



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Sigurjónsson & Thor
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilv. yðar:
Tilv. vor: 430-91/604

Dags. 03.06.1992

MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík í nafni
Champion Products Inc., 3141 Monroe Ave., Rochester, N.Y. 14618,
Bandaríkjunum.

gegn

skráningu vörumerkisins CHAMP (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr.
604/1991, frá Helga V. Jónssyni hrl., Suðurlandsbraut 18, Reykjavík í
nafni Baldvins Ómars Magnússonar, Álfaheiði 7, Kópavogi.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 18.07.1991 tilkynnti Helgi V. Jónsson hrl., Suðurlandsbraut 18,
Reykjavík í nafni Baldvins Ómars Magnússonar, Álfaheiði 7, Kópavogi, til
skráningar vörumerkið CHAMP (orð- og myndmerki). Umsóknin er nr.
604/1991. Óskað var skráningar fyrir skó í flokk nr. 25. Vörumerkið var
birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 29.08.1991.

Með bréfi dags. 28.10.1991, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag,
var skráningu merkisins andmælt af Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4,

Reykjavík í nafni Champion Products Inc., 3141 Monroe Ave., Rochester, N.Y. 14618, Bandaríkjunum. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, CHAMPION (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 268/1981, fyrir fatnað í flokki nr. 25, þ.á.m. skófatnað.

Hinn 30.10.1991 barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá andmælanda. Í greinargerðinni telur andmælandi auðséð að aðaltákn umræddra merkja sé sama orðið og því sé augljós ruglingshætta með þeim. Andmælandi telur og að hönnun á merkinu CHAMP (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 604/1991, beri það með sér að verið sé að gera tilraun til að nýta viðskiptavild þá er eigendur vörumerkisins CHAMPION (orð- og myndmerki) nr. 268/1981 hafi skapað.

Hinn 28.02.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá umboðsmanni tilkynnanda. Tilkynnandi telur andmælin of seint fram komin þar sem greinargerð andmælanda hafi ekki borist fyrr en degi eftir að andmælafresti lauk. Ennfremur telur umsækjandi andmæli þessi ekki eiga við umsókn sína þar sem andmælandi hafi nefnt bréf sitt: „Andmæli gegn skráningu vörumerkis „CHAMPION“ orð- og myndmerki.“ Í greinargerð umsækjanda segir ennfremur: „Orðið champion (meistari) er algengt í daglegu máli og því er ekki hægt að banna notkun þess án tillits til uppsetningar, stafagerðar og frágangs heitis að öðru leyti. ... Þó að einhver fái einkarétt á myndmerki útilokar það ekki að aðrir noti sömu hugmynd í annarri útfærslu. Skráning myndmerkis veitir ekki hugmyndinni að baki merkinu vernd. Því er mótmælt þeirri fullyrðingu að andmælandi eigi einhvern þann rétt er geti hindrað ofangreinda skráningu umbjóðanda míns.“

NIÐURSTAÐA:

Samkvæmt 3. mgr. 20. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki skulu andmæli gegn skráningu vörumerkis berast skráningaryfirvöldum innan tveggja mánaða frá birtingardegi auglýsingar og skulu þau rökstudd. Í framkvæmd hefur Einkaleyfastofan heimilað andmælendum að leggja fram greinargerð með andmælum allt að tveimur mánuðum eftir dags. andmæla sem ávallt skulu vera rökstudd og berast skráningaryfirvöldum innna tveggja mánaða frá birtingu auglýsingar.

Andmæli gegn skráningu vörumerkisins CHAMP (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 604/1991, bárust Einkaleyfastofunni

28.10.1991, degi áður en andmælafræstur rann út. Andmæli þau voru rökstudd og var andmælanda því heimilt að leggja fram frekari greinargerð innan tveggja mánaða frá dags. andmælanna sem hann og gerði. Andmæli þessi bárust því innan tilskilins frests.

Umsækjandi telur að andmæli þessi eigi ekki við vörumerkið CHAMP (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 604/1991, þar sem yfirskrift andmælanna og greinargerðarinnar eigi ekki við um það merki. Það er viðurkennd skýringarregla að efni löggæringa vegur þyngra en heiti þeirra. Þrátt fyrir augljós mistök í yfirskrift umræddra andmæla, er í andmælunum réttilega greint frá heiti merkisins sem andmælt er, umsóknarnúmeri þess, hverjir eigendur þess eru og dags. birtingar. Það fer því ekki á milli mála gegn skráningu hvaða merkis andmælin beinast.

Andmæli þessi teljast því lögmæt.

Andmælandi er eigandi vörumerkisins CHAMPION (orð- og myndmerki) nr. 268/1981 sem m.a. er skráð fyrir skófatnað í flokki nr. 25 en umsækjandi sækir einmitt skráningu á merki sínu CHAMP (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 604/1991, fyrir þá vöru.

Telja verður að vörulíking sé til staðar.

Um er að ræða tvö vörumerki sem bæði eru stílfærð orðmerki. Andmælandi vísar í greinargerð sinni til bókar Birger Stuevold Lassen, *Oversikt over norsk varmerkerett*, Oslo 1989, þar sem kemur fram að ruglingshætta geti stundum verið með ólíkum orð- og myndmerkjum ef villast má á orðunum í merkjunum (bls. 274). Í tilvitnuðu riti og í ritum annarra fræðimanna kemur þó fram að meginviðmiðunarreglan, þegar metið er hvort vörumerki séu það lík að það kunni að valda ruglingshættu hjá almenningi, skuli ávallt vera heildarmynd vörumerkja.

Merkin CHAMP (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 604/1991, og CHAMPION (orð- og myndmerki) nr. 268/1981 eru samansett af framangreindum orðum stílfærðum. Stílfærsla orðanna og allt yfirbragð merkjanna er mjög ólíkt. Fallast má á það með andmælanda að orðið „champ“ í merki umsækjanda sé stytting á orðinu „champion“ og að orðin í merkjunum sem slík séu því nokkuð lík. Það verður þó ekki talið vega það þungt á móti ólíkri heildarmynd merkjanna að talin verði hætta á að almenningur villist á þessum vörumerkjum.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 eigi hér við.

Andmælandi hefur ekki með neinum hætti sýnt fram á að eigendur merkisins CHAMP (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 604/1991, séu með hönnun merkisins að reyna að nýta sér viðskiptavild eigenda vörumerkisins CHAMPION, nr. 268/1981.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 604/1991 er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent til:
Helgi V. Jónsson hrl.
b.t. Rögnu Haraldsdóttur hdl.
Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík