

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 5/2001

Societe anonyme Des Eaux Minerales D'EVIAN, Evian, Frakklandi

gegn

Astra Aktiebolag, Svíþjóð

Málsatvik

Þann 28. maí 1999 lagði Sigurjónsson & Thor, ehf., fyrir hönd Astra Aktiebolag, Svíþjóð, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu FREVIAN (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1477/1999. Óskað var skráningar fyrir lyfjablöndur og efni í flokki nr. 5.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. september 1999.

Með bréfi, dags. 19. nóvember 1999, andmælti A&P Árnason ehf., fyrir hönd Societe Anonyme Des Eaux Minerales D'EVIAN, Evian, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, EVIAN (orð- myndmerki), skv. alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 696812 sem skráð er m.a. fyrir ýmsar vörur í flokki 5, þ.m.t. vörur til læknisfræðilegra og lyfjafræðilegra nota.

Greinargerð andmælanda, dags. 20. desember 1999, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 29. apríl 2000 til að skila inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda er barst 27. janúar 2000 var send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, FREVIAN, og hins skráða merkis andmælanda, EVIAN.

Andmælandi bendir á að samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala nr. 45/1997 sé óheimilt að skrá vörumerki hér á landi ef villast má á merkinu og vörumerki sem notað hefur verið hér á landi og er enn notað hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir einnig á að samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna sé óheimilt að skrá vörumerki hér á landi, ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma er umsókn um skráningu er lögð inn.

Andmælandi tekur fram að merki umbjóðanda hans, EVIAN, sé m.a. skráð fyrir „lyfjablöndur“ í flokki 5. Telur andmælandi það vafalaust að ruglingshætta sé til staðar með vörumerkjunum EVIAN / FREVIAN, þar sem sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé fyrir hendi og telur að vörumerkið EVIAN sé heimsfrægt vörumerki og njóti því aukinnar réttarverndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjaganna og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar.

Þá tekur andmælandi fram að hann hafi lagt fram gögn er sýni fram á notkun vörumerkis hans, m.a. fyrir tiltekna vörur í flokki nr. 3 og bendir á að vörulíking geti verið með með flokkum 3 og 5.

Umsækjandi telur að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi með merki hans og merki andmælanda og bendir á að þegar metið er hvort ruglingshætta sé með merkjum verði að bera saman merkin í heild, þar sem það sé heildarmynd merkjanna sem skipti máli við mat á ruglingshættu.

Umsækjandi bendir á að merki andmælanda sé í lit. Um sé að ræða mynd af snævipöktum fjöllum þar sem skuggahliðar þeirra sjást og ofan fjalla sé bleikur eða rauðleitur himinn. Rauðbleiki liturinn sé einnig neðst í merkinu. Við fjallsræturnar standi orðið evian með skærrauðum stöfum. Umsækjandi bendir á að skráning merkisins í lit takmarki vernd merkisins og það sé mat fræðimanna að mikið þurfi að koma til svo að ruglinghætta verði talin vera fyrir hendi á milli tveggja myndmerkja sem skráð séu í lit nema litir merkjanna séu nákvæmlega eins. Hann bendir á að af

Þessum sökum hafi litirnir í merki andmælanda þýðingu við mat á ruglingshættu milli þessara tveggja merkja, þar sem merki andmælanda sé sett saman úr áberandi litum sem mynda andstæður, þ.e. annars vegar eldrauðir stafir í orðhluta merkisins og hins vegar snævipakin fjöll og dökkar skuggahliðar þeirra. Umsækjandi telur það án efa að þessir sterku litir hafi mikil áhrif á það hvaða mynd verði eftir í huga neytandans þegar hann hefur séð merkið.

Umsækjandi bendir á að merki hans sé einfalt orðmerki og að neytandinn dragi ekki þá ályktun þegar hann sjái merki andmælanda að einhver tengsl séu á milli merkjanna, hvorki hvað varðar framleiðslu né uppruna vörunnar sem auðkennd sé með merkjunum.

Umsækjandi telur að þegar fullyrt sé í greinagerð andmælanda að sjónlíking sé með merkjunum, hafi verið horft fram hjá þeirri staðreynd að annað merkið sé myndmerki í lit og hitt orðmerki og tekur fram að hann geti ekki fallist á að sjónlíking sé fyrir hendi með þessum tveimur merkjum.

Þá telur umsækjandi að hljóðlíking sé ekki með FREVIAN og EVIAN eins og haldið sé fram af hálfu andmælanda. Höfuðáherslan sé á fyrsta atkvæði í merki umsækjanda eða FRE og að bókstafurinn R skeri sig úr í framburði og komi í veg fyrir hljóðlíkingu milli merkjanna. Merki umsækjanda skiptist þannig upp í atkvæði FRE-VI-AN. Orðhlutar merkis andmælanda séu E-VI-AN. Umsækjandi bendir á nokkra úrskurði dönsku Einkaleyfastofunnar máli sínu til stuðnings.

Umsækjandi bendir á að í norrænum vörumerkjarétti sé talið að beita beri sömu sjónarmiðum og endranær við mat á ruglingshættu þegar eitt vörumerki felur í sér annað og vísar, af því tilefni til fræðirita.

Varðandi vörulíkingu bendir umsækjandi á að merki andmælanda sé m.a. skráð fyrir vörur í flokki 5, en merki umsækjanda sé aðeins skráð fyrir tiltekna vörur til að meðhöndla sjúkdóma í nánar tilteknum líffærum og bendir á að neytendur hafi ekki áhrif á val á framleiðanda þeirra lyfja sem þeim er ætlað að taka inn vegna tiltekinna sjúkdóma.

Umsækjandi bendir á að í vörulista merkisins FREVIAN sé sérstaklega tekið fram að vörunnar séu ekki ölkelduvatn og innihaldi ekki ölkelduvatn og tekur fram að

takmörkun þessi í vörulista umsækjanda hafi verið gerð í þeim tilgangi að taka af allan vafa um vörulíkingu ef sá vafi kynni að vera fyrir hendi.

Umsækjandi mótmælir því að 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna gildi um merki andmælanda en þar er kveðið á um aukna vernd vel þekktra merkja eða svokallaða „Kodak“ reglu. Umsækjandi mótmælir því að vörumerki andmælanda sé þekkt hér á landi en það sé eitt af skilyrðum þess að fyrrgreindri reglu sé beitt. Hann bendir einnig á að andmælanda beri að færa sönnur á staðhæfingu sína um að skilyrðum 2. mgr. 4. gr. sé fullnægt. Það hafi ekki tekist með framlagningu þeirra gagna er fylgdu andmælunum. Þvert á móti hafi þau gögn aðeins sýnt á hvern hátt merkið hafi verið notað erlendis. Umsækjandi telur að Ísland hafi sérstöðu varðandi ölkelduvatn. Til skamms tíma hafi allir Íslendingar drukkið beint úr krananum. Í seinni tíð hafi verið sett á markað vatn með kolsýru eins og t.d. Blátoppur og Kristall en innflutt ölkelduvatn sé hverfandi á almennum markaði og því sé merki andmælanda ekki þekkt hér á landi.

Þá tekur umsækjandi fram að vottorð um skráningu vörumerkis andmælanda í Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Finnlandi, Bretlandi og Bandaríkjunum, renni ekki stoðum undir kröfu andmælanda á nokkurn hátt, þar sem merkið hafi aðeins verið skráð fyrir drykkjarvörur í flokki 32, í þessum löndum.

Að lokum vísar umsækjandi til viðurkenndra sjónarmiða við skýringu og túlkun á 6. tl. 1.mgr. 14.gr. laga nr. 45/1997.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins FREVIAN (orðmerki), sbr. skráning nr. 875/1999 fyrir lyfjablöndur og efni í flokki nr. 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, EVIAN (orð- og myndmerki), skv. alþjóðlegri skráningu nr. 696812, sem skráð er m.a. fyrir ýmsar vörur í flokki 5, þ.á m. vörur til lyfjafræðilegra og læknisfræðilegra nota.

Samkvæmt 1. mgr. 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Einkaleyfastofunni barst þann 1. september 2000 bréf frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) þar sem tilkynnt var um takmörkun á vörulista vörumerkisins EVIAN, þannig að orðin pharmaceutical preparations (lyfjablöndur) voru felld út úr vörulista merkisins. Við mat á vörulíkingu ber að líta til þess að bæði merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 5. Þar sem vörumerkið EVIAN er m.a. skráð fyrir ýmsar vörur til lyfjafræðilegra og læknisfræðilegra nota í flokki 5 og vörumerkið FREVIAN er skráð fyrir lyfjablöndur og efni í flokki 5, er það mat Einkaleyfastofunnar að nokkur vörulíking sé fyrir hendi en þó ekki eins mikil og ella hefði verið ef ekki hefði komið til ofangreindrar takmörkunar á vörulista merkisins EVIAN.

Hvað varðar sjónlíkingu merkja þeirra sem hér um ræðir, þá er merki andmælanda orð-og myndmerki í lit. Um er að ræða mynd af snævipöktum fjöllum í bláum og hvítum litum á ljósrauðleitum grunni. Við fjallsræturnar stendur orðið EVIAN með skærrauðum lágstöfum. Merki umsækjanda er hinsvegar orðmerkið FREVIAN. Orðið í merki andmælanda er fimm stafa orð. Merki umsækjanda er sjö stafa orð. Þar sem upphafsstafir merkjanna eru ólíkir, fjöldi bóstafa í merkjunum er ekki hinn sami og merkið FREVIAN er einfalt orðmerki en merkið EVIAN samanstendur af orði og mynd í lit, er það mat Einkaleyfastofunnar að sjónlíkingu sé ekki með þeim hætti að ruglingi geti valdið milli ofangreindra merkja.

Varðandi mat á hljóðlíkingu merkja skiptir fjöldi atkvæða í orðum m.a. máli. Vörumerkin FREVIAN og EVIAN eru bæði þriggja atkvæða orð. Vörumerki umsækjanda FREVIAN skiptist í atkvæðin FRE-VI-AN og vörumerki andmælanda í E-VI-AN. Þrátt fyrir að síðari hluti merkjanna sé eins verður að telja að merkin séu nokkuð ólík í framburði. Áherslan er einkum lögð á fyrsta atkvæðið í orðinu FREVIAN þ.e. orðhlutann FRE- og sker bókstafurinn R- sig úr í framburði merkisins. Með vísan til þess að áherslan er ekki síst á bókstafina FR- í merkinu FREVIAN sem eru ólíkir bókstöfum merkisins EVIAN, er það mat

Einkaleyfastofunnar að framburður merkjanna sé ekki svo líkur að ruglingi geti valdið.

Varðandi tilvísun andmælanda í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalanganna, þ.e. að merkið sé vel þekkt hér á landi, telur Einkaleyfastofan ekki hafa verið sýnt fram á að merkið sé vel þekkt hér á landi, í skilningi vörumerkjalaganna.

Eins og að ofan greinir ræður úrslitum þegar ruglingshætta er metin milli merkja hvort heildarmynd þeirra sé svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna. Með vísan til þess sem að ofan greinir varðandi vörulíkingu, sjónlíkingu og hljóðlíkingu er það álit Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki svo lík að villast megi á þeim. Verður því ekki fallist á að vörumerki umsækjanda FREVIAN verði fellt úr gildi.

Með vísan til framangreinds skal skráning vörumerkisins FREVIAN (orðmerki), nr. 875/1999 halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins FREVIAN (orðmerki) nr. 875/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík 19. mars 2001,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.