

Sigurjónsson & Thor hf.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

430-92/590

Dagsetning:

15.11.1993

MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, í nafni Philip Morris Products Inc. og Philip Morris Inc., Bandaríkjunum,

gegn

skráningu vörumerkisins HOLLYWOOD LIGHTS (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 590/1992, frá Faktor Company, Sólvallgötu 48, Reykjavík, í nafni COMPANHIA SOUZA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Brasilíu.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 02.07.1992 tilkynnti Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík, til skráningar vörumerkið HOLLYWOOD LIGHTS (orð- og myndmerki) í nafni COMPANHIA SOUZA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Rua Canderária, 66 - 4 andar, 20092 - Rio de Janeiro - RJ, Brasilíu. Umsóknin er nr. 590/1992. Óskað var skráningar fyrir flokk nr. 34. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfa-tíðindum þann 17.12.1992.

Með bréfi dags. 17.02.1993, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, skráningu vörumerkisins í nafni Philip Morris Inc., 100 Park Ave.,

New York, New York 10017, Bandaríkjunum og Philip Morris Products Inc., 3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 23234, Bandaríkjunum. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælenda, MARLBORO (orð- og myndmerki), nr. 129/1956, í flokki nr. 34, í eigu Philip Morris Inc., og MARLBORO LIGHTS (orð- og myndmerki), nr. 252/1981, í flokki nr. 34, í eigu Philip Morris Products Inc. Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 18.02.1993. Hinn 01.03.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælenda, dags. 26.02.1993. Andmælandi bendir á að merki umbjóðanda hans eru skráð fyrir sama flokk og óskað er skráningar fyrir í umsókn nr. 590/1992. Andmælandi ber ennfremur saman í greinargerð sinni vörumerkið MARLBORO LIGHTS (orð- og myndmerki), nr. 252/1981, og HOLLYWOOD LIGHTS (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 590/1992, og kemst að þeirri niðurstöðu að heildarmynd merkjanna sé mjög lík. Andmælandi telur því augljósa ruglingshættu með þessum merkjum. Hinn 18.03.1993 bárust Einkaleyfastofunni frekari gögn frá andmælenda:

1. Útprintun af MARLBORO (myndmerki) skráningum.
2. Útprintun af MARLBORO LIGHTS (myndmerki) skráningum.
3. Myndir af MARLBORO og MARLBORO LIGHTS myndmerkjum.
4. Ljósrit af grein um MARLBORO vörumerkið (Financial World, 01.09.1992).
5. Útprintun af sölutölum fyrir MARLBORO.

Umsækjanda var send greinargerð andmælenda með bréfi dags. 05.03.1993 og veittur frestur til athugasemda til 05.07.1993. Frekari gögn andmælenda voru send umsækjanda með bréfi dags. 19.03.1993. Hinn 28. júní 1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda, dags. sama dag. Bent er á að umsækjandi eigi þegar skráð vörumerki HOLLYWOOD (orð- og myndmerki), nr. 7/1993, og sé myndræn framsetning vörumerkis skv. umsókn nr. 590/1992 þrouð út frá því móðurmerki en ekki eftirlíking á MARLBORO LIGHTS merkinu. Umsækjandi telur heildarmynd merkja andmælenda og heildarmynd merkis umsækjanda ekki það líka að valdi ruglingi. Greinargerð umsækjanda fylgdu eftirfarandi gögn:

1. Myndir af vörumerki nr. 7/1993 og vörumerki skv. umsókn nr. 590/1992.
2. Myndir af vörumerkjum nr. 129/1956, nr. 252/1981 og vörumerki skv. umsókn nr. 590/1992.
3. Myndir af 18 vörumerkjum sem skráð eru í vörumerkjaskrá á síðustu 12 árum, í flokki 34, og innihalda skjaldarmerki sambærileg skjaldarmerkjunum í vörumerkjum andmælenda og umsækjanda.

Hinn 29.06.1993 var mál þetta tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna og var aðilum málsins kynnt að svo yrði gert með bréfi dags. þann dag.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins HOLLYWOOD LIGHTS (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 590/1992, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælenda, MARLBORO (orð- og myndmerki), nr. 129/1956, og MARLBORO LIGHTS (orð- og myndmerki), nr. 252/1981.

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...“.

Við mat á ruglingshættu verður ávallt að meta heildarmynd vörumerkjanna sem í hlut eiga.

Í vörumerkjunum HOLLYWOOD LIGHTS (orð- og myndmerki) og MARLBORO LIGHTS (orð- og myndmerki) er að finna þætti sem svipar saman hvað uppsetningu varðar og að vissu marki eru sambærilegir. Þegar á heildina er litið eru vörumerki þessi hins vegar það ólík, að ekki verður talið hætt við því að almenningur rugli þeim saman. Vörumerki skv. umsókn nr. 590/1992 og vörumerkið

MARLBORO (orð- og myndmerki) nr. 129/1956 eru gjörólík og engin hætta á ruglingi með þessum merkjum.

Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar, að skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé ekki fullnægt hér og skráningar vörumerkja nr. 129/1956 og 252/1981 geti ekki komið í veg fyrir skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 590/1992.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins HOLLYWOOD LIGHTS (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 590/1992, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Faktor Company,
Sólvallagötu 48, Reykjavík.