

RESUMÉ:**AN 1999 00029 - HYPOINT <w> -VA 1996 00266**

Patentdirektoratet afslog registrering af det ansøgte ordmærke HYPOINT under henvisning til forveksling med det tidligere registrerede ordmærke HYPO. Patentankenævnet omgjorde dette afslag, da Nævnet fandt, at HYPOINT i Danmark ville blive udtalt på engelsk, mens det modholdte mærke HYPO ville blive udtalt på dansk. Risikoen for forveksling var derfor endnu mindre i Danmark end i engelsktalende lande, som USA og Canada, hvor mærkerne sameksisterer.

KENDELSE:

År 2000, den 28. marts afsagde Patentankenævnet

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann, Finn Mikkelsen)

kendelse i sagen **AN 1999 00029**

Klage fra

Becton Dickinson and Company, USA,
v/Budde, Schou & Ostenfeld A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 27. april 1999 vedrørende varemærkeansøgning VA 1996 00266 for
HYPOINT <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet finder, at det ansøgte ordmærke HYPOINT i Danmark vil blive udtalt på engelsk ("hejpoint"), mens det modholdte mærke HYPO vil blive udtalt på dansk. Der vil derfor i Danmark være endnu mindre risiko for forveksling mellem de to mærker

end i engelsktalende lande, som USA og Canada, hvor mærkerne sameksisterer. Sagen skal herefter tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på registrering

Herefter bestemmes:

Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på registrering af det ansøgte mærke.

Sagens baggrund:

Den 15. januar 1996 indleverede Becton Dickinson and Company, USA, v/ Ostenfeld Patentbureau, en ansøgning om registrering af varemærket HYPOINT <w> for varer i klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter.

Ved brev af 9. februar 1996 oplyste Patentdirektoratet, at mærket ikke umiddelbart kunne registreres, da det kunne forveksles med varemærke registreret under VR 1990 00659 HYPO <w>.

Efter en række fristforlængelser forespurgte ansøger i brev af 10. februar 1997, om ansøgningen kunne accepteres, såfremt ansøgningen blev begrænset til at omfattet "injectionssprøjter med injectionsvædske, ikke dentale formål".

Dette afslog i brev fra direktoratet af 28. februar 1997.

Efter yderligere fristforlængelser med henblik på at opnå enten yderligere begrænsning af varemærket eller samtykke, fik ansøgeren en sidste frist i direktoratets brev af 3. marts 1999. Da denne ikke overholdtes, afsloges ansøgningen den 27. april 1999.

Denne afgørelse har klageren den 27. juni 1999 indbragt for Patentankenævnet med påstand om omgørelse.

I klagebegyndelse af 26. juli 1999 anføres

- at Patentdirektoratet ikke burde have modholdt varemærket HYPO, og

- at ansøgers varemærke HYPOINT ikke er forveksleligt med varemærket HYPO.

Til støtte herfor fremførtes, at det modholdte varemærke HYPO er registreret for

"tandkanyler, intraossøse kanyler og sprøjter i klasse 10. Desuden betyder HYPO på engelsk indsprøjtning, kanyle, hvorfor mærket er deskriptivt og udelukkende tjener til at angive de varer mærket er registreret for. Varemærket burde derfor ifølge klager ikke have været registreret og i hvert til fald ikke modholdt klagers mærke HYPOINT. Da mærket HYPO imidlertid er blevet modholdt, gør klager gældende, at det ikke er forveksleligt med HYPOINT dels pga. forskellig længde på ordet, dels pga. af den forskellige udtale, idet HYPOINT udtales "high point", mens det modholdte mærke udtales "hypo".

Patentdirektoratet har den 16. august 1999 afgivet følgende udtalelse:

" Sagsbehandlingen for Patentdirektoratet vedrørte alene spørgsmålet om forvekslelighed mellem de to mærker, herunder hvorvidt en af ansøger foreslået begrænsning var tilstrækkelig til at frafalde modholdet. Ansøger anførte endvidere, at mærkerne sameksisterede i en række lande, men dette blev ikke dokumenteret under ansøgningens behandling, på trods af en række fristforlængelser.

Det sidste argument er gentaget over for ankenævnet, men ses heller ikke nu at være dokumenteret, og bør derfor ikke tillægges vægt. Endvidere er det klagerens opfattelse, at det modholdte mærke mangler særpræg. Det er dog direktoratets opfattelse, at den betydning af mærket HYPO, som der henvises til, næppe er så kendt i Danmark, at mærket vil blive opfattet som beskrivende for de af registreringen omfattede varearter.

Der er derfor tale om to særprægede mærker, der efter direktoratets opfattelse vil blive udtalt med en fremmed sprogtoner. Da mærkerne har de 4 første bogstaver og herunder den første stavelse til fælles, er det vores opfattelse, at mærkerne er forvekslelige. Vi kan her henvise til ankenævnets afgørelser nævnt i Kom-VML p. 128, 2. afsnit.

Vi skal derfor henstille til ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes."

Hertil har klageren i brev af 22. september 1999 anført:

"Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sit høringssvar at den – i daglig tale – engelske betydning af HYPO ikke er så kendt i Danmark, at mærket vil blive opfattet som beskrivende for de af registreringen omfattede varearter.

Hertil skal vi understrege, at varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2, bestemmer, at et varemærke mangler særpræg, hvis det udelukkende består af angivelser, som i

daglig sprogbrug udgør en sædvanlig betegnelse for varen. I varemærkeloven med kommentarer, s. 99, er begrebet "i daglig sprogbrug" præciseret som ikke kun omfattende forbrugerne "...i en bred kreds, men... også blot...daglig sprogbrug inden for en bestemt fagkreds".

Vi skal i denne forbindelse bemærke, at de fagkredse, der typisk anvender eller sælger kanyler og sprøjter, såsom læger, tandlæger samt farmaceuter, erhverver en meget stor del af deres faglige viden fra engelsksproget litteratur og engelsksprogede seminarer og konferencer, hvorfor almindeligt anvendte engelske termer for kirurgiske og medicinske instrumenter og artikler udgør daglig sprogbrug for disse. Ydermere fastholder Patent- og Varemærkestyrelsen, at det var korrekt at modholde varemærket HYPO, idet styrelsen gør gældende at både varemærket HYPO og varemærket HYPOINT er to særprægede mærker, som vil blive udtalt med en fremmed sprogtone.

Imidlertid skal vi henvise til, at ordet HYPO indgår som præfiks i en del danske ord såsom hypotese, hypokondri og hypotek, hvorfor det er vor opfattelse, at den almindelige dansker vil læse og udtale varemærket HYPO på dansk, hvorimod den almindelige dansker, på grund af den engelske suffiks POINT i varemærket HYPOINT, vil læse og udtale dette mærke på engelsk. Selv hvis det antoges, at varemærket HYPO havde fornødent særpræg, er det derfor vores opfattelse, at varemærkerne HYPO og HYPOINT ikke er forvekslelige.

Desuden anfører Patent- og Varemærkestyrelsen, at den omstændighed at mærkerne HYPO og HYPOINT sameksisterer i mange lande ikke bør tillægges vægt, idet ansøger ikke har indsendt dokumentation herfor.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at ansøgers varemærke HYPOINT og det modholdte varemærke HYPO sameksisterer i Benelux, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Canada og USA, og vi vedlægger dokumentation herfor to worldwide screeningsrapporter, hvori vi har fremhævet disse registreringer, bilag 1."

