

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 17/1998

Sævar Haukdal Böðvarsson

gegn

Hljómsýn ehf.

Málsatvik:

Þann 3. júní 1996 lagði Hljómsýn ehf. inn umsókn um skráningu á vörumerkinu HLJÓMSÝN (orð- og myndmerki).

Umsókninni var gefið númerið 694/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum 9 og 15.

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

Með bréfi, dags. 10. september 1996, andmælti Örn Gunnarsson, hdl., f.h. Sævars Haukdal Böðvarssonar, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, Hljómsýn.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda og honum veittur frestur til 17. janúar 1997 til að koma fram með athugasemdir. Með bréfi dags. 14. janúar 1997 óskaði Ólafur Ragnarsson, hrl. f.h. Hljómsýnar ehf. eftir frekari fresti til að leggja inn greinargerð og var fresturinn framlengdur til 17. febrúar 1997. Greinargerð umsækjanda barst þann 17. febrúar 1997 og var andmælanda þá veittur frestur til 18. júní 1997 til að koma fram með frekari athugasemdir. Þann 13. júní 1997 bárust Einkaleyfastofunni athugasemdir andmælanda. Umsækjanda var þá veittur frestur til 1. nóvember 1997 til að leggja fram frekari greinargerð. Þann 5. nóvember 1997 barst greinargerð umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann hafi rekið verslun undir nafninu Hljómsýn frá því 18. september 1993 og verslað þar með hljómflutningstæki, sjónvörp, myndbandstæki, hljóðfæri, kæliskápa og þvottavélar auk allra fylgihluta sem slíkum vörum fylgja. Frá þeim tíma kveðst andmælandi hafa verið meðal umfangsmestu auglýsenda á Vesturlandi og að vörumerki hans, Hljómsýn, sé orðið vel þekkt og hafi öðlast mikla markaðsfestu. Þá sé Hljómsýn einn af stærstu smásöluaðilum á landsbyggðinni í þessari tegund rekstrar.

Andmælin eru byggð á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Andmælandi bendir á að merkin séu alveg eins auk þess sem óskað sé skráningar fyrir vörur í sömu flokkum og vörur þær sem andmælandi hefur til sölu falla undir, þ.e. flokkum 9 og 15.

Þá leggur andmælandi fram yfirlýsingar nokkurra stórra innflytjenda, á sama vörusviði og andmælandi sjálfur, sem hann telur að sýni fram á að vörumerki andmælanda sé vel þekkt og hafi öðlast mikla markaðsfestu.

Andmælandi byggir rétt sinn á 2. gr. vörumerkjalaga, auk firmaréttarins. Rétt sinn til vörumerkisins telur hann ganga fyrir rétti umsækjanda þar sem réttur hans sé eldri sbr. 7. gr. vörumerkjalaga, enda hafi andmælandi rekið verslun undir heitinu Hljómsýn síðan 18. september 1993.

Loks bendir andmælandi á að ruglingshætta sé ótvírætt fyrir hendi þar sem um sama orðið, Hljómsýn, sé að ræða. Blæbrigðamunur á stílfærslu orðsins breyti þar engu um.

Umsækjandi bendir á að nafni Hljómtækja- og hljóðfæraverslunar Steina ehf. í Reykjavík hafi verið breytt í Hljómsýn ehf. sbr. greiðslukvittun þess efnis frá Hlutafélagaskrá dags. 30. maí 1996 og birtingu á nafnbreytingu í Lögbirtingarblaðinu þann 23. ágúst 1996. Umsvif og starfsemi umsækjanda við hljómtækja- og hljóðfærainnflutning og fleiri vörur í vöruflokkum 9 og 15 og smásölu á sömu vörum hafi verið veruleg undanfarin ár. Þá bendir umsækjandi á að um heiti einkahlutafélaga fari eftir ákvæðum firmalaga. Umsækjandi hafi hafið notkun á firmanafninu Hljómsýn þegar við skráningu þess í maí 1996. Bendir umsækjandi einnig á að andmælandi hafi ekki mótmælt firmarétti umsækjanda til nafnsins Hljómsýn eða notkun hans á firmanafninu Hljómsýn.

Umsækjandi mótmælir því sem ósönnuðu að starfsemi umsækjanda undir nafninu Hljómsýn á Vesturlandi sé það almennt þekkt sem auðkenni á vöru notanda þess, að

telja megi að merkið hafi náð markaðsfestu í skilningi 2. gr. vörumerkjalaga og andmælandi því þannig öðlast vörumerkjarétt. Telur umsækjandi að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi því ekki við í máli þessu og því sé ekki um að ræða ruglingshættu í skilningi viðkomandi lagaákvæðis sbr. og 2. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Umsækjandi telur að rétturinn til nafnsins Hljómsýn sé firmaréttarlegs eðlis. Firmaréttur umsækjanda til nafnsins Hljómsýn sé meiri en andmælanda þar sem firmaréttur umsækjanda til nafnsins Hljómsýn byggist á opinberri skráningu þann 30. maí 1996 en andmælandi hafi ekki skráð nafnið Hljómsýn í opinberar skrár. Umsækjandi heldur því fram að firmaréttur andmælanda takmarkist við Vesturland að svo miklu leyti sem um firmarétt andmælanda sé að ræða til nafnsins Hljómsýn. Firmaréttur til nafns geti stofnast við notkun, en engar skráðar reglur séu til um það hversu mikil notkunin þurfi að vera til að firmaréttur stofnist til nafnsins fyrir notkun. Umsækjandi kveður firmarétt sinn ná til allra landshluta á Íslandi þar sem Hlutfélagaskrá taki til alls landsins.

Þá bendir umsækjandi á að um sé að ræða sama orð, Hljómsýn, í báðum tilfellum. Orðin í báðum merkjunum séu hins vegar stílfærð með mismunandi hætti. Í myndmerki umsækjanda sé mannhöfuð með áherslu á eyru fyrir heyrn á hljómi og sé mannhöfuðið fyrir framan orðmerkið. Þessi hugmynd um heyrn á hljómi sé ekki í merki andmælanda. Telja verði þessa hugmynd áberandi og stóran hluta orð- og myndmerkis umsækjanda samkvæmt vörumerkjaumsókn nr. 694/1996.

Umsækjandi telur að yfirlýsingar þeirra innflytjanda sem andmælandi hefur lagt fram í málinu hafi ekki sönnunargildi varðandi fullyrðingu andmælanda um að nafn firma hans, Hljómsýn, hafi náð markaðsfestu sem firmanafn eða sé þekkt nafn á markaðnum. Umsækjandi heldur því fram að andmælandi hafi samið yfirlýsingarnar og látið viðkomandi skrifa undir, þar sem þær séu allar nánast samhljóða.

Umsækjandi mótmælir því að vörumerkjaréttur andmælanda hafi stofnast. Andmælandi hafi eingöngu notað nafnið sem firmanafn fyrir eigin starfsemi en ekki notað nafnið sem vörumerki fyrir þær vörur sem hann er að selja.

Þá heldur umsækjandi því fram að notkun andmælanda á firmanafni sínu, Hljómsýn, valdi ekki ruglingshættu við orð- og myndmerki umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins Hljómsýn (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 694/1996 fyrir vörur í flokkum 9 og 15. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda „Hljómsýn“.

Um er að ræða sama heiti, annars vegar á vörumerki sem sótt er um skráningu á fyrir vörur í flokki 9 og 15 og hins vegar á verslun sem hefur til sölu hljómflytningstæki, sjónvörp, myndbandstæki, hljóðfæri, kæliskápa, og þvottavélar auk fylgihluta þessara vara. Sú þjónusta sem andmælandi veitir varðar vörur sem umsækjandi óskar skráningar á. Verður því að telja að um vörulíkingu sé að ræða.

Samkvæmt lögum nr. 47/1968 um vörumerki getur vörumerkjaréttur stofnast við skráningu, markaðsfestu eða notkun.

Andmælandi hefur rekið verslunina Hljómsýn frá árinu 1993. Í atvinnurekstri sínum hefur andmælandi notað firmanafn sitt sem auðkenni starfsemi sinnar, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Það er því ljóst að vörumerkjaréttur til handa andmælanda hefur stofnast fyrir notkun sbr. 3. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Firmaheiti njóta verndar samkvæmt vörumerkjalögum, sbr. 3. gr. og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Talið er að firmaheitin verði þó almennt að uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni til að njóta sömu verndar og vörumerki. Firmaheiti þurfa því að hafa til að bera aðgreiningareiginleika.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga má ekki skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það, sem gefur tilefni til að ætla, að átt sé við firma annars manns.

Þar sem orðhluti vörumerki umsækjanda „Hljómsýn“ er hið sama og firmaheiti andmælanda verður að telja tilefni til að ætla að átt sé við firma andmælanda. Telst vörumerki umsækjanda því óskráningarhæft samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Með tilliti til framangreinds þykir ekki þörf á að taka á þeirri málsástæðu andmælanda að merki umsækjanda sé óskráningarhæft samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að skilyrði til beitingar ákvæðis 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 sé uppfyllt hér. Notkun vörumerkisins HLJÓMSÝN frá árinu 1993 komi því í veg fyrir skráningu vörumerkis samkvæmt umsókn nr. 694/1996.

Ákvörðunarorð.

Skráningu merkisins HLJÓMSÝN (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 694/1996 er hafnað.

Reykjavík 3. desember 1998,

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.