

Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli

nr. 14/2008

Tenaris Connections B.V.

gegn

Tibotec Pharmaceuticals Limited

Málsatvik

Þann 23. ágúst 2007, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Tibotec Pharmaceuticals Limited, Eastgate Village, Eastgate, Little Islands, Co Cork, Írlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 931 202, TENARIS (orðmerki) færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2007.

Með bréfi, dags. 11. janúar 2008, andmælti Patice, Ólafur Ragnarsson hrl., f.h. Tenaris Connections B.V., Schipol Boulevard 271, 1118 BH, Luchthaven Schipol, Amsterdam, Hollandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, TENARIS, TENARIS TERMO og TENARIS BLUE, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Með bréfi, dags. 17. janúar 2008 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 17. maí 2008 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Með bréfi, dags. 18. febrúar 2008, barst greinargerð andmælanda og var hún send umboðsmanni umsækjanda með bréfi, dags. 10. mars 2008. Greinargerð umboðsmanns umsækjanda barst svo þann 11. mars. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 3. apríl 2008 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi:

Andmælt er skráningu vörumerkisins TENARIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 931 202, fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við óskráð merki hans, TENARIS, TENARIS TERMO og TENARIS BLUE, sem skráð eru víðsvegar um heiminn í flokki 6.

Andmælandi telur vörumerki sín vera vel þekkt hér á landi sem og um allan heim og vísar til meðfylgjandi gagna um skráningu merkjanna víða um heim.

Andmælandi bendir á að öll vörumerki hans innihaldi orðið TENARIS og það sé jafnframt í firmaheiti hans, sbr. Tenaris Connections B.V. Andmælandi tekur fram að við mat á ruglingshættu milli vörumerkja aðila vegi mest heildarmynd eða heildaráhrif merkjanna. Þeir helstu þættir sem litið sé til við mat á heildarmynd eða heildaráhrifum merkja sé sjónlíking, sem sé mikilvægust, hljóðlíking og efnisleg merking. Að mati andmælanda er sjónlíking mjög mikil og frekar mikil hljóðlíking sé með merkjunum. Telur andmælandi því ruglingshættu vera fyrir hendi milli merkja hans og merkis umsækjanda.

Andmælandi telur að notkun á vörumerkinu TENARIS, sbr. alþjóðleg skráning nr. 931 202 hafi í för með sér misnotkun og rýri aðgreiningareiginleika og/eða orðspor

hinna þekktu merkja andmælanda, sbr. Kodak-regluna. Andmælandi telur því vörulíkingu vera fyrir hendi milli merkja andmælanda annars vegar og merkis umsækjanda hins vegar í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á að skráning merksisins, TENARIS, sbr. alþjóðleg skráning nr. 931 202, verði felld úr gildi.

Umsækjandi:

Umsækjandi mótmælir því ekki að vörumerki hans, TENARIS, líkist vörumerkjum fyrirtækisins Tenaris Connections B.V., þar sem um sama orð er að ræða, þ.e. *TENARIS*. Umsækjandi bendir hins vegar á það að merki hans sé eingöngu ætlað til merkingar á vörum í flokki 5, nánar tiltekið fyrir lyf og lyfjablöndur. Ekkert gefi til kynna að vörurnar tengist málmíðnaði, pípum, rörum og þess háttar sem tilheyri flokki 6, sem vörur andmælanda eru skráðar í, í öðrum löndum. Telur umsækjandi því ekki vörulíkingu vera fyrir hendi.

Umsækjandi telur þá fullyrðingu andmælanda að merki hans séu vel þekkt hér landi, ekki geta staðist. Samkvæmt leit hans á netinu og í símaskrá komi ekkert fram um sölu eða notkun vöru sem er merkt Tenaris í eigu Tenaris Connections B.V., og ekkert fyrirtæki á Íslandi virðist selja þessa vöru, auk þess sem ekki sé sýnt fram á að almenningur á Íslandi þekki vörur andmælanda.

Umsækjandi bendir ennfremur á að vörumerki í eigu Tenaris Connections B.V., séu ekki skráð hjá Einkaleyfastofunni, auk þess sem að fjöldi merkja séu skráð hér á landi sem eru eins en skráð fyrir óskyldar vörur.

Að lokum fer umsækjandi fram á að merki hans, TENARIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 931 202, haldi gildi sínu.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TENARIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 931 202 fyrir *pharmaceutical preparations and substances*. í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við óskráð vörumerki andmælanda, TENARIS, TENARIS BLUE og TENARIS TERMO í flokki 6, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Samkvæmt 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu eða með notkun. Vernd vörumerkis sem fengin er með notkun er efnislega hin sama og vernd skráðra merkja. Engin gögn hafa verið lögð fram sem sýni notkun merkja andmælanda, TENARIS, TENARIS BLUE og TENARIS TERMO hér á landi. Verður því að telja að vörumerkjaréttur hans hafi ekki stofnast hér á landi fyrir notkun.

Andmælandi ber því við að merki hans séu vel þekkt hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Í ákvæði 2. mgr. 4. gr. kemur fram að eigandi vörumerkis geti 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 aðgreiningarleika eða orðspor hins þekkta merkis. Í ákvæðinu felst sérstök vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi og tekur mið af svokallaðri Kodak-reglu. Engin gögn hafa verið lögð fram sem sýna að merki andmælanda, TENARIS, TENARIS BLUE og TENARIS TERMO séu vel þekkt hér á landi. Vörumerkjarétturinn er landsbundinn og skráning merkja í öðrum ríkjum leiðir ekki sjálfkrafa til þess að þau séu vel þekkt í ríkjum þar sem þau eru ekki skráð. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur andmælandi hvorki sýnt fram á vörumerkjarétt sinn hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, né að merki hans sé svo vel þekkt að það njóti víðtækrar verndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna. Þar sem skilyrðum vörumerkjalaganna, um að vörumerkjaréttur hafi stofnast hér á landi, er ekki fullnægt, þykir ekki ástæða til að fjalla frekar um hugsanlega ruglingshættu milli merkjanna.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningu merkisins TENARIS (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráning nr. 931 202, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins TENARIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 931 202, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 23. júní 2008,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.