

Ár 2009, miðvikudaginn, 28. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

Fyrir var tekið:
Mál nr. 7/2008: Sigurjónsson & Thor ehf. fyrir hönd Wyeth, Patent/ Trademark Law Department gegn Sanofi Pasteur vegna ákvörðunar Einkaleyfastofunnar frá 6. maí 2008 um að skráning merkisins BENEFIVE (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 912931, haldi gildi sínu.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 3. júlí 2008, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS), um að skráning merkisins BENEFIVE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 912931, skuli halda gildi sínu. Þar er þess krafist að úrskurði ELS verði hrundið og að skráningin verði felld úr gildi.

Málavextir:

I.

ELS barst tilkynning, dags. 6. mars 2007, frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um yfirfærslu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 912931, BENEFIVE (orðmerki), til Íslands. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5¹. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum 15. júní 2007.

¹ Þar sem um alþjóðaskráningu er að ræða er vörulistinn ekki á íslensku, en á ensku er hann svohljóðandi: Class 5: Pentavalent vaccine for paediatric use for the prevention of diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B and bacterial meningitis.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 13. ágúst 2007, andmælti hann skráningunni. Byggðust andmælin á því að ruglingshætta væri með merki varnaraðila (BENEFIVE) og merki áfrýjanda (BENEFIX), sbr. skráning nr. 1389/1998, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda kom fram að hann teldi heildarmynd merkjanna vera þá sömu. Taldi umboðsmaðurinn sérstaka ástæðu til að skoða heildarmynd merkjanna en ekki aðeins þann litla mun sem á þeim væri. Vísaði hann til 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. og benti á að í athugasemdum við þá grein kæmi fram að það væri heildarmynd merkis sem réði meiru þegar metið væri hvort villast mætti á merkjum. Sjónarmið hins almenna neytanda bæri að hafa í huga við þetta mat og taka þyrfti tillit til þess að hann hefði yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum þannig að ekki gæfist tækifæri til samanburðar. Um þetta vísaði umboðsmaður áfrýjanda til norrænna fræðiritra. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að hann teldi að þegar neytandinn sæi merkið BENEFIVE tengdi hann það við merkið BENEFIX; merkin væru lík í framburði og sjón og fyrstu sex stafir þeirra hinir sömu, þ.e. BENEFI-. Það sem greindi þau að væri endir þeirra, annars vegar –X og hins vegar –VE. Benti umboðsmaðurinn á dæmi úr danskri og norskrri framkvæmd. Þá sagði orðrétt í bréfi umboðsmannsins:

Ruglingshættu á milli vörumerkja er ekki hægt að meta lögum samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil þessara tveggja þátta, þ.e. merkjalíkingar og vörulíkingar er ráðandi við mat á ruglingshættu. Í þessu tilviki er vörulíking ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna sömu vörur. BENEFIVE er skráð fyrir penavalent vaccine for paediatric use for the prevention of diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B and bacterial meningitis í 5. flokki og BENEFIX er skráð fyrir lyfjablöndur ætlaðar dreyrasjúklingum í 5. flokki.

Þá tók umboðsmaður áfrýjanda fram að talið væri að reikna yrði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef það er hugsanlegt að umræddar vörur séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðila eða ef tilgangur með notkun vörunnar er sá sami.

ELS bárust engar athugasemdir frá varnaraðila.

II.

Einkaleyfastofan tók ákvörðun þann 6. maí 2008. Í niðurstöðu ELS sagði orðrétt:

Merkin eiga það sameiginlegt að sex bókstafir eru þeir sömu, þ.e. BENEFI-. Það sem skilur merkin að er endingin –VE í merki umsækjanda og endingin –X í merki andmælanda. Hægt er að skipta merkjunum upp í tvo hluta, annars vegar BENE-FIVE og hins vegar BENE-FIX. Í vörumerkjaskrá eru þónokkur merki í flokki 5 sem byrja á orðhlutanum BENE-. Jafnframt er að finna nokkrar skráningar fyrir vörur í flokki 5 sem enda á –FIX. Minna er um skráningar í þeim flokki sem enda á –FIVE. Þegar tekin er til skoðunar ending merkjanna, þ.e. annars vegar –FIX og hins vegar –FIVE verður að telja að framangreindar tvær endingar séu afar ólíkar. Ólíkar endingar geta almennt haft áhrif á heildarmynd merkja. Þrátt fyrir að nokkur sjónlíking sé með merkjunum er hún, að mati Einkaleyfastofunnar, ekki svo mikil að ruglingi geti valdið. Þá er að mati Einkaleyfastofunnar mjög lítil hljóðlíking með merkjunum vegna þeirra ólíku endinga sem merkin hafa.

