

**E/S****EINKALEYFASTOFAN**

Lindargötu 9 IS-150 Reykjavík

Sigurjónsson & Thor hf.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

Dagsetning:

430-92/166

20.09.1993

MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, í nafni BIOFARMA, Frakklandi

gegn

skráningu vörumerkisins BIOFARMA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 166/1992, frá Ómega farma hf., Kársnesbraut 108, Kópavogi.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA**MÁLSATVIK:**

Hinn 02.03.1992 tilkynnti Ómega farma hf., Kársnesbraut 108, Kópavogi, til skráningar vörumerkið BIOFARMA (orðmerki). Umsóknin er nr. 166/1992. Óskað var skráningar fyrir flokk nr. 5. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 26.05.1992.

Með bréfi dags. 24.07.1992, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, í nafni BIOFARMA, Frakklandi, skráningu vörumerkisins. Andmælin byggja á fírmaheiti andmælanda. Hinn 05.08.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda, dags. sama dag.

Sími:
91-609450

Bréfasími:
91-629434

Kennitala:Afgreiðslutími:
650191-2189mánudaga - föstudaga kl. 10 - 15

Andmælandi telur, „með tilvísun í 8. gr. laga nr. 102/1961 og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. 1. nr. 47/1968“, að hafna beri skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 166/1992. Andmælandi tekur fram að hvergi í íslenskum lögum sé að finna reglur um að skráning eða notkun á firmanafni sé forsenda þess að slík heiti njóti verndar hérlendis. Greinargerð andmælanda fylgdi ljósrit af útskrift úr fimaskrá í Frakklandi.

Umsækjanda voru send andmælin með bréfi dags. 24.07.1992 og greinargerðin með bréfi dags. 17.08.1992 og veittur frestur til athugasemda til 17.12.1992. Hinn 17.12.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda, dags. 15.12.1992, vegna máls þessa. Umsækjandi fer fram á það í greinargerð sinni að andmælum verði vísað frá þar sem fyrirtækið BIOFARMA sé hvorki skráð í firmaskrá né vörumerkjaskrá hér á landi. Umsækjandi bendir ennfremur á það að fjöldi lyfjafyrirtækja í heiminum séu skráð með nafninu BIOFARMA. Máli sínu til stuðnings leggur umsækjandi fram ljósrit úr International Directory of Pharmaceutical Companies þar sem nefnd eru átta fyrirtæki víðs vegar um heiminn með nafninu BIOFARMA, þó ekki fyrirtæki andmælanda.

Andmælanda var send greinargerð umsækjanda með bréfi dags. 18.12.1992 og veittur frestur til frekari athugasemda til 18.02.1993. Hinn 15.01.1993 bárust Einkaleyfastofunni síðari athugasemdir andmælanda. Umsækjanda voru sendar þær athugasemdir með bréfi dags. 20.01.1993 og veittur frestur til frekari athugasemda til 20.05.1993. Engar frekari athugasemdir bárust frá andmælanda. Með bréfi dags. 28.05.1993 var aðilum málsins tilkynnt að málið yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BIOFARMA (orðmerki), skv. umsókn nr. 166/1992, með vísan til firmanafns andmælanda BIOFARMA.

Í 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sem er fylgiskjal með lögum nr. 102/1961, segir: „Firmanafn er verndað í öllum löndum sambandsins, án þess að þörf sé að sækja um það eða skrásetja það, hvort sem það er hluti af vörumerki eða ekki.“

Í 1. mgr. 2. gr. Parísarsamþykktarinnar segir: „Borgarar hvers sambandslands skulu, að því er varðar vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, njóta í öllum hinum löndum sambandsins þeirra hlunninda, sem viðkomandi lög veita nú eða kunna að veita í framtíðinni sínum eigin borgurum, enda sé í engu hróflað við þeim réttindum, sem samþykkt þessi gerir sérstaklega ráð fyrir.“

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 47/1968 er kveðið á um að óheimilt sé að skrá vörumerki sem gefur tilefni til að ætla, að átt sé við firma annars manns. Ákvæði þetta hefur verið túlkað þannig í framkvæmd, að firmanafn njóti einungis verndar ef rekin er starfsemi undir nafni þess. Ef svo er ekki verður ekki litið á firmanafnið sem hindrun fyrir skráningu vörumerkis. Með vísan til 2. gr. Parísarsamþykktarinnar verður ekki talið að erlend firmanöfn njóti víðtækari verndar hér á landi en hérlend. Fyrirtæki andmælanda, BIOFARMA, rekur enga starfsemi hér á landi. Með vísan til ofanritaðs verður því ekki talið að skilyrði séu hér fyrir hendi til þess að beita ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga né að skráning vörumerkisins, skv. umsókn nr. 166/1992, brjóti gegn 8. gr. Parísarsamþykktarinnar.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins BIOFARMA (orðmerki), skv. umsókn nr. 166/1992, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Ómega farma hf.
Pósthólf 534, 121 Reykjavík