

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 21/2004

Pfizer Products Inc., Bandaríkjunum

gegn

Stjörnuverslun ehf., Íslandi

Málsatvik

Hinn 22. desember 2003 lagði Stjörnuverslun ehf., Hverfisgötu 82, 101 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins VIAGUA (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 3249/2003. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokkum 3 og 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 3. mars 2004, sbr. skráning nr. 197/2004.

Með bréfi dags. 17. maí 2004, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa, f.h., Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton CT 06340, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, VIAGRA (orðmerki), og vísar andmælandi til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskaði andmælandi eftir fresti til að skila inn greinargerð, skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 sem veittur var til 19. júní 2004.

Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni hinn 14. júní 2004 og var send umsækjanda og honum veittur frestur til 16. ágúst 2004 til að leggja inn greinargerð í málinu. Greinargerð umsækjanda barst hins vegar Einkaleyfastofunni, 16. júní 2004. Umsækjanda barst ekki greinargerð andmælanda, fyrr en eftir að hann hafði skilað greinargerð sinni inn til Einkaleyfastofunnar, fékk umsækjandi því að skila inn frekari athugasemdum. Umsækjandi óskaði eftir að fyrri greinargerð yrði ekki send áfram til andmælanda. Seinni greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni hinn 19. ágúst 2004 og var send andmælanda og málið síðan tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur vörulíkingu vera til staðar, þar sem sumar vörur í flokki 3 geta talist í ruglingshættu við sumar vörur í flokki 5. Andmælandi telur óumdeilt að VIAGRA sé heimsfrægt merki og því megi telja víst að vernd merkisins nái út fyrir þær tilteknu vörur sem merki hans er skráð fyrir.

Andmælandi tekur fram að ekki ætti að þurfa að sýna fram á heimsfrægt vörumerkisins en vill þó benda á að VIAGRA sé notað til að auðkenna lyf sem notað hefur verið með góðum árangri við merðferð á stinningartruflunum karlmannna. Vörumerkið sé skráð eða sótt um skráningu þess í yfir 140 löndum og það sé selt sem lyfseðilsskylt lyf í yfir 100 löndum. Fjölmíðlaumfjöllun hafi alltaf verið mikil um lyfið og telur andmælandi að nánast allir neytendur héraðs ættu að hafa heyrt um lyfið og viti til hvers það er notað .

Andmælandi bendir á að í 7. tl. 14. gr. vörumerkjalaganna komi fram að umrætt ákvæði sé undantekning frá þeirri meginreglu að vörumerkjarétur sé landsbundinn. Reglan eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og beri að túlka hana með hliðsjón af því ákvæði, sem m.a. kveði á um að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða heldur nægi t.d. eftirlíkingar og þýðingar.

Meginrökin að baki hinni víðtæku vernd sem vel þekktum merkjum er veitt í vörumerkjarétti sé að notkun á öðru líku merki felur í sér misnotkun á viðskiptavild og rýrir aðgreiningareiginleika og orðspor hins þekkta merkis. Sérkenni þess hnigni og það útvatnist og vísar andmælandi í íslenskt fræðirit máli sínu til stuðnings.

Andmælandi telur að vegna þess hversu lík vörumerkin VIAGUA og VIAGRA eru, verði að telja líkur til þess að almenningur tengi hið andmæлта vörumerki við hið heimsþekkta vörumerki VIAGRA. Eigandi hins andmæлта vörumerkis njóti þannig að ófyrirsynju og án heimildar orðspors hins þekkta vörumerkis andmælanda. Með þessu sé einnig villt um fyrir neytendum um uppruna vörunnar þar sem þeir munu ranglega telja vörur með vörumerkinu VIAGUA framleiddar af andmælanda eða í tengslum við andmælanda. Hann telur að þegar af þeirri ástæðu eigi Einkaleyfastofan að fella skráningu merkis umsækjanda niður, þar sem ekki sé nauðsynlegt að taka efnislega afstöðu til ruglingshættu milli merkjanna og bætir þó við að þrátt fyrir þetta muni ruglingshættu milli merkjanna verða gerð nokkur skil. Andmælandi bendir á að ekki sé gerð krafa um að ruglingshætta sé fyrir hendi í hefðbundnum skilningi vörumerkjaréttar, heldur nægi að almenningur tengi hið yngra merki við hið þekkta og vísar þessu til stuðnings til norsks fræðimanns.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkjanna í skilningi vörumerkjaréttar. Meginreglan sé að bera eigi saman þá heildarmynd sem telja megi að eftir verði í huga neytandans og vísar enn til norrænna fræðimanna. Sjónlíking sé milli merkjanna, þar sem orðin í merkjunum eru eins að undanskildum einum bókstaf og skipti ekki máli að merkið sé skráð í stílfærðri útgáfu enda stílfærslan lítilvæg. Hvað varðar hljóðlíkingu megi segja það sama. Að lokum er farið fram á að skráning vörumerkisins, VIAGUA (orð- og myndmerki), nr. 197/2004, verði felld niður.

Umsækjandi mótmælir framkomnum andmælum og telur að ekki sé ruglingshætta fyrir hendi. Hann bendir á að vörumerki andmælanda, VIAGRA, sé skráð í flokk 5 fyrir lyf en merki hans, VIAGUA, sé skráð í flokka 3 og 32.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins VIAGUA (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 197/2004, en merkið er skráð fyrir bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, sápur, ilmvörur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur, krem og sleipiefni í flokki 3 og fyrir bjór, ölkelduvatn, gosdrykki, ávaxtasafa og þykkni og önnur efni til drykkjargerðar í flokki 32.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda VIAGRA (orðmerki), nr. 460/1998 sem skráð er fyrir, efnblöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota, næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamat, plástra, sárabindi, tannfyllingarefni, vax til tannsmíða, sóttheinsiefni, efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi í flokki 5. og vísar andmælandi til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Við mat á ruglingshættu samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- eða hljóðlíking sé fyrir hendi milli merkjanna. Hvað varðar mat á vörulíkingu er meginreglan sú að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. Undanþágu frá framangreindu ákvæði má finna í 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga en skv. ákvæðinu getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er átt við að merkið verð að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, VIAGRA, teljist vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þ.e. að þorri almennings þekki vörumerkið VIAGRA.

Við matið á því hvort eigandi vörumerkisins VIAGRA geti bannað notkun merkisins VIAGUA fyrir annars konar vörur en merki hans er skráð fyrir ber að taka tillit til þess hvort neytendur myndu álíta að vörurnar sem VIAGUA óskast skráð fyrir, kæmu frá sama framleiðanda og VIAGRA og þar með væri verið að misnota viðskiptavild hins þekkta merkis.

Þegar skoðuð er sjónlíking milli merkis umsækjanda, VIAGUA, og merkis andmælanda, VIAGRA, innihalda bæði 6 bókstafi og eru fyrstu fjórir bókstafirnir þeir sömu eða VIAG-. Bæði enda merkin á -A. Það sem aðskilur þau er næstsíðasti bókstafurinn, í merki umsækjanda er hann -U, en í merki andmælanda er hann -R. Merki umsækjanda er lítillaga stílfært á þann hátt að um ákveðna tegund af lettri er að ræða sem minnir á skrifstafi. Að mati Einkaleyfastofunnar er því um nokkra sjónlíkingu að ræða með merkjunum.

Varðandi hljóðlíkingu með merkjunum þá eru sérhljóðarnir í merki andmælanda, VIAGRA, - I - A - A, og í merki umsækjanda, VIAGUA, eru þeir - I - A - U - A. Um er að ræða sömu sérhljóða, að undanskildum sérhljóðanum - U - í merki umsækjanda, sem gerir það að verkum að framburður orðanna er aðeins frábrugðin í lokin, en þó það líkur að telja verður töluverða hljóðlíkingu með merkjunum.

Með hliðsjón af því að merkin eru töluvert lík, bæði í sjón og heyrn og að vörumerkið VIAGRA er mjög þekkt fyrir lyf til að meðhöndla stinningarvandamál karla í flokki 5, og að merkið njóti aukinnar verndar af þeim sökum, er það mat Einkaleyfastofunnar að vernd vörumerkisins, VIAGRA, taki einning til skyldra vara í öðrum flokkum. Einkaleyfastofan telur að krem og sleipiefni sem fellur undir flokk 3 séu það skyld þeim vörum sem vörumerki andmælanda er skráð fyrir í flokki 5 að neytendur myndu telja að þær væru frá sama framleiðanda, sérstaklega í ljósi þess hversu þekkt vörumerkið VIAGRA er fyrir tiltekna vörur í flokki 5.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga má ekki skrá merki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu var lögð inn. Um er að ræða aukna vernd vörumerkja hér á landi til handa merkjum sem skráð eru í öðrum ríkjum og sannað er að séu þekkt hér á landi. Andmælandi hefur ekki vísað til neinna óskráðra vörumerkja sem gætu fallið undir framangreint ákvæði.

Að öllu virtu og í ljósi framangreinds, er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta geti verið fyrir hendi með merki umsækjanda VIAGUA (orð- og myndmerki), nr. 197/2004 og merki andmælanda, VIAGRA (orðmerki), nr. 460/1998, hvað varðar krem og sleipiefni í flokki 3, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins VIAGUA (orð- og myndmerki), nr. 197/2004 skal því felld úr gildi, fyrir krem og sleipiefni í flokki 3.

Reykjavík, 30. desember 2004

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.