

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 13 /1999

Leaf Sverige Aktiebolag, Svíþjóð.

gegn

Warner-Lambert Export Limited, Írlandi.

Málsatvik:

Þann 18. júlí 1997 lagði Örn Þór, hrl., inn umsókn um skráningu á vörumerkinu SORTIS (orðmerki), fyrir hönd Warner-Lambert Export Limited, Írlandi. Umsóknin fékk númerið 968/1997. Óskað var skráningar fyrir lyf til meðferðar á hjarta- og æðatruflunum og takmörkunar á kólesteróli í flokki nr. 5.

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

Með bréfi, dags. 12. febrúar 1998, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. fyrir hönd Leaf Sverige Aktiebolag, Svíþjóð, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, SOR-BITS (orðmerki), nr. 145/1973 sem skráð er fyrir allar vörur í flokkum nr. 5 og 30.

Andmælin voru send umsækjanda og honum veittur frestur til 11. maí 1998 til að skila inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst 6. maí 1998.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, SORTIS, og hins skráða merkis andmælanda, SOR-BITS. Merkin séu lík í sjón og lítill munur sé á þeim í framburði. Þau byrji bæði og endi á bókstafnum S, og fyrstu þrír stafirnir séu þeir sömu í báðum merkjunum. Merkin séu bæði tvö atkvæði, hafi sérhljóðana O og I í sömu röð, og hvorugt merkjanna hafi aðra sérhljóða. Telur andmælandi því að heildarmynd merkjanna sé mjög lík og ruglingshætta geti skapast á milli þeirra.

Umsækjandi telur ruglingshættu milli vörumerkjanna SOR-BITS og SORTIS ekki vera fyrir hendi. Telur hann merkin vera ólík bæði í sjón og framburði. Það eina sem sameiginlegt sé með merkjunum sé byrjun orðanna á SOR. Merkið SOR-BITS sé skráð í tveimur orðum með bandstriki á milli. Á umbúðum sé merkið teiknað í tveimur orðum án bandstriks, en með upphafsstöfum á orðunum Sor og Bits. Aðgreining merkjanna sé því slík að það geti ekki valdið ruglingi.

Umsækjandi vísar til 1. mgr. 1. tl. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um að vörulíking verði að vera til staðar ef telja á ruglingshættu vera með merkjum. Merki umsækjanda, SORTIS, sé skráð í flokki nr. 5 fyrir lyf til meðferðar á hjarta- og æðatruflunum og takmörkunar á kólesteróli. Sé lyfið aðeins selt í lyfjabúðum gegn framvísun lyfseðils frá lækni. Samkvæmt upplýsingum frá sænska sendiráðinu framleiði andmælandi aðeins hálstöflur, tyggigúmmí og sælgæti, en sé ekki lyfjaframleiðandi. Vörur andmælanda og umsækjanda séu því ekki seldar í sömu verslunum, og því geti ekki verið ruglingshætta með þeim.

Umsækjandi bendir á að vörumerkin ORBIT (orðmerki) nr. 390/1965, og Wrigley's ORBIT (myndmerki) nr. 130/1976, séu skráð hér á landi meðal annars fyrir tyggigúmmí. Umsækjandi telur að fyrst að ekki hafi verið talin ruglingshætta með vörumerkjunum ORBIT og SOR-BITS fyrir sömu vörur, sé ekki hægt að telja að merkið SORTIS sem sé skráð fyrir sérstætt lyf í 5 flokki, geti valdið ruglingshættu við merki andmælanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SORTIS (orðmerki), skráning nr. 1656/1997 fyrir lyf til meðferðar á hjarta- og æðatruflunum og takmörkunar á kólesteróli í flokki nr. 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, SOR-BITS (orðmerki), nr. 145/1973 sem skráð er fyrir allar vörur í flokkum nr. 5 og 30.

Merki andmælanda er skráð fyrir allar vörur í flokki nr. 5, og nær skráningin þar með líka yfir lyf. Umsækjandi óskar eftir skráningu á sínu vörumerki fyrir ákveðin lyf í flokki nr. 5. Það er því ljóst að vörulíking er til staðar.

Við mat á ruglingshættu með merkjum verður að líta til þess meðal annars hvort að merkin séu lík í sjón og í framburði. Merki umsækjanda og andmælanda byrja bæði á stöfunum SOR, en eru að öðru leyti ekki eins. Sömu þrír stafirnir koma fyrir í síðari hluta beggja merkjanna en þeim er ekki raðað upp á sama hátt. Hljóðlíking með merkjunum er því aðeins fyrir hendi hvað varðar upphaf merkjanna. Hvað varðar sjónlíkingu með merkjunum þá er merki umsækjanda sex stafa orð, SORTIS. Merki andmælanda er sjö stafa, og er skipt upp í tvö orð með bandstriki á milli, SOR-BITS. Skipting merkis andmælanda í tvö orð með bandstriki á milli er mjög sérkennandi fyrir merki hans, og því er ekki hægt að telja sjónlíkingu vera fyrir hendi með merkjunum. Það er því álit Einkaleyfastofunnar að þar sem að hvorki hljóðlíking né sjónlíking sé með merkjunum, þá sé ekki um ruglingshættu að ræða með merkjunum.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins SORTIS (orðmerki), nr. 1656/1997 heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins SORTIS (orðmerki) nr. 1656/1997 er heimiluð.

Reykjavík 9. ágúst 1999,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.