

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 3/1999

Miðlun ehf.

gegn

Braga Sveinssyni

Málsatvik:

Þann 3. janúar 1996 lagði Bragi Sveinsson, Prastanesi 18, 210 Garðabæ, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu GULA NETIÐ (orðmerki).

Umsókninni var gefið númerið 8/1996. Óskað var skráningar fyrir alla þjónustu í flokkum nr. 35 og 42.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 21. mars 1996.

Með bréfi, dags. 17. maí 1996, andmælti Örn Þórisson fyrir hönd Miðlunar ehf., skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, GULA LÍNAN, nr. 441/1989.

Andmælanda var veittur frestur til 17. júlí 1996 til að leggja fram greinargerð. Greinargerð hans, dags. 11. júlí 1996, frá Ólafi Garðarsyni hrl. fyrir hönd andmælanda, var send umsækjanda og var honum veittur frestur til 19. nóvember s.á. til að koma fram með athugasemdir. Greinargerð Sigmundar Hannessonar, hrl., fyrir hönd umsækjanda, barst þann 30. nóvember 1996 og var andmælanda þá veittur frestur til 19. apríl 1997 til að koma fram með frekari athugasemdir. Þann 3. apríl 1997 bárust Einkaleyfastofunni athugasemdir andmælanda. Umsækjanda var þá veittur frestur til 11. ágúst 1997 til að leggja fram frekari greinargerð. Þann 8. ágúst s.á. barst síðari greinargerð umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi kveðst hafa skráð vörumerki sitt, GULA LÍNAN, þann 30. júní 1989. Kveðst hann hafa auglýst vörumerkið mikið bæði hér á landi og erlendis og hafi selt viðskiptahugmyndina að baki GULU LÍNUNNI til erlendra aðila. Séu hagsmunir hans af vernd vörumerkisins því miklir.

Andmælandi vekur einnig athygli á því að umsækjandi sækir um skráningu vörumerkis síns fyrir nákvæmlega sömu flokka og andmælandi hefur skráð sitt merki fyrir, þ.e. flokka nr. 35 og 42. Vísar andmælandi til 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 í því sambandi.

Andmælandi bendir einnig á að starfsemi GULU LÍNUNNAR hafi frá mars 1995 færst í miklum mæli yfir á "internetið". Kveðst hann hafa kynnt starfsemina á "internetinu" rækilega með fréttabréfum og -tilkynningum. Telur andmælandi mikla hættu á því að villst verði á merki umsækjanda GULA NETIÐ og merki sínu GULA LÍNAN, og vísar hann til 4. gr. vörumerkjalaganna í því sambandi.

Umsækjandi telur ekki vera um ruglingshættu að ræða á milli merkis síns, GULA NETIÐ, og merkis andmælanda, GULA LÍNAN. Telur hann að orðið "net" sé í raun andstæða orðsins "lína", og að vörumerkið GULA LÍNAN sé til auðkennis og tilvísunar til starfsemi andmælanda á sviði símpjónustu.

Bendir umsækjandi á að hann hafi árlega gefið út þjónustu- og upplýsingaritið "Gula bókin" allt frá árinu 1987, og eigi hann skráð vörumerkið GULA BÓKIN nr. 570/1989.

Í síðari greinargerð sinni heldur andmælandi því fram að umsækjandi hafi fengið skráninguna á vörumerkinu GULA BÓKIN framselda frá þrotabúinu Svart á Hvítu hf. þann 20. júlí 1995. Hafi því útgefendur að þeirri bók verið ýmsir frá árinu 1987. Kveðst andmælandi einnig vera nokkuð viss um að bókin hafi í upphafi heitið "Borgarskráin".

Andmælandi vill einnig taka fram að ekki sé rétt að starfsemi hans fari eingöngu fram í gegnum síma, heldur hafi vegur hennar á "internetinu" farið mjög vaxandi. Því séu verulegar líkur á því að villst verði á vörumerkjunum GULA NETIÐ og GULA LÍNAN. Skráning á vörumerkinu GULA NETIÐ sé því í andstöðu við 4. og 6. grein vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Í síðari greinargerð sinni ítrekar umsækjandi þá skoðun sína að ekki sé um að ræða ruglingshættu á milli vörumerkjanna GULA NETIÐ og GULA LÍNAN.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins GULA NETIÐ (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 8/1996 fyrir alla þjónustu í flokkum nr. 35 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, GULA LÍNAN, nr. 441/1989 fyrir alla þjónustu í flokkum nr. 35 og 42. Það er því ljóst að vörulíking er fyrir hendi.

Við mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjum er litið til þess hvort hljóðlíking eða sjónlíking sé með merkjunum, svo og hvort merking merkja eða vísun sé hin sama. Það sem ræður úrslitum er hvort heildarmynd merkja sé svo lík að ruglingi geti valdið. Merki andmælanda, GULA LÍNAN, er stílfært merki. Um er að ræða kassa sem inniheldur símaskífu og -snúrur, og orðið GULA er fyrir ofan skífuna, en orðið LÍNAN er hægra megin við skífuna. Undir skífunni er svo símanúmer. Merki umsækjanda, GULA NETIÐ, er hins vegar óstílfært merki.

Fyrri orðhluti merkjanna er hinn sami. Hvað viðkemur síðari orðhlutanum er hvorki um að ræða sjónlíkingu né hljóðlíkingu. Hins vegar verður að telja að merking síðari orðhlutanna eða hugmyndatengslin sem þeir skapa sé af svipuðum toga.

Fyrir liggur að merki andmælanda, GULA LÍNAN, hefur verið notað hér á landi í nokkuð ríkum mæli í um það bil tíu ár. Ætla má því að merkið sé nú vel þekkt fyrir starfsemi andmælanda á sviði upplýsingaþjónustu. Merki umsækjanda, GULA NETIÐ, er einnig ætlað að auðkenna starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu.

Í ljósi þess sem að ofan greinir um markaðsfestu merkis andmælanda og þegar heildarútlit merkjanna er virt, er það álit Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé á milli þessara tveggja merkja. Telja má að almenningur gæti hæglega talið að þarna væri um að ræða vörumerki frá sama aðila. Því sé ekki hægt að fallast á skráningu merkis umsækjanda, GULA NETIÐ, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Með vísan til framangreinds er skráningu vörumerkisins GULA NETIÐ (orðmerki) skv. umsókn nr. 8/1996 hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráningu merkisins GULA NETIÐ (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 8/1996 er hafnað.

Reykjavík 08. mars 1999,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.