

Ár 2006, miðvikudaginn 26. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 6/2005:

**Pfizer Products Inc.
gegn
Stjórnuverslun ehf.
vegna
ákvörðunar
Einkaleyfastofunnar, dags. 30.
desember 2004, í andmælamáli
nr. 21/2004 VIAGUA (orð- og
myndmerki) skráning nr.
197/2004.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orð- og myndmerki varnaraðila nr. 197/2004,

sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 3 og 32, sé svo líkt orðmerki áfrýjanda, VIAGRA, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, að villast megi á þeim í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og hvort merki áfrýjanda sé svo þekkt að það njóti verndar fyrir aðrar vörur en þær sem það er skráð fyrir, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum mismunandi framleiðenda eða talið að viðskiptaleg tengsl séu með framleiðendum vöru vegna líkinda merkja, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml., oft nefnt ruglingshætta.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vörulíkingar og líkingar með merkjum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður alltaf að skoða í samhengi.

Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. Vel þekkt merki njóta þó víðtækari verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vml. en þar segir:

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, 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 þekhta merkis.

Vernd þekktra merkja nær því til annarra vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Verndin er missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðmerki áfrýjanda VIAGRA sé heimsþekkt. Þó umboðsmaðurinn hafi ekki lagt fram gögn sem sýni fram á hversu vel þekkt merki áfrýjanda sé er það mat nefndarinnar að vörumerkið VIAGRA sé ekki einungis vel þekkt heldur alþekkt hér á landi sem erlendis, bæði innan þess hóps sem hefur tengsl við þær vörur sem VIAGRA er notað sem vörumerki fyrir og meðal þorra almennings. Einskorðast vernd merkis áfrýjanda því ekki við þær vörur sem merkið er skráð og notað fyrir eða skyldar vörur, heldur getur einnig girt fyrir notkun þess til auðkennis á annars konar vörum eða eftir atvikum þjónustu.

Þegar merkjalíking er metin ber að líta á heildarmyndina, einkum að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Þá ber og að skoða merkingu orða. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Eins og rakið er í ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS), dags. 30. desember 2004, er sjón- og hljóðlíking með merkjunum, enda er myndhluti merkis varnaraðila svo veigalítil að það breytir ekki heildarmynd merkisins. Ekki reynir á samanburð á merkingu orðanna því hvorugt þeirra hefur merkingu sem hinum almenna neytanda hér á landi gæti talist vera almennt kunn. Merkjalíking þessara tveggja merkja er því mikil. Við

framangreint bætist að merki áfrýjanda er heimsþekkt. Það felur í sér að merkið er mjög “sterkt” í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. hefur mikla aðgreiningareiginleika og nýtur víðtækari verndar.

Merki áfrýjanda er skráð fyrir efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamat; plástra; sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi. Merki varnaraðila er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmörur, ilmólur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur; krem, sleipiefni og eftirtaldar vörur í flokki 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki; ávaxtadrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar. Fallast má á með Einkaleyfastofunni að krem og sleipiefni séu þær vörur sem helst tengjast þeim vörum sem áfrýjanda hefur skráð merki sitt fyrir. Hins vegar er það mat nefndarinnar að í ljósi þess hve þekkt merki áfrýjanda er meðal alls almennings hér á landi sem og um allan hinn vestræna heim þá njóti það verndar út fyrir tengdar vörur. Telja verður að það myndi rýra orðspor merkis áfrýjanda að merki sem villast má á sé notað fyrir bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun. Jafnframt er hættu á misnotkun á viðskiptavild vörumerkis áfrýjanda sé merki varnaraðila notað fyrir aðrar vörur sem merki hans er skráð fyrir í flokki 3 sem og þá drykki sem það er skráð fyrir í flokki 32.

Í ljósi framangreinds er það álit nefndarinnar að fella skuli úr gildi skráningu merkis varnaraðila í heild sinni.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 30. desember 2004, um að fella úr gildi skráningu vörumerkis nr. 197/2004 VIAGUA (orð- og myndmerki) að hluta er hnekkt og jafnframt lagt fyrir stofnunina að fella skráninguna úr gildi í heild sinni.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Sigrún Brynja Einarisdóttir lögfræðingur.

Málavextir:

Þann 22. desember 2003 lagði Stjórnuverslun ehf., Hverfisgötu 82, 101 Reykjavík (hér eftir nefnd varnaraðili), inn umsókn um skráningu vörumerkisins VIAGUA (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 3249/2003. Óskað var skráningar fyrir eftirfarandi vörur: flokkur 3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur; krem, sleipiefni; flokkur 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar. 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 (hér eftir nefnt áfrýjandi), skráningu merkisins. Andmælin voru byggð á ruglingshættu við merki áfrýjanda, VIAGRA (orðmerki) nr. 460/1998 sem skráð er fyrir vörur í flokki 5: Efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamatur; plástrar; sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi. Áfrýjandi vísaði til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Í greinargerð sinni til Einkaleyfastofunnar, dags. 10. júní 2004, taldi áfrýjandi vörulíkingu vera til staðar, "...þar sem sumar vörur í flokki 3 gætu talist í ruglingshættu við sumar vörur í flokki 5". Áfrýjandi taldi óumdeilt að VIAGRA væri heimsfrægt merki og því mætti telja víst að vernd merkisins næði út fyrir þær tilteknu vörur sem merki hans væri skráð fyrir. Áfrýjandi tók fram að ekki ætti að þurfa að sýna fram á heimsfrægð vörumerkisins en benti þó á að VIAGRA væri notað til að auðkenna lyf sem notað hefði verið með góðum árangri við meðferð á stinningartruflunum karlmannna. Vörumerkið væri skráð eða sótt hefði verið um skráningu þess í yfir 140 löndum og það væri selt sem lyfseðilsskyt lyf í yfir 100 löndum. Fjölmíðlaumfjöllun hefði alltaf verið mikil um lyfið og taldi andmælandi að

nánast allir neytendur hérlendis ættu að hafa heyrt um lyfið og vissu til hvers það væri notað. Áfrýjandi benti á að í 7. tl. 14. gr. vörumerkjalaganna kæmi fram að umrætt ákvæði væri undantekning frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur væri landsbundinn. Reglan ætti sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og bæri að túlka hana með hliðsjón af því ákvæði, sem m.a. kvæði á um að ekki þyrfti að vera um eins merki að ræða heldur nægðu t.d. eftirlíkingar og þýðingar. Meginrökin að baki hinni víðtæku vernd sem vel þekktum merkjum væri veitt í vörumerkjarétti væri að notkun á öðru líku merki fæli í sér misnotkun á viðskiptavild og rýrði aðgreiningareiginleika og orðspor hins þekkta merkis. Sérkenni þess hnignuðu og það útvatnaðist og vísaði áfrýjandi í íslenskt fræðirit máli sínu til stuðnings. Áfrýjandi taldi að vegna þess hversu lík vörumerkin VIAGUA og VIAGRA væru, yrði að telja líkur til þess að almenningur tengdi hið andmælt vörumerki við hið heimsþekkta vörumerki VIAGRA. Eigandi hins andmælt vörumerkis nyti þannig að ófyrirsynju og án heimildar orðspors hins þekkta vörumerkis áfrýjanda. Með þessu væri einnig villt um fyrir neytendum um uppruna vörunnar þar sem þeir myndu ranglega telja vörur með vörumerkinu VIAGUA framleiddar af áfrýjanda eða í tengslum við hann. Þegar af þeirri ástæðu ætti Einkaleyfastofan að fella skráningu merkis varnaraðila niður, þar sem ekki væri nauðsynlegt að taka efnislega afstöðu til ruglingshættu milli merkjanna. Áfrýjandi benti á að ekki væri gerð krafa um að ruglingshætta væri fyrir hendi í hefðbundnum skilningi vörumerkjaréttar, heldur nægði að almenningur tengdi hið yngra merki við hið þekkta og vísaði þessu til stuðnings til norsks fræðimanns. Áfrýjandi taldi að ruglingshætta væri fyrir hendi milli merkjanna í skilningi vörumerkjaréttar. Meginreglan væri að bera ætti saman þá heildarmynd sem telja mætti að eftir yrði í huga neytandans og vísaði enn til norrænna fræðimanna. Sjónlíking væri milli merkjanna, þar sem orðin í merkjunum væru eins að undanskildum einum bókstaf og skipti ekki máli að merkið væri skráð í stílfærðri útgáfu enda stílfærslan lítilvæg. Hvað hljóðlíkingu varðaði mætti segja það sama. Varnaraðili mótmælti framkomnum andmælum og taldi að ekki væri ruglingshætta fyrir hendi. Hann benti á að vörumerki áfrýjanda, VIAGRA, væri skráð í flokk 5 fyrir lyf en merki hans, VIAGUA, væri skráð í flokka 3 og 32.

Í niðurstöðu Einkaleyfastofunnar var tekið fram að við mat á ruglingshættu samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga væri m.a. litið til

Þess hvort vöru-, sjón- eða hljóðlíkingin væri fyrir hendi milli merkjanna. Hvað varðaði mat á vörulíkingu væri meginreglan sú að notkun tæki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. Undanþágu frá framangreindu ákvæði mætti finna í 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga en skv. ákvæðinu gæti eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið væri vel þekkt hér á landi og notkunin hefði í för með sér misnotkun eða rýrði aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu væri átt við að merkið yrði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings yrði að þekkja merkið. Það væri mat Einkaleyfastofunnar að merki áfrýjanda, VIAGRA, teldist vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þ.e. að þorri almennings þekkti vörumerkið VIAGRA. Við mat á því hvort eigandi vörumerkisins VIAGRA gæti bannað notkun merkisins VIAGRA fyrir annars konar vörur en merki hans væri skráð fyrir bæri að taka tillit til þess hvort neytendur myndu álíta að vörurnar sem VIAGRA óskaðist skráð fyrir, kæmu frá sama framleiðanda og VIAGRA og þar með væri verið að misnota viðskiptavild hins þekkta merkis. Þegar skoðuð væri sjónlíking milli merkis varnaraðila, VIAGUA, og merkis áfrýjanda, VIAGRA, kæmi í ljós að merkin innihéldu bæði 6 bókstafi og væru fyrstu fjórir bókstafirnir þeir sömu eða VIAG-. Bæði enduðu merkin á –A. Það sem aðskildi þau væri næstsíðasti bókstafurinn, í merki varnaraðila væri hann –U, en í merki áfrýjanda –R. Merki varnaraðila væri lítillaga stílfært á þann hátt að um ákveðna tegund af lettri væri að ræða sem minnti á skrifstafi. Að mati Einkaleyfastofunnar væri því um nokkra sjónlíkingu að ræða með merkjunum. Varðandi hljóðlíkingu með merkjunum þá væru sérhljóðarnir í merki áfrýjanda, VIAGRA, – I – A – A, og í merki varnaraðila, VIAGUA, eru þeir – I - A - U - A. Um væri að ræða sömu sérhljóða, að undanskildum sérhljóðanum – U – í merki varnaraðila, sem gerði það að verkum að framburður orðanna væri aðeins frábrugðinn í lokin, en þó það líkur að telja yrði töluverða hljóðlíkingu með merkjunum. Með hliðsjón af því að merkin væru töluvert lík, bæði í sjón og heyrn og að vörumerkið VIAGRA væri mjög þekkt fyrir lyf til að meðhöndla stinningarvandamál karla í flokki 5, og að merkið nyti aukinnar verndar af þeim sökum, væri það mat Einkaleyfastofunnar að vernd vörumerkisins, VIAGRA, tæki einnig til skyldra vara í öðrum flokkum. Einkaleyfastofan taldi að krem og sleipiefni sem féllu undir flokk 3 væru það skyld þeim vörum sem vörumerki áfrýjanda væri skráð fyrir í flokki 5 að

neytendur myndu telja að þær væru frá sama framleiðanda, sérstaklega í ljósi þess hversu þekkt vörumerkið VIAGRA væri fyrir tiltekna vörur í flokki 5. Samkvæmt 7. tlf. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga mætti ekki skrá merki ef merkið væri til þess fallið að villst yrði á því og vörumerki sem teldist vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu væri lögð inn. Um væri að ræða aukna vernd vörumerkja hér á landi til handa merkjum sem skráð væru í öðrum ríkjum og sannað væri að væru þekkt hér á landi. Áfrýjandi hefði ekki vísað til neinna óskráðra vörumerkja sem gætu fallið undir framangreint ákvæði. Að öllu virtu og í ljósi framangreinds, væri það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta gæti verið fyrir hendi með merki varnaraðila VIAGUA (orð- og myndmerki), nr. 197/2004 og merki áfrýjanda, VIAGRA (orðmerki), nr. 460/1998, hvað varðaði krem og sleipiefni í flokki 3, með vísan til 6. tlf. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Því var skráning merkisins VIAGUA (orð- og myndmerki), nr. 197/2004 felld úr gildi, fyrir krem og sleipiefni í flokki 3.

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun Einkaleyfastofunnar með áfrýjun, dags. 25. febrúar 2005. Áfrýjunin var framsend áfrýjunarnefnd með bréfi iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis, dags. 28. febrúar 2005. Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar “yrði hrundið og að hin umdeilda skráning yrði í heild sinni dæmd ruglingslega lík skráningu umbjóðanda okkar og hún því afmáð úr vörumerkjaskránni”. Jafnframt var krafist endurgreiðslu áfrýjunargjalds. Áfrýjandi vísaði til greinargerðar sinnar sem móttekin var hjá Einkaleyfastofunni þann 14. júní 2004 varðandi helstu málsástæður og rökstuðning og ítrekaði að það hafi alltaf verið óumdeilt að merki áfrýjanda væri heimsfrægt. Einkaleyfastofan tæki m.a. undir það í úrskurði sínum. Í því fælist að merkið skyldi njóta víðtækrar verndar umfram það sem talið væri upp í vöru- og/eða þjónustulista skráningarinnar sem um ræddi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Þetta væri m.a. gert til að vernda merkiseiganda frá því að aðrir aðilar notuðu lík merki með þeim hætti að viðskiptavild merkiseiganda væri misnotuð og að þar með væru aðgreiningareiginleikar og orðspor hins fræga merkis rýrð. Þar sem einungis munaði einum bókstaf á rithætti umræddra merkja væri fyrirbyggjandi að ruglingshætta gæti myndast milli merkjanna, og breytti þar engu um að hið andmælt merki væri ritað með stílfærðu lettri. Þar sem óumdeilt væri að merki áfrýjanda væri heimsfrægt væri mjög eðlilegt að telja að neytendur myndu rugla merkjunum saman,

óháð því að hið andmælt merki kynni að verða notað fyrir vörur aðrar en þær sem væru verndaðar með skráningu áfrýjanda. Þar sem neytendur myndu þar með telja hið andmælt merki tengt áfrýjanda væri augljóst að eigandi hins andmælt merkis kæmi til með að njóta viðskiptavildar merkis áfrýjanda yrði heimilað að halda andmæltu skráningunni í gildi. Því væri nauðsynlegt að beita þeim skilyrðum sem um vel þekkt merki væri að ræða, þ.e. að um ruglingshættu væri að ræða þrátt fyrir að vöru- og/eða þjónustulíking væri strangt til tekið ekki til staðar, og dæma að hin andmælt skráning skyldi afmáð í heild sinni. Einkaleyfastofan hafi fallist á þetta í úrskurði sínum með því að segja þar m.a. að það væri mat stofnunarinnar að merki áfrýjanda, VIAGRA, teldist vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þ.e. að þorri almennings þekkti vörumerkið VIAGRA. Þá hafi einnig verið sagt í úrskurði stofnunarinnar að með hliðsjón af því að merkin væru töluvert lík, bæði í sjón og heyrn og að vörumerkið VIAGRA væri mjög þekkt fyrir lyf í flokki 5 til að meðhöndla stinningarvandamál karla og að merkið nyti aukinnar verndar af þeim sökum, mætti vera ljóst að öllum skilyrðum til að beita ákvæðum 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga væri fullnægt. Þrátt fyrir þetta hafi Einkaleyfastofan ákveðið að ruglingshætta milli merkjanna VIAGRA og VIAGUA næði einungis til þeirrar vöru í andmæltu merkinu sem talin væri skyld þeim vörum sem merki áfrýjanda væri skráð fyrir, en láta hina andmæltu skráningu að öðru leyti halda gildi sínu. Með þessu gengi Einkaleyfastofan gegn því sem hún viðurkenndi í dómnum [sic] að gildi, þ.e. að merki áfrýjanda skyldi njóta aukinnar verndar vegna frægðar sinnar. Af þessum ástæðum teldi áfrýjandi nauðsynlegt að endurskoða niðurstöðu Einkaleyfastofunnar og dæma hina áfrýjuðu skráningu ógilda í heild sinni.

Með bréfi, dags. 29. mars 2005, veitti áfrýjunarnefnd áfrýjanda fyrir misskilning tveggja mánaða frest til að skila greinargerð til nefndarinnar. Með tölvupósti, dags. 9. maí 2005 benti áfrýjandi nefndinni á að áfrýjunin sjálf hafi innihaldið greinargerð ásamt tilgreindum gögnum. Með bréfi sama dag framsendi áfrýjunarnefnd greinargerð áfrýjanda til varnaraðila og veitti honum tveggja mánaða frest til að skila greinargerð í málinu. Með tölvupósti, dags. 2. júní 2005, barst áfrýjunarnefnd tilkynning frá varnaraðila þess efnis að hann hefði ekki áhuga né hagsmuni af því að halda áfram með málið og myndi því ekki skila greinargerð. Með tölvupósti sama dag tilkynnti áfrýjunarnefnd varnaraðila að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi

gagna. Með bréfi, dags. 13. júní 2005, var áfrýjanda tilkynnt að varnaraðili myndi ekki skila greinargerð og að málið yrði því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 24. júlí 2006.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: