

Sigurjónsson & Thor hf.  
Skólavörðustíg 16  
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:  
V8750

Tilvísun vor:  
430-93/1064

Dagsetning:  
26.2.1995

## MÁL

Andmæli Sigurjónsson & Thor hf., Skólavörðustíg 16, Reykjavík, í nafni Analyses Conseils Informations ACI société anonyme, 8, rue Bayen, 75017 París, Frakklandi

gegn

skráningu vörumerkisins 4th DIMENSION CONTROL (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1064/1993, frá Faktor Company í nafni 4th Dimension Software Ltd., Devora Hanevia Street-Building #7, Atidim, Neve Sharet, Tel-Aviv, Ísrael.

## ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

### MÁLSATVIK

Hinn 7.12.1993 tilkynnti Faktor Company í nafni 4th Dimension Software Ltd., Devora Hanevia Street-Building #7, Atidim, Neve Sharet, Tel-Aviv, Ísrael, til skráningar vörumerkið 4th DIMENSION CONTROL (orðmerki). Umsóknin fékk nr. 1064/1993. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokkum nr. 9 og 16. Merkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 20.5.1994.

Með bréfi, dags. 7.7.1994, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Sigurjónsson & Thor hf., Reykjavík, skráningu vörumerkisins í nafni Analyses Conseils Informations ACI société anonyme, 8, rue Bayen, 75017 París, Frakklandi. Andmælin byggja á ruglingshættu við merkið 4th DIMENSION í eigu andmælanda, sbr.

umsókn hans nr. 520/1994. Andmælin eru jafnframt byggð á notkun andmælanda á merkinu, sem hann fullyrðir að hafi hafist löngu áður en umsókn umsækjanda nr. 1064/1993 var lögð inn hér á landi. Að auki byggir andmælandi á því að umsækjanda hafi verið kunnugt um vörumerki sitt þegar hann lagði inn umsókn sína þann 7.12.1993.

Hinn 28.7.1994 barst greinargerð umboðsmanns andmælanda, dags. 27.7.1994. Í greinargerðinni er því haldið fram að andmælandi hafi með notkun sinni á auðkenninu 4th DIMENSION þegar öðlast vörumerkjarétt á því hér á landi, en notkun þess hafi hafist löngu áður en umsækjendur lögðu inn umsókn sína nr. 1064/1993 til Einkaleyfastofunnar. Því beri að hafna skráningu á merkinu með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá byggir andmælandi á því að umsækjandi hafi verið í vondri trú um betri rétt andmælanda þegar hann lagði umsókn sína inn, en andmælandi sótti t.d. um skráningu vörumerkisins í heimalandi umsækjanda áður en umsækjandi lagði inn umsókn sína hér á landi. Þá hafi vörur auðkenndar með merki andmælanda verið á markaði í heimalandi umsækjanda allt frá árinu 1989. Greinargerðinni fylgdu eftirtalin gögn:

1. Gögn sem sýna fram á notkun á merki andmælanda hér á landi frá árinu 1989.
2. Yfirlýsing framkvæmdastjóra andmælanda varðandi umsókn um skráningu vörumerkisins í heimalandi umsækjanda og upplýsingar um sölu þar í landi.
3. Gögn sem sýna skráningu merkis andmælanda í fjölda landa.

Umboðsmanni umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi, dags. 8.7.1994. Greinargerð andmælanda, ásamt fylgigögnum, var svo send umsækjanda með bréfi, dags. 29.7.1994, og frestur veittur til 29.11.1994 til þess að gera athugasemdir við mál þetta. Frestur þessi var síðan framlengdur til 30.12.1994. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og var þá andmælanda gefinn kostur á að tjá sig frekar um málið, þar sem andmælin voru annars vegar byggð á ruglingshættu við merki hans og hins vegar á notkun hans á merkinu hér á landi. Með

bréfi andmælanda, dags. 6.1.1995, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag, tilkynnti umboðsmaður andmælanda að hann hyggðist ekki skila inn frekari gögnum og vísaði til greinargerðar sinnar, dags. 27.7.1994, og fylgigagna. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 9.1.1995, var báðum aðilum tilkynnt að mál þetta yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## **NIÐURSTAÐA**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins 4th DIMENSION CONTROL (orðmerki), skv. umsókn nr. 1064/1993, fyrir allar vörur í flokkum nr. 9 og 16, með vísan til ruglingshættu við merki andmælanda 4th DIMENSION, sem notað hefur verið hér á landi og erlendis fyrir sömu og svipaðar vörur og sótt er um skráningu fyrir í ofangreindri umsókn. Andmælin byggja á ákvæðum 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga „... skal eigi telja vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.“ Vörumerkjum umsækjanda og andmælanda er ætlað að vera auðkenni fyrir sams konar og skyldar vörur er m.a. falla undir flokka nr. 9 og 16. Vörulíking er því fyrir hendi og ákvæði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga á því við hér.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt að skrá vörumerki „...ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent og er enn notað hér.“

Umsækjandi hefur ekki sýnt fram á að hann hafi öðlast vörumerkjarétt vegna umrædds merkis fyrir þann tíma er andmælandi sannanlega hóf notkun sína á merkinu, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. Með hliðsjón af gögnum málsins hefur andmælandi hins vegar sýnt fram á notkun sína á vörumerkinu 4th DIMENSION hér á landi fyrir þann tíma er umsókn nr. 1064/1993 var lögð inn til Einkaleyfastofunnar og fyrir liggur að

Það er notað enn í dag. Að mati Einkaleyfastofunnar gæti skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 1064/1993 valdið ruglingi hjá almenningi, enda er orðið CONTROL það eina sem aðskilur merkin. Skilyrði til beitingar ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er því uppfyllt.

Andmælandi byggir andmæli sín einnig á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, en samkvæmt því er óheimilt að skrá vörumerki „... ef merkið er til þess fallið, að villst verði á því og vörumerki, sem notað er erlendis á þeim tíma, sem tilkynning um skráningu er afhent, og enn er notað þar, enda hafi tilkynnandi vitað eða átt að vita, hvernig á stóð um hið erlenda merki, þegar hann afhenti tilkynningu sína.“

Andmælandi hefur sýnt fram á notkun og skráningu merkisins 4th DIMENSION erlendis. Andmælandi hefur með ótvíræðum hætti skapað sér vörumerkjarétt á þessu merki erlendis. Vörumerki andmælanda og hinn sérkennandi þáttur í vörumerki umsækjanda, sbr. umsókn nr. 1064/1993, eru eins. Því er hætt við að villst verði á merkjum þessum eins og áður er rakið.

Af gögnum málsins er ljóst að umsækjanda mátti vera kunnugt um merki andmælanda er hann lagði umsókn sína inn til Einkaleyfastofunnar. Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar að skilyrði til beitingar ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé einnig fullnægt hér.

## ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Skráningu vörumerkisins 4th DIMENSION CONTROL (orðmerki), skv. umsókn nr. 1064/1993, er hafnað skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

---

Hafdís H. Ólafsdóttir, lögfr.

**Afrit sent:**

Faktor Company  
Pósthólf 678, 121 Reykjavík.