

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara

nr. 2/1996

Oscar Mayer Foods Corporation, Bandaríkjunum

gegn

Oscar A/S, Danmörku

Málsatvik

Pann 13. október 1994 lagði Árnason & Co., fyrir hönd Oscar A/S, Danmörku, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu OSCAR (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 1084/1994. Óskað var skráningar fyrir eftirfarandi vörur í flokki nr. 29: „Kjötseyði/kraftur og efni til framleiðslu kjötseyðis/krafts, súpur.“ og í flokki nr. 30 fyrir eftirfarandi: „Sósur, salatsósur/kryddlögur á salat, krydd.“ Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum 20.1.1995.

Með bréfi, dags. 17. mars 1995, andmælti Sigurjónsson & Thor hf. fyrir hönd Oscar Mayer Foods Corporation, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda OSCAR MAYER (orðmerki), skráning nr. 840/1993 og OSCAR MAYER (orð- og myndmerki) skráning nr. 841/1993, sem bæði eru skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokkum 29 : „Kjöt og vörur framleiddar úr kjöti, alifuglar og vörur framleiddar úr alifuglum, ostur, pakkamatur settur saman úr þessum vörum; fiskur, villibráð, kjötkraftur; niðursoðnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; ávaxtahlaup, sultur, mauksoðnir ávextir; egg, mjólk og aðrar mjólkurafurðir; matarolíur og matarfeiti.“ og fyrir eftirfarandi vörur í flokki 30; „Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl, matvörur úr korni, sósur og eftirréttir og pakkavörur settar saman úr þessum vörum; brauð,

sætabrauð, sælgæti, ístil matar, hunang, melassi; ger, lyfirduft; salt, sinnp; edik, slatsósur (kryddaðar); krydd; klaki.“

Með bréfi dags. 6. apríl 1995 gerði andmælandi frekari grein fyrir andmælum sínum. Með bréfi dags. 10. apríl s.á. var umsækjanda gefinn kostur á að koma fram með athugasemdir við bréf andmælanda. Athugasemdir umsækjanda bárust þann 24. júlí 1995.

Vegna mikilla anna vörumerkjaskrárritara hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir mál sitt á því að merki sín, nr. 840/1993 og nr. 841/1993, séu skráð fyrir sömu vörur og þær sem óskað er skráningar fyrir samkvæmt umsókn nr. 1084/1994. Þá telur andmælandi að þar sem OSCAR sé mest áberandi hluti skráninga sinna sé ljóst að ruglingshætta sé til staðar við merki umsækjanda.

Að mati umsækjandi er ekki ruglingshætta milli merkja andmælanda og merkisins OSCAR samkvæmt umsókn nr. 1084/1994. Umsækjandi kveður aðalhluta vörumerkja andmælanda vera ættarnafnið MAYER og því sé ekki til staðar ruglingshætta í skilningi vörumerkjalaganna. Til stuðnings þessum sjónarmiðum bendir umsækjandi á að t.d. í Danmörku hafi ekki verið talin ruglingshætta milli merkjanna HELENE RUBINSTEIN og HELENE. Ennfremur bendir umsækjandi á að í Danmörku hafi merkin OSCAR og OSCAR MAYER verið skráð.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins OSCAR (orðmerki), skv. umsókn nr. 1084/1994, fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merkjum andmælanda OSCAR MAYER sem einnig eru skráð fyrir vörur í flokkum 29 og 30.

Eini munurinn á vörulistum aðila er sá að ekki eru tilgreindar „súpur“ í vörulistum hinna skráðu merkja andmælanda. Þar sem að öðru leyti er um samskonar vörur að ræða og „súpur“ eru mjög svipaðar ýmsum vörum andmælanda, verður að telja að vörulíking skv. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 sé til staðar.

Eftir stendur því að meta hvort talist geti ruglingshætta með þessum merkjum.

Meðal þess sem telja verður að líta beri til við þetta mat er að vörumerki þau sem til umfjöllunar eru í máli þessu eru bæði eðlisbundin vörumerki þar sem um er að ræða firmaheiti viðkomandi eigenda. Í 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga segir að hverjum sé heimilt að nota firmanafn sitt sem vörumerki „svo fremi að sú notkun sé ekki á þann veg, að villst verði á merkinu og vörumerkjum annarra.“ Þó að hér sé um að ræða erlend firmaheiti ber að gefa þessari staðreynd nokkuð vægi m.a. með tilliti til ákvæðis 8. gr. Parísarsamþykktarinnar, um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sem kveður á um að firmanafn sé verndað í öllum aðilarlöndum samþykktarinnar.

Sú staðreynd, að hér sé um tvö firmaheiti að ræða, breytir því ekki að ágreiningsefni það sem hér er til úrlausnar er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum aðila og hvort hafna beri skráningu á merki umsækjanda, á grundvelli 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Merki andmælanda er samsett úr fornafninu OSCAR og eftirnafninu MAYER. Fallast verður á það með umsækjanda að þegar vörumerki er í formi erlendra nafna er það yfirleitt eftirnafnið sem er talin vera sérkennandi hluti merkisins. Þegar litið er á heildarmynd merkja aðila, verður að telja að síðari hluti merkis andmælanda, MAYER, sé svo sterkur hluti merkisins að það sérkenni nægi til að aðgreina merkið frá merki umsækjanda, OSCAR.

Með hliðsjón af framangreindu er andmælum gegn skráningu á merkinu OSCAR fyrir flokka nr. 29 og 30, skv. umsókn nr. 1084/1994 hafnað, með vísan til 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins OSCAR(orðmerki), skv. umsókn nr. 1084/1994, er heimil.

Reykjavík 8. mars 1996.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.