

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 15/2002

LÖGMÁL ehf., Íslandi,

gegn

LEGALIS sf., Íslandi.

Málsatvik

Þann 29. desember, 2000 lagði Sigurbjörn Magnússon, hrl., fyrir hönd Legalis sf., inn umsókn um skráningu vörumerkis (myndmerki), sbr. umsókn númer 4629/2000. Óskað var skráningar fyrir tiltekna þjónustu í flokkum nr. 35, 36 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 23. apríl 1999, sbr. skráning nr. 390/2001.

Með bréfi, dags. 12. júní 2001, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., skráningu merkisins, fyrir hönd Lögmáls ehf. Andmælin eru byggð á 14 - 15 ára notkun á merki andmælanda, sem hann telur svo líkt merkinu í skráningu nr. 390/2001(myndmerki) að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda, dags. 12. júní 2001, var send umsækjanda þann 14. júní 2001 og honum veittur frestur til 14. ágúst 2001 til að skila inn athugasemdum. Með samþykki andmælanda fékk umsækjandi frest til 14. september til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst 14. september 2001 og var send andmælanda, sem fékk frest til 21. nóvember til að koma fram með frekari athugasemdir. Seinni greinargerð andmælanda, dags. 16. október 2001 var send umsækjanda sem fékk frest til 21. desember 2001, til að gera frekari athugasemdir.

Seinni greinargerð umsækjanda barst svo 21. desember 2001 og var send andmælanda þann 2. janúar 2002 og málið tekið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, (myndmerki) skv. skráningu nr. 390/2001 og merki andmælanda sem hann kveður hafa verið í notkun í 14 - 15 ár. Frá árinu 1987 hafi fyrirtækið borið nafnið LÖGRÚN en frá árinu 2001 hafi það heitið LÖGMÁL.

Andmælandi bendir á að það sé grundvallarregla við mat á ruglingshættu milli vörumerkja í norrænum vörumerkjarétti að bera eigi saman heildarmynd merkja, þ.e. þá heildarmynd sem hægt sé að telja að eftir verði í huga neytandans. Regla þessi sé alþekkt og hvarvetna viðurkennd í framkvæmd og vitnar andmælandi í norræn fræðirit í vörumerkjarétti þessu til staðfestingar.

Andmælandi bendir á að aðaltáknið í merkinu sem andmælt er, sé ferhyrndur kassi umlukinn eða rammaður inn af „stólpum“. Aðaltáknið í merki andmælanda sé það sama. „Ramminn“ í skráningu nr. 390/2001 sé rofinn fjórum sinnum en tvisvar sinnum í merki andmælanda. „Ramminn“ í merki andmælanda sé rofinn á sömu stöðum og í skráningu nr. 390/2001, þ.e. við neðra hægra horn og efra vinstra horn merkisins og á tveim stöðum til. Andmælandi bendir á að þessi „munur“ hafi engin áhrif á heildarmyndina. Þá hafi merki andmælanda verið hafi notað í bláum og gráum lit.

Andmælandi segir að hægt sé að skilja merki andmælanda svo að kassinn í miðjunni sé rammaður inn af tveimur stórum L-um og það sama sé hægt að segja um merki umsækjanda. Hann bendir á að merkið sé aðallega notað þannig að gráu litirnir séu í misdökkum tónum og við það myndist greinilega tvö L, sem í báðum merkjunum séu þannig að L'íð vinstra megin snúi „rétt“ en L'íð hægra megin sé á „hvolfi“. Þá séu bæði merkin kassar á hvítum grunni „rammaðir inn“ á mjög líkan máta og því sé heildarmynd merkjanna mjög lík.

Andmælandi telur að kassi í ramma sé sérkennilegt eða „sterkt“ fyrir lögfræðipjónustu. Sú staðreynd auki enn á ruglingshættu með ofangreindum merkjum

og bendir á umfjöllun norsks fræðimanns því til stuðnings, þar sem fram kemur, m.a. að því „sterkari“ sem merki eru, þeim mun ólíkari verði önnur merki að vera.

Að lokum bendir andmælandi á að merki umsækjanda sé skráð sem svart/hvítt merki og þannig sé það einnig mikið notað og því eigi hugleiðingar um liti ekki við þegar ruglingshætta er metin.

Umsækjandi telur umdeild merki mjög ólík og segir sjónmynd merkis síns byggja á fjórum ferningum sem standi utan um einn ferhyrning. Ferhyrningarnir séu eins að frátöldu mismunandi litavali. Tveir séu ljósgráir og tveir séu dökkgráir. Allir ferhyrningarnir standi sjálfstætt. Í miðju merkisins sé ferhyrningur og sé hann bæði áberandi minnstur og hafi sérstakan dökkan lit.

Umsækjandi segir merki andmælanda samanstanda af tveimur línunum, sem myndi tvö rétthyrnd horn sem virðist mynda bókstafinn L. Bókstafirnir tveir myndi þannig kassa sem sé ljósblár og innan í honum sé lítill hvítur kassi. Umsækjandi segir að augljóst sé af framansögðu að um gjörólíka hönnun sé að ræða sem skapi ólík hughrif þeirra aðila sem þau sjá hverju sinni.

Umsækjandi kveður merki andmælanda vera einfalt að allri gerð og telur að merki sem byggja á einhverju frumformana þriggja: hringjum, þríhyrningum eða ferhyrningum, beri óhjákvæmilega með sér nokkur líkindi og feli í sér ákveðna takmörkun í fjölbreytni vörumerkja sem á þeim byggja. Umsækjandi telur hið einfalda merki andmælanda veikt, þar sem það fullnægi ekki kröfum vörumerkjalaganna um sérkenni vörumerkis og geti því ekki staðið í vegi fyrir skráningu merkis umsækjanda. Hann bendur á að fjölmörg fyrirtæki noti ferninga, ferhyrninga, línur og önnur kassa- og línulaga form í vörumerkjum sínum. Fráleitt sé að halda því fram að andmælandi hafi með notkun á merki sínu öðlast einkarétt á því að nota kassa og rétthyrndar línur sem mynda bókstafinn L. Umsækjandi lýsir því hvernig nöfnin LEGALIS og LÖGMÁL hljóma og hvað þau merkja. Ekki þykir ástæða til að rekja þann samanburð hér.

Umsækjandi fjallar síðan um þýðingu þess að ákveðin hugmynd sé að baki myndmerkjum. Hann telur að ekki sé skýrt hvaða hugmynd liggi til grundvallar merkis andmælanda, sem leiði til þess að merkið annað hvort fullnægi ekki lágmarkskröfum vörumerkjalaga nr. 45/1995 um sérkenni eða að hönnun þess og

sérkenni sé svo einföld að það verði ekki talið standa í vegi fyrir því að merki umsækjanda verði skráð hjá Einkaleyfastofunni.

Umsækjandi kveður vörumerki gegna misstóru hlutverki í viðskiptum, allt eftir eðli þeirrar vöru- og þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna og telur að lögfræðiþjónusta sé persónuleg þjónusta og sé því algerlega ósambærileg kaupum á öðrum vörum. Því eigi við allt önnur sjónarmið þegar slík merki eru borin saman. Umsækjandi bendir ennfremur á að afstaða viðskiptamanna til lögmanna ráðist ekki eingöngu af hvernig vörumerki þeirra er hannað, heldur öðru fremur af persónulegum tengslum viðkomandi aðila við lögmanninn eða einhvern sem er lögmanninum kunnugur. Lögmannsstarfið sé sérstaks eðlis og að ekki verði talið, þegar ruglingshætta er metin, að útlit á vörumerki ráði úrslitum um það til hvaða lögmanna aðilar leita sér um þjónustu. Aðrir þættir skipti þar meginmáli, s.s. persónuleg tengsl og staðsetning skrifstofu lögmanns

Umsækjandi telur að óumdeilt sé að heildarmynd og heildaráhrif merkja séu lögð til grundvallar því hvort um ruglingshættu sé að ræða. Hann telur þó að það vegi þyngst hvort viðskiptavinirnir telji að vara eða þjónusta hafi sama uppruna eða viðskiptarætur og bendir á að skipta megi viðskiptavinahópi lögmanna í tvo hóp, þ.e. aðila sem hafa regluleg samskipti við lögmennt og þá sem einungis þurfa lögmannaaðstoð nokkrum sinnum á lífsleiðinni. Viðskiptavinir umsækjanda séu nær eingöngu í fyrri hópnum, þ.e. sérfróðir á sviði vörumerkjaréttar og því skuli gera minni kröfur til skráningar vörumerkis hans. Þá fer umsækjandi út í umfjöllun um samfléttun merkja og þeirrar þjónustu sem veitt er. Umsækjandi bendir síðan á að ef vörumerki andmælanda hafi öðlast vörumerkjarétt vegna markaðsfestu sé engin hættá á að ruglingur geti orðið milli merkis umsækjanda og andmælanda. Að lokum ítrekar umsækjandi kröfur sínar um að skráning vörumerkisins (myndmerki), sbr. skráning nr. 390/2001, skuli standa óbreytt.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkis (myndmerki), sbr. skráning 390/2001, fyrir tiltekna þjónustu í flokkum nr. 35, 36 og 42. Andmælin eru byggð á ruglingshættu

við vörumerki andmælanda sem verið hefur í notkun allt frá árinu 1987. Umrædd merki taka bæði til lögfræðipjónustu í flokki nr. 42. Vörulíking er því fyrir hendi.

