

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 19/2002**

**ONOFF AB, Upplands Väsby, Svíþjóð,**

**gegn**

**Óla Sævari Laxdal, Garðabæ, Íslandi.**

### **Málsatvik**

Þann 15. september 2000, lagði Óli Sævar Laxdal inn umsókn um skráningu vörumerkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 3257/2000. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum nr. 7, 9, 11 og 21. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 2000, sbr. skráning nr. 146/2001.

Með bréfi, dags. 20. apríl 2001, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. ONOFF AB, Släntvägen 4, P.O. Box 710, 191 27 Upplands Väsby, Svíþjóð, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við myndmerki andmælanda nr. 1342/2000 og orð- og myndmerki andmælanda, ONOFF, nr. 458/2002 sem bæði eru skráð fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 11 og 38.

Einkaleyfastofunni barst greinargerð andmælanda, dags. 20. apríl 2001 og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 27. júní 2001. Með samþykki andmælanda var umsækjanda veittur frekari frestur til 27. ágúst 2001. Þar sem ekki barst greinargerð frá umsækjanda var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 146/2001 fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 7, 9, 11 og 21.

Andmælandi byggir andmæli sín á ruglingshættu við eftirfarandi skráð vörumerki: merki (myndmerki), sbr. skráningu nr. 1342/2000 og ONOFF (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 458/2002. Merkin eru skráð fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 9 og 11, og tiltekna þjónustu í flokki nr. 38.

Andmælandi bendir á að umsóknir um skráningu vörumerkja hans hafi verið lagðar inn 6. júní 2000 en umsókn um skráningu vörumerkis umsækjanda hafi verið lögð inn 15. september 2000 og því njóti vörumerki andmælanda betri réttar, skv. 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og telur andmælandi að skráning vörumerkis nr. 146/2001 hafi því verið óheimil. Andmælandi telur að augljós vörulíking sé með merkjunum.

Andmælandi telur að vörumerkjaskráning umsækjanda ON OFF VÖRUMARKAÐUR, nr. 146/2001, sé augljós eftirlíking á vörumerkjum andmælanda og því gróft brot á þeirri vernd er vörumerkjaréttur veitir. Hann segir það augljóst að tilgangur skráningar umsækjanda sé að nýta sér með ólögum hætti viðskiptavild andmælanda.

Hann bendir á að vörumerki andmælanda séu skrásett og notuð í veflestum Evrópulöndum og vísar í yfirlit yfir fjölmargar skráningar sem ONOFF á, bæði sem myndmerki og orð- og myndmerki, í Evrópu. Vörumerkið og starfsemin sé sérstaklega þekkt í Skandinavíu, þar sem bæði séu útibú í Danmörku og í Noregi og ekki sé ólíklegt að umsækjandi hafi kynnst starfsemi andmælanda þar.

Andmælandi telur ruglingshættu vera augljósa, orðin ON og OFF séu þau sömu og litirnir séu nákvæmlega þeir sömu í merki umsækjanda ON OFF VÖRUMARKAÐ-UR og í vörumerkjum andmælanda. Ekki líti því út fyrir að um tilviljun sé að ræða.

Andmælandi telur að þar sem um eftirlíkingu sé að ræða hafi umsókn um skráningu verið gerð í vöndri trú. Hann telur að þrátt fyrir að ekki sé að finna ákvæði um vönda trú í núgildandi vörumerkjalogum eins og í eldri vörumerkjalogum, þá sé í gildi meginreglan um bann við skráningu merkja í vöndri trú.

Að lokum bendir andmælandi á VI. kafla samkeppnislaga nr. 8/1993 um óréttmáta viðskiptahætti, máli sínu til stuðnings.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 146/2001 fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 7, 9, 11 og 21. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ONOFF (orð- og myndmerki) nr. 458/2002 og við vörumerki andmælanda nr. 1342/2000 (myndmerki) sem bæði eru skráð fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 11 og 38. Hlutaðeigandi vörumerki eru auðkenni fyrir sömu vörur í flokkum nr. 9 og 11. Auk þess sem merki umsækjanda er skráð fyrir vörur í flokkum nr. 7 og 21 sem geta skarast við vörur í flokki nr. 9. Verður því að telja að um vörulíkingu sé að ræða.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því 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. Við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er það ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið. Við þetta mat skiptir það mestu máli hvort viðskiptahópur vöru eða þjónustu telji að um sama eiganda sé að ræða, þ.e. hvort varan eða þjónustan hafi sama viðskiptauppruna.

Fyrst skulu borin saman merki andmælanda, ONOFF (orð- og myndmerki), nr. 458/2002 og merki umsækjanda, ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- og myndmerki), nr. 146/2001. Merki andmælanda, ONOFF, er skrifað með breiðum hvítum hástöfum með svartri línu umhverfis. Inni í báðum O-um merkisins eru hringlaga, misdökkir

fletir. Merki umsækjanda hefur að geyma orðin ON og OFF skrifuð með breiðum, svörtum hástöfum. O-ið í ON er grænt að innan en O-ið í OFF er rautt að innan. Fyrir neðan orðin ON og OFF stendur orðið VÖRUMARKAÐUR skrifað með hvítum hástöfum á svartan grunn. Bæði hafa merkin verið skráð í samræmi við 2. mgr. 15. gr. vörumerkjagala, þ.e. skráningin veitir ekki einkarétt á textanum í merkinu.

Framangreind vörumerki eru bæði orð- og myndmerki og nær verndin aðeins til stílfærslu orðanna í merkjunum, sbr. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjagala nr. 45/1997, þar sem orðin í þeim, óstílfærð, eru að jafnaði ekki talin uppfylla skilyrði vörumerkjagala um nægjanlegt sérkenni. Þegar svo háttar til er rétt að líta fyrst og fremst til stílfærslu orðanna í merkjunum við mat á ruglingshættu, þ.e. hversu mikil sjónlíking sé með hinni myndrænu útfærslu merkjanna.

Mest áberandi hluti beggja ofangreindra merkja eru orðin ON og OFF sem í báðum merkjunum eru skrifuð með breiðum hástöfum. Merki andmælanda, ONOFF (orð- og myndmerki), nr. 458/2002 og merki umsækjanda, ON OFF VÖRUMARKAÐUR, (orð- og myndmerki), nr. 146/200, eru að mati Einkaleyfastofunnar svo svipuð að líklegt má telja að neytendur telji að um sömu aðila sé að ræða, þ.e. að neytendur þeirrar vöru- og þjónustu sem ofangreind merki eru auðkenni fyrir, geti álitid að umrædd merki séu uppruninn frá sama aðila.

Það er því mat Einkaleyfastofunnar þegar ofangreind vörumerki eru borin saman að heildarmynd þeirra sé svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1.mgr. 14. gr. vörumerkjaganna.

Þá skulu borin saman myndmerki andmælanda, nr. 1342/2000 og orð- og myndmerki umsækjanda, ON OFF VÖRUMARKAÐUR, nr. 146/2001. Myndmerki andmælanda samanstendur af tveimur hvítum, breiðletruðum O-um með svartri línu umhverfis. Innst í báðum O-unum eru hringlaga fletir. Í fyrra O-inu er flöturinn grænn og rauður í því seinna. Merki umsækjanda, ON OFF VÖRUMARKAÐUR, er lýst hér að framan. Það er mat Einkaleyfastofunnar, þegar framangreind sjónarmið eru höfð í huga, að merki andmælanda nr. 1342/2000 og merki umsækjanda nr. 146/2001, séu ekki það lík að ruglingi geti valdið.

Í 1. mgr. 7. gr. vörumerkjaganna segir, m.a. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir

yngr og í 2. tl. 7.gr. kemur fram að vernd skráðs vörumerkis hefjist á umsóknardegi. Andmælandi lagði inn umsóknir sínar þann 6. júní 2000 en umsækjandi lagði umsókn sína inn 15. september 2000. Leiðir framangreint til þess að andmælandi hefur betri rétt en umsækjandi.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- og myndmerki) nr.146/2001 skuli felld úr gildi.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- myndmerki), nr.146/2001, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 12. ágúst 2002,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.