



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Pétur Guðmundarson hrl.
Suðurlandsbraut 4a
108 Reykjavík

Tilv. vor	Dags.
Our ref.	Date
430-89/683	20.12.1991

MÁL:

Andmæli Sigurjónsson og Thor hf., Pósthólf 662, 121 Reykjavík, f.h. PEPE (U.K.) Limited, Pe Pe House, 34 Bridge Road, London, NW10 9BX, Englandi

gegn

skráningu orð- og myndmerkis skv. umsókn nr. 683/1989, frá Sigurjónsson og Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, í nafni Warner Bros Inc., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522, Bandaríkjunum.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 25.08.1989 tilkynnti Sigurjónsson og Thor hf, Óðinsgötu 4, Reykjavík, til skráningar vörumerki f.h. Warner Bros Inc., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522, Bandaríkjunum. Umsóknin er nr. 683/1989. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum nr. 9, 16, 25, 28 og 41. Umsókn þessi var birt 06.10.1989, í 9. tbl. Vörumerkjatíðinda það ár.

Með bréfi dags. 29.11.1989 andmælti Sigurjónsson og Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, f.h. PEPE (U.K.) Limited, Pe Pe house, 34 Bridge Road, London NW 9BX, Englandi, skráningu vörumerkisins. Þar sem Sigurjónsson og Thor hf. var einnig umboðsmaður tilkynnanda, var Birni Árnasyni falið að gæta réttar andmælenda.

Hinn 19.12.1989 barst Vörumerkjaskrárritara greinargerð andmælanda. Rök andmælanda voru byggð á ruglingshættu. PEPE (U.K.) Limited, eiga hér skráð vörumerki nr. 383/1981, orðmerkið PEPE fyrir fatnaðarvörur í flokk nr. 25, og nr. 384/1981, orð- og myndmerkið PEPE'S QUALITY CLOTHING COMPANY fyrir vörur í sama flokki. Andmælandi telur í greinargerð sinni að skráning vörumerkis, skv. umsókn nr. 683/1989, fyrir sömu vörur og í sama flokki og fyrrnefndar vörumerkjaskráningar, muni höggva of nærri vörumerkjaskráningum nr. 383/1981 og 384/1981 þar sem ruglingshættan sé algjör. Með vísan til 2. og 6. liðs 14. gr. vörumerkjalaga telur andmælandi því skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 683/1989 óheimila. Í greinargerð andmælanda segir: „Eins og fyrr greinir, eiga PEPE (U.K.) Limited, Englandi, vörumerkið PEPE (skrásetning nr. 383/1981), sem hefur verið skrásett hér á landi í 9 ár og hafa þess vegna öðlast ótvíræðan vörumerkjarétt á orðinu PEPE sem er nægilegt samkvæmt vörumerkjalögunum til þess að útiloka aðra aðila til þess að nota eða skrásetja orðið PEPE fyrir fatnaðarvörur í 25. flokki og einnig fyrir líkum vörum í öðrum flokkum, ...“

Þann 25.01.1990 færði tilkynnandi fram rökstuðning sinn í ofangreindu máli. Tilkynnandi bendir á að það sé fyrst og fremst heildarmynd sem eftir verður í huga kaupandans sem leggja á til grundvallar við mat á ruglingshættu. Meginregla þessi sé ein af grundvallarreglum norræns vörumerkjaréttar. Tilkynnandi vekur athygli á að umrætt vörumerki, sbr. umsókn nr. 683/1989, samanstandi af aðaltákni, þ.e. sé þáttur í merki sem dregur að sér athygli umfram aðra þætti í merkinu, og aukatákni. Aðaltákn umrædds merkis sé fígúran í merkinu, þ.e. skunkurinn, en aukatákn sé nafn fígúrunnar, sem tilgreint sé með frekar smáum stöfum fyrir neðan fígúruna. Tilkynnandi telur nafnið PEPE eitt sér ekki vekja athygli, heldur aðeins sem hluti af heitinu PEPE LE PEW. Tilkynnandi telur að í raun verði orðið PEPE ekki skilið frá orðunum LE PEW, sem séu tilbúin heiti og einkenni nafn fígúrunnar öðru fremur. Í greinargerð tilkynnanda segir ennfremur: „Vörumerki skv. skráningu nr. 384/1981 er gjörólíkt vörumerki skv. umsókn nr. 683/1989. Þarf ekki að fjölyrða um hve myndirnar eru ólíkar svo greinilegt er það. Orðið PEPE er mjög lítt áberandi hluti merkis andmælanda og einnig er þetta nafn lítið áberandi hluti af merki umsækjanda.“

Skráning nr. 383/1981 felur eingöngu í sér orðið PEPE. Skráning á þessu orði veitir eiganda merkisins ekki vernd gegn því að þetta sé notað á þann hátt sem gert er í merki skv. umsókn nr. 683/1989.“

Einkaleyfastofan

- 3 -

Hinn 18.09.1991 barst vörumerkjaskrárritara tilkynning um að Pétur Guðmundarson hrl. væri orðinn nýr umboðsmaður PEPE (U.K.) Limited fyrir vörumerki nr. 383/1981 hér á landi.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 683/1989, fyrir vörur í flokkum nr. 9, 16, 25, 28 og 41. Andmælandi er eigandi vörumerkja nr. 383/1981 og 384/1981 fyrir vörur í flokk nr. 25.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, skal ekki telja vörumerki svo lík hvert öðru að ruglingi geti valdið, nema merki nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar. Vörumerki nr. 383/1981 og nr. 384/1981 eru skráð fyrir vörur í flokk nr. 25. Vörumerki, skv. umsókn nr. 683/1989, óskast skráð m.a. fyrir vörur í flokk nr. 25. Telja verður því að vörulíking geti verið til staðar hér hvað varðar vörur í flokk nr. 25.

Vörumerki nr. 383/1981 er orðmerkið PEPE. Þó svo eigandi eigi orð skráð sem vörumerki, getur hann ekki alfarið komið í veg fyrir að það orð komi fyrir í öðrum vörumerkjum. Meta verður vægi orðsins í viðkomandi vörumerki.

Vörumerki skv. umsókn nr. 683/1989 er orð- og myndmerki. Myndin er af teiknifigúru, skunki, og undir henni stendur með smáum látlausum stöfum, PEPE LE PEW. Telja verður að orðið PEPE eitt sér sé ekki það ríkjandi þáttur í merkinu að ruglingshætta sé á ferð við orðmerkið PEPE.

Vörumerki nr. 384/1981 er einnig orð- og myndmerki. Merkið sýnir gamaldags mynd í bandarískum kúrekastíl af fólki sem stendur við hestavagn. Yfir myndinni er borði þar sem á er letrað PEPE'S QUALITY CLOTHING COMPANY.

Það er ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður um ruglingshættu. Það sem höfuðmáli skiptir er hvort neytendur geti villst á merkjum. Allt yfirbragð og innihald þessara orð- og myndmerkja er mjög ólíkt og orðið PEPE hefur lítið vægi í báðum myndunum. Ekki verður því talið að ruglingshætta sé á ferðum með merkjum þessum.

Einkaleyfastofan

- 4 -

Hvorki 2. tl. né 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki eiga því við hér.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 683/1989 er heimiluð.

Elly K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent til:
Sigurjónsson og Thor hf.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík