

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7/2005

GA Modefine S. A., Sviss

gegn

Íþróttabandalagi Akraness, Íslandi

Málsatvik

Hinn 1. október 2004, lagði Jón Þór Þórðarson, fyrir hönd Íþróttabandalags Akraness, Höfðabraut 5, 300 Akranesi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, **IA** (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2562/2004. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 41 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. nóvember 2004, sbr. skráningu nr. 921/2004.

Með bréfi, dags. 12. janúar 2005, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. GA Modefine S.A. Via Penate 4, CH-6850, Mendrisio, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við eftirtalin merki andmælanda: **GA** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 832340, sem skráð er fyrir flokka 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 og 35, **AJ** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 743296, sem skráð er fyrir flokka 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35 og 42, **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 743290, sem skráð er fyrir flokka 18, 25 og 35 og **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 834108, sem skráð er fyrir vörur í flokki 14.

Andmælin voru send umsækjanda sem fékk frest til 13. mars 2005 til að leggja inn greinargerð. Hinn 9. mars 2005 fór umsækjandi fram á að sér yrði veittur frestur til 13. apríl 2005 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 16. desember 2004 barst Einkaleyfastofunni og var send umsækjanda og var málið tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að um mikla ruglingshættu sé að ræða, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga milli merkja andmælanda og merkis umsækjanda, sérstaklega telur hann mikla sjónlíkingu vera milli merkjanna, **IA** (orð- og myndmerki), nr. 921/2004



og merkis andmælanda, **GA** (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 832340.

Hann telur uppsetningu bókstafanna og form myndmerkjanna vera eins, þ.e. bókstafirnir eru látnir fylgja hringnum sem umlykur þá. Í báðum merkjunum sé bókstafurinn A seinni stafurinn og uppsetning bókstafanna nánast eins og telur andmælandi fremri bókstafina mjög líka í uppsetningu. Andmælandi telur því bæði um sjón- og hljóðlíkingu vera að ræða.

Eins telur hann að hin merkin sem upp eru talin að framan séu í ruglingshættu við merki andmælanda **IA**. Þau merki eru eftirtalin:

AJ (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 743296,



AJ ARMANI JEANS (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 743290,



og **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 834108,



Að öðru leyti vísar andmælandi í 3., 4., 13. og 14. gr. vörumerkjatalaga nr. 45/1997, máli sínu til stuðnings.

Umsækjandi mótmælir því að ruglingshætta sé milli vörumerkis hans **IA** og þeirra fjögurra merkja andmælanda sem hér að ofan eru talin. Fyrst tekur hann fyrir ruglingshættu milli merkjanna **GA** í eigu andmælanda og **IA** í eigu umsækjanda og telur framsetningu þeirra vera með gjörólíkum hætti. Bókstafirnir I og A séu ekki

tengdir saman og í kringum þá sé óbrotinn hringur. Umsækjandi bendir á að merki hans sé í lit, svartir bókstafir á gulum grunni. Hins vegar sé merki andmælanda ekki í lit og telur hann hvorki vera um sjón- né hljóðlíkingu að ræða með merkjum þessum.

Þá hafnar umsækjandi með öllu að um ruglinshættu sé að ræða með merkinu **IA** og merkjunum **AJ** (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 743296, **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 743290 og **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 834108.

Að lokum leggur umsækjandi á það áherslu að **ÍA** og orð- og myndmerkið **IA** sé landsþekkt merki á Íslandi.

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, **IA** (orð- og myndmerki), nr. 921/2004, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 41 og 43. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við eftirtalin skráð merki andmælanda: **GA** (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 832340, sem skráð er fyrir flokka 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 og 35, **AJ** (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 743296, sem skráð er fyrir flokka 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35 og 42, **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 743290, sem skráð er fyrir flokka 18, 25 og 35 og **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 834108, sem skráð er fyrir vörur í flokki 14. Um vöru- og þjónustulíkingu er að ræða hvað varðar flokka 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 og 35.

Fram kemur, m.a. 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 og er notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn. Þegar metið er hvort ruglingshætta

sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort merkjalíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum.

Eitt af þeim fjórum merkjum andmælanda, sem hann telur vera í ruglingshættu við merki umsækjanda, nr. 921/2004,



er merkið **GA**, skráning nr. 832640.

Merki umsækjanda eru stílfærðir bókstafir, I og A, svartir á sterkgulum grunni, umkringdir svörtum óbrotnum hringlaga ramma, sjá mynd að ofan. Merki andmælanda er mjög stílfærð útgáfa bókstafanna G og A, sem mynda hring, sem brotinn er á tveimur stöðum. Þrátt fyrir að bæði ofangreind merki séu hringlaga, er það mat Einkaleyfastofunnar, að þau séu ekki það lík að ruglingi geti valdið, hvorki með tilliti til útlits né framburðar, auk þess sem ekki er um sömu tvo bókstafina að ræða. Þannig að þegar litið er til heildarmynda ofangreindra tveggja merkja, verður ekki talið að um ruglingshættu sé að ræða, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Varðandi ruglingshættu vegna eftirtalinna þriggja merkja andmælanda: **AJ** (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 743296,



AJ ARMANI JEANS (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 743290,



og **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 834108,



sem andmælandi telur ruglast við merki umsækjanda, **IA**, sem hér að ofan er lýst, er það mat Einkaleyfastofunnar að enn minni líkur séu á því að ruglingshætta sé með þeim merkjunum, þar sem þau eru hvorki lík í sjón né í heyrn.

Með vísan til alls framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta með merkjum andmælanda **GA** (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 832340, **AJ** (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 743296, **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 743290 og **AJ ARMANI JEANS** (orð og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 834108 og merki umsækjanda, **IA**, (orð- og myndmerki), nr. 921/2004, skv. 6. t.l. 1. mgr. 14. gr., sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, **IA** (orð- og myndmerki), nr. 921/2004, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 6. maí 2005,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.