

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 8/2006**

**Dr. Med. Matthias Rath, Suður-Afríku,**

**gegn**

**Immunotech Research Ltd., Kanada.**

### **Málsatvik**

Hinn 15. febrúar 2005, lagði Immunotech Research Ltd., 292 Adrien Patenaude, Vaudreuil-Dorion, Quebec J7V 5V5, Kanada, inn umsókn um skráningu vörumerkisins IMMUNOCAL (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 404/2005. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 5 og 29. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. maí 2005, sbr. skráning nr. 374/2005.

Með bréfi, dags. 12. júlí 2005, andmælti Guðjón Styrkársson, hrl., f.h. Dr. Med. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15<sup>th</sup> Floor, Cape Town, 8001, Suður-Afríku skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, IMMUNOCELL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 781322, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 5 og 32. Þá vísar andmælandi til 3. gr. og 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. júlí 2005, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og send greinargerð andmælanda. Umsækjanda var í sama bréfi veittur tveggja mánaðar frestur til að leggja inn greinargerð. Í bréfi, dags. 14. september óskaði umsækjandi eftir frest þar sem samningaviðræður stóðu yfir á milli hans og andmælanda um að vörumerkin yrðu notuð samtímis. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 26. september var umsækjanda veittur, með samþykki andmælanda, frestur til 15. nóvember til að leggja fram greinargerð. Þann 14. nóvember 2005 óskaði umsækjandi eftir að fresturinn yrði framlengdur. Með bréfi, dags. 27. nóvember 2005 var frestur umsækjanda framlengdur til 15. janúar 2006, með samþykki andmælanda. Einkaleyfastofunni barst 16. janúar, sem var fyrsti virki dagur eftir að frestur rann út, beiðni frá umsækjanda um að fresturinn yrði framlengdur. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 30. janúar 2006 var fresturinn framlengdur til 15. mars 2006, með samþykki andmælanda. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 14. mars 2006 og var hún send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. mars 2006 og var þá aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merki hans IMMUNOCELL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 781322, og merki umsækjanda IMMUNOCAL (orðmerki), sbr. skráning nr. 374/2005, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi bendir á að merki hans hafi verið skráð 26. mars 2002. Vörumerkin séu lík að sjá. Framburður gæti verið aðeins mismunandi eftir tungumálum hinna ýmsu landa. Merkin séu bæði fyrir vörur í flokki 5 og svipaðar vörur í flokkum 29 og 32, þ.e. matar- og drykkjarvörur.

Andmælandi vísar til 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um að vörumerkjaréttur stofnist m.a. með skráningu vörumerkis, en merki hans hafi verið skráð þremur árum áður en skráning nr. 374/2005 hafi verið lögð inn til umsóknar.

Andmælandi vísar jafnframt til 13. gr. vörumerkjalaga, að það sé skilyrði fyrir skráningu vörumerkis, að það sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Hér séu merkin of lík til þess að greina megi vörur umsækjanda frá vörum hans.

Andmælandi telur að þar sem merkjunum sé ætlað að auðkenna sömu vörur í sömu eða svipuðum flokkum, sé vörumerkið IMMUNOCAL óskráningarhæft.

Að endingu krefst andmælandi þess að skráning vörumerkisins IMMUNOCAL, sbr. skráning nr. 374/2005 fyrir vörur í flokkum 5 og 29 verði hafnað.

Umsækjandi felst ekki á andmælin og krefst þess að skráning hans nr. 374/2005 haldi gildi.

Umsækjandi telur að ekki sé ruglingshætta með vörumerkjum aðila IMMUNOCAL og IMMUNOCELL. Fyrri hluti merkjanna, IMMUNO, sem þýðir á íslensku *ónæmi*, *ónæmis*-, sé lýsandi og ekki unnt að öðlast vörumerkjarétt á honum. Seinni hlutarnir -CAL og -CELL, séu ekki svo líkir, að valdið geti ruglingi. Viðskeytið CELL, sem þýðir á íslensku *fruma*, sé raunar einnig lýsandi og þá ekki síður vörumerkið í heild, IMMUNOCELL eða *ónæmis-fruma*. Vörumerki andmælanda sé því naumast skráningarhæft fyrir vörur í flokkum 5 og 32, sérstaklega ekki heilsuvörur. Vernd vörumerkisins að vörumerkjarétti sé að minnsta kosti mjög veik. Leiðir þetta til þess, að hafna verði andmælum andmælanda þegar af þeirri ástæðu.

