

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 11/2006

Grünenthal GmbH, Þýskalandi

gegn

Dr. Manfred Haupt, Biotechnologiepark TGZ III, Þýskalandi.

Málsatvik

Þann 4. október 2004, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Dr. Manfred Haupt, Biotechnologiepark TGZ III, D-14943 Luckenwalde, Þýskalandi eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 831541 FOTOLON (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 flokkum 5 og 10. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2004.

Með bréfi, dags. 13. janúar 2005, andmælti Faktor, einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Þýskalandi skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, VOBOLON (orðmerki), sbr. skráning nr. 75/2003, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 17. janúar 2005, var andmælanda veittur eins mánaðar frestur til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 17. febrúar 2005. Í bréfi Einkaleyfastofunnar sem sent var Alþjóðahugverkastofnuninni 20. janúar 2005, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og bent á að hann hefði fjóra mánuði til að tilnefna umboðsmann og leggja inn athugasemdir. Þann 20. maí 2005 óskaði umsækjandi eftir að fá þann frest framlengdan. Umsækjanda var veittur mánaðar frestur með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 26. maí 2005. Þann 27. júní 2005, sem var fyrsti virki dagur eftir frestlok, barst Einkaleyfastofunni beiðni frá AM Praxis, f.h. umsækjanda þar sem óskað var eftir fresti til að leggja fram skriflega greinargerð í málinu. Með samþykki andmælanda var umsækjanda veittur mánaðar frestur með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 28. júní, 2005. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 28. júlí 2005. Þann 28. júlí 2005 óskaði AM Praxis jafnframt eftir að fá veittan frest til að skila inn undirrituðu umboði þeim til handa. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 3. ágúst 2005 var frestur sá framlengdur til 17. ágúst 2005. Þann 17. ágúst 2005 barst Einkaleyfastofunni afrit af umboði AM Praxis til handa og var í bréfinu tilgreint að frumrit yrði lagt fram um leið og það hefði borist. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. janúar 2006 var umsækjanda bent á að frumrit umboðs hefði ekki borist og að veittur væri frestur til 25. febrúar 2006 til að skila inn frumriti af umboði. Í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 10. maí 2006, var AM Praxis bent á að frumrit af umboði hefði ekki borist, þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því að umboðsmenn leggi inn frumrit umboðs til þess að aðgerðir hans séu bindandi fyrir umsækjanda, sbr. 4. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Málið yrði því tekið til úrskurðar án þess að tekið væri tillit til greinargerðar AM Praxis, þar sem þeir hefðu ekki lagt fram frumrit umboðs.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á að ruglingshætta sé með merki hans VOBOLON (orðmerki), sbr. skráning nr. 75/2003 við merki umsækjanda FOTOLON (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831541.

Andmælandi telur að vörulíking sé til staðar milli umræddra merkja, þar sem bæði merkin séu skráð í flokki 5. Það að hið andmælt merki sé einnig skráð fyrir flokk 10 breyti þessu ekki, því einnig sé hugsanlegt að ruglingshætta geti myndast milli vara í flokki 5 annars vegar og í flokki 10 hins vegar.

Andmælandi bendir á að við matið beri að hafa í huga að neytandinn eigi þess sjaldnast kost að bera saman merkin hlið við hlið, líkt og hér sé gert, heldur sér annað merkið eitt og sér og veiti því þá yfirleitt ekki nema augnabliks athygli.

Andmælandi bendir á að orðin í merkjunum séu jafn löng og hafi bæði 5 bókstafi sem séu eins, þ.e. annar bókstafurinn, O, og ending merkjanna, OLON. Eini munurinn sé samhljóðarnir sem séu sitt hvorum megin við umrætt O, þ.e. V-B, annars vegar og F-T, hins vegar. Andmælandi telur þessi líkindi nægja til að mynda sjónlíkingu sem geti skapað ruglingshættu.

Andmælandi telur að það sama megi segja um hljóðlíkingu, og ef neytandi heyrir merkin borin fram, t.d. í útvarpi, mætti eðlilega gera ráð fyrir að hljóðlíking sé nægileg til að tengja merkin saman í huga neytandans, og sé því ruglingshætta einnig til staðar. Fyrstu stafir merkjanna séu hljóðfræðilega skyldir, þar sem þeir myndi báðir hljóð sem séu tannvaramælt öngljóð, og því sé eðlilegt að ruglingshætta geti myndast í framburði þeirra. Eftir standi einu hljóðin sem ekki séu eins og/eða skyld, þ.e. B í merki hans og T í hinu andmælt merki (báðir stafirnir myndi reyndar hljóð sem séu lokhljóð, en B sé þó varmælt, þar sem T sé aftur á móti tann/tannbergsmælt). Þessi mismunur sé ekki nægjanlegur til að koma í veg fyrir ruglingshættu á milli merkjanna í heild sinni.

Að lokum fer andmælandi fram á að skráningu vörumerkisins, FOTOLON, sbr. alþjóðleg skráning nr. 831541, verði hafnað hér á landi.

Niðurstaða

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

Samkvæmt 4. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 skal frumrit af umboði fylgja hafi umboðsmaður verið tilnefndur. Þar sem frumrit af umboði AM Praxis til handa barst ekki, mun Einkaleyfastofan ekki taka greinargerð umsækjanda í málinu til skoðunar, þar sem það er gert að skilyrði að frumrit hafi borist til þess að aðgerðir umboðsmanns teljist bindandi.

Andmælt er skráningu vörumerkisins FOTOLON (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831541 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 5 og 10. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, VOBOLON (orðmerki), sbr. skráning nr. 75/2003 sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 5.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið FOTOLON og hins vegar orðmerkið VOBOLON. Merkin eiga það sameiginlegt að vera sjö stafa, innihalda sömu sérhljóðana – O – O – O, og enda á –OLON. Það sem skilur merkin að í sjón er upphafsstafurinn og þriðji stafur orðanna, stafirnir F-T í merki umsækjanda og V-B í merki andmælanda. Merki umsækjanda er borið fram sem FÓTÓ-LON en merki andmælanda sem VÓBÓ-LON. Einkaleyfastofan vill benda á að í íslensku máli er áherslan jafnan á fyrri hluta orðs. Orðhlutinn LON er að mati Einkaleyfastofunnar ekki mjög sterkur þar sem um er að ræða algenga endingu á merkjum sem auðkenna vörur í flokki 5. Orðið FOTO þýðir m.a. mynd á spænsku og ítölsku. Þá er enska orðið PHOTO borið fram með áþekkingu hætti og FOTO. Það er mat Einkaleyfastofunnar að íslenskir neytendur tengi því orðið FOTO við framangreinda merkingu. Hins vegar hefur orðið VOBO enga merkingu í huga íslenskra neytenda.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að það sé ekki mikil hljóð- og sjónlíking með merkjunum.

Merki umsækjanda FOTOLON (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831541 er skráð fyrir *medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes; medicines for dental purposes; diagnostic preparations for medical purposes* í flokki 5 og *laser for medical purposes* í flokki 10. Vörumerki andmælanda VOBOLON (orðmerki), sbr. skráning nr. 75/2003, er skráð fyrir *Lyfjaefnablöndur til nota fyrir menn* í flokki 5. Bæði merkin óskast skráð fyrir lyf eða lyfjablöndur fyrir menn og er því augljós vörulíking hvað varðar þann hluta. Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að mikil vörulíking sé fyrir hendi hvað varðar aðrar tilgreindar vörur í skráningu umsækjanda, í flokki 5, og tilgreindrar vöru í flokki 5 í merki andmælanda. Jafnframt er nokkur vörulíking á milli tilgreindra vara í flokki 10 í merki umsækjanda og áðurgreindra vara í flokki 5 í merki andmælanda.

Meta verður þessa þætti alla saman og út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að mikil vörulíking sé með merkjunum FOTOLON og VOBOLON verði ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík, að valdið geti ruglingi, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins FOTOLON (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831541, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins FOTOLON (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831541, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 14. júní 2006,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.