

## Úrskurður Einkaleyfastofu

### í andmælamáli

nr. 3/2010

**GAM Management ehf., Íslandi**

**gegn**

**GAMMA ehf., Íslandi**

#### **Málsatvik:**

Þann 14. júlí 2009, lagði Hólmfríður Björk Sigurðardóttir, f.h. Gamma ehf., Smáraflöt 43, 210 Garðabæ, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, GAMMA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1858/2009. Óskað var skráningar fyrir tryggingastarfsemi; *fjármálastarfsemi; gjaldeyrisviðskipti og fasteignaviðskipti* í flokki 36. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2009, sbr. skráning nr. 601/2009.

Með bréfi, dags. 13. nóvember 2009, andmælti LOGOS, f.h. GAM Management ehf., Klapparstíg 29, 101 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 2., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 3., 4. og 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við óskráð vörumerki andmælanda, GAMMA, sem hann hefur notað sem auðkenni fyrir verðbréfa- og fagfjárfestasjóði.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. nóvember 2009, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og honum veittur frestur til 18. janúar 2010 til að leggja inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og var aðilum tilkynnt með bréfi, dags. 3. febrúar 2010 að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## **Málsástæður og lagarök:**

### ***Andmælandi***

Andmælin eru borin fram gegn skráningu merkis umsækjanda, GAMMA (orðmerki), sbr. skráning nr. 601/2009, fyrir *tryggingaviðskipti, fjármálaviðskipti, gjaldmiðlaviðskipti og fasteignaviðskipti* í flokki 36. Andmælandi telur að mikil ruglingshætta sé við heitið GAMMA sem félag hans, GAM Management ehf., (rekstrarfélag verðbréfasjóða) noti yfir þrjá sjóði sína; GAMMA: Iceland Fixed Income Fund, GAMMA FX og GAMMA: Iceland Government Bond Fund og vísar til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, auk þess sem andmælandi vísar til 7. gr. laganna sem kveður á um að eldri réttur gangi framur yngri. Hann telur að bæði sé um að ræða sjónlíkingu og hljóðlíkingu auk þjónustulíkingar.

Andmælandi upplýsir um að félag hans hafi verið stofnað vorið 2008 og sérhæfi sig í sjóðastýringu og ráðgjöf á skuldabréfa- og gjaldeyrismarkaði. GAMMA sé sett saman úr fyrstu fimm stöfunum í heiti félagsins GAM Management og sé GAMMA þriðji bókstafur gríska stafrófsins, (tákn sem er notað í fjármálafræðum, einkum afleiðuviðskiptum). Andmælandi bendir á að félagið sé rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og hafi fengið starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu 23. mars 2009. Þá noti andmælandi heitið GAMMA sem auðkenni fyrir þjónustu félagsins og hafi fengið léninu [www.gamma.is](http://www.gamma.is) úthlutað, 16. júní 2009. Andmælandi bendir á að umsækjandi hafi hins vegar sótt um skráningu merkisins, GAMMA sem hér sé andmælt, 14. júlí 2009 og því eigi andmælandi betri rétt til merkisins, skv. 7. gr. vörumerkjalaga.

Að lokum bendir andmælandi á að merkjalíking sé mikil, enda sé merki umsækjanda í heild sinni falið í merki hans.

### ***Umsækjandi***

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

## Niðurstaða:

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, GAMMA (orðmerki), sbr. skráning nr. 601/2009, sem skráð er fyrir *tryggingaviðskipti, fjármálaviðskipti, gjaldmiðlaviðskipti og fasteignaviðskipti* í flokki 36. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 2., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 3., 4., og 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við óskráð vörumerki andmælanda, GAMMA, sem notað er fyrir ýmis konar fjármálaráðgjöf.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga og í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í greinargerð með ákvæðinu kemur meðal annars fram að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að vörumerkjaréttur andmælanda hafi stofnast með notkun hans á auðkenninu GAMMA, fyrir margvíslega fjármálaþjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Í 14. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun verður ákvæði 6. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nú tekið til skoðunar. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Það sem þó ræður úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörunar eða þjónustan vera og öfugt.

#### *Sjón- og hljóðlíking:*

Merki umsækjanda er orðmerkið GAMMA og auðkennin sem andmælandi notar yfir þjónustu sína innihalda öll heitið GAMMA. Heitið GAMMA er ýmist notað með eða án sviga, á eftir nafni félagsins, GAM Management, hvort heldur er í auglýsinga-bæklingum eða í umfjöllun í fjölmiðlum. Í bæklingum um félag andmælanda er heitið GAMMA ávallt mest áberandi þátturinn í auðkenninu. Um mikla sjón- og hljóðlíkingu er því að ræða með ofangreindum auðkennum að mati Einkaleyfa-stofunnar, sbr. 6. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

#### *Vöru- og þjónustulíking:*

Merki umsækjanda er skráð fyrir yfirskrift flokks 36, *tryggingaviðskipti, fjármálaviðskipti, gjaldmiðlaviðskipti og fasteignaviðskipti*. Félag andmælanda sérhæfir sig í sjóðastýringu og ráðgjöf á skuldabréfa- og gjaldeyrismarkaði og notar heitið GAMMA yfir ýmsa sjóði sína eins og áður segir. Einkaleyfastofan telur því að augljós þjónustulíking sé fyrir hendi og líklegt að neytendur telji að þjónusta umsækjanda eigi sama viðskiptauppruna og þjónusta andmælanda.

Að lokum skal á það bent að samkvæmt þeim gögnum er liggja fyrir í máli þessu hófst notkun andmælanda á merkinu fyrir tilgreinda þjónustu áður en umsókn um skráningu merkis umsækjanda var lögð inn til Einkaleyfastofunnar. Réttur andmælanda gengur því framur rétti umsækjanda til vörumerkisins GAMMA, sbr. 7. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd ofangreindra auðkenna sé svo lík að villast megi á þeim, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins GAMMA (orðmerki), sbr. skráning nr. 601/2009, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 1. mars 2010,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.