

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 4/2010

Aurora velgerðarsjóður og Hönnunarsjóður Auroru

gegn

Olgu Perlu Nielsen Egilsdóttur

Málsatvik:

Þann 26. júní 2009 lagði Olga Perla Nielsen Egilsdóttir, Sunnuvegi 11, 104 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins AURORA (orðmerki) sbr. umsókn nr. 1699/2009. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 6, 14, 18, 20, 21 og 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2009, sbr. skráning nr. 544/2009.

Með bréfi, dags. 15. október 2009, andmælti Fulltingi Lögfræðiþjónusta f.h. Auroru velgerðarsjóðs og Hönnunarsjóðs Auroru, Kjalarvogi 7-15, Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga, vegna óskráðs vörumerkjaréttar andmælanda

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. október 2009, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var honum veittur frestur til 21. desember 2009 til að leggja inn greinargerð. Engin greinargerð barst frá umsækjanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. janúar 2010, var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Helstu rök andmælanda fyrir ógildingu skráningar nr. 544/2009 AURORA (orðmerki) eru þau að skráningin fari í bága við vörumerkjarétt hans, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), sbr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á að vörumerkjaréttur stofnist ekki eingöngu með skráningu heldur einnig notkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. vml. og sú vernd sem fengin er með notkun sé efnislega hin sama og vernd skráðra merkja. Andmælandi tekur fram að Aurora velgerðarsjóður hafi verið stofnaður árið 2007 og tilgangur sjóðsins sé að stuðla að og styrkja menningar- og góðgerðarstarfsemi á Íslandi og erlendis en í því felist m.a. fjárhagslegur stuðningur við einstaklinga, félög, félagasamtök og samfélög af ýmsum toga, auk stuðnings við þá sem standa höllum fæti vegna aðstæðna. Fram kemur að árið 2008 hafi sjóðurinn stofnað einskonar dóttursjóð, Kraum tónlistarsjóð og árið 2009 leit svo Hönnunarsjóður Auroru dagsins ljós. Tilgangur Hönnunarsjóðsins sé að stuðla að og styrkja íslenska hönnuði, styðja unga hönnuði og auðvelda þeim að koma sjálfum sér, hugmyndum og vörum á framfæri hérlandis og erlendis. Þá sé það jafnframt markmið hönnunarsjóðsins að miðla þekkingu á hönnun, koma á samstarfi hönnuða annars vegar og framleiðenda og annarra aðila úr athafnalífinu hins vegar.

Fram kemur í greinargerð andmælanda að stofnskrá sjóðsins hafi verið staðfest af sýslumanninum á Sauðárkróki þann 18. febrúar 2009 og á sama tíma hafi verið sótt um kennitölu og sjóðurinn skráður hjá Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum hafi svo verið í maí 2009 og úthlutanir sjóðsins hafi hlotið mikla umfjöllun í fjölmiðlum. Þá kemur einnig fram að Hönnunarsjóður Auroru hafi staðið fyrir hádegisfyrirlesturum í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands um atriði tengd hönnun og starfsemi hönnunarfyrirtækja, sem og samstarf við Listasafn Reykjavíkur um uppsetningu á sýningum ungra hönnuða. Þá hefur sjóðurinn reynt að ná til ungra hönnuða á netinu. Sé orðinu „*aurora*“ flett upp á leitarvélinni www.google.com, sé meirihluti síðna, sem þar komi upp tengdar andmælanda, þ.e. annaðhvort velgerðarsjóðnum eða hönnunarsjóðnum. Með hliðsjón af framangreindu telja

andmælendur að þeir hafi stofnað til vörumerkjaréttar vegna notkunar á orðinu AURORA.

Andmælandi telur að merki þau sem um ræði séu alveg eins. Eini munurinn sé sá að með merki andmælanda sé „hönnunarsjóður“ en í því felist einungis lýsing á því hvers konar sjóð sé um að ræða en jafnframt gefi það til kynna að um sjóð sé að ræða sem falli undir stærri samstæðu sjóða, AURORU sjóðanna, sbr. Aurora velgerðarsjóður og Hönnunarsjóður Auroru, en ekki er útilokað að sjóðunum fjölgi í framtíðinni. Andmælandi telur mikilvægt að fá viðurkenndan einkarétt sinn til vörumerkisins AURORA. Að öðru leyti telja andmælendur ekki frekari grundvöll til að rökstyðja frekar um líkindi merkjanna.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að vörumerki hafi þrennskonar hlutverk, uppruna-, gæða-/eða ábyrgðar- og fjárfestinga-og auglýsingahlutverk. Þá bendir andmælandi á að tilgangur vörumerkja sé sá að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila, þ.e.a.s. að gefa til kynna frá hverjum vara stafar. Í tilviki Hönnunarsjóðs Auroru sé merkið notað til að tákna sjóðinn en að auki þær vörur sem verða til fyrir tilstilli styrks frá sjóðnum en tekið er fram að verkefnið sé styrkt af hönnunarsjóðnum.

