

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara

nr. 10/1996

Adam Opel AG, Þýskalandi

gegn

Hyundai Motor Company, Koreu

Málsatvik

Þann 24. maí 1994 lagði G. H. Sigurgeirsson, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu ALTRA, (orðmerki), fyrir hönd umbjóðenda sinna Hyundai Motor Company, Kóreu. Umsókninni var gefið númerið 546/1994. Óskað var skráningar fyrir „bifreiðar“ í flokki nr. 12. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 21. desember 1994.

Með bréfi, dags. 3. febrúar 1995, sem mótttekið var hjá Einkaleyfastofunni þann 6. febrúar 1995, andmælti Sigurjónsson & Thor, ehf. fyrir hönd Adam Opel AG, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda, ASTRA (orðmerki), skráning nr. 1139/1994, sem skráð er fyrir „farartæki og hluta þeirra“ í flokki nr. 12. Umsókn andmælanda var lögð inn 11. júlí 1994 og var birt 20. október s.á. og skráð þann 23. desember 1994.

Þann 28. júlí 1995 barst greinargerð andmælanda. Frekari gögn frá andmælanda bárust síðan þann 30. ágúst 1995. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni þann 22. nóvember 1995.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur óþarft að fjölyrða um líkingu á milli merkjanna ASTRA og ALTRA. Merkin séu nánast eins bæði í sjón og framburði. Það eina sem skilji á milli sé annar stafur orðanna sem ekki sé sami samhljóðinn.

Andmælandi telur umbjóðandi sinn hafa með notkun öðlast betri rétt en umsækjandi og máli sínu til stuðnings leggur hann fram eftirtalin gögn:

1. Reikninga frá framleiðanda bifreiðanna, dagsettir fyrir 24. maí 1994, að einum undanskildum .
2. Bréf frá Bílheimum hf. sem flytja inn ASTRA bifreiðar þar sem fram koma upplýsingar um fjölda skráninga á ASTRA bifreiðum á árunum 1992 fram á mitt ár 1995.
3. Yfirlit frá Bílgreinasambandinu um nýskráningu bifreiða á júní og júlí 1992.
4. Yfirlit frá Bifreiðaskoðun Íslands um nýskráningu bifreiða í júní 1995.
5. Ljósrit af auglýsingu á ASTRA bifreiðum er birtust í Morgunblaðinu og DV í júnímánuði 1992.

Framangreindar upplýsingar telur andmælandi vera afgerandi varðandi notkun á á vörumerkinu ASTRA fyrir vörur í flokki nr. 12.

Þá telur andmælandi að ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi hér einnig við þar sem um sérhæfða atvinnugrein sé að ræða og næsta víst sé að sá sem starfi við framleiðslu og sölu bifreiða viti eða „eigi að vita“ um öll helstu vörumerkin í sinni atvinnugrein. Þessu til stuðnings leggur andmælandi fram gögn um að andmæli hafi verið lögð fram vegna skráningar ALTRA í nokkrum evrópulöndum þ.e. á Spáni 29. október 1993, í Þýskalandi 19. nóvember 1993 og í Portúgal 27. janúar 1994.

Umsækjandi leggur fram máli sínu til stuðnings tvo úrskurði er varða skráningu merkisins ALTRA, annan frá Svíþjóð og hinn frá Þýskalandi. Í Svíþjóð var vörumerkinu ALTRA andmælt á grundvelli merkisins ASTRA í eigu Astra AB, en það merki var líka skráð fyrir vörur í flokki nr. 12. Í Þýskalandi var merkinu ALTRA hins vegar andmælt á

grundvelli vörumerkisins ASTRA í eigu Adam Opel AG, skráð fyrir vörur í flokki nr. 12. Báðum ofangreindum andmælum var hafnað. Með tilliti til þess fer umsækjandi fram á að skráning merkisins ALTRA nái fram að ganga sem fyrst og framangreindum andmælum verði hafnað.

Niðurstaða.

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

Í máli þessu er deilt um hvort heimila eigi skráningu vörumerkisins ALTRA, umsókn nr. 546/1994, fyrir vörur í flokki nr. 12. Andmælin eru byggð á því að ruglingshætta geti skapast á milli þess og merkisins ASTRA, skráning nr. 1139/1994 fyrir vörur í flokki nr. 12.

Umsækjandi lagði inn umsókn sína þann 24. maí 1994. Með bréfi, dags. 28. júlí s.á., var henni í fyrstu hafnað á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vegna annars vörumerks. Var veittur frestur til 28. september s.á. til að gera athugasemdir eða leggja fram samþykki eiganda skráningar nr. 272/1980. Þann dag var fresturinn framlengdur að beiðni umsækjanda til 28. nóvember s.á. Eftir að andmæli umsækjanda bárust 10. nóvember s.á. þá féllst vörumerkjarskráritari á skráningu ALTRA og merkið var birt í ELS-tíðindum 21. desember 1994.

Þann 11. júlí 1994 sótti andmælandi um skráningu á vörumerki sínu ASTRA (orðmerki). Merkið var birt 20. október s.á. og ekki bárust nein andmæli og var því merkið skráð þann 23. desember 1994.

Samkvæmt meginreglu 7. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 þá gengur eldri réttur fyrir yngri ef tveir eða fleiri krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á. Vernd skráningar hefst frá þeim degi er skrifleg tilkynning er afhent vörumerkaskráritara, sbr. 22. gr. vörumerkjalaga.

Er umsækjandi lagði inn umsókn sína um skráningu merkisins ALTRA, var ekki búið að skrá vörumerkið ASTRA og ekki lá fyrir umsókn um skráningu. Í ljósi meginreglu 7. gr. vörumerkjalaga verður að skera hér úr um hvort andmælandi hafði með notkun öðlast vörumerkjarétt á vörumerkinu ASTRA fyrir 24. maí 1994.

Af þeim gögnum er andmælandi hefur lagt fram verður ekki séð að vörumerkið ASTRA hafi verið notað eitt og sér við sölu og markaðssetningu, heldur iðulega sem OPEL ASTRA, sbr. ljósrít andmælanda af dagblaðsauglýsingum frá 1992. Heitið ASTRA er eingöngu notað eitt sér í meginmáli í auglýsingu sem aðallega er einkennt með heitinu OPEL ASTRA. Einnig má vísa til afrita af yfirlitum á bifreiðainnflutningi er andmælandi lagði fram, þar sem slíkar bifreiðar eru ávallt flokkaðar sem OPEL ASTRA. Með hliðsjón af framangreindu verður að telja að ASTRA hafi eitt og sér ekki öðlast markaðsfestu, heldur hafi það nánast eingöngu verið notað með vörumerkinu OPEL og þannig ávallt verið tengt OPEL bifreiðum. Andmælandi telst því ekki hafa sýnt fram á að hann hafi öðlast betri rétt en umsækjandi vegna notkunar á vörumerkinu ASTRA.

Andmælandi telur einnig að ákvæði 1. tl. 7. mgr. 14. gr. eigi hér við. Andmælandi vísar í gögn þess efnis að umsækjandi hafi vitað um vörumerki andmælanda m.a. með vísan í andmæli er lögð voru fram gegn skráningu ALTRA í Þýskalandi, Spáni og Portúgal.

Með vísan til þess er áður hefur verið rakið um notkun andmælanda á merkinu ASTRA ásamt auðkenninu OPEL verður ekki talið að skráning merkisins ALTRA muni valda villu. Er skráning merkisins ALTRA samkvæmt umsókn nr. 546/1994, því heimiluð með vísan til 2. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

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

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins ALTRA (orðmerki), skv. umsókn nr. 546/1994, er heimiluð.

Reykjavík 4. desember 1996,

Bjarni Eiríksson, lögfr.