

Árnason & Co. hf.
Höfðabakka 9
109 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

430-92/776

Dagsetning:

09.11.1993

MÁL:

Andmæli Árnason & Co. hf., Höfðabakka 9, Reykjavík, í nafni Sölusambands íslenskra fiskframleiðenda, Aðalstræti 6, Reykjavík,
gegn

skráningu vörumerkisins ICELANDIA (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 776/1992, frá Birgi Viðari Halldórssyni, Básenda 1, Reykjavík.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 14.08.1992 tilkynnti Birgir Viðar Halldórsson, Básenda 1, Reykjavík, til skráningar vörumerkið ICELANDIA (orð- og myndmerki). Umsóknin er nr. 776/1992. Óskað var skráningar fyrir vöruflokka nr. 3, 25 og 29. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 17.12.1992.

Með bréfi dags. 15.02.1993, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Árnason & Co. hf., Höfðabakka 9, Reykjavík, skráningu vörumerkisins í nafni Sölusambands íslenskra fiskframleiðenda, Aðalstræti 6, Reykjavík. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ISLANDIA (orð- og myndmerki) nr. 340/1990, í flokki nr. 1, 5, 29, 30, 31 og 39. Andmælandi telur að skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 776/1992 muni brjóta í bága við

3. mgr. 3. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 þar sem ruglingshætta sé með merkjum þessum. Hættuna á ruglingi rökstyður andmælandi þannig að merkin séu algjörlega samhljóða bæði á íslenska og enska tungu.

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 16.02.1993 og veittur frestur til athugasemda til 16.06.1993. Þar sem engar athugasemdir höfðu borist frá umsækjanda hinn 23.06.1993 var mál þetta tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi gagna og var aðilum málsins kynnt sú niðurstaða með bréfi dags. þann dag.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ICELANDIA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 776/1992, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ISLANDIA (orð- og myndmerki), nr. 340/1991.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt að skrá vörumerki „...ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu...“.

Við mat á ruglingshættu verður ávallt að meta heildarmynd vörumerkjanna sem í hlut eiga.

Vörumerkið ICELANDIA, skv. umsókn nr. 776/1992, samanstendur af orðinu ICELANDIA, skrifað með stórum hástöfum (u.þ.b. 2/3 af hæð merkisins) með grönnum línunum beggja megin. Fyrir ofan er svo lítil mynd af Íslandi. Vörumerkið ISLANDIA, nr. 340/1990, samanstendur af hástöfunum ISLANDIA (u.þ.b. 1/3 af hæð merkisins) og fyrir ofan það er mynd af tvöfaldri röð af öldum og upp úr stendur sporður á hval eða fiski. Vörumerki þessi eru mjög ólík í sjón.

Orðin í merkjunum eru hins vegar lík. Þegar túlkuð er sú vernd er skráning vörumerkis veitir, verður ávallt að hafa í huga ákvæði 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga er segir: „Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær eigi til þeirra hluta merkis, sem eigi er heimilt að skrá eina sér.“ Eins og framkvæmd vörumerkjaskráningar hefur verið háttað hin síðari ár, verður að telja að orðmerkin ICELANDIA eða ISLANDIA yrðu ekki talin skráningarhæf vegna þess hversu lýsandi þau er fyrir uppruna vörunnar/þjónustunnar, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Líking þeirra orða getur því ekki haft áhrif á mat á ruglingshættu hér.

Með vísan til framanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar, að heildarmynd ofangreindra vörumerkja sé það ólík að skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé ekki fullnægt og skráning vörumerkis nr. 340/1990 komi ekki í veg fyrir skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 776/1992.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins ICELANDIA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 776/1992, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Birgi Viðari Halldórssyni

Básenda 1, 108 Reykjavík.