

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 1/1999

Miðlun ehf.

gegn

Braga Sveinssyni

Málsatvik:

Þann 4. janúar 1996 lagði Bragi Sveinsson, Prastanesi 18, 210 Garðabæ, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu THE VISITOR (orðmerki).

Umsókninni var gefið númerið 13/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki nr. 16.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 21. mars 1996.

Með bréfi, dags. 17. maí 1996, andmælti Örn Þórisson fyrir hönd Miðlunar ehf., skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, DEAR VISITOR.

Andmælanda var veittur frestur til 17. júlí 1996 til að leggja fram greinargerð. Greinargerð hans, dags. 11. júlí 1996, frá Ólafi Garðarsyni hrl. fyrir hönd andmælanda, var send umsækjanda og var honum veittur frestur til 19. nóvember 1996 til að koma fram með athugasemdir. Greinargerð Sigmundar Hannessonar, hrl., fyrir hönd umsækjanda, barst þann 30. nóvember 1996 og var andmælanda þá veittur frestur til 19. apríl 1997 til að koma fram með frekari athugasemdir. Þann 3. apríl 1997 bárust Einkaleyfastofunni athugasemdir andmælanda. Umsækjanda var þá veittur frestur til 11. ágúst 1997 til að leggja fram frekari greinargerð. Þann 8. ágúst 1997 barst síðari greinargerð umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi segist hafa gefið í fyrsta sinn út handbókina "Dear Visitor" vorið 1996. Bókin liggja frammi á hótélherbergjum og víðar þar sem erlendir ferðamenn geti nálgast hana. Andmælandi kveður undirbúning á útgáfu bókarinnar hafa hafist haustið 1995 og að ekki hafi farið leynt hvað bókin ætti að heita. Andmælandi bendir á að Líf og saga ehf., en Bragi Sveinsson umsækjandi merkisins "The Visitor" sé forsvarsmaður þess fyrirtækis, hafi í nokkur ár gefið út handbók fyrir svipaðan markhóp, bókina "Gestur". Telur andmælandi að umsækjandi hafi sótt um merkið "The Visitor" um leið og hann hafi orðið þess áskynja hver yrði titill bókar andmælanda. Andmælandi hafi þá ekki verið búinn að sækja um skráningu á vörumerkinu "Dear Visitor" eins og nú hafi verið gert.

Andmælandi segir nafnið "Dear Visitor" vera þannig tilkomið að Magnús Jóhannesson, ráðuneytisstjóri í Umhverfissráðuneytinu, hafi notað "Dear Visitor" sem titil á grein er hann skrifaði og birtist í bókinni "Gestur". Andmælandi hafi svo fengið heimild Magnúsar til þess að nota heitið sem nafn á bók, þ.e. "Dear Visitor".

Telur andmælandi að samkvæmt framansögðu hafi rétturinn til notkunar á nafninu "Dear Visitor" legið fyrir þótt óskráður væri, og að skráning á nafninu "The Visitor" brjóti gegn rétti andmælanda. Vísar andmælandi í því sambandi til 3. mgr. 3. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, og til 2. gr. sömu laga. Einnig vekur andmælandi athygli á Hrd. 1936:248.

Andmælandi telur einnig að merkið "The Visitor" eitt sér sé of almennt til að hægt sé að fá það skráð sem vörumerki. Heitið sé mikið notað í tal- og ritmáli og ekki megi skrá vörumerki sem er svo almennt orð, jafnvel þó það sé með ákveðnum greini.

Umsækjandi tekur fram að síðastliðin sex ár hafi hann gefið út bók undir heitinu "Gestur". Séu bækur þessar ætlaðar erlendum ferðamönnum og liggja þær frammi á flestum gistihverbergjum á Íslandi, auk þess að vera dreift í talsverðu magni erlendis. Segir hann Helga Steingrímsson hafa verið ritstjóra bókarinnar, en hann hafi hætt um mánaðamótin nóv./des. 1995, og hafi síðar hafið samstarf við Miðlun ehf. um útgáfu sams konar bókar. Umsækjandi segist hafa kvartað með formlegum hætti við Miðlun ehf. í desember 1995 vegna fyrirhugaðrar útgáfu Miðlunar ehf.

