

Sigurjónsson & Thor hf.
Skólavörðustíg 16
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

430-82/524

Dagsetning:

18.9.1995

MÁL

Andmæli Sigurjónsson & Þór s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík, í nafni Sportschufabriken Adi Dessler KG, Þýskalandi.

gegn

skráningu vörumerkisins ADDI (orðmerki), sbr. umsókn nr. 524/1982, frá Austurbakka hf., Borgartúni 20, Reykjavík.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK

Þann 29.12.1982 lagði, Árni Þór Árnason, f.h. Austurbakka hf., inn umsókn um skráningu á vörumerkinu ADDI (orðmerki). Umsóknin er númer 524/1982. Óskað var skráningar fyrir vörur í 25. flokki. Merkið var birt í Lögbirtingarblaði þann 24.6.1983.

Með bréfi, dags. 29.6.1983, er barst iðnaðarráðuneytinu þann 5.7. s.á., andmælti Sigurjónsson & Þór s.f., skráningu merkisins í nafni Sportschufabriken Adi Dessler KG, Þýskalandi.

Í greinargerð andmælanda dags. 28.12.1983 kemur fram að andmælin séu byggð á ruglingshættu við eftirfarandi skráð vörumerki

andmælanda; ADIDAS THE BRAND WITH THE 3 STRIPES, (orð- og myndmerki), skráning nr. 288/1971; ADIDAS (orðmerki), skráning nr. 88/1974 og ADIDAS (orðmerki), skráning nr. 382/1981.

Greinargerð lögmanns umsækjanda, Guðmundar Ingva Sigurðssonar, dags. 4. 5. 1984 barst ráðuneytinu þann 7.5. s.á.

MÁLSÁSTÆÐUR OG LAGARÖK

Í greinargerð sinni vekur andmælandi athygli á að vörumerkjaskrárritari hafi, með úrskurði dags. 23.7.1981, hafnað skráningu vörumerkisins ADDI (orð-og myndmerki).

Andmælandi telur að vörumerkið ADDI skapi ruglingshættu gagnvart vörumerkjum sínum og brjóti það því í bága við vörumerkjarétt skv. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Andmælandi telur vörulíkingu vera til staðar með merkjunum.

Þá telur andmælandi að þar sem vörumerkið ADIDAS sé heimsþekkt og hafi náð ríkri markaðsfestu hér á landi njóti það aukinnar réttarverndar, sbr. a-lið, 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga. Hann bendir síðan, máli sínu til stuðnings, á tölur um innkaupsverð vöru, sem auðkennd er vörumerkinu.

Andmælandi bendir á að á tímabilinu 1976 til síðari hluta 1978 hafi umsækjandi annast innflutning og sölu á vöru andmælanda. Af þeim sökum telur andmælandi að ruglingshætta milli vörumerkjanna sé meiri en ella.

Þá kveður andmælandi að merkið ADDI sé stytting á merkinu ADIDAS, sjónlíking merkjanna skapi ruglingshættu og hljóðlíking sé nokkur.

Andmælandi bendir loks á að þingfest hafi verið mál milli hans og umsækjanda, þar sem deilt er um rétt umsækjanda til að nota vörumerkið ADDI SPORT.

Lögmaður umsækjanda mótmælir því að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkis síns og andmælanda. Hann bendir á að vörumerki andmælanda nr. 88/1974 sé skráð fyrir töskur og poka í flokki nr. 18, og því sé vörulíking skv. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga ekki til staðar.

Lögmaðurinn telur ekki skipta máli þótt umsækjandi hafi flutt inn og annast sölu á vörum andmælanda. Umsækjandi hafi að mestu selt til kaupmanna en engin hættu sé á að þeir ruglist á umræddum vörumerkjum.

Þá heldur lögmaður umsækjanda því fram að vörumerkið ADDI sé ekki styttingu á merkinu ADIDAS, heldur sé um að ræða styttingu á nafni forstjóra umsækjanda. Hann mótmælir því að sjónlíking sé með merkjunum þar sem leturgerð sé gjörólík. Þá kveður lögmaðurinn merkin vera gjörólík hljóðfræðilega, annað þeirra sé tveggja atkvæða en hitt þriggja atkvæða orð. Orðið ADDI sé alþekkt íslenskt stuttnefni en ADIDAS sé erlent heiti.

Loks vekur lögmaður umsækjanda athygli á því að í október 1982 hafi umsækjandi fengið framselt vörumerkið ADI nr. 77/1962.

NIÐURSTAÐA

Andmælin voru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmat.

Andmælt er skráningu vörumerkisins ADDI, skv. umsókn nr. 524/1982, fyrir vörur í flokki 25, með vísan til ruglingshættu við skráð merki andmælanda ADIDAS THE BRAND WITH THE 3 STRIPES, (orð-og myndmerki), skráning nr. 288/1971; ADIDAS (orðmerki), skráning nr. 88/1974 og ADIDAS (orðmerki), skráning nr. 382/1981.

Þegar metin er ruglingshætta vörumerkja ber að kanna sjónlíkingu og hljóðlíkingu merkjanna. Hvað varðar sjónlíkingu merkja í máli þessu er fyrst til þess að líta að merki andmælanda teljast til orð- og myndmerkja en merki umsækjanda er hins vegar aðeins orðmerki. Auðkenni merkja andmælanda felst því ekki eingöngu í orði/orðum merkjanna, heldur vegur stílfærsla eða stafagerð merkisins þungt. Þegar aðeins er litið á þau orð sem mynda merkin, annars vegar ADIDAS og hins vegar ADDI, verður ekki séð að heildarsvipur merkjanna sé svo líkur að ruglingi geti valdið.

Varðandi hljóðlíkingu merkja skiptir fjöldi atkvæða í orðum miklu máli. Vörumerkið ADDI er tveggja atkvæða orð, en ADIDAS þriggja

atkvæða. Jafnvel þótt bæði merkin byrji á AD verður að telja að í heild sé ekki sú hljóðlíking með merkjunum að ruglingi geti valdið.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að skilyrði til beitingar ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu uppfyllt hér.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Skráning vörumerkisins ADDI (orðmerki), skv. umsókn nr. 524/1982, er heimiluð.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.

Afrit:

Austurbakki hf.
Borgartúni 20
105 Reykjavík