

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 17/2006

Comité International Olympique

gegn

**Helgu Lind Björgvinsdóttur og
Önnu Borg**

Málsatvik

Hinn 11. janúar, lögðu Anna Borg og Helga Lind Björgvinsdóttir, inn umsókn um skráningu vörumerkisins OLYMPUS (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 83/2006. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 41 og 44. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. mars 2006, sbr. skráning nr. 243/2006.

Með bréfi dags 15. maí 2006, andmælti A&P Árnason f.h. Comité International Olympique, Chateau de Vidy, CH-1007 Lausanne, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 vegna merkis andmælanda THE OLYMPICS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 298.

Með bréfi, dags. 16. maí 2006, var umsækjanda tilkynnt um andmælin og bent á að andmælandi hefði frest til 16. júní 2006 til að leggja inn greinargerð. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 16. júní og var hún send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. júní. Í sama bréfi var umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að skila inn greinargerð og/eða athugasemdum. Ekki bárust athugasemdir frá umsækjanda. Með bréfi, dags. 11. september 2006 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á að ruglingshætta sé með merki sínu og merki umsækjanda, sbr. 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga

Andmælandi vísar til þess að vörumerkjaréttur geti stofnast með tvennum hætti. Annars vegar skráningu vörumerkis og hins vegar með notkun. Upphaf réttarverndar miðast við þann dag er umsókn um skráningu er lögð inn eða frá þeim degi er notkun hefst. Í því tilviki er ekki gerð krafa um markaðsfestu. Andmælandi telur vörumerkjarétt sinn ekki eingöngu grundvallast á skráðu vörumerki heldur hafi hann einnig notað merki sitt í tengslum við þá þjónustu sem um ræðir, sérstaklega vegna íþróttá- og menningarstarfsemi.

Andmælandi telur, þar sem skráning hans hafi verið í gildi hér á landi síðan 16. ágúst 2002, að óumdeilanlegt sé að skráning hans sé eldri en umsókn umsækjanda sem kom inn 11. janúar 2006.

Andmælandi segir í greinargerð sinni að notkun á merki hans sé víðtækari en skráningin tekur til. Annað hvert ár standi Alþjóða Ólympíusambandið (Comité International Olympique) fyrir einhverri mestu íþróttá- og menningarstarfsemi sem um getur í öllum heiminum, þ.e. sumar- og vetrarolympiuleikunum. Fyrir tilstilli Alþjóða Ólympíusambandsins taki nánast öll heimsbyggðin þátt og fylgist með.

Ólympíuleikarnir séu ekki bara stórvíðburður á sviði íþróttaheldur sé einnig um að ræða gríðarlega framkvæmd og viðskipti tengt þeim. Ólympíuleikarnir séu mikið sjónvarpsefni og hafi þ.a.l. mikið auglýsingagildi. Þá bendir andmælandi á að Alþjóða Ólympíusambandið sé stórfyrirtæki, en þrátt fyrir það byggir það á hugsjónum og sjálfbærliðastarfi. Með tilliti til sumra þátta eins og t.d. vörumerkjaverndar, hvílir starfsemin á útbreiðslu og fræðslu fremur en viðamikilli skráningu vörumerkja. Þetta þýði að vörumerkjaréttur sambandsins byggir helst á óskráðum réttindum.

Andmælandi byggir á því að ruglingshætta sé með merki hans og merki umsækjanda, sbr. 4. gr. og 14. gr. vörumerkjalaga. Bendir andmælandi á að þegar metið er hvort ruglingshætta sé á milli tveggja merkja, sé annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Líkingar milli merkja og vöru-og/eða þjónustulýsinga verði að skoða í samhengi og sé reglan sú að þeim líkari sem merkin eru, því minni kröfur má gera til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Í þessu sambandi vísar andmælandi til dómstóls Evrópubandalagsins, mál nr. C-342/97. Þá beri við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar, að líta á heildarmynd merkjanna. Mat á merkjalíkingu megi skipta í tvennt. Í fyrsta lagi að meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og í öðru lagi skuli líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar.

Að mati andmælanda þurfi vart að fjölyrða um líkingu merkjanna. Merki andmælanda, OLYMPICS, útleggst á íslensku OLYMPÍA. Merki umsækjanda sé OLYMPUS. Fyrstu 5 stafirnir séu alveg eins og í sömu röð, einungis ending orðanna sé frábrugðin. Vart þurfi að fjölyrða um hljóðlíkingu. Þá bendir andmælandi á að við mat á hljóðlíkingu vegi fyrri hluti orðs þyngra þar sem aðaláherslan liggir í byggingu orða. Sama gildi um sjónlíkingu, einungis tveir bókstafir í enda merkis umsækjanda sé frábrugðin merki andmælanda og því ljóst að sjónlíking sé mjög mikil. Því sé mikil merkjalíking til staðar.

Andmælandi telur þjónustulíkingu algera þar sem bæði merkin séu skráð fyrir sömu þjónustu. Að mati andmælanda sé ljóst að vörumerkjaskráning nr. 243/2006, OLYMPUS, brjóti gegn vörumerkjarétti sínum, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og beri því að ógilda skráninguna.

Ennfremur byggir andmælandi á því að skráning merkis umsækjanda brjóti gegn 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ekki leiki nokkur vafi á því að merki andmælanda sé mjög vel þekkt á Íslandi sem og annarsstaðar í heiminum sem auðkenni andmælanda. Ljóst sé að merki andmælanda njóti verndar sem vel þekkt vörumerki.

Andmælandi tekur fram að þótt orðið OLYMPUS sé e.t.v. ekki notað í dag nákvæmlega eins og það er skrifað, sé það þó nafnið á þeim stað sem allt vísar til og er uppruni Ólympíuleikanna. Með því að heimila einum aðila skráningu nafnsins fyrir þá þjónustu í flokkum 41 og 44, sé án vafa farið inn á og í bága við rétt Alþjóða Ólympíusambandsins. Sérstaklega verði að teljast varhugavert að heimila skráningu merkisins í flokki 41 þar sem íþróttastarfsemi fellur undir þann flokk. OLYMPUS feli í sér sérstakt heiti heilags staðar og uppruna merkis andmælanda og er það því til þess fallið að valda ruglingi um uppruna og brýtur í bága við skráð og óskráð réttindi Alþjóða Ólympíusambandsins.

Að lokum er þess krafist að skráningu merkisins verði ógilt.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins OLYMPUS (orðmerki), skráning nr. 243/2006 fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 41 og 44. Umsóknin var lögð inn hér á landi 11. janúar 2006. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, THE OLYMPICS, sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 298.

Í 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga kemur fram í hvaða tilvikum megi ekki skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er óheimilt 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. Sömuleiðis má ekki samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, skrá merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga mega aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-/þjónustulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Mat á því hvort villst verði á merkjum er fólgið í víxlmati tveggja þátta, þ.e. merkja annars vegar og vöru og þjónustu hins vegar. Þeim mun meiri sem ruglingshættan er í öðrum þættinum, þeim mun fjarlægari verður hún að vera í hinum. Hér verður einnig að líta til sérkennis merkjanna. Þeim mun minna sérkenni sem merki hefur, þeim minna vöru- og þjónustusvið helgar það. Ástæðan er fyrst og fremst sú að talið er að almenningur líti svo á að lík merki með mikil sérkenni eigi frekar sama viðskiptauppruna en lík merki með lítil sérkenni.

Um er að ræða annars vegar merki andmælanda THE OLYMPICS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 298 og hins vegar merki umsækjanda OLYMPUS (orðmerki), sbr. skráning 243/2006. Merki andmælanda inniheldur ákveðinn greini, THE. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur sá hluti merkisins ekki sérkenni þar sem um mjög algengt og almennt orð í daglegu máli er að ræða, sbr. 13. gr. vörumerkjalaga. Af þeirri ástæðu er megináhersla á síðara orðið, OLYMPICS. Merki andmælanda og umsækjanda eiga það sammerkt að vera orðmerki og innihalda stafina OLYMP- og enda á -S. Það eina sem skilur á milli með merkjunum er -IC í merki andmælanda og -U í merki umsækjanda. Er það því mat Einkaleyfastofunnar að mikil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að merkið THE OLYMPICS sé alþekkt hér á landi sem og erlendis meðal þorra almennings. Merkið er því mjög „sterkt“ í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. það hefur mikla aðgreiningareiginleika og nýtur víðtækrar verndar.

Við mat á vöru- og þjónustulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eins framleiðanda frá vörum annars. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort að verulegur hluti neytenda telji vörurnar komnar frá sama framleiðanda. Merki umsækjanda OLYMPUS (orðmerki), er skráð fyrir: *fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* í flokki 41 og *læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta; heilsurækt, fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn og dýr; þjónusta við landbúnað, garðyrkju og skógrækt* í flokki 44. Merki andmælanda THE OLYMPICS (orðmerki) er skráð fyrir *education; training; entertainment; sports and cultural activities* í flokki 41 og *medical services; veterinary services; hygiene and beauty care for human and animals; agricultural, horticultural and forestry services* í flokki 44. Um nákvæmlega sömu þjónustu er að ræða þar sem notast er við yfirskrift flokka 41 og 44 samkvæmt Nice flokkunarkerfinu. Að mati Einkaleyfastofunnar er því mikil þjónustulíking með merkjunum.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingi geti valdið á vörumerkjunum OLYMPUS (orðmerki), sbr. skráning nr. 243/2006 og THE OLYMPICS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 787 298, í skilningi 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merksisins OLYMPUS (orðmerki), sbr. skráning nr. 243/2006, tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merksisins OLYMPUS (orðmerki) sbr. skráning nr. 243/ 2006 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 12. október 2006

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.