



EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

Úrskurður nr. 4/2017

9. ágúst 2017

**Andmæli gegn skráningu merkisins THERMO-FIBRE, alþjóðleg skráning nr. 1 254 967
FIFI- FIBRE SINTETICHE SPA, Ítalíu gegn VF INTERNATIONAL SAGL, Sviss.**

Málavextir

Þann 14. júlí 2015 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðhugverkastofnunni (WIPO) um að VF INTERNATIONAL SAGL, Via Laveggio 5, CH-6855 Stabio, Sviss, eigandi alþjóðlegrar



skráningar nr. 1 254 967, THERMO-FIBRE færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 22, 24 og 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2016.

Með erindi, dags. 8. mars 2016, andmælti Árnason Faktor ehf., f.h. FIFI-FIBRE SINTETICHE SPA, Via Santa Lucia1, I-23848 Oggiono (LC), Ítalíu, skráningu merkisins. Andmælin byggja á því að skráningin sé of lík vörumerkjum andmælanda, annars vegar THERMORE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 569 757, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 20, 22 og 25 og hins vegar THERMOSOFT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 546 096, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 20, 22 og 25, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 10. nóvember 2016, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda

Andmælandi vitnar til þess sem kemur fram í ákvæðum 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og þeirra meginreglna sem litið er til þegar metið er hvort að bein ruglingshætta sé á milli tveggja merkja, þ.e. annars vegar sé litið til þess hvort að merkin séu það lík að hætta sé á ruglingi og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Andmælandi bendir á að mati á ruglingshættu megi skipta í þrennt. Í fyrsta lagi skuli meta hvort sjónlíking sé með merkjunum, í öðru lagi hvort hljóðlíking sé til staðar og í þriðja lagi geti merkingalíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan sé hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt. Einnig kemur fram að það geti haft áhrif á matið ef eldra merkið er sérkennandi í sjálfu sér og þar geti t.d. haft áhrif hvort um sé að ræða tilbúin orð eða hvort um sé að ræða almenn þekkt orð í tungumálinu.



Fram kemur að andmælandi hafi notað merki sín um áratugabil víða um heim og er vísað til upplýsinga á heimasíðu hans varðandi merkið THERMORE sem sé eitt af helstu merkjum á sviði hitaeinangrunartækni (e. *thermal insulation technology*) í heiminum. Helsta notkun merkisins sé á sviði einangrunar fyrir fatnað, s.s. jakka og annan útivistarfatnað. Andmælandi hafi unnið með fjölmörgum helstu fataframleiðendum heims og að THERMORE vörurnar hafi verið notaðar m.a. í fatnað frá BOSS, Gucci, Prada o.fl. Fataframleiðendur tilgreini oft á merkingum fatnaðarins að THERMORE sé hitaeinangrunarefnið sem sé notað þar sem gæðastaðall THERMORE hitaeinangrunarefnisins sé svo hár. Þá hafi verið fjallað um merkið í fjölda blaðagreina og 2.500.000 niðurstaðna komi upp sé orðinu slegið upp á leitarvél Google. Að mati andmælanda sé því ljóst að merkið sé vel þekkt á sínu sviði víða um heim. Þá bendir andmælandi á að merki hans, THERMORE og THERMOSOFT, ásamt fleiri merkjum sem innihaldi forskeytið THERM- séu skráð víða um heim.

Andmælandi tekur fram að bæði merki hans séu skráð fyrir sömu vörur í flokkum 20¹, 22² og 25³ en hið andmælt merki fyrir vörur í flokkum 22⁴, 24⁵ og 25⁶. Að mati andmælanda er vörulíking með merkjunum nær alger. Vörur í flokki 22 séu annað hvort nákvæmlega eins, s.s. *padding materials* eða afar líkar. Ítrekar andmælandi að merki hans, THERMORE, sé notað fyrir hitaeinangrandi efni fyrir fatnað sem falli undir víðtæka lýsingu flokks 22. Einnig er bent á að í vörulýsingu hins andmælt merkis sé sérstaklega tiltekið *heat insulating for clothing*. Þá sé augljós ruglingshætta á milli tilgreindra vara í flokki 24, *fabrics for clothing* og þeirra vara sem tilgreindar eru í flokkum 22 og 25 í skráningum andmælanda. Auk þess sem allar vörurnar í flokki 25 séu nákvæmlega eins eða afar líkar. Hann telur að sú vörulíkingin sem er með merkjunum auki enn hættuna á ruglingi á milli þeirra.

Andmælandi bendir á að við mat á ruglingshættu á milli vörumerkja sé nauðsynlegt að gæta að tengslum allra þeirra þátta sem koma til álitu við það mat. Mikilvægast í því sambandi séu líkindin milli vörumerkjanna sjálfra og milli þeirra vara og þjónustu sem þeim sé ætlað að auðkenna. Mikil líkindi milli merkjanna sjálfra geti þannig vegið á móti minni líkindum milli þeirrar vöru eða þjónustu sem merkjunum er ætlað að auðkenna og öfugt. Merki sem teljist sérkennandi hvort heldur í sjálfu sér eða vegna þess að um sé að ræða vel þekkt merki, njóti víðtækari verndar en vörumerki sem séu ekki eins sérkennandi. Vísar andmælandi um þetta til

¹ Flokkur 20: Mattresses; pillows; cushions

² Flokkur 22: Raw textile fibers; padding materials, animal hair, kapok, feathers, seaweed

³ Flokkur 25: Dresses made from skins; sports dresses; men's, ladies' and children's clothing; shirts; blouses; skirts; jackets; pants; shorts; undershirts; knitwear; pajamas; socks; jerseys; bodices; garter belts; bodysuits; slippers; shoes; hats; collar protectors; scarves; neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; sports suits; anoraks; ski pants; belts; padded clothing for cold climates.

⁴ Flokkur 22: Padding natural or synthetic material for clothing, heat insulating for clothing, fiberfill, padding materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard

⁵ Flokkur 24: Fabrics for clothing

⁶ Flokkur 25: Clothing; clothing for sports; sweatshirts; polo shirts; quilted and hydro-repellent jackets; tracksuits; thermal protection clothing; jackets; coats; trousers; tee-shirts; vests; wind-resistant jackets; anoraks; cardigans; pullovers; sweaters; hats; footwear; shoes; boots.



niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha, Japan gegn Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.

Andmælandi bendir einnig á að við mat á merkjalíkingu skuli miða við neytanda sem sé þokkalega upplýstur og athugull en einnig verði að hafa það í huga að neytendur hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir sjónum hverju sinni og hafi því ekki möguleika á að bera merkin saman hlið við hlið heldur verði þeir að treysta á þá óljósu mynd sem þeir hafa af merkinu í huga sínum. Vísar andmælandi um þetta til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klijsen Handel BV, nánar tiltekið 26. efnisgrein.

Við mat á líkingu merkjanna, þ.e. orðmerkja andmælanda THERMORE og THERMOSOFT og hins



andmælda merkis THERMO-FIBRE bendir andmælandi á að þrátt fyrir að hið andmæлта merki innihaldi myndhluta sé það viðtekin venja við mat á ruglingshættu milli merkja að orðhlutarnir vegi þyngst. Þegar leitað sé að hinu andmæлта merki í vörumerkjagagnagrunnum, svo sem ROMARIN-grunni Alþjóðahugverastofnunarinnar, komi leitarniðustaðan sem THERMO-FIBRE. Andmælandi líti því svo á að bera skuli saman merkin THERMORE og THERMOSOFT annars vegar og hins vegar THERMO-FIBRE þegar metin er ruglingshætta á milli merkjanna.

Andmælandi telur mikla sjónlíkingu vera með vörumerkjunum. Þá sé það viðurkennd venja við mat á ruglingshættu hér á landi að forskeyti hafi sérstaklega mikið vægi, sérstaklega þar sem í íslensku máli sé jafnan áhersla á fyrsta atkvæði orðs. Að mati andmælanda inniheldur hið andmæлта merki merkið THERMORE í heild sinni, að viðbættum þremur bókstövum. Sex stafa forskeyti og síðustu tveir bókstafirnir séu þeir sömu og séu merkin afar lík á að líta. Telur andmælandi að sjónlíking sé með vörumerkjunum, sérstaklega THERMORE og THERMOFIBRE, þar sem merkin hafi sömu byrjun og endingu. Þá sé mikil hljóðlíking með merkjunum þar sem sex stafa forskeyti sé nákvæmlega það sama, ásamt því að síðustu tveir stafirnir séu þeir sömu.

