

Ár 2007, mánudaginn 24. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 2/2006:
Sigurjónsson og Thor ehf.
f.h. Aventis Pharma
Deutschland GmbH,
gegn
Einkaleyfastofunni vegna
ákvörðunar, dags. 22. mars
2006, um synjun skráningar nr.
2714/2004, HOPE.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið HOPE fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 5 og 42, sbr. umsókn nr. 2714/2004, hafi til að bera nægilegt sérkenni til að greina vörur og þjónustu umsækjanda frá vörum og þjónustu annarra með hliðsjón af 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því - annars vegar - að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. er um ensku.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu frá vörum eða þjónustu annarra.

Enska orðið HOPE þýðir von. Með vísan til þess vill Einkaleyfastofan hafna skráningu merkisins fyrir lyf og rannsóknir í læknisfræðilegum tilgangi þar sem lyf séu fyrst og fremst hugsuð til lækninga og þau veki því von hjá neytendum. Ekki verður fallist á þessa niðurstöðu Einkaleyfastofunnar. Enska orðið HOPE telst ekki lýsandi fyrir lyf eða rannsóknir í læknisfræðilegum tilgangi í skilningi 13. gr. vml. Þá hefur ekki verið sýnt fram á að orðið sé notað sem almenn lýsing á lyfjum eða læknisfræðilegum eða vísindalegum rannsóknum, hvorki meðal almennings né þeirra sem starfa með lyf eða að rannsóknum tengdum þeim. Ekki verður heldur talið að orðið HOPE sé þess eðlis að það skorti aðgreiningareiginleika í sjálfu sér fyrir vörur og þjónustu. Það er því mat nefndarinnar að orðmerkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu áfrýjanda í flokkum 5 og 42 frá sambærilegum vörum og/eða þjónustu annarra. Með ákvæði 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. er tryggt að öðrum, sem vilja nota orðið um vörur sínar eða þjónustu, sé það heimilt að því tilskildu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti.

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að orðmerkið HOPE sé skráningarhæft fyrir þær vörur og þjónustu í flokkum 5 og 42 sem sótt er um skráningu fyrir.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 22. mars 2006, um að synja skráningu orðmerkisins HOPE, samkvæmt umsókn nr. 2714/2004, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5 og 42, er hnekk.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigurður R. Arnalds dósent.

Málavextir:

Þann 14. október 2004 lagði áfrýjandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins HOPE (orðmerki) fyrir nánar tilgreinar vörur í flokkum 5 og 42.¹ Með bréfi, dags. 22. febrúar 2005, sýnjaði Einkaleyfastofan (ELS) skráningu merkisins með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Í bréfi ELS sagði að orðið HOPE þýddi m.a. von, það væri almenns eðlis og algengt í daglegu máli og gæti því ekki talist uppfylla skilyrði vml. um sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. Það gæti jafnframt verið takmarkandi fyrir aðra sem vildu lýsa samskonar vörum og þjónustu.

Með bréfi, dags. 20. júní 2005, svaraði áfrýjandi bréfi ELS. Þar var þess krafist að ELS breytti fyrri afstöðu sinni til skráningar merkisins. Áfrýjandi kvaðst vera ósammála því mati ELS sem komið hefði fram í bréfi stofnunarinnar og benti á að framleiðendur lyfja eða lyfjaafurða þyrftu ekki að nota orðið HOPE eða von til þess að lýsa vörum sínum. Þessi orð væru ekki notuð til að lýsa þeim tilraunum og rannsóknnum sem nefndar væru í flokki 42 skv. umsókninni. Orðið von væri heldur ekki notað fyrir lyf eða lyfjaafurðir í íslensku. Þá sagði í bréfi áfrýjanda:

Vörumerkið HOPE er nafn á læknisfræðilegri tilraun sem gerð hefur verið í þeim tilgangi að koma í veg fyrir kransæða- og hjartasjúkdóma. Nafnið HOPE er heiti þessarar rannsóknar en það er gert úr upphafsstöfum orðanna **H**eart **O**utcomes **P**revention **E**valuation. Þessi rannsókn var á vegum umsækjanda og er þekkt sem "Hope study". Þetta má sjá þegar Hope study er slegið inn til leitar á Netinu. Meðfylgjandi gögn [...] bera þetta með sér. Þessar upplýsingar lágu ekki fyrir hjá Einkaleyfastofunni við meðferð umsóknarinnar og því er þess vænst að þær megi verða til þess að varpa betra ljósi á stöðu merkisins og verða til þess að það verði skráð.

