

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara

nr.1/1997

Barilla Alimentare S.P.A., Spáni

gegn

Iðnmark hf., Hafnarfirði

Málsatvik.

Þann 19. júlí 1995 lagði Iðnmark hf., Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu PARILLA (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 903/1995. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki nr. 30. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. október 1995.

Með bréfi, dags. 7. desember 1995, andmæltu Sigurjónsson & Thor, ehf., fyrir hönd Barilla Alimentare S.P.A., Ítalíu, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda BARILLA (orð- og myndmerki), skráning nr. 289/1975, sem skráð er fyrir eftirfarandi vörur í flokki nr. 30: Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagó, kaffibætir, hveitipípur (makaroni), spagetti, núðlur (vermicelli), deig með eggjum og deig með spínati og deig í öðru formi, hveiti og matvörur úr korni (að undanskildu skepnufóðri), brauð, kex, tvíbökur, kökur, pizza-kökur, kökur og sætabrauð, ís til matar, hunang, síróp, ger, lyftiduft, blanda til kökugerðar, salt, sinnep, pipar, edik, sósur, kryddvörur og ís.

Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni þann 14. desember 1995 og viðbót þann 21. desember s.á. Greinargerð umsækjanda barst þann 12. apríl 1996.

Málsástæður og lagarök.

Andmælandi telur ruglingshættu merkjanna liggja í augum uppi. Merkin séu eins að því einu undanskildu að merki umsækjanda byrji á bókstafnum „p“ en merki hans á „b“, sem hann telur ekki geta verið tilviljun. Þá bendir andmælandi á að þótt að merki hans sé myndmerki sé aðalhluti þess orðið „barilla“.

Í viðbótargreinargerð er lögð var inn þann 21. desember 1995 benti andmælandi á að firmanafn hans væri Barilla og að réttur sá er því fylgi skuli því vera virtur í niðurstöðu málsins.

Umsækjandi telur ekki hættu á ruglingi milli merkjanna BARILLA og PARILLA, sem notað er fyrir eina af snakktegundum umsækjanda. Hann bendir á að orðið „parilla“ komi frá kryddfyrirtækinu Dragoco í Þýskalandi og sé dregið af orðinu „sarsaparilla“.

Máli sínu til stuðnings leggur andmælandi inn reikning kryddfyrirtækisins Dragoco og greinargerð auglýsingastofunnar Hugtök, sem m.a. innheldur ljósrit úr Encyclopedia Britannica um að orðið „parilla“ sé dregið af orðinu sarsaparilla sem er bragðefni unnið úr rót jurtar er vex á vesturströnd Mexíco og Perú.

Niðurstaða.

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

Í máli þessu er deilt um hvort heimila skuli skráningu vörumerkisins PARILLA (orðmerki), umsókn nr. 903/1996 fyrir vörur í flokki nr. 30. Andmælin eru byggð á því að ruglingshætta geti skapast á milli þess og merkisins BARILLA, skráning nr. 289/1975 fyrir nánar tilteknar vörur í flokki nr. 30.

Þar sem sótt er um skráningu fyrir allar vörur í flokki 30 er ljóst að um vörulíking er með merkjunum PARILLA og BARILLA.

Andmælandi telur að taka eigi tillit til firmaheiti síns í máli þessu. Andmælandi hefur þó ekki lagt fram nein gögn er sýna notkun firmaheitisins hérlandis og er því ekki tekin afstaða til þessa í málinu.

Merki umsækjanda og andmælanda eru á flestan hátt mjög lík. Þannig innihalda þau jafnmarga stafi, hafa jafnmörg atkvæði og eru eins að öllu

leyti nema því að fyrsti stafurinn í merki umsækjanda er „p“ en „b“ hjá andmælanda, en stafirnir eru mjög líkir í framburði. Merki andmælanda er orð- og myndmerki en merki umsækjanda er aðeins orðmerki. Orðhluti merki andmælanda er þó meginhluti vörumerkisins. Að mati Einkaleyfastofunnar verður að telja svo mikla hljóðlíkingu með fyrrgreindum vörumerkjum, að valdi geti ruglingshættu hjá almenningi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Auk mikillar hljóðlíkingar með merkjunum er sjónlíking nokkur.

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

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins PARILLA (orðmerki), skv. umsókn nr. 903/1996, er hafnað.

Reykjavík 2. janúar 1997.

Bjarni Eiríksson, lögfr.