

Helgi V. Jónsson, hrl.
Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík

b.t. Rögnu Haraldsdóttur, hdl.

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

430-82/503

Dagsetning:

06.12.1993

MÁL:

Andmæli Helga V. Jónssonar hrl., Suðurlandsbraut 18, Reykjavík,
í nafni Borgartúns 20 hf., Borgartúni 20, Reykjavík,

gegn

skráningu vörumerkisins ADI (orðmerki), sbr. umsókn nr. 503/1982,
frá Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík, í nafni Adidas
Sportschufabriken, Adi Dassler Stiftung & Co. KG, Adi - Dassler -
Strasse, 8522 Herzogenaurach, Þýskalandi.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 09.12.1982 tilkynnti Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4,
Reykjavík, til skráningar vörumerkið ADI (orðmerki) í nafni Adidas
Sportschufabriken, Adi Dassler KG, (nafni síðar breytt í Adidas
Sportschufabriken, Adi Dassler Stiftung & Co. KG) Adi - Dassler -
Strasse, 8522 Herzogenaurach, Þýskalandi Umsóknin er nr. 503/1982.
Óskað var skráningar fyrir töskur í flokki nr. 18, allar vörur í flokki nr.
25, (þó ekki skófatnað) og íþróttavörur (þó ekki fatnað) í flokki nr. 28.
Með bréfi dags. 28.04.1992 var umsækjanda tilkynnt að vörumerkið

teldist óskráningarhæft fyrir vörur í flokki nr. 25 vegna ruglingshættu við skráð vörumerki nr. 77/1962, ADI. Með bréfi dags. 12.02.1993 féllst umsækjandi á að fella flokk nr. 25 úr umsókn sinni og var merkið þannig birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 25.03.1993.

Með bréfi dags. 06.04.1993, er barst Einkaleyfastofunni hinn 15.04.1993, andmælti Ragna Haraldsdóttir hdl., f.h. Helga V. Jónssonar hrl., Suðurlandsbraut 18, Reykjavík, skráningu vörumerkisins í nafni Borgartúns 20 hf., Borgartúni 20, Reykjavík. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ADI (orðmerki), nr. 77/1962, fyrir „hvers kyns skófatnað“ í flokki nr. 25. Um ruglingshættuna segir umboðsmaður andmælanda: „Merkin tvö eru nákvæmlega eins. Umbjóðandi minn sérhæfir sig í íþróttavörum og umsókn umsækjanda varðar íþróttavörur. Hætta er því á því að hinn almenni kaupandi telji að vörur umsækjanda séu framleiddar af umbjóðanda mínum og er hér um verulega hættu á ruglingi að ræða ...“ Með vísan til 6. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga telur umboðsmaður andmælanda óheimilt að skrá vörumerki skv. umsókn nr. 503/1982.

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 16.04.1993 og veittur frestur til athugasemda til 16.08.1993. Hinn 13.08.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umboðsmanns umsækjanda, dags. 06.08.1993. Þar er því mótmælt að ekki sé heimilt að skrá vörumerki skv. umsókn nr. 503/1982 skv. 6. gr. og 6. tl. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Bent er á að Einkaleyfastofan hafi komist að þeirri niðurstöðu að vörumerki þetta væri skráningarhæft fyrir tilgreindar vörur í flokkum nr. 18 og 28. Umsækjandi telur „hvers kyns skófatnað“ og „töskur og íþróttavörur (ekki fatnaður)“ ekki vera „svipaðrar tegundar“ í skilningi 6. gr. vörumerkjalaga. Umsækjandi telur ekki hættu á því að neytendur muni álykta sem svo að vara sem sett er á markað af umsækjanda undir vörumerkinu ADI sé framleidd af andmælanda nema síður sé.

Hinn 18.08.1993 var mál þetta tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi 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 ADI (orðmerki), skv. umsókn nr. 503/1982, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ADI (orðmerki), nr. 77/1962.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga 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. vörumerkjalaga „... 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.“

Ofangreind vörumerki eru eins. Til þess að gera út um ruglingshættu þessara merkja verður því að meta vörulíkingu. Vörumerki nr. 77/1962 er skráð fyrir „hvers konar skófatnað“ í flokki nr. 25. Merkið er ekki skráð fyrir aðrar vörur og ekki hefur verið sýnt fram á notkun þess fyrir aðrar vörur. Þó svo andmælandi „sérhæfi sig í íþróttavörum“, eins og kemur fram í greinargerð umboðsmanns hans, þá tekur vernd skráningar vörumerkis hans einungis til „hvers konar skófatnaðar“ og verður ruglingshætta í þessu máli einungis metin út frá því. Í umsókn nr. 503/1982 er sótt um skráningu vörumerkis fyrir „töskur“ í flokki nr. 18 og „íþróttavörur (ekki fatnaður)“ í flokki nr. 28. Að mati Einkaleyfastofunnar eru skór annars vegar og töskur eða íþróttavörur (ekki fatnaður) hins vegar það ólík framleiðsla að ekki verður talið að vörulíking í skilningi 6. gr. vörumerkjalaga sé fyrir hendi.

Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar, að skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé ekki fullnægt hér og skráning vörumerkis nr. 77/1962 geti ekki komið í veg fyrir skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 503/1982.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins ADI (orðmerki), skv. umsókn nr. 503/1982, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Sigurjónsson & Thor hf.
Skólavörðustíg 16, Reykjavík.