

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara

nr. 3/1997

Kali-Chemie Pharma GmbH, Þýskalandi

gegn

Schering Corporation, Bandaríkjunum

Málsatvik

Þann 13. júlí 1995 lagði Faktor Company, fyrir hönd Schering Corporation, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu TEMOXOL (orðmerki). Umsókninni var gefið númerið 866/1995. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki nr. 5. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20. október 1995.

Með bréfi, dags. 19. desember 1995, andmælti Ólafur Ragnarsson, fyrir hönd Kali-Chemie Pharma GmbH, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að ruglingshætta sé með merkinu og merki andmælanda MOXOL, (orðmerki), skráning nr. 593/1992 sem skráð er fyrir vörur í flokki nr. 5.

Greinargerð andmælanda barst samhliða andmælum hans dags. 19. desember 1995. Þann 23. apríl 1996 barst síðan bréf frá Faktor Company þess efnis að umbjóðendur þeirra hefðu ekki hug á að halda uppi vörnum í máli þessu.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur vörulíkingu augljósa þar sem bæði merkin eiga að auðkenna vörur í flokki nr. 5. Þá tekur hann fram að bæði merkin endi á „ol“ en það segir andmælandi að gefi til kynna að í viðkomandi efni séu alkóhólhópar í sameindum þess. Andmælandi bendir einnig á stafina „mox“ sem eru í báðum merkjunum, en þá telur hann líklega vera skammstafanir fyrir tiltekið efni eða efnablöndu sem sé sú sama í báðum merkjunum. Því sé um skyld efni að ræða.

Varðandi hljóðlíkingu tekur andmælandi fram að orðmerkin séu nánast eins, eini munurinn sé að stafirnir „te“ séu ekki í hinu skráða merki. Framburðurinn sé nánast sá sami.

Sjónlíkingu telur andmælandi vera verulega. Eini munurinn séu ofangreindir tveir bókstafir þ.e. „te“.

Varðandi merkingu merkjanna vísar andmælandi í það sem fyrr er sagt varðandi vörulíkingu.

Andmælandi bendir líka á að í báðum tilfellum sé um að ræða orðmerki. Sérkennandi hluta umsóknar nr. 866/1995 telur andmælandi vera „moxol“, en stafirnir „te“ séu veikur hluti merkisins. Þá bendir andmælandi á að heildarsvipur merkjanna sé mjög líkur, annað merkjanna sé 7 bókstafir en hitt 5 bókstafir.

Að lokum bendir andmælandi á að við mat á ruglingshættu í máli þessu beri að fara eftir því hvort almenningur geti villst á merkjunum en ekki hvort sérfræðingar geti villst á þeim.

Niðurstaða

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

Í máli þessu er deilt um hvort heimila eigi skráningu vörumerkisins TEMOXOL, umsókn nr. 866/1996, fyrir allar vörur í flokki nr. 5, með vísan til ruglingshættu við skráð merki andmælanda MOXOL (orðmerki), nr. 593/1992, fyrir allar vörur í flokki nr. 5.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 er óheimilt að skrá vörumerki „... ef villast má þeim og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent, og er enn notað hér.“

Bæði vörumerki umsækjanda og andmælanda eiga auðkenna vörur í flokki nr. 5. Vörulíking er því fyrir hendi.

Merkin eru um margt mjög áþekk, þannig er seinni hluti merkis umsækjanda sá sami og merki andmælanda þ.e. „moxol“ og fallast má á með andmælanda að hann sé jafnframt einkennandi hluti vörumerkis umsækjanda.

Hið eina sem greinir merki umsækjanda frá merki andmælanda er forskeytið „te“. Forskeytið „te“ verður hinsvegar að teljast veikari hluti merkisins „temoxol“ og því verður framburður beggja áþekkur og hljómlíking allmikil.

Andmælandi telur að sjónlíking sé með merkjunum. Merki umsækjanda sé 7 stafa orð en merki andmælanda hafi að geyma 5 bókstafi. Miðað við að tveir fyrstu stafirnir eru ekki þeir sömu og fjöldi stafa í merkjunum er ekki hinn sami, þá verður ekki fallist á sjónarmið andmælanda að sjónlíking sé það mikil að hætta sé á ruglingi.

Andmælandi telur að líta eigi til þess, hvort hætta sé á almenningur geti villst á merkjunum, en ekki hvort sérfræðingar geti villst á þeim. Til þess er að líta að bæði merki umsækjanda og andmælanda eru fyrir allar vörur í flokki 5. Ekki hafa verið lögð fram nein gögn er segja til um hvort um sé að ræða lyfseðilskyld lyf eða vöru er almenningur getur nálgast hindrunarlaust. Því verður að fallast á það sjónarmið andmælanda að matið á ruglingshættu eigi að miðast við hvort almenningur geti villst á merkjunum.

Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar að vörumerkin séu það lík að valdi muni hættu á ruglingi hjá almenningi og því séu skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Vegna mikilla anna vörumerkjaskrárritara hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

Ákvörðunarorð.

Skráningu TEMOXOL skv. umsókn nr. 866/1995, fyrir vörur í flokki nr. 5, er hafnað.

Reykjavík 15. janúar 1997.

Bjarni Eiríksson, lögfr.