

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 2/2008**

**Platon A/S, Danmörku**

**gegn**

**Platon ehf., Íslandi**

### **Málsatvik**

Þann 24. apríl 2007, lagði Platon ehf., Akurhvarfi 1, 203 Kópavogi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins PLATON (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1253/2007. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. júní 2007, sbr. skráning nr. 718/2007.

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2007, andmælti Árnason Faktor ehf., f.h. Platon A/S, Dag Hammarskjölds Allé 13, DK-2100 København Ø, Danmörku, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 4. gr. sömu laga, við merki andmælanda PLATON (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 923 597.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. ágúst 2007 og var andmælanda veittur frestur til 17. september 2007 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 17. september 2007, var send umsækjanda með bréfi

Einkaleyfastofunnar hinn 20. september 2007 og var honum í sama bréfi veittur frestur til 20. nóvember 2007 til að leggja inn greinargerð. Þann 19. nóvember 2007 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda. Með bréfi, dags. 23. nóvember 2007, tilkynnti Einkaleyfastofan að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir á því að vörumerki umsækjanda, PLATON (orðmerki), sbr. skráning nr. 718/2007, sé í ruglingshættu við vörumerki andmælanda, PLATON (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 923 597, skv. 8. tl. 1. mgr. 14. gr. og 4. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997.

Andmælandi krefst þess að Einkaleyfastofan endurskoði ákvörðun sína um skráningu á orðmerkinu PLATON, sbr. skráning nr. 718/2007, og falli frá skráningu þess fyrir þjónustu í flokkum 35 og 42. Andmælandi telur að ekki sé nokkur vafi á því að villast megi á merkjunum þar sem merkin séu nákvæmlega eins.

Andmælandi bendir á að skv. 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 sé óheimilt að skrá vörumerki, er villast megi á því og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri skráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en hin fyrrnefnda umsókn hafi verið lögð inn, sbr. 59. gr. sömu laga. Hin alþjóðlega skráning nr. 923 597 hafi verið lögð inn hér á landi þann 18. júní 2007.

Þá bendir andmælandi á að hann sé eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 923 597, PLATON (orðmerki), í flokkum 9, 16, 35, 41 og 42 og að Ísland sé eitt þeirra landa sem tilnefnt sé í alþjóðlegu skráningunni. Umsóknardagsetning alþjóðlegu skráningarinnar sé 27. október 2006 og því gangi hún framur andmælda merkinu þar sem umsóknardagur þess merkis sé nærri 6 mánuðum síðar eða 24. apríl 2007.

Umsækjandi mótmælir því í bréfi sínu dags. 19. nóvember 2007 að hreyft verði við skráningu á vörumerkinu PLATON, sbr. skráning nr. 718/2007. Í ofangreindu bréfi sínu fordæmir umsækjandi vinnubrögð Einkaleyfastofunnar og hæg samskipti systurstofnana í tveimur löndum. Engin fleiri gögn eða frekari rök bárust frá umsækjanda og verður málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, PLATON (orðmerki), nr. 718/2007, sem skráð er fyrir *auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja, skrifstofustarfsemi* í flokki 35 og *vísinda- og tækniþjónustu og rannsóknir og hönnun í tengslum við það, rannsóknar- og greiningarþjónustu á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar* í flokki 42. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 4. gr. sömu laga, við merki andmælanda, PLATON (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 923 597, sem skráð er m.a. fyrir *Administration of data controlled archives, analysis of costs, assistance and consultancy in connection with business management, business enterprise, organization and regarding industrial services, assistance in management of hotels, bookkeeping, sorting and editing of information in computer database, business investigations, information regarding business enterprise, assistance to business and industrial management, introduction and compilation of information in computer databases, providing business information, systemization of information in computer databases, preparation of statements of account, market analysis, alteration of business enterprises, consulting regarding personnel management, professional consultancy concerning business enterprise, financial prognoses, rationalization experts, accounting, promotional arrangements for other, sorting and editing of information in computer databases, preparation of payrolls, preparations of statistical information* í flokki 35 og *Updating of computer software, analysis of*

*computer systems, consulting services regarding computer hardware and software, reestablishment of computer data, rental of computers, rental of computer software, design of computer programs, computers programming, programming for electronic data processing, research and development for others, retrieval of computer data, professional consulting services, non business, maintenance of computer software, technical project studies* í flokki 42.

