

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 27/2001

Íslenska Sjóðvarpsfélagið

gegn

Pýrit ehf.

Málsatvik

Hinn 1. október 1999 lagði Pýrit ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins SILIKON (orðmerki), sbr. umsókn nr. 2918/1999. Óskað var skráningar fyrir auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi í flokki 35 og sjóðvarpsþátt, annað dagskrár- og skemmtiefni í flokki 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 14. desember 1999, sbr. skráning nr. 1230/1999.

Með bréfi, dags. 10. febrúar 2000, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., fyrir hönd Íslenska Sjóðvarpsfélagsins, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda SILIKON, sem andmælandi kveðst hafa notað sem heiti á sjóðvarpsþætti og telur sig hafa öðlast betri rétt til vegna notkunar. Auk þess hafi umsækjandi verið í vondri trú um betri rétt andmælanda.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda hinn 15. febrúar 2000 og honum veittur frestur til 15. apríl 2000 til að leggja inn skriflega greinargerð í málinu. Hinn 24. mars 2000 barst svo greinargerð frá Lögmönnum við Austurvöll, fyrir hönd umsækjanda og var hún ásamt fylgigögnum send andmælanda hinn 3. apríl 2000 og honum veittur frestur til 3. júní 2000 til að gera frekari athugasemdir vegna málsins. Síðari greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni hinn 2. júní 2000 og var hún send umsækjanda. Honum var jafnramt veittur frestur til að gera frekari athugasemdir vegna málsins til 13. ágúst 2000. Hinn 11. ágúst 2000 barst Einkaleyfastofunni síðari

greinargerð umsækjanda og í henni kvaðst umsækjandi munu leggja fram myndbandsspólur með sjónvarpsþáttum sínum. Greinargerðin var send andmælanda hinn 28. ágúst 2000 og umsækjanda um leið gefinn frestur til 4. september s.á. til að leggja fram tvö eintök af áðurnefndri myndbandsspólu. Einkaleyfastofunni bárust hinn 4. september 2000 afrit af þremur samningum frá umsækjanda, en eintök af áðurnefndum myndbandsspólum bárust ekki fyrir lok frestsins. Málið var því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Hinn 6. september 2000 barst Einkaleyfastofunni eitt eintak af myndbandsspólu sem var merkt „Kynning á atriðinu “Silikon” úr hausverk um helgar frá 9.10.1999”. Umsækjanda var tilkynnt með bréfi dags. 11. september 2000, að þar eð myndbandsspólan barst eftir lok þess frests sem gefinn var til að leggja fram umrædd gögn yrði hún ekki lögð til grundvallar við úrlausn málsins.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að hann hafi öðlast betri rétt til vörumerkisins SILIKON vegna notkunar og jafnframt að umsækjandi hafi verið í vondri trú um betri rétt andmælanda. Því brjóti skráning umsækjanda á merkinu gegn vörumerkjarétti andmælanda.

Andmælandi tekur fram að hann reki sjónvarpsstöðina Skár 1. Einn vinsælasti dagskrárliður stöðvarinnar sé dagurmálaþátturinn SILIKON, sem sendur sé út einu sinni í viku. Umræddur þáttur hafi fyrst verið sendur út hinn 21. október 1999, en útsendingar Skjás 1 hófust að nýju 20. október 1999 eftir nokkurt hlé. Höfðu þá orðið eigendaskipti að rekstarfélagi sjónvarpsstöðvarinnar.

Andmælandi bendir á að undirbúningur að gerð þáttarins hafi hafist talsvert fyrr og hafi í september 1999 verið sent út kynningarefni á væntanlegum dagskrárliðum stöðvarinnar, m.a. til starfandi auglýsingastofa. Þar hafi komið fram heiti þáttarins og kynning á fyrirhuguðu efni hans. Bendir andmælandi á að í markaðssetningu og kynningu felist notkun í skilningi vörumerkjalaga, enda sé varan í framhaldi sett á markað og vísar hann m.a. til dansks fræðirits máli sínu til stuðnings. Komi þetta jafnframt heim og saman við ákvæði 5. gr. vörumerkjalaga um hvað teljist notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Andmælandi bendir á að frá því að sjónvarpsþátturinn hóf göngu sína hafi hann verið meðal vinsælasta sjónvarpsefnis Skjás 1 og það sé því

ljóst að vörumerkið sé í huga almennings nátengt sjónvarpsstöðinni Skjár 1 og vörumerkjaréttur andmælanda vegna notkunar óumdeildur.

Andmælandi byggir andmælin á því að samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna sé óheimilt að skrá merki ef villast megi á því og merki sem skráð hafi verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Vörumerkjaréttur stofnist því um leið og vörumerkið sé tekið í notkun.

Andmælandi kveðst hafa hafið notkun á merkinu SILIKON þegar umsókn umsækjanda um skráningu merkisins var lögð inn og hafi notað það samfelld síðan. Hann hafi því öðlast vörumerkjarétt vegna notkunar. Andmælandi segir vinsældir þáttarins SILIKON sýna að heitið sé með notkun orðið nátengt sjónvarpsstöðinni Skjár 1 í huga almennings. Hins vegar verði ekki séð að umsækjandi hafi tekið merkið í notkun.

Andmælandi byggir jafnframt á því að umsækjandi hefi verið í vondri trú er hann sótti um skráningu merkisins. Honum hafi verið fyllilega kunnugt um þegar hafna notkun andmælanda á merkinu SILIKON, enda starfræki umsækjandi auglýsingastofu. Þá hafi eigendur Pýrit ehf. fengist við dagskrárgerð í sjónvarpi og hafi m.a. verið með þátt sem sýndur var á sjónvarpsstöðinni Skjár 1. Telur andmælandi að umsækjandi hafi eftir því sem best verði séð ekki notað merkið á nokkurn hátt eftir að umsókn um skráningu þess var lögð inn, né áður en umsókn var lögð inn. Því virðist tilgangurinn vera sá einn að hindra notkun andmælanda á vörumerki sínu sem verði að teljast andstætt vörumerkjalögum. Því krefst andmælandi þess að vörumerkjaskráning nr. 1230/1999, Silikon (orðmerki) verði ógilt skv. ákvæðum 22. gr. vörumerkjalaga.

Umsækjandi tekur fram að hann sérhæfi sig í dagskrárgerð fyrir sjónvarp og framleiði meðal annars þáttinn „Með hausverk um helgar” sem sendur sé út vikulega á sjónvarpsstöðinni Sýn. Umsækjandi bendir á að í þættinum séu ýmsir fastir dagskrárliðir og ákveðið hafi verið að sækja um vörumerkjaskráningu á nöfnum þessara dagskrárliða hinn 1. október 1999. Meðal þeirra nafna sem sótt hafi verið um skráningu á megi nefna „Blint stefnumót”, „Breytt útlit”, „Topp 10” og „Silikon”. Dagskrárliðurinn „Silikon” hafi verið í burðarliðnum frá því um sumarið 1999 og hafi meðal annars birst tvær greinar í tímaritinu „Séð og Heyrt” er fjölluðu um Silikon í

sjónvarpi og vísar hann til meðfylgjandi ljósrita af áðurnefndum tímaritsgreinum. Umsækjandi bendir á að hinn 9. október 1999 hafi svo verið byrjað að nota „Silikon“ sem sérstakan dagskrárlið í þættinum „Með hausverk um helgar“ og hafi „Silikon“ síðan verið fastur liður í þáttunum.

Umsækjandi bendir á að ljóst sé af framansögðu að notkun umsækjanda á orðmerkinu Silikon hafi hafist með sannanlegum hætti hinn 9. október 1999 og hafi verið í notkun síðan. Þá bendir umsækjandi á að samkvæmt þeim upplýsingum sem fram komi í andmælunum þá hafi þátturinn „SILIKON“ fyrst verið verið sendur út hjá Íslenska Sjónvarpsfélaginu hinn 21. október 1999 og séu ekki komin fram gögn í málinu sem sýni fram á notun orðmerkisins SILIKON af hálfu þess félags fyrir þann tíma. Umsækjandi bendir á að í greinargerð með vörumerkjalögum segi að skilyrði sé að merki sé notað og ekki sé nægjanlegt að notkun hafi verið undirbúin.

Umsækjandi mótmælir því að með skráningu merkisins SILIKON hafi verið brotið á vörumerkjarétti Íslenska Sjónvarpsfélagsins, enda hafi ekki verið sýnt fram það af hálfu þeirra að notkun merkisins hafi verið hafin þegar umsókn um skráningu var lögð inn. Umsækjandi bendir á að andmælandi hafi ekki lagt fram nein gögn til stuðnings því að sent hafi verið kynningarefni til auglýsingastofa í september 1999 þar sem þátturinn „SILIKON“ hafi verið kynntur. Hafi andmælanda verið í lófa lagið að gera það. Sjálfur reki umsækjandi auglýsingastofu en hafi ekki fengið sent til sín neitt slíkt kynningarefni. Jafnframt bendir umsækjandi á að þó að andmælandi gæti sýnt fram á að slíkt efni hafi verið sent nokkrum auglýsingastofum, þá geti það ekki talist notkun í skilningi 5. gr. vörumerkjalaga og bendir umsækjandi á að misskilnings gæti í túlkun andmælanda á umfjöllun úr dönsku fræðiriti um efnið. Umsækjandi tekur fram að hann hafi ekki haft neina vitneskju um að andmælandi hygðist senda út þátt með heitinu „SILIKON“, fyrr en hann var fyrst sendur út hinn 21. október 1999.

Hvað varðar fullyrðingar andmælanda um að umsækjandi hafi verið í „vondri trú“ þá bendir umsækjandi á að aðilar innan vébanda andmælanda hafi haft vitneskju um notkun umsækjanda á vörumerkinu „SILIKON“ og fyrirhugað innslag með því heiti. Vísar umsækjandi til samninga um kaup andmælanda á fyrirtæki því er framleiddi þátt umsækjanda „Með hausverk um helgar“ og samninga um framleiðslu og útsendingu þáttarins, enda hafi hann verið sendur út hjá andmælanda framan af.

Að lokum bendir umsækjandi á það að notkun hans á orðmerkinu SILIKON hafi hafist um sumarið 1999 eins og áður hafi komið fram og byggir hann á því að við það hafi stofnast vörumerkjaréttur í samræmi við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, sbr. 5. gr. sömu laga. Umsækjanda hafi því verið rétt og skylt að leggja inn umsókn um skráningu merkisins hinn 1. október 1999. Krefst umsækjandi þess að skráning nr. 1230/1999, Silikon (orðmerki) verði látin standa óbreytt.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SILIKON (orðmerki), fyrir auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi í flokki 35 og sjónvarpsþátt, annað dagskrár- og skemmtiefni í flokki 41, sbr. skráning nr. 1230/1999. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda SILIKON, sem andmælandi kveðst hafa notað sem heiti á sjónvarpsþætti og telur sig hafa öðlast betri rétt til vegna notkunar. Auk þess hafi umsækjandi hafi verið í vondri trú um betri rétt andmælanda.

Hvað varðar þá málsástæðu andmælanda að umsækjandi hafi verið í vondri trú um betri rétt andmælanda, skal tekið fram að í núgildandi vörumerkjalögum nr. 45/1997 er ekki að finna ákvæði þar sem kveðið er á um vonda trú aðila.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Í málinu er óumdeilt að merkin eru eins og jafnframt að í báðum tilfellum sé um að ræða sjónvarpsefni, þannig að þjónustulíking er fyrir hendi að því er varðar þjónustu í flokki 41, að mati Einkaleyfastofunnar.

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. Jafnframt segir þar að sönnunarbyrðin um notkun hvíli á þeim sem telur sig njóta réttarverndar.

Umsækjandi lagði inn umsókn sína um skráningu vörumerkisins SILIKON hinn 1. október 1999, sbr. umsókn nr. 2918/1999. Andmælandi hóf hins vegar útsendingar á sjónvarpsþætti með sama nafni hinn 21. október 1999. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur andmælandi ekki sýnt fram á það með fyrirbyggjandi gögnum, að notkun hans á vörumerkinu SILIKON hafi hafist fyrir þann tíma. Skráning nr. 1230/1999 SILIKON (orðmerki) skal því halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins SILIKON (orðmerki), sbr. skráning nr. 1230/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. desember 2001,

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.