

Úrskurður Einkaleyfastofunnar nr. 4/2019 29. janúar 2019

Þann 27. ágúst 2017 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að ECS Screening, Sviss, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 361 599,



færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 9, 10, 38, 42 og 44. Með erindi til WIPO, dags. 11. desember 2017, var skráningu merkisins hafnað fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 9, 10, 42 og 44 á grundvelli ruglingshættu við merkin DECODE GENETICS, nr. V0042120 og deCODEme, nr. V0070435. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2018 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 38: Provision of on-line forums; provision of access to databases; electronic bulletin board services (telecommunication services); electronic messaging services:

Með erindi, dags. 9. júlí 2018, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. deCODE Genetics ehf. Andmælin byggja á því að merki eiganda sé of líkt vörumerkjaskráningum andmælanda, DECODE GENETICS, nr. V0042120 og deCODEme, nr. V0070435, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Enn fremur er á því byggt að vörumerkið DECODE hafi verið í notkun hér á landi um árabíl og teljist alþekkt hér á landi, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., að vörumerkið DECODE sé vel þekkt hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. og að í merki eiganda felist eitthvað það sem gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælin, ásamt greiðslu gjalds, bárust innan tilskilins frests og teljast því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.¹

Niðurstaða

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. 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 notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur 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. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.²

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Alþjóðleg skráning nr. 1 361 599	DECODE GENETICS V0042120 deCODEme V0070435
Merki eiganda	Merki andmælanda

Merki andmælanda nr. V0042120 er orðmerki sem samanstendur af orðhlutunum *DECODE* og *GENETICS*. Merki andmælanda nr. V0070435 er orðmerkið *deCODEme* en miðhluti orðsins, *CODE*, er í hástöfum og er því sá hluti merkisins hvað mest áberandi.

Merki eiganda er orð- og myndmerki. Orðhlutar merkisins eru tveir, ritaðir í hástöfum, annars vegar *DECODE*, sem er feitiletrað og orðið *LAB*, ekki feitiletrað og staðsett undir síðari hluta orðsins *DECODE*. Myndhluti merkisins samanstendur af nokkrum deplum sem sumir hverjir eru tengdir saman en aðrir ekki og mynda einhvers konar hálfhnött eða hálfkúlu. Í miðjunni eru tveir samtengdir deplar í dökkrauðum lit en merkið er að öðru leyti svart. Mest áberandi hluta merkisins verður að telja orðhlutann *DECODE*.

Samkvæmt *Snöru-veforðasafni* merkir enska orðið *decode* m.a. *lesa úr leyniletri, snúa á venjulegt mál, aftákna*. *Genetics* merkir *erfðafræði*. Þá er orðið *lab* þekkt stytting á *laboratory* sem merkir rannsóknarstofa.

² C-251/95, *Sabel* gegn *Puma*, 16. mgr.



Sjónlíking

Sameiginlegt með merkjunum, einkum merki andmælanda nr. V0042120 og merki eiganda, er orðhlutinn *decode*. Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf orða nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða. Að mati stofnunarinnar verður að telja að orðhlutarnir *genetics* annars vegar og *lab* hins vegar séu veikari þættir merkjanna vegna þeirrar merkingar sem þeir hafa, sérstaklega þegar litið er til þeirrar þjónustu sem merkin eiga að auðkenna. Með vísan til ofangreinds er það mat stofnunarinnar að töluverð sjónlíking sé til staðar með merki andmælanda, DECODE GENETICS og merki eiganda, DECODE LAB. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að minni sjónlíking sé til staðar með merki andmælanda, deCODEme og hinu andmælda merki þar sem orðhlutinn CODE stendur upp úr og dregur athyglina frá forskeytinu *de-* og endingu merkisins, *-me*. Enn fremur er það mat stofnunarinnar að myndhluti merkis eiganda sé ekki til þess fallinn að draga athyglina frá orðhluta merkisins, sérstaklega *decode* sem er feitletraður og frekar til þess fallinn að draga athyglina að sér.

Að mati stofnunarinnar eru merkin jafnframt hugtakslega lík og merkingarlíking því til staðar með þeim.

Hljóðlíking

Í íslensku máli er áherslan yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema öðru sé til að dreifa sem ekki á við í þessu máli. Að mati stofnunarinnar er hljóðlíking til staðar vegna hins sameiginlega orðhluta merkjanna, *decode*. Eins og að framan greinir er ekki mikil sjónlíking með merki andmælanda, deCODEme og merki eiganda en að mati stofnunarinnar er hins vegar töluverð hljóðlíking með merkjunum þar sem ekki er lögð meiri áhersla á orðhlutann *code* í framburði heldur en upphaf eða endingu orðsins.

Vöru- og/eða þjónustulíking

Merki andmælanda, DECODE GENETICS, er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9 og 42.³ Í flokki 9 er m.a. að finna tilgreininguna *tölvuhugbúnaður til reksturs gagnagrunna* og í flokki 42 er tilgreiningin *veiting upplýsingaþjónustu úr tölvugagnagrunni á sviði heilbrigðisþjónustu [...]*.

³ **Flokkur 9:** Tölvuhugbúnaður til stuðnings við ákvarðanatöku, nánar tiltekið hugbúnaður til að meta mögulega sjúkdómsgreiningar- og meðferðarkosti í þágu sjúklinga þegar heilbrigðisþjónusta er veitt; tölvuhugbúnaður til nota í læknisfræðilegu skyni, nánar tiltekið tölvuhugbúnaður til að greina og ákvarða erfðafræðilega þætti eiginleika, rekja blóð, rekja DNA-sýni, rekja ættartölur og rekja læknisfræðilegar upplýsingar; tölvuhugbúnaður til reksturs gagnagrunna; og tölvuhugbúnaður til nota við líffræðilegar upplýsingar, nánar tiltekið tölvuhugbúnaður til stjórnunar og geymslu á erfðafræðilegum upplýsingum og til að greina og bera saman erfðafræðilegar upplýsingar.

Flokkur 42: Vísindalegar rannsóknir, greining, prófun og mat á sviði uppgötvunar og lýsingar erfðavísa; þjónusta við prófun lyfja, nánar tiltekið þjónusta við aðra við að gera lyf með notkun á aðferðum líftækni og sameindalíffræði; veiting upplýsingaþjónustu úr tölvugagnagrunni á sviði heilbrigðisþjónustu, varðandi gagnkvæm tengsl og millivísanir erfðafræðilegra upplýsinga, og upplýsingar um læknisfræðileg ástand til að uppgötva lyf, til sjúkdómsgreiningar og meðferðar, og til reksturs heilbrigðisþjónustu.



Merkið deCODEme er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 1, 5, 42 og 44.⁴ Vöru- og þjónustulisti merkjanna er, að mati stofnunarinnar, frekar sérhæfður.

Merki eiganda er skráð fyrir *provision of on-line forums; provision of access to databases; electronic bulletin board services (telecommunication services); electronic messaging services* í flokki 38.

Þegar meta skal vöru- og/eða þjónustulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar eða þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópurinn sé sá sami eða hvort um sé að ræða vörur eða þjónustu sem eru í samkeppni. Einkaleyfastofan bendir á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrirfram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.⁵ Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Að mati stofnunarinnar er töluverð þjónustulíking með tilgreiningunni *provision of access to databases* í þjónustulista eiganda og tilgreiningunum *tölvuhugbúnaður til reksturs gagnagrunna og veiting upplýsingaþjónustu úr tölvugagnagrunni á sviði heilbrigðisþjónustu [...]* í vöru- og þjónustulista merkis andmælanda DECODE GENETICS. Hvað aðra þjónustu í flokki 38 varðar telur stofnunin að ætla megi að tengsl séu til staðar með merkjunum og þeirri þjónustu sem þau auðkenna, einkum í ljósi þeirrar merkingarlíkingar sem er til staðar með þeim og þess að í merki eiganda kemur fyrir orðhlutinn *lab* sem nánar hefur verið rakið hér að framan. Þá fer starfsemi andmælanda að miklu leyti fram á rannsóknarstofum. Að mati stofnunarinnar er því um að ræða líkindi milli þeirra vara og þjónustu sem merki andmælanda auðkennir og þeirrar þjónustu sem merki eiganda er ætlað að auðkenna fyrir í flokki 38.

