

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 20/2001

Bell IP Holding L.L.C.

gegn

Gigabell AG.

Málsatvik

Hinn 18. október 1999 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að Gigabell AG, Mainzer Landstraße 46, D-60325 Frankfurt am Main, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 719028, GIGABELL (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi. sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 9, 38 og 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 14. desember 1999.

Með bréfi dags. 14. febrúar 2000 andmæltu Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Bell IP Holding L.L.C. í Bandaríkjunum, skráningu merkisins fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 38 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerkin BELL (orðmerki) og BELL myndmerki, sem andmælandi telur heimsþekkt og skráð eru í Bandaríkjunum sem og í mörgum öðrum löndum heims. Með bréfi, dags. 15. febrúar 2000 var andmælanda svo veittur frestur til 15. apríl 2000, til að leggja inn frekari gögn vegna málsins.

Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) var tilkynnt um fram komin andmæli hinn 15. febrúar 2000, og var eiganda alþjóðlegru skráningarinnar veittur frestur til 15. júní 2000 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann hér á landi. Eigandi alþjóðlegru skráningarinnar nýtti sér ekki þennan rétt sinn og bárust því engar

athugasemdir frá honum. Hinn 14. apríl 2000 barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá andmælanda. Var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna hinn 18. júlí 2000.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur ruglingshættu vera með hinni alþjóðlegu skráningu nr. 719028 GIGABELL (orðmerki), og hinu heimsfræga og alþekktu vörumerki BELL (orðmerki) og BELL myndmerkis sem séu í eigu andmælanda sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi sækir rétt sinn til vörumerkisins BELL til Alexander Graham Bell, þess er fann upp símann. Andmælandi bendir á að vörumerkið hafi verið notað mikið í alþjóðaviðskiptum. Sala á vörum og þjónustu sem merkið auðkenni hafi numið meira en milljarði dollara undanfarin 10 ár og andmælandi eða dótturfélög hans hafi tekið þátt í fjölda verkefna á sviði fjarskipta víða um heim.

Andmælandi bendir á að Bell vörumerkið hafi verið auglýst í tímaritum, dagblöðum, fagtímaritum og á Netinu og nefnir nokkur dæmi í því sambandi. Jafnframt bendir hann á að hlutabréf Bell fyrirtækjanna séu seld víða um heim. Á Netinu sé mögulegt að fá upplýsingar um andmælanda og önnur Bell fyrirtæki og nefnir andmælandi nokkrar vefslóðir sem dæmi, máli sínu til stuðnings.

Þá vísar andmælandi til eiðsvarinnar yfirlýsingar bresks lögmanns, þar sem fram komi upplýsingar um mikla frægð BELL vörumerkisins og bendir andmælandi sérstaklega á þau orð lögmannsins að vörumerkið sé ótvírætt jafn þekkt og vörumerkin KODAK og GILLETTE.

Andmælandi bendir því næst á umsóknir og skráningar í öðrum löndum sem hann telur upp og vísar til útprentana af Netinu, ljósrita úr International Herald Tribune, ásamt upplýsingum um útbreiðslu tímaritsins, upplýsinga um auglýsingakostnað áranna 1992 – 1997 og annarra gagna sem hann segir staðfesta heimsfrægð vörumerkisins BELL.

Andmælandi byggir andmælin á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og bendir á að sú grein eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og þar af leiðandi verði að túlka hana með hliðsjón af henni. Andmælandi vísar máli sínu til stuðnings til athugasemda um 14. gr. í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga nr. 45/1997, greinargerðar með 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar, bandarískra fræðirita og tímaritsgreina norrænna fræðimanna um efnið.

Í greinargerð sinni bendir andmælandi jafnframt á að samkvæmt áðurnefndri 6. gr. bis í Parísarsamþykktinni, á staðfest „vond trú” og það að umsækjandi „ætti að vita” að hafa áhrif á túlkun greinarinnar, þannig að meiri líkur séu á að greinin eigi við ef um vonda trú er að ræða. Eigandi merkisins GIGABELL starfi á sama sviði og andmælandi og ekki leiki vafi á að hann þekki hið heimsfræga merki BELL.

Andmælandi bendir á að ruglingshætta sé með vörumerkinu GIGABELL og merki andmælanda BELL. Aðaltáknið í merkinu GIGABELL sbr. alþjóðlega skráning nr. 719028 sé BELL. Fyrri hluti merkisins GIGA sé mælieining sem tákni margfeldisstuðulinn 10^9 (milljarður).

Andmælandi hefur lagt inn andmæli á þessum forsendum í fleiri löndum og bendir hann á að andmælin séu nauðsynleg þar sem ruglingshætta sé svo greinileg að það sé ótvírætt að neytendur telji að eigendur merkjanna séu tengdir.

Andmælandi bendir á að BELL sé sterkari hluti merkisins og vísar því til stuðnings til norræns fræðirits. Andmælandi telur svo að lokum að um vörulíkingu sé að ræða þar sem að vörumerkin gildi fyrir svipaðar vörur og þjónustu.

Með tilvísun í ofangreint krefst andmælandi að alþjóðleg skráning nr. 719028 GIGABELL (orðmerki) verði felld niður og skráningin afmáð.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt

Andmælt er skráningu vörumerkisins GIGABELL (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 719028, fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 9, 38 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, BELL (orðmerki) og BELL myndmerki sem hann telur heimsþekkt og séu skráð í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum heims.

Meginregla vörumerkjaréttar er að hann telst landsbundinn, þ.e. að réttindin nái aðeins til viðkomandi ríkis. Undantekningu frá þessari reglu er að finna í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þar segir að óheimilt sé að skrá vörumerki ef

merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Í athugasemdum um 14. gr. með frumvarpi til vörumerkjalaga segir að ákvæðið eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og því verði að túlka hana með hliðsjón af ákvæði samþykktarinnar.

Orðin „vel þekkt hér á landi” ber að skilja sem svo, að ekki sé nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda. Við mat á því hvort að tiltekið merki teljist „vel þekkt hér á landi” verður að líta til þess hvort að merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Merki andmælanda BELL (orðmerki) og BELL myndmerki standa fyrir fjarskiptapjónustu. Verður að ætla að slíkri þjónustu sé almennt ætlað að ná til þorra almennings og því rétt að skilgreina viðskiptahóp þjónustunnar sem meginhluta landsmanna.

Með framlögðum gögnum hefur andmælandi aðeins gefið til kynna að vörumerkin BELL (orðmerki) og BELL myndmerki séu þekkt víða erlendis, en að mati Einkaleyfastofunnar þykir ekki sýnt fram á að merkin séu vel þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Hvað varðar þá málsástæðu andmælanda að umsækjandi hafi verið í vondri trú við skráningu merkis síns hér á landi skal tekið fram, að í núgildandi vörumerkjalögum er ekki að finna sambærilegt ákvæði og í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. eldri vörumerkjalaga nr. 47/1968, um að vond trú umsækjanda um rétt annarra aðila erlendis hindri skráningu hérlandis.

Þar eð skilyrðum 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er ekki fullnægt, þykir ekki ástæða til að fjalla frekar um hugsanlega ruglingshættu milli merkjanna.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins GIGABELL (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 719028, skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins GIGABELL (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 719028 skal halda gildi sínu.

Reykjavík 11. september 2001

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.