

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 8/2003

Dr. med. Matthias Rath, Bandaríkjunum,

gegn

BIOFARMA, Frakklandi.

Málsatvik

Þann 14. febrúar 2002, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að BIOFARMA, Frakklandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 773063 DIASTOR (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 flokki 5.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 19. júlí 2002.

Með bréfi, dags. 16. september 2002, andmælti Guðjón Styrkársson hrl., f.h. Dr. med. Matthias Rath, Bandaríkjunum skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, DIACOR, sbr. alþjóðleg skráning nr. 754378, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, flokki 16 og þjónustu í flokki 41.

Með bréfi, dags. 17. september 2002, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 17. janúar 2003 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Umboðsmaður umsækjanda, Sigurjónson & Thor ehf, skilaði inn greinargerð fyrir hönd umsækjanda þann 17. janúar 2003. Greinargerðin var send

andmælanda og honum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins DIASTOR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 773063 fyrir efnablöndur til lyfja í flokki 5. Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki hans DIACOR (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 754378 og merki umsækjanda DIASTOR (orðmerki). Þá byggir andmælandi á því að hann njóti forgangsréttar skv. 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 þar sem merki hans hafi verið skráð á undan merki umsækjanda og því beri að afmá merki umsækjanda úr vörumerkjaskrá.

Andmælandi telur að skráning merkis nr. 1003/2001, DIASTOR, einnig í eigu Biofarma, hafi verið gerð af vangá þar eð merki þetta sé mjög líkt merki andmælanda og fyrir vörur í sama flokki, en merki andmælanda séð skráð á undan. Andmælandi bendir á að framburður merkjanna á íslensku sé mjög líkur og heildarsvipur þeirra á prenti sé það einnig.

Andmælandi byggir málstað sinn á 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og telur merki umsækjanda ekki til þess fallið að greina vörur umsækjanda frá vörum annarra. Þá vísar andmælandi til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. máli sínu til stuðnings.

Með vísan til framangreindra röksemda fer andmælandi þess á leit að skráning alþjóðlegrar umsóknar nr. 773063, DIASTOR (orðmerki), verði úrskurðuð ógild skv. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi fellst ekki á að vörumerkið DIASTOR (orðmerki) sé óskráningarhæft vegna ruglingshættu við vörumerkið DIACOR (orðmerki). Hann segir það grundvallarreglu við mat á ruglingshættu milli vörumerkja í norrænum vörumerkjarétti að bera saman heildarmynd merkja þ.e. þá heildarmynd sem hægt er að telja að verði eftir í huga neytandans. Þessu til stuðnings vísar umsækjandi til erlendra fræðirita. Umsækjandi bendir jafnframt á að heildarmynd ofangreindra vörumerkja sé ekki lík í skilningi vörumerkjaganna ef þau séu borin saman eftir almennum leiðbeiningum í vörumerkjarétti. Byggist það á almennri notkun á

forskeytinu DIA- í vörumerkjum í flokki 5, viðskeytunum -COR og -STOR og ólíkum vörulistum. Forskeytið DIA- sé mjög algengt í vörumerkjum í flokki 5 og verði að teljast veikt í vörumerkjum í flokki 5. Þá skipti einnig máli merking forskeytisins og hvort það vísi til einhvers. Því megi forskeytið DIA- ekki samkvæmt framansögðu vera ráðandi við mat á ruglingshættu.

Sé litið til þess sem skilji merkin að komi í ljós að viðskeytin -STOR og -COR séu ólík í sjón, framburði og merkingu.

Ástæða þess hve algeng endingin -COR sé í vörumerkjum í flokki 5 telur umsækjandi vera merkingu orðins en það þýði hjarta. Telur umsækjandi í því sambandi að sé litið til hugrenningatengsla merkjanna hafi þau ólíka merkingu að því leiti og leiði það til þess að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi.

Umsækjandi bendir því næst á að vörulistar skráninganna séu ólíkir. Vörulisti DIASTOR nái aðeins yfir lyf en vörulisti DIACOR nái ekki yfir lyf. Það sé viðurkennd regla við mat á ruglingshættu að meta eigi vörulíkingu og merkjalíkingu í tengslum hvor við aðra þannig að ef merkin séu ekki eins þá þurfi vörurnar eða þjónustan sem merkjunum er ætlað að auðkenna að vera mjög líkar ef hafna á skráningu með tilvísun í eldra merki.

Að endingu vísar umsækjandi til þess að það að merkið DIASTOR sé fyrir lyf en DIACOR fyrir fæðubótaefni hafi áhrif á mat á ruglingshættu og bendir á dóm Hæstaréttar dags. 22. 11. 2001 er varðar merkin PAROXAT og SEROXAT

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins DIASTOR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 773063, fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, DIACOR (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 754378 sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, vörur í flokki 16 og þjónustu í flokki 41. Um vörulíkingu er að ræða, þar sem bæði hlutaðeigandi vörumerki eru auðkenni fyrir sambærilegar vörur í flokki 5.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu.

Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið DIASTOR og hinsvegar orðmerkið DIACOR. Merkin hafa að geyma annars vegar 7 bókstafi og hins vegar 6 bókstafi, þá eru bæði merkin þriggja atkvæða orð. Fyrstu þrjú bókstafir merkjanna eru þeir sömu í sömu röð og mynda forskeytið DIA-. Það sem á eftir kemur er annars vegar -STOR og hins vegar -COR. Síðustu atkvæði merkjanna eru ólík sökum þess hve bókstafirnir S og T saman í merki umsækjanda eru ólíkir bókstafnum C í merki andmælanda bæði hvað varðar hlóð- og sjónlíkingu. Forskeytið DIA- er nokkuð algengt í merkjum sem skráð eru fyrir vörur í flokki 5, er frekar veikt forskeyti og verður ekki ráðandi við mat á ruglingshættu í þessu máli. Ef orðunum er skipt eftir framburði þ.e. DIA-STOR og DIA-COR má einnig greina að áherslan er meiri á viðskeyti orðanna sem eins og áður greindi eru ólík.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni verður ekki talið að um sé að ræða hljóð- eða sjónlíkingu með þeim hætti að ruglingi geti valdið þar sem síðari hlutar þeirra er verulega ólíkir í sjón og framburði.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins DIASTOR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 773063, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins DIASTOR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 773063, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 8. apríl 2003,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.