Áfrýjandi vísaði til úrskurðar dönsku áfrýjunarnefndarinnar frá 22. október 1999 í máli nr. AN 1997 00920 þar sem einkaleyfayfirvöld höfðu breytt fyrri ákvörðun sinni eftir að hafa fengið upplýsingar um að áfrýjandi í því máli væri almennt þekktur undir heitinu TAB sem stæði fyrir Therapeutic AntiBodies Inc. Áfrýjandi hefði sambærilega hagsmuni af því að fá nafnið HOPE skráð sem vörumerki í ljósi þess að rannsókn á sviði læknavísinda sem hann gerði væri þekkt og kölluð þessu nafni. Hann benti á að merkið væri skráð sem Evrópuvörumerki fyrir sambærilegar vörur þeim sem væru tilgreindar í flokki 5 skv. umsókninni, skráningarnúmer 002517472, skráningardagur

¹ Vörulistinn er svofelldur:

Flokkur 5: Lyfjaafurðir.

Flokkur 42: Vísindalegar og læknisfræðilegar rannsóknir og læknisfræðilegar tilraunir í tengslum við lyfjablöndurog þróun þeirra, klínískar tilraunir og rannsóknir.

1. apríl 2003. Merkið væri því einnig skráð á þessum grundvelli m.a. í Danmörku, Svíþjóð og Bretlandi. Áfrýjandi lýsti rannsókn á skráningarhæfi hjá OHIM og sagði að við mat á sérkenni vörumerkis þar væri tekið mið af opinberu tungumáli allra aðildarríkjanna. Því væri búið að meta hvort merkið skorti sérkenni m.t.t. merkingar þess í enskri tungu. Ef merkið væri ekki lýsandi og óskráningarhæft í Bretlandi gæti enskt orð tæpast verið óskráningarhæft hér á landi á þeirri forsendu sem ELS hefði sett fram. Í rökstuðningi ELS hefði heldur ekki verið vísað til neinna sérsjónarmiða eða séraðstæðna sem aðeins ættu við hér á landi. Áfrýjandi benti síðan á að gæta þyrfti mikillar nákvæmni við samaburð á vörumerkinu og þeirrar vöru og/eða þjónustu sem það vísaði til og benti í því sambandi á NIR 1988:299, þar sem farið væri mjög nákvæmlega ofan í merkingu orðsins ULTRA, merking orðsins ULTRAVIT borin saman annars vegar við tannhreinsiefni og hins vegar vítamín og loks komist að þeirri niðurstöðu að ULTRAVIT væri ekki lýsandi fyrir vítamín en skráningu hafnað fyrir tannhreinsiefni. Áfrýjandi hélt því fram að skilja mætti rökstuðning ELS sem svo að merkið væri “suggestive” fyrir hluta af þeim vörum sem skráningin vísaði til og þar með að það væri skráningarhæft. Þetta væri m.a. staðfest í norsku fræðiriti og því mætti segja að í rökstuðningi ELS væri í raun staðfest að hið áfrýjaða merki uppfyllti kröfu 13. gr. vml. fyrir þær vörur og þjónustu sem skráningin næði til. Orðið HOPE takmarkaði ekki möguleika annarra til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu og væri auk þess vel til þess fallið að greina þær vörur og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra framleiðenda.

