

Örn Þór hrl.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:
430-93/81

Dagsetning:
07.12.1993

MÁL:

Andmæli Arnar Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík, í nafni Warner-Lambert Company, Bandaríkjunum,

gegn

skráningu vörumerkisins NYCOSOL (orðmerki), sbr. umsókn nr. 81/1993, frá Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, í nafni NYCOMED DAK A/S, Lergravsvej 59, DK-2300 København S, Danmörku.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 02.02.1993 tilkynnti Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík, til skráningar vörumerkið NYCOSOL (orðmerki) í nafni NYCOMED DAK A/S, Lergravsvej 59, DK-2300 København S, Danmörku. Umsóknin er nr. 81/1993. Óskað var skráningar fyrir flokka nr. 1 og 5. Merkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 25.03.1993.

Með bréfi dags. 24.05.1993, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík, skráningu vörumerkisins í nafni Warner-Lambert Company, Bandaríkjunum.

Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, NICONIL (orðmerki), nr. 313/1990, sem er skráð fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki nr. 5. Hinn 31.08.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umboðsmanns andmælanda, dags. 30.08.1993. Umboðsmaður andmælanda bendir á í greinargerð sinni að umrædd vörumerki séu bæði sjö stafa og fyrri hluti merkjanna sé nánast sá sami. Að mati umboðsmanns nægja ólíkar endingar merkjanna ekki til þess að aðgreina þau. Með vísan til þessa og vörulíkingar gerir umboðsmaður andmælanda þá kröfu að skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 81/1993 verði synjað.

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 25.05.1993. Greinargerð var síðan send með bréfi dags. 01.09.1993 og honum veittur frestur til athugasemda til 01.01.1994. Hinn 08.09.1993 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umboðsmanns umsækjanda, dags. 07.09.1993. Þar er því mótmælt að ekki sé heimilt að skrá vörumerki skv. umsókn nr. 81/1993. Umboðsmaður telur merkin ekki lík; hvorki í sjón, heyrn né merkingu, og því sé ekki lagaheimild til þess að hafna skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 81/1993.

Hinn 08.09.1993 var mál þetta tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi gagna og var aðilum málsins kynnt að svo yrði gert með bréfi dags. þann dag.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins NYCOSOL (orðmerki), skv. umsókn nr. 81/1993, með vísan til ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, NICONIL (orðmerki), nr. 313/1990.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 er óheimilt að skrá vörumerki „...ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu...“.

Við mat á ruglingshættu vörumerkja verður að meta vörumerkin í heild sinni. Þrátt fyrir að fyrri hluti umræddra vörumerkja sé mjög líkur í sjón og heyrn þá er seinni hluti merkjanna það ólíkur, og sterkt sérkennandi fyrir merkin í heild sinni, að ekki verður talin hætta á því að merkjunum verði ruglað saman.

Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar, að skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé ekki fullnægt hér og skráning vörumerkis nr.313/1990 geti ekki komið í veg fyrir skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 81/1993.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins NYCOSOL (orðmerki), skv. umsókn nr. 313/1990, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Sigurjónsson & Thor hf.
Skólavörðustíg 16, Reykjavík.