

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 25/2002

United Parcel Service of America, Bandaríkjunum

gegn

Verdipapirsentralen, Noregi.

Málsatvik

Hinn 29. júní 2001 lagði, G.H. Sigurgeirsson, f.h. Verdipapirsentralen, Boks 140 Vollebekk, 0520 Oslo, Noregi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins VPS global konto (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2085/2001. Óskað var skráningar fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36, 38 og 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. desember 2001, sbr. skráning nr. 1115/2001.

Með bréfi dags. 15. febrúar 2002, andmæltu Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. United Parcel Service of America, Inc., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við eftirfarandi skráð vörumerki andmælenda: 51/1991 UPS (orð- og myndmerki), 59/1991 UPS (orðmerki), 620/1997 UPS (orð-og myndmerki), 621/1997 UPS (orðmerki), 622/1997 UPS ONLINE (orðmerki), 900/1997 UPS ONLINE ENVOY (orðmerki), 663/1999 UPS ONLINE DOSSIER (orðmerki), 664/1999 UPS ONLINE

COURIER (orðmerki), 665/1999 UPS DOCUMENT EXCHANGE (orðmerki) og 760/1999 UPS CAPITAL (orðmerki).

Andmælanda var veittur frestur til 18. mars 2002, skv. ákvæði 2. mgr. 11. gr. regurlgerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl., til að skila greinargerð til stuðnings andmælanum. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni hinn 7. mars 2002 og voru þau send umsækjanda og honum gefinn frestur til 13. maí 2002 til að gera athugasemdir. Hinn 8. maí 2002, barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá umsækjanda. Var hún send andmælanda og málið jafnframt tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann eigi einkarétt á vörumerkinu UPS orðmerki og UPS myndmerki um allan heim. Vörumerki fyrirtæksins sé skráð um allan heim.

Andmælandi tekur fram að félagið sé stærsta fyrirtæki á sviði hraðflutninga í heiminum og það sjái um að afhenda meira en 13 milljón skjöl og böggla daglega og hafi samband við 7,9 milljón viðskiptavini á hverjum degi. Um frægð fyrirtækisins vísar andmælandi til heimsíðu félagsins www.ups.com þar sem settar eru fram ýmsar staðreyndir um starfsemi fyrirtækisins. Á hverjum degi fái fyrirtækið um 40 milljón heimsóknir á heimasíðuna. Þá nái þjónustusvæði félagsins yfir meira en 200 lönd í heiminum. Þar að auki reki félagið níunda stærsta flugfélag í Norður Ameríku og eigi um 238 flugvélar. Andmælandi bendir á að starfsemi félagsins á Íslandi hafi hafist árið 1993 í samstarfi við fyrirtækið TVG-Zimsen. Á hverjum degi komi flugvél frá félaginu til Íslands með hraðsendingar og böggla.

Andmælandi bendir á að félagið eigi mörg vörumerki skráð hér á landi sem innihaldi UPS, sbr. t.d. skráning nr. 51/1991 UPS, orð- og myndmerki, fyrir vörur og þjónustu í 16., 38. og 39 flokki, skráningu nr. 59/1991 UPS, orðmerki, fyrir sömu flokka, skráning nr. 620/1997 UPS, orð-og myndmerki, fyrir allar vörur og þjónustu í 9., 35. og 36. flokki og tiltekna þjónustu í 42. flokki, skráning nr. 621/1997 UPS, orðmerki, fyrir sömu vörur og þjónustu, skráning nr. 622/1997 UPS ONLINE, orðmerki, fyrir allar vörur og þjónustu í 9. og 39 flokki, skráning nr 900/1997 UPS ONLINE ENVOY, orðmerki, skráð fyrir vörur og þjónustu í 9., 38. og 39. flokki, nr.

663/1999 UPS ONLINE DOSSIER, orðmerki, fyrir vörur og þjónustu í 9. og 38. flokki, nr. 664/1999 UPS ONLINE COURIER, orðmerki, fyrir vörur og þjónustu í 9. og 38. flokki, nr. 665/1999 UPS DOCUMENT EXCHANGE, orðmerki, fyrir vörur og þjónustu í 9. og 38. flokki og 760/1999 UPS CAPITAL, orðmerki, fyrir þjónustu í flokki 36.

Andmælandi nefnir að vörumerkið UPS sé heimsfrægt og hafi mikið verið notað hér á landi. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. megi ekki skrá vörumerki ef villast megi á merkinu og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða notað hafi verið hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og sé enn notað hér. Vörumerki andmælanda hafi verið skráð og notuð hér á landi eins og fyrr hafi verið nefnt og erlendis séu þau notuð mjög mikið. Þannig sé ástæða að vísa til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Þá bendir andmælandi á að auk þess beri að hafa 7. tl. 1. mgr. 14. gr. í huga í þessu máli, en skv. því megi ekki skrá merki ef það 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. Andmælandi vísar til athugasemda um 14. gr. í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga nr. 45/1997, en þar kemur m.a. fram að reglan eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Andmælandi tíundar því næst efni 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar, vísar til greinargerðar um ákvæði samþykktarinnar, bandaríks fræðirits um efnið og bendir á útprentanir af Netinu sem lúti að starfsemi fyrirtækisins og nefnir að þær séu aðeins dæmi um frægð merkja hans og sé sú frægð hafin yfir allan vafa. Í ljósi framangreinds sé því hafið yfir vafa að hafna beri skráningu merkisins.

Andmælandi tekur fram að aðaltáknið í vörumerkjaskráningu nr. 1115/2001, VPS global konto (orð- og myndmerki) séu bókstafirnir VPS og því sé ruglingshætta með því og UPS merkjum andmælanda. Bókstafirnir U og V séu mjög líkir í sjón og þar sem að þeir eru fyrsti stafur í báðum merkjunum, sem eigi það jafnframt sameiginlegt að samanstanda af þremur bókstöfum, auk þess sem að annar og þriðji stafur í báðum merkjunum séu samhljóðarnir P og S, verði heildarmynd merkjanna það lík að ruglingshætta skapast í skilningi vörumerkjalaga.

Þá tekur andmælandi fram að sú staðreynd að vörumerki andmælanda sé heimsfrægt eigi að hafa áhrif á mat á ruglingshættu, frægðin valdi því að líkur aukist á því að önnur merki valdi ruglingshættu gangvart merki andmælanda. Máli sínu til stuðnings vísar

andmælandi m.a. til dóms Evrópudómstólsins, þar sem dómstóllinn hafi dæmt að frægð merkis auki sérkenni þess og víkki út verndarsviðið og tekur um leið fram að túlka beri íslensk vörumerkjölög í samræmi við tilkipun 89/104 EBE og Evrópudómstólinn. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi einnig til úrskurðar norsku árfrýjunarnefndarinnar í einkaleyfa- og vörumerkjámálum frá 18. mars 1999, þar sem staðfest hafi verið að aukið sérkenni eldra merkis hafði áhrif á mat á ruglingshættu og hafi m.a. verið vísað til áðurnefnds dóms Evrópudómstólsins því til stuðnings.

Andmælandi bendir á að skráningar hans nái yfir flokka 9, 16, 35, 36, 38, 39 og 42 og að hin andmælt skráning nái yfir flokka 35, 36, 38 og 42 og því sé vöru- og þjónustulíking fyrir hendi, sbr. 4. gr. vörumerkjálaga.

Að lokum bendir andmælandi á að starfssvið andmælanda og umsækjanda skarist. Þannig starfi andmælandi á sviði hraðflutninga en hann sé einnig virkur á sviði þróunar á hugbúnaði og vélbúnaði, fjarskipta og fjármálaþjónustu og vísar andmælandi því til stuðnings til upplýsinga af heimsíðunni www.ups.com. Auk þess beri að hafa í huga að merki andmælanda sé heimsfrægt og það njóti því aukinnar verndar skv. 2. tl. 4. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997.

Umsækjandi bendir á hvað starfsemi sína varðar, að um sé að ræða sjálfseignarstofnun sem hafi það hlutverk að annast skráningu verðbréfa í Noregi, m.a. stafræna skráningu og starfi skv. “lov om verdipapirsentral” frá 1985. Stofnunin sé því systurstofnun Verðbréfaskráningar Íslands. Þannig starfi stofnunin á mjög þröngu sviði, sem afmarkað sé með lögum. Beri að hafa það í huga við mat á ruglingshættu.

Þá bendir umsækjandi á að við mat á því hvort að vörumerki séu það lík að villast megi á þeim sé tvennt sem huga verði að. Annars vegar það að merkin sem slík séu svo lík að villast megi á þeim og hins vegar það að þau eigi að auðkenna svo líkar vörur eða þjónustu að ruglingi geti valdið meðal neytenda.

Hvað vöru- og þjónustulíkinguna varðar bendir umsækjandi á að hann starfi á mjög þröngu sviði, skráningu verðbréfa, sem auk þess sé afmarkað með lögum. Þjónusta sú sem merkið er skráð fyrir miðist við þessa þjónustu og það sem henni gæti tengst. Á móti komi að starfsemi andmælanda sé bundin við hraðflutninga eins og skýrt komi fram í greinargerð hans. Þannig sé mjög fjarstæður möguleiki að ruglast megi á vörum

og þjónustu þessara aðila. Umsækjandi nefnir að vöru- og þjónustulistar allra merkja andmælanda sem tilgreind séu í andmælunum sýni glögggt að merkin séu skráð sem auðkenni á vörum og þjónustu á starfssviði andmælanda, þ.e. flutningum. Nefnir umsækjandi í því sambandi nokkur af þessum merkjum og bendir á að þjónustulistar þeirra séu augljóslega sniðnir að skjalaflutningi ýmiss konar.

Umsækjandi bendir á að nokkur af merkjum andmælanda séu skrásett í flokkum án þess að vörur eða þjónusta sé nánar tilgreind. Hvað þessi merki varðar bendir umsækjandi á að við mat á þeirri vernd er þær skráningar veita, beri að hafa hliðsjón af starfsemi andmælanda. Þannig bendir umsækjandi á að ekki nokkur hætta geti talist á því að villst verði á merkjunum með hliðsjón af þeim vörum og þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna.

Umsækjandi telur þá fullyrðingu ranga er fram komi í greinargerð andmælanda þess efnis að þar sem hin andmælt skráning nái að hluta til yfir þjónustu í sömu flokkum og merki andmælanda, sé vöru- og þjónustulíking fyrir hendi. Sú skylda á eigendum vörumerkjaskráninga að tilgreina hvaða vörur og þjónustu merkjunum sé ætlað auðkenna sé einmitt vegna þess að ekki sé sjálfgefið að vöru- og þjónustulíking sé fyrir hendi þó merki séu skráð í sama eða sömu flokkum. Bendir umsækjandi á að þróunin á Norðulöndunum sé sú að líta í auknu mæli til þess hvort að vörur eða þjónusta greini sig nægjanlega frá öðrum vörum eða þjónustu í sama flokki. Máli sínu til stuðnings vísar umsækjandi til norræns fræðirits um efnið.

Umsækjandi mótmælir þeirri fullyrðingu andmælanda að merki hans teljist vel þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Bendir hann á að í greinargerð með vörumerkjalögum segi að umræddur 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sé undantekning frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og líkt og með aðrar undantekningar beri að túlka hana þröngt. Þannig beri andmælandi að sjálfsögðu sönnunarbyrði fyrir því að umrædd undantekning geti átt við. Umsækjandi tekur fram að í greinargerð andmælanda sé á engan hátt sýnt fram á að vörumerki hans uppfylli þau skilyrði að teljast vel þekkt hér á landi. Gögn þau er fylgi greinargerð andmælanda renni á engan hátt stoðum undir þær fullyrðingar. Upplýsingarnar séu teknar af heimasíðu andmælanda og því frá honum sjálfum komnar auk þess sem þær lýsi nánast eingöngu starfsemi andmælanda í Bandaríkjunum. Í greinargerð andmælanda komi fram að starfsemi þess sé í samstarfi við TVG-ZIMSEN. Við skoðun á heimasíðu þess fyrirtækis sé ekki að sjá að vörumerki andmælanda séu sett neitt sérstaklega fram.

