

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 16/2002**

**ALSTOM Soci  t   anonyme, Frakklandi.**

**gegn**

**Storm Telecommunications Limited, Englandi.**

### **M  lsatvik .**

Þann 26. febr  ar 2001, lagði Storm Telecommunications Limited, inn ums  kn um skr  ningu v  rumerkisins storm (or  - og myndmerki). Ums  knin f  kk n  meri   686/2001.   ska   var skr  ningar fyrir v  rur og þj  nustu    flokkum 9, 16, 38 og 42.

Merki   var skr    og birt    ELS-t   indum þann 20. n  vember 2001, sbr. skr  ning nr. 1021/2001.

Me   br  fi, dags. 7. jan  ar 2002, andm  lti Sigurj  nsson og Thor ehf, f.h. ALSTOM Soci  t   anonyme Frakklandi, skr  ningu merkisins. Andm  lin byggjast    ruglingsh  ttu vi   merki andm  landa samkv  mt 1. mgr. 4. gr v  rumerkjalaga nr 45/1997.

Me   br  fi, dagsettu 8. jan  ar 2002, tilkynnti Einkaleyfastofan ums  kjanda um framkomin andm  li   samt greinarger   andm  landa og var ums  kjanda veittur frestur til 8. mars 2002 til    gera athugasemdir vi   greinarger   andm  landa. Einkaleyfastofunni barst br  f fr   Erni Þ  r hrl. f.h. Storm Telecommunications Limited þann 6. mars 2002 þar sem hann kaus    ey  a ekki t  ma n   fyrirh  fn til andsvara en lagði   deins   herslu       merkin v  ru þa     l  k    ekki v  ri h  tta    ruglingi milli þeirra skv. 2. mgr. 4. gr. v  rumerkjalaganna. Þann 13. mars sendi Einkaleyfastofan andm  landa br  f ums  kjanda og tilkynnti    m  li   yr  i teki   til   rskur  ar    grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## **Málsástæður og lagarök.**

Andmælt er skráningu vörumerkisins Storm (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 2021/2001 fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 38 og 42.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á grundvelli alþjóðlegrar skráningar nr. 706417 (myndmerki) með forgangsrétti frá 10 apríl 1998 sem auglýst var þann 20 maí 1999. Merkið er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10-13, 16, 17, 19, 24, 35-42.

Andmælandi heldur því fram að ógilda beri skráningu á merki umsækjanda þar sem heildarmynd þess merkis sé það lík merki andmælanda sbr. alþjóðleg skráning nr. 706417 að ruglingshætta skapist í skilningi vörumerkjalaganna.

Andmælandi telur aðaltáknin í merki umsækjanda vera svarta fleyga á hvítum grunni sem mynda einhverskonar hring sem minni á stormsveip. Þá sé orðið STORM hluti af merkinu. Í framhaldi bendir andmælandi á að sama aðaltákn sé í merki andmælanda, munurinn sé einungis sá að að tveir fleygar í því merki eru ekki jafnstórir og að auki tengjast tveir þeirra en það hafi þó ekki áhrif á heildarmynd merkjanna.

Þá bendir andmælandi á að munur milli merkjanna sem um er deilt felist í smáatriðum sem breyti því ekki að heildarmyndin sé mjög lík. Heildarmyndin sé svo lík að þeirri ástæðu að aðaltákn merkjanna sé það sama. Andmælandi vísar í norræna úrskurði á myndmerkjum sem hann ályktar síðan út frá varðandi mikilvægi heildarmyndar merkja almennt.

Að lokum bendir andmælandi á að hafa verði í huga að aðalatriðið í merkjum andmælanda og í skráningu nr. 1021/2001 þ.e. "stormsveipurinn" eða fleygarnir séu ekki "veikt" merki fyrir þær vörur og þjónustu sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Þvert á móti sé aðaltákn merkjanna sérkennilegt eða "sterkt" fyrir þær vörur og þjónustu sem merkjunum er ætlað að auðkenna en það auki ennfremur á ruglingshættu.

Eins og áðurgreindi lagði umsækjandi aðeins áherslu á það í bréfi, dagsettu 6. mars 2002, að merkin væru það ólík að ekki væri hætta á ruglingi skv. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna.

### **Niðurstaða.**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins storm (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1021/2001 sem skráð er fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 37, 38, og 42.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, myndmerki sbr. alþjóðleg skráning nr. 706417 sem skráð er fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11-13, 16, 17, 19, 24, 35-42.

Þar sem merki umsækjanda er skráð fyrir sambærilegar vörur og þjónustu og merki andmælanda í áðurgreindum flokkum er vöru- og þjónustulíkingu með merkjunum að mati Einkaleyfastofunnar.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annarsvegar myndmerki og hinsvegar orð- og myndmerki. Merki andmælanda er einhverskonar spírallaga tákni sem samanstendur af tveim hlutum, annarsvegar einum litlum fleyg og hinsvegar öðrum lengri sem gengur í spíral og er brot í honum eða misgengi á tveim stöðum. Merkið er þess eðlis að ýmislegt er hægt að lesa úr því og getur merkið því hvort heldur verið t.d. tákni fyrir hringiðu eða jafnvel hjólbarða. Merking eða túlkun merkisins er því ekki eingilt. Merki umsækjanda er orð- og myndmerki, myndhluti merkisins er þrjú jafnlangir og breiðir bogar sem tengjast ekki en virðast mynda einhverskonar sveip. Vinstra megin neðan við táknið stendur letrað með lágstöfum: "storm".

Þegar táknin tvö eru borin saman þá er ljóst að um nokkurs konar hringlaga tákn er að ræða í báðum tilvikum. Hinsvegar er ekki ljóst að hugmynd merkjanna sé sú sama og ef svo væri teldist útfærslan ólík. Meginhluti merkjanna telst því ekki svo líkur að ruglingi geti valdið. Auk þess er merki umsækjanda orð-og myndmerki með orðinu "storm" sem gefur merki umsækjanda sérkenni sem aðskilur merkin ennfrekar að

Þar sem aðalhluti merkjanna er ekki sá sami að mati Einkaleyfastofunnar og að auki er merki umsækjanda orð-og myndmerki er ekki fallist á að heildarmynd ofangreindra merkja sé það lík að ruglast megi á þeim.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum og er ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 því ekki talið eiga við hér.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins storm (orð- og myndmerki), nr. 1021/2001 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. júní 2002,

---

Steingrímur Bjarnason, lögfr.