



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Árnason & Co.
Höfðabakka 9
112 Reykjavík

Tilv. yðar: V90-2219
Tilv. vor: 430-90/254

Dags. 26.05.1992

MÁL:

Andmæli Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík f.h. Lýsis hf.,
Grandavegi 42, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins ÓMEGA (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr.
254/1990, frá Ómega, Vesturgötu 54, Reykjavík.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 19.03.1990 tilkynnti Ómega, Vesturgötu 54, Reykjavík til
skráningar vörumerkið ÓMEGA (orð- og myndmerki). Umsóknin er nr.
254/1990. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum nr. 5, 29 og 32.
Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann
18.06.1990.

Með bréfi dags. 20.08.1990, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag,
var skráningu merkisins andmælt af Árnason & Co., Höfðabakka 9,
Reykjavík f.h. Lýsis hf. Grandavegi 42, Reykjavík.

Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda,
OMEGA-3 (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 624/1986, fyrir vörur í

flokk nr. 5, með vísan til 3. og 14. gr. laga um vörumerki nr. 47/1968 (vml.)

Hinn 01.10.1991 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda, dags. 30.09.1991. Þar kemur fram að andmælandi telur að skráning vörumerkisins ÓMEGA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 254/1990, myndi ótvírætt brjóta í bága við rétt þann sem hann hafi öðlast með skráningu nr. 624/1986. Í greinargerðinni segir orðrétt: „Merki umbjóðanda okkar og merki umsækjanda eru að orðanna hljóðan samhljóða, nema hvað tölustafurinn „3“ í merki umbjóðanda okkar skilur þau að. Hinn ríkjandi þáttur í merki umbjóðanda okkar er orðið „Omega“ og því veruleg ruglingshætta fyrir hendi. Firmaheiti umsækjanda breytir þar engu og veruleg hætta á að hinn almenni neytandi geti villst á merkjum þegar hann velur sér vöru til kaups.“

Hinn 01.10.1991 var tilkynnanda ritað bréf og honum veittur frestur til 01.02.1992 til að skila inn greinargerð.

Hinn 14.01.1992 barst greinargerð frá tilkynnanda. Tilkynnandi telur í greinargerð sinni að skráning vörumerkisins OMEGA-3 (orð- og myndmerki) nr. 624/1986 veiti eiganda merkisins einungis vernd á útliti þess en ekki texta. Því til stuðnings er vísað til bréfs Einkaleyfastofunnar dags. 31.05.1990. Í greinargerðinni segir síðan: „Þótt Lýsi hf. hafi fengið skráð vörumerkið „OMEGA-3“ sem myndmerki teljum við að ekki sé hægt að eigna einhverjum samheitið OMEGA-3 þar sem það er eingöngu lýsandi fyrir ákveðin efnafræðileg sambönd. OMEGA-3 er viðurkennt samheiti á ákveðnum fitusýrum og er þannig notað í fagritum og almennum upplýsingum um allan heim. Það er ljóst að ekki er t.d. mögulegt að skrá vörumerkið „VITAMIN -B“ en þetta er ágætt dæmi um samheiti sem eru lýsandi fyrir ákveðin efnafræðileg sambönd.“

Í bréfi því frá Einkaleyfastofunni, dags. 31.05.1990, er tilkynnandi vísar til í greinargerð sinni segir m.a. orðrétt: „Fyrirliggjandi upplýsingar fela það í sér að einkaréttur á vörumerkjum, sem ætluð eru til að auðkenna vörur, sem innihalda fjölómettaðar fitusýrur, nær ekki til orða eða orðasambanda sem eingöngu eða með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna samheiti fyrir þessar fitusýrur.“

Þar sem orðasambandið „omega-3“ er ekki með beinum orðum undanskilið vörumerkjavernd í skráningu þeirri sem talin var standa í vegi fyrir birtingu merkis yðar, þykir rétt að láta hið sama gilda um merkið yðar.

Eigi að síður er ljóst að í báðum tilvikum takmarkast verndin við útlit merkjanna, sbr. ákvæði 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga.“

Hinn 5. mars 1992 barst vörumerkjaskrárritara frá umboðsmanni andmælanda afrit skráningarskírteinis vegna skráningar merkisins OMEGA-3 (orð- og myndmerki) í Svíþjóð. Merkið er þar skráð með þeirri takmörkun að skráningin veitir ekki einkarétt á textanum í merkinu.

NIÐURSTAÐA:

Samkvæmt 3. mgr. 20. gr. vml. skulu andmæli gegn skráningu vörumerkis berast skráningaryfirvöldum skriflega innan tveggja mánaða frá birtingardegi auglýsingar. Vörumerkið OMEGA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 254/1990, var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 18.06.1990. Andmæli þau er hér eru til meðferðar bárust vörumerkjaskrárritara 20.08.1990, með bréfi dags. sama dag, tveimur dögum eftir að andmælafrestur rann út. Andmæli þessi eru því ekki lögmæt. En þar sem báðum aðilum hefur verið gefinn kostur á að koma með athugasemdir við mál þetta og meðferð málsins hefur ekki verið mótmælt af hálfu umsækjanda þykir rétt að taka taka málið til ákvörðunar.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki verður að hafa næg sérkenni til að bera til að geta talist aðgreiningarhæft. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna tegund vörunnar eða ástand skal ekki telja nægjanlegt sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Í 1. mgr. 15. gr. vml. kemur fram að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær eigi til þeirra hluta merkis, sem eigi er heimilt að skrá eina sér.

Omega-3 er safnheiti yfir ákveðna efnabyggingu fitusýra sem aðallega finnst í fiskolíu eða fiskifeiti. Hvorki er heimilt að veita einum aðila einkarétt á að nota slíkt heiti né yrði heitið Omega-3 talið hafa nægjanlegt sérkenni til þess að fást skráð eitt sér sem orðmerki, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Vernd skráningar nr. 624/1986 takmarkast við útlit merkisins og er það í samræmi við niðurstöðu skráningaryfirvalda í Svíþjóð.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 254/1990 er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent til:
Ómega farma hf.
Kársnesbraut 108
200 Kópavogur