

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 1/2002

**Big Planet Inc.,
"a Utah Corporation", Provo, Utah,
Bandaríkjunum,**

gegn

Konkordíu, ehf., Íslandi.

Málsatvik.

Þann 15. febrúar 1999, lagði Konkordía ehf., Kleppsmýrarvegi 8, 104 Reykjavík inn umsókn um skráningu vörumerkisins BIG PLANET (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 396/1999. Óskað var skráningar fyrir fjarskipti í flokki nr. 38.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. apríl 1999, sbr. skráning nr. 384/1999.

Með bréfi, dags. 18. júní 1999, andmælti Kjartan Ragnars, hrl., skráningu merkisins f.h. Big Planet Inc., 120 S.W. Ankey, Portland, Oregon, Bandaríkjunum, sem síðar var breytt í Big Planet, Inc., "a Utah Corporation", One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UT 84601, Bandaríkjunum. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, BIG PLANET sem skráð er í Ameríku. Andmælin byggja á notkun merkisins hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 3. gr. vörumerkjaganna nr. 45/1997 og á því að merkið hafi verið vel þekkt hér á landi,

sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna. Einnig er byggt á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna um ruglingshættu við firma og vísað því til stuðnings til 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar frá 1883. Þá byggir andmælandi á 7. gr. vörumerkjalaganna sem kveður á um að eldri réttur gangi framur yngri.

Einkaleyfastofunni barst bréf ásamt gögnum frá andmælanda, dags. 18. febrúar 2000 og annað bréf, dags. 25. maí 2000 ásamt greinargerð frá andmælanda og voru bæði bréfin send umsækjanda og honum veittur frestur til 5. júlí 2000, til að leggja inn greinargerð. Einkaleyfastofunni barst beiðni frá umsækjanda um frest til að skila inn greinargerð og var frestur hans framlengdur til 5. ágúst 2000. Greinargerð umsækjanda, dags. 28. júlí 2000, barst Einkaleyfastofunni og var hún send andmælanda og honum veittur frestur til 4. október 2000 til að gera frekari athugasemdir. Seinni greinargerð andmælanda, dags. 2. október 2000 barst Einkaleyfastofunni og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 23. desember 2000 til að gera frekari athugasemdir. Ekki bárust frekari athugasemdir frá umsækjanda og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins BIG PLANET (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 384/1999 fyrir fjarskipti í flokki nr. 38. Andmælandi byggir andmæli sín á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á vörumerkinu BIG PLANET, sem notað hafi verið hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og á því að merki hans, BIG PLANET, hafi verið vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu var lögð inn, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna. Þá byggir hann á að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, BIG PLANET og fyrirtæki andmælanda, Big Planet, Inc., og vísar máli sínu til stuðnings til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar frá 1883. Þá er þess krafist að skráning merkisins BIG PLANET verði felld niður, þar sem eldri réttur gangi framur yngri, sbr. 7. gr. sömu laga.

Andmælandi segir vörumerki skv. skráningu nr. 384/1999 vera nákvæma stælingu á vörumerki andmælanda BIG PLANET, sem skráð sé um allan heim þ.á.m. fyrir fjarskipti í flokki nr. 38. Hann heldur því fram að eigandi skráningarinnar hafi sótt

um merkið í vondri trú, þ.e. vitandi um betri rétt andmælanda, enda sé ekki til þess vitað að Konkordía ehf. reki fjarskiptaþjónustu.

Andmælandi segir vörumerki sitt hafa verið í notkun í 2-3 ár, þ.á.m. á Íslandi og líklegt sé að umsækjandi hafi komist í kynni við vörumerki andmælanda á Netinu og telur að skráning nr. 384/1999 verði að víkja fyrir betri rétti andmælanda sem stofnast hafi fyrr, sbr. 7. gr. laga nr. 45/1997, sbr. einnig 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Þá bendir andmælandi á að nafnið BIG PLANET sé heiti á firma andmælanda, "Big Planet, Inc.", sem sé fyrirtæki í fullum rekstri með alþjóðleg umsvif og vísar í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagagna og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar frá 1883 því til stuðnings. Þá bendir hann á að veffang andmælanda sé "bigplanet.com" og segir merki umsækjanda brjóta í bága við þá skráningu, skv. viðurkenndum alþjóðlegum reglum sem rutt hafa sér til rúms um allan heim og ætla verði að gildi einnig á Íslandi.

Andmælandi vekur athygli á að hann hafi sótt um skráningu á vörumerkinu BIG PLANET, sbr. umsókn nr. 1336/2000, 7. apríl 2000, fyrir fjarskipti í flokki nr. 38.

Umsækjandi bendir á að andmælandi hafi ekki lagt fram gögn sem sýni vörumerkjarétt hans hér á landi til ensku orðanna "BIG PLANET", þrátt fyrir yfirlýsingar hans þar um, þar sem hann hafi aðeins lagt fram gögn um skráningu merkisins í Ameríku og Asíu, en þær skráningar segir hann að hafi engin áhrif hér á landi, nema ef vera skyldi í tengslum við ákvæði 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagaga nr. 45/1997. Umsækjandi bendir hins vegar á að ekki hafi verið sýnt fram á að umrætt vörumerki sé vel þekkt hér á landi eða að hugsanleg alþjóðleg skráning andmælanda hafi öðlast gildi hér á landi og því eigi ofangreind ákvæði ekki við.

