

Ár 2003, miðvikudaginn 12. mars, er haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á skrifstofu formanns að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 8/2002.

Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. PE
Corporation, Celera Genomics,
Bandaríkjunum

gegn

GH Sigurgeirssyni, f.h. G.D.
Searle & Co., Bandaríkjunum,

vegna

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar
í andmælamáli nr. 18/2002 þar
sem skráning merkisins CELERA
(orð- og myndmerki) nr.
595/2001 var felld úr gildi í 5
flokki.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með vísan til rökstuðnings í ákvörðun Einkaleyfastofunnar dags. 11. júlí 2002 er niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar sú að ruglingshætta sé með merki áfrýjanda CELERA og merki varnaraðila CELEBRA fyrir vörur í flokki nr. 5, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Um er að ræða tvö tilbúin heiti sem vekja engin slík merkingartengsl í huga almennings á Íslandi eða sérfræðinga að það komi í veg fyrir ruglingshættu þeirra á milli.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar dags. 11. júlí 2002 um að skráning vörumerkisins CELERA (orð- og myndmerki), nr. 595/2001, skuli felld úr gildi hvað varðar flokk nr. 5 er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl. og Ægir Guðbjarni Sigmundsson hdl.

Málavextir:

Þann 27. febrúar 2001 lagði áfrýjandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins CELERA (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 690/2001. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur í flokkum nr. 1, 5, 9, 10, 16, 35 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. júní 2001, sbr. skráning nr. 595/2001.

Með bréfi, dags. 16. ágúst 2001, andmælti varnaraðili skráningu merkis áfrýjanda í flokki nr. 5. Andmælin byggðust á ruglingshættu við vörumerki varnaraðila, CELEBRA (orðmerki), sbr. skráningu nr. 627/1998. Skráningu ofangreinds merkis var eingöngu andmælt í flokki nr. 5. Varnaraðili hélt fram í greinargerð sinni með andmælunum, dags. 16. ágúst 2001, að mikil sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum. Hann sagði myndhluta merkis áfrýjanda ekki skipta máli í því sambandi þar sem orðhlutinn væri augljóslega áhersluhluti merkisins. Hann hélt því fram að mikilvægara væri að koma í veg fyrir rugling þegar um lyf væri að ræða þar sem slíkt gæti valdið alvarlegum líkamlegum afleiðingum. Hann vitnaði í nokkra úrskurði ELS máli sínu til stuðnings og vísaði í 3., 13., 6. tl. 14. gr. og 1. og 2. tl. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Í greinargerð sinni til Einkaleyfastofunnar, dags. 19. september 2001, tiltók áfrýjandi að við mat á ruglingshættu þyrfti að líta til þriggja atriða, sjón- og hljóðlíkingar og síðan innihaldsmerkingar viðkomandi vörumerkja. Áfrýjandi rakti ítarlega hvern þátt norrænir fræðimenn telja að merkingarmunur orðmerkja hefði við mat á ruglingshættu. Hann hélt fram að orðmerki varnaraðila vekti hugrenningatengsl við enska orðið CELEBRATE en orðmerki sitt skapaði engin slík hugrenningatengsl við þekkt enskt orð. Því var mótmælt að mat vegna ruglingshættu ætti að vera strangara þegar um lyfjaheiti væri að ræða og vitnaði í norræna fræðimenn um að því væri þveröfugt farið. Matið gæti verið vægara þar sem yfirleitt væru það sérfræðingar sem ávísuðu lyfjunum til sjúklinga og þekktu viðkomandi lyf mjög vel. Að lokum var því haldið fram að merkin væru ólík í framburði og frekar ólík í sjón þótt aðeins munaði einum bókstaf þar sem hann gegndi lykilhlutverki vegna þess merkingarmunar sem hann skapaði og áherslumunar í framburði orðanna. Myndhluti merkis síns hefði líka áhrif á sjónlíkingu merkjanna sem og það að ekki byggji sama merking að baki þeirra. Heildarmynd þeirra væri því ólík og því bæri að skrá merki áfrýjanda.

Einkaleyfastofan tók ákvörðun þann 11. júlí 2002. Niðurstaða stofnunarinnar var að ruglingshætta væri með merkjunum og var hún rökstudd á eftirfarandi hátt:

“Vörumerkin CELERA og CELEBRA byrja bæði á orðhlutanum CELE-. Endingar merkjanna eru -RA og -BRA. Sérhljóðarnir í báðum merkjunum eru E-E-A. Merki umsækjanda er sex stafa orð og merki andmælanda er sjö stafa orð. Það sem aðskilur merkin er að í merki andmælanda, CELEBRA, er bókstafurinn B á undan RA í enda merkisins. Orðið í merki umsækjanda CELERA er lítið stílfært og stendur eitt sér við hlið myndhluta merkisins. Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að um hljóðlíkingu og sjónlíkingu sé að ræða með merkjunum.

Þegar framangreint er virt og þegar lítið er til heildarmyndar ofangreindra vörumerkja, m.a. þess að myndin í merki umsækjanda er ekki áberandi hluti þess og þess hversu lík orðin CELERA OG CELEBRA eru, er það mat Einkaleyfastofunnar að merkin

CELERA, sbr. skráning nr. 595/2001 og CELEBRA, sbr. skráning nr. 827/1998 séu það lík að ruglingi geti valdið, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.”

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun Einkaleyfastofunnar með bréfi dags. 9. september 2002. Í greinargerð, dags. 18. september 2002, er þess krafist að skráning á vörumerki áfrýjanda skv. skráningu nr. 595/2001 verði samþykkt. Áfrýjandi heldur því fram að ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi ekki byggt á lögmætum sjónarmiðum því ekki hafi verið tekið tillit til þess merkingarmunar sem er á orðhluta merkjanna, né þeim muni sem er á þeim í framburði og þeim sjónmuni sem skapist þar sem merki sitt sé samsett orð- og myndmerki en merki varnaraðila ekki. Endurtekin er tilvitnun í norskan fræðimann um þátt merkingarinnihalds merkja við mat á ruglingshættu og rakin niðurstaða í norskum hæstaréttardómi. Því er haldið fram að almenningur allur á Íslandi þekki orðin CELEBRATE og CELEBRITY. Að lokum vitnar áfrýjandi í niðurstöðu HRD 228:2001 þar sem fjallað var um ruglingshættu á milli orðmerkjanna PAROXAT og SEROXAT en þar var ekki talið að um ruglingshættu væri að ræða m.a. með vísan til þess að það væru sérfræðingar sem ynnu með lyf og minni hætta væri á að þeir rugluðust á lyfjavörumerkjum.

Varnaraðila var gefinn frestur til 1. desember 2002 til að koma athugasemdum sínum til nefndarinnar með bréfi dags. 1. október 2002. Engin greinargerð barst frá varnaraðila innan þess frests en hins vegar barst til nefndarinnar bréf, dags. 3. des. 2002, frá umboðsaðila varnaraðila ásamt bréfi á ensku frá erlendum umboðsmanni varnaraðila, dags. 2. desember 2002. Áfrýjanda var sent afrit þessara bréfa og tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar innan skamms með bréfi nefndarinnar dags. 16. desember 2002. Nefndinni barst síðan bréf frá umboðsmanni áfrýjanda dags. 2. janúar 2002, sem var samhljóða tölvubréfi hans dags. 20. desember 2002, þar sem segir: “Ég get ekki fallist á að gagnaðili skuli leggja inn greinargerð á ensku og of seint”. Varnaraðila var gefinn kostur á að tjá sig um bréf umboðsmanns áfrýjanda með bréfi dags. 14. janúar 2003. Athugasemdir umboðsmanns varnaraðila bárust 17. janúar 2003. Þar segir: “Þar sem að greinargerðir innihalda oft erlend tungumál, t.d. dönsku getum við ekkert séð að því að okkar greinargerð var lögð inn á ensku”.

Enginn lögbundinn frestur er gefinn upp varðandi málmeðferð hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Er áfrýjunarnefnd það í sjálfsvald sett hvaða fresti hún ákvarðar málsaðilum. Rannsóknarregla stjórnsýslulaga leiðir til þess að taka verður tillit til allra gagna sem berast til nefndarinnar fyrir uppkvaðningu úrskurðar og þýðingu kunna að hafa við úrlausn málsins. Því er ekki sjálfkrafa hægt að útiloka frá málsmeðferð gögn og athugasemdir sem berast til nefndarinnar eftir frestdag sem nefndin hefur veitt og áður en mál hefur verið tekið til úrskurðar svo framarlega sem það brýtur ekki í bága við reglur stjórnsýslulaga um andmælareglu og málshraða.

Við meðferð þessa máls reis upp spurning um sérstakt hæfi eins nefndarmanns án þess þó að fram kæmi formleg krafa um að viðkomandi viki sæti. Með hliðsjón m.a. af umfjöllun umboðsmanns Alþingis í áliti sínu í máli nr. 2308/1997 var niðurstaða nefndarinnar að viðkomandi nefndarmaður væri ekki vanhæfur, sbr. bréf nefndarinnar til aðila dags. 10. mars 2003 sem sent var með fundargerð nefndarinnar frá 7. febrúar 2003.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar dags. 13. febrúar 2003.

Rán Tryggvadóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Ægir Guðbjarni Sigmundsson

Rétt endurrit staðfestir: