

Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli

nr. 6/2008

Actavis Group hf.

gegn

KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Málsatvik

Þann 22. febrúar 2007, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Am Sandtorkai 2, 20457 Hamburg, Þýskalandi eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 912 379, ACTIVAT, 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 flokkum 1, 5, 29, 30 og 32. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15.júní 2007

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2007, andmælti Arnason-Faktor, f.h. Actavis Group hf., Reykjarvíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 2. mgr. 4. gr. sömu laga við þrjú merki andmælanda, ACTAVIS (orðmerki), sbr. skráningar nr. 963/2003, 116/2004 og 286/2004. Andmælin byggjast ennfremur á skráðu firmaheiti andmælanda.

Með bréfi, dags. 20. ágúst 2007, var andmælanda veittur eins mánaðar frestur til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum.

Með bréfi, dags. 20. ágúst 2007 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 20. desember 2007 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi.

Með bréfi, dags. 20. september 2007, óskaði andmælandi eftir viðbótarfresti þar sem verið væri að leita eftir samningaviðræðum við eiganda merkisins. Þar sem fyrirsjáanlegt var að frekari frestur væri ekki til tafa í málinu var andmælanda veittur frestur til 24. október 2007. Greinargerð andmælanda barst svo með bréfi, dags. 24. október 2007. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 30. október 2007, var umboðsmanni umsækjanda send greinargerð andmælanda og var honum jafnframt bent á að frestur umsækjanda til að leggja inn greinargerð væri til 20. desember 2007. Greinargerð umsækjanda barst 9. nóvember 2007. Með bréfi, dags. 13. desember 2007 var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

ANDMÆLANDI:

Andmælandi byggir á því að skráning merkisins ACTIVAT, alþjóðleg skráning nr. 912 379, sé augljóslega of lík vörumerkjum hans, ACTAVIS, sbr. skráningar nr. 963/2003, 116/2004 og 286/2004, sbr. 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi vísar til 14. gr. vörumerkjalaga, um það hvenær óheimilt sé að skrá vörumerki. Er í greinargerðinni vísað til 4. tl. (vörumerki má ekki skrá ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, 6. tl. (ef villast má á merki sem skráð er hér á landi eða hefur verið

notað), og 7. tl. (ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi).

Andmælandi tekur fram að Actavis Group hf., hafi verið starfrækt hér á landi frá árinu 2004 og sé eitt af stærstu fyrirtækjum landsins með samtals 11.000 starfsmenn, þar af 500 hér á landi. Starfsemin felist fyrst og fremst í því að framleiða lyf og ekki verði um það deilt að Actavis sé með þekktustu fyrirtækjum landsins og nafn þess komi víða við, t.d. í auglýsingum sem styrktaraðili ýmissa viðburða.

Andmælandi bendir á að vörumerkjaskráningar hans hafi verið í gildi frá 24. október 2003, 17. nóvember 2003 og 2. febrúar 2004. Ljóst sé að allar skráningar andmælanda séu eldri en skráning umsækjanda, sem sé frá 4. október 2006. Andmælandi telur ljóst að bæði sé hinn skráði vörumerkjaréttur hans eldri en umsækjanda, auk þess sem hann noti nafnið í atvinnurekstri og það sé eitt þekktasta vörumerki landsins.

Andmælandi bendir á að við mat á ruglingshættu milli tveggja merkja sé annars vegar litið til merkjalíkingar og hins vegar til þjónustulíkingar. Skoða verði líkingu milli merkja og vöru -og/eða þjónustulíkingar í samhengi og því líkari sem merkin eru, þeim minni kröfur megi gera til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Í þessu sambandi vísar andmælandi til forúrskurðar dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342/97 *Lloyd Schufarbrik Meyer & Co. GmbH v. Klisjen Handel Bv.* og máls nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport.*

Andmælandi nefnir í greinargerð sinni að mat á merkjalíkingu megi skipta í tvennt, annars vegar hvort sjónlíking sé með merkjunum og hins vegar hljóðlíking. Andmælandi telur framburð merkjanna ACTIVAT og ACTAVIS vera mjög líkan. Skipti þar mestu fyrstu þrír bókstafirnir ACT-. Varðandi þetta atriði bendir andmælandi á dóm Hæstaréttar frá 21. nóvember 2001, mál nr. 228/2001 *Beecham Group p.l.c. gegn Omega Farma ehf.* Telur andmælandi ljóst með hliðsjón af dóminum, að orðhlutinn ACT vegi þyngra við mat á ruglingshættu milli merkjanna. Ef orðunum væri skipt upp í forskeyti og viðskeyti, myndi skiptingin vera ACTA og VIS annars vegar og ACTI og VAT hins vegar. Andmælandi telur framburð ACTA

og ACTI vera mjög líkan en að framburður VIS og VAT sé hins vegar ekki jafn líkur. Andmælandi telur þó að sú staðreynd að viðskeytin byrji bæði á sama bókstaf gera þau líkari en ella. Um þetta efni vísar andmælandi til íslensks fræðirits um vörumerkjarétt.

Við mat á sjónlíkingu milli merkjanna ACTAVIS og ACTIVAT, telur andmælandi að hún sé mjög mikil. Merkin samanstandi bæði af 7 bókstöfum, fyrstu þrjár séu alveg eins og fimmti bókstafurinn, V, einnig. Þá bendir andmælandi á að merkin innihaldi bæði bókstafinn C sem verði að teljast nokkuð sérkennandi bókstafur fyrir Íslendinga í sjón þar sem hann tilheyrir ekki íslenska stafrófinu.

Viðvíkjandi vörulíkingu milli merkjanna bendir andmælandi á að ACTAVIS sé skráð fyrir allar vörur í flokkum 1, 5, 29, 30 og 32.

Með vísan til þess að sem að framan greinir telur andmælandi að ótvíræð ruglingshætta sé á milli alþjóðlegrar skráningar nr. 912 379, ACTIVAT (orðmerki), og vörumerkja andmælanda, skráningar nr. 963/2003, 116/2004 og 286/2004, ACTAVIS (orðmerki).

Andmælandi krefst þess að alþjóðleg skráning nr. 912 379, ACTIVAT (orðmerki) verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

UMSÆKJANDI

Umsækjandi telur að ekki sé fyrir hendi ruglingshætta milli merkjanna ACTAVIS og ACTIVAT. Umsækjandi fellst á það að merkin hafi sama upphaf, þ.e. ACT- en það sé það eina sem sé sameiginlegt með merkjunum. Í greinargerð umsækjanda er upptalning á fjölda merkja sem byrja á ACT- og hafa verið skrásett hjá Einkaleyfastofunni. Telur umsækjandi að Actavis Group hf., hafi ekki einkarétt á upphafinu ACT sem slíku og það að bæði merkin innihaldi bókstafinn V eigi ekki heldur við.

Bent er á að merkið ACTIVAT sé skráð í flokkum 1, 5, 29, 30 og 32, fyrir vörur sem tengjast matvælum. Í flokki 5 er merkið skráð fyrir matvæli í lækningaskyni og barnamat. Merkið tengist ekki lyfjum á nokkurn hátt. Umsækjandi vitnar til bréfs andmælanda þar sem tekið er fram að starfsemi Actavis Group hf. felist fyrst og fremst í því að framleiða lyf. Umsækjandi bendir á að vörulisti merkisins ACTIVAT sé ekki fyrir lyf og tekur fram að líkingar milli merkja og vöru- og þjónustulýsingar verði að skoða í samhengi. Reglan sé sú að því líkari sem merki séu, þeim mun minni kröfur megi gera til vöru- og þjónustulýsingar og öfugt. Hins vegar eigi þetta ekki við í þessu sambandi þar sem merkin séu ekki eins eða það lík að ruglingshætta sé milli þeirra.

Umsækjandi fellst ekki á það að framburður merkjanna ACTIVAT og ACTAVIS sé mjög líkur. Fyrri hluti ACTIVAT (ACTI) taki með sér bókstafinn I en fyrri hluti ACTAVIS (ACTA) taki með sér bókstafinn A og geri bókstafinn T linari í framburði. Þó að bókstafurinn C sé ekki í hinu íslenska stafrófi, sé hann engan veginn framandi fyrir Íslendingum, enda t.d. notaður í íslenskum mannanöfnum og nöfnum íslenskra fyrirtækja.

Umsækjandi vísar máli sínu til stuðnings, til nokkurra úrskurða Einkaleyfastofunnar þar sem öll merkin voru látin halda gildi sínu.¹

Þá telur umsækjandi að sú staðreynd, að ACTAVIS sé frægt og stórt fyrirtæki hér á landi sé einmitt til þess fallin að fólk muni alls ekki ruglast á ACTAVIS og ACTIVAT. Jafnframt bendir umsækjandi á að Einkaleyfastofan hafi ekki séð ástæðu til þess hafna birtingu merkisins ACTIVAT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 379 og þar með hafi ekki verið fyrir hendi ruglingshætta og merkin ACTAVIS og ACTIVAT geti verið skráð hlið við hlið.

¹ Andmælamál nr. 12/2001, APREVA- APROVEL, andmælamál nr. 26/2001, PAXIGEN-PREXAGEN, andmælamál nr. 12/2003, VOXOV-VOXRA, andmælamál nr. 15/2004, EVORUM-EVOREL, andmælamál nr. 19/2004, NOLO-POLO, andmælamál nr. 24/2004, TEFOR-TEFLON, andmælamál nr. 26/2002, ENVACAR-ENVAIR, andmælamál nr. 8/2003, DIASTOR-DIACOR.

Umsækjandi fer fram á það að alþjóðleg skráning nr. 912 379, ACTIVAT (orðmerki) haldi gildi sínu.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ACTIVAT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 379 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 1, 5, 29, 30 og 32. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, ACTAVIS (orðmerki), sbr. skráningar nr. 963/2003 (flokkur 5), 116/2004 (flokkar 1, 3, 10, 16, 40, 42 og 44) og 286/2004 (flokkar 2, 4, 6-9, 11-15, 17-39, 41, 43, 45).

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. Það sem úrslitum ræður 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.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið ACTIVAT og hins vegar orðmerkið ACTAVIS. Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda sjö bókstafi og bæði eru orðin þriggja atkvæða orð, annars vegar A-I-A og hins vegar A-A-I. Fyrri hluti merkjanna er alveg eins, um er að ræða þrjá bókstafi sem mynda forskeytið ACT-. Það sem á eftir kemur er annars vegar -IVAT og hins vegar -AVIS. Í vörumerkjaskrá er að finna fjölmörg merki, m.a. í flokki 5, sem byrja á ACT- og telja verður því orðhlutann ACT- veikan. Því skal taka til skoðunar endingu orðanna, -IVAT og -AVIS. Telja verður að ólíkar endingar hafi almennt áhrif á heildarmynd merkja. Með vísan til

framangreinds verðu því að teljast lítil sjónlíking með merkjunum sem og lítil hljóðlíking.

Merki umsækjanda, ACTIVAT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 379 er skráð fyrir ýmsar vörur í flokkum 1, 5, 29, 30 og 32. Merki andmælanda, ACTAVIS, er skráð í ýmsum flokkum sbr. skráning nr. 963/2003 í flokki 5, skráning nr. 116/2004 í flokkum 1, 3, 10, 16, 40, 42 og 44 og skráning nr. 286/2004 í flokkum 2, 4, 6-9, 11-15, 17-39, 41, 43 og 45. Andmælandi styðst við yfirskrift flokkanna, skv. Nice-flokkunarkerfinu en vörulisti umsækjanda er hins vegar afmarkaðri og tekur m. a. til gervisætuafna, vara eða efna sem tengjast sérstöku mataræði og óáfengra drykkja. Þó að andmælandi styðjist við yfirskrift flokkanna í sínum skráningum er það mat Einkaleyfastofunnar að ólíklegt sé að ruglingshætta skapist milli merkjanna þar sem merki umsækjanda er skráð fyrir mjög afmarkaðar vörur, sbr. ofangreint og aðilarnir starfa á ólíkum sviðum.

Hvað varðar mat á vörulíkingu er meginreglan sú að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna. 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. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, ACTAVIS, teljist vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þ.e. að þorri almennings þekki vörumerkið ACTAVIS. Þar sem það er hins vegar mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum, auk þess að lítil vörulíking sé til staðar, verður ekki talið að skráning orðmerkisins ACTIVAT sé til þess fallin að fela í sér misnotkun, rýra orðspor eða aðgreiningareiginleika orðmerkisins ACTAVIS í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Þegar litið er til merkjanna í heild sinni og með tilliti til framangreinds, er það því mat Einkaleyfastofunnar að merki andmælanda, ACTAVIS, sbr. skráningar nr. 963/2003, 116/2004 og 286/2004, og merki umsækjanda, ACTIVAT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 379, séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið, hvorki í skilningi 4., 6., né 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, né 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Með vísan til alls þessa er ekki fallist á kröfu andmælanda.

Á k v ö r ð u n a r o r ð

Skráning merkisins ACTIVAT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 379, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. mars 2008,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.