Umsækjandi segir vörumerki sitt uppfylla að öðru leyti þær reglur sem gerðar séu til skráningar vörumerkja og mótmælir að hann hafi verið í vondri trú er hann sótti um skráningu vörumerkisins hér á landi.

Umsækjandi tekur fram að hann hafi ætlað að nota vörumerkið hér á landi og þess vegna látið útbúa sérstakt myndmerki sem andmælandi hafi ekki amast við eða talið sitt eigið. Hann bendir á að andmælin hafi eingöngu beinst að orðmerkinu, BIG PLANET sem samanstandi af tveimur algengum enskum orðum sem nota megji í

margvíslegu samhengi. Hann bendir á að umsókn nr. 1336/2000, BIG PLANET, (orðmerki) sem andmælandi lagði inn 5. apríl 2000 brjóti því greinilega í bága við vörumerkjaréttindi umsækjanda.

Umsækjandi rekur hvernig andmælandi hafi lagt inn andmæli þann 15. febrúar 1999 og fengið frest til að leggja inn frekari gögn og greinargerð, sem bárust annars vegar með bréfi, dags. 18. febrúar 2000 og hins vegar með bréfi, dags. 25. maí 2000, og því hafi ekki verið tilefni til andsvara fyrr.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BIG PLANET (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 384/1999 fyrir fjarskipti í flokki nr. 38. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda BIG PLANET. Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á notkun og að merki hans hafi verið vel þekkt hér á landi þegar umsókn um ofangreinda skráningu var lögð inn og vísar til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Einnig er byggt á ruglingshættu við virka atvinnustarfsemi andmælanda, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar frá 1883. Þá er byggt á 7. gr. vörumerkjalaganna og þess krafist að skráning merkisins BIG PLANET verði felld niður, þar sem eldri réttur gangi framar yngri. Um þjónustulíkingu er talið vera að ræða, þar sem báðum hlutaðeigandi vörumerkjum er ætlað að auðkenna fjarskipti í flokki nr. 38.

Hvað varðar þá málsástæðu andmælanda að umsækjandi hafi verið í vondri trú um betri rétt andmælanda, skal það tekið fram að í núgildandi vörumerkjalögum, nr. 45/1997 er ekki finna ákvæði er tekur á því að umsækjandi sé í vondri trú.

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 var lögð inn. 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 eða vörulíkingu. Það er þó ávallt

heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Vörumerki andmælanda BIG PLANET er ekki skráð vörumerki hér á landi en andmælandi hefur sótt um skráningu orðmerkisins BIG PLANET, sbr. umsókn, nr. 1336/2000. Vörumerki andmælanda hefur verið skráð í Bandaríkjunum, sbr. ljósrit af skráninguskírteini merkis hans þaðan. Andmælandi byggir rétt sinn því á notkun hér á landi.

Notkun merkis á Netinu getur stofnað vörumerkjarétt. Talið er að slík notkun verði að hafa einhver „viðskiptaleg áhrif“ í aðildarríkinu sem um ræðir til að hún geti fallið undir notkun skv. 4. gr. vörumerkjalaganna. Hér eins og ávallt þegar því er haldið fram að vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir notkun, hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem því heldur fram. Engin gögn hafa verið lögð fram um notkun merkisins BIG PLANET hér á landi. Skráning lénsins (veffangsins) bigplanet.com telst ekki sjálfkrafa veita eigendum þess rétt í skilningi vörumerkjaréttar. Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki hafi verið sýnt fram á að skráning vefangsins bigplanet.com hafi stofnað vörumerkjarétt hér á landi.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna má ekki skrá merki ef merkið 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 var lögð inn. Í hugtakinu „vel þekkt“ í skilningi vörumerkjaréttar, felst að vörumerkið sé það þekkt að mikill meirihluti mögulegs viðskiptahóps þekki merkið. Andmælandi hefur ekki stutt þá fullyrðingu sína neinum gögnum, að merki hans sé vel þekkt hér á landi í skilningi vörumerkjaréttar. Því verður að hafna þeirri málsástæðu andmælanda að merkið sé vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

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 tilsvarendi íslenskum fyrirtækjum og verður því að telja það nauðsynlegt skilyrði verndar hér á landi að um virka atvinnustarfsemi verði að vera að ræða.

Andmælandi hefur ekki lagt fram gögn sem sýna fram á að hið erlenda firma Big Planet Inc., reki virka atvinnustarfsemi hérlendis. Það er því mat Einkaleyfastofunnar skráning vörumerkisins BIG PLANET brjóti hvorki gegn ákvæði, 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna nr. 45/1997 né 8. gr. Parísarsamþykktarinnar frá 1883.

Með vísan til framangreinds er ekki fallist á að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt sinn hér á landi.

Er það því ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins BIG PLANET (orð- og myndmerki), nr. 384/1999 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins BIG PLANET (orð- og myndmerki), nr. 384/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 8. janúar 2002,

Lára Helga Sveinssdóttir, lögfr.