

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 14/2004

LÖGMÁL ehf., Íslandi

gegn

Lögmannsstofu Norðurlands, Íslandi

Málsatvik

Hinn 30. september 2003 lagði Ólafur Rúnar Ólafsson, fyrir hönd Lögmannstofu Norðurlands, Skipagötu 14, 600 Akureyri, inn umsókn um skráningu vörumerkis (myndmerki), sbr. umsókn númer 2497/2003. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 36 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum 16. desember 2003, sbr. skráning nr. 936/2003.

Með bréfi, dags. 6. janúar 2004, andmælti Elvar Örn Unnsteinsson, hdl., skráningu merkisins, fyrir hönd, LÖGMÁLS ehf., Skólavörðustíg 12, 101 Reykjavík. Andmælin eru byggð á 17 ára óslitinni notkun á merki andmælanda, sem hann telur svo líkt skráningu myndmerkis nr. 936/2003 að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda, dags. 6. janúar 2004, var send umsækjanda, 8. janúar 2004 og honum veittur frestur til 8. mars 2004 til að skila inn athugasemdum. Greinargerð umsækjanda, dags. 8. mars 2004, barst Einkaleyfastofunni og var send andmælanda, sem fékk frest til 10. maí 2004 til að koma fram með frekari athugasemdir. Bréf barst frá andmælanda, dags. 11. mars 2004, þar sem tilkynnt var að fyrri kröfur væru ítrekaðar og var bréfið sent umsækjanda sem fékk frest til 18. maí 2004 til að gera frekari athugasemdir. Seinni greinargerð umsækjanda barst svo 17.

maí 2004 og var send andmælanda, 24. maí 2004 og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, (myndmerki) skv. skráningu nr. 936/2003 og merki andmælanda sem hann kveður hafa verið í notkun í 17 ár. Áður bar fyrirtækið nafnið LÖGRÚN en frá árinu 2001 hafi það heitið LÖGMÁL.

Andmælandi bendir á að það sé grundvallarregla við mat á ruglingshættu milli vörumerkja í norrænum vörumerkjarétti að bera eigi saman heildarmynd merkja, þ.e. þá heildarmynd sem hægt sé að telja að eftir verði í huga neytandans. Regla þessi sé alþekkt og hvarvetna viðurkennd í framkvæmd og vitnar andmælandi í norræn fræðirit í vörumerkjarétti þessu til staðfestingar.

Andmælandi bendir á að aðaltáknið í merki umsækjanda sé ferhyrndur kassi umlukinn eða rammaður inn af „ellum“. Aðaltáknið í merki andmælanda sé það sama. Í báðum tilvikum sé „ramminn“ rofinn tvisvar á sömu stöðum. Andmælandi bendir á að ekki skipti máli þótt merki umsækjanda sé látið halla horn í horn. Í báðum merkjunum séu kassar og í merki umsækjanda sé mynd af fjalli inni í kassanum, en tómur kassi sé í merki Lögmáls ehf.

Andmælandi kveðst hafa notað merki sitt í gráum og/eða bláum lit og hyggst halda því áfram og að litirnir í merki umsækjanda séu mjög svipaðir.

Þá bendir andmælandi á að ef litið er til norrænnar skráningarframkvæmdar megi telja víst að ruglingshætta yrði talin vera fyrir hendi með þeim merkjum sem hér er deilt um. Sem dæmi megi nefna að mynd af túlípana inni í C hafi verið hafnað vegna eldri skráningar sem var mynd af túlípana. Andmælandi telur muninn á milli merkjanna í ofangreindu túlípanamáli vera mun meiri en á milli þeirra merkja sem deilt sé hér um.

Andmælandi telur að kassi í ramma sé sérkennilegt eða „sterkt“ fyrir lögfræðipjónustu. Sú staðreynd auki enn á ruglingshættu með ofangreindum merkjum

og bendir á umfjöllun norsks fræðimanns því til stuðnings, þar sem fram kemur, m.a. að því „sterkari“ sem merki eru, þeim mun ólíkari verði önnur merki að vera.

Umsækjandi, Lögmannsstofa Norðurlands, telur umdeild merki gjörólík bæði hvað varðar heildarmynd og nánari útfærslu. Grundvallarmunur sé á heildarmynd merkjanna og þar af leiðandi á þeirri mynd er ætla má að eftir verði í hugum neytenda.

Umsækjandi bendir á að merki andmælanda sé tvískipt að minnsta kosti. Aðaltáknið í merki andmælanda séu tvö L er standa andspænis hvort öðru og mynda kassa. Útlínur kassans liggja í 90 gráðum miðað við láréttan flöt. Kassinn sé rofinn á tveimur stöðum, að ofan vinstra megin og neðan hægra megin. Þá sé bil milli rammanna sem afmarkar einskonar hvítan gang eða loftrými innan L-rammans. Þar innan við sé dökkur, einlitur rammi, jafn á allar hliðar og liggi útlínur hans í 90 gráður miðað við láréttan flöt. Inn í miðjum þessum ramma og þar með í miðju merkis andmælanda er svo áberandi hvítur kassi. Umsækjandi segir svipuð merki og raunar nær alveg eins merki séu til, m.a. í Svíþjóð og nefndir t.d. merki Länsförsäkringar sem nú hafi hafið markaðssókn á Íslandi í samstarfi við Vátryggingafélag Íslands.

