

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 18/1998

Warnaco Inc., U.S.A.

gegn

Dressmann AS, Noregi.

Málsatvik:

Þann 20. ágúst 1996 lögðu KPMG Lögmenn inn umsókn um skráningu á vörumerkinu VARNERS MEN S HOME fyrir hönd Dressmann AS. Umsókninni var gefið númerið 997/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki nr. 25. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 21. október 1996.

Með bréfi, dags. 28. nóvember 1996, andmæltu Árnason & Co. ehf. skráningu merkisins fyrir hönd Warnaco Inc. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráða vörumerkið WARNER'S nr. 438/1993, sem skráð er fyrir allar vörur í flokki nr. 25.

Greinargerð andmælanda dags. 27. janúar 1997, var send umsækjanda, og honum veittur frestur til 28. maí 1997 til að koma með athugasemdir. Var sá frestur framlengdur til 28. júní 1997. Greinargerð umsækjanda dags. 27. júní 1997 var send andmælanda þann 1. júlí 1997.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ekki sé heimilt að skrá merkið VARNERS MEN S HOME (orð- og myndmerki) þar sem það geti valdið ruglingshættu við merkið WARNER'S (orðmerki), og vísar í því sambandi til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Telur andmælandi ruglingshættu vera fyrir hendi þar sem að aðaláherslan liggi á orðinu VARNERS í merki umsækjanda þótt um orð- og myndmerki sé að ræða. Telur andmælandi sjón- og hljóðlíkingu vera með WARNER'S annars vegar og VARNERS hins vegar, og vörulíking sé fyrir hendi þar sem merkjunum er báðum ætlað að auðkenna vörur í flokki 25.

Umsækjandi telur ruglingshættu ekki vera fyrir hendi á milli orðmerkisins WARNER'S og orð- og myndmerkisins VARNERS MEN S HOME. Telur hann að þrátt fyrir að hljóðlíking sé fyrir hendi, sé ekki um sjónlíkingu að ræða. Bendir hann á að merki andmælanda byrji á W og hafi úrfellingarkommu í endann, en merki umsækjanda byrji á V og hafi ekki að geyma úrfellingarkommu. Auk þess sé merki umsækjanda orð- og myndmerki en merki andmælanda sé orðmerki.

Umsækjandi bendir á að merkið VARNERS MEN S HOME sé tilkomið vegna nafns Frank Varner sem sé frumkvöðull samsteypu þeirrar sem á þetta merki, og sé hann stjórnarformaður hennar. Telur umsækjandi að honum sé heimilt að nota nafnið Varner sem vörumerki og fá það skráð skv. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 þar sem notkunin sé ekki með þeim hætti að villst verði á merki hans og merki andmælanda skv. framangreindum rökum. Vísar hann einnig til danskra dóma sem fordæmi varðandi beitingu ákvæðis sem samsvarar 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins VARNERS MEN S HOME (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 997/1996, fyrir vörur í flokki nr. 25. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerkið WARNER'S nr. 438/1993, sem skráð er fyrir vörur í flokki nr. 25.

Við mat á ruglingshættu milli vörumerkja verður að líta til þess hvort líking sé með merkjunum sjálfum, svo og hvort um vörulíkingu sé að ræða. Vörumerkjunum sem hér um ræðir er báðum ætlað að auðkenna vörur í flokki nr. 25, og er því ljóst að um vörulíkingu er að ræða.

Merki umsækjanda er orð- og myndmerki. Orðið VARNERS er skrifað stórum stöfum, og undir því er skrifað litlum stöfum MEN S HOME. Fyrir ofan heitið VARNERS er lítil mynd af skildi sem hefur að geyma stafinn V með kórónu yfir. Merki andmælanda er hins vegar óstílfært orðmerki.

Ljóst er að hljóðlíking er með heitinu VARNERS annars vegar og heitinu WARNER'S hins vegar, bæði heitin eru borin nánast eins fram. Sjónlíking verður einnig að teljast vera fyrir hendi þar sem vörumerki andmælanda, WARNER'S, og orðhluti vörumerkis umsækjanda, VARNERS, sem er mest áberandi hluti merkisins og lítið stílfærður, eru mjög lík í sjón og rithætti.

Það er álit Einkaleyfastofunnar að þegar fyrrgreind atriði eru metin í heild, að um ruglingshættu sé að ræða á milli vörumerkjanna WARNER'S og VARNERS MEN S HOME.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 er hverjum heimilt í atvinnurekstri sínum að nota nafn sitt sem vörumerki, svo fremi að sú notkun sé ekki á þann veg að villst verði á merkinu og vörumerkjum annarra. Réttur umsækjanda til að nota nafn sitt sem vörumerki er því ekki fyrir hendi hér þar sem það er álit Einkaleyfastofunnar að um sé að ræða ruglingshættu á milli vörumerkis umsækjanda og vörumerkis andmælanda.

Með vísan til framangreinds er skráningu vörumerkisins VARNERS MEN S HOME (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 997/1996, hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráningu vörumerkisins VARNERS MEN S HOME (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 997/1996, er hafnað.

Reykjavík, 11. nóvember 1998,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.