

# Ákvörðun Einkaleyfastofu

## í andmælamáli

nr. 2/1998

Íþróttasamband Íslands

gegn

Skinnaiðnaður hf.

### Málsatvik

Þann 27. febrúar 1996 lagði Skinnaiðnaður hf. inn umsókn hjá Einkaleyfastofu um skráningu á vörumerkinu ISI (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 303/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 18. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. júní 1996.

Með bréfi, dags. 14. ágúst 1996, sem barst Einkaleyfastofunni 16. ágúst s.á., andmælti Ragna Haraldsdóttir, hdl., skráningu merkisins fyrir hönd Íþróttasambands Íslands. Andmælin voru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda ÍSÍ (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 202/1984 sem endurýjuð var árið 1994.

Andmælandi lagði fram greinargerð sína með bréfi dags. 2. september 1996 sem barst Einkaleyfastofunni þann 4. september s.á.

Með bréfi, dags. 5. september 1996, var umsækjanda veittur frestur til 5. janúar 1997 til að koma fram með athugasemdir við framkomin andmæli.

Með bréfi, dags. 2. janúar 1997, lýsti lögmaður umsækjanda sjónarmiðum umsækjanda í málinu.

## Málsástæður og lagarök

Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merki andmælanda ÍSÍ (orð- og myndmerki) sem skráð er í flokkum 35, 37, 41 og 42 og merki umsækjanda ISI (orð- og myndmerki) fyrir vörur í flokki 18.

Andmælandi telur að skráning merkisins ÍSÍ (orð- og myndmerki), nr. 202/1984 veiti einkarétt á notkun heitisins ISI skv. 4. gr. og 7. gr. vörumerkjalaga. Hann bendir á að merki sitt og merki umsækjanda hafi bæði í sér fólgin orðið ISI sem sé aðaltákn merkisins auk þess sem merkin séu alveg eins stílfærð, þ.e. orðið sé ritað með sömu stafagerð. Þetta geti valdið ruglingi fyrir hinn almenna neytanda sem verulegar líkur séu á að telji að viðskiptatengsl sé milli eigenda merkjanna.

Þá bendir andmælandi á að nafnið ISI hafi verið notað sem firmanafn Íþróttasambands Íslands í mörg ár. Nafnið sé löngu orðið alþekkt og skipi ákveðinn sess í hugum Íslendinga. Að mati andmælanda bendir hönnun á merki umsækjanda til þess að verið sé að gera tilraun til að nýta viðskiptavild andmælanda. Með vísun til 6. gr. svo og 2. tl., 4. tl. og 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaganna telur andmælandi að skráning á merki umsækjanda sé óheimil.

Umsækjandi telur að skráning vörumerkisins ÍSÍ (orð- og myndmerki), nr. 202/1984 feli ekki í sér þá réttarvernd að hamlað geti skráningu merkis umsækjanda. Þá telur umsækjandi ólíklegt að ruglingshætta geti skapast í hugum neytenda á umræddum merkjum vegna notkunar andmælanda á skammstöfuninni ÍSÍ.

Umsækjandi bendir á að sótt sé um skráningu á orð- og myndmerki sem sé afar ólíkt því orð- og myndmerki sem andmælandi á skráð. Aðgreiningareiginleikar merkisins frá merki andmælanda séu afgerandi. Ef orðin í merkjunum séu slitin úr sambandi við myndmerkið kunni að virðast sem sjálf orðin í merkjunum séu lík, en þannig sé merkið aldrei sett fram af hálfu umsækjanda. Sótt sé um skráningu á orð- og myndmerki sem heild og sé merkið af allt annarri stílgerð og með allt annarri stafgerð en merki andmælanda auk þess sem merkið sé í lit.

Þá bendir umsækjandi á að sótt sé um merki til skráningar í 18. flokki til að einkenna leðurvörur. Merki andmælanda sé skráð sem einkenni þjónustu í flokkum 35, 37, 41 og 42 og verði því að teljast afar ósennilegt að notkun á merki umsækjanda geti valdið hættu á ruglingi. Annars vegar

sé um að ræða vöru en hins vegar þjónustu sem á alls ekkert skylt við þær vörur og bendir umsækjandi á ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 í því sambandi.

## Niðurstaða

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

Til úrlausnar er hvort ruglingshætta sé með merki umsækjanda ISI (orð- og myndmerki) sem sótt er um skráningu á fyrir vörur í flokki 18 og merki andmælanda ÍSÍ (orð- og myndmerki) sem skráð er í flokkum 35, 37, 41 og 42.

Andmælandi byggir rétt sinn annarsvegar á því að um firmanafn sé að ræða en hinsvegar á skráðu vörumerki.

Heitið ÍSÍ er hvorki skráð í firmaskrá Sýslumannsins í Reykjavík né fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands. Andmælandi hefur ekki sýnt fram á notkun heitisins sem firmanafns. Í ljósi þessa er ekki unnt að fallast á að fyrir hendi sé lögverndaður einkaréttur andmælanda á heitinu. Með hliðsjón af framansögðu telst skilyrði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga ekki uppfyllt.

Við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar milli vörumerkis umsækjanda og skráðu vörumerki andmælanda ber m.a. að líta til vörulíkingar merkjanna. Merki andmælanda er skráð fyrir þjónustu í flokkum 35, 37, 41 og 42 en umsækjandi óskar eftir skráningu fyrir vörur í flokki 18. Ekki verður talið að merkjunum sé ætlað að auðkenna svipaða vöru né þjónustu og er vörulíking því ekki til staðar.

Pegar ruglingshætta með merkjum er metin ber að athuga líkingu með merkjum í heild, sjónlíkingu og hljóðlíkingu ásamt vörulíkingu auk annarra þátta. Merki andmælanda og umsækjanda hafa bæði í sér fólgið orðið ISI. Að öðru leyti er ekki líking með merkjunum. Með það í huga og m.a. í ljósi þess að umsækjandi hefur átt skráð orð- og myndmerkið ISI frá árinu 1991 án athugasemda andmælanda, sbr. skráning nr. 397/1991, verður ekki talin hætta á að villst verði á merkjum aðila.

Af framansögðu er ljóst að skilyrði 1. mgr. 6. gr. og 2. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eru ekki fyrir hendi. Er skráning merkisins ISI skv. umsókn nr. 303/1996 því heimiluð.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins ISI (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 303/1996 er heimiluð.

Reykjavík 23. janúar 1998,

---

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.