

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 5/1999

Sportcraft, Ltd.

gegn

Sports Art Industrial Co., Ltd.

Málsatvik:

Þann 13. nóvember 1996 lagði Sports Art Industrial Co. inn umsókn um skráningu á vörumerkinu SPORTSART (orð- og myndmerki).

Umsókninni var gefið númerið 1406/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 28.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 13. desember 1996.

Með bréfi, dags. 13. febrúar 1997, andmælti Árnason & co. f.h. Sportcraft, Ltd., 140 Woodbine Street, Bergenfield, New Jersey 07621, USA, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, SPORTCRAFT.

Greinargerð andmælanda, dags. 10. apríl 1997, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 14. ágúst 1997 til að koma fram með athugasemdir. Greinargerð umsækjanda barst þann 1. ágúst 1997.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að vörumerki hans, SPORTCRAFT hafi fyrst verið skráð í Kanada árið 1972, m.a. fyrir vörur í flokki 28. Frá þeim tíma hafi SPORTCRAFT verið skráð sem vörumerki í fjölda ríkja um allan heim.

Bendir andmælandi á víðtæka notkun vörumerkisins SPORTCRAFT í viðskiptum og leggur fram auglýsingaefni því til stuðnings.

Andmælin eru byggð á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 og ákvæðum Parísarsamþykktarinnar.

Andmælandi telur verulega ruglingshættu vera til staðar með vörumerkjunum SPORTSART og SPORTCRAFT.

Mikil sjónlíking sé með merkjunum. Fyrri hluti orðanna sé samhljóða og einnig hafi þau að geyma sama endabókstaf, þ.e. T. Sérhljóðinn A sé mjög áberandi sem þriðji aftasti bókstafurinn í seinni hluta merkjanna og sé hann mjög sýnileg tenging sameiginlegs upphafs og enda merkjanna. Þá er bent á að í báðum tilfellum standi bókstafurinn R við hlið sérhljóðans A sem geri sjónlíkinguna enn meiri. Merkin hafi því í aðalatriðum sömu hljóðþætti og því sé um verulega hljóðlíkingu að ræða.

Loks bendir andmælandi á að fullkomin vörulíking sé til staðar þar sem um sé að ræða vörur í sama flokki.

Umsækjandi mótmælir því að 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi við í þessu tilviki þar sem merkin séu mjög ólík. Annars vegar sé um að ræða orðmerkið SPORTCRAFT og hins vegar orð- og myndmerkið SPORTSART. Þá kveður umsækjandi að merkið SPORTCRAFT sé ekki heimsfrægt og auk þess ekki skrásett hér á landi.

Umsækjandi telur að vörulíking sé ekki fyrir hendi þó svo vörurnar sem vörumerkjunum sé ætlað að auðkenna séu í sama flokki, þ.e. flokki 28. Sótt sé um vörumerkið SPORTSART fyrir þrek hjól, hlaupabretti, brjóstkassa þenslutæki, róðrartæki, mittisþjálfunartæki, alhliða tækjahringi (Universal gyms) og stigavélar í flokki 28. Hins vegar sé vörumerkið SPORTCRAFT notað fyrir bolta og vörur sem tengjast þeim.

Umsækjandi hafnar því að sjónlíking sé með merkjunum þar sem annað merkið sé orð- og myndmerki en hitt einungis orðmerki. Þá telur umsækjandi hljóðlíkingu ekki vera fyrir hendi þar sem framburður merkisins SPORTSART sé SPORTS - ART en framburður SPORTCRAFT sé SPORT - CRAFT.

Loks bendir umsækjandi á að SPORTSART (orð- og myndmerki) sé skráð víða um heim og bendir á að bæði merkin, þ.e. SPORTSART og SPORTCRAFT, séu skráð samhliða í nokkrum löndum.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SPORTSART (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 1406/1996 fyrir vörur í flokki 28. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, SPORTCRAFT, sem andmælandi kveður hafa verið notað erlendis á þeim tíma er umsókn um skráningu vörumerkisins SPORTSART var lögð inn hér á landi.

Umsækjandi óskar eftir skráningu merkis síns fyrir þrekhjól, hlaupabretti, brjóstkassa þenslutæki, róðrartæki, mittisþjálfunartæki, alhliða tækjavélar (universal gyms) og stigvélar í flokki 28. Andmælandi kveðst hafa notað merki sitt fyrir ýmsar vörur til íþróttaiðkunar, s.s. badminton, tennis, fótbolta, borðtennis og biljard. Vörur andmælanda heyra allar undir flokk 28. Í ljósi þess að vörur umsækjanda og vörur andmælanda eru allar ætlaðar til einhvers konar íþróttaiðkunar og seldar í sams konar verslunum verður að telja að vörulíking sé fyrir hendi.

Ef litið er til merkjanna sem slíkra og líkingu þeirra, er annars vegar um að ræða stílfærða orðmerkið SPORTSART og hins vegar orðmerkið SPORTCRAFT. Fyrri orðhluti merkjanna er nánast sá sami, þ.e. SPORT og SPORTS. Orðið SPORT er almennt orð notað um íþróttir og felur því eitt sér ekki í sér nægileg sérkenni til að hægt sé að öðlast einkarétt á því fyrir þær vörur sem um er að ræða í þessu tilviki. Síðari orðhluti merkjanna er annars vegar CRAFT og hins vegar ART. Þegar þeir orðhlutar eru virtir er ljóst að hvorki er fyrir hendi hljóð- né sjónlíking. Þá skal hafa í huga að merki umsækjanda er stílfært, svartir breiðir sérkennilegir stafir og nær A-ið í orði merkisins upp fyrir aðra stafi. Stílfærslan í merki umsækjanda, SPORTSART, veitir merki umsækjanda töluverð sérkenni. Þegar merkin eru metin heildstætt verður ekki fallist á að ruglingshætta sé fyrir hendi.

Þegar af þeirri ástæðu að ekki verður fallist á að ruglingshætta sé með umræddum merkjum er skráning merkis umsækjanda heimiluð

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins SPORTSART (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 1406/1996 heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins SPORTSART (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 1406/1996 er heimiluð.

Reykjavík 10. mars 1999,

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.