

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli


nr. 10/2010

Gula húsið ehf.,

gegn

Premium Outlet Center ehf.

Málsatvik:

Þann 12. október 2009 lagði Premium Outlet Center ehf., Faxafeni 8, 108 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 2761/2009. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2009, sbr. skráning nr. 860/2009.

Með bréfi, dags. 21. desember 2009, andmælti Jón A. Jónsson, f.h. Gula hússins ehf., Túngötu 32, 101 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælt er á grundvelli þess að til er skráð fyrirtækið Gula húsið ehf.

Greinargerð andmælanda fylgdi með tilkynningu um andmæli, dags. 21. desember 2009. Þann 4. og 6. janúar 2010 sendi andmælandi tölvupóst til Einkaleyfastofunnar með frekari athugasemdum við áðurframkomna greinargerð hans. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. janúar 2010, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og var honum veittur frestur til 15. mars 2010 til að leggja inn athugasemdir sínar. Með bréfi, dags. 8. mars 2010, barst greinargerð umsækjanda ásamt fylgigögnum. Vegna upplýsinga í greinargerð umsækjanda var andmælanda, með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. mars 2010, veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 17. maí 2010, til að leggja inn aðra greinargerð í málinu. Viðbótargreinargerð hans

barst með bréfi, dags. 17. maí 2010, sem send var umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. maí 2010. Í sama bréfi var umsækjanda veittur frestur til 18. júlí 2010 til að leggja fram frekari röksemdir af sinni hálfu. Þann 16. júlí 2010 móttók Einkaleyfastofan athugasemdir umsækjanda í tölvupósti og með bréfi, dags. 19. júlí 2010 voru þær athugasemdir sendar andmælanda. Í sama bréfi var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælandi telur, að skráning á merki umsækjanda, GULA HÚSIÐ, sé til þess fallin að valda ruglingi. Andmælandi vekur athygli á því að hann á skráð fyrirtæki hjá fyrirtækjaskrá, GULA HÚSIÐ ehf., með kennitöluna 530389-1790. Telur andmælandi að það sé óeðlilegt að heimila öðrum aðila að nota nafn fyrirtækisins sem vörumerki í auglýsingum og ítrekar að það sé til þess eins fallið að valda ruglingi.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að fyrirtæki hans, GULA HÚSIÐ ehf., sé skráð til heimilis annarsstaðar en verslun umsækjanda og símanúmer skráð á Túngötu 32, en ekki starfsstöð Outlet Center, þ.e. umsækjanda. Kemur fram í greinargerðinni að viðskiptavinir Outlet Center finni einungis fyrirtækið GULA HÚSIÐ ehf., sé leitað í símaskrá eða hjá fyrirtækjaskrá. Telur andmælandi að notkun Outlet Center á orðunum GULA HÚSIÐ, sé þess valdandi að neytendur hringi í GULA HÚSIÐ ehf., þar sem þeir tengi ekki Outlet Center við GULA HÚSIÐ, auk þess sem enginn sími sé skráður undir orðunum GULA HÚSIÐ annar en andmælandi. Þá tekur andmælandi fram að ýmsar stofnanir hafi sent til hans póst sem hafi átt að fara til umsækjanda þar sem pósturinn hafi verið merktur GULA HÚSIÐ en ekki Outlet Center hf. Vísar andmælandi til fylgigagna þar sem m.a. kemur fram að vörur hafi verið fluttar inn í nafni fyrirtækis hans og virðisaukaskattsgreiðslur færðar á hann. Jafnframt bendir andmælandi á að umsækjandi skrái GULA HÚSIÐ fyrir reikningum hjá birgjum sínum.

Í greinargerð andmælanda kemur fram, að þrátt fyrir að um mismunandi starfsemi sé að ræða, þá telur hann að starfsemi sín hafi truflast vegna þess ruglings sem nafngiftin valdi hjá viðskiptavinum. Andmælandi bendir t.d. á að borið hafi á því að hringt sé til

andmælanda en ætlunin hafi verið að hringja í umsækjanda og einstaklingar hafi komi á starfsstöð andmælanda með vörur sem merktar eru GULA HÚSINU og ætlunin hefur verið að skila eða skipta vöru.

Andmælandi fer fram á að skráning nr. 860/2009, GULA HÚSIÐ (orð- og myndmerki), verði felld niður.

Umsækjandi

Umsækjandi fer fram á það í fyrsta lagi að andmælunum verði vísað frá en til vara að andmælunum verði hafnað og skráning hans haldi gildi sínu.

Um aðalkröfu sína segir umsækjandi að ekki eigi að taka andmælin til greina þar sem hvorki sé vísað til sérstakra lagaákvæða eða í sérstakan lagabálk. Telur hann að í þessu felist takmarkaður rökstuðningur og málatilbúnaður andmælanda brjóti í bága við 1. mgr. 22. gr. vml., sem og 3. tl. 1. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Þá bendir umsækjandi til þess sem kemur fram í 3. mgr. 11. gr. rgl., um afleiðingar þess að ef rökstuðningur skortir fyrir andmælum. Telur umsækjandi, að framsetning andmælanda á málatilbúnaði, geri sér erfitt fyrir að stilla upp vörnum.

Til vara fer umsækjandi fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og skráning hans haldi gildi sínu.

Í greinargerð umsækjanda koma fram upplýsingar um starfsemi andmælanda. Telur umsækjandi, að af þessum upplýsingum verði helst ráðið að félag andmælanda hafi enga eða í það minnsta afskaplega takmarkaða starfsemi. Bendir umsækjandi m.a. á að í ársreikningum fyrir árin 2006-2008 komi fram að enginn rekstur og starfsemi hafi verið hjá félaginu á þessum árum. Jafnframt bendir umsækjandi á að félagið sé skráð fyrir *starfsemi eignarhaldsfélaga* og að virðisaukaskattsnúmeri andmælanda hafi verið lokað frá október 2007. Þá kemur fram í greinargerð að andmælandi hafi ekki fyrr en eftir 21. desember 2009 skráð símanúmer í símaskrá og telur umsækjandi að leiða megí að því líkur að skráning í símaskrá hafi verið ætluð til að styrkja stöðu andmælanda. Telur umsækjandi að skráning símanúmers í símaskrá bendi til þess að ekki sé um neina sérstaka starfsemi að ræða hjá andmælanda.


Þá telur umsækjandi að hafa verði í huga við úrlausn þessa máls, að andmælandi stundi takmörkuð viðskipti og bjóði ekki eiginlega vöru eða þjónustu. jafnframt telur umsækjandi að andmælandi verði að bera hallan af þeim sönnunarskorti um að andmælandi eigi rétt þess vörumerkis sem skráning umsækjanda brjóti í bága við.

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að ætla megi að andmælandi byggi á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þ.e.a.s. að ekki megi skrá vörumerki ef eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Umsækjandi vitnar til þess sem fram kemur í greinargerð með frumvarpi því sem varð síðar að 1. nr. 45/1997, en þar kemur fram að miðað sé við að skráð fyrirtækjaheiti geti ekki staðið í vegi fyrir skráningu vörumerkja ef starfsemi hefur legið niðri í mörg ár. Umsækjandi telur sig hafa sýnt fram á það að 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., geti ekki staðið í vegi fyrir skráningu vörumerkis síns.

Að lokum ítrekar umsækjandi þá skoðun sína að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi á starfsemi hans og starfsemi andmælanda og telur ekkert standa í vegi fyrir skráningu og notkun umsækjanda á vörumerkinu, sérstaklega ef mið er tekið af yfirlýstum tilgangi andmælanda og þess að umsvif hans séu á allt öðru sviði en rekstur umsækjanda.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, , sbr. skráning nr. 860/2009, sem skráð er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25 og 35. Andmælin byggja á því að til er skráð fyrirtækið GULA HÚSIÐ ehf., sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., má ekki skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti, m.a., á virkri atvinnustarfsemi. Hér eins og endranær er það skilyrði að um líka eða svipaða starfsemi sé að ræða til að ruglingshætta sé fyrir hendi.

Meginreglan er því sú að vörumerki má ekki innihalda heiti á virkri atvinnustarfsemi annars manns og getur eigandi starfseminnar komið í veg fyrir að aðrir fái skráð slík heiti. Við mat á því hvort ruglingshætta sé á milli vörumerkis og heitis á atvinnustarfsemi skiptir meginmáli að heiti atvinnustarfseminnar hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi, að vörumerkið sé eins eða líkt og heiti starfseminnar og að tengsl séu milli þess sviðs sem fyrirtækið starfar á og þeirrar vöru eða þjónustu sem vörumerkið óskast skráð fyrir.

Ekki verður framhjá því litið að í fyrirtækjaskrá á andmælandi skráð fyrirtækið GULA HÚSIÐ ehf., og er atvinnugreinaflokkunin *starfsemi eignarhaldsfélaga (rekstur eignarhaldsfélaga)*. Telja verður að fyrirtækjaheitið hafi til að bera sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., fyrir starfsemina. Vörumerki umsækjanda er það sama og skráð fyrirtæki andmælanda og er því ekki þörf á því að fara nánar út í þann þátt ruglingshættumatsins þrátt fyrir að merki umsækjanda sé orð- og myndmerki.

Merki umsækjanda óskast skráð fyrir *fatnað, skófatnað, höfuðfatnað* í flokki 25 og fyrir *auglýsingastarfsemi rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* í flokki 35. Eins og að framan greinir er starfsemi andmælanda, skv. atvinnugreinaflokkuninni, *64.20.0 starfsemi eignarhaldsfélaga*. Nánari útskýringu á því hvað felst í þessari tilgreiningu, má finna á heimasíðu Ríkisskattstjóra, www.rsk.is, en þar segir¹:

Til þessarar greinar telst starfsemi eignarhaldsfélaga, þ.e. eininga sem eiga eignir (fara með meirihlutayferráð í krafti eiginfjár) fyrirtækjasamstæðu og meginstarfsemi þeirra felst í eignarhaldi á samstæðunni. Eignarhaldsfélög sem teljast til þessarar greinar veita fyrirtækjum sem þau eru með hlutdeild í ekki neina aðra þjónustu, þ.e. þau veita ekki öðrum einingum forstöðu eða stjórna þeim.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að starfsemi sú sem aðilar hafa með höndum skarist ekki og engin vöru- og þjónustulíkingu sé með þeirri starfsemi sem þeir hafa með höndum.

Þrátt fyrir að fyrirtækjaheiti andmælanda og vörumerki umsækjanda innihaldi sama orðasambandið er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé til staðar ruglingshætta með starfsemi andmælanda og þeirri vöru og þjónustu sem merki umsækjanda óskast skráð fyrir, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

¹ Sjá: <http://rsk.is/fyrirtækjaskra/thjonusta/isat/2008?text=eignarhaldsf%C3%A9laga&number=>

Úrskurðarorð

Skráning merkisins GULA HÚSIÐ (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 860/2009, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 26. október 2010

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.