

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 3/2005**

**Allergan, Inc.**

**gegn**

**ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ SA Société anonyme**

### **Málsatvik**

Þann 4. júní 2004, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ SA Société anonyme, 83 Avenue Henri Barbusse, B.P. 111 F-92704 COLOMBES CEDEX, Frakklandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 823673 BOTORELAX (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 flokki 3. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 16. ágúst 2004.

Með bréfi, dags. 14. október 2004, andmælti Guðjón Styrkársson, hrl., f.h. Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, Bandaríkjunum skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, BOTOX (orðmerki), sbr. skráning nr. 215/2001 og BOTOX (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 216/2001, sem skráð eru fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5.

Með bréfi, dags. 22. október 2004, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar,

veittur frestur til 22. febrúar 2005 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merkjum hans BOTOX (orðmerki), sbr. skráning nr. 215/2001 og BOTOX (orð- og myndmerki) við merki umsækjanda BOTORELAX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 823673.

Andmælandi bendir á að merki hans séu þekkt og notuð um allan heim þar á meðal hér á landi. Þó að merki hans séu skráð fyrir vörur í flokki 5, þ.e. einkum lyfjablöndur til meðferðar á taugasjúkdómakvillum, vöðvaspennu, höfuðverkjum, hrukkum ofl. þá sé á það að líta að vörur í flokki 3 séu einnig til meðferðar á húð og hrukkum til að bæta útlit húðarinnar og því í rauninni til samskonar meðferðar. Viðskiptavinir gætu haldið að viðskeytið “relax” væri einskonar viðbót við áhrif BOTOX og til þess fallið að hjálpa til við afslöppun vöðva eftir notkun á BOTOX.

Andmælandi bendir á að vörumerki andmælanda séu skráð hér á landi 1. febrúar 2001 og hafi verið í notkun alla tíð síðan og þykja mjög áhrifarík.

Andmælandi telur að mörg fyrirtæki víða um heim hafi reynt að nota sér frægð og góðan árangur BOTOX og freistast til að líkja merki sínu við BOTOX annað hvort með forskeyti BOTO eða BOTU eða TOX viðskeyti. Líta mætti á að vörumerkið BOTORELAX væri einungis viðbótaráherslumerki við BOTOX og viðskiptavinir gætu haldið að um vörur frá sama framleiðanda væri að ræða og vísar andmælandi í því sambandi til 13. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkisins BOTORELAX, alþjóðleg skráning nr. 823673 fyrir vörur í flokki 3 verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BOTORELAX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 823673 fyrir *Soaps; cosmetics, essential oils, perfumes, hair lotions, dentifrices; depilatories; make-up removing products, beauty masks, shaving products* í flokki 3. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, BOTOX (orðmerki), sbr. skráning nr. 215/2001, fyrir *lyfjablöndur til meðferðar á taugasjúkdómakvillum, vöðvaspennu, vægum vöðvakvillum, kvillum er varða sjálfvirka taugakerfið, höfuðverkjum, hrukkum, ofsvita, íþróttameiðslum, heilalömun, krömpum, skjálfta og verkjum* í flokki 5, og BOTOX, sbr. skráning nr. 216/2001, fyrir sömu vörur.

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. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdi

Um er að ræða annars vegar orðmerkið BOTOX og hins vegar orðmerkið BOTORELAX. Bæði merkin hafa að geyma forskeytið BOTO. Það sem skilur merkin að í sjón er hins vegar það sem á eftir kemur, annars vegar –X og hins vegar –RELAX. Auk þess er annað orðið fimm stafa en hitt níu stafa. Er því ekki mikil sjónlíking með merkjunum.

Hvað varðar hljóðlíkingu með merkjunum þá eru sérhljóðarnir í merki andmælanda, BOTOX, – O – O, og í merki umsækjanda, BOTORELAX eru þeir – O – O – E – A. Þá hefur stafurinn X í lok merkjanna þau áhrif að meiri áhersla er lögð á endingarnar þ.e.a.s TOX í merki andmælanda en RELAX í merki umsækjanda. Er því ekki mikil hljóðlíking með merkjunum.

Við mat á vörulíkingu er meginreglan sú að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Undanþágu frá framangreindu ákvæði má finna í 2. mgr. 4. gr. en samkvæmt ákvæðinu getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið. Andmælandi hefur ekki sýnt fram á það með gögnum að þorri almennings þekki vörumerkið BOTOX.

Merki umsækjanda BOTORELAX er skráð fyrir *soaps; cosmetics, essential oils, perfumes, hair lotions, dentifrices; depilatories; make-up removing products, beauty masks, shaving products* í flokki 3. Vörumerki andmælanda BOTOX eru hins vegar skráð fyrir *lyfjablöndur til meðferðar á taugasjúkdómakvillum, vöðvaspennu, vægum vöðvakvillum, kvillum er varða sjálfvirka taugakerfið, höfuðverkjum, hrukkum, ofsvita, íþróttameiðslum, heilalömun, krömpum, skjálfta og verkjum* í flokki 5. Er því töluverð vörulíking fyrir hendi.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að töluverð vörulíking sé með merkjunum verði ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík, þá sérstaklega með vísan til lítillar sjón- og hljóðlíkingar, að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum BOTOX og BOTORELAX í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins BOTORELAX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 823673, hafnað.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins BOTORELAX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 823673, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 10. mars 2005,

---

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.