

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 2/2000

Fálkinn hf.

gegn

Franz Falke-Rohen (firm)

Málsatvik:

Þann 18. nóvember 1997 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að Franz Falke-Rohen (firm), P.O. Box 1109, D-57376 Schmalleberg, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar vörumerkisins FALKE, nr. 681 400, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur í flokkum nr. 3 og nr. 28. Merkið var skráð og birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20. mars 1998.

Með bréfi, dags. 20. maí 1998 andmælti Skúli Th. Fjeldsted, hrl., fyrir hönd Fálkans hf., Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 267/1984, FÁLKINN (orðmerki) og nr. 268/1984, FÁLKINN (orð- og myndmerki) sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Þá eru andmælin einnig byggð á firmarétti andmælanda skv. 10. gr. firmalaga nr. 42/1903, 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, 8. gr. Parísarsamþykktarinnar og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Alþjóðahugverkastofnuninni var send tilkynning um andmælin með bréfi, dags. 28. maí 1998 og eiganda alþjóðlegu skráningarinnar veittur frestur til 28. september 1998 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann. Með bréfi, dags. 25. ágúst 1998, var tilkynnt um að Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf. tæki að sér umboð fyrir hinn erlenda aðila og var óskað eftir fresti til að leggja inn greinargerð f.h. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar. Veittur var frestur til 28. október 1998. Þann 21. september 1998

bárust Einkaleyfastofunni frekari athugasemdir andmælanda, og voru þær sendar umboðsmanni alþjóðlegu skráningarinnar. Greinargerð umboðsmanns alþjóðlegu skráningarinnar barst Einkaleyfastofunni 23. október 1998.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann eigi skráð vörumerkin FÁLKINN (orðmerki) og FÁLKINN (orð- og myndmerki) fyrir m.a. allar vörur í flokkum 3 og 28, sömu flokka og hin alþjóðlega skráning nær til.

Andmælandi telur að merkin sem hér um ræðir séu það lík að ruglingshætta skapist í skilningi vörumerkjaganna. Orðin FÁLKINN og FALKE séu lík að sjá og tákni hið sama. Það sé því veruleg hættu á því að þeim verði ruglað saman í hugum þeirra er þau sjá, og að almennt muni verða ályktað að tengsl séu með merkjunum.

Andmælandi bendir einnig á að hann eigi skráð nafnið FÁLKINN í firmaskrá og hafi átt um ómunatíð. Þá hafi andmælandi notað firmaheitið um liðlega 90 ára skeið. Vísar hann til 10. gr. firmalaga, 4. t.l. 14. gr. laga vörumerkjalaga, 8. gr. Parísarsamþykktarinnar og 25. gr. samkeppnislaga í því sambandi.

Af hálfu eiganda hinnar alþjóðlegu skráningar er bent á að vörumerkið FÁLKINN sé skráð fyrir allar vörur í flokkum 1-42. Ekki sé tilgreint nánar til hvaða vöru og þjónustu skráningin nær. Alþjóðlega skráningin taki hins vegar til nákvæmlega afmarkaðra vara í flokkum 3 og 28.

Þá er bent á að þegar flett sé upp á verslun Fálkans í símaskránni, útgefinni 1998, sé gefinn kostur á því að velja bein númer til að tengjast deildum fyrirtækisins. Þessar deildir séu "reiðhjól, sport- og heimilisvörur", en undir því heiti sé hægt að tengjast verslun og heildsölu, og "véla- og raftæknivörur", sem gefi kost á að tengjast upplýsingum og pantanþjónustu, sölumönnum með bílavörur, vélahluti og raftæknivörur, og rafvélaverkstæði. Þá sé hægt að tengjast beint við skrifstofu. Af þessu megi ráða að verslun Fálkans fái einkum við sölu á reiðhjólum, sport- og heimilisvörum, sem og sölu á bílavörum, vélahlutum og raftæknivörum, auk viðgerða á rafvélum. Sé þessu skipað í flokka skv. alþjóðlega Nice flokkunarkerfinu megi sjá að andmælandi virðist annast sölu á vörum og þjónustu sem falli undir flokka 7, 9, 12,

21, 28 og 37. Eigandi alþjóðlegu skráningarinnar vísar því alfarið á bug að ruglingshætta sé eða geti verið með þeim vörum sem hann óski eftir að öðlast skráningu á í flokki 3 hér á landi, en þar sé eingöngu um ýmis konar snyrtivörur og ilmefni að ræða. Hvað varði ruglingshættu milli varnings hans og andmælanda vegna sportvara, þá virðist verslun andmælanda einkum annast sölu á tjöldum og ýmis konar útilegubúnaði og útvistarfatnaði. Ruglingshætta sé því ekki á ferðum milli merkjanna hvað þetta varði. Eigandi alþjóðlegu skráningarinnar telur að með hliðsjón af ofangreindu megi vera ljóst að vörulíking geti ekki talist vera með merkjunum.

Eigandi alþjóðlegu skráningarinnar telur orðin FALKE annars vegar og FÁLKINN hins vegar allólík, bæði í sjón og heyrn. Annað þeirra hafi að geyma fimm bókstafi en hitt sjö. Þó svo þau hafi sömu merkingu þá sé orðið FÁLKINN á íslensku en FALKE á þýsku. Að auki megi benda á að merki FÁLKANS sé ritað með ákveðnum greini, en merkið FALKE sé án greinis. Ruglingshætta vegna sjón- og hljóðlíkingar merkjanna geti því ekki talist vera til staðar.

Eigandi alþjóðlegu skráningarinnar bendir á að FALKE fyrirtækið hafi verið stofnað árið 1895 af Franz Falke-Rohen. Nafn fyrirtækisins og vörumerki þess sé hið sama og ættarnafn sofnanda þess og fjölskyldunnar sem reki það enn í dag. Fjölmargar verslanir, sem selji einungis FALKE vörur, séu reknar víðsvegar um heiminn undir FALKE nafninu. Merkið verði því að teljast vel þekkt í Evrópu, þ.á.m. Íslandi, enda hafi vörur seldar undir merkinu FALKE verið fáanlegar hér á landi til fjölda ára.

Þá telur eigandi alþjóðlegu skráningarinnar að hann njóti firmaverndar hér á landi engu síður en andmælandi, þar sem hann hafi selt vörur merktar firma sínu athugasemdalaust um árábil.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins FALKE (orðmerki), skv. alþjóðlegri skráningu nr. 681 400, fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 3 og 28. Andmælin byggjast á ruglingshættu við firmaheiti andmælanda og skráð vörumerki hans, FÁLKINN (orðmerki) nr. 267/1984 og FÁLKINN (orð- og myndmerki) nr. 268/1984

fyrir allar vörur í flokkum 1-42. Þar sem skráning andmælanda tekur til allra vöru- og þjónustuflokka er ljóst að vörulíking er til staðar og kemur notkun andmælanda á merkinu ekki til skoðunar í máli sem þessu.

Þar sem umrædd merki geta verið auðkenni fyrir samskonar vöru ber að meta hvort líking sé með merkjunum að öðru leyti. Ljóst er að merking umræddra merkja er hin sama. Um er að ræða sama nafnorðið einungis á sitthvoru tungumálinu. Það eitt að merki hafi sömu merkingu hefur ekki skilyrðislaust í för með sér að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum. Merking heita/merkja er aðeins einn þáttur í heildarmati á líkingu merkja.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið FALKE og hins vegar orðmerkið FÁLKINN sem firmaheiti og vörumerki, og orð- og myndmerkið FÁLKINN. Verður að telja að mismunandi lengd og ending orðanna hafi í för með sér slíka aðgreiningu að ekki verði talið að veruleg hætta á ruglingi sé til staðar. Þá verður ekki talið að hljóðlíking sé með merkjunum, sér í lagi vegna hins ákveðna greinis sem einkennir ávallt merki andmælanda.

Með hliðsjón af framangreindu er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að alþjóðleg skráning merkisins FALKE, nr. 681 400 skuli halda gildi sínu hér á landi.

Ákvörðunarorð.

Alþjóðleg skráning merkisins FALKE (orðmerki) nr. 681 400 heldur gildi sínu hér á landi.

Reykjavík 14. febrúar 2000

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.