

**E/S**

EINKALEYFASTOFAN

Lindargötu 9 IS-150 Reykjavík

G. H. Sigurgeirsson
Pósthólf 1337
121 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

Dagsetning:

430-92/622

01.09.1993

MÁL:

Andmæli G. H. Sigurgeirssonar í nafni Roussel-Uclaf, 35,
Boulevard des Invalides, 75007 París, Frakklandi

gegn

skráningu vörumerkisins SHAKLEE (orð- og myndmerki), sbr.
umsókn nr. 622/1992, frá Faktor Company, Sólvallagötu 48,
Reykjavík, í nafni SHAKLEE CORPORATION, 444 Market Street,
San Francisco, Kaliforníu, Bandaríkjunum.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 10.07.1992 tilkynnti Faktor Company, Sólvallagötu 48,
Reykjavík, til skráningar vörumerkið SHAKLEE (orð- og myndmerki),
í nafni SHAKLEE CORPORATION, 444 Market Street, San
Francisco, Kaliforníu, Bandaríkjunum. Umsóknin er nr. 622/1992.
Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokkum nr. 3, 5 og 30.
Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann
19.11.1992.

Með bréfi dags. 07.01.1993, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti G. H. Sigurgeirsson, Reykjavík, í nafni Roussel-Uclaf, 35, Boulevard des Invalides, 75007 París, Frakklandi, skráningu vörumerkisins. Andmælandi er eigandi vörumerkisins SHAK (orðmerki), skr.nr. 410/1989, fyrir allar vörur í flokki nr. 5. Hinn 11.01.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda. Í greinargerð sinni telur andmælandi augljósa ruglingshættu vera með vörumerki skv. umsókn nr. 622/1992 og vörumerki andmælanda nr. 410/1989, með vísan til orð- og vörulíkingar. Andmælandi vísar til 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, og telur vörumerki skv. umsókn nr. 622/1992 vera til þess fallið að villa um fyrir mönnum, og vitnar 6. tl. sömu lagagreinar máli sínu til stuðnings.

Umsækjanda voru send andmælin með bréfi dags. 08.01.1993 og greinargerðin með bréfi dags. 12.01.1993 og veittur frestur til athugasemda til 12.05.1993.

Hinn 04.05.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda, dags. sama dag. Umsækjandi mótmælir því að hér sé um ruglingshættu að ræða. Umsækjandi telur vörumerkið SHAKLEE, skv. umsókn nr. 622/1992, nægilega sérgreinandi til að ekki myndist ruglingshætta við vörumerkið SHAK. Viðskeytið -LEE hafi „enga áberandi augljósa merkingu sem gæti gefið í skyn að vörur merktar SHAKLEE tilheyri nýrri framleiðslulínu frá framleiðanda SHAK.“ Umsækjandi telur í greinargerð sinni að það að hafna skráningu á umsókninni „vegna þess að merkið hafi nokkra sameiginlega upphafsstafi með þegar skráðu merkinu SHAK væri að veita eignada SHAK óþeðlilega einokun á öllum vörumerkjum sem byrja á SHAK og eru fyrir skyldar vörur.“

Með bréfi dags. 05.05.1993 tilkynnti Einkaleyfastofan málsaðilum að mál þetta yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SHAKLEE (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 622/1992, fyrir allar vörur í flokkum nr. 3, 5 og 30. Andmælandi telur ruglingshættu geta skapast hér við skráð merki sitt SHAK, nr. 410/1989, fyrir allar vörur í flokki nr. 5.

Andmælandi byggir kröfu sína á ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, er segir að óheimilt sé að skrá vörumerki „ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi.“

Vörumerkið SHAK, nr. 410/1989, er orðmerki en vörumerkið SHAKLEE, skv. umsókn nr. 622/1992, er orð- og myndmerki. Það er ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður um ruglingshættu. Það sem höfuðmáli skiptir er hvort neytendur geti villst á merkjum. Fyrstu fjórir stafir í orði vörumerkisins SHAKLEE eru þeir sömu og í vörumerkinu SHAK. Fallast verður hins vegar á það með umsækjanda að seinni hluti orðsins, ásamt útliti þess, veiti því slíkt sérkenni að ekki verði talin hætta á því að merkin valdi ruglingi hjá almenningi. Ekki verður því fallist á að skilyrði til að beita ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. vörumerkjalaga séu hér fyrir hendi.

Andmælandi vísar einnig til ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga til stuðnings kröfu sinni. Það ákvæði á við „ef eitthvað er rangt í merki“ og til þess fallið að blekkja almenning um „hveggjar tegundar varan er, hvert ástand hennar er, magn, notkun, verð uppruni, hvaðan hún er og frá hvaða tíma“, sbr. greinargerð með frumvarpi til núgildandi vörumerkjalaga. Ekki verður talið að ákvæði þetta eigi við hér.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins SHAKLEE (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 622/1992, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Faktor Company
Sólvallagötu 48, Reykjavík