

**E/S**

EINKALEYFASTOFAN

Lindargötu 9 IS-150 Reykjavík

Faktor Company
Sólvallagötu 48
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:
It12/92228

Tilvísun vor:
430-92/617

Dagsetning:
04.06.1993

MÁL:

Andmæli Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík í nafni BELFE S.P.A., Via Contrá Frasche del Gambero, 22, VICENZA, Ítalíu

gegn

skráningu vörumerkisins BF (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 617/1992, frá Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík í nafni Mark B.V., Portsmuiden 25, 1046 AH Amsterdam, Hollandi.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 09.07.1992 tilkynnti Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, til skráningar vörumerkið BF (orð- og myndmerki), í nafni Mark B.V., Portsmuiden 25, 1046 AH Amsterdam, Hollandi. Umsóknin er nr. 617/1992. Óskað var skráningar fyrir vöruflokk nr. 25: „Fatnað, skófatnað og höfuðfatnað“. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20.08.1992.

Með bréfi dags. 19.10.1992, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík í nafni

BELFE S.P.A., Via Contrá Frasche del Gambero, 22, VICENZA, Ítalíu, skráningu vörumerkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, BF (orð- og myndmerki). Hinn 15.12.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda. Þar kemur fram að þó svo vörumerki andmælanda hafi ekki verið skráð hér á landi hafi þau verið hér í notkun í meira en áratug fyrir ýmis konar fatnað. Andmælandi telur að þó svo stafagerð merkja hans og umsækjanda sé ekki samskonar sé samt um greinilega hliðstæðu að ræða. Andmælandi telur því ruglingshættu vera til staðar milli þessara vörumerkja og því beri að hafna skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 617/1992 með vísan til 3. mgr. 3. gr., 2., 6. og 7. tl. 14. gr. og 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Máli sínu til stuðnings lagði andmælandi fram eftirarandi gögn:

1. Myndir af merkjum andmælanda svo og merki umsækjanda.
2. Stutt yfirlit yfir sögu BELFE S.P.A.
3. Afrit af skráningum BELFE S.P.A. fyrir BF (orð- og myndmerki) og BELFE BF (orð- og myndmerki) í Kína, Mexíkó, Taílandi, Tyrklandi, Taiwan, Japan, Ítalíu og Suður- Kóreu auk tveggja alþjóðlegra skráninga.
4. Afrit af auglýsingaúrklippum frá árinu 1983 þar sem merki umbjóðanda okkar koma fyrir.
5. Afrit af reikingum sem BELFE S.P.A. gaf út á árunum 1985-1987, m.a. til Verlsunarinnar Útilífs hf.

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 20.10.1992 og með bréfi dags. 16.12.1992 var umsækjanda send greinargerð andmælanda og veittur frestur til athugasemda til 16.04.1993.

Hinn 22.12.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda, dags. sama dag. Umsækjandi telur ekki lagarök standa til þess að hafna skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 617/1992. Í greinargerð umsækjanda kemur fram að merki sem eingöngu eru bókstafir, og ekki hafa sérkennilegt lag, teljist ekki hafa nægilegt sérkenni til þess að geta talist skráningarhæf samkvæmt 13. gr. vörumerkjalaga. Síðan segir:

„Til eru fjölmörg dæmi um skráningar á bókstöfum sem hafa sérkennilegt lag.

Með slíkri skráningu öðlast atvinnurekandi ekki einkarétt til þess að nota bókstafinn sem slíkan sem vörumerki. Það er hinsvegar hin sérstaka útfærsla á bókstafnum sem nýtur verndar sbr. 15. gr. vml.“

Umsækjandi telur útlit stafanna B og F, í umræddum vörumerkjum, gjörólíkt og því sömuleiðis heildarmynd merkjanna. Umsækjandi telur ruglingshættu ekki vera með umræddum merkjum og því ekki rök til þess að hafna skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 617/1992.

Andmælanda var send greinargerð umsækjanda, með bréfi dags. 29. 12.1992, og veittur frestur til 29.04.1993, til þess að gera frekari athugasemdir við málið. Hinn 23.04.1993 barst Einkaleyfastofunni bréf frá andmælanda þar sem vísað er til fyrri greinargerðar og röksemdir, er þar koma fram, ítrekaðar.

Umsækjanda var sent afrit af bréfi andmælanda, með bréfi dags. 26.04.1993, og veittur frestur til 26.08.1993 til þess að gera frekari athugasemdir við mál þetta. Hinn 29.04.1993 barst Einkaleyfastofunni bréf umsækjanda, dags. 28.04.1993, þar sem fyrri rök eru ítrekuð en jafnframt vakin athygli á vörumerkjaskráningu nr. 544/1986.

Með bréfi dags. 04.05.1993 var aðilum málsins tilkynnt að mál þetta yrði nú tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BF (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 617/1992, með vísan til ruglingshættu við vörumerki andmælanda BF (orð- og myndmerki) og BELFE BF (orð- og myndmerki) sem munu hafa verið notuð hér á landi síðastliðinn áratug.

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki nær vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, ekki til þeirra hluta merkis, sem eigi er heimilt að skrá eina sér. Bókstafi er ekki heimilt að skrá eina sér án stílfærslu, skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Skráning vörumerkisins BF (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 617/1992, veitir eiganda merkisins því ekki einkarétt á bókstöfunum B og F sem slíkum heldur einungis útliti merkisins.

Við mat á ruglingshættu verður að líta til heildarmyndar merkjanna, í því tilfalli er hér um ræðir útlit merkjanna í heild sinni. Fallast verður á það með umsækjanda að útlit umræddra vörumerkja eru gjörólík. Vörumerki andmælanda sýnir upphafstafina B og F; skyggða og tengda saman með einföldu/látlausu letri og snýr B öfugt. Vörumerkið BELFE BF sérkennist ennfremur af orðinu BELFE, sem er ritað fyrir ofan stafina BF. Vörumerki umsækjanda sýnir litla stafinn „b“ ásamt upphafsstafnum F; kassalaga hvítir stafir með þykkri dökkri útlínu, samtengdir og standa í mismunandi hæð.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að ruglingshætta geti skapast hjá almenningi á vörumerkjum þessum. Ekki verður því talið að skráning vörumerkisins BF (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 617/1992, brjóti gegn þeim ákvæðum í vörumerkjalögunum er andmælandi tilgreinir í greinargerð sinni.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins BF (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 617/1992, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Sigurjónsson & Thor
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík