

Svanhvít Axelsdóttir, lögfr.

Suðurlandsbraut 4a

108 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

430-94/755

Dagsetning:

17.8.1995

MÁL

Andmæli Svanhvítar Axelsdóttur, lögfr., Suðurlandsbraut 4a, Reykjavík, í nafni Companhia Souza Cruz Industria E Comercio, Rua Candelaria 66 - 4. andar, 20092 - Rio de Janeiro -RJ Brasilíu.

gegn

skráningu vörumerkisins FREEDOM (orðmerki), sbr. umsókn nr. 755/1995, frá Birni Árnasyni f.h. The House of Edgeworth Incorporated, Grienbachstrasse 11, CH 6300 Zug, Sviss.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK

Þann 12.7.1994 lagði, Björn Árnason, f.h. The House of Edgeworth Incorporated, Grienbachstrasse 11, CH 6300 Zug Sviss, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu FREEDOM (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 755/1994. Óskað var skráningar fyrir "sígarettur, tóbak og tóbaksvörur, eldspýtur, kveikjarar og hlutir nauðsynlegir reykingamönnum" í flokki 34. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 20.10.1994.

Með bréfi, dags. 8.12.1994, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Svanhvít Axelsdóttir, lögfr., skráningu merkisins í nafni Companhia Souza Cruz Industria E Comercio, Rua Candelaria 66 - 4. andar, 20092 - Rio de Janeiro - RJ Brasilíu. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda FREE (orð- og myndmerki), nr. 120/1993, fyrir "tóbak, sígarettur og hlutir fyrir reykingamenn almennt..." og allar aðrar vörur í flokki 34. Þann 8.2.1995 barst greinargerð umboðsmanns andmælanda, dags. 6.2.1995

Umsækjanda var send greinargerð andmælanda með bréfi, dags. 9. febrúar 1995, og veittur frestur til 9. júní s.á. til þess að skila inn greinargerð vegna málsins. Umsækjandi skilaði inn greinargerð sinni þann 9. júní 1995, sem var send andmælanda með bréfi dags. 14. júní s.á. Jafnframt var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

MÁLSÁSTÆÐUR OG LAGARÖK

Andmælandi telur ruglingshættu vera með umræddum vörumerkjum. Hann bendir á að í vörumerki sínu, nr. 120/1993, sé orðið FREE ritað með stóru lettri. Að mati andmælanda er vörumerki umsækjanda og orðhluti merki hans nánast eins. Auk þess bendir andmælandi á að merkin hafi sömu merkingu, orðið FREE þýðir "frjáls" á íslensku og FREEDOM þýðir "frelsi". Hann telur ekki nokkurn vafa á því að sjónlíking og hljómlíking sé með merkjum þessum, þ.e. líkindi með útliti og framburði. Því telur andmælandi að synja beri skráningu vörumerkisins FREEDOM, skv. umsókn nr. 755/1994, á grundvelli 6. töluliðar 14. gr. sbr. 6. gr. vörumerkjalaga.

Umsækjandi telur ekkert benda til þess að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkis síns og andmælanda. Hann bendir á að orðið FREE sé algengt orð sem oft sé notað sem forskeyti. M.a. sé merki andmælanda myndað af FREE og DOM, en það sé einmitt DOM sem geri nægilegan greinarmun á merkjunum.

Umsækjandi bendir á að vörumerkið FREEDOM hafi fyrst verið skráð í Englandi árið 1971 og sé skráð í mörgum löndum. Þá bendir umsækjandi á að víða séu svipuð merki, og mál þetta tekur til, skráð samhliða.

Með hliðsjón af framangreindu telur umsækjandi engan grundvöll fyrir því að hafna skráningu merkis síns.

NIÐURSTAÐA

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins FREEDOM, skv. umsókn nr. 755/1994, fyrir vörur í flokki 34, með vísan til ruglingshættu við skráð merki andmælanda FREE (orð- og myndmerki), nr. 120/1993, fyrir vörur í flokki 34.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er óheimilt 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, þegar tilkynning um skráningu er afhent og er enn notað hér.“

Við mat á ruglingshættu tveggja vörumerkja er megináhersla lögð á sjónlíkingu og varðandi orðmerki þarf einnig að líta sérstaklega til hljóðlíkingar merkja. Merking orða skiptir minna máli við slíkt mat.

Þegar ofangreind merki eru skoðuð með tilliti til sjónlíkingar er fyrst að líta til þess að merki umsækjanda er orðmerki en merki andmælanda er orð- og myndmerki. Þó svo að fyrri hluti merkis umsækjanda sé sami og orðhluti merkis andmælanda, verður að telja stílfærslu og mynd merkis andmælanda auðkenna merkið á þann hátt að ekki sé fyrir hendi sjónlíking með merkjunum.

Varðandi hljóðlíkingu merkja skiptir fjöldi atkvæða í orðum miklu máli. Vörumerkið FREE er eins atkvæðis orð, en FREEDOM tveggja atkvæða. Fyrri hluti merkis umsækjanda er eins og orðhluti merkis andmælanda, eins og áður segir. Jafnvel þótt sá hluti merkisins sé

sterkari hluti þess 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 FREEDOM (orðmerki), skv. umsókn nr. 755/1994, er heimiluð.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.

Afrit:

Björn Árnason
Pósthólf 1552
121 Reykjavík