

**E/S**

EINKALEYFASTOFAN

Lindargötu 9 IS-150 Reykjavík

Sigurjónsson & Thor hf.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

Dagsetning:

430-91/126

25.01.1993

MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor hf., í nafni Syva Company, CA 94304, Bandaríkjunum

gegn

skráningu vörumerkisins SUVA (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 126/1991, frá Birni Árnasyni, Árna Björnssyni í nafni E.I. du Pont de Nemours and Company a Delaware corporation, Delaware 19898, Bandaríkjunum.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 08.02.1991 tilkynnti Björn Árnason, Árni Björnsson, Reykjavík, til skráningar vörumerkið SUVA (orð- og myndmerki), í nafni E.I. du Pont de Nemours and Company a Delaware corporation, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, Bandaríkjunum. Umsóknin er nr. 126/1991. Óskað var skráningar fyrir „frysti- og kæliefni“ í flokki nr. 1. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 23.04.1991.

Með bréfi dags. 21.05.1991, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, skráningu vörumerkisins í nafni Syva Company, 900 Arastradero Road, Palo Alto, CA 94304, Bandaríkjunum. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, SYVA (orðmerki) nr. 652/1991, fyrir „tæki og búnað til skurðlækninga í tengslum við sjúkdómsgreiningar“ í flokki nr. 10, SYVA (orð- og myndmerki) nr. 653/1991 fyrir „efnablöndur til sjúkdómsgreininga í vísindaskyni“ í flokki nr. 1, fyrir „tæki og búnað til nota við sjúkdómsgreiningar í tilraunaglösum“ í flokki nr. 9 og „tæki og búnað til lækninga og skurðlækninga í tengslum við sjúkdómsgreiningar“ í flokki nr. 10.

Hinn 22.05.1991 barst Einkaleyfastofunni skrifleg athugasemd frá andmælanda, dags. sama dag, þar sem tekið er fram að ofangreind andmæli byggja einnig á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda SYVA (orðmerki) nr. 437/1989, sem skráð er fyrir „efnasambönd sem notuð eru við sjúkdómsgreiningar.“ í flokki nr. 1 og „tæki og tól til nota við sjúkdómsgreiningar í tilraunaglas“, fyrir vörur í flokki nr. 9.

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 22.05.1993.

Hinn 27.05.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda, dags. 23.05.1991. Andmælandi telur að hafna beri skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 126/1991 þar sem mest áberandi hluti merkisins sé orðið SUVA og að líking orðanna SUVA og SYVA sé greinileg og ruglingshætta þar af leiðandi einnig. Andmælandi vísar og til 7. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 47/1968, máli sínu til stuðnings.

Umsækjanda var send greinargerð andmælanda með bréfi dags. 28.05.1991 og honum veittur frestur til 28.09.1991 til þess að gera athugasemdir við málið. Frestur þessi var síðan framlengdur nokkrum sinnum, að beiðni umsækjanda, vegna upplýsinga frá umbjóðanda hans um að samningaviðræður stæðu yfir við andmælanda. Þar sem enginn slíkur samningur barst hins vegar frá umsækjanda og umboðsmanni andmælanda var ekki kunnugt um þessar samningaviðræður, var umsækjanda, með bréfi dags. 15.10.1992, veittur lokafrestur til þess að gera athugasemdir við mál þetta til 15.12.1992. Engar athugasemdir bárust eftir þetta frá umboðsmanni umsækjanda.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SUVA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 126/1991. Andmælandi er m.a. eigandi eftirtaldra skráðra vörumerkja SYVA (orðmerki) nr. 437/1989, SYVA (orðmerki), nr. 652/1991 og SYVA (orð- og myndmerki) nr. 653/1991.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, skal ekki telja vörumerki svo lík hvert öðru að ruglingi geti valdið, nema merki nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar. Vörumerki nr. 437/1989 og nr. 653/1981 eru m.a. skráð fyrir „efnablöndur til sjúkdómsgreininga“ í flokki nr. 1 en í umsókn nr. 127/1991 er sótt um skráningu fyrir „frysti- og kæliefni“ í sama flokki. Vörulýsingar ofangreindra umsókna eru mjög almennar og á grundvelli fyrirbyggjandi gagna er ekki hægt að útiloka líkindi með þeim efnum sem þar falla undir.

Orðið SUVA er mjög áberandi í merki umsækjanda og fallast verður á það með andmælanda að líking orðanna SUVA og SYVA sé slík, bæði hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu, að ruglingshætta geti skapast með umræddum merkjum.

Með vísan til ofanritaðs verður að telja að skilyrði til beitingar 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, séu hér uppfyllt.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráningu vörumerkisins SUVA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 126/1991, er hafnað.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Björn Árnason, Árni Björnsson
Pósthólf 1552
121 Reykjavík