

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 10/2002**

**TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., Ítalíu,**

**gegn**

**Grunnur Gagnalausnir ehf., Íslandi.**

#### **Málsatvik.**

Þann 1. mars 2001 lagði Grunnur Gagnalausnir ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins Tímon (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 697/2001. Óskað var skráningar fyrir fjarskipti í flokki 38 og tölvuforritun í flokki 42.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. maí 2001, sbr. skráning nr. 517/2001.

Með bréfi, dags. 23. júlí 2001, andmælti Sigurjónsson og Thor ehf. f.h. Telecom Italia Mobile S.p.A., Ítalíu, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Andmælin beinast aðeins að flokki 38.

Með bréfi dagsettu 25.7.2001 tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda um framkomin andmæli og var andmælanda veittur frestur til 25. ágúst 2001 til að leggja inn skriflega greinargerð. Einkaleyfastofunni barst greinargerð andmælanda dagsett 2. ágúst 2001 og var hún send umsækjanda með bréfi dagsettu 8. ágúst 2001 og honum veittur frestur til 8. október 2001 til að skila inn greinargerð vegna málsins. Ekki barst greinargerð frá umsækjanda vegna málsins og tilkynnti Einkaleyfastofan aðilum málsins með bréfi dagsettu 4. janúar 2002 að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök.**

Andmælt er skráningu vörumerkisins Tímon (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 517/2001 fyrir fjarskipti í flokki 38.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á grundvelli skráningar á vörumerkinu TIM(orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 498/2000. Merkið er m.a skráð fyrir fjarskiptaþjónustu í flokki 38.

Andmælandi heldur því fram að ógilda beri skráningu á merki umsækjanda þar sem heildarmynd þess merkis sé það lík merki andmælanda, sbr. skráning nr. 498/2000, að ruglingshætta skapist í skilningi vörumerkjalaganna.

Í greinargerð sinni gefur andmælandi Norska fræðimanninum Birger Stuevold Lassen að mestu orðið. Úr riti hans *Oversikt over norsk varemerkerett* sem gefið var út í Ósló árið 1997 eru teknar tilvitnanir frá bls. 342- 343. Þar er meðal annars bent á að miklu skipti hvaða heildaráhrif merki hafi og hvort þau heildaráhrif sitji eftir í huga almennings. Þá er bent á að mjög mismunandi getur verið hvaða þættir í merkinu ráða mestu um heildaráhrifin. Nefnd eru dæmi um þætti í merki sem geta talist að mestu ráðandi varðandi heildaráhrifin og t.d. geti einfalt orð í orð- og myndmerki verið ráðandi þáttur og verður hinn ráðandi þáttur þá að skipta höfuðmáli fyrir heildaráhrifin.

Andmælandi telur aðaltákn í skráningu nr. 517/2001 vera stafina Tím. Aðaltákn í merki andmælanda felist hinsvegar í orðinu TIM. Að þessu virtu telur andmælandi ljóst að um ruglingshættu með merkjunum sé að ræða.

Ofangreint geri það að verkum að ógilda beri skráningu 517/2001 Tímon (orð- og myndmerki) á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

## Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins Tímon (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 517/2001, fyrir fjarskipti í flokki 38.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, TIM (orð- og myndmerki) nr. 498/2000 sem m.a. er skráð fyrir fjarskiptaþjónustu í flokki 38.

Eins og áður hefur komið fram er einungis andmælt skráningu á merki umsækjanda í flokki 38 fyrir fjarskiptaþjónustu.

Bæði eru merkin skráð fyrir fjarskipti í flokki 38 og er því um þjónustulíkingu að ræða með merkjunum.

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 og er enn notað hér. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða tvö orð- og myndmerki. Merki andmælanda samanstendur af hástöfunum TIM sem eru hvítir á bláum ávölum ferhyrnum grunni. Vinstra megin til hliðar við stafina eru fjórar samsíða láréttar rauðar línur og er eitt brot í gegnum þær sem myndar einskonar bylgju. Merki umsækjanda samanstendur af orðinu Tímon með svörtu einföldu letri en hinsvegar í staðin fyrir stafinn "o" í orðinu er hringlaga skífa á úri sem sýnir að klukkan sé þrjú.

Þegar merki þessi eru skoðuð er nokkuð ljóst að ekki er sjónlíking með merkjunum.

Við mat á hljóðlíkingu merkjanna er rétt að líta til þess að orðið TIM er einungis eitt atkvæði en orðið Tímon er tvö atkvæði. Þrátt fyrir að fyrstu 3 bókstafir í merki umsækjanda séu nokkuð líkir merki andmælanda þá verður hljóðlíking ekki talin veruleg með merkjunum þar sem bókstafurinn "í" og endingin "on" gera orðin töluvert ólík í framburði.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins Tímon (orð- og myndmerki), nr. 517/2001 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 12. apríl 2002,

---

Steingrímur Bjarnason, lögfr.