

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 12/2007

Fjölbrautaskólinn við Ármúla

gegn

Ódysseifur ehf.

Málsatvik

Hinn 22. nóvember 2006, lagði Ódysseifur ehf. Suðurgötu 8, 110 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, KRÓNIKAN (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 4043/2006. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 16. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. febrúar 2007, sbr. skráning nr. 179/2007.

Með bréfi, dags. 19. febrúar 2007, andmælti Fjölbrautaskólinn við Ármúla skráningu merkisins.

Andmælin, ásamt greinargerð, voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. febrúar 2007 og var umsækjanda veittur frestur til 22. apríl s.á. til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og með bréfi, dags. 15. maí 2007, var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Þann 18. maí barst tölvupóstur frá lögfræðingi umsækjanda þar sem fram kom að vegna misskilnings hefði láðst að senda inn athugasemdir vegna málsins og þann 22.

maí barst greinargerð umsækjanda. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 31. maí var andmælanda send greinargerðin og jafnframt kom fram í bréfinu að formleg afstaða yrði tekin til greinargerðarinnar um leið og málið yrði tekið til úrskurðar. Í 22. gr. og 53. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er kveðið á um heimild til andmæla skráningu vörumerkis. Í 11. og 12. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja, er kveðið nánar á um andmælin og fresti tengda því. Í 12. gr. reglugerðarinnar kemur m.a. fram að Einkaleyfastofan skuli tilkynna eigenda skráningar um framkomin andmæli og gefa honum kost á að tjá sig innan tilskilins frests. Frestur sá er Einkaleyfastofan veitti umsækjanda var til 22. apríl en greinargerð hans barst ekki fyrir en mánuði síðar, eða 22. maí. Ekki liggur fyrir að leitað hafi verið samþykkis andmælanda fyrir viðbótarfresti. Verður því að telja greinargerðina of seint fram komna. Með bréfi, dags. 8. ágúst 2007 kallaði Einkaleyfastofan eftir frekari gögnum frá andmælanda. Bárust viðbótargögnin þann 17. ágúst og áframsendi Einkaleyfastofan gögnin til umsækjanda með bréfi, dags. 22. ágúst. Í sama bréfi var umsækjanda veittur frestur til 22. september til að tjá sig um umrædd gögn. Þann 23. september barst bréf frá umsækjanda þar sem fram kom að hann kaus að tjá sig ekki frekar um gögnin heldur vísaði hann til greinargerðar sinnar, dags. 22. maí 2007.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælandi byggir á því að til vörumerkjaréttar hans hafi stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Í greinargerð hans kemur fram að skólablað nemanda Fjölbrautarskólans við Ármúla hafi komið út árlega frá árinu 1999, undir nafninu KRONIKA. Grundvöllur fyrir útgáfu blaðsins séu tekjur sem fást með sölu auglýsinga. Nemendur hafi notið velvildar auglýsenda sem vilja styðja þá útgáfu. Upplag Kroniku hafi verið 1200 til 1500 blöð og stærð blaðsins hafi verið yfir 100 blaðsíður. Andmælandi telur að blað með sama nafni muni gera nemendum erfitt fyrir við söfnun auglýsinga. Andmælandi bendir á að nafn blaðsins sé skrifað KRONIKA með „o“ en sé yfirleitt borið fram með „ó“. Hið eina sem aðgreini því nöfnin KRONIKA og KRÓNIKAN sé ákveðinn greinir. Andmælandi telur sig hafa öðlast

vörumerkjarétt með áralangri notkun á vörumerkinu KRONIKA og vörumerkið KRÓNIKAN sé eins eða líkt vörumerki hans. Andmælandi telur af þessum sökum, að synja eigi um skráningu á vörumerkinu KRÓNIKAN.

Umsækjandi

Með bréfi, dags. 8. ágúst 2007, kallaði Einkaleyfastofan eftir viðbótargögnum frá andmælanda og þegar þau gögn bárust var umsækjanda veittur mánaðarfrestur til að tjá sig um þau. Með bréfi, dags. 23. september sl., ítrekaði umsækjandi aðeins greinargerð sína frá 22. maí 2007. Eins og að framan er komið telst greinargerðin vera of seint fram komin er þar sem umsækjanda var veittur frestur til að tjá sig um viðbótargögnin, þ.e. skólablað nemenda Fjölbrautarskólans við Ármúla, verður tekin efnisleg afstaða til þeirra atriða er lúta beint að nefndu skólablaði.

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að skólablaðið KRONIKA hafi komið út einni sinni á ári síðan 2001. Þá kemur fram að skólablaðið sé ekki í almennri dreifingu á landsvísu, heldur sé því fyrst og fremst ætlað nemendum skólans. Blaðinu sé þannig dreift í litlu upplagi til afmarkaðs hóps. Því sé hvorki ætlað til dreifingar eða sölu á almennum markaði. Þá telur umsækjandi að ekki geti verið um notkun að ræða í skilningi laganna þar sem gert sé ráð fyrir að notkun merkisins sé almenningi kunn. Þá bendir umsækjandi á að vikuritið KRÓNIKAN komi út einu sinni í viku og sé dreift á landsvísu til áskrifenda og í lausasölu. Umsækjandi telur að notkun merkisins KRONIKA af hálfu Fjölbrautarskólans við Ármúla sé ekki sú sem vörumerkjalögin geri ráð fyrir og fráleitt sé að heiti skólablaðs hafi á einhvern hátt öðlast vörumerkjarétt. Jafnframt bendir umsækjandi á að skólablaðið sé bundið við ártal, sbr. t.d. KRONIKA 2007 en umsækjandi hafi fengið skráð vörumerkið KRÓNIKAN. Telur umsækjandi ekki vera um ruglingshættu að ræða þar sem heiti skólablaðsins hafi ekki ákveðinn greini líkt og eigi við um vörumerki umsækjanda og jafnframt sé skrifhátturinn ólíkur þar sem –Ó er í hinu nýja skráða merki en –O í heiti skólablaðsins.

Umsækjandi ítrekar að skólablaðið sé ekki á almennum dagblaðamarkaði og heiti þess hafi ekki skapað sér þá festu sem þurfi til verndar vörumerkjarétti. Að lokum fer umsækjandi fram á að skráning vörumerkisins KRÓNIKAN verði staðfest.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, KRÓNIKAN, (orðmerki), nr. 179/2007, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 16. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, KRONIKA.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkis, sem byggð eru á notkun, niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s. rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ekki er gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð og jafnframt kemur fram að geti aðili sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað.

Af framlögðum gögnum andmælanda má sjá að skólablað nemenda Fjölbrotarskólans við Ármúla, KRONIKA, hefur komið út frá árinu 1994. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort blaðið hafi komið út árin 1996, 1999 og 2000 en frá árinu 2001 hefur blaðið komið út árlega. Ekki er gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en í 5. gr. vörumerkjalaga er að finna dæmi um hvað telst notkun í skilningi laganna. Með notkun er t.d. átt við að merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta sem auðkennd er með merki er boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta sem auðkennd er með merki er flutt inn og út og til notkunar telst einnig ef merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Upptalningin í ákvæðinu er þó ekki tæmandi. Framangreind gögn sýna óslitna notkun andmælanda á orðinu KRONIKA frá árinu 2001 og nýtur

andmælandi því vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

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. Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun og merkið er enn notað, verður ákvæði þessarar greinar tekið til skoðunar.

Það sem einkum skiptir málið við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og 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.

Annars vegar er um að ræða orðmerkið KRÓNIKAN, sbr. skráning nr. 179/2007 og hins vegar orðmerkið KRONIKA sem andmælandi hefur notað um árabíl. Einkaleyfastofan telur töluverða sjón- og hljóðlíkingu vera til staðar þar sem aðeins munar um ákveðinn greinir og bókstafinn –O, sem þó er borinn fram sem –Ó í merki andmælanda.

Merki umsækjanda, er skráð fyrir *pappír, pappa og vörur úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng; bréflím og lím til heimilisnota; vörur handa listamönnum; málningarpensla; ritvélar og skrifstofutæki (þó ekki húsgögn); fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í öðrum flokkum); leturstafir; myndmót í flokki 16.* Andmælandi hefur notað orðið KRONIKA til að auðkenna skólablað nemenda Fjölbautarskólans við Ármúla. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að um töluverða vörulíkingu sé að ræða hvað varðar prentað mál, fræðslu og kennslugögn, og nokkra líkingu hvað varðar aðrar vörur. Er það því mat stofnunarinnar að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkis umsækjanda og merkis andmælanda.

Þegar litið er til allra þessara þátta í heild sinni og þá sérstaklega til þess að sjón- og hljóðlíking sé fyrir hendi sem og vörulíking, er það mat Einkaleyfastofunnar að sé ruglingshætta með merki umsækjanda, KRÓNIKAN (orðmerki), nr. 179/2007, og merkis andmælanda, KRONIKA, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um synjun skráningar merkisins KRÓNIKAN (orðmerki), nr. 179/2007, tekin til greina.

Á k v ö r ð u n a r o r ð

Skráning vörumerkisins, KRÓNIKAN (orðmerki), nr. 179/2007, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 12. október 2007,

Hanna Lilly Karlsdóttir, lögfr.