

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 16 /1999

Delta hf., Hafnarfirði.

gegn

Johnson & Johnson, USA.

Málsatvik:

Þann 22. september 1997 lagði G. H. Sigurgeirsson inn umsókn um skráningu á vörumerkinu DELTA-LITE (orðmerki), fyrir hönd Johnson & Johnson, USA. Umsóknin fékk númerið 1326/1997. Óskað var skráningar fyrir afsteypuborða til læknisfræðilegra nota í flokki nr. 5.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 1997.

Með bréfi, dags. 12. febrúar 1998, andmælti Árnason & Co. ehf. fyrir hönd Deltu hf., skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, DELTA (orðmerki), nr. 190/1970 sem skráð er meðal annars fyrir allar vörur í flokki nr. 5

Greinargerð andmælanda, dags. 17. febrúar 1998, var send umsækjanda og var honum veittur frestur til 23. júní 1998 til að skila inn skriflegri greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 28. maí 1998, var send andmælanda þann 8. júní 1998.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, DELTA-LITE, og hins skráða merkis andmælanda, DELTA, og vísar hann til 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 svo og 6. tl. 14. gr. sömu laga.

Andmælandi telur ótvírætt að orðið DELTA sé ríkjandi þáttur í orðmerkinu DELTA-LITE, en algengt sé að eigendur vörumerkja skeyti orðhlutanum LITE, sbr. LIGHT, aftan við vörumerki sín, með skírskotun til þess að um sé að ræða vöru sem sé á einhvern hátt "léttari" en önnur.

Andmælandi sé framleiðslufyrirtæki með lyf og skyldar vörur sem ætlaðar séu til læknisfræðilegra nota og sé með verulega hlutdeild í íslenskum markaði. Því telur hann skráningu á vörumerkinu DELTA-LITE fyrir vörur sem falla undir flokk nr. 5 vafalaust til þess fallna að villst verði á því merki og vörumerki hans.

Umsækjandi telur merkið DELTA-LITE ekki vera í ruglingshættu við merki andmælanda, DELTA. Bendir hann á að merkið DELTA-LITE eigi að auðkenna afsteypuborða til læknisfræðilegra nota í flokki nr. 5, og stangist þar með ekki á við lyfjaframleiðslu andmælanda.

Umsækjandi bendir á að merkið DELTA-LITE sé samsett úr tveimur orðum og ekki sé hægt að halda því fram að annað orðið sé meira ríkjandi í merkinu en hitt. Megináhersla merkisins sé á báðum orðunum og undirstriki bandstrikið það. Telur umsækjandi að orðið LITE þurfi ekki að skírskota til orðsins "light".

Umsækjandi bendir einnig á að hann eigi nú þegar skrásett hér á landi vörumerkið DELTA-CAST fyrir allar vörur í flokki nr. 5. Einnig bendir hann á skráningar nr. 426/1993 DELTA WEST fyrir vörur í 5. flokki, nr. 271/1973 DELTA fyrir flokk nr. 9, og nr. 162/1986 DELTANYNE fyrir allar vörur í flokki nr. 5.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins DELTA-LITE (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1326/1997 fyrir afsteypuborða til læknisfræðilegra nota í flokki nr. 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, DELTA (orðmerki), nr. 190/1970 sem skráð er meðal annars fyrir allar vörur í flokki nr. 5.

Eins og fram kemur í rökstuðningi umsækjanda á hann skráð vörumerkið DELTA-CAST hér á landi. Það var skráð fyrir vörur í flokki nr. 5 á árinu 1983, og fyrir vörur í flokki nr. 10 á árinu 1997. Skráningu þessa vörumerkis var ekki andmælt á sínum tíma, og henni hefur ekki verið hnekk.

Við mat á skráningarhæfi merkja ber að gæta þess að sambærileg tilvik séu leyst á grundvelli sömu sjónarmiða. Hins vegar ber að hafa í huga að tvö mál eru aldrei nákvæmlega eins. Því ber að sjálfsögðu að taka tillit til sambærilegra mála en hafa þó í huga að þau geti ekki verið bindandi við úrlausn þessa máls.

Við mat á því hvort að ruglingshætta sé með merkjum verður að meta í heild hvort að um sé að ræða vörulíkingu, sjónlíkingu, hljóðlíkingu, hvort að merking vörumerkjanna sé sú sama eða svipuð, og hvort að merki geti valdið villu um það frá hvaða aðila varan kemur.

Merki andmælanda, DELTA, er skráð meðal annars fyrir allar vörur í flokki nr. 5. Umsækjandi sækir um skráningu merkisins DELTA-LITE fyrir tilteknar vörur í flokki nr. 5. Ljóst er því að vörulíking er til staðar með merkjunum.

Andmælandi á skráð orðmerkið DELTA. Umsækjandi óskar eftir skráningu á vörumerkinu DELTA-LITE. Merki umsækjanda er skýrlega aðskilin tvö orð, DELTA og LITE, með bandstriki á milli. Fyrri hluti merkis umsækjanda er því nákvæmlega hinn sami og merki andmælanda. Þar sem að sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkis andmælanda byggist eingöngu á orðmerkinu DELTA verður að telja verulega hættu á því að almenningur geti ruglað umræddum merkjum saman.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins DELTA-LITE (orðmerki) skv. umsókn nr. 1326/1997 óheimil.

Ákvörðunarorð.

Skráningu merkisins DELTA-LITE (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1326/1997 er hafnað.

Reykjavík 29. september 1999,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.