

Sigurjónsson & Thor hf.  
Skólavörðustíg 16  
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:  
V8226

Tilvísun vor:  
430-93/1065

Dagsetning:  
28.2.1995

## 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 4D CONTROL (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1065/1993, 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 4D CONTROL (orðmerki). Umsóknin fékk nr. 1065/1993. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokkum nr. 9 og 16. Merkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 21.7.1994.

Með bréfi, dags. 16.8.1994, 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 skráð vörumerki andmælanda, 4D (myndmerki), nr. 390/1993, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9 og 42. Andmælin eru

jafnframt byggð á notkun andmælanda á merkinu hér á landi, sem hófst löngu áður en umsókn umsækjanda, nr. 1065/1993, var lögð inn hér. 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 9.9.1994 barst greinargerð umboðsmanns andmælanda, dags. 8.9.1994. Í greinargerðinni heldur umboðsmaður andmælanda því fram að hann hafi þegar sýnt fram á vonda trú umsækjanda og vísar í því sambandi til greinargerðar sinnar, dags. 27.7.1994, vegna andmæla gegn skráningu á vörumerkinu 4th DIMENSION CONTROL, sbr. umsókn nr. 1064/1993. Umboðsmaður andmælanda vísar til þess að andmælandi eigi skráð hér á landi vörumerkin 4D (myndmerki), nr. 390/1993 og 4D SERVER (orð- og myndmerki), nr. 610/1993. Andmælandi bendir og á að flokkar 9, 16 og 42 séu allt flokkar sem séu mjög skyldir. Tölvuþjónusta falli undir flokk 42, tölvur undir flokk 9 og tímarit um tölvur eigi undir flokk nr. 16. Umsækjandi sé því með umsókn sinni að nálgast vörumerki andmælanda á lúmskan hátt, en hann geti þó ekki forðast að ruglingshætta skapist í skilningi vörumerkjaganna. Þá geti orðið CONTROL aldrei talist það sérkennilegt að það eigi að ráða úrslitum í máli þessu. Andmælandi telur því að hafna beri skráningu á vörumerkinu 4D CONTROL, skv. umsókn nr. 1065/1993.

Umboðsmanni umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi, dags. 18.8.1994. Greinargerð andmælanda var svo send umsækjanda með bréfi, dags. 9.9.1994, og frestur veittur til 9.1.1995 til þess að gera athugasemdir við mál þetta. 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. 11.1.1995, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag, tilkynnti umboðsmaður andmælanda að hann hyggðist ekki skila inn frekari gögnum og vísaði til greinargerðar sinnar, dags. 8.9.1994. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 11.1.1995, var báðum aðilum tilkynnt að mál þetta yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

## **NIÐURSTAÐA**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins 4D CONTROL (orðmerki), skv. umsókn nr. 1065/1993, fyrir allar vörur í flokkum nr. 9 og 16, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda 4D (myndmerki), nr. 390/1993, sem notað hefur verið hér á landi fyrir sömu og skyldar vörur og umsækjandi sækir um skráningu fyrir. Þá bendir andmælandi á að hann eigi einnig skráð hér á landi vörumerkið 4D SERVER (orð- og myndmerki), nr. 610/1993. Andmælin byggja á ákvæðum 6. 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 sömu og skyldar vörur, sem falla undir flokka nr. 9, 16 og 42. Vörulíking er því fyrir hendi og ákvæði 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga talið eiga hér við.

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 á merki sínu 4D CONTROL, skv. umsókn nr. 1065/1993, fyrir þann tíma er andmælandi fékk skráð merki sitt 4D (myndmerki), nr. 390/1993, hér á landi í apríl 1993, sbr. umsókn nr. 1262/1992. Merkin innihalda bæði auðkennið 4D, sem telja verður sterkari hluta merkis umsækjanda, auk þess sem auðkennið er oft notað sem stytting á orðunum 4th DIMENSION, sem er merki sem andmælandi hefur notað hér á landi í nokkur ár og notað og fengið skráð víða erlendis. Skilyrði til beitingar ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eru því uppfyllt, enda er það mat Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 1065/1993 gæti valdið ruglingi hjá almenningi, bæði gagnvart skráðu vörumerki andmælanda 4D (myndmerki), nr.

390/1993, og merki andmælanda 4th DIMENSION, skv. umsókn nr. 520/1994, sbr. úrskurð Vörumerkjaskrárritara frá 26.2.1995 í andmælamálinu nr. 430-93/1064.

### **ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA**

Skráningu vörumerkisins 4D CONTROL (orðmerki), skv. umsókn nr. 1065/1993, er hafnað skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

---

Hafdís H. Ólafsdóttir, lögfr.

**Afrit sent:**  
Faktor Company  
Pósthólf 678  
121 Reykjavík.