

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 14/1997

LOIS TRADE MARK COMPANY LTD., Bretlandi

gegn

G.T.R Group S.p.A.

Málsatvik

Þann 15. apríl 1996 lagði G. H. Sigurgeirsson, Reykjavík, f.h. G.T.R Group S.p.A á Ítalíu, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu JOIS & JO (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 463/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum nr. 3, 9, 18 og 25. Merkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 22. júlí 1996.

Með bréfi, dags. 20. september 1996, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. LOIS TRADE MARK COMPANY LTD., Bretlandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 1144/1995, LOIS (orð- og myndmerki), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Greinargerð andmælanda, sem barst Einkaleyfastofunni þann 20. september 1996, var send umboðsmanni umsækjanda. Umsækjanda var veittur frestur til að leggja inn greinargerð til 18. febrúar 1997. Sá frestur var síðar framlengdur til 18. mars 1997. Greinargerð umsækjanda barst þann 12. mars 1997.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að aðaltáknið í merki sínu sé orðið LOIS ritað með stílfærðu lettri. Í merki umsækjanda sé aðaltáknið orðið JOIS skrifað með stílfærðu lettri. Þessi tvö orð sem bæði séu rituð með stílfærðu lettri séu nánast eins í framburði. Þessi nöfn séu einnig nánast eins í sjón. Það séu því augljósar ástæður fyrir því að hafna ofangreindri umsókn.

Af hálfu umsækjanda er því mótmælt að ruglingshætta sé fyrir hendi varðandi ofangreind tvö vörumerki. Bæði JOIS & JO og LOIS séu orð- og myndmerki, og mynd af nauti sé mjög áberandi í merki andmælanda svo og hið stílfærða orð LOIS.

Umsækjandi telur að sjónlíking sé alls ekki fyrir hendi og að merkin séu ekki lík í framburði. JOIS & JO merkið sé samsett úr tveimur/þremur orðum, tvö orðanna minni á mannanöfn og séu rituð í stílfærðu formi. LOIS merkið sé hins vegar samsett úr dökkri útlínunmynd af nauti og aðeins orðinu LOIS.

Telja verði að nautsmyndin í merki andmælanda eigi að minna á sveita-/sportlegan stíl, þ.e. gallabuxur o.s.frv. Hins vegar sé merkið JOIS & JO notað á fínni ("formal") fatnað úr hágæðaeftum, þ.e. kasmír, ekta silki, rúskinn, nappaleðri og verðmætum náttúrulegum efnum. Þar að auki nái JOIS & JO línan yfir allskyns fylgihluti, þ.e. töskur, belti, úr, slæður, sólgleraugu o.fl.

Þá tekur umsækjandi fram, að merkið JOIS & JO (orð- og myndmerki), sé skrásett í Danmörku, nr. VR 03.773 1996 og á Ítalíu, nr. 00671334.

Með tilliti til ofangreinds sé það krafa og ósk umsækjanda að ofangreind umsókn nr. 463/1996 JOIS & JO (orð- og myndmerki), dags. 15. apríl 1996, í nafni G.T.R. Group S.p.A., Ítalíu, verði skráð hér á landi.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins JOIS & JO (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 463/1996, fyrir vörur í flokkum nr. 3, 9, 18 og 25. Andmælin byggjast á skráðu merki andmælanda LOIS nr. 1144/1995 fyrir hlífðarfatnað, undirfatnað og skófatnað í flokki 25. Ljóst er því að vörulíking er aðeins fyrir hendi hvað varðar flokk 25.

Um er að ræða tvö orð- og myndmerki. Merki andmælanda samanstendur af orðinu LOIS en merki umsækjanda samanstendur af orðunum JOIS & JO.

Við mat á hljóðlíkingu merkjanna er rétt að líta til þess að þrjú af fjórum bókstöfum merkis andmælanda og þrjú af fjórum bókstöfum fyrri hluta merkis umsækjanda eru hinir sömu. Fyrstu bókstafir merkjanna eru hinsvegar ekki líkir. Þá ber að líta til þess að merki andmælanda samanstendur aðeins af einu orði en merki umsækjanda er samsett úr tveimur/þremur orðum. Þegar þetta er virt og merkin metin í heild sinni verður ekki talið að hljóðlíking sé með þeim.

Hvað viðkemur sjónlíkingu merkjanna ber fyrst að líta til þess að um er að ræða tvö orð- og myndmerki. Merki andmælanda samanstendur af orðinu LOIS með stílfærðum bókstöfum á hvítum grunni ásamt mynd af nauti fyrir ofan bókstafina. Merki umsækjanda samanstendur af orðunum JOIS & JO með svörtum stílfærðum bókstöfum á hvítum grunni.

Í merki andmælanda er mynd af nauti áberandi hluti merkisins. Merki umsækjanda samanstendur einungis af stílfærðum orðunum JOIS & JO. Þá er stafagerð í merkjunum mjög ólík. Með hliðsjón af framansögðu þykir sjónlíking ekki vera með merkjunum.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum og er ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 því ekki talið eiga hér við.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins JOIS & JO (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 463/1996 er heimiluð.

Reykjavík 19. september 1997.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.