ELS svaraði bréfi áfrýjanda með bréfi, dags. 15. september 2005. Þar kvaðst stofnunin ekki telja að sú staðreynd að nafnið HOPE væri myndað úr upphafsstöfum á heiti rannsóknar breytti neinu um það að orðið HOPE væri óskráningarhæft fyrir þær vörur og þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir. Lyf væru fyrst og fremst hugsuð til lækninga og þau vektu von hjá neytendum um að það bæri árangur. Orðið væri algengt og almennt á því sviði sem um ræddi og það gæti því verið takmarkandi fyrir aðra sem vildu lýsa samskonar vöru sinni eða þjónustu ef einum aðila hefði verið veittur einkaréttur til notkunar á svo algengu orði á því sviði sem um ræddi. Þá benti ELS á að OHIM skráningar eða Evrópusambandskráningar væru oft ekki í samræmi við þá framkvæmd sem tíðkaðist í einstökum aðildarríkjum og ítrekaði fyrri afstöðu sína í málinu.

Með bréfi, dags. 13. janúar 2006, kvaðst áfrýjandi telja að ekki hefðu komið fram rök af hálfu ELS sem styddu höfnun á grundvelli 13. gr. vml. Í bréfi ELS frá 15. september 2005 væri vísað í merkingu orðins HOPE, en hún vísaði ekki beint í eiginleika vörunnar eins og gert væri ráð fyrir í 13 gr. vml. um forsendur skráningarhæfis. Rökrétt væri að skilja þennan rökstuðning svo að ELS væri að álykta að merkið væri “suggestive” og þar með skráningarhæft. Orðið HOPE væri aldrei notað um lyf eða þá þjónustu sem umsóknin næði yfir. Þá vísaði áfrýjandi í danskt fræðirit og úrskurð í NIR 1987:84 varðandi skráningarhæfi vörumerkisins AIRSTOP, en áfrýjandi taldi forsendur þess úrskurðar eiga vel við í málinu. Áfrýjandi benti á að þótt tilgangur með notkun einhverra lyfja væri að vekja von um lækningu gæti orðið ekki lýst þeirri vöru og þjónustu sem um ræddi. Það gæti því ekki verið takmarkandi fyrir aðra á þessu sviði að veita umsækjanda einkarétt samkvæmt vörumerkjalögum. Hann vísaði svo til úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar varðandi vörumerkið CRAFTSMAN þar sem sagði:

Behovet for å kunne bruke ordet CRAFTSMAN som friord her i landet kan ikke anføres som begrunnelse for å nekte registrering, idet en registrering ikke vil hindre slik bruk i naturlig språk.

Það sama ætti við um HOPE fyrir lyf og þá þjónustu sem umsóknin næði til. Þetta styddi það að ef orðið í merkinu væri borið saman við vörurnar/þjónustuna sem því væri ætlað að auðkenna og nauðsynlegrar nákvæmni væri gætt bæri að samþykkja merkið og auglýsa á sama hátt og í öðrum löndum, t.d. Danmörku, Svíþjóð og Bretlandi, auk þess sem það hefði verið skráð Evrópuskráningu.

Í bréfi sínu, dags. 22. mars 2006, ítrekaði ELS að sérhvert ríki mæti sjálfstætt skráningarhæfi merkja og að OHIM skráningar væru oft ekki í samræmi við þá framkvæmd sem tíðkaðist í einstökum aðildarríkjum. ELS ítrekaði einnig fyrri röksemdir sínar og það mat að orðið HOPE væri óskráningarhæft sem vörumerki.

Áfrýjandi skaut ofangreindri ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með áfrýjun, dags. 19. maí 2006. Í greinargerð sinni, dags. 6. nóvember 2006, vísaði áfrýjandi til fyrri röksemda sinna fyrir ELS og kvaðst telja að komið hefðu fram nægileg rök til að styðja skráningarhæfi merkisins. Hann teldi að rök ELS stæðust ekki sem grundvöllur íþyngjandi ákvörðunar um höfnun skráningar.

Í greinargerð sinni, dags. 31. janúar 2007, kvaðst ELS ekki telja þörf á frekari rökstuðningi og vísaði til fyrri bréfa sinna í málinu.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 10. september 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: