



EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

Úrskurður nr. 2/2018

23. janúar 2018

**Andmæli gegn skráningu myndmerkis, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 278 852
Bristol-Myers Squibb Company, Bandaríkjunum gegn NOVARTIS AG, Sviss**

Málavextir

Þann 27. desember 2015 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, Sviss, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 278



852, færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2016.

Með erindi, dags. 11. nóvember 2016, andmælti G.H. Sigurgeirsson f.h. Bristol-Myers Squibb Company, (a Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 10154, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga við merki



andmælanda  nr. V0097269.

Meðan á málsmeðferð stóð barst ein greinargerð frá andmælanda. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. júní 2017, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda

Helstu rök andmælanda eru þau að ruglingshætta sé á milli merkjanna



og



samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Andmælandi vísar til þess sem fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. um að bannað sé að skrá



merki sem villast má á og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða hafi verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn og sé enn notað hér.

Að mati andmælanda er ruglingshætta mikil með merkjunum þar sem heildaráhrif og útlit hins andmæлта merkis sé mjög lík heildaráhrifum og útliti merkis andmælanda. Andmælandi bendir á að það sé grundvallarregla við mat á ruglingshættu að líta á merkin í heild sinni. Við mat á því hvort að heildarmynd eins merkis sé lík heildarmynd annars merkis beri að taka tillit til allra þeirra atriða sem mynda þessa heild. Bæði merkin séu eitthvað sem virðist vera á hreyfingu eða flugi, einhvers konar afmynd/vísun í fugl eða fiðrildi sem svífi eða fljúgi. Bæði merkin séu í gráskalatónum og gerð með einhverskonar pensilstrofum þar sem endar strokanna byrji og endi í spíss og strokurnar sameinist allar í einum punkti í báðum merkjum.

Þá bendir andmælandi á að mat milli merkjalíkingar og vöru- og þjónustulíkingar verði að skoða í samhengi og að reglan sé sú að því líkari sem merkin séu því minni kröfur megi gera til vöru- og þjónustulýsingar og öfugt. Þegar metið sé hvort ruglingshætta sé með vörumerkjunum sé m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með þeim. Það sem úrslitum ráði er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá beri að meta framangreinda þætti út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Andmælandi bendir á að samkvæmt vörulistum merkjanna séu vörur beggja aðila sama eðlis, þ.e. lyf. Því geti hættan á ruglingi milli merkjanna verið alvarleg.

Þá telur andmælandi það augljóst að þar sem merki hans hafi verið skráð árið 2015 en hið andmæлта merki sé skráð árið 2016 hafi merki hans forgang fram yfir merkið sem andmælt er.




Að lokum fer andmælandi fram á að skráning vörumerkisins V0099235, verði felld niður.


Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða

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



Andmælt er skráningu vörumerkisins  sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 278 852, Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki

(vml.) við merki andmælanda,  nr. V0097269.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar merki andmælanda,  og hins vegar merki eiganda,



. Þar sem í báðum tilvikum er um að ræða myndmerki er ljóst að hljóðlíking verður ekki metin með merkjunum.

Merkin eiga það sameiginlegt, fyrir utan það að hvorugt þeirra inniheldur orðhluta, að vera í grátóna lit, þar sem einn hluti merkisins er dekkri en hinir. Það sem er hins vegar ólíkt með merkjunum er að annað þeirra samanstendur af þremur línnum sem skarast allar. Greina má eins konar grófar pensilstrokur og liggja línurnar í sex áttir. Merki eiganda samanstendur af tveimur grafískum línnum; önnur þeirra bogadregin og liggur ofan á hinni. Merkið teygir sig í fjórar áttir.



Þó fallast megi að einhverju leyti á þá greiningu andmælanda að um einhverskonar afmyndun af fugl eða fiðrildi sé að ræða þá er það mat stofnunarinnar að sú túlkun sé ekki augljós. Að mati stofnunarinnar liggur það ekki í augum uppi hvað myndhluti merkjanna eigi að mynda eða tákna og t.d. er þannig allt eins mögulegt að merki eiganda myndi bókstafinn K. Þá er það ekki útilokað að neytendur upplifi hvort merki fyrir sig á ólíkan hátt.

Í niðurstöðu áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2008 sagði m.a. að merki sem skráð væru í mismunandi litum og byðu upp á mismunandi túlkunarmöguleika leiddu til þess að hughrif af heildarmynd merkjanna yrðu ekki þau sömu. Ætti það sérstaklega við þegar litið væri á merkin hvort í sínu lagi eins og algengast væri að almennir neytendur gerðu. Taldi áfrýjunarnefndin því að ekki væri hættu á ruglingi milli merkjanna í skilningi 1. mgr. 4. gr. og . tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Að mati stofnunarinnar er ekki mikil sjónlíking með merkjunum, þrátt fyrir grátóna lit þeirra, þar sem þau hvort um sig bjóða upp á mismunandi túlkunarmöguleika

Merki andmælanda er skráð fyrir *lyf til meðhöndlunar og fyrirbyggingar á sjálfsónæmissjúkdómum* í flokki 5 og *prentað mál, þ.e., kynningar- og upplýsingaefni í formi bæklinga, smárita, fréttabréfa og bréfsefna um lyf og meðferð og fyrirbyggingu sjúkdóma* í flokki 16. Merki eiganda auðkennir *pharmaceutical preparations* í flokki 5. Þar sem merkjunum er báðum ætlað að auðkenna lyf í flokki 5 er ljóst að algjör vörulíking er til staðar. Þá er einnig til staðar líking með merki eiganda í flokki 5 og merki andmælanda í flokki 16 þar sem vörunar í þeim flokki fjalla m.a. um lyf.

Þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar með merkjunum þá er það mat stofnunarinnar að heildarmynd merkjanna sé ekki svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1 278 852 eru því ekki tekin til greina.



Úrskurðarorð

Skráning merkisins (myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 278 852 skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.