

Ákvörðun Einkaleyfastofu
í andmælamáli
nr.17/1997
Takeda Chemical Industries Ltd.

gegn

Omega Farma ehf.

Málsatvik:

Þann 27. september 1996 lagði Omega Farma ehf., inn umsókn um skráningu á vörumerkinu LANSER (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 1148/1996. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki nr. 5. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. nóvember 1996.

Með bréfi, dags. 17. janúar 1997, andmæltu Sigurjónsson & Thor ehf., fyrir hönd Takeda Chemical Industries Ltd, Japan, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráningu nr. 500/1993 LANZO sem er í eigu andmælanda.

Með bréfi, dags. 20. janúar 1997, andmælti Austurbakki hf., skráningu merkisins. Andmælin voru byggð á ruglingshættu við vörumerkjaumsókn nr. 1093/1996, LANSAP, sem er í eigu andmælanda. Þrátt fyrir tilmæli Einkaleyfastofunnar barst engin greinargerð frá Austurbakka hf. Bréf þeirra frá 20. janúar 1997 geta ekki talist rökstudd andmæli líkt og áskilnaður er gerður um í 3. mgr. 20. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Því er ekki unnt að taka afstöðu til mótmæla þeirra í máli þessu.

Greinargerð andmælanda, Sigurjónssonar & Thor ehf., barst þann 14. febrúar 1996 og greinargerð umsækjanda þann 16. júní s. á.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi telur að um ruglingshættu á milli merkjanna þurfi ekki að fjölyrða. Bæði orðin séu tveggja atkvæða orð. Þau byrja bæði á „LAN“ og fjórði stafurinn í merki andmælanda sé „Z“ en „S“ í merki umsækjanda, en báðir þessir stafir eru eins í framburði. Fimmti stafur beggja sé sérhljóði. Framangreint geri það að verkum að bæði merkin séu nánast eins í sjón og framburði. Því er þess krafist að skráningu á merkinu LANSER samkvæmt umsókn nr. 1148/1996 verði hafnað.

Umsækjandi telur að ekki sé um ruglingshættu að ræða því að merkin séu það ólík. LANSER hafi verið tekið á Sérlyfjaskrá 1. janúar 1997 og markaðssett frá sama tíma undir því heiti. LANSER er notað fyrir lyf er inniheldur virka efnið Lansoprazol og séu fyrstu fjórir stafirnir teknir þaðan. LANSER er því myndað líkt og algengt er með lyfjaheiti á Sérlyfjaskrá, að það vísar að hluta til virka lyfjaefnisins. Tekið skuli fram að LANSER og LANZO séu samsvarandi lyf, þ.e. innihaldi sama virka lyfjaefnið. Heildaráhrif merkjanna sé ekki með þeim hætti að sérfræðingar geti villst á þeim, en þessi lyf séu eingöngu afgreidd af fagfólki til þeirra er lyfin nota.

Niðurstaða:

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

Í máli þessu er deilt um hvort heimila skuli skráningu vörumerkisins LANSER, skv. umsókn nr. 1148/1996, fyrir vörur í flokki nr. 5, vegna ruglingshættu við vörumerkið LANZO.

Þar sem sótt er um skráningu fyrir vörur í flokki 5 er ljóst að um er að ræða vörulíkingu með merkjunum.

Bæði merkin byrja á sömu þremur bókstöfunum og telja verður að fjórði bókstafur beggja „Z“ og „S“ séu líkir, bæði í sjón og framburði. Hinsvegar eru endingar merkjanna mjög ólíkar. Merki umsækjanda endar á stöfunum „ER“ en merki andmælanda á stafnum „O“.

Bæði merkin eru stutt, þ.e. merki umsækjanda er sex bókstafir og merki andmælanda er fimm stafir. Slíkt verður að hafa í huga þegar meta á hættuna á að villst verði á merkjunum í sjón.

Telja verður að þótt merkin séu um margt líkt þá sé ekki veruleg hættu á ruglingi þegar haft er í huga hversu stutt þau eru og hve ending þeirra er ólík. Sama á við varðandi hljóðlíkinguna. Þar gerir ólík ending þeirra það að verkum að ekki verður talin hættu á ruglingi.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum og því eru ekki skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins LANSER (orðmerki), skv. umsókn nr. 1148/1996, er heimiluð.

Reykjavík 3. október 1997.

Bjarni Eiríksson, lögfr.