

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr.25/2004

Arnarvík ehf., Reykjavík

gegn

CELSUS heilsu- og hjúkrunarv.,
ehf., Reykjavík

Málsatvik.

Hinn 13. maí 2004, lagði Anna Björg Hjartardóttir, Sörlaskjóli 7, 107 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins **LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL** (orð- og myndmerki). Óskað var skráningar fyrir næringarefni í læknisfræðilegum tilgangi í flokki 5 og fyrir bætiefni í flokki 29. Umsóknin fékk númerið 1330/2004. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. júlí 2004, sbr. skráning nr. 556/2004

Með bréfi, dags. 15. september 2004, andmælti A&P Árnason ehf., skráningu merkisins, f.h. Arnarvík ehf., Bröttugötu 3b, 101 Reykjavík. Andmælin eru byggð á að merki umsækjanda, **LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL**, sé óskráningarhæft, þar sem það uppfylli ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Andmælin voru send CELSUS Heilsu- og hjúkrunarvörum ehf., eiganda hins andmælda merkis, og honum veittur frestur til 16. nóvember 2004 til að skila inn greinargerð. Einkaleyfastofunni barst greinargerð frá LEX ehf., LÖGMANNSSTOFU, f.h. eiganda merkisins, hinn 28. september 2004 og var hún send andmælanda 5. október, sama ár. Hinn 29. október 2004 barst seinni greinargerð andmælanda og var hún send umsækjanda sem fékk frest til 4. janúar 2005 til að gera frekari athugasemdir. Seinni greinargerð umsækjanda barst 10. nóvember 2004 og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins **LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 556/2004 fyrir næringarefni í læknisfræðilegum tilgangi í flokki 5 og fyrir bætiefni í flokki 29.

LIFE EXTENSION
Det lilla extra för Dig över trettio



BIOCARE • MEDICAL

Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm

120 TABLETTER

Andmælandi byggir andmæli sín á því að merkið uppfylli ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Orðasambandið “life extension” þýði á íslensku framlenging lífs og telur hann þennan hluta merkisins ótvírætt gefa til kynna hverjir eiginleikar vörunnar eru. Andmælandi bendir á að orðasambandið “life extension” sé mjög algengt í daglegu máli og samkvæmt fyrrnefndri lagagrein sé óheimilt að skrá slík orðasambönd sem vörumerki. Hann bendir á að ef leitað er á vefnum www.google.com að orðasambandinu þá komi fram

300.000 niðurstöður og á lista yfir tíu vinsælustu “Life Extension lyfin”, þ.e. á listanum, “Top ten Life Extension Drugs” á Netinu, komi fram svo ekki verði um villst að orðasambandið “life extension” sé samheiti fyrir ákveðinn hóp næringarefna/lyfja og því sé ekki hægt að veita einum aðila einkarétt á að nota orðasambandið.

Andmælandi tekur síðan fyrir texta merkisins lið fyrir lið og bendir á að allur textinn í merkinu sé óskráningarhæfur, en í merkinu kemur, m.a. fram heimilisfang í Svíþjóð og hversu margar töflur ákveðin pakkning inniheldur. Andmælandi telur öll orðin sem koma fram í merki umsækjanda vera óskráningarhæf ein og sér, þar sem þau séu lýsandi fyrir virkni, tilgang, markhóp, tegund, ástand eða magn. Ekki sé hægt að halda því fram að orðin saman myndi nægileg sérkenni til þess að hljóta vernd. Andmælandi telur myndhluta skráningarinnar vera eina hluta hennar sem segja má að hafi til að bera einhver sérkenni, en telur þó þá vernd sem skráning á slíkri mynd hafi hljóti að vera mjög takmörkuð, því ekki sé hægt að gefa einum aðila einkarétt á því að nota blóm sem sérkenni fyrir þær vörur sem hér um ræðir, sem andmælandi telur lýsandi, þar sem verið sé að vísa til náttúrunnar og lækninga, og blóm og jurtir hafi lykilhlutverki að gegna í því sambandi.

Þá bendir andmælandi á 1. mgr. 15. gr. vörumerkjálaga um að vörumerkjaréttur sá er menn öðlist við skráningu nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki sé heimilt að skrá eina sér. Ljóst sé því að allir textahlutar merkisins einir og sér séu óskráningarhæfir og geti þeir því ekki notið verndar sem hluti af orð- og myndmerkinu.

Umsækjandi vekur athygli á að verndin nái til skráningar merkisins í heild og telur að útlit merkisins í heild hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að geta öðlast skráningarhæfi. Varðandi, m.a. sænska heimilisfangið í merkinu og “120 tablettur”, þykir umsækjanda ljóst að slíkt myndi falla undir 1. mgr. 15. gr. vörumerkjálaga.

Umsækjandi telur þó orðasambandið, LIFE EXTENSION, sem er helsti textinn í merkinu og mest áberandi, ekki vera lýsandi fyrir fæðubótarefni, heldur miklu fremur

vísbandandi. Umsækjandi mótmælir því að myndhluti merkisins hafi ekki til að bera sérkenni. Alveg sé ljóst að með skráningu merkisins sé ekki verið að fá einkarétt á því að nota blóm sem sérkenni fyrir þessar vörur, heldur einkarétt á að nota blóm í þeirri stílfærslu sem þau eru í í merkinu sem, að mati umsækjanda, hafi nægjanlegt sérkenni til að teljast skráningarhæft.

Þá bendir umsækjandi á 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um að taka verði tillit til hversu lengi og mikið vörumerkið hafi verið notað hér á landi. Merki hans hafi verið notað óslitið frá því snemma á árinu 1997 og bendir á tvær fréttatilkynningar í Morgunblaðinu frá því ári, og telur ljóst að merkið hafi öðlast frekari sérkenni með þeirri notkun.

Niðurstaða.

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins **LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 556/2004 fyrir næringarefni í læknisfræðilegum tilgangi í flokki 5 og fyrir bætiefni í flokki 29.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á því að merkið uppfylli ekki skilyrði, 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er það grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika, eru ekki nægilega sérkennileg samkvæmt fyrrnefndri lagagrein. Þau eru lýsandi og teljast óskráningarhæf. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Í 15. gr. vörumerkjalaga kemur fram að sá vörumerkjaréttur, er menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér.

Merki umsækjanda er orð- og myndmerkið,

LIFE EXTENSION
Det lilla extra för Dig över trettio



BIOCARE • MEDICAL

Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm

120 TABLETTER

Eins og sjá má á ofangreindri mynd af merkinu samanstendur það af nokkuð miklum texta og mynd af marglita blómum á grænum stilkum, í sérstakri útfærslu. Að mati Einkaleyfastofunnar tekur 1. mgr. 15. gr. til textans í merki umsækjanda og á það einnig við um orðasambandið LIFE EXTENSION sem verður að telja að sé orðin algeng orðanotkun, m.a. fyrir ákveðinn hóp næringarefna/lyfja, sem ætlað er að hafa tiltekna eiginleika. Á Netinu er gjarnan hægt að nálgast upplýsingar um svo kölluð “life extension drugs”, sem einhvers konar lyf eða fæðubótarefni sem hafa tiltekna eiginleika. Einkaleyfastofan telur því ekki hægt að veita einum aðila einkarétt á að nota orðasambandið, LIFE EXTENSION, fyrir framangreindar vörur í flokkum 5 og 29, þar sem það virðist almennt vera notað um slíkar vörur.

Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að þau gögn er umsækjandi lagði fram, því til stuðnings að orðasambandið LIFE EXTENSION hefði öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, séu ekki nægjanleg til þess að hægt sé að fallast á einkarétt umsækjanda á orðasambandinu, LIFE EXTENSION, á grundvelli markaðsfestu.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að útlit merkisins í heild, þ.e. mynd ásamt texta, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að teljast skráningarhæft og uppfyllir því skilyrði, 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um

nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Rétt þykir á hinn bóginn að benda á að skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum, **LIFE EXTENSION Det lilla extra för Dig över trettio BIOCARE MEDICAL Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm 120 TABLETTER**, heldur vörumerkinu í heild sinni, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga.

Er það því ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins, **LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm 120 TABLETTER** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 556/2004, skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins **LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm 120 TABLETTER** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 556/2004, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. desember 2004,

Lára Helga Sveinssdóttir, lögfr.