

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara

nr. 2/1997

Björk Traustadóttir

gegn

Snyrtistofunni Töru

Málsatvik:

Þann 27. september 1995 lagði Jóhann Þór Halldórsson, f.h. Snyrtistofunnar Töru, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu TARA, orð- og myndmerki. Umsókninni var gefið númerið 1200/1995. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum nr. 3 og 5 og þjónustu í flokkum 35 og 41. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 19. desember 1995.

Með bréfi, dags. 15. janúar 1996, en það barst Einkaleyfastofunni þann 16. janúar s.á., andmælti Sigurður Eiríksson, hdl., f.h. Bjarkar Traustadóttur skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að andmælandi hafi frá því í nóvember 1994 rekið snyrtistofu og verslun undir heitinu TARA á Akureyri og því sé ekki hægt að una því að umsækjandi fái einkarétt á notkun heitisins. Að mati andmælanda geta vörumerkin notið jafnhliða verndar og vísar í því sambandi til b-liðar 1. mgr. 9. gr. vörumerkjalaga.

Greinargerð Ásdísar J. Rafnar, hdl., f.h. umsækjanda, dags. 25. janúar 1996, var send lögmanni andmælanda þann 31. janúar s.á. Andmælanda var þá veittur frestur til að leggja inn frekari greinargerð og barst hún þann 29. maí 1996. Með bréfi, dags. 15. ágúst s.á., kom lögmaður umsækjanda fram með athugasemdir við þá greinargerð.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi hefur rekið snyrtistofu og verslun undir heitinu TARA á Akureyri frá hausti 1994. Hann andmælir því að umsækjandi geti öðlast einkarétt á notkun heitisins TARA.

Andmælandi telur að merki hans geti notið jafnhliða verndar og merki umsækjanda skv. ákvæði b-liðar 1. mgr. 9. gr. vörumerkjalaga. Merkin hafi verið notuð í mismunandi landshlutum og að merkin megi nota án verulegs tjóns fyrir eiganda hins eldri réttar. Hann kveður eðli starfsemi andmælanda vera smásölu á snyrtivörum, töskum, skarti ofl. auk þjónustu á snyrtistofu. Þá segir andmælandi að þjónustusvæði hans sé eingöngu Akureyri og nágrenni og þar sem viðskiptavinir sækja slíka þjónustu ekki um langan veg sé markhópur andmælanda annar en hjá umsækjanda.

Andmælandi kveðst hafa sett töluvert fjármagn í markaðssetningu undir heitinu TARA. Hann hafnar því að reksturinn á Akureyri hafi notið viðskiptavildar umsækjanda. Þá bendir andmælandi á að viðskiptaaðilar umsækjanda á landsvísu séu eingöngu fagfólk á snyrtistofum og hársnyrtistofum sem versli við heildsöluna TÖRU. Að mati andmælanda ruglast þessir aðilar ekki á snyrtistofunni og snyrtivöruversluninni TÖRU á Akureyri og umboðs- og heildversluninni TÖRU í Kópavogi.

Þá bendir andmælandi á að myndmerki umsækjanda og myndmerki sitt séu ekki lík og að aðeins sé andmælt skráningu orðhluta merkis umsækjanda. Andmælandi tekur einnig fram að hann noti ávallt nafnið TARA Akureyri, snyrtistofa, snyrtivöruverslun.

Loks er bent á að umsækjandi hafi leyft andmælanda að nota heitið TARA, skilyrðis- og kvaðalaust fyrir rekstur sinn en síðar afturkallað það án fyrirvara.

Umsækjandi bendir á að umsækjandi hafi rekið fyrirtækið Snyrtistofuna TÖRU frá árinu 1986. Firmað var fyrst skráð hjá Firmaskrá Reykjavíkur 30. júní 1986. Frá árinu 1989 hafi umsækjandi rekið snyrtistofu ásamt umboðs- og heildverslun í Kópavogi undir heitinu TARA og hafi firmað verið skráð í firmaskrá Kópavogs 24. júní 1993. Þá er bent á að nýlega hafi umsækjandi opnað snyrtistofu í Mosfellsbæ og heildsölu í Reykjavík undir sama nafni.

Umsækjandi kveður rúmlega fimmtíu snyrtistofur og hárgreiðslustofur um allt land vera fasta viðskiptavinum umboðs- og heildverslunarinnar Töru og að andmælandi hafi verið meðal viðskiptamanna frá árinu 1992. Umsækjandi kveðst vera umboðsaðili fyrir mörg erlend snyrtivöruvöruvirkir og að rekstur undir heitinu TARA sé orðin mjög umfangsmikill á tíu ára tímabili.

Umsækjandi bendir á að rekstur andmælanda sé sami eða svipaður og rekstur sinn og því sé ljóst að hætt sé við að villst verði á nafni fyrirtækjanna.

Umsækjandi segir að starfsemi sín hafi verið löngu rótgróin um land allt áður en andmælandi hóf rekstur sinn á Akureyri. Notkun andmælanda á nafninu TARA sé því andstæð lögum, sbr. 10. gr. laga nr. 42/1903 og umsækjandi hafi gert athugasemdir við notkun þess sbr. 6. gr. sömu laga.

Umsækjandi andmælir því að ákvæði b-liðar 1. mgr. 9. gr. vörumerkjalaga geti átt við í máli þessu. Vísar hann til viðskiptasambanda umsækjanda undir heitinu TARA um allt land og erlendis og jafnframt er bent á að vegna þróunar í viðskiptum, samgöngum og tækni hafi þessi sérregla laganna litla hagnýta þýðingu í dag. Þá bendir umsækjandi á að andmælandi auglýsi fyrirtæki sitt t.d. í Gulu-bókinni í kafla á landsvísu en ekki í sérstökum kafla fyrir Akureyri. Ennfremur er bent á að þar sé fyrirtækið auglýst undir heitinu TARA án auðkenna t.d. við Akureyri.

Loks mótmælir umsækjandi því að honum hafi verið kunnugt um undirbúning fyrirtækisins Töru á Akureyri og tekur fram að hann hafi aldrei heimilað andmælanda að nota heitið TARA.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TARA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 1200/1995, fyrir vörur í flokkum 3 og 5 og þjónustu í flokkum 35 og 41. Andmælin byggjast á notkun andmælanda á heitinu TARA.

Fyrir liggur að andmælandi hefur notað heitið TARA fyrir starfsemi sína sem felst í smásölu á snyrtivörum ofl. auk þjónustu á snyrtistofu. Telja verður að vörulíking, sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga, sé hér fyrir hendi, án vafa að því er varðar þá flokka er taka til vöru og þjónustuflokk 35 og ennfremur flokk 41 þar sem námskeið og kynning aðila mun að jafnaði tengjast snyrtingu og snyrtivörum.

Upplýst er að umsækjandi hefur rekið fyrirtæki með heitinu SNYRTISTOFAN TARA frá árinu 1986. Einnig liggur fyrir að umsækjandi fékk heitið skráð sem firma árið 1986.

Vörumerkjaréttur getur skapast með skráningu, notkun og markaðsfestu. Óskráð merki sem tekin hafa verið í notkun njóta verndar skv. 1. ml. 3. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Eins og fyrr segir hóf umsækjandi notkun á merkinu TARA árið 1986 og telst því vörumerkjaréttur hans hafa stofnast þá.

Þá nýtur firmaheiti umsækjanda verndar skv. 1. mgr. og 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna.

Andmælandi hóf ekki að nota heitið TARA fyrr en á árinu 1994. Af ofangreindu má sjá að réttur umsækjanda gengur fyrir rétti andmælanda, sbr. 7. gr. vörumerkjalaga, að því tilskildu að talið sé að villast megi á merkjunum.

Tekið skal fram að þótt um ólík myndmerki sé að ræða er ruglingshætta talin vera fyrir hendi þar sem orðhluti og jafnframt aðalhluti merkjanna er sá sami. Áður hefur verið skýrt frá því að vörulíking sé fyrir hendi.

Að meginreglu til er talið að vörumerkjaréttur nái yfir landið allt en ekki einstaka landshluta. Vegna þess og m.a. með hliðsjón af umfangi rekstrar umsækjanda verður að telja að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum.

Andmælandi telur að ákvæði b-liðar 1. mgr. 9. gr. vörumerkjalaga geti átt hér við og merki aðila geti því notið jafnhliða verndar. Af ákvæði 10. gr. vörumerkjalaga er hins vegar ljóst að undantekningarákvæðum 8-9. gr. verður aðeins beitt af dómstólum. Er það því ekki á valdi Einkaleyfastofu sem stjórnvalds að kveða á um slíkt.

Að því er varðar notkun andmælanda á heitinu TARA og heimild til þeirrar notkunar verður að telja að sýnt hafi verið fram á að umsækjandi hafi veitt andmælanda heimild til að nota heitið á árinu 1994. Þá verður að hafa í huga að samkvæmt framangreindu hafði vörumerkjaréttur umsækjanda þá þegar stofnast og verður því að telja að honum hafi verið frjálst að veita aðilum leyfi til að nota merki sitt og þá jafnframt heimilt að afturkalla slíkt leyfi.

Þegar ofangreint er virt verður að telja að réttur umsækjanda til merkisins TARA gangi fyrir rétti andmælanda og beri því að heimila skráningu merkisins.

Vegna mikilla anna vörumerkjaskrárritara hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

Ákvörðunarorð.

Fallist er á skráningu merkisins TARA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 1200/1995.

Reykjavík 15. janúar 1997.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.