

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 12 /1999

Delta hf., Hafnarfirði.

gegn

Johnson & Johnson, USA.

Málsatvik:

Þann 18. október 1996 lagði G. H. Sigurgeirsson inn umsókn um skráningu á vörumerkinu DELTA-FORM (orðmerki), fyrir hönd Johnson & Johnson, USA. Umsóknin fékk númerið 1257/1996. Óskað var skráningar fyrir afsteypuresín og afsteypuborða til læknisfræðilegra nota í flokki nr. 5, og bæklunarvörur, þ.e. stoðir til læknisfræðilegra nota í flokki nr. 10.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. mars 1997.

Með bréfi, dags. 15. maí 1997, 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 fyrir vörur í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 32 og 33.

Greinargerð andmælanda, dags. 18. júní 1997, var send umsækjanda og var honum veittur frestur til 18. október 1997 til að skila inn skriflegri greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 14. október 1997, var send andmælanda og honum veittur frestur til 5. janúar 1998 til að koma með frekari athugasemdir. Athugasemdir andmælanda bárust 5. janúar 1998 og var umsækjanda veittur frestur til 5. mars 1998 til að koma með frekari athugasemdir. Athugasemdir umsækjanda bárust 14. janúar 1998.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, DELTA-FORM, og hins skráða merkis andmælanda, DELTA. Andmælandi sé framleiðslufyrirtæki með lyf og vörur til læknisfræðilegra nota, og með umtalsverða markaðshlutdeild á íslenskum markaði.

Andmælandi telur að megináherslan í merkinu DELTA-FORM liggi á orðinu DELTA, þar sem að síðari hluta vörumerkisins, FORM, skorti sérkenni skv. 13. gr. vörumerkjalaga, auk þess að vera lýsandi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna í flokkum nr. 5 og 10. Því telur hann að um sé að ræða samhljóða vörumerki fyrir sömu vöruflokka.

Umsækjandi telur merkið DELTA-FORM ekki vera í ruglingshættu við merki andmælanda DELTA. Merkið DELTA-FORM sé samsett úr tveimur orðum, og því sé ekki hægt að segja að það sé samhljóða merkinu DELTA eins og andmælandi haldi fram. Einnig telur hann að orðið FORM sé ekki lýsandi fyrir vörur þær sem því er ætlað að auðkenna.

Umsækjandi andmælir þeirri fullyrðingu andmælanda að megináherslan í merkinu DELTA-FORM sé á orðinu DELTA. Megináherslan í merkinu sé á báðum orðunum, og undirstriki bandstrikið það. Það að merki umsækjanda sé samsett úr orðunum DELTA og FORM með bandstriki á milli geri það að verkum að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi með umræddum merkjum.

Þá bendir umsækjandi á að hann eigi þegar skráð hér á landi vörumerkið DELTA-CAST fyrir vörur í flokki nr. 5. Einnig bendir hann á skráninguna DELTA WEST í eigu Delta West Pty Ltd., fyrir vörur í flokki nr. 5, en andmælandi hafi andmælt þeirri skráningu og Einkaleyfastofan úrskurðað umsækjanda í vil í apríl 1993. Þá bendir umsækjandi á skráningarnar DELTA fyrir vörur í flokki nr. 9, og DELTANYNE fyrir vörur í flokki nr. 5.

Andmælandi ítrekar þá skoðun sína að orðið DELTA sé ríkjandi þáttur í merkinu DELTA-FORM.

Hvað varði skráningu merkisins DELTA WEST telur andmælandi að ákvörðun vörumerkjaskrárritara hafi byggst á því að annars vegar var um orðmerki að ræða, en hins vegar orð- og myndmerki. Áhersla lægi á texta merkisins DELTA WEST, en ekki síður á mynd þess sem væri mjög einkennandi fyrir vörumerkið í heild sinni.

Hvað varði skráningu merkisins DELTA-CAST fyrir vörur í flokki nr. 5, þá eigi sömu rök við og varðandi merkið DELTA-FORM, andmælandi telur að merkið hafi í raun verið óskráningarhæft og geti því ekki talist hafa fordæmisgildi. Það hafi verið yfirsjón andmælanda að hafa ekki andmælt þeirri skráningu á sínum tíma.

Hvað varði skráningu merkisins DELTA fyrir vörur í flokki nr. 9, telur andmælandi ekki vera um vörulíkingu að ræða og þar af leiðandi ekki hættu á ruglingi á milli þess merkis og merkis síns.

Hvað varði skráningu merkisins DELTANYNE fyrir vörur í flokki nr. 5 þá telur andmælandi að mun minni ruglingshætta sé á milli merkjanna DELTA og DELTANYNE, heldur en á milli merkjanna DELTA og DELTA-FORM. Andmælandi bendir einnig á að þótt hann hafi kosið að andmæla ekki skráningu merkisins DELTANYNE, hafi hann ekki afsalað sér rétti sínum til að andmæla þeim skráningum sem hann telur að brjóti í bága við rétt sinn.

Umsækjandi ítrekar að hann eigi skráð merkið DELTA-CAST fyrir vörur í flokki nr. 5, og að ekki hafi verið um nein mistök að ræða við þá skráningu eins og andmælandi vilji gefa í skyn. Það að andmælandi skyldi ekki andmæla þeirri skráningu sé alfarið á hans ábyrgð.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins DELTA-FORM (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1257/1996 fyrir afsteypuresín og afsteypuborða til læknisfræðilegra nota í flokki nr. 5, og bæklunarvörur, þ.e. stoðir til læknisfræðilegra nota í flokki nr. 10. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, DELTA (orðmerki), nr. 190/1970 sem skráð er fyrir vörur í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 32 og 33.

Eins og fram kemur í rökstuðningi aðila á umsækjandi 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 hnekkkt.

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 flokkum nr. 5 og 10. Umsækjandi sækir um skráningu merkisins DELTA-FORM fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 5 og 10. Ljóst er því að vörulíking er til staðar með merkjunum.

Andmælandi á skráð orðmerkið DELTA. Umsækjandi óskar eftir skráningu á vörumerkinu DELTA-FORM. Merki umsækjanda er skýrlega aðskilin tvö orð, DELTA og FORM, með bandstriki á milli. Fyrri hluti merkis umsækjanda er því nákvæmlega hinn sami og merki andmælanda. Þar sem að 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-FORM (orðmerki) skv. umsókn nr. 1257/1996 óheimil.

Ákvörðunarorð.

Skráningu merkisins DELTA-FORM (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1257/1996 er hafnað.

Reykjavík 9. ágúst 1999,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.