

**E/S****EINKALEYFASTOFAN**
Lindargötu 9 IS-150 Reykjavík

Atlantis hf.
Pósthólf 8464
121 Reykjavík

Hólmgeir Baldursson, framkv.stj.

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

Dagsetning:

430-94/749

25.1.1995

MÁL

Andmæli Hólmgeirs Baldurssonar í eigin nafni og f.h. hlutafélagsins ATLANTIS, Faxafeni 10, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins ATLANTIS (orðmerki), sbr. umsókn nr. 749/1994, frá Sigurjónsson & Thor hf., Skólavörðustíg 16, Reykjavík, í nafni PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444, Bandaríkjunum.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK

Hinn 11.7.1994 tilkynnti Sigurjónsson & Thor hf., Skólavörðustíg 16, Reykjavík, til skráningar vörumerkið ATLANTIS (orðmerki), í nafni PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444, Bandaríkjunum. Umsóknin fékk nr. 749/1994. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokki nr. 32. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 21.11.1994.

Með bréfi dags. 23.11.1994, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Hólmgæir Baldursson, í eigin nafni og í nafni hlutafélagsins ATLANTIS, Faxafeni 10, Reykjavík, skráningu vörumerkisins.

Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, Hólmgæirs Baldurssonar, og Hilmars H. Eiríkssonar, ATLANTIS (orðmerki), nr. 995/1993, fyrir flokk nr. 35 og firmanafnið ATLANTIS. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 24.11.1994, var andmælanda gefinn frestur til að skila inn rökstuddri greinargerð, ásamt fylgigögnum. Hinn 28.11.1994 barst síðan greinargerð andmælanda, dags. 26.11.1994.

Í greinargerð sinni bendir andmælandi á, að þegar hann sótti um skráningu vörumerkisins ATLANTIS (orðmerki), nr. 995/1993, hafi sú skráning í fyrstu ekki verið heimiluð vegna þess að til var skráð hlutafélag með sama nafni. Í ljós hafi komið að aðstandendur hlutafélagsins hafi verið sömu aðilar og því hafi merkið fengist skráð. Því telur andmælandi að ekki hafi verið viðhöfð sama aðferð við könnun á skráningarhæfi vörumerkisins ATLANTIS, skv. umsókn nr. 749/1994, sem umboðsskrifstofan Sigurjónsson & Thor hf. lagði inn. Andmælandi krefst þess að sömu aðferðum verðum beitt gagnvart umsækjanda og hann þurfti að sæta og bætir við að skráning hlutafélags hljóti að vera æðri vörumerkjaskráningu samkvæmt lögum. Þá vísar hann til símtals við starfsmann Einkaleyfastofunnar sem tjáði honum að það væri viðtekin venja hjá stofnuninni að leita af sér allan grun um að nafn væri ekki skráð hjá Firmaskrá og Hlutafélagaskrá við könnun á skráningarhæfi vörumerkja.

Þá heldur andmælandi því fram að svo virðist sem Einkaleyfastofan mismuni annars vegar einkaaðilum og síðan fyrirtækjum, sem hafi mikil viðskipti við stofnunina, og að stofnunin hafi brugðist skyldum sínum gagnvart andmælanda í þessu máli. Andmælandi fer þess að lokum á leit að Einkaleyfastofan vísi frá skráningu á vörumerki umsækjanda ATLANTIS, skv. umsókn nr. 749/1994.

Umsækjanda voru send andmælin með bréfi, dags. 24.11.1994, og síðan greinargerð andmælanda þann 28.11.1994 og veittur frestur til athugasemda til 28.3.1995. Hinn 13.12.1994 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda, dags. 8.12.1993, ásamt fylgigögnum.

Umsækjandi telur ekki lagarök standa til þess að hafna skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 749/1994 á grundvelli vörumerkjaréttar, með vísun í skráningu andmælanda nr. 995/1993, þar sem skilyrði 1.

mgr. 6. gr. vörumerkjalaga um vörulíkingu sé ekki fullnægt. Umsækjandi bendir á í þessu sambandi að umsókn um skráningu á vörumerkinu ATLANTIS, nr. 749/1994, taki til vöruflokks nr. 32, en skráningin á vörumerkinu ATLANTIS, nr. 995/1993, gildi fyrir þjónustuflokk nr. 35. Flokkur nr. 32 nái yfir: „Bjór, ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir; safi og önnur efni til drykkjargerðar.“. Flokkur nr. 35 gildi hins vegar fyrir: „Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.“.

Varðandi áhrif hlutafélagsins ATLANTIS á umsókn nr. 749/1994 vísar umsækjandi til úrskurðar Einkaleyfastofunnar frá 17.8.1993 í andmælamálinu ATLAS hf. gegn skráningu vörumerkisins ATLAS (orðmerki).

Þá bendir umsækjandi á, að þegar merki andmælanda hafi verið skráð hafi þegar verið til nokkrar skráningar á vörumerkinu ATLANTIC, þ.á m. ATLANTIC (orðmerki), nr. 456/1990, fyrir flokk nr. 14 og ATLANTIC (orðmerki), nr. 1155/1991, fyrir flokk nr. 31.

Með vísan til ofangreindra raka telur umsækjandi að skrá beri vörumerkið ATLANTIS, skv. umsókn nr. 749/1994.

Greinargerðinni fylgdu eftirtalin gögn:

Ljósrit greinargerðar umboðsmanns umsækjanda í andmælamálinu nr. 430-92/1183, ATLAS hf. gegn skráningu vörumerkisins ATLAS (orðmerki).