Andmælandi ítrekar að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi alla jafna aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Í ljósi þeirrar miklu sjón- og hljóðlíkingar sem sé með merkjunum, ásamt nær algerrri vörulíkingu, sé það mat andmælanda að ruglingshætta sé til staðar með vörumerkjunum. Bent er á fjölda skráninga andmælanda víða um heim sem hefjist á forskeytinu THERMO- og þess hversu vel þekkt merki hans séu sem auki ruglingshættu og líkum á því að neytendur telji merkið THERMOFIBRE vera af sama uppruna og önnur merki andmælanda. Jafnframt er bent á það að viðskeyti hins andmæлта merkis, -FIBRE merki *þræðir*, sem sé afar lýsandi og vísi beint til vörulista skráninga andmælanda, ásamt notkun merkja þeirra. Með vísan til ofangreinds sé



alveg ljóst, að mati andmælanda, að vörumerkjaskráning nr. 1 254 967 THERMO-FIBRE brjóti gegn fyrir vörumerkjarétti andmælanda, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að ógilda skráninguna.

Fyrri greinargerð eiganda

Að mati eiganda er heildamynd merkjanna sem um ræðir ólík og því beri ekki að hafna



skráningu á vörumerki THERMO-FIBRE í alþjóðlegri skráningu nr. 1 254 967. Bent er á að THERMO-FIBRE sé orð- og myndmerki. Í greinargerð andmælanda sé vísað í tvö orðmerki, þ.e. THERMORE, alþjóðleg skráning nr. 569 757 og THERMOSOFT, alþjóðleg skráning nr. 546 096, en ekki sé ruglingshætta á milli merkjanna í skilningi vörumerkjalaga.

Eigandi bendir á að Evrópudómstóllinn hafi gefið út leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í fjölmörgum dómum sínum.⁷ Telur eigandi ljóst af þessum dómum að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og að líking merkja í sjón/framburði og varðandi merkingu sé metin með tilliti til heildarmyndar. Reglan um mat á heildarmynd hafi verið staðfest í norrænum rétti og við mat á heildarmynd hafi sjónlíking mest áhrif. Um þessi atriði vísar eigandi til erlendra fræðirita.

Þá nefnir eigandi að vörumerki hans gildi fyrir flokka 22, 24 og 25 og samanstandi af hring eða hnetti sem feli í sér sérkennilegt mynstur. Sé þetta haft í huga telur hann augljóst að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi í skilningi vörumerkjalaga og vísar til erlends fræðirits máli sínu til stuðnings.

Eigandi ítrekar að annars vegar sé um að ræða orðmerki og hins vegar mjög sérstakt orð- og myndmerki. Orðin THERMO-FIBRE telur hann ekki vera áberandi í alþjóðlegri skráningu nr. 1 254 967. Í ljósi þess að ekki sé talin vera ruglingshætta milli merkjanna vekur eigandi athygli á því að skv. framansögðu og ekki síst með vísan til eldri skráningarframkvæmdar, beri að hafna andmælum gegn skráningu merkisins. Bendir eigandi á fjölmörg dæmi úr vörumerkjaskrá um merki sem fela í sér orðið THERMO og hafa verið skráð hlið við hlið í eigu mismunandi aðila. Um frekari lagarök vísar eigandi til viðurkenndra sjónarmiða við skýringu og túlkun á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og fer fram á að andmælunum verði hafnað.

⁷ *Sabel BV v. Puma AG* (1998), *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn Mayer Inc.* (1999), *Lloyd Schufabrik Mayer Co. GmbH v. Klisjen Handel B.V.* (2000) og *Marca Moda CV v. Adidas* (2000).



Síðari greinargerð andmælanda

Andmælandi ítrekar að heildamynd merkjanna THERMO-FIBRE og THERMORE sé afar lík og hið andmælt merki innihaldi merki andmælanda í heild sinni, þ.e. átta af ellefu stöfum og í sömu röð. Sex stafa forskeyti og síðustu tveir bókstafirnir séu þeir sömu og séu merkin afar lík á að líta.

Þá telur andmælandi ljóst að orðmerkisskráningar hans verndi merkin THERMORE og THERMOSOFT í öllum útfærslum og að meta þurfi ruglingshættu við merki annarra, svo sem THERMO-FIBRE, óháð því hvort um stílfærslu sé að ræða. Andmælandi ítrekar einnig að við leit að hinu andmælt merki í vörumerkjagagnagrunnum komi leitarniðurstaðan sem THERMO-FIBRE. Ennfremur ítrekar andmælandi nokkur atriði úr fyrri greinargerð sinni, m.a. að við mat á merkjalíkingu skuli miða við neytanda sem sé þokkalega upplýstur og athugull og að orðhlutar vegi þýngst við mat á ruglingshættu. Meðalneytandinn muni líta á orðhluta merkisins sem vörumerkið sjálft en myndhlutann sem stílfærslu þess eða skreytingu. Um ofangreind atriði vísar andmælandi til dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-342/1997 Lloyd Schufabrik Mayer Co. GmbH v. Klisjen Handel B.V., 26. efnisgrein, T-205/06 NewSoft Technology v. EUIPO, 54. efnisgrein og T-312/03 Wassen International Ltd. v. EUIPO, 37. efnisgrein.

Hvað varðar tilvísun í greinargerð eiganda til merkja sem hafa forskeytið *thermo-* bendir andmælandi á að mikilvægt sé að taka inn í hvaða flokkar séu verndaðir með umræddum skráningum við mat á því hvort fjöldinn hafi áhrif á sérkenni slíkra merkja og mál þetta.

Í þessu máli sé um að ræða flokka 22, 24 og 25, þ.e. fatnað og annan textílvarning. Í umræddum lista í greinargerð eiganda séu nær engin merki sem verndi umrædda flokka heldur alls ótengdar vörur og þjónusta, svo sem snyrtivörur, lyf, olíur, vélar o.fl. Við yfirferð listans virðist, að mati andmælanda, aðeins ein önnur skráning í viðeigandi flokkum vera í gildi hér á landi sem hafi forskeytið *thermo-*. Að mati andmælanda sé umræddur listi alls óviðkomandi máli þessu og hafi engin áhrif á ruglingshættumat merkjanna THERMO-FIBRE annars vegar og THERMORE og THERMOSOFT hins vegar, fyrir fatnað og annan textílvarning.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á það að andmælin verði tekin til greina og að skráningin THERMO-FIBRE, alþjóðleg skráning nr. 1 254 967, verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

Síðari greinargerð eiganda

Eigandi ítrekar það mat sitt að ekki sé ruglingshætta milli merkjanna sem um ræðir og samkvæmd fyrri skráningarframkvæmd beri að hafna andmælum gegn skráningu merkisins.

Að mati eiganda er THERMO-FIBRE hvorki líkt THERMORE né THERMOSOFT. Þá hafi eigandi vísað í dæmi úr vörumerkjaskrá um merki sem hafa verið skráð hlið við hlið þó þau feli í sér sama orð. Andmælandi telji að þau dæmi hafi ekkert gildi í málinu en að mati eiganda hafi andmælandi ekki rökstutt frekar það mat sitt með fullnægjandi hætti. Eigandi telur að mat á heildarmynd merkjanna samkvæmt viðurkenndum sjónarmiðum eigi að leiða til þess að



Einkaleyfastofan hafni andmælunum. Orðið *thermo-* sé ekki mjög sterkt fyrir þær vörur sem um ræði og sé auk þess ekki áberandi í hinu andmælda merki. Að mati eiganda séu lýsingar á meintri sjón- og hljóðlíkingu í greinargerð andmælanda langsóttar og fellst hann ekki á þær.

Máli sínu til stuðnings vísar eigandi til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-566/10 er varðaði ruglingshættu milli orðmerkisins ERKAT og orð- og myndmerkisins CAT en merkin giltu fyrir sömu flokka, þ.e. flokka 7 og 42. Í málinu lagði dómstóllinn áherslu á að ávallt beri að meta heildarmynd merkja og varaði jafnframt við því að leggja ofuráherslu á einstaka þætti samsettra merkja sem myndi leiða af sér „*artificial deconstruction of the mark*“. Telur eigandi að þau varnaðarorð eigi við í máli þessu.

Eigandi ítrekar að sjónlíking hafi mest áhrif við mat á heildarmynd. Þessu til stuðnings vísar eigandi til erlends fræðirits og úrskurðar Einkaleyfastofunnar frá 20. desember 1991 í andmælamáli vegna vörumerkjanna PEPE og PEPE LE PEW (orð- og myndmerki).

Þá er því hafnað að vörumerki andmælanda séu vel þekkt.

Með vísun í ofangreint fer eigandi fram á að andmælunum verði hafnað.

Niðurstaða

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



Andmælt er skráningu merkisins *THERMO-FIBRE* alþjóðleg skráning nr. 1 254 967, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 22, 24 og 25. Andmælin byggja á ruglingshættu með vísan til 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við merki andmælanda, *THERMORE* (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 569 757 og *THERMOSOFT* (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 546 096. Hvort merki um sig er skráð fyrir vörur í flokkum 20, 22 og 25.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörunar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Mat á ruglingshættu fer fram með samanburði á heildarmynd þeirra merkja sem um ræðir. Hið andmælt merki er orð- og myndmerki og fer matið því fram með hliðsjón af heildarmynd merkisins og ráðandi þáttum þess en ekki eingöngu því hvernig framsetning merkisins eða birting þess er í niðurstöðum leita í gagnagrunnum. Sömu sjónarmið eiga við um mat á ruglingshættu óháð því hvort um orðmerki er að ræða eða orð- og myndmerki.

Sjón-, hljóð- og merkingarlíking



Merki þau sem hér um ræðir er annars vegar merki eiganda *THERMO - FIBRE* og hins vegar merki andmælanda, *THERMORE* og *THERMOSOFT*. Samkvæmt Snöru-vefbókasafni er *thermo*-forliður sem merkir *hita-*, *varma*. Orðið er einnig ritað sem *therm-* á undan sérhljóða. Forliðurinn er iðulega notaður með ýmsum orðum til að merkja hita eða varma og verður því að telja hann lýsandi og þar með veikari hluta merkisins. Samkvæmt fyrrgreindri heimild merkir orðið *fibre* m.a. *þráður*, *trefjaefni*, *gerð*, *vefnaður*. Samkvæmt skýringum sem finna má í Snöru er orðið *fibre* ekki viðskeyti⁸ enda hefur það sjálfstæða merkingu. Merki eiganda hefur því svo samsett ákveðna merkingu og að mati Einkaleyfastofunnar eru orðin í merkinu lýsandi, a.m.k. fyrir hitaeinangrandi efni og -vörur. Hin sérkennilega mynd veitir því merkinu sérkenni.

Þrátt fyrir að merki andmælanda byrji á orðhlutanum *therm(o)* verður að telja að merki hans *THERMORE* sé tilbúið orð eða orðaleikur með orðin *THERMO* og *MORE* sem hafi enga ákveðna merkingu í tengslum við þær vörur sem um ræðir að öðru leyti en því að orðhlutinn *THERMO*-vísar til hita eða varma. Merkið *THERMOSOFT* er með svipuðum hætti og hið andmælt merki samsett úr forliðnum *thermo* og orðinu *soft* sem vísa til þess sem er heitt/mjúkt. Að mati stofnunarinnar er hljóðlíking með hinu andmælt merki og merkjum andmælanda óveruleg þrátt fyrir að fyrri orðhlutinn sé sameiginlegur en seinni orðhlutar merkjanna eru verulega ólíkir í framburði, þ.e. annars vegar *fibre* og hins vegar *-re* og *-soft*.

⁸ Samkvæmt skýringum í íslenskri orðabók er viðskeyti myndan sett aftan við orð eða orðstofn til að mynda nýtt orð (skyldrar merkingar), oft af öðrum orðflokki. Til nánari skýringar eru viðskeytin -un (virkjun) og -ing (víkingur) nefnd.



Við mat á sjónlíkingu þarf að horfa til stílfærslu orð- og myndmerkisins. Myndhlutinn samanstendur af munstruðum hring og í honum miðjum eru þrjár S-laga línur sem m.a. geta vísað til varmauppgufunar. Undir myndinni eru orðin THERMO-FIBRE. Þrátt fyrir að eiga orðhlutann *thermo* sameiginlegan er það mat stofnunarinnar að lítil sjónlíking sé til staðar, ekki síst þar sem myndhluti hins andmælda merkis er í forgrunni og því til þess fallinn að draga úr sjónlíkingu milli merkjanna.

Hvorki er að finna orðið *thermore* né orðið *thermosoft* í heild sinni í merkinu



THERMO-FIBRE og fellst Einkaleyfastofan ekki á þau rök andmælanda að merki geti sé talið tekið upp í heild sinni í annað merki ef það byrjar á sama orðhluta og aðra bókstafi merkis megi einnig finna í merkinu. Merkið þarf að koma fyrir með sama hætti í báðum merkjum til þess að slíkt geti talist vera til staðar.

Varðandi merkingarlíkingu og önnur skráð merki í vörumerkjaskrá sem hefjast á forliðnum *therm-* bendir Einkaleyfastofan á að í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2006 varðandi sérkenni merkisins THERM TECH tók áfrýjunarnefnd undir það mat Einkaleyfastofunnar að orðhlutinn *therm* væri ekki sérkennandi þar sem hann lýsti mikilvægum eiginleikum þeirra vara sem um var að ræða í flokki 19. Til marks um það að orðhlutinn *therm/o* sé veikari hluti merkjanna er til þess að líta að fjölmörg merki í hinum ýmsu flokkum byrja á eða innihalda umræddan orðhluta. Þrátt fyrir að flest þeirra merkja sem skráð eru séu ekki skráð fyrir vörur í flokkum 22, 24 og 25 þá bendir stofnunin á að orðhlutinn *therm/o* geti verið lýsandi eða í það minnsta veikari orðhlutinn fyrir nánast hvaða vörur sem er sérstaklega hitaeinangrandi vörur.

Um vísun andmælanda til dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-342/97, T-205/06 og T-312/03, er það að segja að Einkaleyfastofan er sammála þeim sjónarmiðum sem vísað er til í þessum málum um mat á ruglingshættu. Stofnunin telur þó ekki að það breyti því að sjón- og



hljóðlíking þeirra merkja sem hér um ræðir, annars vegar THERMO-FIBRE og hins vegar THERMORE, THERMOSOFT, sé óveruleg/lítill.

Vörulíking

Hið andmælda merki er skráð fyrir vörur í flokkum 22, 24 og 25 en merki andmælanda er skráð fyrir vörur í flokkum 20, 22 og 25. Við samanburð á vörulýsingu merkjanna er það mat



Einkaleyfastofunnar að töluverð vörulíking sé til staðar með vörum þeim sem hið andmælti merki á að auðkenna og vörum andmælanda þar sem báðum merkjunum er ætlað að auðkenna m.a. hitaeinangrandi vörur og fatnað.

Í greinargerð andmælanda er því haldið fram að merki hans séu vel þekkt. Meðal gagna sem andmælandi lagði fram þessu til stuðnings eru m.a. greinar og upplýsingar um samstarfsaðila. Að mati Einkaleyfastofunnar sýna umrædd gögn ekki fram á að merkin séu vel þekkt hér á landi.

Með vísan til framangreinds, þ. á m. þess að merking orðhlutans *therm(o)* telst vera veik í skilningi vörumerkjalaga er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir töluverða vörulíkingu sé



heildamynd merkisins, **THERMO-FIBRE** annars vegar og merkjanna THERMORE og THERMOSOFT hins vegar, ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Krafa um að alþjóðleg skráning nr. 1 254 967 verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins THERMO-FIBRE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 254 967 skal halda gildi sínu.

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.