

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

Lindargötu 9 IS-150 Reykjavík

Árnason & Co.
Höfðabakka 9
112 Reykjavík

Tilvísun yðar:
V92-2468

Tilvísun vor:
430-92/926

Dagsetning:
27.04.1993

MÁL:

Andmæli Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík í nafni Delta hf., Reykjavíkurvegi 78, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins DELTA WEST (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 926/1992, frá Delta West Pty Ltd., 15 Brodie Hall Drive, Bentley, Western Australia 6102, Ástralíu.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA**MÁLSATVIK:**

Hinn 21.09.1992 tilkynnti G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, Reykjavík til skráningar vörumerkið DELTA WEST (orð- og myndmerki) í nafni Delta West Pty Ltd., 15 Brodie Hall Drive, Bentley, Western Australia 6102, Ástralíu. Umsóknin er nr. 926/1992. Óskað var skráningar fyrir: „Efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota,

Sími:
91-609450

Bréfasími:
91-629434

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

barnamatur; plástrar, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sóttthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi“ í flokki nr. 5. Vörumerkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 15.10.1992.

Hinn 12.11.1992 barst Einkaleyfastofunni bréf, dags. 09.11.1992, frá Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík, þar sem andmælt er skráningu merkisins DELTA WEST (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 926/1992, í nafni Delta hf., Reykjavíkurvegi 78, Hafnarfirði. Andmælin byggja á ákvæðum 2. og 3. mgr. 3. gr. og 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 með vísan til skráðs vörumerkis DELTA, nr. 190/1970, í eigu Pharmaco hf. (en Delta hf. er dótturfyrirtæki Pharmaco hf.) og til firmanafns andmælanda. Frekari rökstuðningur barst frá andmælanda með bréfi dags. 07.12.1992. Þar kemur fram að vörumerkið DELTA mun hafa verið notað í mörg ár fyrir vörur andmælanda. Andmælandi telur að skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 926/1992 muni brjóta í bága við þann rétt sem hann hafi öðlast með skráningu nr. 190/1970. Vörumerkin taki til sömu vörutegundar og „telja verður að hinn ríkjandi þáttur vörumerkis umsækjanda, sem er orð- og myndmerki, sé orðið DELTA og er því til staðar bæði hljóð- og sjónlíking, þar sem gera má ráð fyrir að það sem fyrst veki athygli almennings í merki umsækjanda sé einmitt orðið DELTA.“

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 17.11.1992. Með bréfi dags. 14.01.1993 var umsækjanda send greinargerð andmælanda og veittur frestur til 14.05.1993 til þess að skila inn athugasemdum vegna málsins.

Hinn 06.04.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umsækjanda, dags. sama dag. Umsækjandi andmælir í bréfi sínu rökstuðningi andmælanda um ruglingshættu með umræddum vörumerkjum. Umsækjandi telur ruglingshættu ekki vera til staðar. Merkin séu í útliti gerólík. Umsækjandi bendir ennfremur á að hér á landi séu skráð vörumerkin DELTA-CAST, nr. 384/1983, fyrir vörur í flokki nr. 5 og DELTA, nr. 271/1973, fyrir vörur í flokki nr. 9 „en sá flokkur tengist 10. flokki sem DELTA hf. á skrásettan sem vörumerki nr. 190/1970.“ Bæði þessi vörumerki hafi verið skráð eftir skrásetningu vörumerkisins DELTA, nr. 190/1970, án athugasemda frá andmælanda.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins DELTA WEST (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 926/1992, fyrir vörur í flokki nr. 5, með vísan til ruglingshættu við vörumerkið DELTA (orðmerki), nr. 190/1970, og firmanafnið DELTA hf.

Andmælin byggja á því að ruglingshætta muni skapast með vörumerkinu DELTA WEST (orð- og myndmerki) og vörumerkinu/firmanafninu DELTA, og því beri að hafna skráningu þess með vísan til 2. og 3. mgr. 3. gr. ásamt 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Bæði vörumerkin taka til lyfja svo augljóst er að vörulíking er til staðar, sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga.

Þegar meta skal hvort vörumerki séu það lík að það kunni að valda ruglingshættu hjá almenningi er það ávallt heildarmynd vörumerkjanna sem úrslitum ræður. Vörumerkið DELTA, nr. 190/1970, er orðmerki - samanstendur einungis af orðinu DELTA. Vörumerkið DELTA WEST, skv. umsókn nr. 926/1992, samanstendur af orðunum DELTA WEST, skrifað með fremur litlum hástöfum, undir mun stærri hring með svörtum þríhyrningi inni í. Ekki verður fallist á það með andmælanda að meginþungi vörumerkisins liggi í orðinu DELTA einu. Áherslan liggur vissulega á texta merkisins, sem er DELTA WEST, en ekki síður á mynd merkisins sem er mjög sérkennandi fyrir vörumerkið í heild sinni. Umsækjandi fær með skráningu vörumerkisins vernd á vörumerkinu í heild sinni. Ekki verður talið að vörumerki skv. umsókn nr. 926/1992 muni í heild sinni valda ruglingshættu gagnvart vörumerkinu DELTA nr. 190/1970. Ekki verður því fallist á að með skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 926/1992 verði gengið á þann rétt sem andmælandi hefur eignast með skráningu vörumerkis nr. 190/1970. Ekki verður heldur fallist á að skráning þess feli í sér skráningu á firma annars manns, sbr. 2. og 3. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna.

Ekki verður því talið að 2. eða 3. mgr. 3. gr. eða 4. eða 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi við hér.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins DELTA WEST (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 926/1992, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
G. H. Sigurgeirsson
Pósthólf 1337
121 Reykjavík