

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 10/1999

Búnaðarbanki Íslands, Reykjavík.

gegn

Kaupfélagi Eyfirðinga, Akureyri.

Málsatvik:

Þann 19. febrúar 1997 lagði Kaupfélag Eyfirðinga inn umsókn um skráningu á vörumerkinu KOSTABÓK (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 223/1997. Óskað var skráningar fyrir fjármálastarfsemi í flokki nr. 36.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 25. ágúst 1997.

Með bréfi, dags. 22. október 1997, andmælti Brynjólfur Kjartansson, hrl. fyrir hönd Búnaðarbanka Íslands, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að orðið KOSTABÓK skorti aðgreiningarhæfi sbr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 og að merkið KOSTABÓK hafi ekki öðlast markaðsfestu í skilningi 1. mgr. 2. gr. sömu laga. Þá byggjast andmælin á ruglingshættu við merki andmælanda, KOSTABÓK.

Umsækjanda var veittur frestur til 9. janúar 1998 til að skila inn skriflegri greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 5. janúar 1998, var send andmælanda og honum veittur frestur til 12. mars 1998 til að koma með frekari athugasemdir. Athugasemdir andmælanda bárust 21. janúar 1998 og var umsækjanda veittur frestur til 23. mars 1998 til að koma með frekari athugasemdir. Ekki bárust frekari gögn frá umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi andmælir skráningu vörumerkis umsækjanda, KOSTABÓK, á þeim grundvelli að orðið KOSTABÓK sé ekki til þess fallið að greina innlánsreikning umsækjanda frá öðrum slíkum reikningum, sbr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Orðið KOSTABÓK sé samsett úr orðhlutunum "KOSTA" og "BÓK". Síðari hlutinn tákni aðeins tegund vörunnar, það er að segja bankabók, og sé því lýsandi fyrir vöruna. Fyrri hlutinn sé lýsing á ástandi hlutar, honum sé lýst á jákvæðan hátt, þ.e. að hann sé búinn einhverjum kostum. Orð sem innihalda forskeytið "kosta" séu því ekki skráningarhæf þar sem þau séu lýsandi.

Andmælandi bendir á að því minni sérkenni sem merki hefur, því meiri verði markaðsfestan að vera til að merkið verði skráð á grundvelli hennar. Andmælandi vísar til Hæstaréttardóms frá 13. mars 1997 þar sem lögbannsbeiðni umsækjanda gegn notkun andmælanda á nafninu KOSTABÓK var hafnað. Í dóminum hafi ekki verið fallist á að umsækjandi hefði sýnt fram á að notkun hans á heitinu KOSTABÓK hefði náð þeirri markaðsfestu að notkun andmælanda bryti gegn lögvörðum rétti hans. Telur andmælandi að Hæstaréttardómur þessi eigi að hafa bindandi gildi í máli þessu. Ef ekki verði fallist á það, telur andmælandi að dómurinn eigi að hafa mikið leiðbeiningargildi í málinu.

Andmælandi telur að merkið KOSTABÓK hafi ekki öðlast markaðsfestu þar sem að merki umsækjanda sé ekki almennt þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Andmælandi bendir á að í áðurgreindu lögbannsmáli hafi umsækjandi lagt fram gögn um markaðsfestu merkisins KOSTABÓK frá síðasta áratug. Þá hafi verið lögð fram gögn um notkunina á árinu 1991 auk umburðarbréfs til viðskiptavina umsækjanda frá janúar 1997. Að mati andmælanda hefur notkun umsækjanda á heitinu KOSTABÓK legið niðri samfleytt í um fimm ár.

Andmælandi telur sig hafa gert KOSTABÓK Búnaðarbankans vel þekkt meðal landsmanna og leggur hann fram gögn þar að lútandi. Hann hafi byrjað að bjóða upp á KOSTABÓK þann 3. janúar 1997, einum og hálfum mánuði áður en umsækjandi lagði inn umsókn sína um skráningu vörumerkisins KOSTABÓK. Andmælandi telur að ef merkið KOSTABÓK verði talið hafa nægilegt aðgreiningarhæfi, verði að hafna skráningu merkisins á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 þar sem að hann hafi þegar hafið notkun merkisins, en umsækjandi hafi ekki notað merki sitt undanfarin fimm ár.

Umsækjandi telur að merki sitt, KOSTABÓK, hafi til að bera nægilegt aðgreiningarhæfi og sé því skráningarhæft samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Bendir hann á vörumerkjaskráningar nr. 404/1993 - GULLBÓK og nr. 398/1993 - METBÓK máli sínu til stuðnings og telur hann að merkið KOSTABÓK hafi til að bera jafn mikið aðgreiningarhæfi og framangreind merki. Merkið hafi verið í notkun í 14 ár samfellt en samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga eigi að líta m.a. til notkunar merkis við mat á skráningarhæfi þeirra.

Varðandi markaðsfestuna segist umsækjandi hafa notað merki sitt óslitið í 14 ár, eða allt frá árinu 1984 er hann kynnti fyrst sparnaðarleið sína KOSTABÓK. Segir hann að KOSTABÓKIN hafi verið auglýst töluvert í byrjun, en síðan af og til í blöðum, með bæklingum og tilkynningum til félagsmanna. Félagsmenn séu um níu þúsund í dag, og leggur umsækjandi fram upplýsingar um innistæður á KOSTABÓKAR-reikningunum á árunum 1987, 1991, 1993, 1995 og 1997, sem sendar voru bankaeftirliti Seðlabankans á þessum tímum. Umsækjandi telur þannig ljóst að KOSTABÓKIN hafi verið sífellt í notkun og umtalsverðir fjármunir hafi verið varðveittir á þessum reikningum á hverjum tíma, frá upphafi allt fram á þennan dag. Umsækjandi segir það því rangt að notkun hans á heitinu KOSTABÓK hafi legið niðri um fimm ára skeið. Telur umsækjandi að þar sem bæði umsækjandi og andmælandi reki starfsemi sína á félagssvæði umsækjanda sé mikil hætta á ruglingi milli merkjanna.

Umsækjandi telur dóm Hæstaréttar ekki hafa gildi í þessu úrskurðarmáli þar sem að Hæstiréttur hafi ekki lagt mat á rétt umsækjanda til vörumerkisins heldur aðeins synjað um framgang á lögbanni þar sem ekki væri talin hætta á að réttindi færu forgörðum þó beðið væri niðurstöðu í almennu dómsmáli um ágreininginn. Í forsendum dómsins sé byggt á því að KOSTABÓK umsækjanda hafi ekki verið auglýst frá árinu 1990, en það sé rangt og leggur umsækjandi fram gögn því til stuðnings.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins KOSTABÓK (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 233/1997 fyrir fjármálastarfsemi í flokki nr. 36. Andmælin byggjast annars vegar á því að orðið KOSTABÓK skorti aðgreiningarhæfi sbr. 13. gr.

vörumerkjalaga nr. 47/1968, og að merkið hafi ekki öðlast markaðsfestu í skilningi 1. mgr. 2. gr. sömu laga. Hins vegar byggjast andmælin á ruglingshættu við merki andmælanda, KOSTABÓK.

Fyrri málsástæða andmælanda byggir á því að orðið KOSTABÓK skorti aðgreiningarhæfi og að umsækjandi hafi ekki öðlast rétt til heitisins KOSTABÓK á grundvelli markaðsfestu.

Fyrir liggur að heitið KOSTABÓK var tekið í notkun af umsækjanda á árinu 1984. Sótt var um skráningu þess hjá Einkaleyfastofunni í febrúar 1997. Í ágúst 1997 var vörumerki umsækjanda birt í ELS-tíðindum með þeirri athugasemd að það væri skráð á grundvelli markaðsfestu sbr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Við mat á því hvort að merki hafi nægileg sérkenni til að verða skráð sem vörumerki er ávallt litið til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefur verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Samkvæmt þeim upplýsingum og gögnum sem umsækjandi hefur lagt fram má sjá að töluverður fjöldi viðskiptavina umsækjanda stofnuðu bankabók undir heitinu KOSTABÓK og hafa verið með hana í virkri notkun síðan. Er það því álit Einkaleyfastofunnar að vörumerkjaréttur umsækjanda á heitinu KOSTABÓK hafi þegar stofnast fyrir notkun áður en umsókn um skráningu þess var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni og sá réttur hafi ekki fallið niður á tímabilinu þar sem að fjöldi viðskiptavina áttu og eiga enn bankabók undir nafninu KOSTABÓK hjá umsækjanda.

Síðari málsástæða andmælanda byggist á ruglingshættu milli merkis andmælanda og merkis umsækjanda.

Merki umsækjanda og merki andmælanda eru alveg eins, þeir nota báðir heitið KOSTABÓK sem auðkenni fyrir sömu þjónustu. Því má telja ljóst að um ruglingshættu sé að ræða á milli merkjanna.

Eins og fram hefur komið hóf umsækjandi notkun á merkinu KOSTABÓK á árinu 1984. Samkvæmt 7. gr. laga 47/1968 gengur réttur umsækjanda til merkisins því fyrir rétti andmælanda. Af framlögðum gögnum má ráða að notkun umsækjanda á vörumerkinu KOSTABÓK hafi ekki fallið niður frá árinu 1984.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins KOSTABÓK (orðmerki) skv. umsókn nr. 233/1997 heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins KOSTABÓK (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 233/1997 er heimiluð.

Reykjavík 6. júlí 1999,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.