

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 13/1998

H. J. Heinz Company, Limited, Bretlandi.

gegn

EG-Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH & Co., Þýskalandi.

Málsatvik:

Þann 21. febrúar 1995 lagði Faktor Company inn umsóknir um skráningu á vörumerkjunum HEIN MINI HOT DOG og HEIN MINI BURGER fyrir hönd EG-Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH & Co.KG., Þýskalandi. Fyrri umsókninni var gefið númerið 298/1995 og hinni síðari 299/1995. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum nr. 29 og 30 fyrir bæði merkin. Merkin voru birt í ELS-tíðindum þann 24. janúar 1996.

Með bréfi, dags. 29. febrúar 1996, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., fyrir hönd H. J. Heinz Company Limited, skráningu merkjanna. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerkið HEINZ (myndmerki) nr. 892/1993, HEINZ 57 (myndmerki) nr. 401/1973, HEINZ (myndmerki) nr. 402/1973, HEINZ (orðmerki) nr. 403/1973, HEINZ (myndmerki) nr. 166/1973, HEINZ (myndmerki) nr. 3/1933 og fleiri merki í eigu andmælenda.

Vegna sammingsviðræðna var aðilum veittir frestir til að leggja fram greinargerðir allt til 29. október 1996. Greinargerð andmælanda, dags. 28. september 1996, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 1. febrúar 1997 til að koma fram með athugasemdir. Var frestur þessi framlengdur til 1. mars 1997. Ekki bárust frekari athugasemdir frá umsækjanda.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ekki sé heimilt að skrá merkin þar sem ruglingshætta sé fyrir hendi á milli þeirra, og merkja sinna.

Andmælandi segir merki sín vera mjög þekkt hér á landi sem erlendis, og leggur fram gögn um skráningar á merkjum sínum víða um heim, þar á meðal á Íslandi, auk ljósrita með auglýsingum á vöru sinni.

Andmælandi telur merki umsækjanda vera til þess fallin að valda ruglingi við vörumerki sín, þar sem orðið "HEIN" sé aðaltáknið í þeim, en aðrir hlutar í merkjunum séu lýsandi orð og myndir sem geri það að verkum að ruglingshætta við vörumerki andmælanda verði mun meiri. Andmælandi leggur áherslu á að merki sitt sé heimsfrægt í skilningi 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Andmælandi telur líklegt að umsækjandi hafi vísvitandi hannað merki sitt þannig að það tengdist vörumerki andmælanda í hugum kaupenda. Vörumerki andmælanda sé mest notað fyrir tómatósu, sem sé mjög tengd þeim vörum sem umsækjandi vill auðkenna með hinu umsóttu vörumerki.

Andmælandi bendir á skoðanir fræðimanna um athugun á aðaltákni (dominant) merkja við mat á ruglingshættu og á þá auknu vernd sem heimsfrægum merkjum sé veitt í vörumerkjalögunum.

Ekki bárust athugasemdir frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkjanna HEIN MINI HOT DOG skv. umsókn nr. 298/1995, og HEIN MINI BURGER skv. umsókn nr. 299/1995, fyrir vörur í flokkum nr. 29 og 30. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda HEINZ.

Andmælandi á alls sjö skráningar hér á landi sem hafa að geyma merkið "HEINZ". Þar af eru fjórar sem skráðar eru í flokka 29 og 30 auk annarra flokka, þ.e. skráningar nr. 166/1973, 402/1973, 403/1973 og 1079/1997. Umsækjandi sækir um skráningu merkja sinna fyrir vörur í flokkum nr. 29 og 30. Ljóst er því að vörulíking er fyrir hendi að því er þessi merki varðar samkvæmt 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Merki umsækjanda eru orð- og myndmerki. Annað merkið samanstendur af mynd af pylsu í pylsubrauði, og stendur HEIN stílfærðum stöfum efst í merkinu, en þar fyrir neðan stendur í tveimur línnum: MINI HOT DOG der pfiffige Mini-Snack. Hitt merkið er mynd af hamborgara í hamborgarabrauði, og stendur HEIN stílfærðum stöfum efst í merkinu, en þar fyrir neðan stendur í tveimur línnum: MINI BURGER der Happy Snack.

Af þeim fjórum merkjum andmælanda sem hafa að geyma orðið HEINZ og eru skráð í flokka 29 og 30 eru tvö orðmerki og tvö orð- og myndmerki.

Við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða milli merkja umsækjanda annars vegar og merkja andmælanda hins vegar verður að athuga hvort merkin séu svo lík í heild sinni að almenningur geti ruglast á þeim. Orð- og myndmerki andmælanda er annars vegar orðið HEINZ í hvítum bókstöfum á svörtum skildi en hins vegar svartir stafir á hvítum skildi. Þegar litið er á þessi orð- og myndmerki andmælanda og merki umsækjanda má sjá að heildarmynd merkjanna er ekki lík. Verður því ekki talin hætta á ruglingi með þeim merkjum.

Hvað viðkemur ruglingshættu við orðmerki andmælanda verður að líta til þess að sótt er um orð- og myndmerki þar sem einn af orðhlutum merkjanna er HEIN. Orðhluti þessi er ekki eins og orðmerki andmælanda, og er auk þess stílfærður.

Þegar merkin eru virt í heild sinni, er það álit Einkaleyfastofunnar að ekki sé um ruglingshættu að ræða á milli þeirra.

Þau merki andmælanda sem skráð eru í öðrum flokkum en 29 og 30 eru orð- og myndmerki eða aðeins myndmerki. Heildarmynd þeirra verður ekki talin lík merkjum andmælanda. Ekki verður því talið að ákvæði 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 geti átt við hér þar sem að skilyrði er að um notkun á öðru líku merki sé að ræða.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkjanna nr. 298/1995 og 299/1995 heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkjanna HEIN MINI HOT DOG (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 298/1995, og HEIN MINI BURGER (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 299/1995, er heimiluð.

Reykjavík, 12. ágúst 1998,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.