

## Úrskurður Einkaleyfastofu

### í andmælamáli

nr. 5/2010

Novartis AG., Sviss

gegn

**JOHNSON & JOHNSON, Bandaríkjunum**

#### Málsatvik:

Þann 28. apríl 2009 lagði G.H. Sigurgeirsson, f.h. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, HYPOLOC (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1123/2009. Óskað var skráningar fyrir lyf í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júní 2009, sbr. skráning nr. 391/2009.

Með bréfi, dags. 17. ágúst 2009, andmælti, Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Novartis AG, CH-4002 Basel, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, HYDROLOCK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 797 203.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 21. ágúst 2009, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins um leið og andmælanda var veittur frestur til 21. september 2009 til að leggja inn greinargerð, sbr. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja og fl. Greinargerð andmælanda, dags. 21. september 2009, barst Einkaleyfastofunni þann dag og var hún send umsækjanda sem fékk frest til 30. nóvember 2009 til að skila inn sinni greinargerð. Greinargerð

umsækjanda barst 17. nóvember 2009 og var hún send andmælanda 23. nóvember 2009. Þann 30. desember 2009 barst Einkaleyfastofunni frestbeiðni frá andmælanda til að bregðast við greinargerð umsækjanda og var honum veittur frestur til 1. febrúar 2010. Seinni greinargerð andmælanda bars svo Einkaleyfastofunni 21. janúar 2010 og var send umsækjanda. Seinni greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 5. febrúar 2010 og var hún send andmælanda með bréfi dags. 8. febrúar 2010 um leið og aðilum var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### ***Andmælandi***

Andmælin eru borin fram gegn skráningu merkis umsækjanda, HYPOLOC (orðmerki), fyrir *lyf* í flokki 5. Andmælandi telur að mikil ruglingshætta sé með merki umsækjanda og merkis hans HYDROLOCK(orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 797 203.

Andmælandi vísar í dóma Evrópudómstólsins um leiðbeiningar um mat á ruglingshættu og vísar m.a. í eftirfarandi dóma: Sabel BV v Puma (1998), Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Meyer, Inc. (1999) og telur ljóst af dómunum að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og vísar til 23. efnisgreinar í Sabel/Puma dóminum.

Andmælandi telur merkin lík í framburði og í sjón. Í fyrsta lagi séu bæði merkin þrjú atkvæði, í öðru lagi séu fyrstu tveir stafirnir þeir sömu, þ.e. HY, í þriðja lagi sé ending merkjanna eins í framburði, þ.e. –LOC og –LOCK og í fjórða lagi sé sérhljóðaröðin sú sama, þ.e. Y-O-O. Andmælandi vísar til íslensks hæstaréttardóms nr. 471/2004 þar sem ruglingshætta var talin vera milli merkjanna CELERA og CELEBRA.

Að lokum óskar andmælandi eftir að skráning vörumerkisins, HYPOLOC(orðmerki), sbr. skráning nr. 391/2009, verði felld niður.

#### ***Umsækjandi***

Umsækjandi telur ekki vera ruglingshættu milli merkjanna HYPOLOC og HYDROLOCK. Hann telur að þegar búið sé að skipta orðunum upp í atkvæði, annars vegar HY-PO-LOC og hins vegar HY-DRO- LOCK, séu fyrstu tveir stafirnir HY það eina sem merkin eiga sameiginlegt. Orðhlutarnir -PO og -DRO séu ekki líkir. Þá séu

orðhlutarnir –LOC og –LOCK ekki líkir hvorki í sjón né í heyrn, –LOC sé borið fram “lok” og LOCK sé borið fram “lokk”.

Umsækjandi bendir á að upphaf beggja merkjanna hafi þekkt merkingu, annars vegar HYPO sem sé forliður og þýði m.a.: *undir, fyrir neðan* eða *minni en*. Orðið HYDRO sé einnig oft forliður og þýði m.a.: *vatns.., vökva., inniheldur vetni eða vatnsefni*. Þá þýði LOCK læsing en LOC hafi ekki þekkt þýðingu.

Umsækjandi bendir á að þrátt fyrir að merkin séu bæði skráð fyrir vörur í flokki nr. 5, sé merki hans skráð fyrir *lyf* en merki andmælenda sé skráð fyrir *cleaning products for contact lenses, drops for lenses*. Vörurnar sem merkin eigi að auðkenna beinist því að ólíkum markhópum og séu til gjörólíkra nota.

Umsækjandi bendir á nokkur andmælamála þar sem ruglingshættu var haldið fram milli merkja en niðurstaðan hafi hins vegar orðið sú að merkin héldu gildi sínu og telur hann þetta mál vera sambærilegt. Einnig vísar hann til máls Evrópsku skráningarskrifstofunnar (OHIM) í málum T-497/07, D-26/08, og T-27/08 vegna vörumerkjanna FAMOXIN og LAMOXIN sem skráð eru í flokki 5. Ekki þótti vera um ruglingshættu að ræða í ofangreindu máli hjá OHIM og meðal annars vísað til þess hversu vörurnar sem merkin áttu að auðkenna væru til ólíkra nota.

Þá telur hann að það hljóti að styrkja málstað sinn að Einkaleyfastofan hafi ekki séð ástæðu til að hafna skráningu merkisins HYPOLOC þrátt fyrir skráningu merkis andmælenda.

Að lokum óskar umsækjandi eftir að skráning merkisins, HYPOLOC (orðmerki), sbr. skráning nr. 391/2009, haldi gildi sínu.

#### **Niðurstaða:**

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, HYPOLOC (orðmerki), sbr. skráning nr. 391/2009, sem skráð er fyrir *lyf* í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælenda,

HYDROLOCK (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 797 203 sem skráð er fyrir *cleaning products for contact lenses, drops for lenses* í flokki 5.

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

Í 14. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt 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.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Það sem þó ræður úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi 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.

#### *Sjón- og hljóðlíking:*

Merki umsækjanda inniheldur sjö bókstafi, HYPOLOC, sem hægt er að skipta upp í þrjú atkvæði: HY-PO-LOC eða í tvo orðhluta: HYPO og LOC. Fyrri orðhlutinn HYPO er forliður og getur m.a. þýtt: *undir, fyrir neðan* eða *minni en*, (sjá bls. 490 ensk-íslensk orðabók, Örn og Örlygur 1991). Seinni orðhlutinn LOC hefur ekki þekkta þýðingu. Merki andmælanda er níu bókstafir, HYDROLOCK, sem einnig er hægt að skipta upp í þrjú atkvæði: HY-DRO-LOCK eða í tvo orðhluta HYDRO og LOCK. Orðið HYDRO er einnig oft forliður og þýðir m.a.: *vatns.., vökva.., inniheldur vetni*, eða *vatnsefni* (sjá bls. 488, ensk-íslensk orðabók, Örn og Örlygur 1991) og LOCK þýðir *læsing*. Það er mat Einkaleyfastofunnar að sjónlíking sé einhver með merkjunum

en hljóðlíking mjög lítil. Það að fyrri orðhlutar merkjanna geti haft ákveðna merkingu er, að mati Einkaleyfastofunnar, til þess fallið að aðgreina merkin frekar.

*Vöru- og þjónustulíking:*

Merki umsækjanda er skráð fyrir *lyf* í flokki 5. Merki andmælanda er skráð fyrir *cleaning products for contact lenses, drops for lenses* í flokki 5. Þegar litið er til þess hversu ólíkar vörurnar eru sem ofangreind tvö merki eiga að auðkenna, þ.e. annars vegar lyf og hins vegar hreinsivörur fyrir augnlinsur, er það mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé ekki fyrir hendi þrátt fyrir að merkin séu skráð fyrir vörur í sama flokki.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd ofangreindra merkja sé ólík og því ekki ruglingshætta milli merkjanna HYPOLOC og HYDROLOCK, í skilningi, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins HYPOLOC (orðmerki), sbr. skráning nr. 391/2009, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 24. mars 2010,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.