

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 16/2005

The Goodyear GmbH & Co. KG, Þýskalandi

gegn

Tjörvari ehf., Íslandi

Málsatvik

Hinn 2. mars 2005, lagði Ingólfur Tjörvi Einarsson, fyrir hönd Tjörva ehf., Bleikargróf 15, 108 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, FOLDA (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 521/2005. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. apríl 2005, sbr. skráningu nr. 324/2005.

Með bréfi, dags. 14. júní 2005, andmælti Björn Árnason, f.h. The Goodyear GmbH & Co. KG Künzeller Str. 59-61, 346043 Fulda (DE), skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 8. tl. 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við eftirtaldar alþjóðlegar skráningar nr. 182667, 182668 og 681215.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. júní 2005 og var andmælanda veittur frestur til 15. júlí s.á. til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. júlí 2005, og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaðar frestur til að leggja inn greinargerð. Ekki barst

greinargerð frá umsækjanda og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að vörumerki hans, **FULDA**, sé vel þekkt sem alþjóðlegt vörumerki og sem borg í Þýskalandi. Hann segir merkið hafa verið í notkun hér á landi og því gæti skapast ruglingshætta við merki, nr. 521/2005 **FOLDA**, sem stríði gegn, 2. mgr. 4. gr. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Þá bendir hann á að orðspor sé mikilvægt Goodyear fyrirtækinu og “því gæti ruglingur við þjónustufyrirtæki sem notar svipað vörumerki verið skaðlegur” fyrir andmælanda. Eins og fyrr segir bárust ekki athugasemdir frá umsækjanda.

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, orð- og myndmerki), nr. 921/2004, sem skráð er fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 39.



Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 2. mgr. 4. gr. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við eftirtaldar alþjóðlegar skráningar andmælanda: 182667, 182668 og 681215.

Í 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga segir m.a. að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til.

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. laganna gerir ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. Ákvæðið tekur mið af svonefndri KODAK- kenningu og hefur að geyma undantekningu frá meginreglu 1. mgr. og felur í sér að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, geti eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu, ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Andmælandi virðist ekki hafa tilnefnt Ísland þegar hann sótti um alþjóðlega skráningu merkja sinna sem gerir það að verkum að merkin eru ekki skráð hér á landi. Hann hefur ekki sýnt fram á að umrædd merki hans séu vel þekkt hér á landi og heldur ekki fyrir hvers konar vörur og/eða þjónustu merkin eru vel þekkt. Þá er hvorki ljóst hvernig merki andmælanda líta út né á hvern hátt þau eru lík hinu skráða merki umsækjanda.

Að mati Einkaleyfastofunnar getur 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga ekki átt við hér enda hafa engin gögn verið lögð fram sem sýna fram á notkun merkja andmælanda hér á landi eða að þau séu vel þekkt hér á landi.

Í 8. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga kemur fram að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri skráningu hér á landi, að því tilskildu að skráningin hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn sbr. 59. gr. laganna.

Eins og segir hér að ofan hefur andmælandi ekki tilnefnt Ísland í umsókn um alþjóðlega skráningu þeirra merkja sinna sem hann álitur að standi í vegi fyrir

skráningu merkis umsækjanda. Ákvæði 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga kemur því ekki til álita í máli þessu.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki hafi verið sýnt fram á að merki umsækjanda, **FOLDA** (orð- og myndmerki), nr. 324/2005, ruglist við óskráð merki andmælanda, í skilningi vörumerkjaréttar.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, **FOLDA** (orð- og myndmerki), nr. 324/2005, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 5. október 2005,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.