Þá tók ELS fram að þrátt fyrir að bæði merkin auðkenndu vörur í flokki 5 væru þau skráð fyrir afmarkaðar vörur í þeim flokki sem væru ætlaðar til ólíkra nota. Því taldi ELS ljóst að vörulíking væri ekki alger. Niðurstaða ELS var því að heildarmynd merkjanna væri ekki svo lík að það gæti valdið ruglingi með merkjunum, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., og var því kröfu um ógildingu skráningar merkisins BENEFIVE hafnað.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 3. júlí 2008. Í greinargerð umboðsmannsins, dags. 7. nóvember 2008, krafðist hann þess að úrskurði ELS yrði hrundið og alþjóðleg skráning nr. 912931 felld úr gildi. Umboðsmaður áfrýjanda færði fram sömu rök og í erindi sínu frá 13. ágúst 2007 og ítrekaði að í þessu máli væri sérstaklega mikilvægt að virða viðurkenndar reglur um að meta bæri heildarmyndina þar sem hún sæti eftir í huga neytandans og ylli því að þegar neytandi sæi merkið BENEFIVE tengdi hann það við merkið BENEFIX. Þá fæli hvorugt orðið í sér ákveðna merkingu og því greindi merking þau ekki að. Umboðsmaðurinn vísaði til dæma úr danskri framkvæmd og benti á að oft væri það fyrsta atkvæðið sem skipti máli við mat á hættu á ruglingi með merkjum því neytandinn myndi oftast eftir því. Þá vísaði umboðsmaðurinn til leiðbeininga dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í nokkrum málum og taldi m.a. ljóst að ruglingshættu yrði að meta heildstætt, þ.e. að taka þyrfti tillit til þeirra þátta sem hefðu áhrif á ruglingshættu. Þá benti hann á að hinn almenni neytandi myndi heildarmynd merkja en ekki einstök atriði. Þá ætti að meta líkingu merkja í sjón/framburði og merkingu með tilliti til heildarmyndar og því bæri að hafa aðaltákn merkja og sérkennandi hluta þeirra í huga. Þá væru meiri líkur á ruglingshættu þegar eldra merki hefði mikið sérkenni auk þess sem mikil vörulíking hefði áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt.

Engar athugasemdir bárust frá varnaraðila.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 28. október 2008.

Niðurstaða:

II.

Deilt er um hvort alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 912931 BENEFIVE (orðmerki), fyrir bólusetningarefni fyrir börn í flokki 5, brjóti á vörumerkjarétti varnaraðila BENEFIX (orðmerki) sem skráð er fyrir lyfjablöndur ætlaðar dreyrasjúklingum í flokki 5, sbr. skráningu nr. 1389/1998, með vísan til 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkingar merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Það sem síðan ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið.

Þegar meta skal hvort vörulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Ekki er unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-

samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oftast sé það raunin.

Í máli þessu verður að telja vörulíkingu vera milli merkja málsaðila, þar sem bæði einkenna lyfseðilskyld lyf í flokki 5 og eru ætluð til að lækna sjúkdóma í mönnum. Markhópur beggja lyfja er hinn sami, sérfræðingar á heilbrigðissviði og sjúklingar. Báðum er dreift í lyfjaverslunum. Þó að lyfin geti ekki komið hvort í stað annars og séu þannig ekki samkeppnisvara þá er það í þessu tilviki ekki nægilegt í sjálfu sér til að útiloka hættu á að ruglast verði á merkjunum ef merkjalíking telst vera til staðar.

Merkin BENEFIVE og BENEFIX eru tilbúin merkingarlaus átta og sjö bókstafa orð, með sama atkvæðafjölda. Fyrstu sex stafirnir eru þeir sömu en þeir síðustu tveir eru ólíkir, bæði í framburði og sjón. Sá mismunur verður þó ekki talinn nægilegur til þess að koma í veg fyrir hættu á að markhópur þeirra vara sem vörumerkjunum er ætlað að auðkenna villist á þeim eða viðskiptalegum uppruna þeirra. Kemur þar helst til að í íslenskum framburði er áhersla almennt á fyrsta atkvæði orðs, sbr. dóm Hæstaréttar frá 22. nóvember 2001 í máli nr. 228/2001. Það eykur verulega sjón- og hljóðlíkingu orðanna að fyrstu sex stafirnir af annars vegar sjö og hins vegar átta bókstöfum eru þeir sömu og dregur jafnframt úr þeim áhrifum sem lokastafirnir tveir hafa á heildarmyndina. Þótt hægt sé að skipta orðunum upp í tvo hluta, sem undirstrikar að seinni hluti umræddra merka er annars vegar orðið –FIVE og hins vegar orðið –FIX, þá er það eitt og sér ekki nægilegt til að koma í veg fyrir að heildarmynd merkjanna, bæði sjón- og hljóðræn, verði talin það lík að hætta sé á ruglingi.

Niðurstaða nefndarinnar er að bæði sé um vörulíkingu og merkjalíkingu að ræða milli umræddra merkja. Því verður ekki fallist á niðurstöðu Einkaleyfastofunnar um að skráning vörumerkis varnaraðila BENEFIVE skuli halda gildi sínu.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 6. maí 2008, um að skráning vörumerkisins BENEFIVE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 931, skuli halda gildi sínu, er hnekt.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir