

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7/2002

Audiovox Corporation, Bandaríkjunum,

gegn

INTERTRACE S.L., Spáni.

Málsatvik

Hinn 19. maí 2000 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að INTERTRACE S.L. Avenida de los Torenos, 24, E-28028 Madrid, Spáni eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 731 291, AUDIOVOX (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi. sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 38.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. september 2000.

Með bréfi dags. 20. nóvember 2000 andmælti G.H. Sigurgeirsson., f.h. Audiovox Corporation, 150 Marcus Boulevard, Hauppauge, New York, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Hinn 22. nóvember tilkynnti G.H. Sigurgeirsson hins vegar að Ólafur Ragnarsson hrl. hefði tekið við málinu í hans stað. Var honum gefinn frestur til 20. desember 2001 til að leggja fram andmæli í samræmi vð 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja ofl. nr. 310/1997. Greinargerð barst svo hinn 20. desember 2000 og byggjast andmælin á ruglingshættu við vörumerki andmælanda AUDIOVOX, sem hann telur sig hafa betri rétt til vegna notkunar hér á landi og á ruglingshættu við firmanafn andmælanda, Audiovox Corporation.

Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um fram komin andmæli hinn 20. desember 2000, og var eiganda alþjóðlegu skráningarinnar veittur frestur til 20. apríl 2001 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann hér á landi. Viðbótargögn frá andmælanda bárust Einkaleyfastofnunni 2. mars 2001. Hinn 10. ágúst 2001 bárust á símbréfi upplýsingar frá andmælanda um skráningarstöðu vörumerkis síns í nokkrum löndum. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi kveðst hafa notað orðmerkið AUDIOVOX á vörum sem hann hafi selt á Íslandi, einkum farsíma, frá árinu 1995.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og firmarétt sinn á lögum um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. Andmælandi bendir á að orðið AUDIOVOX sé aðalhluti firmanafns síns, en firmanafn sitt segir andmælandi að sé á afurðum og vörum þeim sem hann selji hér á landi.

Andmælandi heldur því jafnframt fram að orðið AUDIOVOX sé “vel þekkt” hér á landi sem vörumerki andmælanda sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ennfremur vísar andmælandi til 5. gr., 22. gr. og 19. gr. vörumerkjalaganna.

Andmælandi heldur því jafnframt fram að orðið AUDIOVOX sem “vel þekkt” vörumerki njóti verndar til samræmis við ákvæði Parísarsáttmálans um vernd hugverka á sviði iðnaðar og njóti jafnframt verndar TRIPS sáttmálans, enda sé Ísland aðili að báðum þessum sáttmálum. Í þeim báðum séu ákvæði um sérstaka vörumerkjavernd eigenda “vel þekktra” vörumerkja og gildi hið sama um þann hluta firmanafns viðkomandi eiganda sem notaður sé sem vörumerki, sbr. í þessu máli AUDIOVOX. Vísar andmælandi máli sínu til stuðnings til samræmdra leiðbeininga Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) um vel þekkt merki frá 11. júní 1999.

Andmælandi tekur fram að vörumerki sitt AUDIOVOX, sé skráð í samtals 67 löndum fyrir vörur í flokki 9 og leggur fram lista yfir löndin, því til stuðnings.

Þá bendir andmælandi á að orðimerkið AUDIOVOX sé meginhluti firmanafns andmælanda. Þar sem orðmerki hinnar alþjóðlegu umsóknar AUDIOVOX sé

nákvæmlega eins og meginhluti firmanafns andmælanda, telur andmælandi augljóst að um ruglingshættu sé að ræða og telur ekki ástæðu til að rökstyðja það mikið frekar.

Andmælandi lagði svo inn gögn sem hann telur sanna notkun andmælanda á merkinu AUDIOVOX og firmanafninu Audiovox Corporation, þ.m.t. skriflegar yfirlýsingar frá Landsíma Íslands sem söluaðila og frá Póst- og Síamálastofnun.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 731 291 AUDIOVOX (orðmerki), en merkið er skráð fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 9 og 38. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda AUDIOVOX, sem andmælandi telur sig hafa betri rétt til vegna notkunar hér á landi og á ruglingshættu við firmanafn andmælanda, Audiovox Corporation.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við 3. gr. frumvarps til vörumerkjalaga nr. 45/1997 kemur fram að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar. Þá segir að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað og vörumerkið uppfylli skilyrði vörumerkjalaganna um skráningu.

Hvað varðar notkun andmælanda á merkinu, þá hefur hann lagt fram yfirlýsingar frá söluaðila, Landsíma Íslands, þess efnis að þeir hafi markaðsett síma undir vörumerki andmælanda í 3 ár, frá 1995 að telja. Einnig hefur andmælandi lagt fram yfirlýsingu frá Póst- og síamálastofnun þess efnis að í janúar árið 1996 hafi seldir AUDIOVOX farsímar verið u.þ.b. 13,6% af öllum seldum farsímum. Hins vegar hefur andmælandi ekki sýnt fram á með neinum gögnum að vörumerki andmælanda hafi verið í notkun hér á landi þegar að skráningu merkis umsækjanda var andmælt. Í ljósi þessa verður því að telja að andmælandi hafi ekki sýnt fram á vörumerkjarétt fyrir notkun á þeim tíma sem hin alþjóðlega skráning öðlaðist gildi hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Að mati Einkaleyfastofunnar þykir andmælandi heldur ekki hafa sýnt fram á að merkið sé vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna kemur fram að óheimilt sé að skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, frá 1883, er firmanafn verndað í öllum löndum sambandsins.

Erlend firmanöfn, sem notuð eru hér á landi geta notið verndar skv. 8. gr. Parísarsamþykktarinnar. Þó tryggir ákvæðið ekki skilyrðislaust vernd erlendra firmanafna. Reglan í 2. gr. Parísarsamþykktarinnar sem kveður á um að þegnum annarra sambandslanda skuli veitt sama lögvernd og eigin þegnum, veitir erlendum firmum ekki betri vernd en tilvarandi íslenskum fyrirtækjum og verður því að telja það nauðsynlegt skilyrði verndar hér á landi að um virka atvinnustarfsemi verði að vera að ræða.

Af gögnum málsins verður hvorki séð að firmaheiti andmælanda, Audiovox Corporation, hafi verið skráð né notað hér á landi, og verður því ekki talið að firmaheitið njóti verndar hér á landi.

Þar eð andmælandi hefur ekki sýnt fram á vörumerkjarétt hér á landi á þeim tíma sem hin alþjóðlega skráning öðlaðist gildi hér, er það því ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning merkisins AUDIOVOX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 731 291, skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Alþjóðleg skráning nr. 731 291, AUDIOVOX (orðmerki), skal halda gildi sínu.

Reykjavík 11. mars 2002

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.