

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 11/1997

Companhia Souca Cruz Industria E Comércio

gegn

The House of Edgeworth Incorporated

Málsatvik:

Þann 18. maí 1995 lagði Björn Árnason, f.h. The House of Edgeworth Incorporated í Sviss, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu FREEDOM (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 644/1995. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokki nr. 34. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20. september 1995.

Með bréfi, dags. 17. nóvember 1995, en það barst Einkaleyfastofunni þann 21. nóvember s.á., andmælti Svanhvít Axelsdóttir, hdl., f.h. Companhia Souca Cruz Industria E Comércio í Brasilíu, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 120/1993, FREE (orð- og myndmerki), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Greinargerð andmælanda, sem barst Einkaleyfastofunni þann 19.2.1996, var send umboðsmanni umsækjanda. Umsækjanda var veittur frestur til að leggja inn greinargerð til 20.6.1996. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi kveður merki sitt skráð fyrir vörur í flokki 34 og að sótt sé um skráningu merkisins FREEDOM fyrir sama vöruflokk. Vörulíking sé því með merkjunum.

Andmælandi bendir á að merki sitt sé myndmerki með orðinu FREE með stóru lettri. Merki umsækjanda sé myndmerki sem hefur að geyma orðið FREEDOM með stóru lettri fyrir miðju merkisins. Andmælandi telur mjög líklegt að neytendur telji vöru einkennda með merki sínu og vöru einkennda með merki umsækjanda komna frá sama aðila, þ.e. að hætta sé á því að villst verði á merkjunum. Andmælandi telur að orðið FREE sé afgerandi þáttur í nafni beggja merkjanna og sé ekki ólíklegt að báðar vörutegundirnar muni ganga undir nafninu FREE sígarettunnar.

Þá telur andmælandi að hugmyndin að baki vörumerkjunum sé sú sama þ.e. „frelsi“ eða „frjáls“. Bæði merkin vísi til þess sama, í huga viðskiptavinarins sé hugmyndin um frelsi tengt vörutegundinni.

Að mati andmælanda er veruleg ruglingshætta með merkjunum og ber því að hafna skráningu merkisins FREEDOM á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Af hálfu umsækjanda var ekki lögð fram greinargerð.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins FREEDOM (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 644/1995, fyrir vörur í flokki 34. Andmælin byggjast á skráðu merki umsækjanda FREE nr. 120/1993 fyrir tóbak, sígarettur, hluti fyrir reykingamenn og allar aðrar vörur í flokki 34. Ljóst er því að vörulíking er til staðar.

Um er að ræða tvö orð- og myndmerki. Merki andmælanda samanstendur af orðinu FREE með svörtum bókstöfum á hvítum grunni ásamt nokkurs konar skjaldarmerki fyrir ofan bókstafina. Merki

umsækjanda samanstendur af bókstafnum „f“, hvítum á svörtum grunni ásamt orðinu FREEDOM með gráu lettri.

Pegar merki þessi eru skoðuð er ljóst að sjónlíking er ekki með merkjunum.

Við mat á hljóðlíkingu merkjanna er rétt að líta til þess að merki andmælanda FREE er eins og fyrri hluti merkis umsækjanda FREEDOM. Hinsvegar ber að líta til þess að merkið FREE er eins atkvæðis orð en FREEDOM tveggja atkvæða orð. Ennfremur er merkið FREEDOM mun lengra en FREE og ending merkjanna er ólík, annað endar á sérhljóða en hitt á samhljóða. Þegar allt þetta er virt verður að telja að hljóðlíking sé ekki með merkjunum.

Fallast má á að merking orðanna FREE og FREEDOM sé mjög svipuð. Það eitt sér nægir þó ekki til þess að hætta sé á ruglingi með merkjum.

Með vísan til 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 FREEDOM (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 644/1995 er heimiluð.

Reykjavík 14. ágúst 1997.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.