Umsækjandi bendir á að sá, sem skráir veik vörumerki eða vörumerki sem samanstandi af lýsandi þáttum, hætti á, að aðrir noti hina lýsandi hluta þeirra. Sá, sem til dæmis fái skráð orðið IMMUNO fyrir heilsuvörur í flokki 5 eða heilsudrykki í flokki 32, geti ekki vænst þess að öðlast einkarétt á þessu algenga og velþekkta orði enskrar tungu. Þetta sé ótvírætt, og raunar óhjákvæmilegt, samkvæmt beinum fyrirmælum 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Að lokum vekur umsækjandi athygli á, að vörumerkin séu ekki skráð fyrir sömu vörur eða að öllu leyti svipaðar vörur. Beri því samkvæmt framangreindu að hafna kröfu andmælanda.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins IMMUNOCAL (orðmerki), skráning nr. 374/2005 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 5 og 29. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, IMMUNOCELL (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 781322, fyrir tilgreindar vörur í flokkum 5 og 32. Þá vísar andmælandi til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

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. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdi.

Merki umsækjanda, IMMUNOCAL, sbr. skráning nr. 374/2005 óskast skráð fyrir *efnablöndur til lyfja- og dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi; næringarefni, þ.á m. matarræðisaukefni, framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamat; plástra, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi í flokki 5 og kjöt, fisk, alifugla og villibráð; kjötkraft; niðursoðna, þurrkaða og soðna ávexti og grænmeti; ávaxtahlaup, -sultur og -grautar; egg, mjólk og mjólkurafurðir; þ.á m. náttúrulegar mjólkurafurðir, svo sem mysu og afleiddar matvörur; matarolíur og matarfeiti í flokki 29. En merki andmælanda, IMMUNOCELL, sbr. alþjóðleg skráning nr. 781322, er skráð fyrir *vitamins and minerals for medical purposes; food supplements for non medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetic substances for non-medical purposes, namely amino acids and trace elements í flokki 5 og mineral and carbonated water and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparartions for**

*making beverages* í flokki 32. Það er mat Einkaleyfastofunnar að mikil vörulíking sé fyrir hendi með merkjunum hvað varðar tilgreindar vörur í flokki 5 og að nokkur vörulíking sé með vörum í flokki 29 og 32 enda eru slíkar vörur oft seldar í sömu verslunum.

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda IMMUNOCAL, sbr. skráning nr. 374/2005 og hins vegar merki andmælanda, IMMUNOCELL, sbr. alþjóðleg skráning nr. 781322. Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda forliðinn IMMUNO-. Forliðurinn IMMUNO-, sem þýða má á íslensku sem *ónæmis-*, er lýsandi fyrir tegund/eiginleika þeirra vara sem um ræðir, þar sem hann er til þess fallinn að valda þeim hughrifum hjá neytendum að um sé að ræða vörur sem hafi áhrif á ónæmiskerfið. Forliðurinn er mjög algengur í daglegu máli m.a. í tengslum við vörur í flokkum 5, 29 og 32. Áherslan er því á síðari orðhluta merkjanna. Orðhlutarnir CAL og CELL, byrja báðir á stafnum C og enda á L. Annar hlutinn er fjöggra stafa og hinn þriggja stafa. Báðir orðhlutarnir hafa eitt atkvæði, annars vegar A og hins vegar E. Orðið CELL getur m.a. þýtt á íslensku *fruma*. Orðið CAL hefur hins vegar ekki ákveðna þýðingu en er algeng ending á enskum lýsingarorðum þ.á.m. orðinu immunological. Merki andmælanda má því þýða á íslensku sem *ónæmisfruma* en merki umsækjanda sem *ónæmislegur*. Það er mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé mikil sjón- eða hljóðlíking með síðari hluta merkjanna og í ljósi framangreinds gildir það sama um merkin í heild sinni.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni og þá sérstaklega með vísan til lítillar sjón- og hljóðlíkingar sem og ólíkra merkinga orðanna, verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum IMMUNOCELL og IMMUNOCAL í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi vísar jafnframt til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, IMMUNOCAL, sé hvorki lýsandi né almennt eða algengt orðasamband í daglegu máli. Þá er ekki um smávægilega

breytingu að ræða frá orðinu immunological. Merkið uppfyllir því skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga fyrir skráningu.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins IMMUNOCAL (orðmerki), sbr. skráning nr. 374/2005, hafnað.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins IMMUNOCAL (orðmerki), sbr. skráning nr. 374/2005, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 12. apríl 2006,

---

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.