Þannig sé í raun einvörðungu vísað til andmælanda sem eins af mörgum samstarfsaðilum TVG-ZIMSEN. Bendir umsækjandi á að samstarf þetta geti því ekki rennt stöðum undir að merkið teljist vel þekkt meðal neytenda hérlandis. Til að unnt sé að beita undantekningarreglu 7. tl. 1. mgr. 14. gr. þurfi að vera hafið yfir allan vafa að merkið teljist “vel þekkt” hérlandis og vísar umsækjandi máli sínu til stuðnings til norræns fræðisrits um efnið.

Umsækjandi mótmælir einnig þeim fullyrðingum andmælanda að merkið teljist heimsfrægt og eigi þar með að njóta á einhvern hátt víðtækari verndar þess vegna. Tilvísunum í dóma Evrópudómstólsins mótmælir umsækjandi með þeim rökum að þeir séu málinu óviðkomandi. Vörumerkjatilskipun ESB hafi ekki gildi hér á landi og því bindi dómar Evrópudómstólsins um túlkun á henni á engan hátt hendur skárningaryfirvalda hérlandis.

Umsækjandi bendir á að réttilega sé það heildarmynd vörumerkja sem mestu ráði við mat á ruglingshættu og tekur fram að andmælandi virðist í greinargerð sinni líta alveg framhjá þessari reglu. Þannig sé vörumerkjaskráning nr. 1115/2001 VPS global konto orð- og myndmerki, orðhluti þess sé VPS global konto. Merkið sé svo stílfært þannig að um orðhlutann sé myndaður bogi og við hlið hans sé svartur kassi með tveimur þríhyrningum. Sé litið til þeirra einstöku merkja sem andmælandi byggir ruglingshættu á sé augljóst að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi við neitt þeirra.

Umsækjandi vísar næst til úrskurða Einkaleyfastofunnar sem og úrskurða dönsku Einkaleyfastofunnar máli sínu til stuðnings og bendir á að hinir dönsku úrskurðir hafi ákveðið fordæmisgildi hér á landi, enda séu hin íslensku vörumerkjalög að mestu byggð á danskri fyrirmynd.

Umsækjandi mótmælir þeirri fullyrðingu andmælanda að bókstafirnir séu mest áberandi hlutar merkjanna. Það sé í raun eingöngu í þeim merkjum andmælanda sem bara eru mynduð úr bókstöfum sem svo sé. Þá bendir umsækjandi á að jafnvel þó að einvörðungu væru bornir saman framangreindir bókstafir, væri ekki um ruglingshættu að ræða á milli þeirra. Bókstafirnir VPS séu allir sérhljóðar, framburður þeirra geti aldrei orðið annar en vaff þé ess. UPS sé hins vegar eins atkvæðis orð sem bera megi fram sem ubs eða upps. Hljóðlíking milli þessara hluta merkjanna sé því útilokuð. Það að annars vegar sé einvörðungu um að ræða sérhljóða auðveldi jafnframt neytendum

aðgreiningu þeirra hvað sjónlíkingu varðar. Vísar umsækjandi næst til leiðbeingargreina í norrænu fræðiriti um mat á ruglingshættu slíkra merkja.

Að lokum bendir umsækjandi á að við mat á skráningarhæfi merkisins VPS global konto, sbr. vörumerkjaskráning nr. 1115/2001, hafi Einkaleyfastofan talið að ekki væri fyrir hendi hætta á ruglingi við neitt tilgreindra merkja andmælanda og renni það frekar stoðum undir þá staðreynd að ekki sé um ruglingshættu að ræða.

