

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 3/2008**

**Tolli ehf.**

**gegn**

**Þorláki Hilmarí Morthens**

#### **Málsatvik**

Hinn 18. júlí 2007, lagði Þorlákur Hilmar Morthens, Öldugranda 5, 107 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, TOLLI (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2336/2007. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokki 25, 32, 33 og 41. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. ágúst 2007, sbr. skráning nr. 990/2007.

Með bréfi, dags. 13. september 2007, andmælti Tolli ehf., Trönuvogi 1, 104 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin uppfylltu ekki skilyrði 1.- 3. til. 1. mgr. 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 og fékk andmælandi tækifæri til að bæta úr því, sem hann og gerði.

Andmælin voru síðan send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 3. október 2007 og var umsækjanda veittur frestur til 3. desember s.á. til að leggja inn greinargerð. Umsækjandi óskaði eftir fresti til að leggja inn greinargerð og var veittur eins mánaðar frestur eða til 3. janúar 2008. Greinargerð umsækjanda barst með bréfi,

dags. 4. desember 2007 og var send andmælandi með bréfi, dags. 7. desember 2007, og um leið var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.


### **Málsástæður og lagarök**



#### *Andmælandi*

Andmælandi bendir á að hann hafi selt fatnað, höfuðfatnað og minjagripi undir merkinu TOLLI síðan 2004. Hann upplýsir að vörur hans sé að finna í eftirfarandi verslunum: Iðu, Rammagerðinni, Pennanum, Geysir shops og Bláa Lóninu. Þá bendir hann á að í Iðu, Rammagerðinni og Geysir shops í Leifstöð séu veggir merktir með lógói hans og á þeim vegg séu eingöngu seldar vörur undir merkinu TOLLI.

#### *Umsækjandi*

Í greinargerð umsækjanda er gerð athugasemd við framlagningu gagna með andmælunum. Eingöngu sé lögð fram yfirlýsing frá verslun sem selur ýmsan varning um sölu á varningi undir nafninu TOLLI. Engar upplýsingar séu um útbreiðslu varanna eða hversu þekkt merkið er hér á landi.

Fram kemur að, umsækjandi, Þorlákur Hilmar Morthens, sé vel þekktur hér á landi undir listamannsnafninu sínu TOLLI. Hann hafi í mörg ár sinnt myndlist og verið einn af söluhæstu myndlistarmönnum landsins. Hann ætli nú að nýta nafn sitt til frekari sóknar á öðrum mörkuðum. Bent er á að nafnið TOLLI hafi náð markaðsfestu hér á landi sem listamannsnafn hans og að engar líkur séu á að vörumerki hans muni leiða til ruglings við vörur andmælanda, TOLLA ehf., sem auðkenndar eru með merkinu , þrátt fyrir að vörumerkin séu að hluta til í sama flokki, enda um verulega ólík merki að ræða.

Umsækjandi telur merkin mjög ólík í sjón. TOLLI ehf. sé línuleg framsetning og notast sé við prentaða stafi . Vörumerki listamannsins Tolla, , innihaldi ólínulegan og flæðandi texta. Umsækjandi telur sérstöðu merkisins það

mikla og sértæka að engin hætta sé á ruglingi milli merkjanna á neinn hátt, jafnvel þótt að umsækjandinn Tolli Morthens hafi hugsað sér í framtíðinni að framleiða og selja föt.

Að lokum bendir umsækjandi á að þegar TOLLI ehf. var stofnað hafi hann ekki leitað samþykkis Þorláks Morthens eins og gert er ráð fyrir í 1. mgr. 10. gr. firmalaga nr. 42/1903 og brýtur nafngift einkahlutafélagsins því í bága við vörumerki umsækjanda sem hann hafði þá fyrir löngu öðlast markaðsfestu á. Í því ljósi verði að telja að réttur andmælanda til að nota heitið TOLLI gangi skemur en réttur umsækjanda og verði Tolli ehf. því að sæta því að víkja fyrir rétti umsækjanda.

### Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins,  (orð- og myndmerki), nr. 990/2007, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25, 32, 33 og 41. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við óskráð merki í eigu fyrirtækisins, Tolli ehf., sem einnig er orð- myndmerki .

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkis, sem byggð eru á notkun, niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s. rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ekki er gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð og jafnframt kemur fram að geti aðili sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans.

Á heimasíðu umsækjanda, [www.Tolli.is](http://www.Tolli.is), kemur fram að listamaðurinn Tolli eða Þorlákur Morthens hafi komið fram á sjónarsviðið sem einn af upphafsmönnum „nýja málverksins“ í byrjun níunda áratugarins og hafi verið mjög afkastamikill allt frá þeim

tíma. Á heimasíðu hans kemur fram hvar og hvenær hann hefur haldið málverkasýningar sl. 30 ár.

Nafn og merki myndlistamannsins Tolla (umsækjanda) hefur því notið vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga frá því um 1990 þegar hann byrjaði að auðkenna starfsemi sína með þeim hætti sem hann hefur nú fengið merkið skráð.


Af framlögðum gögnum andmælanda má sjá að einkahlutafélagið Tolli var stofnað 2003 og hefur frá árinu 2004 merkt boli og ýmislegt annað með merkinu




. Það merki hefur því einnig notið vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga frá þeim tíma sem byrjað var að nota það.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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. Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun og merkið er enn notað, verður ákvæði þessarar greinar tekið til skoðunar.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Annars vegar er um að ræða orð- og myndmerkið , sbr. skráning nr.

990/2007 og hins vegar orð- og myndmerkið , sem andmælandi hefur notað síðan 2004.



### *Sjón-og hljóðlíking*

Fyrst skal litið til þess hvort sjónlíking sé með merkjunum. Merki umsækjanda er handskrifað með pensli á mjög sérkennilegan hátt.

Merki andmælanda byrjar og endar með lágstöfum sem eru óvenjulegir. Lín í orðinu TOLLI eru hins vegar skrifuð með hástöfum og seinna Líð er bæði öfugt og á hvolfi. Þegar borið er saman útlit þessara tveggja merkja er það mat Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki lík í sjón. Hljóðlíking þeirra er hins vegar alger enda innihalda þau sama orðið.

### *Vörulíking*

Merki umsækjanda, er skráð fyrir *fatnað, skófatnað og höfuðfatnað* í flokki 25: *bjór; ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki; ávaxtdrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar* í flokki 32: *áfenga drykki (nema bjór)* í flokki 33: *fræðslu; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* í flokki 41.


Andmælandi hefur notað merki sitt  til að auðkenna ýmsar vörur, m.a. *boli, beltissylgjur og minjagrip* í ýmis konar. Framangreint merki hans er saumað inn í hálsbólanna sem hann framleiðir og mismunandi myndir og áletranir eru prentaðir framan á þá. Á beltissylgjum og vörum úr málmum er merki hans greipt í málminn á bakhlið hlutanna. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé aðeins hvað varðar vörur í flokki 25. Telja verður að sá vörumerkjaréttur sem umsækjandi, myndlistamaðurinn Tolli, öðlaðist á grundvelli notkunar áður en hann fékk merki sitt skráð hafi ekki náð til vara í flokki 25, gagnstætt þeim vörumerkjarétti sem andmælandi, Tolli ehf., hefur öðlast á grundvelli notkunar á vörumerki sínu  og sem telja verður að nái til, m.a. fatnaðar í flokki 25.

Þrátt fyrir ofangreinda niðurstöðu um flokk 25, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi milli merkis umsækjanda og merkis andmælanda, þegar heildarmynd merkjanna er borin saman með tilliti til ruglingshættu, þ.e. sjón-, hljóð og vörulíkingar, og munar þá mestu um það hversu gjörólík merkin eru í sjón.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga kemur fram að ekki megi skrá merki ef í því felist eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé t.d. við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Hér eins og endranær þarf að vera um líka eða svipaða starfsemi að ræða. Í útskrift fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra kemur fram að Tolli ehf. kt. 450303-2320 sé einkahlutafélag á sviði gull- og silfursmíði. Einkaleyfastofan telur að ekki sé líklegt að almenningur ruglist á merkjum þeim sem hér eru til umfjöllunar, sérstaklega þykir ekki líklegt að ruglingshætta sé milli myndlistarstarfsemi og gull- og silfursmíðastarfsemi. Ekki verður fjallað um 1. mgr. 10. gr. firmalaga nr. 42/1903 enda ekki á valdi Einkaleyfastofunnar að fella niður fyrirtækjaheiti.

Rétt er að benda á að lokum að í, 1. tl. 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga kemur, m.a. fram að mannanöfn geti verið vörumerki. Bæði umsækjandi og andmælanda bera gælunöfnin TOLLI og hafa því báðir rétt til að nota gælunöfn sín sem auðkenni í starfssemi sinni.

Þegar litið er til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé líklegt að almenningur villist á ofangreindum merkjum, hvorki í skilningi 4. tl. né 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Kröfu um synjun skráningar merkisins

 (orð- og myndmerki), nr. 990/2007, er ekki tekin til greina.

### Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, Tolli (orð- og myndmerki), nr. 990/2007, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 8. febrúar 2008,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.