

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara nr. 5/1996

AGA Aktiebolag, Svíþjóð

gegn

Atla Haukssyni

Gylfa Gunnarssyni

Alfreð Atlasyni

Málsatvik

Þann 22. maí 1995 lagði Eyjólfur Á. Kristjánsson, hdl., fyrir hönd Atla Haukssonar, Gylfa Gunnarssonar og Alfreðs Atlasonar inn umsókn um skráningu á vörumerkinu AGA ENDURSKOÐUN (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 663/1995. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokkum nr. 35, 36 og 42. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum 25. ágúst 1995.

Með bréfi, dags. 30. ágúst 1995, andmælti Faktor Company fyrir hönd AGA Aktiebolag, Svíþjóð skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda AGA(orðmerki), skráning nr. 1/1925, fyrir flokka 1, 4, 7, 9, 10 og 11 og sænska firmaheitinu AGA. Andmælandi krefst þess að skráningu vörumerkisins AGA ENDURSKOÐUN verði hafnað með vísan til 1. og 2. mgr. 6. gr. og 4. og 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi gerði grein fyrir sjónarmiðum sínum í greinargerð, dags. 4. október 1995 og lagði fram ýmis fylgiskjöl máli sínu til stuðnings.

Með bréfi dags. 6. febrúar 1996 gerði umsækjandi grein fyrir sjónarmiðum sínum í málinu.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að fyrirtækið AGA hafi verið stofnað í Svíþjóð árið 1904. Fyrirtækið hafi með árunum breyst frá því að vera lítið sænskt gasfyrirtæki í að vera alþjóðlegt risafyrirtæki. Andmælandi bendir á að fyrirtækið starfi nú í yfir 30 löndum í Evrópu og Ameríku og að markaður AGA sé nokkuð fjölbreyttur.

Andmælandi bendir einnig á að AGA hafi átt viðskipti við íslenska aðila allt frá árinu 1909 og að árið 1919 hafi AGA stofnað hér á landi, í félagi við Íslendinga, fyrirtækið Ísaga hf.

Þá bendir andmælandi á að árið 1925 hafi verið skráð hérlandis vörumerkið AGA. Í notkun er merkið að jafnaði skrifað hvítum stöfum á rauðum grunni, stafirnir séu stórir, með hvössum A bókstöfum sem eru örlítið hærri en G-ið. Að sögn andmælanda er notkunin þó ekki einskorðuð við þessa útgáfu merkisins.

Andmælandi bendir á að AGA merkið hafi lengi verið notað á Íslandi, það sé í fullri notkun enn í dag og sé vel kynnt á ýmsum sviðum þjóðlífsins. Að sögn andmælanda hefur vörumerkið verið notað í rekstri fyrirtækisins og auglýsingum jafnhliða Ísaga nafninu frá því það var skráð hér. Auk þess hafi merkið verið notað á vörur í starfsemi fyrirtækisins og fluttar hafi verið inn vörur undir þessu merki. Að sögn andmælanda eru AGA-vörur útbreiddar í gasvöruheiranum hérlandis svo og í almennum iðnaði.

Andmælandi bendir á að í merki umsækjanda séu notaðir nákvæmlega sömu einkennisstafir og hjá andmælanda, stórir upphafsstafir í sömu röð. Að mati andmælanda eru það þessir þrír stafir sem grípa fyrst athyglina þegar litið er á merki umsækjanda, en síðan séu

lesnir hinu smáu skálettruðu stafir. Andmælandi telur að af þessari notkun bókstafanna AGA stafi augljós ruglingshætta gagnvart vörumerki andmælanda. Með þessari uppsetningu, þ.e að hafa AGA svo áberandi, telur andmælandi að ætla megi að umsækjandi sé að reyna að nýta í sína þágu þá viðskiptavild sem AGA merkinu fylgir. Að mati andmælanda þarf eigandi svo gamals og þekkts merkis eins og AGA ekki að setta sig við notkun eða skráningu jafn líks merkis og AGA ENDURSKOÐUN, skv. 2. mgr. 6. gr. og 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga, þrátt fyrir að merki umsækjanda óskist ekki skráð í sömu vöru- og þjónustuflokka og AGA.

Umsækjandi bendir á að fyrrihluti vörumerkisins AGA ENDURSKOÐUN sé myndaður af upphafsstöfum nafna þeirra þriggja endurskoðenda er reka fyrirtækið.

