



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Sigurjónsson & Thor
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilv. vor	Dags.
Our ref.	Date
430-90/847	16.01.1992

MÁL:

Andmæli Arnar Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík, og Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, fyrir sína hönd og Thorn Emi plc., London, Englandi

gegn

skráningu vörumerkisins THOR skv. umsókn nr. 847/1990, frá Þór hf., Ármúla 11, Reykjavík.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Málsatvik:

Hinn 16.10.1990 tilkynnti Þór hf., Ármúla 11, Reykjavík, til skráningar vörumerkið THOR (orðmerki). Umsóknin er nr. 847/1990. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum nr. 1-42.

Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20.12.1990.

Með bréfi dags. 07.02.1991, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík, skráningu vörumerkisins. Andmælin eru borin fram vegna skráðs vörumerkis andmælanda ORN THOR, nr. 638/1987, sem skráð er fyrir þjónustu í flokk nr. 42. Í greinargerð andmælanda kemur fram að hinn 29.08.1986 sótti hann um skráningu

vörumerkisins ORN THOR Patents & Trademarks. Vörumerkið var skráð hinn 30.12.1987. Andmælandi kveðst hafa rekið lögfræði- og málflutningsstofu í Reykjavík frá árinu 1965. Á hann mikil viðskipti við erlenda aðila og er firmanafn hans, eins og það er ritað á erlenda tungu, honum mjög þýðingarmikið. Í greinargerð hans segir síðan: „Vart þarf að skýra það hér með mörgum orðum, að umsækjandi sækir um skráningu á ættarnafni mínu, eins og það er ritað á erlenda tungu, og er hluti af firmanafni mínu og skráðu vörumerki.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga er hverjum heimilt í atvinnurekstri sínum að nota nafn sitt, þ.e. firmanafn í þessu tilfalli, sem vörumerki. 2. mgr. 3. gr. tekur hins vegar m.a. fram, að nafn annars manns eða firma hans megi ekki nota heimildarlaust sem vörumerki.“

Með vísan til ofanritaðs krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkjaumsóknar nr. 847/1990 verði hafnað fyrir alla vöruflokka.

Hinn 18.02.1991 bárust Einkaleyfastofunni tvenn andmæli, dags. sama dag, frá Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík.

Annars vegar andmælir Sigurjónsson & Thor, skráningu vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, með tilvísun í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, þar sem orðið THOR er mjög áberandi hluti firmaheitisins Sigurjónsson & Thor.

Hins vegar ber Sigurjónsson & Thor fram andmæli fyrir hönd Thorn Emi plc., London, Englandi. Andmælin beinast gegn skráningu vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, vegna ruglingshættu, við skráð vörumerki; THORN EMI (orð- og myndmerki) nr. 396/1982 fyrir vörur í flokkum nr. 7, 9 og 11. Í bréfi 25.02.1991 frá Sigurjónsson & Thor er síðan tekið fram að andmæli þessi eigi aðeins við um flokka nr. 7, 9 og 11 og að andmælandi sé tilbúinn til að afturkalla andmælin ef tilkynnandi afturkalli umsóknina varðandi þessa flokka.

Hinn 30.04.1991 bárust Einkaleyfastofunni greinargerðir frá umboðsmanni tilkynnanda, Gústaf Þór Tryggvasyni hdl., dags. 22.04.1991, vegna ofangreindra andmæla.

Í greinargerð umboðsmanns tilkynnanda vegna andmæla Sigurjónsson & Thor, f.h. Thorn Emi plc., London, Englandi, er tekið fram að ekki sé hægt að verða við þeirri kröfu að falla frá skráningu vörumerkisins hvað varðar flokka nr. 7, 9 og 11. Í greinargerðinni er ekki fallist á ruglingshættu hvað varðar vörumerkið THORN, það sé ekkert líkt í framburði og allt annað orð.

Umboðsmaður tilkynnanda bendir á í greinargerðum sínum að hlutafélagið Þór h.f. hafi verið skráð í hlutafélagskrá 15.12.1962. Í

viðskiptum erlendis hafi nafn firmans frá upphafi verið Thor Ltd., sem sé bein þýðing. Hlutafélagið Þór h.f. hafi því verið skráð í hlutafélagaskrá áður en firmu eða vörumerki andmælenda voru skráð. Því geti andmælendur ekki átt neinn forgangsrétt umfram tilkynnanda. Umboðsmaður tilkynnanda bendir ennfremur á að eigendur Þórs h.f. hafi ekki séð ástæðu til þess að ætla ruglingshættu vera á ferð þegar ofanefnd firmu/vörumerki voru skráð, enda hafi aldrei orðið nein óþægindi vegna þess. Umboðsmaður tilkynnanda ítrekar síðan ósk um skrásetningu vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990 og vísar til 13. gr. 2. mgr. vörumerkjalaga til áréttingar kröfu umbjóðanda síns.

Hinn 15.05.1991 barst Einkaleyfastofunni seinni rökstuðningur andmælenda Sigurjónsson & Thor, fyrir sína hönd, dags. 14.05.1991. Þar er ítrekað að óheimilt sé að skrá vörumerkið THOR með tilvísun til firmanafns andmælenda, sbr. 14. gr. 4. tl. vörumerkjalaga.

Sama dag barst Einkaleyfastofunni seinni greinargerð frá andmælenda Sigurjónsson & Thor, fyrir hönd Thorn Emi plc. Í greinargerðinni er ítrekað að andmælendi telji ruglingshættu vera á milli orðisins THORN annarsvegar og THOR hinsvegar. Síðan segir orðrétt:

„Sú staðreynd að umsækjandi hefur átt firmanafnið ÞÓR frá árinu 1962 breytir hér engu um.

Samkvæmt skýru ákvæði 3. gr. vörumerkjalaga er hverjum heimilt í atvinnurekstri sínum að nota firmanafn sitt sem vörumerki, svo fremi að sú notkun sé ekki á þann veg, að villst verði á merkinu og vörumerkjum annarra.

Það er því enginn skilyrðislaus réttur umsækjanda að nota firmanafnið Þór eða orðið THOR sem vörumerki og enn síður að fá það skráð sem slíkt.“

Með vísan til ofangreinds er síðan ítrekuð krafa um að skráningu vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, verði hafnað fyrir vörur í flokkum 7, 9 og 11.

Hinn 23.05.1991 barst Einkaleyfastofunni síðari greinargerð andmælenda Arnar Þór hrl., dags. sama dag. Í greinargerðinni segir m.a.:

„Í 4. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 segir að vörumerki megi ekki skrá, ef í merkinu felst eitthvað það, sem gefur tilefni til að ætla, að átt sé við firma annars manns, nafn annars manns eða mynd o.s.frv.

Einkafirma mitt ber nafn mitt, þ.e. hið skráða vörumerki. Skráning vörumerkisins THOR af hálfu Þór h.f. mundi brjóta í bága við vörumerki mitt, firmaheiti og nafn mitt. Því eru hér ítrekaðar þær kröfur að vörumerkjaumsókn nr. 847/1990 fyrir merkið THOR verði synjað um skráningu í öllum vöruflokkum.“

Hinn 23.07.1991 bárust Einkaleyfastofunni síðan síðari greinargerðir umboðsmanns tilkynnanda, dags. 22.07.1991.

Greinargerðir vegna andmæla Arnar Þór hrl. og Sigurjónsson & Thor, fyrir sína hönd, eru að heita samhljóða. Í þeim segir m.a. að firmanöfnin Orn Thor og Sigurjónsson & Thor hafi aldrei valdið ruglingi, né hættu á slíku gagnvart Thor Ltd., né öfugt. „Vörumerki það, sem óskað er að skráð verði, hefur þegar náð markaðsfestu. Það hefur verið notað af Þór h.f. frá 1962. Það út af fyrir sig staðfestir rétt þeirra til nota á nafninu og ætti síður en svo að verða til þess að skrásetningu í vörumerkjaskrá yrði hafnað. ...

Tilvísun til 4. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 á alls ekki við í þessu tilefni né aðrir töluliðir 14. greinar, né ruglingshætta á nafninu Orn Thor/Sigurjónsson & Thor, því þar standa tvö orð saman en ekki hvort um sig.“

Í greinargerð umboðsmanns tilkynnanda vegna andmæla Sigurjónsson & Thor, f.h. Thorn Emi plc., er ítrekað að orðin THOR og THORN séu ekkert lík, hvorki í framburði né rithætti.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, fyrir vörur/þjónustu í flokkum nr. 1-42.

Ekki er deilt um hvort umrætt vörumerki uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni. Því á 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga ekki við hér.

Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík, mótmælir skráningu vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, með vísan til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml, vegna firmaheitis síns; Sigurjónsson & Thor.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki „... ef í merkinu felst eitthvað það, sem gefur tilefni til að ætla, að átt sé við firma annars manns, ...“

Þó svo í firmaheitinu Sigurjónsson & Thor sé að finna fleiri orð en orðið THOR, getur samt verið hætta á ruglingi við vörumerkið THOR. Meta verður vægi orðsins Thor í firmanafninu.

