

Ár 2008, föstudaginn 20. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál 5/2007:
Árnason Faktor f.h. Stada Arzneimittel
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar stofnunarinnar frá 9.
janúar 2007 vegna alþjóðlegrar
vörumerkjaskráningar nr. 867 904 STAR
GENERICS (orðmerki).

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r :

Með bréfi, dags. 9. mars 2007, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. janúar 2007, um að hafna skráningu alþjóðaðsútsóknar áfrýjanda hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5 og nánar tilgreinda þjónustu í flokki 44.

Umboðsmaður áfrýjanda krefst þess að ákvörðun skráningaryfirvalda verði hnekkt og skráning vörumerkis nr. 867 904 STAR GENERICS verði heimiluð á Íslandi.

Málavextir:

I.

Þann 5. desember 2005 var Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynnt um yfirfærslu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 867 904, STAR GENERICS (orðmerki), til Íslands. Merkið óskaðist skráð fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 5 og 44.¹ Með bréfi

¹Sótt var um skráningu merkisins STAR GENERICS fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu (listinn er á ensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. rgj. 310/1997): „pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for

ELS, dags. 14. mars 2006, var WIPO tilkynnt að stofnunin hafnaði skráningu vörumerkisins STAR GENERICS á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.), með vísan til þess að merkið væri lýsandi og skorti sérkenni fyrir allar vörur í flokki 5 og þjónustu í flokki 44 sem sótt var um skráningu fyrir.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 14. september 2006, kom fram að hann féllist ekki á ákvörðun skráningaryfirvalda og vísaði hann þar til 2. og 13. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda benti sérstaklega á að skv. 2. mgr. 13. gr. vml. bæri að líta til allra aðstæðna þegar metið væri hvort vörumerki hefði nægjanlegt sérkenni og að tiltekið heildarmat þyrfti að fara fram þar sem horft væri til orðanna sem mynduðu vörumerki og til þeirrar vöru eða þjónustu sem verndar væri óskað fyrir. Fjallaði umboðsmaðurinn því næst um merkingu hvors orðs fyrir sig. Annars vegar STAR sem væri þýtt stjarna og hins vegar GENERICS sem væri þýtt sem „eitthvað sem er almennt og einnig sem eitthvað sem ekki sé varið með vöruskráningu eða vörumerkjaskráningu“. Tók umboðsmaðurinn fram að viðurkennt væri að síðarnefnda orðið gæti verið lýsandi fyrir starfsemi áfrýjanda þar sem það væri í einhverjum tilvikum notað í samhengi við enska orðið *drugs*, t.d. *generic drugs*. Sem dæmi um merki samsett úr lýsandi orðhluta og sérkennandi orðhluta nefndi umboðsmaður eftirtalin merki: ROYAL FISH, STJÖRNUSALUR, STJÖRNUSNAKK og STAR FAN COMPANY sem hefðu öll verið skráð hér á landi.² Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda kom fram að hann teldi eðlilegt að leggja rök dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) til grundvallar við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi enda hafi nokkuð reynt á aðgreiningarhæfi og sérkenni vörumerkja fyrir dómstólnum. Fjallaði hann í því sambandi m.a. um svokallað BABY-DRY mál.³ Tekið var fram að áfrýjandi starfrækti ódýra lyfjasölu á Internetinu með sérstakri lyfjaafgreiðslu og að merkið STAR GENERICS hefði hlotið skráningu í Mexíkó og Japan.

dressings; material for stopping teeth, dental wax“ í flokki 5 og „medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals“ í flokki 44.

² Skráningar nr. 804/1989, 769/1992, 1037/1990 og nr. MP-616 023.

³ C-383/99 P.

ELS svaraði umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 23. október 2006. Fjallaði stofnunin um merkingu orðanna STAR og GENERIC. Orðrétt kom fram í bréfi stofnunarinnar:

Í ensk íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi, útgefinni 1992, er að finna margs konar merkingu orðsins *star*. Þýðir orðið m.a. stjarna en einnig *framúrskarandi*, *afbragðs*;-; Í sömu orðabók má finna þýðingu á orðinu *generics*, m.a. í samsetningunni *generic name* en í þeirri samsetningu þýðir það *heiti á lyfi sem ekki er verndað með einkaleyfi (er ekki með sérleyfi)*. Með hliðsjón af merkingu orðanna *star* og *generics*, er það mat Einkaleyfastofunnar, að orðasambandið STAR GENERICS sé til þess fallið að kalla fram þau hughrif meðal neytenda, að um sé að ræða framúrskarandi lyf. Telur Einkaleyfastofan, að orðasambandið STAR GENERICS sé lýsandi fyrir gæði/ tegund pharmaceuticals and veterinary preparations í flokki 5 og medical services; veterinary services í flokki 44 og ekki til þess fallið að greina framangreindar vörur og þjónustu umbjóðanda yðar frá vörum og þjónustu annarra fyrir gæði.

