

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 14/1998

Vaki - Fiskeldiskerfi hf.

gegn

Vaki - Öryggiskerfi sf.

Málsatvik:

Þann 31. janúar 1996 lagði Vaki-Öryggiskerfi sf. inn umsókn um skráningu á vörumerkinu VAKI - ÖRYGGISKERFI. Umsókninni var gefið númerið 136/1996. Óskað var skráningar fyrir aðgangskerfi, aðvörunarkerfi, brunavarnarkerfi, eldvarnarkerfi, innbrotsviðvörunarkerfi, neyðarhnappa, viðvörunarkerfi, vöruverndarkerfi, þjófavarnarkerfi, öryggisbúnað, öryggishnappa, öryggiskerfi og annan skyldan búnað ásamt öllum vörum í flokki nr. 9, og fyrir hönnun, innkaup, sölu og uppsetningu öryggiskerfa og skylds búnaðar ásamt margháttaðri þjónustu við notendur slíkra kerfa og aðra þjónustu í flokki nr. 38. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. maí 1996.

Með bréfi, dags. 9. júní 1996, andmælti Helgi Birgisson, hrl., fyrir hönd hlutafélagsins Vaki-Fiskeldiskerfi, skráningu merkjanna. Andmælin byggjast á ruglingshættu við firmaheiti andmælanda.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 12. júní 1996, var andmælanda veittur frestur til að skila inn greinargerð í málinu til 12. ágúst 1996. Ekki bárust frekari athugasemdir frá andmælanda. Umsækjanda var veittur frestur til 30. mars 1997 til að leggja fram greinargerð. Ekki bárust athugasemdir frá honum.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ekki sé heimilt að skrá merkið VAKI - ÖRYGGISKERFI (orðmerki) þar sem ruglingshætta sé á milli þess og firmaheitis andmælanda Vaki-Fiskeldiskerfi hf.

Andmælandi segist hafa notað firmaheitið Vaki-Fiskeldiskerfi hf. síðan 8. febrúar 1988, og hafi það verið skráð í firmaskrá nokkrum dögum síðar. Hafi hann aflað sér viðurkenningar og viðskiptavildar undir heitinu Vaki-Fiskeldiskerfi.

Á árinu 1994 hafi fyrirtæki umsækjanda hafið starfsemi undir firmaheitinu Vaki-Öryggiskerfi. Andmælandi segist hafa gert þá kröfu til umsækjanda að hann hætti notkun firmaheitisins Vaki-Öryggiskerfi vegna ruglingshættu við firmaheiti andmælanda. Kveður andmælandi umsækjanda hafa virt þessi tilmæli að vettugi.

Telur andmælandi að ekki megi skrá vörumerki umsækjanda þar sem ekki séu uppfyllt skilyrði 4. og 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins VAKI - ÖRYGGISKERFI (orðmerki) skv. umsókn nr. 136/1996, fyrir vörur og þjónustu í flokkum nr. 9 og 38. Andmælin byggjast á ruglingshættu við firmaheiti andmælanda, Vaki-Fiskeldiskerfi hf.

Við mat á því hvort ruglingshætta er með tilteknum vörumerkjum og firmaheitum verður að líta til auðkennanna sem slíkra, þ.e. vörumerkis og firmanafns, hvort hljóðlíking og sjónlíking er með þeim, svo og líkingu með vöruflokkum og starfssviðum.

Um er að ræða vörumerki annars vegar og firmaheiti hins vegar sem bæði byrja á heitinu "Vaki". Síðari hluti beggja heitanna endar á "-kerfi" og eru fyrri og seinni hluti orðanna aðgreindir með bandstriki í báðum merkjunum. Þegar allt þetta er virt verður að telja að sjón- og hljóðlíking sé fyrir hendi með vörumerki umsækjanda annars vegar og firmaheiti andmælanda hins vegar.

Hvað varðar líkingu með vöruflokkum/starfssviðum ber að líta til þess að skráð starfsemi fyrirtækisins Vaki-Fiskeldiskerfi hf. er í fyrirtækjaskrá tilgreind sem framleiðsla og viðhald á leiðsögutækjum, mælitækjum og þess háttar. Við skráningu vörumerkja falla slík tæki undir vöruflokk nr. 9 og viðhald slíkra tækja gæti fallið undir flokk nr. 37. Skráð starfsemi fyrirtækisins Vaki-Öryggiskerfi sf. í fyrirtækjaskrá er öryggisþjónusta og er sótt um skráningu vörumerkisins VAKI - ÖRYGGISKERFI fyrir ýmis öryggiskerfi ásamt öllum vörum í flokki nr. 9, svo og fyrir hönnun, innkaup, sölu og uppsetningu öryggiskerfa og skylds búnaðar ásamt margháttaðri þjónustu við notendur slíkra kerfa og aðra þjónustu í flokki nr. 38. Þar sem vörur og þjónusta umsækjanda annars vegar og andmælanda hins vegar eru svipaðrar tegundar og falla að hluta til undir sama vöruflokk, er vörulíking talin vera fyrir hendi. Er það því álit Einkaleyfastofunnar að um ruglingshættu sé að ræða milli vörumerkis umsækjanda annars vegar og firmaheitis andmælanda hins vegar.

Fyrirtækið Vaki-Öryggiskerfi sf. var skráð þann 18. janúar 1988 undir nafninu Dreifimiðstöðin, en þann 7. apríl 1995 var nafni þess breytt í Vaki-Öryggiskerfi sf. Fyrirtækið Vaki-Fiskeldiskerfi hf. hefur hins vegar verið skráð í fyrirtækjaskrá frá 10. febrúar 1988. Nýtur firmaheitið Vaki-Fiskeldiskerfi hf. því betri réttar skv. 7. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Með vísan til framangreinds er skráningu vörumerkisins VAKI - ÖRYGGISKERFI (orðmerki) skv. umsókn nr. 136/1996 hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráningu vörumerkisins VAKI - ÖRYGGISKERFI (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 136/1996, er hafnað.

Reykjavík 24. ágúst 1998,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.