

Pétur Guðmundarson hrl.  
Suðurlandsbraut 4A  
108 Reykjavík

b.t. Svanhvítar Axelsdóttur lögfr.

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

430-93/327

Dagsetning:

08.12.1993

## **MÁL:**

Andmæli Péturs Guðmundarsonar hrl., Suðurlandsbraut 4A, Reykjavík, í nafni Soci  t   des Produits Nestl   S.A., 1800 Vevey, Sviss

gegn

skr  ningu v  rumerkisins SKART  S (or  merki), sbr. ums  kn nr. 327/1993, fr   Mj  lkursams  lunni/  sger  , Bitruh  lsi 1, Reykjav  k.

## **  KV  RÐUN V  RUMERKJASKR  RRITARA**

### **M  LSATVIK:**

Hinn 30.04.1993 tilkynnti Mj  lkursamsalan/  sger  , til skr  ningar v  rumerki   SKART  S (or  merki). Ums  knin er nr. 327/1993.   ska   er skr  ningar fyrir flokka nr. 29 og 30. Merki   var birt til andm  la    V  rumerkja- og einkaleyfat   indum hinn 15.07.1993.

Me   br  fi dags. 10.09.1993, er barst Einkaleyfastofunni hinn 14.09.1993, andm  lti Svanhv  t Axelsd  ttir l  gfr., f.h. P  turs Gu  mundarsonar hrl., Su  urlandsbraut 4A, Reykjav  k, skr  ningu v  rumerkisins    nafni Soci  t   des Produits Nestl   S.A., 1800 Vevey,

Sviss. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda SMARTIES (orðmerki), nr. 167/1971 og nr. 738/1991, og SMARTIES (orð- og myndmerki), nr. 678/1989, fyrir vörur í flokki nr. 30, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Á grundvelli sterkrar hljóð-, sjón- og vörulíkingar telur umboðsmaður andmælanda ruglingshættu vera með vörumerki skv. umsókn nr. 327/1993 og nefndum vörumerkjum andmælanda.

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 16.09.1993 og veittur frestur til athugasemda til 16.01.1993. Hinn 14.10.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umboðsmanns umsækjanda, dags. sama dag. Umboðsmaður umsækjanda bendir á að orðmerkið SKARTÍS merki t.d. „... ís sem er svo góður að hann er hreinasta djásn eða ís sem er mjög skrautlegur“. Vegna þess hve framleiðsluvörur andmælanda og umsækjanda eru ólíkar telur umboðsmaður umsækjanda ekki hætt við því að neytendur ruglist á framleiðsluvörum þeirra né hættu á að neytendur telji að um einhvers konar viðskiptasamband sé að ræða milli umsækjanda og andmælanda.

Hinn 19.10.1993 var mál þetta tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna og var aðilum málsins kynnt að svo yrði gert með bréfi dags. þann dag.

## **NIÐURSTAÐA:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SKARTÍS (orðmerki), skv. umsókn nr. 327/1993, fyrir vöruflokka nr. 29 og 30, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, SMARTIES (orðmerki), nr. 167/1971 og nr. 738/1991, og SMARTIES (orð- og myndmerki), nr. 678/1989, fyrir vöruflokk nr. 30.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 47/1968 er óheimilt að skrá vörumerki „...ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu...“.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. vörumerkjálaga „... skal eigi telja vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.“

Við mat á ruglingshættu vörumerkja verður að meta vörumerkin í heild sinni. Sterk hljóðlíking er með vörumerkjunum SKARTÍS og SMARTIES. Merkin eru einnig nokkuð lík í sjón. Við mat á ruglingshættu verður einnig að meta merkingu vörumerkja og hvaða hugmyndir þau vekja í hugum neytenda. Meta verður heildaráhrif merkjanna. Svo sem umboðsmaður umsækjanda rekur í greinargerð sinni hafa orðin SKART og ÍS, sem vörumerkið SKARTÍS er samsett úr, ákveðna merkingu í íslensku máli. Að mati Einkaleyfastofunnar mun vörumerkið SKARTÍS vekja upp mynd í huga neytenda um ákveðna tegund af ís en ekki tengsl við hið þekktu vörumerki SMARTIES. Vörumerkið verður því að teljast skráningarhæft fyrir ís.

Umsókn nr. 327/1993 nær til vöruflokka nr. 29 og 30 í heild sinni. Fyrir aðrar vörur en ís getur ofan nefnd merking orðsins ekki átt við. Fyrir þær vörur er vörumerkið SKARTÍS merkingarlaust og þar ráða því hljóð-, sjón- og vörulíking matinu um ruglingshættu. Að mati Einkaleyfastofunnar er hljóð- og sjónlíking merkjanna það sterk að valdið gæti ruglingshættu hjá almenningi þegar um sömu eða mjög skyldar vörur er að ræða, sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjálaga. Þetta á við vörur í flokki nr. 30 (þó ekki ís til matar sbr. fyrr) sem vörumerki andmælanda eru skráð fyrir. Að mati Einkaleyfastofunnar eru vörumerki þessi þó ekki það lík að valdið gæti ruglingi gagnvart vörum í flokki nr. 29.

Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar, að skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga sé fullnægt hér hvað varðar vörur í flokki nr. 30 aðrar en ís til matar.

## **ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.**

Skráning vörumerkisins SKARTÍS (orðmerki), skv. umsókn nr. 327/1993, er heimiluð fyrir flokk nr. 29 og „ís til matar“ í flokki nr. 30.

---

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:  
Þórunn Guðmundsdóttir hrl.  
Lágmúla 7, Reykjavík.