

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7/2004

ONOFF AB, Svíþjóð,

gegn

Óla Sævari Laxdal, Ásbúð 80, Garðabæ.

Málsatvik

Hinn 10. apríl 2002, lagði Óli Sævar Laxdal, Ásbúð 80, 210 Garðabæ, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 954/2002. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. janúar 2003, sbr. skráning nr. 9/2003.

Með bréfi, dags. 28. febrúar 2003, 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 tvö vörumerki andmælanda, skráningu nr. 1342/2000 (myndmerki) og skráningu nr. 458/2002 ONOFF (orð- og myndmerki), sem bæði eru skráð fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 11 og 38.

Með bréfi, dags. 3. mars 2003, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og veitti jafnframt andmælanda mánaðar frest skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. til að leggja inn greinargerð. Einkaleyfastofunni barst greinargerð andmælanda hinn 27. mars 2003 og var hún send umsækjanda og honum jafnframt veittur frestur til 4. júní 2003 til að koma fram með

athugasemdir. Með samþykki andmælanda var umsækjanda veittur frekari frestur til 5. ágúst 2003. Greinargerð frá umsækjanda barst Einkaleyfastofunni hinn 4. ágúst 2003. Var hún send andmælanda og málið jafnframt tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Hinn 17. október 2003 bárust hins vegar viðbótargögn frá andmælanda sem voru umsvifalaust send umsækjanda og honum gefinn tveggja mánaðar frestur til að tjá sig um efni þeirra. Engin frekari gögn bárust frá umsækjanda og var málið því aftur tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á ruglingshættu við tvö vörumerki í sinni eigu, skráningu nr. 1342/2000 (myndmerki) og skráningu nr. 458/2002 ONOFF (orð- og myndmerki) sem bæði eru skráð fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 11 og 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 10. apríl 2002 og því njóti vörumerki andmælanda betri réttar, skv. 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og telur andmælandi að skráning vörumerkis nr. 9/2002 hafi því verið óheimil.

Andmælandi telur að vörumerkjaskráning umsækjanda ON OFF VÖRUMARKAÐUR, nr. 9/2003, sé augljós eftirlíking á vörumerkjum andmælanda og því gróft brot á þeirri vernd er vörumerkjaréttur veiti. Hann segir og augljóst að tilgangur umsækjanda sé að nýta sér með óréttmætum hætti viðskiptavild andmælanda. Vörumerki andmælanda séu skrásett og notuð í velflestum Evrópulöndum. Vörumerki og starfsemi andmælanda séu sérstaklega þekkt í Skandinavíu, og ekki sé ólíklegt að umsækjandi hafi kynnst starfsemi andmælanda þar, andmælandi hafi t.a.m. útibú í Danmörku og í Noregi. Velta fyrirtækisins hafi verið um 30 milljarðar íslenskra króna árið 2002. Andmælandi vísar máli sínu til stuðnings í gögn er lágu til grundvallar úrskurði Einkaleyfastofunnar nr. 19/2002 milli sömu aðila. Andmælandi vísar einnig til vefsíðu sinnar en þar komi fram að hann hafi skráð myndmerki sitt í 16 Evrópulöndum og orðmerkið í 10 löndum. Hann hafi einnig skráð “punktana tvo” í 23 Evrópulöndum, þ.m.t. á Íslandi (skráning nr. 1342/2000)

og þar með kostað miklu til að hindra önnur fyrirtæki í að nota þá sem meginpart samkeppnismerkja.

Þá bendir andmælandi á að til að koma í veg fyrir villandi auglýsingar/sölu/markaðsetningu annarra fyrirtækja hafi hann skráð vörumerki sitt sem hannanir, annars vegar auglýsingastólpa og hins vegar framhlið verslunar; þá fyrri í 19 löndum og hina síðari í 15 löndum að meðtöldu Íslandi í báðum tilfellum.

Að því er vöru- og þjónustuflokkun varðar þá bendir andmælandi á að flokkur 35 eigi við um fyrirtæki sem eru með þjónustu í tengslum við sölu á vörum þeim sem andmælandi hefur skráð vörumerki sín fyrir og því teljist vöru- og þjónustulíking vera til staðar.

Andmælandi telur ruglingshættu vera augljósa, fyrir það fyrsta séu orðin ON OFF þau sömu og í orð- og myndmerki andmælanda. Þó svo að texti merkis andmælanda sé undanskilinn einkarétti þá sé hugmynd og notkun merkisins vernduð. Þá séu litirnir í stöfunum O og samsetning þeirra mjög til þess fallin að villst verði á merkjunum. Græni liturinn í ON hluta merkisins sé nákvæmlega sá sami og í merkjum andmælanda og rauði liturinn í OFF hluta merkisins sé nákvæmlega sami og í merkjum andmælanda. Þannig heldur andmælandi því fram að augljóslega sé ekki um tilviljun að ræða og því hefði skráning vörumerksins ON OFF VÖRUMARKAÐUR átt að vera óheimil skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi ítrekar að starfsemi hans sé mjög umfangsmikil og þekkt, sérstaklega á Norðurlöndum og hafi notkun merkisins hér á landi verið eðlilegt framhald af því. Þannig verði að telja að vörumerki andmælanda séu vel þekkt hér á landi í skiningi vörumerkjalaga, skráning umsækjanda á vörumerki sem sé eftirlíking vörumerkja andmælanda renni stoðum undir það.

Andmælandi telur að þar sem um eftirlíkingu sé að ræða hafi umsókn um skráningu verið gerð í vondri trú. Andmælandi bendir á að í eldri vörumerkjalögum hafi verið að finna ákvæði þess efnis að vörumerki mætti ekki skrá ef það væri til þess fallið að villst yrði á því og vörumerki sem notað væri erlendis á þeim tíma sem tilkynning um skráningu væri afhent, og væri enn notað þar, enda hafi tilkynnandi vitað eða átt að vita hvernig stóð um hið erlenda merki þegar hann afhenti tilkynningu sína. Verði að telja að slík meginregla um bann við skráningu merkja í vondri trú sé

enn í fullu gildi skv. íslenskum vörumerkjalogum. Þannig komi m.a. annars fram í greingargerð að núgildandi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og túlka verði hana með hliðsjón af ákvæði samþykktarinnar. Í 3. mgr. 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar segi að enginn sérstakur frestur skuli settur til þess að krefjast ógildingar eða banns við notkun vörumerkja sem skráð eru eða notuð í vondri trú. Þannig megi ráða af greinargerð að túlka beri 7. tl. 14. gr. vörumerkjalaga svo að hún kveði jafnframt á um bann við skráningu eða notkun merkja í vondri trú.

Andmælandi bendir á að vond trú umsækjanda endurspeglar einnig í því að hann hafi sótt um skráningu þess merkis sem nú er andmælt þrátt fyrir að hafa vitað að skráning hans nr. 146/2001, sem nú hafi verið afskráð, hafi brotið í bága við vörumerkjarétt andmælanda sbr. ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 19/2002, dags. 12. ágúst 2002.

Andmælandi tekur fram að við samningu núgildandi vörumerkjalaga hafi verið höfð hliðsjón af vörumerkjalogum annarra Norðurlandþjóða og hafi dönsku lögini verið helsta fyrirmyndin. Ákvæði um bann við skráningu merkja í vondri trú sé að finna í vörumerkjalogum allra hinna Norðurlandanna. Íslensku vörumerkjalogin séu samnorræn lög og beri að líta til þess við túlkun þeirra. Með vísan til framangreinds sé því skráning vörumerkja í vondri trú, líkt og í því tilviki sem hér um ræðir, óheimil hér á landi. Að öðrum kosti væri grófum brotum á vörumerkjarétti veitt réttarvernd hér á landi.

Að lokum bendir andmælandi á ákvæði samkeppnislaga nr. 8/1993, skráning umsækjanda á vörumerki sínu sé augljóslega brot á VI. kafla laganna um óréttmæta viðskiptahætti.

Með vísan til framangreindra röksemda fer andmælandi fram á að að vörumerkjaskráning nr. 9/2003 verði ógild skv. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi bendir á að hinn 15. september 2003 hafi hann lagt inn umsókn um skráningu vörumerkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- og myndmerki) þar sem óskað hafi verið skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 7, 9, 11 og 21. Merkið hafi verið skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. febrúar 2000 sbr. skráning nr. 146/2001. Umsækjandi bendir á að andmælandi hafi andmælt framangreindri

skráningu á grundvelli ruglingshættu við myndmerki andmælanda, skráning nr. 1342/2000 og við orð- og myndmerki andmælanda, ONOFF, skráning nr. 458/2002 sem bæði séu skráð fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 9, 11 og 38. Umsækjandi bendir á myndir af framangreindum merkjum máli sínu til skýringar.

Umsækjandi bendir á að í stað þess að halda upp í vörnum í framangreindu andmælamáli hafi hann ákveðið að láta hanna nýtt merki sem sótt hafi verið um skráningu á hjá Einkaleyfastofunni hinn 10 apríl 2002, sbr. skráning nr. 9/2003. Bendir hann á að nýja merkið sé mjög ólíkt hinu fyrra. Orðin ON OFF séu rituð með hástöfum sem séu feitletraðir og rúnaðir. ON sé ritað með grænu lettri en OFF með rauðu, þar fyrir neðan standi orðið vörumarkaður með svörtum lágstöfum, all framangreint á hvítum grunni.

Umsækjandi telur hið nýja merki vera gjörólíkt merki andmælanda. Þá bendir umsækjandi á að merki sitt sé einungis skráð fyrir þjónustu í flokki 35 sem stangist ekki á við þær vörur og þjónustu sem merki andmælanda eru skráð fyrir, þ.e. í flokkum 9, 11 og 38. Umsækjandi tekur fram að í vörumerki sínu sé orðið ON slitið frá orðinu OFF. Umsækjandi vísar til mynda af merkjunum og bendir á að merkin séu mjög ólík og ekki líklegt að ruglingi geti valdið. Ekki sé heldur óalgengt að lík vörumerki hefjist á sama orðinu.

Umsækjandi tekur fram að Einkaleyfastofan haf ekki séð ástæðu til þess að hafna skráningu merkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR, sbr. skráning nr 9/1993 fyrir flokk 35 og hljóti þar með að telja að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi.

Að lokum bendir umsækjandi á að hann hafi síðastliðin 3 ár rekið verslun í Kópavogi undir vörumerkinu ON OFF. Starfsfólk ON OFF vörumarkaðar hafi ekki orðið vart við að fólk rugli saman þessum markaði við fyrirtæki andmælanda í Svíþjóð, Danmörku og Noregi, enda sé um gjörólíkar verslanir að ræða.

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. 9/2003 fyrir tiltekna þjónustu í flokki 35. 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 tilteknar vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 11 og 38.

Hvað varðar þá málsástæðu andmælanda að umsækjandi hafi verið í vondri trú um betri rétt andmælanda, skal það tekið fram að í núgildandi vörumerkjalögum, nr. 45/1997 er ekki finna ákvæði er tekur á því að umsækjandi sé í vondri trú.

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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu með merkjunum.

Merki umsækjanda er skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt; þjónusta við smásölu, þjónusta við heildsölu. Merki andmælanda eru skráð fyrir ýmsar vörur í flokkum 9 og 11, einkum tæki og búnað ýmiskonar og fyrir ýmsa þjónustu tengda fjarskiptum í flokki 38.

Eitt af grundvallaratriðum þess að um ruglingshættu sé að ræða með merkjum skv. 6. og 7. t 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997, er að vörulíking sé fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Að mati Einkaleyfastofunnar er ofangreindum vörumerkjum ætlað að auðkenna gjörólíkar vörur og þjónustu. Þegar af þeirri ástæðu þykir ekki hætta á ruglingi með merki umsækjanda og merkjum andmælanda og því ekki ástæða til að fjalla um frekari líkindi með merkjunum.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- og myndmerki) nr. 9/2003 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ON OFF VÖRUMARKAÐUR (orð- myndmerki), nr. 9/2003, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. mars 2004,

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.