera ranga. Styðjist það við þá staðreynd að umsækjandi hafi þá þegar verið búinn að óska skráningar á vörumerkinu og firmanu.

Umsækjandi segist hafa stofnað símaþjónustu sína samtímis undir tveimur vörumerkjum, BELLA SÍMAMÆR og SÍMAÞJÓNUSTAN. Hafi verið stofnaðar tvær heimasíður fyrir hvort merkið um sig, og leggur umsækjandi fram gögn hvað þetta varðar.

Umsækjandi mótmælir þeirri röksemd andmælanda er lýtur að því að vörumerki hans sé villandi, og segir það ekki vera skilyrði fyrir skráningu vörumerkis að merkið sé notað í öllum þeim flokkum sem verndin nái til.

Umsækjandi segist hafa notað merkið BELLA SÍMAMÆR um langt skeið eins og gögn hans beri með sér, og andmælandi hafi ekki sannað að hann hafi öðlast betri rétt til merkisins á grundvelli notkunar, markaðsfestu eða skráningar í Hlutafélagaskrá.

Í síðari greinargerð sinni bendir andmælandi á að umsækjandi hafi ekki lagt fram nein gögn sem sýni fram á að hann hafi unnið að vörumerki sínu frá árinu 1992. Hann hafi heldur ekki lagt fram gögn er styðji þá fullyrðingu hans að ekkert hafi fundist á Internetinu um merki andmælanda.

Andmælandi telur að um mistök hafi verið að ræða hjá Hlutfélagaskrá er þeir skráðu firmaheiti umsækjanda, BELLA SÍMAMÆR, þar sem fyrir hafi verið skráð firmaheiti andmælanda sem hjáheiti, BELLA SÍMSVÖRUNAR OG RITARAFJÓNUSTA. Telur hann andmælanda ekki eiga að bera hallann af þeim mistökum.

Andmælandi bendir á að firmað Bella ehf. starfi á allt öðru sviði en aðilar þessa máls gera, og komi ruglingshætta því ekki til álita hvað það firma varði.

Umsækjandi ítrekar í síðari greinargerð sinni að hann hafi verið farinn að nota nafnið BELLA SÍMAMÆR sem vinnuheiti allt frá árinu 1992.

Umsækjandi telur hjáheiti sem ekki hafi verið hægt að finna eftir einföldum leiðum, ekki geta skapað rétt andmælanda til handa. Hjáheitaskráningar hafi verið teknar upp hjá Hagstofunni sem þjónusta við fyrirtæki en ekki sem skráning á heiti fyrirtækis. Telur umsækjandi að þar sem skráning hans í firmaskrá á heitinu BELLA SÍMAMÆR sé réttilega skráð, þá geti andmælandi ekki notað heitið BELLA í vörumerki sínu þar sem ruglingshætta sé fyrir hendi.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BELLA SÍMAMÆR skv. umsókn nr. 25/1998, fyrir auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi í flokki nr. 35, fjarskipti í flokki nr. 38, og veitingaþjónustu, gistiþjónustu, lækniþjónustu, heilsurækt, fegrunar- og snyrtiþjónustu, dýralækningar og þjónustu við landbúnað, lögfræðiþjónustu, tölvuforritun, vísindi og rannsóknir í flokki nr. 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, BELLA SÍMSVÖRUNAR OG RITARAFJÓNUSTA, sem notað er á sviði símsvörunarþjónustu.

Merkin BELLA SÍMAMÆR, og BELLA SÍMSVÖRUNAR OG RITARAFJÓNUSTA eru bæði orð- og myndmerki. Þau innihalda bæði heitið BELLA sem verður að teljast hinn sérkennandi orðhluti beggja merkjanna þar sem síðari orðhluti beggja þeirra er lýsandi fyrir þá þjónustu er merkin eiga að auðkenna. Að auki hafa bæði merkin að geyma mynd af konu sem er að tala í síma. Er það því álit Einkaleyfastofunnar að þegar litið sé á heildarmynd merkjanna sé ruglingshætta milli þeirra.

Sérkenni beggja merkjanna felst í heitinu BELLA eins og fram kemur hér að framan. Orðin SÍMAMÆR og SÍMSVÖRUNAR- OG RITARAFJÓNUSTA tilgreina nákvæmlega hvers konar þjónustu verið er að bjóða undir þessum vörumerkjaheitum. Verður að líta til þessa þegar vöru- og þjónustulíkingin er metin. Merki andmælanda er notað á sviði símsvörunarþjónustu. Sú starfsemi og þjónusta getur fallið undir sömu flokka og umsækjandi sækir um skráningu á sínu merki fyrir. Það er því álit Einkaleyfastofunnar að þegar að litið sé í heild á vörumerkin, líkingu þeirra og tegund þeirrar þjónustu er þau eiga að auðkenna, sé vöru- og þjónustulíking fyrir hendi hvað varðar alla flokkana, þ.e. nr. 35, 38 og 42.

Umsækjandi lagði inn umsókn um skráningu merkis síns þann 6. janúar 1998 og hefur átt firmað BELLA SÍMAMÆR skráð í firmaskrá frá 9. janúar 1998. Andmælandi telur sig eiga betri rétt til merkisins þar sem hann hafi byrjað að nota það áður en umsækjandi lagði inn áðurnefndar skráningar. Samkvæmt 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 gengur eldri réttur fyrir yngri ef tveir aðilar krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum sem villast má á. Vörumerkjaréttur getur stofnast fyrir skráningu og notkun sbr. 3. gr. sömu laga. Þegar andmælt er skráningu vörumerkis og byggt á betri rétti til merkis sem grundvallast á notkun er talið að andmælanda beri að sanna notkun sína. Notkun merkis samkvæmt 3. og 5. gr. vörumerkjalaga verður eðli málsins samkvæmt að vera með þeim hætti að hún sé opinber. Innanhúss not af "vinnuheiti" getur ekki fallið undir það að vera notkun á auðkenni. Undirbúningur á markaðssetningu eða sölu verður því að einhverju leyti að hafa átt sér stað á opinberan hátt.

Heitið BELLA SÍMSVÖRUNAR OG RITARAFJÓNUSTA var skráð sem hjáheiti í hlutafélagaskrá þann 22. desember 1997. Sú skráning telst til notkunar í skilningi 3. og 5. gr. vörumerkjalaga.

Umsækjandi hefur ekki lagt fram gögn er sýna fram á notkun hans á heitinu BELLA eða BELLA SÍMAMÆR fyrr en þann 6. janúar 1998, þegar hann tilkynnir

heitið til firmaskrár, verður því að telja að andmælandi hafi sýnt fram á fyrri notkun sína á merkinu. Telst andmælandi því eiga betri rétt til merkis síns sbr. 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með hliðsjón af framangreindu er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning merkisins BELLA SÍMAMÆR skv. umsókn nr. 25/1998 skuli felld úr gildi með vísan til 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins BELLA SÍMAMÆR skv. umsókn nr. 25/1998 er felld úr gildi.

Reykjavík 10. maí 2000

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.