Vel þekkt merki, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi byggir andmæli sín á því að merki hans séu vel þekkt hér á landi og njóti því víðtækari verndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. Leggur hann fram fjölda fylgiskjala til stuðnings fullyrðingu sinni.

Í 2. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, geti 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

⁴ **Flokkur 1:** Erfðafræðileg auðkennispróf sett saman úr hvarfefnum.

Flokkur 5: Efnablöndur til greiningar á erfðafræðilegum líkindum í læknisfræðilegum tilgangi.

Flokkur 42: Samanburðargreining á genamengi; ættfræðirannsóknir; miðlun fræðsluupplýsinga varðandi erfðafræði, einkum upplýsingar um vísinda- og ættfræðirannsóknir í gegnum vefsíðu.

Flokkur 44: Læknisfræðileg þjónusta, einkum þjónusta við læknisfræðileg greiningarpróf á sviði erfðafræði; miðlun læknisfræðilegra upplýsinga í tengslum við erfðafræði; þjónusta við ættfræðiþrófanir til að ákvarða erfðafræðilega samsvörun einstaklinga við þjóð eða þjóðarbrot.

⁵ Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009, bls. 5.



rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Vernd þekktra merkja nær því til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Verndin er hins vegar missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er og mögulegt er að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum, en lágmarksvernd er alltaf veitt gegn sömu vöru/þjónustu eða vöru/þjónustu svipaðrar tegundar. Þá er um er að ræða undantekningu frá meginreglu 1. mgr. og verður því að túlka hana þröngt.

Í ljósi þess sem að framan greinir varðandi mat á vöru- og þjónustulíkingu milli merkjanna er ekki þörf á að taka ákvæði 2. mgr. 4. gr. til efnislegrar umfjöllunar. Af sömu ástæðum er ekki þörf á að fara nánar út í sjónarmið varðandi ruglingshættu við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Alþekkt merki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir á því að merki hans hafi verið í notkun hér á landi um árabíl og séu alþekkt hér landi.

Í ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kemur fram að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Regla sú sem ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður á um á sér stoð í 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar. Um er að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn réttur. Ákvæði 6. gr. bis mælir fyrir um að aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt. Vernd alþekktra merkja samkvæmt Parísarsamþykktinni nær einungis til merkja sem notuð eru fyrir vörur en ekki merki sem notuð eru fyrir þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um viðskiptatengd sjónarmið á sviði hugverkaréttinda (e. *Trade Related Aspects fo Intellectual Property Rights – TRIPS*) var þessi vernd hins vegar víkkuð út þannig að hún næði einnig til þjónustu. Í 3. mgr. 16. gr. var verndin sömuleiðis víkkuð út á þann hátt að verndin næði til vöru eða þjónustu sem ella myndi falla í aðra flokka miðað við Nice-flokkunarkerfið.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur túlkað 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þannig að ákvæðið eigi við um merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi, sbr. t.d. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 6/2003. Þessi túlkun nefndarinnar, sem enn hefur ekki verið hnekkt, hefur verið lögð til grundvallar í fjölmörgum málum. Með hliðsjón af því hvernig ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hefur verið túlkað af áfrýjunarnefnd og þeirri staðreynd að merki andmælanda eru skráð hér á landi verður ákvæðið ekki tekið til frekari skoðunar.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 1. mgr. 4. gr. laganna, þ. m. t. að

tengsl séu með þeim. Andmæli gegn skráningu merkisins skráning nr. 1 361 599, eru því tekin til greina.



, sbr. alþjóðleg



Úrskurðarorð

Skráning merkisins DECODE LAB, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 361 599, er felld úr gildi.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 9. júlí 2018



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **DECODE LAB**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1361599 (V0105922).

Eigandi: ECS Screening, c/o Fidexpert SA, Lausanne Avenue du Grey 38 A, CH-1004 Lausanne, Sviss

Birt í 5. tbl. 35. árg. ELS tíðinda, þann 15. maí 2018

Okkar tilvísun: I5854ISIP

Frestur: 15. júlí 2018

Vísað er til birtingar í 5. tbl., 35. árg., ELS-tíðinda þann 15. maí sl., á skráningu vörumerkisins



DECODE LAB, sbr. alþjóðleg skráning nr.1361599 (V0105922), í flokki 38. Fyrir hönd umbjóðanda okkar deCODE Genetics ehf, Sturlugötu 8, 101 Reykjavík, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml). Andmælin beinast gegn skráningu allrar tilgreindrar þjónustu skráningarinnar í flokki 38.

Helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning verður að teljast of lík eftirfarandi vörumerkjum í eigu umbjóðanda okkar:

- Vörumerkjaskráning nr. V0042120 fyrir merkið DECODE GENETICS í flokkum 9 og 42
- Vörumerkjaskráning nr. V0070435 fyrir merkið deCODEme í flokkum 1, 5, 42 og 44

sem einnig eru verndað á grundvelli notkunar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Einnig er byggt ruglingshættu við vörumerkið DECODE sem er í víðtækri notkun hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., og því að vörumerkið DECODE sé vel þekkt hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

Að lokum er byggt á 4. tl. 14. gr. vml, þ.e. að í merkinu felist eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, en enska heiti umbjóðanda okkar er deCODE genetics.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælum þessum, sbr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl., með síðari breytingum. Við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning fyrir framangreindum andmælum.

Meðfylgjandi er greiðsla opinbers gjalds upp á kr. 41.400 vegna andmælanna.

Með vinsemd og virðingu,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 11. september 2018



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **DECODE LAB**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1361599 (V0105922).

Eigandi: ECS Screening, c/o Fidexpert SA, Lausanne Avenue du Grey 38 A, CH-1004 Lausanne, Sviss

Andmælandi: deCODE Genetics ehf.

Okkar tilvísun: I5854ISIP

Frestur: 11. september 2018

Vísað er til andmæla okkar dags. 9. júlí 2018 gegn ofangreindri skráningu. Með bréfi Einkaleyfastofu dags 11. júlí 2018 var umbjóðanda okkar veittur frestur til 11. september n.k. til að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælunum.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir beiðni umbjóðanda okkar um ógildingu skráningarinnar þau að hið andmælt merki er of líkt vörumerkjaskráningum umbjóðanda okkar nr. V0042120 DECODE GENETICS (orðmerki) og V0070435 deCODEme, sem ásamt vörumerkinu DECODE hafa einnig verið í notkun hér á landi um árabíl og teljast alþekkt hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Þá eru andmælin jafnframt byggð á því að vörumerkið DECODE sé vel þekkt hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml., ásamt því að byggt er á 4. tl. 14. gr. vml, þ.e. að í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, en umbjóðandi okkar gengur jöfnum höndum undir heitinu Íslensk erfðagreining og deCode (Genetics).

Samkvæmt 1.mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki:

4. ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi,

6. 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,

7. ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst [alþekkt] hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn

Vörumerki umbjóðanda okkar DECODE, DECODE GENETICS og deCODEme eru vernduð hér á landi á grundvelli ofangreindra skráninga nr. V0042120 og V0070435, frægðar og notkunar merkjanna hér á landi, ásamt því sem eigandi vörumerkjanna, með kennitölu 691295-3549 gengur jöfnum höndum undir nafninu Íslensk erfðagreining og deCode (Genetics).

Hin andmæltá skráning nr. V0105922 verndar eftirfarandi þjónustu:

38: Provision of on-line forums; provision of access to databases; electronic bulletin board services (telecommunication services); electronic messaging services.

sem lauslega þýtt á íslensku útleggst sem:

38: Útvegum á umræðutorgum á netinu; útvegum aðgangs að gagnagrunnum; rafræn tilkynningatöflupjónusta (fjarskiptapjónusta); rafræn skilaboðapjónusta

Vöru- og þjónustulýsingar fyrri skráninga umbjóðanda okkar, deCode Genetics ehf., eru eftirfarandi:

V0042120 **DECODE GENETICS:**

9: Tölvuhugbúnaður til stuðnings við ákvarðanatöku, nánar tiltekið hugbúnaður til að meta mögulega sjúkdómsgreiningar- og meðferðarkosti í þágu sjúklinga þegar heilbrigðisþjónusta er veitt; tölvuhugbúnaður til nota í læknisfræðilegu skyni, nánar tiltekið tölvuhugbúnaður til að greina og ákvarða erfðafræðilega þætti eiginleika, rekja blóð, rekja DNA-sýni, rekja ættartölur og rekja læknisfræðilegar upplýsingar; tölvuhugbúnaður til reksturs gagnagrunna; og tölvuhugbúnaður til nota við líffræðilegar upplýsingar, nánar tiltekið tölvuhugbúnaður til stjórnunar og geymslu á erfðafræðilegum upplýsingum og til að greina og bera saman erfðafræðilegar upplýsingar.

42: Vísindalegar rannsóknir, greining, prófun og mat á sviði uppgötvunar og lýsingar erfðavísa; þjónusta við prófun lyfja, nánar tiltekið þjónusta við aðra við að gera lyf með notkun á aðferðum líftækni og sameindalíffræði; veiting upplýsingaþjónustu úr tölvugagnagrunni á sviði heilbrigðisþjónustu, varðandi gagnkvæm tengsl og millivísanir erfðafræðilegra upplýsinga, og upplýsingar um læknisfræðilegt ástand til að uppgötva lyf, til sjúkdómsgreiningar og meðferðar, og til reksturs heilbrigðisþjónustu.

V0070435 **deCODEme:**

1: Erfðafræðileg auðkennispróf sett saman úr hvarfefnum.

5: Efnablöndur til greiningar á erfðafræðilegum líkindum í læknisfræðilegum tilgangi.

42: Samanburðargreining á genamengi; ættfræðirannsóknir; miðlun fræðsluupplýsinga varðandi erfðafræði, einkum upplýsingar um vísinda- og ættfræðirannsóknir í gegnum vefsíðu.

44: Læknisfræðileg þjónusta, einkum þjónusta við læknisfræðileg greiningarpróf á sviði erfðafræði; miðlun læknisfræðilegra upplýsinga í tengslum við erfðafræði; þjónusta við ættfræðiþrófanir til að ákvarða erfðafræðilega samsvörun einstaklinga við þjóð eða þjóðarbrot.

Að auki var Íslensk erfðagreining ehf / deCode genetics ehf., kt. 691295-3549 stofnað í desember 1995 og hefur starfað óslitið síðan (fylgiskjal 1). Vefsíður félagsins decode.is fyrir Ísland og decode.com erlendis (fylgiskjal 2a og 2b) voru skráðar 1994 og 1996 og hafa verið í virkri notkun síðan.

Fyrri réttindi til merkisins DECODE á Íslandi

Mat á ruglingshættu

Samkvæmt 6. tl. 1 mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast 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. Þá er samkvæmt 7. tl. sömu greinar óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast má á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Þegar metið er hvort að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu má síðan skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og annars vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt. Einnig getur það haft áhrif hvort að eldra merkið teljist mjög sérkennandi í sjálfu sér, þar getur t.d. haft áhrif hvort um sé að ræða tilbúin orð eða hvort um er að ræða almenn þekkt orð í tungumálinu.

Það er mat okkar í tilviki þessu að það séu til staðar skilyrði um beina ruglingshættu sbr. 6. og 7. 1. mgr. 14. gr. íslensku vörumerkjaganna.

Skráningar

Eins og fram kemur hér að ofan á umbjóðandi okkar nokkrar vörumerkjaskráningar fyrir merki sem innihalda DECODE, í flokkum 1, 5, 9, 42 og 44, sem allar eru eldri en hin andmæltu skráning



MERKJALÍKING

Vörumerkin sem hér um ræðir eru í raun nánast alveg eins í sjón og alveg eins í framburði.




DECODE, DECODE GENETICS, DECODEME

hið andmælt merki

merki umbjóðanda okkar



Hið andmælt merki, , er orð- og myndmerki sem samanstendur af orðhlutanum DECODE LAB, auk myndhluta sem stamanstendur af nokkrum punktum sem mynda einhvers konar hálfmána. Við teljum ljóst að myndhluti merkisins veiti því afar lítið sérkenni miðað við heildarmynd þess, og að neytendur muni fyrst og fremst taka eftir hinum afar áberandi orðhluta þess, DECODE.

Eini munurinn á merkjunum er orðið LAB sem kemur fyrir í orðhluta hins andmælt merkis, samanborið við orðhlutana GENETICS og ME í skráðum merkjum umbjóðanda okkar. Ætla má að orðhlutinn LAB vísi til LABORATORIES, eða *rannsóknarstofur*.

Miklar líkur eru á að neytendur muni engan greinarmun gera á milli merkjanna, og muni ruglast á þeim. Einnig er mikil hættu á að neytendur muni halda að þau séu af sama uppruna, þ.e. að hið andmælt merki sé frá umbjóðanda okkar komið. Alkunnna er að starfsemi umbjóðanda okkar byggist að stórum hluta á rannsóknum, og mun almenningur á Íslandi að öllum líkindum telja að hér sé um að ræða nýtt vörumerki frá umbjóðanda okkar, deCode Genetics ehf., þar sem vísað sé til rannsóknarstarfsemi þeirra.

Auk framangreinds er vert að minnst á að Einkaleyfastofan hafnaði skráningu hinnar andmæltu skráningar, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1361599, að hluta, með bréfi dagsettu 11. desember 2017, í fimm flokkum, vegna ruglingshættu við merki umbjóðanda okkar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. (fylgiskjal 3). Einkaleyfastofan hefur því nú þegar fallist á að merkin séu ruglingslega lík.

VÖRU/ÞJÓNUSTULÍKING

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, en þá sér í lagi eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig hún er notuð og hvort að vörurnar eru í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengisvörur. Sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ('Canon') frá 1998, mál nr. C-39/97, 23. mgr. en þar segir:

In assessing the similarity of the goods or services concerned, ..., all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.

Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vörurnar eða þjónustuna og svo er rétt að horfa til dreifingar- og söluleiða.¹

¹ Sjá m.a. dóm Court of First Instance frá 10. September 2008, Astex Therapeutics Ltd/OHIM – Protec Health International Ltd, mál nr. T-48/06, mgr. 38

Við mat á líkindum vöru- og þjónustulýsinga er svo almennt viðmið að því líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vml. mega ekki aðrir en eigandi vörumerkis heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þá getur eigandi merkis bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu, ef umrætt merki er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Hér að ofan voru vöru- og þjónustulýsingar merkjanna listuð upp. Merki umbjóðanda okkar, sbr. skráningar nr. V0070435 og V0042120, eru skráð fyrir ýmiss konar vörur og þjónustu á sviði erfða- og ættfræðirannsóknna sem og á tölvusviði. Ljóst er að þjónusta sú sem vernduð er af hinni andmæltu alþjóðlegu skráningu skarast verulega á við þjónustu fyrri skráninga umbjóðanda okkar. Hér má t.d. benda á „úttegun aðgangs að gagnagrunnum“ í hinu andmæлта merki og „veiting upplýsingaþjónustu úr tölvugagnagrunni [...]“ og „miðlun fræðsluupplýsinga varðandi erfðafræði, einkum upplýsingar um vísinda- og ættfræðirannsóknir í gegnum vefsíðu“ í skráningum umbjóðanda okkar.

Við bendum hér aftur á að Einkaleyfastofa hafnaði í upphafi hinni andmæltu skráningu í 5 af 6 flokkum hennar á grundvelli ruglingshættu við fyrri skráningar umbjóðanda okkar, þ.e. fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu:

5: Pharmaceutical products; veterinary products; chemical preparations for medical use; chemical preparations for pharmaceutical use.

9: Scientific apparatus and instruments.

10: Medical apparatus and instruments.


42: Scientific research; technical research; software development (design); software installation; software maintenance; updating of software; software rental; computer system design; cloud computing; information technology (IT) consultancy; hosting of servers.

44: Medical services; medical assistance.

Einkaleyfastofa hefur því þegar metið ruglingshættu á milli merkja umbjóðanda okkar og hins andmæлта merkis, fyrir vörur og þjónustu sem eru ekki endilega tilgreind í fyrri skráningum umbjóðanda okkar, heldur á grundvelli líkinda merkjanna og líkinda tilgreindrar vöru og þjónustu. Á sama hátt ber að hafna hinni eftirstandandi þjónustu í flokki 38, sem andmælt er hér.

Við ítrekum hér einnig að flokkun vöru og þjónustu er einungis ætluð til hliðsjónar við mat á ruglingshættu, en matið snýst alltaf um hvort vörur/þjónusta séu nægjanlega lík til að ruglingshætta sé til staðar fyrir neytendur. Ruglingshætta í máli þessu er einstaklega mikil í ljósi þess að hinn sérkennandi hluti merkjanna er sá sami, DECODE.

Notkun

Umbjóðandi okkar hefur notað merki sitt DECODE eða DECODE GENETICS um árabíl, og er merkið alþekkt hér á landi í tengslum við umbjóðanda okkar. Andmælin eru því byggð á því að merkið  sé til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Vörumerki umbjóðanda okkar, DECODE er raunar eitt þekktasta vörumerki Íslands, og ljóst að almenningur á Íslandi tengir orðið umsvifalaust við umbjóðanda okkar.

Merkið DECODE hefur verið notað hér á landi fyrir þjónustu í flokki 38 frá árinu 2003, og afar líka þjónustu á sviði fjarskipta og tölvutengdrar þjónustu.

Umbjóðandi okkar hefur um árabíl boðið upp á þjónustu í formi uppflættinga úr ættfræðigagnagrunni, á vefsíðunni islendingabok.is (fylgiskjal 4). Vefsíðan var opnuð árið 2003 og hefur síðan þá vakið gríðarmikla athygli hér á landi sem og um allan heim, og ávallt verið mikið notuð af Íslendingum. Ljóst er að umfjöllun um síðuna hefur ávallt verið tengd við umbjóðanda okkar, og að neytendum á Íslandi er full ljóst að gagnagrunnurinn og umrædd vefsíða er rekin af Íslenskri erfðagreiningu / deCode (fylgiskjal 5).

2. mgr. 4. gr. vml

Í 2. mgr. 4. gr. vml segir:

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, 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.

Það er algerlega ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar DECODE er vel þekkt hér á landi, og að hin andmæltá skráning mun rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis umbjóðanda okkar.

Þegar leitað er á vefsíðunni timarit.is – sem og við Google leit á Íslandi – koma upp þúsundir niðurstaðna sem allar vísa til umbjóðanda okkar. Ljóst er að fyrirtækið gengur jöfnum höndum undir nöfnunum Íslensk erfðagreining og deCode, og í umfjöllun fjölmiðla hefur frekar verið vísað til heitisins deCode. Neytendur á Íslandi munu tengja flest allar vörur og þjónustu, amk á sviði vísinda, rannsókna, á heilbrigðissviði og í tölvugeiranum, við umbjóðanda okkar. Þessu til staðfestingar vísun við til meðfylgjandi fréttaumfjallana um umbjóðanda okkar undir heitinu deCode síðustu 20 árin (fylgiskjal 6).

Fyrirtækjaskráning

Umbjóðandi okkar, Decode Genetics ehf./Íslensk erfðagreining ehf., var stofnaður árið 1996 og hefur allar götur síðan verið brautryðjandi á sínu sviði. Ávallt hefur verið mikið fjallað um deCode í fjölmiðlum, ásamt forstjóra og stofnanda þess, Kára Stefánsson.


Ljóst er að Einkaleyfastofa hefur ítrekað hafnað umsóknum um vörumerki á grundvelli fyrri fyrirtækjaskráninga, jafnvel þótt ekki sé um nákvæmlega sömu starfsemi og vörur/þjónustu að ræða. Hér vísun við til dæmis til höfnunar skráningar merkisins GOYA, sbr. ums. nr. V0093731

fyrir ýmsa matar- og drykkjarvöru í flokkum 29, 30 og 32, á grundvelli fyrirtækisins Goya veitingar ehf, kt. 520112-0490 fyrir starfsemina „Veitingastaðir“.


Með vísan allra til framangreindra upplýsinga og gagna teljum við ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar hefur verið verndað á grundvelli notkunar hér á landi um árabíl, eða allt frá árinu 1996, ásamt því sem umbjóðandi okkar á fyrri réttindi byggð á skráningum sínum og fyrirtækjaheiti eins og fram kom hér að framan.


SAMANTEKT

Augljós sjón- og hljóðlíking er með vörumerkjunum DECODE / DECODE ME / DECODE GENETICS

og , og merkin eru notuð fyrir nákvæmlega sömu eða mjög líka þjónustu á sama og/eða mjög tengdu sviði. Merki umbjóðanda okkar DECODE hefur verið notað um árabíl á Íslandi og á umbjóðandi okkar fyrri réttindi fyrir merki sitt í flokki 38 hér á landi, á grundvelli áralangrar notkunar auk fyrri skráninga fyrir afar tengda þjónustu. Einnig á umbjóðandi okkar víðtækan rétt fyrir ýmsa tölutengda þjónustu á grundvelli skráninga og notkunar, sem teljast verður ruglingslega lík og þjónusta sem vernduð er af hinni andmæltu skráningu.

Með vísan til alls framangreinds, teljum við ljóst að gríðarmikil hættu er á að neytendur ruglist og telji hér um sömu, eða a.m.k. tengda aðila að ræða. Það er því ljóst að skráning vörumerkisins

, sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning 1361599, brýtur gegn fyrri réttindum umbjóðanda okkar á Íslandi.

Förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að skráning vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning 1361599, verði ógild fyrir eftirstandandi þjónustu í flokki 38.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning eða leggja fram gögn á síðari stigum ef tilefni gefst til.

Með vinsemd og virðingu,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML.

Fylgiskjalalisti

1. Útprintun úr fyrirtækjaskrá fyrir Íslenska erfðagreiningu ehf / deCODE genetics ehf.
2. a) Upplýsingar umskráningu lénsins decode.is
b) upplýsingar um skráningu lénsins decode.com
3. Tilkynning Einkaleyfastofu um höfnun skráningar hins andmælda merkis í 5 af 6 flokkum
4. Upplýsingar um vefsíðuna islendingabok.is og opnun hennar 2003
5. Upplýsingar um tengingu DECODE og Íslendingabókar
6. Fjölmíðlaumfjöllun um umbjóðanda okkar undir heitinu DECODE