



# Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Sigurjónsson & Thor hf.  
Óðinsgötu 4  
101 Reykjavík

Tilv. yðar:  
Tilv. vor: 430-91/842

Dags. 26.11.1992

## MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík f.h. Italso S.p.A., Via L. Da Vinci 35/A, Livorno, Ítalíu

gegn

skráningu vörumerkisins FILIPPO BERIO, sbr. umsókn nr. 842/1991 frá Salov S.P.A., Via Montramito, 10, Viareggio (Luca), Ítalíu.

## ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

### MÁLSATVIK:

Hinn 24.09.1991 tilkynnti Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík til skráningar vörumerkið FILIPPO BERIO í nafni Salov S.P.A., Via Montramito, 10, Viareggio (Luca), Ítalíu. Umsóknin er nr. 842/1991. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokkum nr. 29 og 30. Vörumerkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 24.10.1991.

Hinn 19.12.1991 barst Einkaleyfastofunni bréf, dags. sama dag, frá Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, þar sem andmælt er skráningu merkisins FILIPPO BERIO, skv. umsókn nr. 842/1991. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð vörumerki umbjóðanda andmælanda, Italso S.p.A., Via L. Da Vinci 35/A, Livorno, Ítalíu, BERIO nr. 588/1987.

# Einkaleyfastofan

- 2 -

Greinargerð með andmælum andmælanda barst Einkaleyfastofunni 23.12.1991. Andmælandi telur, að þar sem vörumerki umbjóðanda hans sé skráð fyrir sömu vöruflokka og vörumerki skv. umsókn nr. 842/1991, vörumerki umbjóðanda hans sé tekið óbreytt upp í fyrrnefnt vörumerki og að ótvírætt verði að teljast að orðið BERIO sé aðaltáknið í vörumerkinu FILIPPO BERIO, verði að teljast hafið yfir allan vafa að hér sé um að ræða ruglingshættu í skilningi 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Umsækjanda var tilkynnt um andmælin er þau bárust. Honum var síðan send greinargerð andmælanda er hún barst og veittur frestur til 01.05.1992 til þess að gera athugasemdir við mál þetta. Frestur þessi var síðar framlengdur til 01.07.1992 að beiðni umsækjanda.

Hinn 01.07.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda, dags. 30.06.1992. Umsækjandi mótmælir fram komnum andmælum. Hann telur umrædd merki geta staðið sjálfstætt hvort í sínu lagi og engin ruglingshætta sé til staðar. Umsækjandi kveður vörumerkið FILIPPO BERIO, skv. umsókn nr. 842/1991, hafa náð verulegri markaðsfestu hér á landi og leggur því til stuðnings fram bréf frá umboðsaðila vörunnar, Innes hf., er staðfestir sölu þess hér á landi frá vorinu 1989.

Hinn 24.07.1991, eftir að mál þetta hafði verið tekið til úrskurðar, sbr. bréf Einkaleyfastofunnar dags. 01.07.1992, lagði umsækjandi fram afrit skráningarskírteina er staðfesta skráningu vörumerkisins FILIPPO BERIO (orð- og myndmerki) á Ítalíu frá árinu 1928 og alþjóðlega skráningu frá 1962.

## **NIÐURSTAÐA:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins FILIPPO BERIO, skv. umsókn nr. 842/1991, fyrir allar vörur í flokkum nr. 29 og 30. Andmælandi byggir andmæli sín á 6. tl. 1. mgr. 14 gr. vörumerkjalaga með vísan til vörumerkis umbjóðanda andmælanda BERIO sem skráð er hér á landi nr. 588/1987 fyrir:

„Flokkur 29: Kjöt, fiskur, fuglakjöt og villibráð; kjötbragðefni; unnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; sultur, hlaup; egg, mjólk og aðrar mjólkurvörur; ætar olíur og æt fituefni; súrsaðir ávextir.

# Einkaleyfastofan

- 3 -

Flokkur 30: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapióka, sagó, gerfikaffi; hveiti og efni gerð úr kornvörum; brauð, kex, kökur, hveitideig notað í bökur og sælgæti, ís; hunang, sykurmassi; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur, krydd, klakar.“

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 eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent og enn er notað hér.“ Til þess að ruglingshætta geti talist vera til staðar verða vörumerki þó að ná til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar, sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga. Vörumerkið BERIO nr. 588/1987 er skráð fyrir fjölbreytt vöruúrval í flokkum nr. 29 og 30. Sótt er um skráningu vörumerkisins FILIPPO BERIO fyrir allar vörur í sömu flokkum, sbr. umsókn nr. 842/1991. Telja verður að vörulíking sé því hér til staðar.

Vörumerkjaréttur getur stofnast með tvennum hætti; með skráningu vörumerkisins, sbr. 1. mgr. 1. gr. vörumerkjalaganna, eða vegna notkunar, sbr. 1. mgr. 2. gr. s.l.

Vörumerkið BERIO nr. 588/1987 var lagt inn til vörumerkjaskrárritara hinn 01.07.1987. Andmælandi hefur ekki sýnt fram á notkun vörumerkisins FILIPPO BERIO, sbr. umsókn nr. 842/1991, hér á landi fyrir þann tíma. Ekki verður því talið að eigendur vörumerkisins FILIPPO BERIO hafi öðlast hér vörumerkjarétt, vegna notkunar merkisins hér á landi, fyrir þann tíma er sótt var um skráningu merkisins BERIO nr. 588/1987.

Alþjóðleg skráning orð- og myndmerkisins FILIPPO BERIO og skráning þess í heimalandi hefur enga þýðingu hér.

Eftir stendur því að meta hvort talist geti ruglingshætta með þessum merkjum. Bæði merkin eru orðmerki. Eiganda vörumerkisins BERIO hefur verið veittur einkaréttur á orðmerkinu BERIO en það er tekið óbreytt upp í vörumerkið FILIPPO BERIO, sbr. umsókn nr. 842/1991. Vörumerki umsækjanda felur auk þess í sér nafnið FILIPPO. Samkvæmt upplýsingum umsækjanda mun hér vera á ferðinni nafn eins af stofnendum fyrirtækis umbjóðanda hans. BERIO er því ættarnafnið og verður að telja að það vegi þyngra í merkinu en fornafnið FILIPPO. Telja verður að líking með merkjunum sé þess eðlis að hætt sé við því að almenningur rugli þeim saman eða í það minnsta telji þau vera frá sama framleiðanda.

**ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.**

Skráningu vörumerkisins FILIPPO BERIO, skv. umsókn nr. 842/1991, er hafnað á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

---

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:  
Árnason & Co.  
Höfðabakka 9  
112 Reykjavík