Umsækjandi segist hafa orðið þess áskynja í janúar 1996 að Miðlun ehf. hefði ákveðið að ráðast í útgáfu bókar undir heitinu "Dear Visitor", og hafi hann þá borið fram mótmæli gegn notkun á þessu heiti þar sem brotið væri gegn ákvæðum höfunda-, vörumerkja- og samkeppnislaga með notkuninni. Þá kveðst umsækjandi hafa greint andmælanda frá kærni umsækjanda til Samkeppnisráðs vegna þessarar fyrirhuguðu útgáfu. Umsækjandi bendir á að samkvæmt ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 16/1996 hafi Miðlun ehf. brotið gegn 20. og 21. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, og komið hafi fram að Miðlun ehf. bæri að gæta þess vandlega í viðskiptum sínum að fram kæmi að Helgi Steingrímsson stæði ekki lengur að útgáfu bókarinnar "Gestur". Miðlun ehf. hafi áfrýjað úrskurðinum til Áfrýjunarnefndar samkeppnismála, þar sem ofangreind ákvörðun Samkeppnisráðs hafi verið staðfest.

Umsækjandi telur vörumerkið "The Visitor" ekki of almennt til að það fáiast skráð. "The Visitor" sé þýðing á nafni bókar sem umsækjandi hafi gefið út í sex ár, og með skráningu þess er verið að leitast við að tryggja hagsmuni hans sem séu lögvarðir m.a. af höfunda- og vörumerkjarétti.

Í síðari greinargerð andmælanda kemur fram að hann telji nafn bókarinnar "Dear Visitor" þegar hafa legið fyrir á haustmánuðum 1995. Segir hann umsækjanda hafa gefið út hótélbókina "Gestur" í nokkur ár, og hafi sú bók verið kölluð "Guest" á ensku af útgefanda og að enska heitið komi fram á ýmsum stöðum. Telur andmælandi að umsækjandi hafi sótt um nafnið "The Visitor" þegar honum varð kunnugt um útgáfu andmælanda, í þeim eina tilgangi að reyna að klekkja á honum. Telur andmælandi umsækjanda ekki hafa verið í góðri trú er hann sótti um nafnið, og vísar í því sambandi til 8. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Þá heldur andmælandi því fram að hann hafi öðlast vörumerkjarétt skv. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 með því að kynna fyrirhugaða útgáfu sína undir heitinu "Dear Visitor".

Umsækjandi lagði fram ljósrit af ákvörðunum Samkeppnisráðs og úrskurðum Áfrýjunarnefndar Samkeppnismála, auk bréfs Miðlunar ehf., dags. 29. apríl 1997 til Samkeppnisstofnunar, þar sem því er lýst yfir að Miðlun ehf. hafi ákveðið að hætta útgáfu bókarinnar "Dear Visitor".

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins "The Visitor" (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 13/1996 fyrir vörur í flokki nr. 16. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda "Dear Visitor".

Umsækjandi sækir um skráningu á vörumerkinu "The Visitor" fyrir flokk nr. 16, sem meðal annars nær yfir bækur. Andmælandi kveðst nota heitið "Dear Visitor" sem nafn á bók er hann gefi út fyrir ferðamenn á Íslandi. Það er því ljóst að vörulíking er fyrir hendi.

Andmælandi heldur því fram að merki umsækjanda "The Visitor" sé almennt orð sem skorti tilskilið sérkenni. Að mati Einkaleyfastofunnar býr merki umsækjanda yfir nægilegu aðgreiningarhæfi samkvæmt 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968, og telst því skráningarhæft.

Í merkjum þeim sem hér um ræðir, "The Visitor" og "Dear Visitor", liggur aðaláherslan á orðinu "visitor" og er það hinn sérkennandi hluti þeirra. Orðin "the" og "dear" fyrir framan orðið "visitor" verða ekki talin nægja til þess að greina heitin nægilega frá hvort öðru. Verður því að telja að ruglingshætta sé með merkjunum.

Umsækjandi sótti um skráningu merkisins "The Visitor" þann 4. janúar 1996. Samkvæmt 7. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 gengur eldri réttur fyrir yngri, ef tveir eða fleiri aðilar krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á. Ekki er hægt að sjá af fyrirbyggjandi gögnum málsins að andmælandi hafi hafið notkun á nafninu "Dear Visitor" sem heiti á fyrirhugaðri bókaútgáfu sinni fyrir þann 4. janúar 1996. Er það því álit Einkaleyfastofunnar að umsækjandi eigi betri rétt til notkunar nafnsins "The Visitor" á grundvelli eldri réttar hans skv. 7. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins THE VISITOR (orðmerki) skv. umsókn nr. 13/1996 heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins THE VISITOR (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 13/1996 er heimiluð.

Reykjavík 02. febrúar 1999,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.