Ekki verður talið að vægi orðsins Thor í firmaheitinu Sigurjónsson & Thor sé það mikið að við notkun vörumerkisins Thor geti verið tilefni til að ætla að átt sé við firmaheitið Sigurjónsson & Thor. Því er og ómótmælt af hálfu andmælanda, að þrátt fyrir notkun tilkynnanda á vörumerkinu og firmaheitinu THOR erlendis í áraraðir, hefur það ekki valdið ruglingi við firmanafnið Sigurjónsson & Thor.

Samkvæmt ofanrituðu á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga því ekki við hér.

Sigurjónsson & Thor leggja einnig fram andmæli fyrir hönd Thorn Emi plc., London, Englandi. Andmælin eru byggð á ruglingshættu vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, við vörumerkið THORN EMI (orð- og myndmerki) sem Thorn Emi plc. eiga skráð hér á landi nr. 396/1982 fyrir vörur í flokkum 7, 9 og 11. Andmælin beinast einungis gegn skráningu ofangreinds merkis fyrir flokka nr. 7, 9 og 11.

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.

Vörumerkið THORN EMI er orð- og myndmerki. Hugsanlega mætti finna því stoð að ruglingshætta sé með orðunum THOR og THORN hvað sjónlíkingu varðar en hins vegar er ekki þannig hljóðlíking með þeim að hætta geti orðið á ruglingi. Það er ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal ruglingshættu. Ekki verður talin þannig líking með vörumerkinu THORN EMI, nr. 396/1982, í heild sinni og vörumerkinu THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, að 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga geti átt við hér.

Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík, andmælir skráningu vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, með vísan til skráðs vörumerkis síns, firma og nafns.

Skráð vörumerki andmælanda nr. 638/1987 er ORN THOR fyrir þjónustu í flokki nr. 42. Vörumerki þetta er nafn andmælanda snúið á erlenda tungu. Hér er um að ræða tvö stutt orð og orðið THOR stendur fyrir ættarnafni andmælanda sem hlýtur að veða þyngra en fornafn hans í viðskiptum erlendis. Því verður að telja að orðið THOR sé það veigamikill þáttur í vörumerki andmælanda að hætt er við ruglingi með vörumerkjunum THOR og ORN THOR, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., hvað varðar þjónustu er fellur undir flokk nr. 42.

Tilkynnandi andmælti ekki skráningu vörumerkisins ORN THOR, þá er það var birt til andmæla 30.10.1987. Þó svo hlutafélagið Þór h.f. hafi verið skráð í hlutafélagaskrá árið 1962, hefur ekki á óbyggjandi hátt verið sýnt fram á notkun vörumerkisins THOR frá sama tíma. Ekki verður því talið að

tilkynnandi hafi með vísan til 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, sbr. 1. mgr. 2. gr. s.l., öðlast sterkari rétt hér en andmælandi.

Samkvæmt ofansögðu er ekki heimilt að skrá vörumerkið THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, fyrir þjónustu í flokki nr. 42.

Með vísan til ofanritaðs gerist ekki þörf að fjalla um hvort ruglingshætta geti verið með firmanu ORN THOR og vörumerkinu THOR, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga Ruglingshætta vörumerkisins THOR við firmað ORN THOR kæmi aldrei í veg fyrir víðtækari takmörkun á skráningu vörumerkisins en tekur til starfsemi firmans. Starfsemi ofangreinds firma tekur til þjónustu er fellur undir flokk nr. 42. Skráningu fyrir þann flokk hefur þegar verið hafnað.

Örn Þór hrl. andmælir einnig skráningu vörumerkisins THOR með vísan til ættarnafns síns, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Ættarnafn Arnar er Þór. THOR er útlekking nafnsins á erlenda tungu. Þór er einnig algengt fornafn hérlendis. Í Danmörku hefur verið talið heimilt að skrá sem vörumerki, ættarnöfn sem eru samhljóða algengum fornöfnum þar í landi. Ekki verður talið að vörumerkið THOR eigi við eða sé tilvísun til nafns Arnar Þór sérstaklega. Mun líklegri fyrirmynd er hið algenga fornafn Þór. Þess má geta að hér er skráð vörumerkið ÞÓR, nr. 722/1991, fyrir vörur/þjónustu í flokkum nr. 1-28, 30-34, 36 og 38-41, í eigu tilkynnanda. Þeirri skráningu var ekki andmælt af andmælanda.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi við hér.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkisins THOR, skv. umsókn nr. 847/1990, er heimiluð fyrir vörur/þjónustu í flokkum nr. 1-41. Skráningu vörumerkisins er hins vegar hafnað fyrir þjónustu í flokk nr. 42.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Samrit sent til:
Örn Þór hrl.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Einkaleyfastofan

- 7 -

Afrit sent til:
Þór h.f.
Ármúla 11
108 Reykjavík