Í greinargerð með vörumerkjalögum nr. 45/1997 segir í athugasemdum við 59. gr. laganna að upphaf gildistíma alþjóðlegrar skráningar hér á landi geti miðast við þrjú mismunandi tímamörk. Í fyrsta lagi sé það frá alþjóðlegum skráningardegi, í öðru lagi frá því að Ísland hafi verið tilnefnt, í samræmi við reglur um síðari tilnefningar, sbr. 2. mgr. 3. gr. c (ter) bókunarinnar við Madridsamninginn, og í þriðja lagi frá forgangsréttardegi, njóti hin alþjóðlega skráning forgangsréttar, sbr. 2. mgr. 4. gr. bókunarinnar og 17. gr. þessa frumvarps. Síðar í athugasemdunum segir að alþjóðleg skráning, eins og hún sé skráð og birt, hafi sömu réttaráhrif hér og landsbundnar skráningar. Þetta hafi í för með sér að ákvæði vörumerkjalaga munu í meginatriðum einnig gilda um þau vörumerki sem njóta hér verndar með alþjóðlegri skráningu. Af því leiðir að upphaf gildistíma hinnar alþjóðlegrar skráningar nr. 923 597, PLATON (orðmerki), er frá alþjóðlegum skráningardegi hennar, eða 27. október 2006.

Hin andmæltu skráning var samþykkt til skráningar þann 30. maí 2007. Þar sem umsóknin um alþjóðlegu skráninguna hafði ekki borist Einkaleyfastofunni fyrr en búið var að samþykkja hina landsbundnu umsókn til skráningar, nánar tilttekið þann 18. júní 2007, kom ruglingshættan milli merkjanna ekki í ljós fyrr en eftir skráningu merkis umsækjanda. Á grundvelli forgangsréttar skv. 59. gr. vörumerkjalaga, gengur alþjóðlega skráningin framur öðrum skráningum frá alþjóðlega skráningardegi hennar, en hann er 27. október 2006. Hér er því um slíkt jaðartilvik að ræða, að alþjóðleg skráning og landsbundin skráning skarast á þann hátt eins og málið ber vott um.

Í 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga kemur fram í hvaða tilvikum megi ekki skrá vörumerki. Samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt að skrá merki

ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga mega aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-/þjónustulíking sé með merkjunum. 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.

Merki umsækjanda er orðmerkið PLATON, sbr. skráning nr. 718/2007, og merki andmælanda er orðmerkið PLATON, sbr. alþjóðleg skráning nr. 923 597. Merkin eru nákvæmlega eins. Það er því fullkomin sjónlíking sem og fullkomin hljóðlíking með merkjunum að mati Einkaleyfastofunnar.

Við mat á vöru- og þjónustulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eins framleiðanda frá vörum annars. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort að verulegur hluti neytenda telji vörurnar komnar frá sama framleiðanda. Merki umsækjanda er skráð fyrir þjónustu í flokkum 35 og 42. Notast er við yfirskrift flokkanna og rúmast því tilgreining þeirrar þjónustu sem merki andmælanda er skráð fyrir í flokkum 35 og 42 innan yfirskriftar flokkanna, sem aftur leiðir til þess að telja verður að ruglingshætta sé fyrir hendi með merkjunum. Að mati Einkaleyfastofunnar er því mikil þjónustulíking með merkjunum.

Með vísan til alls framangreinds, er það því mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, PLATON, sbr. alþjóðleg skráning nr. 923 597, og merki umsækjanda, PLATON, sbr. skráning nr. 718/2007, séu það lík að ruglingi geti valdið í skilningi 8.

tl. 1. mgr. 14. gr. og 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Krafa um ógildingu skráningar merksisins PLATON (orðmerki), sbr. skráning nr. 718/2007, er því tekin til greina.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merksisins PLATON (orðmerki) sbr. skráning nr. 718/2007 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 22. janúar 2008,

---

Björn Kolbeinsson, lögfr. B.A.