

# Ákvörðun Einkaleyfastofu

## í andmælamáli

nr. 19/1997

Bally Schufabriken AG, Sviss

gegn

American Jeans Company B.V., Hollandi

### **Málsatvik:**

Þann 23. febrúar 1996 lagði G.H. Sigurgeirsson, f.h. American Jeans Compnay B.V., Hollandi, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu BALL (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 291/1996. Óskað var skráningar fyrir fatnað í flokki nr. 25. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20. maí 1996.

Með bréfi, dags. 4. júlí 1996, en það barst Einkaleyfastofunni þann 5. júlí s.á., andmælti Faktor Company, fyrir hönd Bally Schufabriken AG, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 22/1963, BALLY (orð- og myndmerki), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Greinargerð andmælanda, dags. 10. júlí 1996, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag, var send umboðsmanni umsækjanda. Umsækjanda var veittur frestur til að leggja inn greinargerð til 11. nóvember 1996. Athugasemdir frá umsækjanda bárust þann 18. október 1996.

Eftir að tveggja mánaða frestur skv. 3. mgr. 20. gr. laga nr. 47/1968 var liðinn, eða þann 30. júlí 1996, bárust andmæli frá Faktor Company,

fyrir hönd Bellini Warenvertiebsgesellschaft mbH, Þýskalandi, á skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 89/1994, BALL BY BELLINI (orðmerki).

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi kveður orð- og myndmerkið BALLY skráð fyrir vörur í flokki 25. Sótt sé um skráningu orð- og myndmerkisins BALL fyrir vörur í flokki 25, fatnað.

Andmælandi bendir á að um sé að ræða merki sem innihalda mjög lík orð, og að merki umsækjanda sé jafnframt stærstur hluti merkis andmælanda, eini munurinn sé veika endingin -Y í merki andmælanda. Stafasamsetning merkjanna sé eins að öðru leyti og þar sem orðin séu stærsti og mest áberandi hluti merkjanna sé augljós ruglingshætta fyrir hendi. Þrátt fyrir að merki umsækjanda sé inni í dökkum tígli sé það ekki svo sérkennandi að það komi í veg fyrir ruglingshættu við merki andmælanda. Merki umsækjanda myndi njóta góðs af viðskiptavild merkis andmælanda, sem hefur verið skráð hér á landi í rúmlega þrjátíu og þrjú ár, enda séu BALLY vörurnar og sérstaklega BALLY skórnir að góðu kunnir á Íslandi.

Andmælandi fer því fram á að skráningu merkis skv. umsókn nr. 291/1996 verði hafnað með vísan til ofangreindra málsástæðna og skv. 1. mgr. 6. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Umsækjandi telur að engin ruglingshætta sé fyrir hendi varðandi vörumerkin BALL og BALLY þar sem bæði merkin séu myndmerki og mjög ólík. Merkið BALL samanstandi af “sporöskjulaga” ferhyrningi og sé sótt um merkið í vöruflokki fyrir fatnað. Merkið BALLY sé útfært í skrautskrift og sé eingöngu þekkt hér á landi fyrir skófatnað.

Einnig bendir umsækjandi á að hljóðlíking sé ekki fyrir hendi þar sem framburður merkjanna sé ólíkur. Orðið “BALL” sé borið fram sem

“bol” og þýði bolti á íslensku, en orðið “BALLY” sé borið fram sem “balli” og sé fjölskyldunafn.

Umsækjandi bendir á að árið 1988 hafi Bally Schufabriken AG sent inn andmæli gegn skráningu “BALL” merkisins í Þýskalandi. Andmælunum hafi verið hafnað af þýsku einkaleyfastofunni. Þá hafi andmælandi hafið málarekstur gegn frekari notkun merkisins “BALL”. Að lokum hafi þýski dómstóllinn (“Bundesgerichtshof”) úrskurðað í málinu og hafnað andmælunum. Einnig vill umsækjandi taka fram að “BALL” (orð-og myndmerki) sé skráð í Benelux (heimalandi) og að auki sé merkið skráð alþjóðlegri skráningu sem tekur til Benelux, Austurríkis, Ungverjaland og Tékklands. Merkið “BALLY” sé einnig skráð í Benelux og alþjóðlegri skráningu í Austurríki, Ungverjalandi og Tékklandi.

Bendir umsækjandi á að hann hafi selt gallabuxur undir merkinu “BALL” í Benelux síðan á níunda áratugnum án þess að Bally Schufabriken hafi andmælt sölunni. Fatnaður undir vörumerkinu “BALL” í nafni American Jeans Company B.V. hafi verið seldar hér á landi síðan í janúar á árinu 1996.

Með tilliti til ofangreindra málsástæðna sinna, er það krafa og ósk umsækjanda að umsókn nr. 291/1996, BALL (orð-og myndmerki) verði skráð sem vörumerki á Íslandi.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BALL (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 291/1996, fyrir fatnað í vöruflokki 25. Andmælin byggjast á skráðu merki umsækjanda BALLY nr. 22/1963 fyrir vörur í flokki 25. Ljóst er því að vörulíking er til staðar.

Um er að ræða tvö orð- og myndmerki. Merki andmælanda er orðið BALLY, skrifað með stílfærðum hætti með svörtum bókstöfum. Merki

umsækjanda er orðið BALL, hvítir stafir í svörtum tígli ásamt svörtum mjóum tígullaga ramma þar utan um.

Þegar merki þessi eru skoðuð er ljóst að sjónlíking er ekki með þeim.

Við mat á hljóðlíkingu merkjanna er rétt að líta til þess að merki umsækjanda BALL er eins og stærstur hluti merkis andmælanda BALLY. Eini munurinn er bókstafurinn “Y”, sem er síðasti stafurinn í merki andmælanda. Hins vegar ber að líta til þess að framburður þessara tveggja merkja er gjörólíkur þó svo einungis einn bókstafur aðskilji þessi tvö orð. Merki umsækjanda BALL er borið fram “bol”, en merki andmælanda BALLY er borið fram “ballí”. Ennfremur er merkið BALLY lengra í framburði en BALL og ending merkjanna er ólík, annað endar á sérhljóða en hitt á samhljóða. Þegar þetta er virt er ljóst að ekki er hljóðlíking með merkjunum.

Með tilliti til þess að hvorki sé um hljóð- né sjónlíkingu með merkjunum að ræða, er ekki unnt að fallast á að ruglingshætta sé með þeim. Ábendingar andmælanda Faktor Company, fyrir hönd Bellini Warenvertiebsgesellschaft mbH, Þýskalandi hafa ekki áhrif á þá niðurstöðu.

Með vísan til alls ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum og er ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 því ekki talið eiga hér við.

Vegna mikilla anna hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

## **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins BALL (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 291/1996 er heimiluð.

Reykjavík 14. nóvember 1997.

---

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.