

Ár 2010, föstudaginn 26. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál 11/2009:

**Sigurjónsson & Thor ehf. f.h.
Sanofi-Aventis, Frakklandi
gegn
Árnason Faktor ehf. f.h. Pfizer Inc.,
Bandaríkjunum
vegna
ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í
máli nr. 4/2009 frá 29. maí 2009 um
að hafna andmælum gegn
skráningu nr. 1044/2009 NIDRISIA
(orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 14. júlí 2009, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) til áfrýjunarnefndar um að hafna andmælum gegn skráningu vörumerkisins NIDRISIA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1044/2009. Þar er þess krafist að ákvörðun ELS, nr. 4/2009 frá 29. maí 2009, verði hrundið og skráning nr. 1044/2008 felld úr gildi.

Málavextir:

I.

Umboðsmaður varnaraðila sótti um skráningu vörumerkisins NIDRISIA með umsókn nr. 2935/2008, dags. 26. ágúst 2008. Merkið óskaðist skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 5; efnablöndur til lyfja- og dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi. Var merkið skráð og birt í ELS tíðindum þann 15. október 2008, sbr. skráning nr. 1044/2008.

Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningunni með bréfi, dags. 15. desember 2008, þar sem fram kom að andmælin væru lögð fram vegna hættu á ruglingi, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), við vörumerkið MIVISIA, sem skráð er fyrir lyfjaafurðir í flokki 5 (e. Pharmaceutical products), sbr. alþjóðleg skráning nr. 779738. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 16. janúar 2009, kom fram að hann teldi heildarmynd merkjanna þá sömu og í málinu væri sérstök ástæða til að fylgja þeirri reglu en

horfa ekki aðeins á þann mun sem væri á merkjunum. Um þetta benti hann á athugasemdir við 4. gr. vml. Vísaði hann til leiðbeininga dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) um að ruglingshættu yrði að meta út frá hinum almenna neytanda og að mikil vörulíking hefði áhrif á merkjalíkingu og öfugt. Samspil merkjalíkingar og vörulíkingar hefði þannig áhrif við mat á ruglingshættu og kvaðst hann telja að vörulíking væri með hinum umdeildu merkjum og þar sem hún væri fyrir hendi yki það á ruglingshættu með merkjunum. Um framangreind atriði vitnaði umboðsmaður áfrýjanda til norrænna og breskra fræðirita.

Ekki bárust athugasemdir frá varnaraðila við meðferð málsins hjá ELS. Málavöxtum og málsástæðum er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun ELS.

II.

Í niðurstöðu ELS var vísað til þess að skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. væri óheimilt að skrá merki ef villast mætti á því og merki sem skráð hefði verið hér eða hefði verið notað hér þegar umsókn um skráningu væri lögð inn og væri enn notað hér. Við mat á ruglingshættu væri m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með merkjum og það sem úrslitum réði væri hvort heildarmynd merkja væri svo lík að ruglingi gæti valdið.

Þá sagði orðrétt í ákvörðun ELS:

Um er að ræða annars vegar orðmerkið NIDRISIA og hins vegar orðmerkið MIVISIA. Merki umsækjanda inniheldur átta bókstafi en sjö bókstafir eru í merki andmælanda. Bæði merkin innihalda fjóra sérhljóða, I-I-I-A. Sameiginlegt merkjunum er endingin –ISIA en upphaf merkjanna er ólíkt, annars vegar NIDR- og hins vegar MIV-. Hægt er að skipta orðunum upp í annars vegar NIDR og ISIA og hins vegar MIV og ISIA. Orðhlutarnir NIDR- og MIV- eru ólíkir í sjón. Í íslenskum framburði er áherslan á fyrsta atkvæði orðs og telja verður að fyrri orðhlutarnir séu einnig ólíkir í framburði. Að mati Einkaleyfastofunnar er því engin sjónlíking með merkjunum og lítil hljóðlíking.

ELS benti á að ein grundvallarforsenda þess að hætta væri talin á ruglingi með merkjum væri sú að vörulíking væri með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Þyrfti þá að skoða notkun þeirra og markhóp, hvort umræddar vörur eða þjónusta væru svipaðs eðlis, hvort þær væru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær gætu staðið hvor annarri til fyllingar. Þá sagði orðrétt:

Merki umsækjanda, NIDRISIA, er skráð fyrir efnablöndur til lyfja- og dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi í flokki 5. Merki andmælanda, MIVISIA, er skráð fyrir pharmaceutical products í flokki 5. Telja verður að vörulíking sé með merkjunum að hluta þar sem þær vörur sem um ræðir eru annars vegar lyf og hins vegar m.a. efnablöndur til lyflækninga og efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi.

Afar lítil sjón- og hljóðlíking er með merkjunum þar sem upphaf merkjanna er ólíkt í útliti og framburði. Þá er endir orðanna, sem er sá sami, lítið sérkennandi. Þrátt fyrir að einhver vörulíking verði talin með merkjunum er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að hætta á ruglingi skapist á þann veg að villst verði á merkjunum.

Með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr., sbr. og 4. gr. vml. hafnaði ELS því kröfu um ógildingu á skráningu merkisins NIDRISIA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1044/2008,

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 14. júlí 2009, þar sem hann krafðist þess að henni yrði hrundið og skráning nr. 1044/2008 felld úr gildi. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 27. október 2009, var niðurstaða ELS gagnrýnd, sérstaklega að því er varðaði vörulíkingu milli merkja og þess að endingin -ISIA væri lítið sérkennandi. Umboðsmaðurinn staðhæfði að hinum umdeildu merkjum væri ætlað að auðkenna sömu vörur og væri ályktun ELS, um að vörulíking væri með merkjunum að hluta, því í mótsögn við staðreyndir málsins. Ítrekaði umboðsmaðurinn leiðbeiningarreglur EB-dómstólsins og tilvísanir í norræn fræðirit og benti á að hann teldi endi merkjanna sterkan og sérkennilegan enda hefði ELS ekki fært fram nein rök fyrir hinu gagnstæða. Benti hann á dæmi úr vörumerkjaskrá um merki sem féllu að þeirri lýsingu að vera færri en 9 bókstafir og fælu í sér sérhljóðaröðina I-I-I-A og enduðu á IA. Ályktaði hann að af þeim 11 merkjum sem uppfylltu þau skilyrði væru hin umdeildu merki bersýnilega líkust. Ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda að lokum kröfu sína um að skráning nr. 1044/2008, NIDRISIA, yrði felld úr gildi.

Engar athugasemdir bárust af hálfu varnaraðila.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 2. febrúar 2010.

Niðurstaða:

IV.

Deilt er um hvort vörumerki varnaraðila NIDRISIA (orðmerki), fyrir efnablöndur til lyfja- og dýralækninga og efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi í flokki 5, brjóti á vörumerkjarétti áfrýjanda vegna vörumerkis hans MIVISIA (orðmerki) sem skráð er fyrir lyfjaafurðir í flokki 5, sbr. alþjóðleg skráning nr. 779738, með vísan til 6. tölul. 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.

Fyrir liggur að um vörulíkingu er að ræða þar sem efnablöndur til lyfja- og dýralækninga og efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi teljast vera lyfjaafurðir sem merki áfrýjanda tekur til án nánari tilgreiningar. Um er að ræða tvö tilbúin og merkingarlaus orðmerki, annars vegar NIDRISIA, sem er átta bókstafa og þriggja atkvæða, og hins vegar MIVISIA, sem er sjö bókstafa og einnig þriggja atkvæða. Í íslenskum framburði er áherslan á fyrsta atkvæði orða og því vegur það þungt í mati á sjón- og hljóðlíkingu nema um algeng eða veik forskeyti sé að ræða. Fyrsta atkvæði hinna umdeildu merkja er mjög ólíkt bæði í sjón og í framburði og hefur því sterkari áhrif á heildarmynd merkjanna en hin sameiginlega ending - ISIA. Þrátt fyrir að seinni tvö atkvæði orðmerkjanna séu þau sömu er það eitt sér ekki nægilegt til þess að heildarmynd merkjanna teljist svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. í ljósi þess hve ólíkur fyrsti hluti merkjanna er. Ekki verður heldur talið að sú vörulíking sem er til staðar breyti þeirri niðurstöðu.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að staðfesta beri hina áfrýjuðu ákvörðun ESL um að skráning merkis varnaraðila skuli halda gildi sínu.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 29. maí 2009, um að hafna andmælum gegn skráningu nr. 1044/2009 NIDRISIA (orðmerki), er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir