

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 4/1999

Miðlun ehf.

gegn

Gulu Bókinni ehf.

Málsatvik:

Þann 13. febrúar 1996 lagði Gula Bókin ehf., Suðurlandsbraut 20, 108 Reykjavík, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu GULI SÍMINN (orðmerki).

Umsókninni var gefið númerið 228/1996. Óskað var skráningar fyrir alla þjónustu í flokkum nr. 35 og 42.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. maí 1996.

Með bréfi, dags. 11. júlí 1996, andmælti Ólafur Garðarsson, hrl. fyrir hönd Miðlunar ehf., skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, GULA LÍNAN, nr. 441/1989. Greinargerð 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 bendir á að hann hafi skráð vörumerki sitt, GULA LÍNAN, þann 30. júní 1989. Segir hann starfsemi sína aðallega felast í rekstri upplýsingaþjónustu um vörur, þjónustu og vörumerki. Til að vekja athygli á því að þarna sé einkum um símaþjónustu að ræða, sé mynd af síma í merkinu. Kveðst andmælandi hafa auglýst vörumerkið mikið bæði hér á landi og erlendis, og hafi hann 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 telur verulega hættu á því að villst verði á merki sínu GULA LÍNAN, og merki umsækjanda GULI SÍMINN, og vísar hann í því sambandi einkum til 4. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Umsækjandi kveðst hafa í undirbúningi að hefja rekstur símaþjónustu. Til að aðgreina þá þjónustu frá öðrum þáttum starfsemi sinnar, hafi hann sótt um vörumerkið GULI SÍMINN. Þannig ætli hann að aðgreina hverja tegund þjónustu sinnar með heitunum "Gula bókin", "Guli síminn" og "Gula netið". Umsækjandi telur ekki vera ruglingshættu á milli merkis síns GULI SÍMINN, og merkis andmælanda GULA LÍNAN. Telur hann að orðin "línan" og "síminn" séu mjög ólík orð.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins GULI SÍMINN (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 228/1996 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, GULI SÍMINN, er hins vegar óstílfært orðmerki.

Fyrri orðhluti merkjanna er hinn sami, aðeins breytt eftir málfræðilegum reglum. Hvað viðkemur síðari orðhlutanum er hvorki um að ræða sjónlíkingu né hljóðlíkingu. Hins vegar verður að telja að þar sem að stílfærslan í merki andmælanda vísar til síma, og seinna orðið í merki umsækjanda er "síminn", er það álit Einkaleyfastofunnar að almenningur muni hæglega geta ruglast á merki andmælanda, GULA LÍNAN, og merki umsækjanda, GULI SÍMINN. Því sé ekki hægt að fallast á skráningu merkisins GULI SÍMINN, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Með vísan til framangreinds er skráningu vörumerkisins GULI SÍMINN (orðmerki) skv. umsókn nr. 228/1996 hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráningu merkisins GULI SÍMINN (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 228/1996 er hafnað.

Reykjavík 08. mars 1999,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.