

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 14/2007**

**Performance Health, Inc.**

**gegn**

**Sjáandanum ehf.**

### **Málsatvik:**

Þann 5. maí 2006 lagði Sigríður Einarasdóttir, f.h. Sjáandans, Miklubraut 72, 105 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins BIO ICE (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1411/2006. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 3. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. ágúst 2006, sbr. skráning nr. 697/2006.

Með bréfi, dags. 15. október 2006, andmælti Árnason-Faktor skráningu merkisins, fyrir hönd Performance Health, Inc., 1017 Boyd Road, Export, PA 15632, Bandaríkjunum.

Andmælin ásamt greinargerð voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. nóvember 2006 og var umsækjanda veittur frestur til 27. janúar 2007 til að leggja inn. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 29. janúar 2007, sem var fyrsti virki dagurinn eftir frestlo. Var greinargerðin send

andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar 1. febrúar 2007. Í sama bréfi var andmælanda tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna

### **Málsástæður og lagarök:**

#### *Andmælandi*

Helstu rök andmælanda eru þau að umrædd skráning, nr. 697/2006 BIO ICE, sé augljóslega of lík vörumerki andmælanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi eigi merkið BIOFREEZE, sbr. skráning nr. 302/2005, fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælandi vísar til 4. gr. vörumerkjaganna þar sem segir að annar aðili megi ekki nota vörumerki sem eru eins eða lík vörumerki andmælanda fyrir vörur eða þjónustu sem er eins eða svipuð og vörumerkjarétturinn nær til.

Andmælandi vísar til þess að við mat á því hvort tvö merki séu það lík að ruglingi geti valdið, beri að hafa ýmis sjónarmið í huga. Við mat á sjónlíkingu telur andmælandi að horfa beri til þess að merkin byrja bæði á BIO sem geri merkin óneitanlega nokkuð lík í sjón. Þá bendir andmælandi á að við mat á sjónlíkingu skipti einmitt máli fyrsti stafurinn og fyrsti hluti orða. Síðari hluti orðanna sé ekki eins líkur í framburði, þó beri að líta til merkingu orðanna sem skipti miklu máli í þessu sambandi. Andmælandi telur merkingu orðsins *freeze* og *ice* mjög svipaða. Telur andmælandi það mjög líklegt að hætta sé á ruglingi þar sem neytendur hafi ekki bæði merkin fyrir framan sig og því líklegt að merkin ruglist, sérstaklega þegar haft er í huga að bæði merkin byrja á orðinu BIO og annað merkið samanstendur af orðhlutanum *freeze* en hitt af *ice*.

Andmælandi telur, með tilliti til heildarmynda merkjanna, að augljós hætta sé á ruglingi milli þessara tveggja merkja. Hann bendir ennfremur á að vörumerki hans sé skráð fyrir vörur í flokki 5. Leggur hann sérstaka áherslu á *efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi*. Vörumerki umsækjanda sé hins vegar

skráð fyrir vörur í flokki 3 og leggur þar áherslu á *bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur*; . Andmælandi telur ljóst að undir flokk 3 annars vegar og flokk 5 hins vegar, falli að mörgu leyti eins vörur, að því undanskildu að ef vörurnar eru notaðar í læknisfræðilegum tilgangi, þá falli þær undir flokk 5 fremur en flokk 3. Munurinn sé því í raun mjög lítill og af þessum sökum sé klár ruglingshætta milli vara sem notaðar eru í læknisfræðilegum tilgangi og vara sem einnig eru til hreinlætisnota en falla undir flokk 3. Andmælandi telur ljóst að skilyrðið um eins eða svipaðar vörur sé einnig uppfyllt. Að lokum fer andmælandi fram á það að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu vörumerkið BIO ICE, sbr. skráning nr. 697/2006.

#### *Umsækjandi*

Umsækjandi hafnar því að skráningin BIO ICE brjóti í bága við 4. gr. sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi vísar til þess sem fram kemur í rökstuðningi andmælanda um sjónarmið við mat á ruglingsghættu. Umsækjandi hafnar þessum rökstuðningi andmælanda og bendir á að samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Einkaleyfastofunnar, hafi um 170 merki verið skráð hér á landi sem byrja á eða innihalda orðið BIO. Þá séu fleiri hundruð vörumerki skráð sem byrja á eða innihaldi *ice*. Andmælandi hafi því ekki lögvarinn rétt á byrjun orðsins BIO. Þá sé ekki að finna orðið *freeze* skráð sem vörumerki, sjálfstætt eða samsett.

