



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Sigurjónsson & Thor
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilv. yðar:
Tilv. vor: 430-91/606

Dags. 23.06.1992

MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík í nafni Converse Rubber Corporation, 392 Pearl St., Malden, Mass., Bandaríkjunum og Eltra Corporation, 511 Hamilton Street, Toledo, Ohio, Bandaríkjunum.

gegn

skráningu vörumerkisins STAR (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 606/1991, frá Baldvini Ómari Magnússyni, Álfaheiði 7, Kópavogi í nafni EURO SKO NORGE A/L, Solgaard Skog 86, N1501 Moss, Noregi.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 18.07.1991 tilkynnti Helgi V. Jónsson hrl., Suðurlandsbraut 18, Reykjavík f.h. Baldvins Ómars Magnússonar, Álfaheiði 7, Kópavogi í nafni EURO SKO NORGE A/L, Solgaard Skog 86, N1501 Moss, Noregi, til skráningar vörumerkið STAR (orð- og myndmerki). Umsóknin er nr. 606/1991. Óskað var skráningar fyrir skó í flokk nr. 25. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 29.08.1991.

Með bréfi dags. 14.10.1991, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag, var skráningu merkisins andmælt af Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík í nafni Converse Rubber Corporation, 392 Pearl St., Malden, Mass., Bandaríkjunum og Eltra Corporation, 511 Hamilton Street, Toledo, Ohio, Bandaríkjunum. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki skráð hér á landi; ALL STAR nr. 275/1981, CONVERSE (orð- og myndmerki) nr. 277/1981, og myndmerki nr. 278/1981, öll í eigu Eltra Corporation og skráð fyrir skófatnað í flokki nr. 25. Andmælin eru enn fremur byggð á ruglingshættu við skráð merki í Bandaríkjunum; myndmerki í eigu Converse Rubber Corporation nr. 741.662, CONVERSE (orð- og myndmerki) nr. 1.078.481 og CONVERSE (orð- og myndmerki) nr. 1.078.480, bæði í eigu Eltra Corporation. Skráningarnar í Bandaríkjunum taka einnig til skófatnaðar.

Hinn 31.10.1991 barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá andmælanda, dags. 23.10.1991. Andmælandi telur að með vísan til fyrrnefndra skráninga beri að hafna umsókn nr. 606/1991, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Aðaltákn þessara merkja séu eins og þau taki til sömu vöru. Í greinargerðinni segir orðrétt: „Við teljum að hér sé nánast um skólabókardæmi að ræða um það að hætta sé á að hinn almenni kaupandi telji að vörur þær er umsækjandi framleiðir og selur undir vörumerki því sem tilgreint er í umsókn nr. 606/1991 séu framleiddar af umbjóðanda okkar.“

Hinn 28.02.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá umboðsmanni umsækjanda. Þar segir m.a.: „Þó að einhver fái einkarétt á myndmerki útilokar það ekki að aðrir noti sömu hugmynd í annarri útfærslu. Skráning myndmerkis veitir ekki hugmyndinni að baki merkinu vernd. Því er mótmælt þeirri fullyrðingu að andmælandi eigi einhvern þann rétt er geti hindrað ofangreinda skráningu umbjóðanda míns.“ Til stuðnings máli sínu vísar umsækjandi til tveggja danskra hæstaréttardóma.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælin eru borin fram vegna skráðra vörumerkja hér á landi; ALL STAR nr. 275/1981, CONVERSE (orð- og myndmerki) nr. 277/1981, og myndmerkis nr. 278/1981, öll í eigu Eltra Corporation og skráð fyrir

skófatnað í flokki nr. 25. Andmælin eru enn fremur byggð á ruglingshættu við skráð merki í Bandaríkjunum; myndmerkis í eigu Converse Rubber Corporation nr. 741.662, CONVERSE (orð- og myndmerki) nr. 1.078.481 og CONVERSE (orð- og myndmerki) nr. 1.078.480, bæði í eigu Eltra Corporation. Skráningarnar í Bandaríkjunum taka einnig til skófatnaðar en skv. umsókn nr. 606/1991 er sótt um skráningu fyrir sömu vöru.

Telja verður að vörulíking sé til staðar, sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjálaga.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga kemur fram að óheimilt er að skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi. Hér ber að miða við það hvort hætt sé við að almenningur villist á vörumerkjunum.

Vörumerki skv. tilkynningu nr. 606/1991 er orð- og myndmerki. Orðið STAR er stílfært og skreytt með stjörnum.

Áður nefnd vörumerki Eltra Corporation, sem skráð eru hér á landi, eru; orðmerkið ALL STAR nr. 275/1981; myndmerki er samanstendur af stjörnu og ör nr. 278/1981 og orð- og myndmerkið CONVERSE ásamt stjörnu, nr. 277/1981.

Á það ber að fallast með umsækjanda, að þó svo einum aðila sé veittur einkaréttur á myndmerki, útilokar það ekki að aðrir geti notað sömu hugmynd í annarri útfærslu. Ávallt verður að meta ruglingshættu m.t.t. vörumerkjanna í heild sinni. Í þeim dómum er umsækjandi vísar til má segja að endurspeglist sú skoðun er fram hefur komið í norrænum fræðiritum, að forðast beri að einblína á hugmynd að baki merki eingöngu þegar metin er ruglingshætta, hugmynd að baki merki er einungis einn af þeim þáttum er taka verður tillit til.

Ekki verður talið að andmælandi hafi öðlast einkarétt á hvers kyns útfærslum á stjörnum með skráningum nr. 277 og 278 frá 1981. Þegar hins vegar er litið til þess að andmælandi á hér einnig skráð orðmerkið ALL STAR nr. 275/1981, að merki umsækjanda samanstendur af orðinu STAR og stjörnum í mjög líkri útfærslu og stjarnan í merkjum Eltra Corporation og að vörumerki þessi eiga við sams konar vöru, verður að telja hættu á að almenningur villist á merkjum þessum.

Einkaleyfastofan

- 4 -

Með vísan til ofanritaðs verður að telja að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 47/1968 eigi hér við og ber þegar af þeirri ástæðu að hafna skráningu skv. umsókn nr. 606/1991.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 606/1991 er hafnað á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 47/1968.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent til:
Helgi V. Jónsson hrl.
b.t. Rögnu Haraldsdóttur hdl.
Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík