

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 20/1999

Matas A/S

gegn

INDOMARKAN (Société à Responsabilité Limitée)

### **Málsatvik:**

Þann 10. desember 1997 lagði Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., inn umsókn um skráningu á vörumerkinu MATIS (orðmerki) f.h. INDOMARKAN (Société à Responsabilité Limitée), 22, rue des Capucines, 75002 PARIS, Frakklandi. Umsókninni var gefið númerið 1941/1997. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur í flokki nr. 3 og tiltekinnar þjónustu í flokki nr. 42. Merkið var skráð og birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20. mars 1998 og fékk skráningarnúmerið 320/1998.

Með bréfi, dags. 15. maí 1998 andmælti Sigurjónsson & co ehf., fyrir hönd Matas A/S, Ryttermarken 11, 3520 Farum, Danmörku, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 546/1997, MATAS (orðmerki), sbr. 2. tl. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997

Greinargerð andmælanda, dags. 2. júní 1998, sem barst Einkaleyfastofunni 3. júní s.á., var send umsækjanda og var honum veittur frestur til að leggja inn greinargerð til 8. október 1998. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 6. október 1998.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi bendir á að hann eigi skráð vörumerkið MATAS (orðmerki) í flokkum 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 35, 36, 41 og 42 .

Andmælandi bendir á að við mat á ruglingshættu milli vörumerkja eigi að bera saman heildarmynd merkjanna. Vísar hann í dæmi máli sínu til stuðnings.

Andmælandi telur að merkin sem hér um ræðir séu það lík að ruglingshætta skapast í skilningi vörumerkjalaganna. Þau séu bæði 5 stafir og eini munurinn felist í fjórða stafnum sem sé sérhljóði í báðum merkjum. Telur andmælandi þennan "mun" hafa engin áhrif á þá staðreynd að heildarmynd merkjanna sé sú sama.

Umsækjandi bendir á að vörumerkið MATIS sé skráð fyrir nákvæmlega afmarkaðar vörur sem tengist snyrtingu og persónulegri umhirðu í flokki 3 og tiltekinni þjónustu í flokki 42, þ.e. snyrtistofum og stofnunum og snyrtivörurannsóknum. Vörumerkið MATAS sé hins vegar skráð fyrir allar vörur og þjónustu í flokkum 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 35, 36, 41 og 42. Það megi leiða líkur að því að vörumerkið sé ekki notað nema fyrir lítinn hluta þeirrar vöru og þjónustu sem það sé skráð fyrir.

Umsækjandi fellst ekki á það með andmælanda að heildarmynd merkjanna sé sú sama þó svo aðeins einn bókstafur skilji merkin að. Hér sé annars vegar um að ræða bókstafinn A og hins vegar bókstafinn I. Þó svo báðir teljist til sérhljóða sé framburður þeirra mjög ólíkur. Málhljóðið A sé afturmælt og fjarlægt, en málhljóðið I sé frammælt og nálægt. Umsækjandi telur því ekki hættu á að þessum tveimur bókstöfum verði ruglað saman í eðlilegum framburði. Þeir gegni þar að auki því hlutverki að skilja greinilega milli merkjanna tveggja í sjón.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins MATIS (orðmerki), skv. skráningu nr. 320/1998, fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 3 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki umsækjanda, MATAS (orðmerki) nr. 546/1997 fyrir allar vörur í flokkum 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 35, 36, 41 og 42. Ljóst er því að vörulíking er til staðar.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er metið hvort fyrir hendi sé sjón- og hljóðlíking með merkjunum.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið MATIS og hins vegar orðmerkið MATAS. Merkin hafa bæði að geyma fimm bókstafi. Fyrri hluti merkjanna er sá sami, þ.e. bæði byrja þau á MAT-. Fjórði stafurinn er ekki sá sami, annars vegar sérhljóðinn A og hins vegar sérhljóðinn I. Merkin enda bæði á bókstafnum S.

Verður að telja að þegar merkin eru borin saman að þau séu lík í sjón. Þá er framburður þeirra mjög svipaður þar sem fyrri hluti þeirra er sá sami og bæði enda þau á samhljóðanum S.

Þegar litið er á heildarmynd ofangreindra merkja, vörulíkingu, sjón- og hljóðlíkingu, verður að telja ruglingshættu vera með merkjunum.

Með hliðsjón af framangreindu er skráningu á merkinu MATIS, skv. umsókn nr. 1941/1997 hafnað.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráningu merkisins MATIS (orðmerki) skv. umsókn nr. 1941/1997 er hafnað.

Reykjavík 8. nóvember 1999.

---

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.