



# Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Árnason & Co.  
Höfðabakka 9  
112 Reykjavík

Tilv. yðar: V91-2327  
Tilv. vor: 430-91/269

Dags. 26.05.1992

## MÁL:

Andmæli Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík f.h. Lýsis hf.,  
Grandavegi 42, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins BIOMEGA (orðmerki), sbr. umsókn nr.  
269/1991, frá Ómega farma hf., Vesturgötu 54, Reykjavík.

## ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

### MÁLSATVIK:

Hinn 22.03.1991 tilkynnti Ómega farma hf., Vesturgötu 54, Reykjavík  
til skráningar vörumerkið BIOMEGA (orðmerki). Umsóknin er nr.  
269/1991. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokk nr. 5. Vörumerkið var  
birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 27.06.1991.

Með bréfi dags. 10.07.1991, sem barst Einkaleyfastofunni sama dag,  
var skráningu merkisins andmælt af Árnason & Co., Höfðabakka 9,  
Reykjavík f.h. Lýsis hf. Grandavegi 42, Reykjavík.

Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, OMEGA-3 (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 624/1986, fyrir vörur í flokk nr. 5, með vísan til 3. og 14. gr. laga um vörumerki nr. 47/1968 (vml.)

Hinn 01.10.1991 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda, dags. sama dag. Þar kemur fram að andmælandi telur að skráning vörumerkisins BIOMEGA (orðmerki), skv. umsókn nr. 269/1991, myndi ótvírætt brjóta í bága við rétt þann sem hann hafi öðlast með skráningu nr. 624/1986. Vörumerkin taki til sama vöruflokks og séu mjög lík og því um verulega ruglingshættu að ræða.

Hinn 01.10.1991 var tilkynnanda ritað bréf og honum veittur frestur til 01.02.1992 til að skila inn greinargerð.

Hinn 14.01.1992 barst greinargerð frá tilkynnanda, dags. 09.01.1992. Tilkynnandi telur í greinargerð sinni að skráning vörumerkisins OMEGA-3 (orð- og myndmerki) nr. 624/1986 veiti eiganda þess einungis vernd á útliti merkisins en ekki texta. Því til stuðnings er vísað til bréfs Einkaleyfastofunnar dags. 31.05.1990. Í greinargerðinni segir síðan: „Þótt Lýsi hf. hafi fengið skráð vörumerkið „OMEGA-3“ sem myndmerki teljum við að ekki sé hægt að eigna einhverjum samheitið OMEGA-3 þar sem það er eingöngu lýsandi fyrir ákveðin efnafræðileg sambönd. OMEGA-3 er viðurkennt samheiti á ákveðnum fitusýrum og er þannig notað í fagritum og almennum upplýsingum um allan heim. Það er ljóst að ekki er t.d. mögulegt að skrá vörumerkið „VITAMIN -B“ en þetta er ágætt dæmi um samheiti sem eru lýsandi fyrir ákveðin efnafræðileg sambönd.“ Tilkynnandi telur þar fyrir utan vörumerki þessi það ólík að ruglingshætta geti ekki verið til staðar.

Bréf það frá Einkaleyfastofunni, dags. 31.05.1990, er tilkynnandi vísar til í greinargerð sinni varðar umsókn nr. 254/1990 um skráningu vörumerkisins ÓMEGA (orð- og myndmerki). Þar segir m.a. orðrétt: „Fyrirliggjandi upplýsingar fela það í sér að einkaréttur á vörumerkjum, sem ætluð eru til að auðkenna vörur, sem innihalda fjölmættaðar fitusýrur, nær ekki til orða eða orðasambanda sem eingöngu eða með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna samheiti fyrir þessar fitusýrur.

Þar sem orðasambandið „omega-3“ er ekki með beinum orðum undanskilið vörumerkjavernd í skráningu þeirri sem talin var standa í vegi fyrir birtingu merkis yðar, þykir rétt að láta hið sama gilda um merkið yðar.

Eigi að síður er ljóst að í báðum tilvikum takmarkast verndin við útlit merkjanna, sbr. ákvæði 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga.“

Hinn 5. mars 1992 barst vörumerkjaskráritara frá umboðsmanni andmælanda afrit skráningarskírteinis vegna skráningar merkisins OMEGA-3 (orð- og myndmerki) í Svíþjóð. Merkið er þar skráð með þeirri takmörkun að skráningin veitir ekki einkarétt á textanum í merkinu.

## **NIÐURSTAÐA:**

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

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki verður að hafa næg sérkenni til að bera til þess að vera aðgreiningarhæft. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna tegund vörunnar eða ástand skal ekki telja nægjanlegt sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Í 1. mgr. 15. gr. vml. kemur fram að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær eigi til þeirra hluta merkis, sem eigi er heimilt að skrá eina sér.

Omega-3 er safnheiti yfir ákveðna efnabyggingu fitusýra sem aðallega finnst í fiskolíu eða fiskifeiti. Hvorki er heimilt að veita einum aðila einkarétt á að nota slíkt heiti né yrði heitið Omega-3 talið hafa nægjanlegt sérkenni til þess að fást skráð eitt sér sem orðmerki, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Vernd skráningar nr. 624/1986 takmarkast við útlit merkisins og er það í samræmi við niðurstöðu skráningaryfirvalda í Svíþjóð. Ekki verður talið að ruglingshætta geti verið til staðar með útliti þess merkis og orðmerkisins BIOMEGA, skv. umsókn nr. 269/1991.

Með vísan til ofanritaðs getur hvorki 3. né 14. gr. vml. átt við hér.

## **ÞVÍ ÁKVARÐAST:**

Skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 269/1991 er heimiluð.

---

Elly K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent til:  
Ómega farma hf.  
Kársnesbraut 108  
200 Kópavogur