

# Ákvörðun Einkaleyfastofu

## í andmælamáli

nr. 13/1997

Valentino Globe, B.V.

gegn

OZ Interactive, Inc.

### **Málsatvik**

Þann 15. október 1996 lagði Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. OZ Interactive, Inc. í Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu „V“ (myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 1236/1996. Óskað var skráningar fyrir allar vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 38, 41 og 42. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 13. desember 1996.

Með bréfi, dags. 10. febrúar 1997, andmælti Örn Þór hrl., f.h. Valentino Globe, B.V. í Hollandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 326/1979, „V“ (myndmerki).

Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni þann 9. maí 1997 og greinargerð umsækjanda þann 17. júlí s.á.

## Málsástæður og lagarök

Andmælandi kveður merki sitt skráð fyrir allar vörur í flokkum nr. 3, 14, 18, 25, og 27. Jafnframt kveðst hann eiga vörumerkjaumsókn, nr. 221/1997, fyrir nákvæmlega sama „V“ myndmerki fyrir allar vörur í flokki nr. 9, sem lögð hafi verið inn þann 14. febrúar 1997. Mikil ruglingshætta sé á vörumerkjum hans og vörumerki umsækjanda.

Andmælandi bendir m.a. á að Valentino Globe B.V. hafi verið stofnað árið 1959 af Valentino Garavani, sem sé ítalskur. Hann sé heimspektur fyrir hönnun og framleiðslu á tískufatnaði og öðrum vörum sem seldar séu undir „V“ myndmerkinu út um allan heim. Andmælandi leggur fram kápu af auglýsingabæklingi, er sýnir aðsetur fyrirtækisins og verslanir um allan heim. Andmælandi telur að vörumerki sitt og vörumerki það, sem andmælt sé skráningu á, séu lík og verði auðveldlega ruglað saman. Augljóst sé að hið bandaríska fyrirtæki líki eftir hinum þekktu vörumerkjum andmælanda, en með þeim sé mikil sjónlíking. Það skuli tekið fram að andmælandi hafi skráð „V“ myndmerki sín í 84 löndum og vörumerki hans því vel þekkt út um allan heim.

Samkvæmt framanrituðu sé gerð sú krafa að synjað verði um skráningu vörumerkis umsækjanda.

Af hálfu umsækjanda er því mótmælt að um ruglingshættu sé að ræða milli vörumerkis síns og vörumerkis andmælanda. Þá sé því mótmælt sem slíku að verið sé að líkja eftir vörumerki andmælanda. Þó svo að bæði merkin séu að grunni til mynduð úr bókstafnum V, þá séu þau að öðru leiti ólík. Merki umsækjanda sé myndað af bókstafnum V sem liggja yfir hring, en merki andmælanda sé myndað af bókstafnum V sem teygist yfir í ílangt/sporöskjulaga form og líkist einna helst epli í lögun. Sjónlíking sé því ekki fyrir hendi.

Umsækjandi bendir á að merki andmælanda sé skráð fyrir vörur í flokkum 3, 14, 18, 25 og 27. Umsækjandi óski hins vegar skráningar á merki sínu fyrir vörur í flokki 9 og þjónustu í flokkum 38, 41 og 42. Vöru- og þjónustulíking sé því ekki fyrir hendi.

Af ofangreindu sé ljóst að hvorki sjón- né vörulíking sé á milli vörumerkjanna tveggja. Því sé farið fram á að andmælunum verði hafnað

og vörumerkið „V“ (myndmerki), í samræmi við umsókn nr. 1236/1996, verði skráð.

## **Niðurstaða**

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

Í máli þessu er deilt um hvort heimila eigi skráningu vörumerkisins „V“ (myndmerki), skv. umsókn nr. 1236/1996, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 38, 41 og 42, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda „V“ (myndmerki), nr. 326/1979, fyrir allar vörur í flokkum 3, 14, 18, 25 og 27.

Þar sem ofangreindum merkjum er ætlað að taka til ólíkrar vöru og þjónustu, verður ekki talið að um vörulíkingu sé að ræða. Ruglingshætta verður almennt ekki talin vera fyrir hendi, þótt sama vörumerki sé notað af tveimur aðilum, ef það er fyrir óskyldar vörur og þjónustu, sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968, þar sem segir, að eigi skuli telja vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.

Jafnframt byggir andmælandi á því, að hann eigi vörumerkjaumsókn fyrir sama „V“ myndmerki, fyrir allar vörur í flokki nr. 9, sem lögð hafi verið inn þann 14. febrúar 1997.

Í 7. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki kemur fram, að krefjist tveir eða fleiri, hver um sig, vörumerkjaréttar á auðkennum, er villast má á, og gengur þá eldri réttur fyrir yngri, ef annað leiðir ekki af síðargreindum ákvæðum, sbr. 1. mgr. 22. gr. sömu laga.

Þar sem umsækjandi lagði inn sína umsókn þann 15. október 1996 en umsókn andmælanda var eigi lögð inn fyrr en 14. febrúar 1997, er ljóst að réttur umsækjanda gengur fyrir rétti andmælanda, sbr. 7. gr. laganna.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum og því eru ekki skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

## Ákvörðunarorð

Skráning merkisins „V“ (myndmerki) skv. umsókn nr. 1236/1996, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 38, 41 og 42, er heimiluð.

Reykjavík 19. september 1997.

---

Bjarni Eiríksson, lögfr.