Andmælandi bendir á að atvinnugreinaflokkun Auroru ehf., sé *skartgripasmíð og skyld framleiðsla*. Telur andmælandi að leiða megi að því líkur að eigandi félagsins (þ.e. umsækjandi) hyggist nota merkið AURORA fyrir smíði sérhannaðra skartgripa. Þetta verði, að mati andmælanda, að hafa í huga við mat á ruglingshættu milli merkis síns og hins andmælda merkis. Ljóst sé að andmælandi noti merkið fyrir vörur og þjónustu tengt hönnun. Að mati andmælanda sé auðvelt að átta sig á þeim ruglingi um uppruna vöru sem geti skapast við það að sjá sérhannaða skartgripa skarta vörumerki sem tilheyri sjóði sem veiti styrki til hönnuða. Telur andmælandi að almenningur gæti trúað því að hinir sérhönnuðu skartgripir, merktir vörumerkinu AURORA, væru hannaðir í tilefni af styrk sem hönnuðurinn hefði fengið frá hönnunarsjóðnum.

Andmælandi upplýsir að Hönnunarsjóður Auroru veiti styrki til allskyns hönnuða, þ. á m. fata-, skó-, leikfanga- og ilmvatnshönnuða, bókaskrifa um hönnun, vöruþróun o.fl. Verkefni þau sem sjóðurinn styrki séu víðtæk og við kynningu á slíkum verkefnum ber hönnuði að taka fram að Hönnunarsjóður Auroru sé styrktaraðili. Andmælandi telur, í ljósi framangreinds, að ekki sé tilefni til að fjalla um niðurfellingu á skráningu nr. 544/2009 fyrir einstaka flokka enda eigi hann einkarétt til allra flokka. Ennfremur telur andmælandi að líta verði til þeirra kringumstæðna sem sjóðurinn starfar við og hvert hann teygi anga sína og ekki sé hægt að halda því fram að sjóðurinn geti einungis átt einkarétt á skráningu í þeim flokkum sem fjalla um starfsemi sjóða og góðgerðafélaga.

Að lokum tekur andmælandi fram að engin þörf sé á því fyrir umsækjanda að nota merkið AURORA enda hafi það engin sérstök tengsl við skartgripi eða hönnun og umsækjanda ætti að vera í lófa lagið að velja annað vörumerki á vörur sínar.

Andmælandi ítrekar kröfu sína um að fella eigi úr gildi skráningu nr. 544/2009 AURORA (orðmerki) þar sem ruglingshættan er augljós.

Umsækjandi

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða:

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, AURORA (orðmerki), sbr. skráning nr. 544/2009, sem skráð er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 6, 14, 18, 20, 21 og 35. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga vegna óskráðs vörumerkjaréttar andmælanda, Aurora velgerðarsjóður og Hönnunarsjóður Auroru.

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. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkja 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 sannanlega stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað.

Samkvæmt framlögðum gögnum var Hönnunarsjóður Aurore stofnaður 13. febrúar 2009 og er tilgangur félagsins sá að stuðla að og styrkja íslenska hönnun, með stuðningi við unga hönnuði og auðvelda þeim að koma sjálfum sér, hugmyndum sínum og vörum á framfæri héraðs og erlendis. Þá er það einnig markmið sjóðsins að miðla þekkingu á hönnun, koma á samstarfi hönnuða annars vegar og framleiðanda og annarra aðila úr athafnalífni hans vegar. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum fór fram þann 20. maí 2009. Það er mat Einkaleyfastofunnar að sýnt hafi verið fram á að notkun auðkennisins Hönnunarsjóður Aurore og nýtur það vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

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 málið 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.

Merki umsækjanda er AURORA en andmælandi notar bæði Aurora velgerðarsjóður og Hönnunarsjóður Auroru. Orðið *aurora* merkir samkvæmt orðabókum m.a. *morgunroði*, *dagrenning*¹. Orðið *aurora* hefur þannig enga merkingu í tengslum við t.d. skartgripa eða skartgripagerð, málma o.fl. Orðin *velgerðarsjóður* og *hönnunarsjóður* lýsa tilgangi sjóðanna hvors um sig og því ljóst að orðið *aurora* er sterkari hluti merkjanna. Að mati Einkaleyfastofunnar er um algera sjón- og hljóðlíkingu að ræða með merkjum andmælanda og merki umsækjanda þar sem um sama orð er að ræða.

Merki umsækjanda óskast skráð fyrir ýmsar vörur í flokkum 6, 14, 18, 20 og 21 og þjónustu í flokki 35. Starfsemi andmælanda felst fyrst og fremst í því að vera styrktarsjóður. Að mati Einkaleyfastofunnar er lítil vörulíking með merkjunum þar sem þeim er ætlað að auðkenna ólíka starfsemi. Hins vegar er það mat stofnunarinnar að hætta geti skapast á ruglingi með þjónustu aðila, hvað varðar flokk 35.

Þrátt fyrir mikla sjón- og hljóðlíkingu er ekki talin ruglingshætta með merki umsækjanda, AURORA, annars vegar og merkjum andmælanda hins vegar, Aurora velgerðarsjóður og Hönnunarsjóður Auroru, hvað varðar flokka 6, 14, 18, 20 og 21. Það er hins vegar mat Einkaleyfastofunnar að hætta á ruglingi geti skapast með merkjunum, hvað varðar flokk 35, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

¹ Sjá m.a. veforðabókina, www.snara.is. Samkvæmt spænsk-íslenskri, dansk-íslenskri og ensk-íslenskri orðabók merkir orðið *aurora* m.a. *morgunroð*, *dögun*, *dagrenningi*.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins AURORA (orðmerki), sbr. skráning nr. 544/2009, skal halda gildi sínu fyrir flokka 6, 14, 18, 20 og 21 en flokkur 35 skal felldur niður.

Reykjavík, 8. mars 2010

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.