Þannig krefst umsækjandi þess að andmælum við vörumerkjaskráningu nr. 1115/2001, VPS global konto verði hafnað og skráningin látin standa óhöggð.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins VPS global konto (orð- og myndmerki), skráning nr. 1115/2001 fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36, 38 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við eftirfarandi skráð vörumerki andmælanda: 51/1991 UPS (orð- og myndmerki), 59/1991 UPS (orðmerki), 620/1997 UPS (orð- og myndmerki), 621/1997 UPS (orðmerki), 622/1997 UPS ONLINE (orðmerki), 900/1997 UPS ONLINE ENVOY (orðmerki), 663/1999 UPS ONLINE DOSSIER (orðmerki), 664/1999 UPS ONLINE COURIER (orðmerki), 665/1999 UPS DOCUMENT EXCHANGE (orðmerki) og 760/1999 UPS CAPITAL (orðmerki).

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því 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 einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu og vörulíkingu.

Merki umsækjanda er skráð fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 36, 38 og 42. Merki andmælanda eru skráð fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 38, 39 og 42. Að mati Einkaleyfastofunnar er því um vöru- og þjónustulíkingu að ræða á milli merkjanna.

Merki umsækjanda er svarthvítt orð- og myndmerki. Hægra helmingur merkisins er orðhluti en þar stendur með nokkuð stórum hástöfum, VPS og fyrir neðan það, í talsvert minna lettri og lágstöfum, stendur svo global konto. Sporöskjulaga bogi eða skeifa er svo dregin frá orðunum global konto og uppfyrir bókstafina VPS. Vinstri helmingur merkisins er svo ferhyrnd mynd, gráir þríhyrningar með hvítum skuggum á svörtum fleti, sem mynda eins konar fjallstinda.

Merki andmælanda eru tíu talsins, tvö orð- og myndmerki og átta orðmerki. Orð- og myndmerkin, þ.e. skráningar nr. 51/1991 UPS, og 620/1997 UPS, eru eins. Merkið er svarthvítt, eins konar skjaldarmerki. Annars vegar einföld mynd af böggli og fyrir neðan böggulinn er svo skjöldur. Innan í skildinum stendur svo með nokkuð stórum lágstöfum UPS. Orðmerki andmælanda eru merkin UPS (tvö merki), UPS ONLINE, UPS ONLINE ENVOY, UPS ONLINE DOSSIER, UPS ONLINE COURIER, UPS DOCUMENT EXCHANGE og UPS CAPITAL.

Ef orðhlutar vörumerkja andmælanda er borin saman við orðhluta vörumerkis umsækjanda eru það annars vegar bókstafirnir VPS í merki umsækjanda og UPS í merkjum andmælanda sem eru hve mest áberandi. Það sem greinir þessa tvo hluta að er því fyrst og fremst bókstafurinn V í merki umsækjanda og bókstafurinn U í merkjum andmælanda. Bókstafirnir V og U eru talsvert líkir í útliti og því sjónlíking því nokkur. Fyrri bókstafurinn er þó samhljóði og hinn seinni sérhljóði. Þá er unnt að bera fram merkið UPS en ekki er hægt að bera fram orð úr merkinu VPS. Að mati Einkaleyfastofunnar er hljóðlíking því ekki fyrir hendi á milli merkjanna.

Það sem ræður þó úrslitum við matið á ruglingshættunni er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þegar heildarmynd merkjanna er metin, einkum með tilliti til þess hve myndhluti merkis umsækjanda er mikið áberandi, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekkert ofangreindra merkja andmælanda, sé svo líkt merki umsækjanda, VPS global konto (orð- og myndmerki), að ruglingi geti valdið sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til ofangreinds skal skráning vörumerkisins VPS global konto (orð- og myndmerki), nr. 1115/2001 halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, VPS global konto (orð- og myndmerki), nr. 1115/2001 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. nóvember 2002

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.