Umsækjandi telur verulegan mun vera á útliti umræddra merkja. Vörumerki andmælanda samanstandi einungis af bókstöfunum AGA þar sem A stafirnir eru oddhvassir og mun hærri en miðstafurinn G. Í merki AGA ENDURSKOÐUN séu bókstafirnir hinsvegar allir jafnstórir og á milli þeirra sé lóðrétt strik sem skilji þá hvern frá öðrum, auk þess sem við bókstafina sé skeytt orðinu „endurskoðun“. Umsækjandi kveðst mótmæla þeirri ályktun andmælanda að hann sé á einhvern hátt að nýta sér þá viðskiptavild sem AGA AB kann að njóta hér á landi.

Þá segir umsækjandi að starfssvið andmælanda sé einkum framleiðsla á gas- og öðrum lofttegundum til notkunar í iðnaði, á heilbrigðisstofnunum og öðrum slíkum stofnunum en að AGA ENDURSKOÐUN starfi hinsvegar eingöngu á sviði endurskoðunarþjónustu. Að mati umsækjanda verður að telja augljóst að ruglingshætta á grundvelli 1. og 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga sé ekki fyrir hendi og því sé ekki skilyrði til að beita 4. eða 6. tl. 14. gr. vml. Þessu til stuðnings bendir umsækjandi á ákvörðun vörumerkjaskrárritara dags. 25.1.1995 vegna skráningar á merkinu ATLANTIS, skv. umsókn nr. 749/1994.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins AGA ENDURSKOÐUN (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 663/1995, fyrir þjónustu í flokkum 35, 36 og 42. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda AGA sem er skráð fyrir vörur í flokkum 1, 4, 7, 9, 10 og 11 og ennfrems sænska firmaheitinu AGA.

Vörumerki andmælanda er skráð fyrir ýmsar vörur en umsækjandi sækir hins vegar um skráningu merkis fyrir þjónustu. Ekki hefur verið sýnt fram á að vörur þær sem vörumerki andmælanda nær yfir og þjónusta sú er merki umsækjandi er ætlað að ná til séu svipaðrar tegundar. Ljóst þykir því að skilyrði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga, nr. 47/1968, um vörulíkingu er ekki uppfyllt.

Andmælandi hefur ennfrems bent á ákvæði 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga, máli sínu til stuðnings. Í ákvæðinu segir að ruglingshætta geti verið til staðar þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. að vissum skilyrðum uppfylltum.

Við mat á því hvort ákvæði 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga eigi við ber m.a. að hafa í huga að hér er um undantekningarreglu að ræða sem ber að skýra þröngt. Gera verður kröfu um að vörumerkið sé þekkt meðal almennings og að almenningur telji að um sé að ræða auðkenni fyrir hvers kyns vöru og þjónustu.

Þrátt fyrir að vörumerki andmælanda hafi verið skráð hérlandis í yfir 70 ár og sé auk þess heiti fyrirtækis sem starfar í fjölda ríkja, verður ekki talið að merkið sé svo þekkt að líklegt sé að almenningur telji að allar vörur eða þjónusta með merkinu AGA komi frá viðkomandi fyrirtæki. Ekki hefur verið sýnt fram á að notkun umsækjanda á merkinu AGA ENDURSKOÐUN feli í sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis andmælanda.

Telja verður að sömu meginsjónarmið um vörulíkingu eigi við þegar metin er ruglingshætta firmaheita og vörumerkja. Heitið AGA er ekki skráð hér sem firma en virðist hafa verið notað hér á landi með firmaheitinu ÍSAGA, annað hvort sem vörumerki eða erlent firmaheiti. Ekki verður talið að starfsemi fyrirtækis andmælanda og þau

þjónustusvið sem umsækjandi starfar á séu svo skyld að skilyrði um vörulíkingu séu til staðar.

Þar sem að skilyrði 6. gr. um vörulíkingu eru ekki fyrir hendi er ljóst að ruglingshætta telst ekki vera til staðar með umræddum merkjum. Af þeim sökum þykir ekki ástæða til að fjalla um sjón- og hljóðlíkingu merkjanna.

Með hliðsjón af framangreindu þykja ekki efni til að hafna skráningu á merkinu AGA ENDURSKOÐUN fyrir flokka nr. 35, 36 og 42, með vísan til 1. og 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins AGA ENDURSKOÐUN (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 663/1995, er heimiluð.

Reykjavík 6. júní 1996.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.