Hvað varðar merkingu orðanna þá hafi *freeze* margar merkingar í ensku, t.d. að kyrrsetja, að stöðva, að frysta. Nafnorðið *ice* merki m.a. ís, klaki, svell, íslag o.fl. Þá bendir umsækjandi á að BIOFREEZE sé eitt orð en BIO ICE séu tvö. Innihald vara umsækjanda hafi enga skírskotun til merkingar nafnorðsins *ice* heldur sé orðið *ice* hugsuð sem stytting á *Iceland* og skírskotun til landsins en ekki í nafnorðið „ís“.

Umsækjandi telur að við mat á ruglingsghættu vegi þungt og ráði úrslitum það að orðin sem slík hafi beina skírskotun til innihalds varanna með þeim hætti að vara

umsækjanda hefði eitthvað með ís, frosið vatn eða klaka að gera. Því sé hins vegar ekki að heilsa.

Umsækjandi fellst ekki á að vörumerkið BIO ICE valdi ruglingi við vörur andmælanda þar sem BIOFREEZE falli undir flokki 5 en vörur umsækjanda falli undir flokk 3. Umsækjandi hafnar því kröfu andmælanda.

#### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BIO ICE (orðmerki), sbr. skráning nr. 697/2006 fyrir tiltekna vörur í flokki 3. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, BIOFREEZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 302/2005.

Í 4. gr. vörumerkjalaga kemur fram að í vörumerkjaréttinum felist, að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans ef annars vegar notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hins vegar ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir 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 valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Um er að ræða annars vegar merki andmælanda, BIOFREEZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 302/2005 og hins vegar merki umsækjanda, BIO ICE (orðmerki), sbr. skráning nr. 697/2006. Bæði merkin byrja á orðinu BIO. Almennt er meiri áhersla lögð á upphaf orða en lok þeirra. Orðið BIO er þekkt stytting á *biological*. Það er mat

Einkaleyfastofunnar að orðið BIO hafi lítið sérkenni fyrir umræddar vörur, enda eru fjölmörg merki skráð sem byrja á orðinu BIO. Í þeim tilvikum þar sem merki hefur minna eða lítið sérkenni, er talið að þeim mun meira mega önnur merki líkjast því. Einkaleyfastofan telur að fremur beri að líta til síðari hluta merkjanna, þ.e. annars vegar *freeze* og hins vegar *ice*.

Samkvæmt orðabók hefur orðið *freeze* margskonar merkingu. M.a. getur það þýtt *frjósa, kólna niður fyrir frostmark, stirðna upp, binda, kyrrsetja o.fl.* Þekktasta merking orðsins *ice* er *ís, klaki* en getur einnig þýtt *svell, íslag og kökukrem*. Þrátt fyrir að viss tengsl séu á milli merkinga orðanna *freeze* og *ice*, telur Einkaleyfastofan að lítil hljóð- og sjónlíking sé með merkjunum. Merkið BIOFREEZE er auk þess eitt orð en merkið BIO ICE tvö orð. Er það til þess fallið að draga úr sjón- og hljóðlíkingu.

Merki andmælanda, BIOFREEZE, er skráð fyrir *efnablöndur til lyfja- og dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamatur; plástrar, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi* í flokki 5. Merki umsækjanda BIO ICE, er skráð fyrir *bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmörur, ilmólur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur* í flokki 3. Í báðum tilvikum er um yfirskrift viðkomandi flokka að ræða, samkvæmt Nice-samningnum. Það er mat Einkaleyfastofunnar að töluverð vörulíking sé með vörum andmælanda og vörum umsækjanda, sérstaklega *efnablöndu til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi* í flokki 5 og *bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur* í flokki 3 og nokkur vörulíking sé til staðar hvað varðar aðrar vörur.

Þegar lítið er til alls framangreinds, sérstaklega þess hversu ólík merkin eru í sjón og heyrn er það þó mat Einkaleyfastofunnar, þrátt fyrir að vörulíking sé nokkur með merkjunum, að ekki verði fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um synjun skráningu merkisins BIO ICE (orðmerki), sbr. skráning nr. 697/2006, hafnað.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins BIO ICE (orðmerki), sbr. skráning nr. 697/2006, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 14. mars 2007,

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.