

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 2/2006

BIOFARMA, Frakklandi

gegn

SMITHKLINE BEECHAM PLC, Bretlandi

Málsatvik

Þann 11. apríl 2004, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að SMITHKLINE BEECHAM PLC, 980 Great West Road Brentford, Middelsex TW89GS, (United Kingdom), eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 844 559 VADARTREL (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 15. júní 2005.

Með bréfi, dags. 12. ágúst 2006, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. BIOFARMA, 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, við merki andmælanda VASTAREL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 597684 sem er skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 14. september 2005.

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2005, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 15. desember 2005 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins VADARTREL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 844 559 fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans VASTAREL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 597684 sem einnig er skráð fyrir vörur í flokki 5, og byggir á 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi bendir á að bæði merkin séu skráð fyrir svipaðar vörur í flokki 5 og því sé ljóst að um vörulíkingu sé að ræða. Hvað varði sjónlíkingu þá byrji bæði merkin á tveimur sömu bókstöfunum, þ.e. VA- og endi á þremur sömu bókstöfunum eða –REL. Þrátt fyrir að miðhluti orðanna sé nokkuð ólíkur – þá séu merkin álíka í sjón.

Andmælandi telur að þrátt fyrir að merki hans sé orð- og myndmerki en merki umsækjanda orðmerki þá sé myndræn útfærsla merkis hans mjög einföld, þ.e. einfaldur rammi utan um orðið VASTAREL, sem ritað sé með tiltölulega einföldu lettri og því ljóst að orðið sjálft sé meginpartur heildarmyndar merkisins. Það sama eigi við hvað varði hljóðlíkingu. Þar sem upphaf og endir orðanna í merkjunum sé hið sama myndi neytandi sem heyrði þau borin fram væntanlega álykta sem svo að merkin væru eins og gæti komist að þeirri niðurstöðu að merkin væru skyld, þ.e. að þau kæmu frá sama framleiðanda. Bæði sjónlíking og hljóðlíking leiði því til ruglingshættu að mati andmælanda. Þá telur andmælandi að þar sem hinn almenni neytandi geti ruglast á merkjunum þá gæti slíkt hið sama einnig átt við um fagfólk sem kemur að því að ávísa á umræddar lyfjavörur. Augljóst sé að slíkur hugsanlegur ruglingur milli merkjanna gæti reynst hættulegur hinum almenna neytanda. Andmælandi telur af öllu þessu ljóst að ruglingshætta sé til staðar milli merkis síns og

merkis umsækjanda og krefst þess að skráning vörumerkisins VADARTEL, sbr. alþjóðleg skráning nr. 844559 verði hafnað fyrir Ísland og afmáð úr vörumerkjaskrá.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og málið var tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins VADARTREL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 844559, sem skráð er fyrir *pharmaceutical preparations and substances* í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, VASTAREL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 597684, sem er skráð fyrir *pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides* í flokki 5. Ljóst er að merkin eru skráð fyrir sams konar vörur og því telst vörulíking vera fyrir hendi að mati Einkaleyfastofunnar.

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á því og öðru merki 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 sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt að skrá merki ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskyldu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn. Hér er matið á ruglingshættu hið sama og þegar um 6. tl. 1.

mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er að ræða. Nánar tiltekið er það heildarmyndin sem úrslitum ræður um það hvort ruglingshætta sé með merkjum.

Merki umsækjanda er orðmerkið, VADARTREL, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 844559. Upphafstafir merkisins eru VA- og það endar á bókstöfunum -REL. Sá hluti þess sem er þar á milli er -DART-. Merki andmælanda er orð- og myndmerkið, VASTAREL, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 597684. Upphafstafir merkisins eru hér einnig VA- og það endar á stöfunum -REL. Miðja merkis andmælanda er -STA-.

Það sem skilur merkin að í sjón og heyrn er miðhluti þeirra sem er ekki sá sami, þ.e. annars vegar -DART- í merki umsækjanda og hins vegar -STA- í merki andmælanda. Orðin í umræddum vörumerkjum hafa enga raunverulega þýðingu skv. orðabókum. Að mati Einkaleyfastofunnar fela hvorugt ofangreindra orða því í sér almenna þýðingu í hugum neytenda. Sjón- og hljóðlíking merkjanna er að mati stofnunarinnar nokkuð lík enda byrja þau og enda á sömu bókstöfunum.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni og þá sérstaklega með vísan til mikillar vörulíkingar, hljóðlíkingar og sjónlíkingar, er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að miðhluti merkjanna sé ekki sá sami, sé heildarmynd merkjanna svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum, VADARTREL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 844559 og VASTAREL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning 597684, í skilningi 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins VARARTREL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 844559, tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins VADARTREL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 844559, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 15. janúar 2006,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.