



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Örn Þór hrl.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilv. yðar:
Tilv. vor: 430-86/690

Dags. 17.02.1992

MÁL:

Andmæli Arnar Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík f.h. Dow Corning Corporation, Midland, Michigan, Bandaríkjunum

gegn

skráningu vörumerkisins NOLICOAT, sbr. umsókn nr. 690/1986, frá Birni Árnasyni, Árna Björnssyni, Pósthólf 1552, Reykjavík í nafni Rhone-Poulenc Multi-Techniques, 25 Quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie, Frakklandi.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 22.12.1986 tilkynnti Björn Árnason, Árni Björnsson, Pósthólf 1552, Reykjavík, f.h. Rhone-Poulenc Multi-Techniques, 25 Quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie, Frakklandi, til skráningar vörumerkið NOLICOAT (orðmerki). Umsóknin er nr. 690/1986. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum nr. 1; „Efnavörur til nota í iðnaði, bindiefni til iðnaðarnota“ og nr. 17; „Fernis til einangrunar og þéttingar.“ Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 31.08.1988.

Með bréfi dags. 21.10.1988 var skráningu merkisins andmælt af Erni Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík f.h. Dow Corning Corporation, Midland, Michigan, Bandaríkjunum.

Í greinargerð andmælanda, dags. 09.03.1989, kemur fram að andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, MOLYKOTE (orð- og myndmerki), nr. 201/1976, fyrir vörur í flokkum nr. 4 og 20; „m.a. smurningsefni og smurefna íblöndunarefni.“

Andmælandi telur vörumerkin NOLICOAT, skv. umsókn nr. 690/1986, og MOLYKOTE, nr. 208/1967, verulega lík; bæði hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu. Andmælandi telur enn fremur að þar sem merkin taki til bygginga- og iðnaðarvara, komi þau til með að vera til sölu á sama stað og höfða til sama hóps neytenda. Andmælandi telur ruglingshættu því augljósa og krefst þess að umsókn nr. 690/1986, um skráningu vörumerkisins NOLICOAT, verði synjað.

Hinn 10.03.1989 var tilkynnanda send ofangreind greinargerð og honum veittur frestur til 09.05.1989 til þess að skila inn greinargerð. Þrátt fyrir að frestur til greinargerðar væri síðan framlengdur til 10.08.1989 barst engin greinargerð frá tilkynnanda. Honum var því tilkynnt með bréfi dags. 10.07.1991 að mál þetta yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins NOLICOAT, sbr. umsókn nr. 690/1986, fyrir vörur í flokkum nr. 1: „Efnavörur til nota í iðnaði, bindiefni til iðnaðarnota“ og í nr. 17: „Fernis til einangrunar og þéttingar.“ Andmælandi er eigandi vörumerkisins MOLYKOTE skv. skráningu nr. 208/1967, fyrir vörur í flokkum nr. 4: „Smurningsefni og smurefna íblöndunarefni“ og nr. 20: „Plastefni sem hafa smurningsgildi.“

Andmælandi telur ruglingshættu geta skapast með vörumerkjum þessum með vísan til þeirra vara sem vörumerki hans er skráð fyrir í flokki nr. 4 og þeirra vara í flokki nr. 17 sem tilkynnandi óskar eftir að fá sitt vörumerki skráð fyrir.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, „... skal eigi telja vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.“

Smurningsefni og smurefna íblöndunarefni undir vörumerki MOLYKOTE eru vörur sem aðallega tengjast notkun og viðhaldi ýmis konar véla. Fernis, sem tilkynnandi óskar eftir að fá skráð í flokk 17, er hins vegar aðallega notað til viðarvarnar. Hugsanlegt er að vörur undir þessum merkjum geti verið til sölu í sömu verslun en hæpið verður að telja að þær yrðu staðsettar hlið við hlið. Þetta eru vörur til ólíkra nota og því lítil hætta á ruglingi. Ekki verður heldur talið að hætta geti verið á ruglingi vegna annarra vara sem í boði eru undir þessum vörumerkjum.

Fallast má á það með andmælanda að hljóðlíking er með merkjum þessum en með vísan til ofangreinds og 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki verður ekki talið að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga eigi við hér.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkisins NOLICOAT, skv. umsókn nr. 690/1986, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit:
Björn Árnason, Árni Björnsson
Pósthólf 1552
121 Reykjavík