Í bréfi sínu benti ELS á að niðurstaðan í BABY-DRY málinu hefði ráðist af þeirri staðreynd að um óvenjulega setningarfræðilega orðröðun hafi verið að ræða sem væri ekki algeng í enskri tungu í tengslum við bleyjur. Tók stofnunin fram að hún teldi ekki að merki áfrýjanda fæli í sér óvenjulega orðröðun. Þá benti stofnunin einnig á að fyrri ákvarðanir hennar væru leiðbeinandi fyrir hana en ekki bindandi fordæmi þó henni bæri vissulega að gæta jafnræðis. Vísaði stofnunin til þess að þegar skráningarhæfi merkis væri metið væri heildarmynd þess skoðuð með hliðsjón af þeim vörum og/eða þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir. Einnig væri tekið tillit til allra aðstæðna og þá einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefði verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Með vísan til framangreinds féllst stofnunin ekki á skráningu merkisins fyrir “pharmaceutical and veterinary preparations” í flokki 5 og “medical services; veterinary services” í flokki 44. Hins vegar mætti skrá merkið fyrir aðra vöru og þjónustu sem sótt hefði verið um skráningu fyrir.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 27. desember 2006, kom orðrétt fram:

Þrátt fyrir að þýðing orðsins GENERICs sé sannanlega *lyf sem ekki eru vernduð með einkaleyfi* þá hefur orðið STAR víðtæka merkingu og veitir orðasambandinu sérkenni. Þannig teljum við það einföldun að allur almenningur leiði hugann strax að yfirfærðu merkingu orðsins STAR þ.e. *afbragðs* þar sem telja verður að algengasti skilningurinn sem lagður er í orðið sé hin skýra merking *stjarna*. Í svari ELS kemur hins vegar fram að merking orðasambandsins STAR GENERICS geti verið aðeins ein í huga almennings.

Því teljum við að orðið STAR veiti merki þessu nægjanlegt sérkenni og geri það skráningarhæft. Í þessu ljósi viljum við ítreka tilvísanir til áður skráðra vörumerkja sem fram komu í fyrri greinargerð okkar frá 14. september.

Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði að heildarmynd merkis væri sá þáttur sem mestu skipti við mat á skráningarhæfi. Taldi hann langsótt að neytendur hugsuðu fyrst og fremst um „afbragðslyf” þegar þeir sæu vörumerkið STAR GENERICS. Benti umboðsmaðurinn á að merkið hefði verið samþykkt til skráningar hjá norsku einkaleyfastofunni og að ELS þyrfti að hafa hliðsjón af því.

Umboðsmaður áfrýjanda byggði til vara á því að vörumerkið STAR GENERICS væri vísbendandi (e. suggestive). Sem dæmi um íslensk vísbendandi vörumerki nefndi hann POWERWARE og SILK ESSENTIALS og vísaði sérstaklega í úrskurð áfrýjunarnefndar frá 28. apríl 1992 um orðmerkið POWERWARE. Taldi umboðsmaðurinn að með sömu rökum og lögð voru til grundvallar í því máli yrði að telja orðið STAR í merkinu koma í veg fyrir að merkið gæti talist lýsandi, enda hefði það víðtæka og mismunandi merkingu eftir samhengi hverju sinni. Orðrétt kom fram í bréfinu:

Verður þannig ekki talið að vörumerkið STAR GENERICS sé lýsandi á nokkurn hátt heldur frekar að það gefi vísbendingu um framleiðslu og söluvöru umbjóðanda okkar án þess að lýsa henni beint. Þannig falli merkið undir skilgreiningu á vísbendandi vörumerkjum.

Fór umboðsmaður áfrýjanda því fram á að alþjóðleg skráning STAR GENERICS yrði samþykkt hér á landi.

II.

Lokaákvörðun ELS barst umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 9. janúar 2007. Fjallaði stofnunin þar um merkingu orðsins STAR og tók undir með umboðsmanni áfrýjanda í því að orðið hefði víðtæka merkingu. Það hvaða skilningur væri lagður í orðið réðist af því samhengi sem það væri notað í. Tók stofnunin fram að EB-dómstóllinn hefði í dómum sínum tekið fram að ef a.m.k. ein möguleg merking orðs væri lýsandi fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu þá væri unnt (sic) að synja merki um skráningu. Stofnunin taldi orðasambandið STAR GENERICS til þess fallið að kalla fram þau hughrif meðal neytenda að um sé að ræða framúrskarandi lyf og tók fram að hún féllist ekki á það

sjónarmið áfrýjanda að orðið STAR væri til þess fallið að veita merkinu nægjanlegt sérkenni. Taldi stofnunin orðasambandið STAR GENERICS ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra. Þá taldi stofnunin að einkaréttur áfrýjanda á orðasambandinu mundi takmarka rétt annarra atvinnurekenda til að nota það í tengslum við sínar vörur og þjónustu. Því var lokaákvörðun ELS sú að felld yrði niður skráning merkisins STAR GENERICS fyrir “pharmaceutical and veterinary preparations” í flokki 5 og “medical services; veterinary services” í flokki 44. Hins vegar yrði merkið skráð fyrir aðra vöru og þjónustu⁴ sem sótt hefði verið um skráningu fyrir.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði lokaákvörðun ELS með bréfi, dags. 9. mars 2007. Í meðfylgjandi greinargerð kemur orðrétt fram:

Vörumerkið samanstendur af tveimur orðum, STAR sem þýðir *stjarna* (sjá fylgiskjal nr. 1) og GENERICS en orðið er, aðallega notað samsett, þ.e. með öðrum orðum og er notað yfir hluti eða annað sem er *almennt, algengt og ekki varið með vöruskráningu (vörumerkjaskráningu)*. Þannig má segja að orðið GENERICS í vörumerkinu hafi ekki merkingu eitt og sér nema til þess að lýsa því orði sem það stendur með hverju sinni (sjá fylgiskjal nr. 2).

Viðurkennt er þó að orðið GENERICS geti haft merkingu og þýðingu í tengslum við þá vöru sem merkið auðkennir, þ.e. lyfjablöndur og læknisfræðiþjónustu. Í slíku samhengi getur orðið GENERICS lýst því að vörurnar sem það auðkennir séu ekki varðar með vörumerkja- eða einkaleyfarétti.

Þrátt fyrir ofangreint er það mat okkar að orðið STAR veiti orðasambandinu það sérkenni sem nauðsynlegt er til skráningar, enda hefur orðið STAR eða *stjarna* ekki sérstaka merkingu í tengslum við lyfjablöndur eða læknisfræðiþjónustu.

Þá bendir umboðsmaður áfrýjanda á að það sé almennt viðurkennt að merki samsett úr lýsandi orðhluta og sérkennandi orðhluta geti verið skráningarhæft enda gefi sérkennandi hlutinn merkinu auðkenni í heild. Sem dæmi nefnir umboðsmaður áfrýjanda vörumerkið STAR FAN COMPANY.⁵ Telur umboðsmaður áfrýjanda að með hliðsjón af framangreindu dæmi sé óeðlilegt að hafna skráningu á merki hans sökum lýsandi eiginleika. Telur umboðsmaður áfrýjanda vörumerkið STAR GENERICS hafa nægileg sérkenni og að orðið STAR sé sérkennandi hluti orðmerkisins. Umboðsmaður áfrýjanda

⁴ Samþykkt var að skrá umsókn fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu (listinn er á ensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. rgj. nr. 310/1997): „sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax“ í flokki 5 og „hygienic and beauty care for humans beings or animals“ í flokki 44.