Umsækjandi segir að merkin tvö séu fjarri því að vera lík, hvort heldur fljótt á lítið eða við nánari skoðun. Beri þar fyrst að nefna að merki umsækjanda myndar 45 gráðu horn miðað við láréttan flöt. Rof sé á milli vinkla, hægra megin við miðju að ofan en vinstra megin við miðju að neðan ef miðað er við að dregin sé lóðrétt lína gegnum mitt merkið.

Merki umsækjanda hafi sterka skírskotun í nafn hans, Lögmannsstofu Norðurlands. Megináherslan liggi á náttúrumerki, tákmynd fyrir þekkta ásýnd frá Pollinum í höfuðstað norðurlands þar sem stofan starfar. Um sé að ræða hafflöt, undirlendi og fjall er ber við himin. Fyrirmyndina geti að líta á ljósmynd á heimasíðu lögmannsstofunnar sem er lognor.is. Hafflöturinn tákni þannig Pollinn, undirlendið landssvæðið við Pollinn og fjallið Súlur, sem sé fjalladrottning Akureyrar og eitt af sterkari táknum fyrir bæinn. Andmælandi bendir á að merki hans byggi ekki á kassa heldur á tveimur misstórum þríhyrningum sem eykur enn á mun milli merkjanna.

Umsækjandi tekur til umfjöllunar þau dæmi sem andmælandi vísar til í greinargerð sinni, t.d. framangreint dæmi um túlípana og telur að ekki sé tækt að líkja

því saman við ágreiningsefni máls þessa og að það mál undirbyggi ekki með neinum hætti málstað andmælanda. Umsækjandi bendir að lokum á að hugmyndin um firmamerki samsett úr kössum sé ekki ný af nálinni. Þeir sem kjósi sér þetta form verði að þola að umtalsverður fjöldi annarra firmamerkja líkist merki þeirra, innlend og erlend, þekkt og óþekkt. Umsækjandi ítrekar að lokum kröfur sínar um að skráning vörumerkisins (myndmerki), sbr. skráning nr. 936/2003, skuli standa óbreytt.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkis (myndmerki), sbr. skráning 936/2003, fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36 og 42. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda sem verið hefur í notkun allt frá árinu 1987 og vísar til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Umrædd merki taka bæði til lögfræðiþjónustu í flokki 42. Vörulíking er því fyrir hendi.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem fyrst og fremst ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast á grundvelli notkunnar. Andmælandi, Lögmál ehf., hefur sýnt fram á með gögnum að vörumerkjaréttur hans til merkisins LÖGMÁL, orð- og myndmerki, hafi stofnast á grundvelli notkunar. Þá þykir sýnt fram á að notkunin sé nn til staðar og vörumerkjarétturinn því enn við lýði.

Merki andmælanda, eins og það er notað nú, eða frá júní árið 2001, þegar nafni andmælanda var breytt í LÖGMÁL ehf., samanstendur af ferhyrnum ramma sem rofinn er á tveimur stöðum Inni í honum er annar ferhyrður rammi á hvítum grunni og inni í honum lítill hvítur kassi. Fyrir neðan myndina er orðið LÖGMÁL. Merkið er ýmist notað í bláu eða gráu.

Merkin sem hér eru borin saman með tilliti til ruglingshættu eru því hið skráða myndmerki umsækjanda Lögmansstofu Norðurlands og merki andmælanda, eins og það hefur verið notað og er enn notað, samkvæmt gögnum málsins og lýst er hér að framan, þ.e. myndin ásamt orðinu LÖGMÁL.

Merki umsækjanda, Lögmansstofu Norðurlands (myndmerki), sbr. skráning nr. 936/2003 er grátt, svart og hvítt og inniheldur ferhyrndan tígul sem myndaður er úr tveimur þríhyrningum. Merkið hefur sterka skírskotun í nafn umsækjanda, Lögmansstofu Norðurlands. Um er að ræða hafflöt, undirlendi og fjall er ber við himin. Fyrirmyndin er ljósmynd á heimasíðu lögmansstofunnar, lognor.is. Eins og umsækjandi bendir á í greinargerð sinni, táknar hafflöturinn Pollinn, undirlendið landssvæðið við Pollinn og fjallið táknar Súlur, sem er eitt af sterkari táknum Akureyrar.

Þegar metin er ruglingshætta með merkjum skiptir mestu máli hvort viðskipta-hópur þjónustunnar telji að um sama eiganda sé að ræða, þ.e. hafi sama viðskiptauppruna, þannig að þau séu svo lík að ruglingi geti valdið. Það eru hin fyrstu áhrif sem merki hafa á neytendur sem skipta megin máli.

Merki andmælanda, annars vegar er ferhyrnt og kassalaga og er byggist á ferhyrndum formum eingöngu. Þá hefur andmælandi einungis sýnt fram á notkun merkisins ásamt heitinu LÖGMÁL. Merki umsækjanda er tígullaga merki með mynd í miðjunni af hafi, undirlendi og fjalli. Það er mat stofnunarinnar að merkin sem hér um ræðir séu svo ólík að ekki verði talið líklegt að neytendur telji að um sömu aðila sé að ræða, þ.e. að neytendur þeirrar þjónustu sem ofangreind merki eru auðkenni fyrir, geti álitnið að umrædd merki séu uppruninn frá sama aðila.

Það er því álit Einkaleyfastofunnar, í ljósi þess sem að ofan greinir, að heildarmynd framangreindra merkja sé ekki lík, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, og krafa um ógildingu skráningar vörumerkisins (myndmerki), sbr. skráning nr. 936/2003, verði því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð:

Skráning merkisins (myndmerki), nr. 936/2003, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. júní 2004

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.