Andmælanda var send greinargerð umsækjanda og gögn með bréfi, dags. 15.12.1994, og báðum aðilum var tilkynnt að málið yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ATLANTIS (orðmerki), skv. umsókn nr. 749/1994, fyrir allar vörur í flokki nr. 32, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda ATLANTIS

(orðmerki) nr. 995/1993, fyrir þjónustuflokk nr. 35, og við hlutafélag andmælanda ATLANTIS.

Ruglingshætta við skráð vörumerki andmælanda.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 er óheimilt að skrá vörumerki „ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent og enn er notað hér.“. Ákvæðið verður að skýra með hliðsjón af 1. mgr. 6. gr. sömu laga. Þar segir að ekki skuli telja „vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.“.

Ákvæði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga er ekki uppfyllt hér og því eru ekki skilyrði til beitingar 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Ruglingshætta við skráð hlutafélag andmælanda.

Andmælandi telur ennfremur að hafna beri skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 749/1994 vegna ruglingshættu við skráð hlutafélag andmælanda.

Andmælandi byggir m.a. á því að svo virðist sem Einkaleyfastofan mismuni annar vegar einkaaðilum og hins vegar fyrirtækjum, sem eigi mikil viðskipti við stofnunina, þegar stofnunin meti skráningarhæfi vörumerkja. Varðandi þessa athugasemd er rétt að taka fram að við mat á skráningarhæfi vörumerkisins ATLANTIS (orðmerki), skv. umsókn nr. 749/1994, voru kannaðar allar þær sömu skrár og á sínum tíma er andmælandi sótti um skráningu á merki sínu ATLANTIS, nr. 995/1993. Við könnun kom í ljós að hjá Hlutafélagaskrá eru skráð tvö hlutafélög undir heitinu ATLANTIS, annað frá árinu 1983 og síðan hlutafélag andmælanda, skráð árið 1993. Leitað var nánari upplýsinga um starfsemi félagsanna og er starfsemi fyrrnefnda félagsins, sem tekið hefur verið til gjaldþrotaskipta, skráð sem: „Framleiðsla og þróun á rafeindabúnaði, innflutningur og útflutningur, svo og fasteigna og lánastarfsemi. Starfsemi félags andmælanda er hins vegar skráð sem:

„Innflutningur, heildsala, rekstur verslana, svo og fasteigna- og lánastarfsemi.“.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að óheimilt sé að skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað, „...er gefur tilefni til að ætla, að átt sé við firma annars manns, ...“.

Vörumerkið ATLANTIS, skv. umsókn nr. 749/1994, og firmaheitið ATLANTIS eru eins. Við mat á því hvort vörumerkið ATLANTIS gefi tilefni til að ætla að hér sé átt við hlutafélagið ATLANTIS verður að líta til þess hvort hætt sé við ruglingi hjá hinum almenna neytanda. Meta verður hvort hætt sé við því að almenningur telji að vörumerkið ATLANTIS, fyrir m.a. bjór, gosdrykki, ávaxtadrykki og efni til drykkjargerðar, tengist hlutafélaginu ATLANTIS, er stundar innflutning, heildsölu, rekstur verslana, svo og fasteigna- og lánastarfsemi. Að mati Einkaleyfastofunnar verður ekki talið að almenningur muni álíta að hlutafélagið ATLANTIS tengist vörum þeim í flokki nr. 32 er merki umsækjanda, ATLANTIS, skv. umsókn nr. 749/1994, er ætlað að auðkenna, enda er hér um ólík starfsvið að ræða.

Hvað varðar lögverndun á firmaheiti andmælanda þá verður ekki talið að andmælandi hafi með skráningu firma síns öðlast ótakmarkaðan einkarétt á nafninu ATLANTIS utan síns starfsviðs. Rétt er að benda á, að auk framangreindrar skráningar á hlutafélaginu ATLANTIS frá árinu 1983, hefur allt frá árinu 1981 verið að finna í skráum Hagstofunnar skráð heitið ATLANTIS kapitulum, sem nafn á félagasamtökum í Hafnarfirði, og er starfsemi þeirra nánar skilgreind sem dulspekifélag.

Með hliðsjón af ofanrituðu er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé ekki til staðar og vörumerkið ATLANTIS, skv. umsókn nr. 749/1994, gefi almenningi ekki tilefni til að ætla að hér sé átt við hlutafélag andmælanda, ATLANTIS. Skilyrði til beitingar ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er því ekki uppfyllt. Vísast hér og til úrskurðar Einkaleyfastofunnar frá 17.8.1993 í málinu ATLAS hf. gegn skráningu vörumerkisins ATLAS (orðmerki).

Þá telur Einkaleyfastofan, með vísan til framangreinds, að getsakir andmælanda, þess efnis að stofnunin mismuni viðskiptavinum sínum við

meðhöndlun vörumerkjaumsókna, hafi ekki við rök að styðjast og séu ómaklegar.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Skráning vörumerkisins ATLANTIS (orðmerki), skv. umsókn nr. 749/1994, er heimiluð.

Hafdís H. Ólafsdóttir, lögfr.

Hjálagt:

Ljósrit úrskurðar vörumerkjaskrárritara frá 17. 8.1993 í málinu ATLAS hf. gegn skráningu vörumerkisins ATLAS (orðmerki).

Afrit sent:

Sigurjónsson & Thor hf.
Skólavörðustíg 16,
101 Reykjavík