

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 4/2005

Solid A/S, Danmörku

gegn

Ingvari Jónssyni, Íslandi

Málsatvik

Hinn 8. júlí 2004, lagði Ingvar Jónsson, Miðvangi 10, 200 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, ! SOLID (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1846/2004. Óskað var skráningar fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. september 2004, sbr. skráningu nr. 717/2004.

Með bréfi, dags. 15. nóvember 2004, andmælti A&P Árnason ehf., f.h. Solid A/S, Danmörku, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við eftirtalin merki andmælanda: !SOLID og SOLID MENSWEAR, sem andmælandi kveðst hafa notað hér á landi.

Andmælandi fór fram á að sér yrði veittur frestur til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 16. desember 2004 barst Einkaleyfastofunni og var send umsækjanda, sem fékk frest til 20. febrúar 2005 til að skila inn greinargerð. Ekki barst greinargerð frá umsækjanda og var málið tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á notkun og vísar til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Hann telur að skráning merkisins, ! SOLID, nr. 717/2004, stangist á við vörumerkjarétt andmælanda, sem hann hafi öðlast á grundvelli notkunar.

Andmælandi bendir á að hann hafi um nokkurt árabil selt hér á landi herrafatnað undir merkinu, ! SOLID, og hafi því með notkun merkisins áunnið sér vörumerkjarétt, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, en þar segir að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun merkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur og þjónustu. Hann bendir á að merki umsækjanda, ! SOLID, sé nákvæmlega eins og merki hans, ! SOLID. Merkið sé skráð fyrir sömu vörur og merki hans sé notað fyrir hér á landi og það sé skráð í Danmörku.

Andmælandi bendir á að í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga komi fram að ekki megi skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi. Andmælandi kveðst hafa hafið notkun merkisins þegar ofangreind umsókn var lögð inn til skráningar og segir merkið vera hér enn í notkun. Því til stuðnings hefur andmælandi lagt fram afrit af reikningum frá, Solid A/S, til Hagkaup, en í Hagkaup er seldur herrafatnaður undir merkinu ! SOLID. Þá lagði andmælandi fram gögn er sýndu viðskipti hans við Hagkaup allt frá árinu 2002. Andmælandi lagði einnig fram úrklippu úr 21. tölublaði Hagkaupblaðsins, þar sem er að finna auglýsingu fyrir ! SOLID herrajakka.

Að lokum bendir andmælandi á að eigandi skráningar, nr. 717/2004, ! SOLID, hafi, áður en hann sótti um skráningu merkisins, óskað eftir því við andmælanda, Solid A/S, að fá sérleyfi til sölu á fatnaði undir SOLID-merkinu, en ekki

verið veitt það. Andmælandi ítrekar kröfu sína um að skráning, nr. 717/2004, verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

Eins og áður hefur komið fram barst ekki greinargerð frá umsækjanda

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, ! SOLID (orð- og myndmerki), nr. 717/2004, sem skráð er fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við eftirtalin merki andmælanda: ! SOLID og SOLID MENSWEAR, sem notuð hafa verið hér á landi. Um vörulíkingu er að ræða, þar sem merki þessi eru notuð til að auðkenna fatnað.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort merkjalíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum.

Annað af þeim tveimur merkjum andmælanda, sem hann telur vera í ruglingshættu við merki umsækjanda, er merkið, ! SOLID, sem er nákvæmlega eins og hið skráða merki umsækjanda, sbr. skráningu nr. 717/2004.

Fram kemur í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun merkis. Í athugasemdum við ákvæðið 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.

Umsækjandi lagði inn umsókn sína um skráningu vörumerkisins, ! SOLID hinn 8. júlí 2004, og var henni gefið númerið 1846/2004. Merkið var síðan skráð 6. september 2004.

Andmælandi kveðst hann hafa selt vörur sínar hér á landi allt frá því á árinu 2000 og hefur hann sýnt fram á talsvert umfangsmikil viðskipti frá því á árinu 2002. Andmælandi hefur því notað merkið, ! SOLID, hér á landi og var það í notkun þegar umsókn um ofangreinda skráningu var lögð inn. Að mati Einkaleyfastofunnar þykir þannig sannað að andmælandi hafi öðlast vörumerkjalrétt á grundvelli notkunar og að sú notkun hafi hafist áður en sótt var um skráningu merkis umsækjanda.

Með vísan til framangreinds mun Einkaleyfastofan því fella skráningu merkisins, ! SOLID, nr. 717/2004, úr gildi, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, ! SOLID (orð- og myndmerki), nr. 717/2004, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 12. apríl 2005,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.