Andmælandi, Lögmál ehf., tók yfir allar eignir og skuldir Lögrúnar s/f., ásamt vörumerki, þann 1. janúar 2001. Vörumerkjarétt á merki sínu öðlaðist andmælandi með notkun, skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Tekið skal fram að einungis hafa verið lögð fram gögn er sýna notkun orð- og myndmerkis andmælanda.

Ekki verður tekin afstaða til umfjöllunar umsækjanda um hljóðlíkingu, merkingarlíkingu og mismunandi hlutverks vörumerkja eftir eðli vöru og þjónustu, þar sem Einkaleyfastofan álítur að þessi atriði eigi ekki við í máli því sem hér er til umfjöllunar.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu 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 fyrst og fremst ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki andmælanda eins og það var notað frá stofnun LÖGRÚNAR sf. árið 1989, þar til í janúar 2001, var svartur rammi sem rofinn var á tveimur stöðum. Inn í honum var svartur kassalaga rammi á hvítum grunni og inn í honum lítill hvítur kassi. Við hlið myndarinnar stóð orðið LÖGRÚN sf., ásamt heimilisfangi.

Merki andmælanda, eins og það er notað nú, eða frá júní árið 2001, þegar nafni andmælanda var breytt í LÖGMÁL ehf., samanstendur af bláum ramma sem rofinn er á tveimur stöðum. Inn í honum er ljósblár kassalaga rammi. Fyrir neðan myndina er orðið LÖGMÁL skrifað með bláum stöfum.

Merkin sem hér eru borin saman með tilliti til ruglingshættu eru því hið skráða myndmerki umsækjanda LEGALIS og merki andmælanda, eins og það hefur verið notað samkvæmt gögnum málsins og lýst er hér að framan, þ.e. myndin ásamt orðinu LÖGRÚN eða LÖGMÁL.

Merki umsækjanda (myndmerki), sbr. skráning nr. 390/2001 er svart/hvítt og inniheldur ferhyrndan svartan kassa á hvítum grunni. Svartur rammi umlykur svarta kassann í miðjunni og er hann rofinn á fjórum stöðum. Rétt er að benda á að skráning í svart/hvítu getur náð til notkun allra lita og litasamsetninga og er því víðtækari heldur en skráning í lit, sem er takmörkuð við ákveðna liti/litasamsetningar.

Almennt eru einföld tákn ekki talin mynda mjög sérkennandi vörumerki. Dæmi eru þó um slíkt. Í þessu máli snýst deilan um ferhyrning eða kassa sem einkenni þjónustu. Að mati Einkaleyfastofunnar getur kassi eða kassar í ramma ekki talist lýsandi fyrir lögfræðiþjónustu og verður því að fallast á það með andmælanda að kassi í ramma sé ekki „veikt“ merki fyrir lögfræðiþjónustu. Þá verður að líta til þess að merki andmælanda hefur verið notað til að auðkenna þjónustu hans í meira en áratug.

Pegar metin er ruglingshætta með merkjum skiptir mestu máli hvort viðskiptahópur þjónustunnar telji að um sama eiganda sé að ræða, þ.e. hafi sama viðskiptauppruna. Ætla má að almennir neytendur skoði ekki nákvæmlega myndir eða tákn í vörum. Það eru hin fyrstu áhrif sem merki hafa á neytendur sem skipta megin máli. Myndmerki umsækjanda, sbr. skráning 390/2001 og heildarmynd merkis andmælanda eru, að mati Einkaleyfastofunnar svo svipuð að líklegt má telja að neytendur telji við fyrstu sýn að um sömu aðila sé að ræða, þ.e. að neytendur þeirrar þjónustu sem ofangreind merki eru auðkenni fyrir, geti álitid að umrædd merki séu uppruninn frá sama aðila.

Það er því álit Einkaleyfastofunnar, í ljósi þess sem að ofan greinir, að heildarmynd framangreindra merkja sé svo lík að ruglingi geti valdið, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, og krafa um ógildingu skráningar vörumerkisins (myndmerki), sbr. skráning nr. 390/2001, tekin til greina, hvað varðar rekstur og stjórnun fyrirtækja í flokki nr. 35, fjármálastarfsemi og fasteignaviðskipti í flokki nr. 36 og lögfræðiþjónustu í flokki nr. 42.

Ákvörðunarorð:

Skráning merkisins (myndmerki), nr. 390/2001, skal felld úr gildi, hvað varðar rekstur og stjórnun fyrirtækja í flokki nr. 35, fjármálastarfsemi og fasteignaviðskipti í flokki nr. 36 og lögfræðipjónustu í flokki nr. 42.

Reykjavík, 11. júlí 2002

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.