

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 1/2007

Magnús Guðjónsson og Steingrímur Guðjónsson

gegn

Glitni banka hf.

Málsatvik

Hinn 22. júní 2006, lagði Glitnir banki hf., Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, GLITNIR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1931/2006. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 36, 41 og 42. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. ágúst 2006, sbr. skráning nr. 776/2006.

Með bréfi, dags. 13. október, andmælti PACTA ehf., f.h. Magnúsar Guðjónssonar og Streingríms Guðjónssonar, skráningu merkisins.

Andmælin ásamt greinargerð voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. október 2006 og var umsækjanda veittur frestur til 19. desember s.á. til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð umsækjanda barst 19. desember og var hún send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar hinn 21. desember. Í sama bréfi var

andmælanda tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Helstu rök andmælanda eru þau að eftir stofnun Glitnis banka hf., hafi bankinn leyft sér að reka starfsemi sína og látið alla markaðssetningu og kynningu fara fram undir nafninu „Glitnir“, án frekari auðkenningar. Hafi þetta haft í för með sér mikla röskun á starfsemi Glitnis ehf., og leitt til verulegs ruglings sem kostað hafi mikla vinnu starfsmanna og tafir í starfsemi félagsins. Andmælandi telur sig einan eiga rétt til að nota nafnið Glitnir, sem sé einkahlutafélag og hafi verið í fullri starfsemi frá árinu 1984 og sé enn í dag með nokkurn fjölda manna í vinnu.

Andmælandi telur af þessum sökum, að synja eigi Glitni banka hf., um skráningu á vörumerkinu.

Umsækjandi

Umsækjandi fer fram á það að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning merkisins verði staðfest. Í greinargerð umsækjanda kemur fram að hann hafi um árabíl rekið fjármálastarfsemi undir nafninu GLITNIR og fyrirtækið hafi átt vörumerkið GLITNIR skráð í vörumerkjaskrá í flokkum 35 og 36 frá árinu 1999, sbr. skráning nr. 801/1999. Vísar umsækjandi fullyrðingum andmælanda um ruglingshættu alfarið á bug sem órökstuddri og ósannaðri, enda ekkert sem kemur fram í greinargerð andmælanda sem sanna fullyrðingar hans.

Umsækjandi tekur fram að þá aðeins sé ruglingshætta milli merkja ef að notkun merkis tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Starfsemi andmælanda, skv. vef ríkisskattstjóra, sé raf og boðlagdir; starfsemi rafvertaka. Vörumerkjaskráning umsækjanda sé hins vegar í flokkum 35, 36, 41 og 42. Að mati umsækjanda verður ekki talið að sú þjónusta sem tilgreind er í


vörumerkjaskráningu hans, geti talist vera ruglingslega lík þeirri þjónustu sem andmælandi veiti, þ.e. annars vegar bankaþjónusta og hins vegar starfsemi rafvertaka. Umsækjandi fellst heldur ekki á að líklegt geti talist að viðskiptavinir þessara tveggja fyrirtækja telji að tengsl séu á milli fyrirtækjanna.

Ennfremur kemur fram í greinargerð umsækjanda að öllum Íslendingum sé ljóst að á árinu 2006 breytti umsækjandi um nafn á aðalstarfsemi sinni úr Íslandsbanka í Glitnir. Umsækjandi telur að þessi breyting geti ekki skert vörumerkjarétt þann sem hann átti þegar breytingin átti sér stað, sbr. skráningin frá árinu 1999.

Umsækjandi ítrekar það að ekkert sé fram komið sem styðji kröfur andmælanda um að afmá vörumerkjaskráningu sína þar sem ekki er fyrir hendi ruglingshætta milli merkis umsækjanda og andmælanda. Umsækjandi fer fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og vörumerkjaskráning nr. 776/2006 standi óbreytt.

Niðurstaða

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


Andmælt er skráningu vörumerkisins, , (orð- og myndmerki), nr. 776/2006, sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 36, 41 og 42. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda.

Samkvæmt 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu eða með notkun. Ekki hefur verið gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð, hafi vörumerkjarétturinn stofnast með notkun. Vernd vörumerkis sem fengin er með notkun er efnislega hin sama og vernd skráðra merkja.

Merki andmælanda er óskráð, en fyrirtækið hefur verið í fullri starfsemi frá árinu 1984. Nýtur andmælandi því vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Í 4. gr. vörumerkjalaga kemur fram að í vörumerkjaréttinum felst, að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef annars vegar notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hins vegar ef hætt er við ruglingi, þar með talið 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. 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 orð- og myndmerki, . Andmælandi á skráð einkahlutafélagið Glitnir. Sjón- og hljóðlíking er því mikil þar sem um sama orðið er að ræða.

Merki umsækjanda, er skráð fyrir *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* í flokki 35, *tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti* í flokki 36, *fræðslu; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* í flokki 41 og *vísinda- og tækniþjónustu og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónustu á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar; lögfræðiþjónustu* í flokki 42. Starfsemi andmælanda sky. vef ríkisskattstjóra er *raf- og boðlagir, starfsemi rafverktaka*. Telur Einkaleyfastofan að starfsemi umsækjanda annars vegar og starfsemi andmælanda hins vegar ólíka og

ólíklegt að almenningur myndi telja að um sömu aðila væri að ræða. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi milli merkja andmælanda og umsækjanda, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Þegar litið er til allra þessara þátta í heild sinni og þá sérstaklega til þess að þjónustulíking er ekki fyrir hendi, er lítil sem engin hættu á að villst verði á merkjunum. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta með merki umsækjanda, **GLITNIR** (orð- og myndmerki), nr. 776/2006, og starfsemi andmælanda í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um synjun skráningar merkisins GLITNIR (orð- og myndmerki), nr. 776/2006, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, **GLITNIR** (orð- og myndmerki), nr. 776/2006, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 9. janúar 2007,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.