

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 3/2003

AM PRAXIS, LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA SÍÐAN 1941, Reykjavík,

gegn

AMP Life Limited, Bretlandi.

Málsatvik

Hinn 5. júní 2001 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að, AMP Life Limited, The Pearl Centre, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire PE2 6FY, Bretlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 759 079, AMP (orðmerki), færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna þjónustu í flokki 36, m.a. alhliða tryggingaþjónustu og tiltekna fjármálastarfsemi. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. desember 2001.

Með bréfi, dags. 18. febrúar 2002, andmælti AM PRAXIS, Sigtúni 42, 105 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerkið AMP, sem andmælandi telur sig hafa öðlast vörumerkjarétt til, á grundvelli notkunnar, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 og 2., 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Alþjóðahugverkastofnuninni var send tilkynning um andmælin með bréfi, dags. 14. mars 2002, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegrar skráningarinnar, veittur frestur til 14. júlí 2002 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann. G.H.

Sigurgeirsson óskaði eftir að fá frest til að skila inn greinargerð fyrir hönd eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, 759079. Honum var veittur frestur til 14. september 2002. Hinn 12. september 2002 óskaði hann enn eftir fresti til að skila inn umboði og greinargerð en dró síðan þá ósk tilbaka hinn 16. september 2002. Ekki barst greinargerð frá umsækjanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi, AM PRAXIS, byggir á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda AMP, sbr. alþjóðleg skráning nr. 759079 og merki andmælanda, AMP, sem hann telur sig hafa öðlast vörumerkjarétt á fyrir notkun.

Andmælandi bendir á að AM PRAXIS eigi rætur að rekja til ársins 1941 og að nafni firmans hafi verið breytt þann 15. nóvember 2000 úr Almenna Málflutningsstofan í AM PRAXIS. Frá þeim tíma hafi fyrirtækið notað orðið AMP sem skammstöfun á nafni sínu, enda eigi það skrásett lénið og veffangið amp.is sem sótt hafi verið um skráningu á 1. apríl árið 2000 og það svo fengist skráð 21. febrúar 2001. Lén og veffang AM PRAXIS hafi einnig verið skráð í símaskránnu frá árinu 2001.

Andmælandi bendir á að skráning AMP Life Limited í Bretlandi á orðmerkinu AMP fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 36, sé til þess fallin að valda ruglingi samkvæmt almennum skilningi og túlkun vörumerkjalaga enda sé skörunin augljós varðandi tiltekna fjármálaþjónustu í flokki 36 og við alhliða lögfræðiþjónustu í flokki 42, en auk almennrar lögfræðiþjónustu veitir AMP víðtæka þjónustu á sviði innheimtu-, kröfukaupa, og síðast en ekki síst, verðbréfamiðlunar.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráning ofangreinds alþjóðlegs merkis nr. 759 079 verði felld niður, þar sem hann hafi sýnt fram á eldri rétt sinn til merkisins AMP, á grundvelli notkunnar, sbr. 2. tl. 3. gr. vörumerkjalaga.

Eins og áður sagði bárust ekki athugasemdir frá eiganda ofangreinds merkis.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins AMP (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning, nr. 759 079 fyrir tilgreinda trygginga- og fjármálaþjónustu í flokki 36. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda AMP, sem andmælandi telur sig hafa betri rétt til vegna notkunar sinnar á heitinu AMP allt frá 15. nóvember 2000 þegar hann breytti heiti sínu úr Almenna Málflutningssofan í AM PRAXIS. Andmælandi, AM PRAXIS, segir AMP vera skammstöfun á hinu nýja heiti fyrirtækis hans.

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 tiltekna vöru og/eða þjónustu. Í ákvæðinu kemur einnig fram að merkið verði þó að fullnægja skilyrðum vörumerkjalaganna, m.a. um sérkenni og aðgeiningarhæfi.

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

Til að merki geti öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, er nægjanlegt að það hafi verið tekið í notkun hér á landi. Í ákvæðinu kemur hvorki fram hversu lengi né hversu oft notkunin þurfi að eiga sér stað. Í raun getur vörumerkjaréttur stofnast á grundvelli notkunar á einum degi, t. d. með því að vörur auðkenndar með merkinu liggi frammi í verslunum og eru auglýstar í fjölmiðlum. Rétt er að benda á að almennt er talið að notkun í þessu samhengi, geti t.d. verið skráning í símaskrá. Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar fellur þó niður ef notkun er hætt.

Vörumerki andmælanda, AMP, er ekki skráð vörumerki hér á landi en andmælandi hefur sótt um skráningu þess fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35, 36 og 42, sbr. umsókn nr. 483/2002. Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn því á notkun eins og áður segir.

Andmælandi fékk netfangið amp@amp.is og veffangið www.amp.is skráð í símaskránni árið 2001. Samkvæmt upplýsingum frá Landsíma Íslands hf. (Síminn), kemur símaskráin út síðustu vikuna í maí, ár hvert.

Lénið var skráð hjá ISNIC, 21. febrúar 2001 en sótt hafði verið um það 4. desember og 11. desember 2000. Endingin .is er svo kallað þjóðarlén og eru öll lén með þeirri endingu skráð hjá ISNIC. Skráning netfangs hjá ISNIC veitir aðila ekki sjálfkrafa vörumerkjarétt. Notkun auðkennis á Netinu getur hins vegar stofnað vörumerkjarétt en slík notkun verður að vera í atvinnuskyni samkvæmt, 4. gr. vörumerkjalaganna.

Andmælandi hefur sýnt fram á notkun lénsins í atvinnuskyni á þann hátt að auðkennið amp.is kemur fram á bréfsefni AM PRAXIS og er skráð í símaskrá árunna 2001 og 2002 (núgildandi símaskrá). Ekki hefur þó verið sýnt fram á notkun lénsins í atvinnuskyni á Netinu.

Það verður þó að telja ljóst af gögnum málsins að sannanleg notkun hafi átt sér stað á auðkenninu amp.is, þar sem sýnt hefur verið fram á að notkun þess í símaskrá og á bréfsefni AM Praxis. Þá þykir sýnt að sú notkun eigi sér enn stað.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaganna kemur fram 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd merkja sem mestu máli skiptir þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Alþjóðlega skráning merkisins, AMP, nr. 759 079, er nákvæmlega eins og merki andmælandi, þ.e. orðmerkið AMP. Augljóst er því að bæði er um hljóð- og sjónlíkingu að ræða með merkjunum. Að mati Einkaleyfastofunnar er þjónustulíking milli ofangreindra merkja töluverð, þar sem hið skráða alþjóðlega merki er skráð fyrir ýmis konar tyggingastarfsemi og fjármálaþjónustu í flokki 36 og merki andmælanda er notað fyrir ýmsa fjármálaþjónustu, auk alhliða lögfræðiþjónustu.

Í 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaganna segir: „Þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á gengur eldri réttur fyrir yngri“

Sótt var um skráningu merkisins AMP hér á landi með tilkynningu frá Alþjóðahugverkastofnuninni, dags. 5. júní 2001. Notkun andmælanda, AM PRAXIS, á merkinu AMP telst hins vegar hafa byrjað þegar AM PRAXIS fékk merkið skráð í símaskrá í lok maí 2001. Ljóst er því að notkun andmælanda á merkinu AMP hófst áður en sótt var um skráningu ofangreinds merkis.

Með vísan til framangreinds verður því að telja að andmælandi, AM PRAXIS, hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna og að sá réttur gangi framár rétti umsækjanda, Amp Limited, til vörumerkisins AMP, sbr. 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaganna.

Að mati Einkaleyfastofunnar og með vísan til ofanritaðs, skal skráning vörumerkisins, AMP nr. 759 079, felld úr gildi með vísan til, 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 7. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Ákvörðunarorð

Alþjóðleg skráning, nr. 759 079 AMP (orðmerki), skal felld úr gildi.

Reykjavík 12. febrúar 2003,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.