⁵ MP-616 023. Skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 11: *fans and air conditioning apparatus*.

fjallar um þau rök ELS að réttur annarra atvinnurekenda takmarkist verði honum veitt skráning á vörumerkinu. Bendir hann á að orðið GENERICS falli líklegast undir þá gagnrýni enda sé það í raun lýsandi fyrir vörur í flokki 5. Umboðsmaður áfrýjanda metur það hins vegar svo að samsetning orðanna, STAR GENERICS, geri það að verkum að merkið í heild sé skráningarhátt og verndin eigi við um merkið í heild. Bendir hann á þann möguleika að skrá vörumerkið og undanskilja orðið GENERICS vernd á grundvelli 15. gr. vml. Myndi verndin því aðeins felast í orðinu STAR sem verði að telja fullkomlega sérkennandi og skráningarhátt fyrir áður nefndar vörur og þjónustu í flokki 5 og 44. Í greinargerð sinni ítrekar umboðsmaður áfrýjanda varakröfu sína um að vörumerkið STAR GENERICS sé vísbendandi og ítrekar að það sé heildarmynd merkis sem sé sá þáttur sem skipti mestu við mat á skráningarhátti. Merki verði að meta samhliða þjónustunni sem það eigi að auðkenna og telur umboðsmaður áfrýjanda langsótt að neytendur hugsi fyrst og fremst um „afbragðslyf” er þeir sjá og lesa STAR GENERICS. Umboðsmaður áfrýjanda vísar í úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 12/2004 þar sem fram kom að vörumerkið SILK ESSENTIAL falli ekki undir lýsandi vörumerki, sbr. viðmiðunarreglur aðallögsögumanns Jacobs í Doublemint málinu,⁶ og sé því skráningarhátt þótt það geti talist vísbendandi. Orðrétt kemur fram:

Ef notast er við þessi viðmið fyrir vörumerkið STAR GENERICS kemur eftirfarandi í ljós; ekki er líklegt að neytendur muni notast við orðin STAR GENERICS til þess að lýsa lyfjablöndum eða læknisfræðiþjónustu, í öðru lagi eru orðin ekki venjubundin orðnotkun til þess að lýsa eiginleikum varanna sem sótt er um skráningu fyrir. Að lokum er ekki hægt að kalla slíka eiginleika, þ.e. áætluð gæði vöru, vera mikilvægustu eiginleika þeirra þ.e. lyfja og lyfja- og læknaþjónustu.

Um vísbendandi vörumerki vísar umboðsmaður áfrýjanda til ákvarðana OHIM varðandi annars vegar vörumerkið NETMEETING og hins vegar OILGEAR.

ELS lagði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar, dags. 31. maí 2007. Ítrekar stofnunin sjónarmið um aðgreiningarhátt og fjallar um þýðingu orðanna í umræddu vörumerki. Orðrétt kemur fram í greinargerð stofnunarinnar:

Í greinargerð áfrýjanda kemur fram að Einkaleyfastofan telji að allur almenningur muni eingöngu hugsa til afbragðs þegar merkið STAR GENERICS er metið. Einkaleyfastofan hafnar þessari fullyrðingu áfrýjanda og telur að allur almenningur þurfi ekki að hugsa til

⁶ C- 191/01 P.

Þeirrar merkingar heldur beri að skoða það hvort að unnt sé að nota merkið til að lýsa t.d. gæðum vörunnar og þjónustunnar, þó svo þýða megi það jafnframt á aðra vegu.

Til stuðnings framangreindu bendir Einkaleyfastofan á svar Evrópudómstólsins í máli nr. C-363/99, POSTKANTOOR þar sem fram kom að hafna beri merki um skráningu ef að minnsta kosti ein af hugsanlegri merkingu sé lýsandi fyrir eiginleika viðkomandi vöru eða þjónustu.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að merkið STAR GENERICS geti m.a. verið lýsandi fyrir framúrskarandi/afbragðs lyf sem ekki njóti vörumerkjaverndar og að líkur séu á að aðrir aðilar í þessum iðnaði myndu nota orðasambandið til að lýsa gæðum slíkra lyfja. Einkaleyfastofan telur að neytendur átti sig fljótt á því að verið sé að lýsa gæðum vörunnar og þjónustunnar.

Einkaleyfastofan vill benda á að túlka ber 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. til samræmis við 13. gr. vörumerkjalaga og að greinin ryðji ekki burt kröfunni um sérkenni í 13. gr. vörumerkjalaga.

Að öðru leyti vísar ELS til fyrri bréfaskrifta og ítrekar ákvörðun sína um að hafna skráningu vörumerkis STAR GENERICS fyrir “pharmaceutical and veterinary preparations” í flokki 5 og “medical services; veterinary services” í flokki 44.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 15. maí 2008.

Niðurstaða

Deilt er um hvort orðmerkið STAR GENERICS sé skráningarhæft fyrir lyf í flokki 5 og lækna- og dýralæknaþjónustu í flokki 44, sbr. alþjóðaskráningu 867 904, með vísan til skilyrða 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðasambandið hafi nægilegt sérkenni til að vera skráð. Einkaleyfastofan (ELS) féllst ekki á að orðasambandið hefði nægilegt sérkenni, þar sem það væri lýsandi fyrir lyf og lækna- og dýralæknaþjónustu, hafnaði skráningu þess með ákvörðun, dags. 9. janúar 2007, en heimilaði hana fyrir aðrar vörur í flokki 5 og þjónustu í flokki 44 sem sótt var um. Sú ákvörðun er til umfjöllunar hér.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því annars vegar að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins

vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og er t.d. tilfellið með enska tungu.

EB-dómstólinn hefur margoft á undanförunum árum tekið afstöðu til þess hvernig túlka beri ákvæði c. liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki en það ákvæði fjallar um skilyrði þess að merki teljist lýsandi. Ákvæðið er sambærilegt ákvæði c. liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, sem er hluti af EES samningnum. Af þeim sökum er rétt að líta til þess hvernig þau skilyrði eru túlkuð hjá EB-dómstólnum, sem og skilyrðið um hvort merki skortir sérkenni, þar sem mismunandi túlkunaraðferðir geta haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES svæðinu.

Þeir dómur EB-dómstólsins er fjalla um mat á því hvort vörumerki teljast lýsandi og skorti sérkenni, og sem hvað mesta athygli hafa vakið, eru BABY-DRY dómurinn, sbr. mál C-383/99 P, og DOUBLEMINT dómurinn, sbr. mál C-191/01 P. Í þeim fyrri var áhersla lögð á að merki gæti talist uppfylla kröfuna um sérkenni ef samsetning þess væri ekki „eingöngu” lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Niðurstaðan var að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðnotkun enskumælandi manna. Í seinni dómnum var hins vegar kveðið á um að ef orðmerki byggðist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, miðað við almenna orðnotkun, uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Ekki skipti máli í því sambandi þó orðasambandið væri ekki notað í daglegu máli sem lýsingarorð, heldur var áherslan á að möguleiki væri á að það gæti verið notað sem slíkt. Ef ein merking orðsins væri lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir bæri að hafna merkinu fyrir þær vörur eða

þjónustu. Við meðferð DOUBLEMINT málsins⁷ voru skilgreind þrjú viðmið við mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki. Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki; í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt menn gætu áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað, og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Telja verður að framangreindar þrjár viðmiðunarreglur taki á grundvallaratriðum skilyrða vörumerkjalaga um mat á því hvort merki sé lýsandi og skorti sérkenni. Ef þessum viðmiðunum er beitt á orðasambandið STAR GENERICS er ljóst að það er lýsandi í skilningi vörumerkjalaga og skortir sérkenni sem slíkt. Algengt er að orðið STAR sé notað til að lýsa afburðareiginleikum vöru eða þjónustu. GENERICS er almennt heiti á lyfjum sem ekki eru frumlyf og njóta ekki einkaleyfaverndar. Neytendur mundu því telja að um væri að ræða almenna lýsingu á slíkum lyfjum eða þjónustu með slík lyf sem vísaði til gæða lyfjanna eða lækniþjónustunnar. Telja verður að almenn lýsing á gæðum vöru eða þjónustu sé ávallt mikilvæg, sama á hvaða sviði það er. Því beri að staðfesta ákvörðun ELS um að hafna skráningu merkisins STAR GENERICS fyrir þær vörur og þjónustu sem ákvörðun stofnunarinnar, dags. 9. janúar 2007, tekur til, þ.e. fyrir efnablöndur til lyfja- og dýralækninga og lækni- og dýralækniþjónustu.⁸

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. janúar 2007, um að alþjóðleg skráning nr. 867 904 STAR GENERICS (orðmerki), skuli hvorki skráð fyrir efnablöndur til lyfja- og dýralækninga í flokki 5 né fyrir lækni- og dýralækniþjónustu í flokki 44, er staðfest.

⁷ Álit Jacobs lögsögumanns (Advocate General), dags. 10. apríl 2003, C-191/01 P.

⁸ Þar sem um er að ræða alþjóðlega skráningum, sbr. 51. gr. vml., þá er vöru og þjónustulistinn á ensku, sbr. 3.mgr. 31. gr. rgj. nr. 310/1997. Hér er notuð almenn þýðing nefndarinnar á viðkomandi vörum og þjónustu en ef á milli ber gildir enskan.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: