

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7/2006

Dr. med. Matthias Rath, Suður – Afríku

gegn

Icepharma hf., Íslandi

Málsatvik

Hinn 22. mars 2005, lagði ICEPHARMA, ehf., Lynghálsi 13, 110 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, **VÍTAPLÚS FJÖLVÍTAMÍN MEÐ MÁLMSÖLTUM BIOMEGA 160** töflur ein tafla á dag,



(orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 764/2005. Óskað var skráningar fyrir *efnablöndur til lyfja- og dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamat; plástra, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. september 2005, sbr. skráningu nr. 743/2005.*

Með bréfi, dags. 8. nóvember 2005, andmælti Guðjón Styrkársson hrl., f.h. Dr. med. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15. hæð., Cape Town 8001, Suður-Afríku, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 3. gr., 13. gr. og 6. tl. 1. mgr.

14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við alþjóðlegt merki andmælandi, **VITACOR PLUS** (orðmerki), sbr. skráning nr. 756679 sem skráð er fyrir *books, newspapers, magazines, printed matter, printed educational and teaching material (except for apparatus)* í flokki 16 og fyrir *agricultural, horticultural and forestry products (included in this class), which contain vitamins, amino acids, minerals and trace elements* í flokki 31.

Einnig byggja andmælin á CTM skráningu (Community Trade Mark), dags. 07/05/02, skráningarnúmer 001668565.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einakaleyfastofunnar, dags. 8. nóvember 2005 og var umsækjanda veittur frestur til 11. janúar 2006 til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst 10. janúar 2006 og var hún þá send andmælanda. Málið var síðan tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir á því að vörumerki umsækjanda, **VÍTAPLÚS FJÖLVÍTAMÍN MEÐ MÁLMSÖLTUM BIOMECHA 160** töflur ein tafla á dag, (orð- og myndmerki), nr. 743/2005 sé mjög líkt merkjum hans og sé nánast eftirlíking af þeim. Hann bendir á að bæði vörumerkin séu skráð fyrir vítamín og steinefni í flokki 5.

Umsækjandi bendir á að merki andmælanda, **VITACOR PLUS**, sé ekki skráð fyrir vörur í flokki 5 og því njóti merki hans þegar af þeirri ástæðu ekki vörumerkjaverndar í flokki 5. Hann bendir enn fremur á að merki hans skorti ekki sérkenni, skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, enda hafi Einkaleyfastofan þegar skráð merkið. Umsækjandi bendir á að lokum að jafnvel þótt komist yrði að þeirri niðurstöðu að merki andmælanda nyti verndar hér á landi, væri heildarmynd merkjanna svo ólík að ekki yrði talið að á þeim yrði villst. Merki andmælanda sé í tveimur orðum **VITACOR PLUS**, en merki umsækjanda í einu orði, **VITAPLÚS**. Hljóðlíking sé ekki fyrir hendi, þar sem orðin innihaldi ekki sömu stafi. Merki andmælanda sé lengra, auk þess

sem íslenskir neytendur muni nota enska framburð orðsins, **VITACOR PLUS**. Íslenskur framburður sé hins vegar á orðinu **VÍTAPLÚS**. Þá telur umsækjandi að þegar heildarmati sé beitt, þá sé engin ruglingshætta fyrir hendi og bendir á að á umbúðum merkis andmæland sé mynd af karlmanni og þar standi skrifað, Dr. Rath's Vitacor plus, en á umbúðum umsækjanda séu myndir á ávöxtum og þar standi skrifað, Biomega Vítaplús, ásamt fleiri upplýsingum. Framsetning merkjanna sé þannig að í heild geti ekki verið nokkur ruglingshætta með þeim.

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, **VÍTAPLÚS FJÖLVÍTAMÍN MEÐ MÁLMSÖLTUM BIOMEGA 160** töflur ein tafla á dag,



(orð- og myndmerki), nr. 743/2005, sem skráð er fyrir *efnablöndur til lyfja- og dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamat; plástra, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi* í flokki 5.

Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við alþjóðlega skráningu andmælanda, **VITACOR PLUS** (orðmerki), nr. 756679, sem skráð er fyrir *books, newspapers, magazines, printed matter, printed educational and teaching material (except for apparatus)* í flokki 16 og fyrir *agricultural, horticultural and forestry products (included in this class), which contain vitamins, amino acids, minerals and trace elements* í flokki 31. Merkin eru ekki skráð í sömu flokka og ekki er um mikla vörulíkingu að ræða ef vörulistar merkjanna eru skoðaðir. Ef til vill mætti þó segja að möguleiki væri á að einstaka vörutegundir gætu skarast, sbr. t.d. *“horticultural and forestry products which*

contains vitamins, amino acids, minerals” í merki andmælanda og “*næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota*” í merki umsækjanda.

Þá er byggt á CTM vörumerkjaskráningu (Community Trade Mark), sem er vörumerkjaskráningarkerfi Evrópubandalagsins, en vörumerki sem skráð eru í því kerfi njóta ekki verndar hér á landi.

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

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda, **VÍTAPLÚS FJÖLVÍTAMÍN MEÐ MÁLMSÖLTUM BIOMEGA 160 töflur ein tafla á dag**,



(orð- og myndmerki), nr. 743/2005, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 5 og hins vegar merki andmælanda, **VITACOR PLUS** (orðmerki), nr. 756679, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 16 og 31. Hvað varðar sjónlíkingu ber að líta til þess að það eina sem merkin eiga sameiginlegt er að þau innihalda bæði orðhlutann VÍTA. Þá er orðhlutinn, VÍTA-, í merki umsækjanda fyrri hluti orðsins, VÍTAPLÚS, og orðhlutinn, VITA-, í merki andmælanda fyrri hluti orðsins VITACOR. Hvað varðar mat á hljóðlíkingu þá er það mat Einkaleyfastofunnar, að merki þessi hljómi alls ekki á líkan máta, þar sem annars vegar er um að ræða merkið **VÍTAPLÚS FJÖLVÍTAMÍN MEÐ MÁLMSÖLTUM BIOMEGA 160 töflur ein tafla á dag** og hins vegar **VITACOR PLUS**.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni og þá sérstaklega með vísan til þess hversu lítil vörulíking er með þeim og hvorki sé sjón- né hljóðlíkingu með merkjunum, þá er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki geti skapast ruglingshætta milli ofangreindra tveggja merkja.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, **VÍTAPLÚS FJÖLVÍTAMÍN MEÐ MÁLMSÖLTUM BIOMEGA 160** töflur ein tafla á dag,



(orð- og myndmerki), nr. 743/2005, ruglist ekki við merki andmælanda, **VITACOR PLUS** (orðmerki), nr. 756 679, í skilningi vörumerkjaréttar.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkisins, **VÍTAPLÚS FJÖLVÍTAMÍN MEÐ MÁLMSÖLTUM BIOMEGA 160** töflur ein tafla á dag (orð- og myndmerki), nr. 743/2005, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 15. mars 2006,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.