



# Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Vátryggingarfélag Íslands h.f.  
Ármúla 3  
108 Reykjavík

Tilv. vor	Dags.
Our ref.	Date
430-86/394	4. desember 1991

## MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor h.f., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík, f.h. Visa International Service Association, 3125 Clearview Way, San Mateo, California 94402, Bandaríkjunum.

gegn

skráningu vörumerkisins VÍS (orð- og myndmerki), nr. 795/1989 frá Vátryggingarfélagi Íslands h.f., Ármúla 3, 108 Reykjavík.

## ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

### Málsatvik:

Hinn 29. september 1989 tilkynnti Vátryggingarfélag Íslands h.f., Ármúla 3, 108 Reykjavík, til skráningar vörumerkið VÍS, VÁTRYGGINGARFÉLAG ÍSLANDS H.F. (orð- og myndmerki). Umsóknin er nr. 795/1989. Óskað var skráningar fyrir vátryggingarstarfsemi í 36. flokk. Merkið var samþykkt til skráningar og birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 17. ágúst 1990.

Með bréfi dags. 8. október 1990 andmælti Sigurjónsson & Thor h.f., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík, f.h. Visa International Service Association, skráningu vörumerkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki nr. 270/1978 og 332/1978 sem skráð eru fyrir tiltekna þjónustu í 36. flokki.

Með bréfi dags. 31. október 1990 færði andmælandi fram rök gegn skráningu merkisins. Andmælandi telur að aðalatriði vörumerkjaumsóknar nr. 795/1989 sé orðið VÍS, en á milli þess og vörumerkisins VISA sé ruglingshætta, sbr. úrskurð

# Einkaleyfastofan 2

vörumerkjaskráritara dags. 18. júlí 1990. Andmælandi bendir á að tilkynnandi noti gjarnan orðið VÍS eitt sér án tengsla við heiti félagsins.

Að mati andmælanda er þjónusta sú sem tilgreind er í umsókn nr. 795/1989 náteynd því þjónustusviði sem VISA starfar á og því geti almenningur talið að um viðskiptatengsl sé að ræða milli aðilanna. Ennfremur ber andmælandi fyrir sig ákvæði 2. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki sem er ætlað að auka vernd mjög þekktra merkja.

Þann 27. mars 1991 færði tilkynnandi fram rökstuðning sinn í ofangreindu máli. Tilkynnandi bendir á að uppistaðan í myndmerki sínu sé skammstöfun á heiti félagsins, þ.e. Vátryggingarfélag Íslands h.f. Í myndmerkinnu séu aðeins þrjú bókstafir og eitt atkvæði, en í merki andmælanda fjórir bókstafir og tvö atkvæði. Tilkynnandi telur fjórða bókstafinn hafa mikla áherslu í orðinu og gjörbreyti hann því útliti merkjanna í samanburði. Svo mikill munur er á útfærslu merkjanna að álitni tilkynnanda að ruglingshætta er útilokuð. Að mati tilkynnanda er einnig glöggur munur á þeim þjónustugreinum sem merkin eru notuð fyrir og hann álitur að allur þorri þjóðarinnar viti að VÍS stendur fyrir vátryggingarstarfsemi en VISA fyrir greiðslukortþjónustu en ekki vátryggingar.

Þann 15. maí 1991 færði andmælandi fram frekari rök gegn skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 795/1989. Andmælandi tekur fram að andmælin séu ekki byggð á því að myndmerkinn VÍS og VISA séu svo lík að um ruglingshættu geti verið að ræða, heldur því að aðaltákn myndmerkis tilkynnanda, þ.e. VÍS valdi ruglingshættu gagnvart orðinu VISA. Andmælandi ítrekar þá skoðun sína að skilyrði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga sé uppfyllt og að merki sitt njóti jafnvel verndar 2. mgr. 6. gr. laganna, þar sem um heimsfrægt merki sé að ræða.

Þann 15. september 1991 kom tilkynnandi fram með frekari rök. Tilkynnandi heldur því fram að samkvæmt tiltekinni skoðanakönnun rugli 80% þjóðarinnar ekki saman myndmerkjum VÍS og VISA. Að mati tilkynnanda er skýr afmörkun á verkefnasviðum fyrirtækja þeirra sem aðilar eru að máli þessu, þ.e. greiðslukortafyrirtækis og vátryggingafélags og sé því vörulíking ekki til staðar skv. meginreglu 6. gr. vörumerkjalaganna.

## **NIÐURSTAÐA:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 795/1989, fyrir vátryggingar og aðra starfsemi tengda vátryggingum í 36. flokki. Andmælandi er eigandi vörumerkjanna VISA (orðmerki) nr. 270/1978 sem skráð er fyrir ferðatékkaþjónustu í 36. flokki og VISA (orðmerki) nr. 332/1978 sem skráð er fyrir greiðsluspjaldaþjónustu, þ.m.t. útgáfu greiðsluspjalda til að veita handhöfum þeirra

# Einkaleyfastofan 3

aðgang að bankareikningum handhafa, móttöku slíkra greiðsluspjalda í verslunar-  
fyrirtækjum og öðrum stofnunum, til kaupa á vörum og þjónustu og umsýsla  
reikningsskila í fjármálum í 36. flokki.

Ruglingshætta getur verið til staðar milli annarsvegar orð- og myndmerkis og  
hinsvegar orðmerkis. Margt er að gæta við mat á ruglingshættu, t.d. hvort um  
sérkennandi orðmerki er að ræða, hvort vörulíking er fyrir hendi o.s.frv. Allt  
þetta verður að meta heildstætt, þar sem heildarmyndin ræður ávallt úrslitum.

Ekki verður talið að um sjónlíkingu sé að ræða milli merkjanna. Þegar haft er í  
huga hve þjónusta beggja fyrirtækjanna er á skýrt afmörkuðu sviði og þegar virt  
er hve starfsemi beggja fyrirtækjanna er þekkt hér á landi, verður ekki talið að  
um ruglingshættu geti verið að ræða vegna hljóðlíkingar.

Hvað viðkemur þeim rökum andmælanda að merki hans sé heimsþekkt og njóti  
því hinnar ríku verndar 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga, er rétt að benda á að til að  
merki njóti verndar skv. a) lið 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga þarf það að uppfylla  
viss skilyrði sem koma fram í ákvæðinu. Í fyrsta lagi þarf merki að hafa náð ríkri  
markaðsfestu, í öðru lagi þarf merkið að vera svo alkunnugt hér á landi að notkun  
annars aðila á merkinu feli í sér misnotkun á verðmæti merkisins (einkennt hér).  
Þó að merki andmælanda sé vel þekkt, verður ekki talið að hér sé um misnotkun  
á verðmæti merkisins VISA að ræða. Þegar af þeirri ástæðu á ákvæðið ekki við.

## ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkisins VÍS, skv. umsókn nr. 795/1989 er heimiluð.

---

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.

Afrit sent til:  
Sigurjónsson & Thor h.f.  
Óðinsgötu 4  
101 Reykjavík