

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 15/2008

Aðalbílar-BSH-NL ehf., gegn Aðalstöðinni ehf.

og

Bílstjórafélagið Fylkir, gegn Aðalstöðinni ehf.

Málsatvik

Hinn 8. júní 2007, lagði Aðalstöðin ehf., Ósbraut 9, 250 Garði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, A (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1787/2007. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 37 og 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 16. júlí 2007, sbr. skráning nr. 878/2007.

Með bréfi, dags. 17. júlí 2007, andmælti Leigubílastöðin 5678910 Aðalbílar-BSH-NL ehf., Pósthólf 8075, 128 Reykjavík, hér eftir andmælandi (1), skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Andmælin ásamt greinargerð voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. júlí 2007 og var umsækjanda veittur frestur til 19. september 2007 til að leggja inn greinargerð sem barst þann dag. Greinargerðin var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. september 2007. Í sama bréfi var andmælanda tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Í millitíðinni hafði Einkaleyfastofunni borist andmæli gegn skráningu merkisins frá Sigurjónsson & Thor ehf., Lágmúla 7, 108 Reykjavík, f.h. Fylkis bílstjórafélags, Hafnargötu 86, 230 Reykjanesbæ, hér eftir andmælandi(2), dags. 14. september 2007. Andmælin eru byggð á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Óskað var eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð og var sá frestur veittur til, 19. október 2007. Umsækjanda var tilkynnt um seinni andmælin með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. september 2007. Greinargerð andmælanda(2) barst Einkaleyfastofunni, 17. október 2007. Greinargerðin var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. október 2007 og var umsækjanda veittur frestur til 18. desember 2007 til að leggja inn greinargerð. Engar frekari athugasemdir bárust frá umsækjanda og var aðilum tilkynnt, með bréfi dags. 10. janúar 2008 að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Í samræmi við 10. gr. stjórnslulaga, nr. 37/1993, ákvað Einkaleyfastofan í kjölfarið að kalla eftir frekari gögnum með það fyrir augum að fá upplýst óljós atriði í greinargerðum aðila. Aðilum málsins var því tilkynnt með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 1. febrúar 2008, að óskað væri eftir frekari gögnum og fengu þeir til þess frest til 1. apríl 2008. Gögn bárust frá andmælanda(1), þ.e. Aðalbílum-BSH-NL ehf., sem send voru umsækjanda, þ.e. Aðalstöðinni ehf., Ósbraut 9, 250 Garði, sem fékk frest til 5. júní til að gera athugasemdir við þau gögnin. Andmælanda(2), Fylki bílstjórafélagi, voru send gögnin til upplýsingar.

Engar frekari athugasemdir bárust Einkaleyfastofunni og var aðilum tilkynnt með bréfi, dags. 6. júní 2008, að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.



Einkaleyfastofan ákvað að taka til meðferðar í einu lagi andmæli beggja andmælenda.

Málsástæður og lagarök


Andmælandi(1), Aðalbílar BSH NL byggir á því að hann hafi eignast


vörumerkið  þegar hann festi kaup á leigubíla rekstri Aðalbíla af Ný-ung ehf., (kt.

610385-0879) ásamt öllu sem henni fylgdi, þ.m.t. heiti og lógói og lagði fram kaupsamning því til staðfestingar sem dagsettur er 1. maí 2007 og undirritaður í votta viðurvist. Hann bendir á að Aðalbílar hafi um nokkurt skeið notað vörumerkið og leggur fram gögn því til stuðnings, m.a. auglýsingu sem birtist í 16. tölublaði Víkurfrétta sem kom út 16. apríl 2007 og auglýsingu í símaskrá fyrir árið 2007.

Andmælandi(1) bendir á að merki umsækjanda, sbr. skráning nr. 878//2007 , sé nákvæmlega eins og merki það sem hann hafi fengið framselt og hann hafi notað um nokkurt skeið og brjóti því á vörumerkjarétti hans, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Hann bendir á að Aðalstöðin ehf., sé smurstöð í Garði og hafi ekki svo vitað sé notað merkið  í atvinnustarfsemi sinni fyrr en umsókn var lögð inn til Einkaleyfastofunnar, 6. júlí 2007.


Andmælandi(1) ítrekar að ofangreint merki, sbr. skráning nr. 878/2007, hafi fylgt með í kaupum hans á Aðalbílum og krefst þess að skráningin verði felld úr gildi, að minnsta kosti fyrir þjónustu í flokki 39.

Andmælandi(2), Bílstjórafélagið Fylkir, byggir andmæli sín á að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á nákvæmlega sama merki og skráð er hjá Einkaleyfastofunni, sbr. skráningu nr. 878//2007  og vísar í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. og 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 máli sínu til stuðnings. Andmælandi(2) telur ruglingshættu vera milli merkis umsækjanda og merkis hans, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og krefst þess að merkið verði afmáð úr vörumerkjaskrá, sbr. 32. gr. laganna.

Andmælandi(2) leggur fram ljósrit af heimsíðu sinni, www.airport-taxi.is, og bendir á að merki hans sé nákvæmlega það sama og merki umsækjanda. Merkið hafi verið notað á þann hátt sem heimasíðan sýni í fjöldamörg ár, auk þess sem merkið, , hafi verið á heimasíðunni frá því hún hafi verið sett upp og notkunin verið óslitin


síðan. Þá leggur hann fram útskrift úr réttthafaskrá *ISNIC* þar sem fram kemur að heimasíðan hafi verið stofnuð 6. júlí 2000.

Andmælandi(2) telur vörulíkingu vera fyrir hendi þar sem merki andmælanda hafi verið notað fyrir sömu þjónustu og hið andmæлта merki er skráð fyrir. Myndin sem eftir verði í hugum neytenda þegar þeir sjái vörumerki umsækjanda sé án efa sú að þeir tengi merkið við merki andmælanda og dragi þá ályktun að sú þjónusta sem umsækjandi auðkenni með umræddu vörumerki eigi á einhvern hátt rót sína að rekja til andmælanda(2).

Andmælandi(2) telur að með framlögðum gögnum hafi hann sýnt fram á að notkun hans á vörumerkinu hafi hafist áður en umsækjandi sótti um skráningu á merkinu. Hann bendir á að vörumerkjaréttur stofnist við upphaf notkunar, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga og vísar til norrænna fræðimanna máli sínu til stuðnings. Að lokum krefst hann þess að  (orð- og myndmerki), sbr. skráning, nr. 878/2008 verði afmáð úr vörumerkjaskrá, skv. 32. vörumerkjalaga.

Umsækjandi, Aðalstöðin ehf., bendir á að kennitala hans sé 460802-2370 og sé því frá árinu 2002. Umsækjandi sé með starfsstöð á sama stað og Aðalstöðin ehf., (kt. 410169-0889). Áður hafi nafnið sem tengdist þessari kennitölu verið B. Kristmundsson ehf.. Olúfélagið ehf. hafi svo keypt Aðalstöðina en ekki notað nafnið og því hafi umsækjandi sótt um nafnið Aðalstöðin ehf. hjá fyrirtækjaskrá og fengið það skráð sem sitt einkahlutafélag árið 2002 eins og áður segir.

Umsækjandi bendir á að andmælandi(1), Aðalbílar, sé nýtt fyrirtæki með kennitöluna 480206-1260 sem sé frá árinu 2006 og hafi ekki rétt á hinu vængjaða Ai.

Umsækjandi heldur því fram að hið vængjaða  sem andmælandi(1), Aðalbílar BSH NL, fjalli um í greinargerðum sínum sé nákvæmlega það sama og það merki sem Aðalstöðin ehf. eigi og hafi notað frá stofnun hennar árið 1948. Aðalbílar BSH NL hafi notað merkið án nokkurs samráðs eða leyfis umsækjanda Aðalstöðvarinnar ehf., sem heldur fram eignarétti sínum til merkisins. Umsækjandi bendir jafnframt á að

hann hafi notað merkið í auglýsingum, á reikninga, nafnspjöld og merkt fatnað með því og ekki hafi verið gerð athugasemd við þá notkun hans.

Að lokum krefst umsækjandi þess að skráning hans haldi gildi sínu.


Niðurstaða

Andmæli Aðalbíla BSH NL, (andmælandi(1)) og Bílstjórafélagsins Fylkis, (andmælandi(2)) eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmat.

Andmælt er skráningu vörumerkisins,  (orð- og myndmerki), nr. 878/2007, sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 37 og 39.

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 vörur eða þjónustu. Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna 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.


Þau gögn er andmælandi(1) lagði fram til að sýna fram á notkun á merkinu eru frá apríl 2007. Jafnframt hefur andmælandi(2) lagt fram gögn er sýna notkun á sama merki frá árinu 2000.


Umsækjandi, Aðalstöðin ehf., var stofnuð 6. júlí 2002, eins og fram hefur komið. Í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra kemur fram að starfsemi fyrirtækisins sé *almenn bílaverkstæði*. Skráning umsækjanda, ein og sér, á einkahlutafélaginu, Aðalstöðina ehf., er hvorki til þess fallin að sýna fram á notkun hans á merkinu né að hann hafi öðlast rétt til merkisins, . Umsækjandi hefur ekki lagt fram gögn er sýna notkun hans á merkinu fyrir þann tíma er umsókn hans var lögð inn til Einkaleyfastofunnar, þ.e. fyrir 8. júní 2007 og hefur því ekki sýnt fram á að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á merkinu fyrir umræddan umsóknardag.

Í andmælamáli þessu eru þrír aðilar sem allir telja sig eiga betri rétt til merkisins



. Merki umsækjanda er skráð fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 37 og 39. Framlögð gögn sýna að andmælendur hafi notað merkið fyrir leigubílaþjónustu en sú þjónusta heyrir undir flokk 39. Það er mat Einkaleyfastofunnar að augljós ruglingshætta sé fyrir hendi hvað varðar flokk 39. Merki umsækjanda er einnig skráð fyrir þjónustu í flokki 37 en þjónusta í tengslum við bifreiðar og viðhald þeirra heyrir undir þann flokk. Þrátt fyrir að þjónustulíking sé ekki mjög mikil milli tilgreindrar þjónustu í flokki 37 og leigubílaþjónustu í flokki 39 er það engu að síður mat Einkaleyfastofunnar að mikil ruglingshætta sé fyrir hendi, þar sem um nákvæmlega sama merki er að ræða og líklegt verði að telja að neytendur tengi þjónustu þessara aðila saman og dragi þá ályktun að sú þjónusta sem auðkennd sé með umræddu vörumerki eigi rót sína að rekja til sama aðila.

Samkvæmt 7. gr. vörumerkjálaga gengur eldri réttur frammar yngri, ef tveir eða fleiri krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á. Þar sem notkun beggja andmælenda á merkinu, , þykir sönnuð fyrir þann tíma er umsókn um skráningu merkisins var lögð inn til Einkaleyfastofunnar, þ.e. fyrir 8. júní 2007, er réttur umsækjanda yngri en réttur andmælenda, skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjálaga, sbr. 7. gr. laganna.

Með vísan til alls framangreinds er skráning merkisins,  (orð- og myndmerki), nr. 878/2007, felld úr gildi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1945.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, A (orð- og myndmerki), nr. 878/2007, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 24. júní 2008,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.