

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 24/2004**

**E.I. du Pont de Nemours and Company**

**gegn**

**ABET LAMINATI S.P.A.**

### **Málsatvik**

Þann 10. febrúar 2003, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að ABET LAMINATI S.P.A, Viale Industria, 21, I-12042 BRA, Ítalíu, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 559471 TEFOR (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 17. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. apríl 2004.

Með bréfi, dags. 18. júní 2004, andmælti Örn Þór, hrl., f.h. E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, Bandaríkjunum skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, TEFLON, sbr. skráning nr. 1047/2001, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 1, 3, 4, 17 og 21.

Með bréfi, dags. 22. júní 2004, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegru skráningarinnar, veittur frestur til 22. október 2004 til að skila inn greinargerð og tilnefna

umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Andmælanda var tilkynnt um framangreint og að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki hans TEFLON (orðmerki), sbr. skráning nr. 1047/2001 og merki umsækjanda TEFOR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 559471. Fyrstu þrjú stafir merkjanna séu þeir sömu. Aðaláherslan sé lögð á fyrri hluta orða vörumerkja þegar um ruglingshættu sé að ræða og að merkin séu næstum eins þegar á þau sé litið eða þau borin fram í töluðu máli. Litlu skipti ending orðanna LON og OR sem enga aðgreiningu veita. Bæði merkin séu skráð fyrir svipaðar vörur í flokki 17.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkisins TEFOR, alþjóðleg skráning nr. 559471 fyrir vörur í flokki 17 verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TEFOR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 559471 fyrir *semi-processed plastic materials, materials made with plastic and cellulose materials; materials made with laminated plastics and powdered plastics; plastic granules, sheets and panels*, í flokki 17. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, TEFLON (orðmerki), sbr. skráning nr. 1047/2001, fyrir *gerfiefnaresín fjölliðaefni, sem innihalda flúor í formi mótunar-og þrýstiefnis; framleiddar lagnir, þ.e. plötur, rör, límbönd og þræði; og upplausnir* í flokki 17. Vörulíking er því nokkur.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdi

Um er að ræða annars vegar orðmerkið TEFOR og hins vegar orðmerkið TEFLON. Bæði merkin hafa að geyma forskeytið TEF- og innihalda sömu atkvæði E og O. Það sem skilur merkin að í sjón er hins vegar það sem á eftir kemur, annars vegar -OR og hins vegar -LON. Auk þess er annað orðið fimm stafa en hitt sex stafa. Er því ekki mikil sjónlíking með merkjunum. Hvað varðar hljóðlíkingu þá er endingin FOR borin fram með hörðum framburði en endingin LON er hins vegar borin fram með línunum framburði, og er því lítil hljóðlíking með merkjunum.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum TEFOR og TEFLON í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins TEFOR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 559471, hafnað.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins TEFOR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 559471, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 9. desember 2004,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.