

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara

nr. 9/1996

METRO-GOLDWYN-MAYER CORP., Bandaríkjunum

gegn

ENRIQUE BERNATE, S.A., Spáni

Málsatvik

Þann 20. október 1995 lagði Faktor Company, fyrir hönd ENRIQUE BERNAT F., S.A., Spáni, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu MOVIE GUM (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 1283/1995. Óskað var skráningar fyrir eftirfarandi vörur í flokki nr. 30: „almennar sætindavörur; kökur og brauð; sælgæti; súkkulaði og iðnaðarsætabrauð; allar aðrar vörur í þessum flokki“. Merkið var birt í ELS - tíðindum þann 24. janúar 1996.

Með bréfi, dags. 19. mars 1996, andmælti G.H. Sigurgeirsson, fyrir hönd METRO-GOLDWYN-MAYER CORP., Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda MGM/UA ENTERTAINMENT CO., (orð- og myndmerki), skráning nr. 24/1985, sem skráð er fyrir vörur í flokkum nr. 9 og 16 og þjónustu í flokki nr. 41.

Greinargerð andmælanda barst með andmælum hans, dags. 19. mars 1996. Greinargerð umsækjanda barst 8. maí 1996.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur ruglingshættu vera með merki umsækjanda og skráðu vörumerki sínu, nr. 24/1985, MGM/UA ENTERTAINMENT CO. Hann telur merki sitt svo frægt að það eigi að njóta verndar skv. 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaganna nr. 47/1968. Að mati andmælanda eru bókstafirnir „MMG“ og tenging þeirra við „Magical Movie Greats“ og „Movie Gum“ auðsjáalega ætlaðir til að hagnýta sér frægð MGM í kvikmyndum.

Pá telur hann merkið til þess fallið að villa um fyrir mönnum.

Umsækjandi mótmælir því ekki að vernd skráningar nr. 24/1985 geti hugsanlega fallið undir 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaganna. Hann vísar því hins vegar algjörlega á bug að nokkur ruglingshætta sé á milli merkjanna þar sem hann telur þau vera gjörólík bæði í framburði og sjón. Hann bendir á að merki andmælanda sé svart/hvítt á meðan merki hans sé mjög litríkt. Umsækjandi telur að það eina sem hugsanlega gæti talist líkt með merkjunum sé hring- og hálfbogaform merkjanna. Það form sé að finna í báðum merkjunum þó að sú líking sé bæði veikburða og mjög óljós.

Umsækjandi hafnar því að merkið geti verið til þess fallið að villa um fyrir mönnum þar sem ekki sé um neina augljósa líkingu né tilvísun til hins skráða merkis að ræða.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins MOVIE GUM (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 1238/1995, fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda MGM/UA ENTERTAINMENT CO. (orð- og myndmerki) sem skráð er fyrir vörur í flokkum 9 og 16 og þjónustu í flokki 41. Andmælandi telur að vörulíking sé með ofangreindum merkjum þrátt fyrir að umsóknin taki ekki til sömu flokka og merki hans er skráð fyrir. Hann kveður merki sitt heimspekt og því eigi ákvæði 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga hér við.

Þegar meta skal hvort hætta sé á að villst verði á merkjum skal líta til þess hvort vörulíking sé til staðar og hvort merkin sem slík séu lík. Til að ákvæði 2. mgr. 6.gr. geti átt við þarf notkun merkis að fela í sér misnotkun hins þekkta merkis eða rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor þess. Misnotkun á þekktu merki getur ekki verið fyrir hendi ef merkin, sem slík, teljast ekki lík.

Í merki umsækjanda er að finna skammstöfunina MMG og í merki andmælanda er að finna skammstöfunina MGM. Skammstafir þessar eru stísfærðar í báðum merkjunum en með gjörólíkum hætti. Í merki umsækjanda er vísað til kvikmynda með orðinu „Movie“ og „Magical Movie Greats“. Heildarmynd beggja merkjanna einkennist nokkuð af hringlaga formi.

Þrátt fyrir þessar líkingar verður að telja þegar heildarmynd ofangreindra merkja er virt að merkin séu mjög ólík. Megineinkenni merkis umsækjanda er bolti eða hnöttur með heitinu „MOVIE GUM“. Hið þekkta merki andmælanda einkennist hins vegar fyrst og fremst af ljóni með hring utan um.

Þar sem ekki verður talið að merki andmælanda og umsækjanda séu svo lík að villu geti valdið er ljóst að notkun umsækjanda á merki sínu getur ekki falið í sér misnotkun né rýrt á nokkurn hátt merki andmælanda.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 1283/1995 er heimiluð.

Reykjavík 2. desember 1996.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.