

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 22/2004

Viking River Cruises S.A. Lúxemborg

gegn

Sigurmundi G. Einarssyni, Íslandi

Málsatvik.

Hinn 4. febrúar 2004, lagði Sigurmundur Einarsson, Suðurgerði 4, 900 Vestmannaeyjum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki). Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 39 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. apríl 2004.

Með bréfi, dags. 24. september 2001, andmælti Sigurjónsson & Thor, skráningu merkisins, f.h. Viking River Cruises S.A., rue de la Chapelle, L-2017 Luxembourg, Lúxemborg. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, VIKING TOURS, vegna notkunar erlendis, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, vegna notkunar erlendis og kynninga á Netinu. Vísað er til slóðarinnar vikingrc.com.

Andmælin voru send Sigurmundi G. Einarssyni, eiganda hins andmæltá merkis, og honum veittur frestur til 22. ágúst 2004 til að skila inn greinargerð, sem barst Einkaleyfastofunni, hinn 28. júní 2004 og var þá send andmælanda sem aftur fékk frest til að tjá sig. Ekki bárust frekari athugasemdir frá aðilum og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 291/2004 fyrir flutning, pökkun og geymslu vöru og ferðabjónustu í flokki 39 og fyrir veitingabjónustu og gistiþjónustu í flokki 43. Andmælandi byggir andmæli sín á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga um vel þekkt merki. Þá vísar hann einnig til 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar frá 1883.

Andmælandi bendir á að á heimasíðu andmælanda, komi m.a. fram að Viking River Cruises sé stærsta félag heims sem siglir um ár. Það hafi verið stofnað af skandinavískum og hollenskum félögum með reynslu í siglingum. Félagið geri út 23 skip og sé sífellt að víkka út starfsemi sína og fara til nýrra áfangastaða. Merki félagsins VIKING RIVER CRUISES og VIKING TOURS sé skráð í fjölmörgum löndum.

Andmælandi bendir á að ekki séu önnur merki skráð í vörumerkjaskrá fyrir ferðabjónustu sem innihaldi orðið VIKING, nema merkið sem andmælt er og merkið The Viking Challenge, nr. 604/2003. Orðið VIKING sé því sérkennilegt „aðaltákn“ í hinu andmæltá merki og í merki andmælanda og því sé orðið ekki „veikt“.

Andmælandi bendir á að samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, megi ekki skrá merki ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn er lögð inn. Meginregla sé að

vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Undantekningu frá þeirri reglu sé að vinna í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Þá reifar andmælandi athugasemdir í greinargerð með ákvæðinu og bendir á að ákvæðið eigi sér stoð í 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar og skuli túlkað til samræmis við það. Andmælandi vitnar síðan í erlent fræðirit máli sínu til stuðnings, þar sem fram kemur hvað þurfi til að merki teljist “vel þekkt” og telur umfjöllunina eiga vel við um VIKING vörumerkið. Það hafi ekki verið notað á Íslandi en gífurlega mikið notað erlendis. Útilokað sé annað en að félag sem stærst sé á sínu sviði í heiminum í ferðaþjónustu og á vörumerki sín skráð um allan heim, sé þekkt hér á landi. Íslendingar ferðist mikið og noti Netið mest allra þjóða í heiminum. Andmælandi bendir á að í nýlegri könnun viðskipta- og þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNCTAD) sé Ísland í efsta sæti í heiminum hvað aðgang að Netinu varðar. Netið sé notað mikið við að veita ferðaþjónustu og neytendur á þessu tiltekna sviði noti Netið til að skoða þá möguleika sem eru fyrir hendi.

Andmælandi telur að ljóst sé að vörumerki hans VIKING hafi verið vel þekkt fyrir ferðaþjónustu hér á landi, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þegar skráning nr. 291/2004 VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR var lögð inn.

Þá vísar andmælandi til umfjöllunar, í dönsku riti frá árinu 1958, um hugtakið markaðsfesta eða indarbejdelse, máli sínu til stuðnings og telur engann vafa vera um að merki andmælanda VIKING sé vel þekkt hér á landi í skilningi, 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi bendir á að merki hans VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR sé aðeins til nota hér á landi. Hann bendir á að samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, verði merki að vera vel þekkt hér á landi og telur andmælanda ekki hafa sýnt fram á það. Umsækjandi bendir á að orðið VIKING sé víða notað hér til kynningar á ferðaþjónustu og nefnir sem dæmi VIKING bjór, Fjörukránna í Hafnarfirði sem kynnir þjónustu sína undir orðinu VIKING og THE VIKING TOUR.

Þá bendir umsækjandi á að ekki hafi verið sérstaklega gerðar auglýsingarherferðir á vegum andmælanda hér á landi. Hins vegar hafi VIKING TOURS í

Vestmannaeyjum stundað dýrar auglýsingaherferðir og vísar til meðfylgjandi bæklinga um þjónustu VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR.

Að lokum telur umsækjandi að ekki eigi að skipta máli hvort félagið Viking River Cruises sé stærsta félag heims á sínu sviði með 23 skip.

Niðurstaða.

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 291/2004 fyrir flutning, pökkun og geymslu vöru og ferðaþjónustu í flokki 39 og fyrir veitingaþjónustu og gistipjónustu í flokki 43. Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á því að merki hans sé vel þekkt, skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, sbr. 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar frá 1883.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga 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. Orðin “vel þekkt hér á landi” ber að skilja svo, að ekki sé nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda. Við mat á því hvort að tiltekið merki teljist “vel þekkt hér á landi”, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, verður að líta til þess hvort merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Vernd samkvæmt ákvæðinu, er undir því komin að ekki séu sönnunarvandamál fyrir hendi. Það verður að vera óumdeilt, að merkið sé “vel þekkt hér á landi”.

Andmælandi vísar á heimasíðu Viking River Cruises og bendir sérstaklega á almennar upplýsingar um starfsemi félagsins og á vörumerkjaskráningar sem andmælandi á víðsvegar um heiminn. Skráningar þessar innihalda flestar orðin VIKING RIVER CRUISES og fáeinar innihalda orðin VIKING TOURS. Upplýsingar

á heimasíðu andmælanda gefa til kynna að þjónusta VIKING RIVER CRUISES sé þekkt víða erlendis. Sú staðreynd að Íslendingar noti mikið Netið er ekki nægjanleg til að draga þá ályktun að merkið hljóti að vera vel þekkt hér á landi. Að mati Einkaleyfastofunnar verður ekki talið, samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum málsins, að merkið sé þekkt innan meirihluta mögulegs viðskiptahóps þeirrar þjónustu sem merkið stendur fyrir. Þá vísar orðið VIKING RIVER CRUISES til þess að um sé að ræða einhverskonar siglingaþjónustu, en orðin í vörumerki umsækjanda, VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR, gefa til kynna að um sé að ræða einhvers konar víkingaferðir um Vestmannaeyjar.

Með vísan til alls framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að ekki verði fallist á að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt sinn hér á landi, í skilningi 7. tlf. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, eða með öðrum hætti.

Er það því ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki), nr. 291/2004 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki), nr. 291/2004, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 8. nóvember 2004,

Lára Helga Sveinssdóttir, lögfr.