

Ár 2003, 24. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 4/2002:

Sigurjónsson & Thor ehf. f.h.
Telecom Italia Mobile S.p.A.
Ítalíu

gegn

Grunni Gagnalausnum,
Reykjavík,

vegna

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar
í andmælamáli nr. 10/2002 um
vörumerkið Tímon (orð- og
myndmerki) nr. 517/2001.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er að ekki sé ruglingshætta skv. 6. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 á milli merkis áfrýjanda nr. 498/2000 og merkis varnaraðila nr. 512/2001 fyrir vörur í 38. flokki. Byggir nefndin niðurstöðu sína á eftirfarandi rökum:

Við mat á heildarmynd vörumerkja hér verður að líta bæði til orð- og myndhluta þeirra. Telja verður myndhluta beggja merkjanna í þessu máli sérkennandi, annars vegar skýrlega afmarkaður blár ferhyrndur ávalur flötur með fjórum rauðum bylgjulaga borðum fyrir framan orðhluta merkis áfrýjanda og hins vegar klukka sem jafnframt er bókstafurinn “O” í orðhluta merkis varnaraðila. Orðhlutar beggja merkja eru tilbúin heiti sem ekki hafa merkingu í íslensku. Í merki áfrýjanda er orðhlutinn eins atkvæðis orð, TIM, sem er ritað með hvítum hástöfum. Orðhluti merkis áfrýjanda “Tímon” er tvö atkvæði og ritað með hástaf í upphafi orðsins og síðan lágstöfum. Eins og áður segir er myndhluti merkisins jafnframt bókstafurinn “O” í orðhlutanum sem sérkennir hann mjög. Leturgerð orðanna er ekki sú sama. Sjónlíking á milli merkjanna sem ollið gæti ruglingshættu telst því ekki vera til staðar. Ekki verður heldur talin hljóðlíking með orðunum en í íslensku máli eru öll atkvæði borin fram. Ekki er unnt að slíta fyrri hluta orðs frá seinni hluta þess og líta eingöngu til hljóðlíkingar þess hluta við annað heiti við mat á ruglingshættu. Jafnvel þótt eingöngu væri litið á fyrri hluta merkis varnaraðila og hann borinn saman við orðhluta

merkis áfrýjanda þá er til þess að líta að skýr greinarmunur er gerður í framburði á sérhljóðunum “i” og “í” í íslensku.

Hvorki mynd- eða orðhlutinn er talinn ráðandi varðandi áhrif heildarmyndarinnar heldur eiga báðir jafnan þátt í að skapa hana. Að mati nefndarinnar er hvorki sjónlíking með merkjunum og né hljóðlíking milli orðhluta þeirra. Heildarmynd merkjanna sem samanstendur af bæði orð- og myndhlutanum getur því ekki talist valda ruglingshættu.

Með hliðsjón af framangreindu telur nefndin að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar og að skráning vörumerkis varnaraðila skuli halda gildi sínu.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 12. apríl 2002, um að skráning vörumerkis nr. 517/2001 Tímon (orð- og myndmerki) skuli halda gildi sínu er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds hdl.

Málavextir:

Varnaðaðili lagði þann 1. mars 2001 inn umsókn um skráningu vörumerkisins Tímon (orð- og myndmerki) fyrir fjarskipti í flokki 38 og tölvuforritun í flokki 42. Merkið var skráð og birt í ELS- tíðindum þann 21. maí 2001, sbr. skráningu nr. 517/2001.

Þann 23. júlí 2001 andmælti áfrýjandi skráningu merkisins. Andmælin byggðust á ruglingshættu við merki áfrýjanda TIM (orð- og myndmerki) nr. 498/2000 sem meðal annars er skráð fyrir fjarskipti í 38 flokki. Þau beindust eingöngu að ruglingshættu varðandi flokk 38.

Umboðsmaður áfrýjanda rökstuddi andmæli sín hjá Einkaleyfastofunni með því að heildarmynd merkjanna væri það lík að ruglingi gæti valdið. Hann taldi að aðalhluti merkis varnaraðila væri fyrri hluti orðhluta merkisins, þ.e. Tím, og að augljós ruglingshætta væri á milli þess hluta og orðhluta vörumerkis umbjóðanda síns, sem jafnframt væri aðalhluti vörumerkisins hans. Í þessu sambandi rakti umboðsmaður umfjöllun norsks fræðimanns um hvernig meta beri heildaráhrif merkja. Varnaðaðili nýtti sér ekki rétt sinn til að koma með greinargerð og Einkaleyfastofan tók því ákvörðun í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar, dags. 12. apríl 2002, var að ekki væri um ruglingshættu að ræða á milli merkjanna þar sem hvorki væri um sjón- né hljóðlíkingu að ræða með þeim.

Þann 11. júní 2002 áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofunnar og krafðist þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar yrði hrundið. Áfrýjunin var rökstudd með því að Einkaleyfastofan hafi litið framhjá því sem teldist aðalhluti merkjanna og því hafi heildarmynd merkjanna ekki verið metin í samræmi við viðurkenndar aðferðir við mat á ruglingshættu milli merkja. Ítrekað er að áfrýjandi telji orðhlutann “Tím-“ vera aðalhluta merkis varnaraðila og orðhluti merkis áfrýjanda TIM aðalhluti þess

merkis. Umboðsmaðurinn heldur því fram að enginn munur sé á þessum orðhlutum í framburði og nánast enginn í sjón. Hann rekur nokkra norska úrskurði sem hann telur styðja mál sitt.

Varnaraðili sendi inn greinargerð sína, dags. 12. nóvember 2002. Þar er rökstuðningi áfrýjanda alfarið mótmælt. Varnaraðili telur að engin líking sé á milli myndmerkis síns og áfrýjanda og engin möguleiki á ruglingi þar á milli. Hann telur jafnfráleitt að hægt sé að ruglast á orðunum TIM og Tímon. Ekki sé rétt að taka fyrstu þrjá stafi orðmerkis síns úr samhengi og bera þá saman við orðhluta merkis áfrýjanda. Einnig bendir hann á að orðmerki sitt sé aldrei skrifað með hástöfum eins og áfrýjandi geri í greinargerð sinni. Að lokum tekur hann fram að Tímon sé vörumerki fyrir séríslenskt tíma- og viðverukerfi meðan TIM er vörumerki sem notað sé fyrir farsímasvið ítalska símans og því sé um “gjörólík hugtök að ræða”.

Málið var tekið til meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni í framhaldi af greinargerð varnaraðila og tekið til úrskurðar þann 9. desember 2002.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: