

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 2/2009**

**Imperial S.p.A.**

**gegn**

**Halldóri Magnússyni**

### **Málsatvik**

Þann 12. febrúar 2008, lagði Halldór Magnússon, Baugakór 26, 203 Kópavogi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins IMPERIAL (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 457/2008. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2008, sbr. skráning nr. 402/2008.

Með bréfi, dags. 15. júní 2008, andmælti Arnason Faktor, f.h. Imperial S.p.A., Via dei Lanaioli 42, Blocco 11, Centergross I, 40050 Funo di Argelato (Bologna), Ítalíu, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. laganna við merki andmælanda IMPERIAL, sem notað hefur verið hér á landi.

Með bréfi, dags. 19. júní 2008, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 19. júlí 2008 til að leggja inn

greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 21. júlí 2008, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 29. júlí 2008 og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Athugasemdir umsækjanda, dags. 10. september 2008, bárust Einkaleyfastofunni undirritaðar dags. 26. september 2008 og voru sendar andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 3. október 2008. Með vísan til rannsóknarreglu 10. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 óskaði Einkaleyfastofan, með bréfum til beggja aðila dags. 12. nóvember 2008, eftir nánari upplýsingum um notkun þeirra á merkinu IMPERIAL og var aðilum veittur tveggja mánaða frestur til að leggja fram upplýsingar og/eða gögn þess efnis. Athugasemdir hvors aðila um sig, dags. 12. janúar 2009, voru sendar þeim með bréfum Einkaleyfastofunnar, dags. 15. janúar 2009. Var aðilum í sömu bréfum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

## **Málsástæður og lagarök**

### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins IMPERIAL (orðmerki), sbr. skráning nr. 402/2008, fyrir tilgreindar vörur í flokki 25 og þjónustu í flokki 35. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við óskráð merki hans, IMPERIAL, sem andmælandi telur njóta víðtækrar vörumerkjaverndar hér á landi á grundvelli umfangsmikillar notkunar þess allt frá árinu 2002.

Í greinargerð andmælanda er vísað til 1. og 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga og bent á að vörumerkjaréttur geti annars vegar stofnast með skráningu, hins vegar með notkun. Ekki séu gerðar sérstakar kröfur til að vörumerki hafi verið notað í ákveðnu magni eða í ákveðinn tíma til að vörumerkjaréttur stofnist með notkun og sé það staðfest í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til gildandi vörumerkjalaga. Þá bendir andmælandi á að við mat á því hvað telst notkun í skilningi 3. gr. vörumerkjalaga sé rétt að líta til þess sem tekið er fram í 5. gr. laganna.

Andmælandi bendir á að Imperial S.p.A. eigi og noti vörumerkið IMPERIAL fyrir framleiðslu og sölu á tískufatnaði um heim allan, meðal annars á Íslandi. Vörur hans hafi verið í sölu hér á landi í um níu ár og hafi fyrirtækið NTC hf., Laugavegi 91, 101 Reykjavík haft umsjón með sölu og dreifingu varanna hér á landi. Lögð er fram yfirlýsing af hálfu Svövu Johansen, forstjóra NTC hf., því til staðfestingar. Þá tekur andmælandi fram að vörur merktar IMPERIAL séu nú seldar í fjórum verslunum hér á landi, þremur á höfuðborgarsvæðinu og einni á Akureyri. Lagðar eru fram myndir sem sýna framsetningu varanna og merkingar á herðatrjám í versluninni Debenhams í Smáralind, dags. 21. júlí 2008. Telur andmælandi þær myndir sýna notkun merkisins bæði fyrir fatnað í flokki 25 og þjónustu við heildsölu / smásölu í flokki 35. Þá leggur andmælandi fram reikninga, dagsetta aftur til ársins 2002, ýmist gefna út á NTC hf., eða NOI Verslunina ehf. Þá bendir andmælandi á að á þeim komi vörumerkið IMPERIAL fram í tengslum við ýmis konar fatnað og hafi sala hingað til lands numið alls um 14 milljónum króna á tímabilinu 2006-2008.

Andmælandi telur því ljóst að stofnast hafi til vörumerkjaréttar hér á landi fyrir vörumerkið IMPERIAL fyrir fatnað og aðrar tiskuvörur, sem og þjónustu við heildsölu og smásölu. Síðari skráning eða notkun sé því ótvírætt brot á vörumerkjarétti andmælanda.

Að síðustu bendir andmælandi á að við mat á ruglingshættu verði að líta annars vegar til merkjalíkingar og hins vegar vöru- og þjónustulíkingar. Mati á merkjalíkingu megi jafnframt skipta í mat á hljóðlíkingu annars vegar og sjónlíkingu hins vegar. Grundvallarreglan sé þó sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt. Telur andmælandi ljóst að merkin sem um er deilt séu eins og því augljós ruglingshætta fyrir hendi, einnig hvað varðar vöru- og þjónustulíkingu.

Að framangreindu virtu fer andmælandi því fram á að skráning nr. 204/2008 verði felld úr gildi bæði fyrir flokk 25 og flokk 35.

Í síðari athugasemdum andmælanda er vísað til þess sem áður er fram komið og þeirra gagna sem lögð voru fram með greinargerð andmælanda. Bent er á sérstaka

IMPERIAL deild, sem starfrækt sé í Debenhams og lögð fram fréttatilkynning af vef Haga, dags. 9. október 2007 þar sem tilkynnt er um opnun rýmisins.

### *Umsækjandi*

Umsækjandi fellst ekki á að andmælandi eigi betri rétt til merkisins IMPERIAL. Hann hafi undirbúið umsókn sína vel, athugað hvort merkið væri skráð hér á landi og hvort verslun hér á landi bæri nafnið IMPERIAL, en svo hafi ekki verið. Þá tekur umsækjandi fram að orðið IMPERIAL sé almennt orð, eins og t.a.m. orðið gallery, orð sem eigi að vera í almannaeigu en ekki háð einkarétti eins aðila.

Umsækjandi andmælir framlagningu mynda úr versluninni Debenhams og segir verslunarrýmið undir heitinu IMPERIAL hafa verið opnað eftir að hann lagði inn umsókn sína hjá Einkaleyfastofunni og fékk skráningarskírteini í hendur. Telur hann það einungis hafa verið gert eftir að út spurðist að hann væri að opna verslun undir heitinu IMPERIAL. Þá andmælir umsækjandi framlagningu reikninga vegna innkaupa. Ekki sé um veruleg innkaup að ræða, mest árið 2007, auk þess sem orðið IMPERIAL sé einungis hluti af lengra heiti ítalska fyrirtækisins.

Umsækjandi bendir á að í raun sé útilokað að opna fyrirtæki verði andmælanda að kröfu sinni, þar sem slík niðurstaða myndi staðfesta að unnt væri að andmæla öllum mögulegum heitum. Mikið sé í húfi fyrir hann, hann hafi sett aleigu sína í stofnun rekstrar á Akureyri og unnið forvinnu við val á nafni vel. Verði niðurstaðan sú að hann hafi ekki rétt til notkunar á heitinu IMPERIAL verði hann tilneyddur að loka verslun sinni. Umsækjandi telur að verði verslun hans að skipta um nafn verði almennt ályktað að fyrirtækið hafi orðið gjaldþrota og nafninu breytt þess vegna. Slíku megi hann ekki við í svo nýlegum rekstri. Auk þess hafi hann markaðssett verslunina undir þessu heiti, lagt í mikinn auglýsingakostnað, látið útbúa gjafabréf, nótur og fleira sem hafi verið afar kostnaðarsamt.

Þá telur umsækjandi alrangt að NTC hf. hafi flutt vörumerkið IMPERIAL inn í 9 ár, því verslunin RETRO í Smáralind hafi hafið innflutning á merkinu í upphafi og hafi eigandi þeirrar verslunar hafið notkun á merkinu IMPERIAL hér á landi, en ekki NTC

hf. Þá telur umsækjandi einnig alrangt að merkið hafi verið selt í versluninni Gallerí Akureyri, en þá verslun hafi umsækjandi rekið til ársins 2006. Vörur undir merkinu IMPERIAL hafi heldur ekki verið seldar þar eftir þann tíma.

Af rökstuðningi umsækjanda má leiða að hann fari fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og skráning hans, IMPERIAL, sbr. skráning nr. 402/2008, standi óbreytt.

Í síðari athugasemdum umsækjanda koma fram upplýsingar um markaðssetningu á versluninni IMPERIAL á Akureyri, einkum varðandi auglýsingar og annað það sem tengist stofnun verslunarrekstrar, þ.e. hönnun á auglýsingaskilti, prentun á gjafabréfum, reikningum, nafnspjöldum, pokum o.fl. Þá kemur fram að mikil markaðssetning hafi farið fram, m.a. í formi auglýsinga í blöðum og í skólum. Þá eru ítrekuð þau skaðlegu áhrif sem mál þetta kunni að hafa á rekstur umsækjanda, bæði hérlandis og í samskiptum við erlenda birgja. Þá áréttar umsækjandi að hann hafi verið fyrri til með notkun merkisins IMPERIAL hér á landi.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, IMPERIAL (orðmerki), sbr. skráning nr. 402/2008, sem skráð er fyrir vörur í flokki 25 og þjónustu í flokki 35. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 4. gr. sömu laga við merki andmælanda IMPERIAL, sem notað hefur verið hér á landi.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkis, sem byggð eru á notkun, niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s. rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem

notkunin á sér stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ekki sé gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð og jafnframt kemur fram að geti aðili sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað.

Af framlögðum gögnum andmælanda má sjá að vörur undir merkinu IMPERIAL hafa verið í sölu hér á landi frá því í febrúar 2002, fyrst hjá NOI Versluninni ehf. og síðar N.T.C. Northern Trading Company. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort vörur hafi verið seldar hingað til lands árin 2003 og 2004, en frá árinu 2005 hafa vörur verið seldar hingað með jöfnu millibili. Þá er samkvæmt þeim gögnum sem lögð voru fram á síðari stigum sýnt að sérstök deild merkt IMPERIAL hefur verið starfrækt í versluninni Debenhams í Smáralind frá því í október 2007. Hvorki er í vörumerkjalögum gerð krafa um tímalengd né umfang notkunar, en í 5. gr. laganna er að finna dæmi um hvað telst til notkunar vörumerkis. Með notkun er t.d. átt við að merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta sem auðkennd er með merki er boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta sem auðkennd er með merki er flutt inn og út. Til notkunar telst einnig ef merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Upptalningin í ákvæðinu er þó ekki tæmandi. Framangreind gögn sýna óslitna notkun andmælanda á orðinu IMPERIAL frá árinu 2005 og nýtur andmælandi því vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Umsækjandi telur orðið IMPERIAL almenns eðlis, sem enginn geti öðlast einkarétt á. Einkaleyfastofan bendir á að orð sem eru almenns eðlis uppfylla ekki kröfur 13. gr. vörumerkjalaga um skráningarhæfi. Með skráningu merkis hans í vörumerkjaskrá hefur stofnunin þegar metið skráningarhæfi merkisins IMPERIAL með hliðsjón af framangreindu ákvæði og fallist á að merkið sé skráningarhæft sem vörumerki í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga og í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í

atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að almenningur geti ætlað að tengsl séu með merkjunum.

Í 14. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna má ekki skrá vörumerki 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. Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun og merkið er enn notað, verður ákvæði þessarar greinar tekið til skoðunar.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Merki umsækjanda er IMPERIAL (orðmerki), sbr. skráning nr. 402/2008, en merki andmælanda IMPERIAL hefur verið notað hér á landi. Þar sem merkin eru eins er óumdeilt að hljóð- og sjónlíking er með merkjunum.

Við mat á vöru- og þjónustulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur/þjónustu eins framleiðanda frá vörum/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga. Við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé fyrir hendi, verður m.a. að skoða hvort þær vörur eða þjónusta sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra.

Merki umsækjanda er skráð fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu: *fatnað, skófatnað, höfuðfatnað* í flokki 25 og *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi*, í flokki 35. Andmælandi hefur sýnt fram á með framlögðum

gögnum að hann hafi notað merkið IMPERIAL frá árinu 2002, fyrst í heildsölu, þá í smásölu frá því í október 2007. Þá hefur verið með framlögðum gögnum sýnt fram á notkun merkisins fyrir ýmsan fatnað frá sama tíma. Andmælandi hefur því sýnt fram á vörumerkjarétt í flokkum 25 og 35.

Umsókn umsækjanda er lögð inn þann 12. febrúar 2008. Þrátt fyrir þær upplýsingar sem umsækjandi tilgreinir um notkun sína á merkinu IMPERIAL, þ.e. verslunarrekstur og notkun í skilningi 5. gr. vörumerkjalaga í tengslum við stofnun rekstrarins, hafa engin gögn verið lögð fram til stuðnings þeim fullyrðingum. Af framlögðum upplýsingum af hálfu umsækjanda verður ekki annað ráðið en notkun hans á merkinu hafi hafist um það leyti sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn.

Varðandi þá athugasemd umsækjanda um að verslunin RETRO hafi hafið innflutning á vörum IMPERIAL en ekki NTC ehf., bendir Einkaleyfastofan á að andmælandi í máli þessu er fyrirtæki á Ítalíu, IMPERIAL S.p.A., sem flutt hefur framleiðsluvörur hingað til lands og selt fyrir milligöngu íslenskra aðila. Það er því vörumerkjaréttur þess sem til skoðunar er í þessu máli.

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga gengur eldri réttur framur yngri þegar tveir krefjast vörumerkjaréttar sem villast má á. Þegar litið er til framangreindra þátta í heild sinni og þá sérstaklega til þess að sjón- og hljóðlíking er fyrir hendi sem og vöru- og þjónustulíking, er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, IMPERIAL (orðmerki), nr. 402/2008 og merki andmælanda, IMPERIAL, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um að skráning merkisins IMPERIAL (orðmerki), nr. 402/2008 verði felld úr gildi, tekin til greina.



## Ákvörðunarorð

Skráning merkisins, IMPERIAL (orðmerki), sbr. skráning nr. 402/2008, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 5. febrúar 2009,

---

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr.