

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 4/2001

Samtök herstöðvaandstæðinga

gegn

Frjálsri fjölmiðlun ehf.

Málsatvik:

Þann 3. ágúst 1999 lagði Frjáls fjölmiðlun ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins DAGFARI (orðmerki), sbr. umsókn nr. 2111/1999. Óskað var skráningar fyrir prentað mál í flokki 16 og útgáfustarfsemi og fræðslu í flokki 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. september 1999, sbr. skráning nr. 938/1999.

Með bréfi, dags. 12. október 1999, andmælti Stefán Pálsson fyrir hönd Samtaka herstöðvaandstæðinga, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við orðið DAGFARI en andmælandi kveðst hafa gefið út tímarit með því nafni óslitið frá árinu 1975.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda þann 18. október 1999 og honum veittur frestur til 18. desember 1999 til að skila inn athugasemdum. Einkaleyfastofunni bárust ekki athugasemdir frá umsækjanda.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi tekur fram, hvað varðar notkun Samtaka herstöðvaandstæðinga á heitinu Dagfari, að Samtök hernámsandstæðinga hafi gefið út tímarit með þessu nafni frá árinu 1961 til ársins 1966. Samtök herstöðvaandstæðinga, sem séu arftaki Samtaka hernámsandstæðinga, hafi síðan gefið út tímaritið Dagfara óslitið frá árinu 1975. Oftast komi út 3-4 tölublöð yfir árið. Tekur andmælandi fram að Dagfari sé mál gagn þessara samtaka, notað til fréttáflutnings, samskipta við félag og fræðslustarfs, s.s. skólaútgáfur og þemablöð um sértæk málefni. Þá tekur andmælandi fram að tímaritsnúmer Dagfara sé ISSN 1027-3840 og vísar til meðfylgjandi útprentunar úr ISSN gagnagrunni máli sínu til stuðnings.

Andmælandi fer því fram á að nafninu Dagfari verði ekki úthlutað til nokkurra þeirra hluta er kunni að valda ruglingi, einkum útgáfustarfsemi hvers konar, prentaðs máls og fræðslustarfsemi.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins DAGFARI (orðmerki), fyrir prentað mál í flokki 16 og útgáfustarfsemi og fræðslu í flokki 41, sbr. skráning nr. 938/1999. Andmælin byggjast á ruglingshættu við orðið DAGFARI en andmælandi kveðst hafa gefið út tímarit með því nafni óslitið frá árinu 1975. Andmælandi byggir því vörumerkjarétt sinn á grundvelli notkunar merkisins DAGFARI.

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.

Í athugasemdum við 3. gr. frumvarps til vörumerkjalaga nr. 45/1997 kemur fram að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar. Þá segir að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað og vörumerkið uppfylli skilyrði vörumerkjalaganna um skráningu.

Hvað varðar notkun andmælanda á orðinu DAGFARI skal tekið fram að andmælandi kveðst hafa gefið út tímarit með því nafni óslitið frá árinu 1975 og alþjóðlegt tímaritsnúmer DAGFARA sé ISSN 1027-3840. Máli sínu til stuðnings hefur andmælandi lagt fram útprentun úr gagnagrunni ISSN, en þar kemur fram að alþjóðlega tímaritsnúmerið ISSN 1027-3840 stendur fyrir tímaritið DAGFARA sem gefið er út í Reykjavík af Samtökum herstöðvaandstæðinga. Samkvæmt sömu upplýsingum var tímaritið fyrst gefið út árið 1974 og er gefið út enn þann dag í dag.

Þá liggur það að öðru leyti fyrir að Samtök herstöðvaandstæðinga hafa gefið út tímarit undir nafninu DAGFARI um töluvert langan tíma og áður en umsækjandi óskaði skráningar á vörumerki sínu en Einkaleyfastofan hefur nálgast nokkur tölublöð af umræddu tímariti, þ.e. DAGFARI, tímarit Samtaka herstöðvaandstæðinga, sem gefin hafa verið út á tímabilinu mars 1989 til október 2000. Það er mat Einkaleyfastofunnar að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á merkinu DAGFARI á grundvelli notkunar fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið hefur verið notað fyrir, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Þar sem andmælandi hefur notað orðið DAGFARI fyrir sambærilega vöru og þjónustu og merki umsækjanda er skráð fyrir, þ.e. prentað mál, útgáfustarfsemi og fræðslu, þykir ljóst að vöru- og þjónustulíking er fyrir hendi. Þar sem vöru- og þjónustulíking er fyrir hendi, um sömu orðmerki er að ræða og ljóst þykir að andmælandi hafði notað vörumerki sitt hér þegar umsækjandi óskaði skráningar á merki sínu, og merki andmælanda er enn notað hér, er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé með umræddum vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Verður því að fallast á að vörumerkið DAGFARI (orðmerki), skv. skráningu nr. 938/1999, sé óskráningarhæft skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins DAGFARI (orðmerki) nr. 938/1999 skuli felld úr gildi.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins DAGFARI (orðmerki), sbr. skráning nr. 938/1999 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 7. febrúar 2001,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.