

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 20/2008

Takeda Pharmaceutical Company Limited

gegn

Actavis Group PTC ehf.

Málsatvik

Þann 19. nóvember 2007, lagði Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ROMENEM (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 4001/2007. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2008, sbr. skráning nr. 93/2008.

Með bréfi, dags. 13. mars 2008, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Takeda Pharmaceuticals Company Limited, 1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, ROZEREM (orðmerki), sbr. skráning nr. 789/2005, sem skráð er fyrir vörur í flokki 5.

Með bréfi, dags. 15. apríl 2007 var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og honum send greinargerð andmælanda. Í sama bréfi var umsækjanda veittur frestur til 16. júní 2008 til að leggja inn greinargerð. Með bréfi, dags. 16. júní 2008 barst greinargerð umsækjanda. Var greinargerðin send andmælanda með bréfi,

dags. 20. júní 2008. Með bréfi, dags. 23. júní 2008 óskaði andmælandi eftir fresti til að koma að frekari gögnum. Var honum veittur frestur til 3. september 2008. Síðari greinargerð andmælanda barst með bréfi dags. 21. ágúst 2008 og var hún send umsækjanda með bréfi dags. 27. ágúst 2008. Í sama bréfi var umsækjanda einnig veittur frestur til 27. október 2008, til að leggja inn greinargerð. Síðari greinargerð umsækjanda barst svo þann 9. október 2008 og var hún send andmælanda með bréfi, dags. 13. október 2008. Í sama bréfi var aðilum tilkynnt að málið yrði nú tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælandi byggir andmæli sín á að ruglingshætta sé með merki hans ROZEREM (orðmerki), skráning nr. 789/2005 og merki umsækjanda, ROMENEM, skráning nr. 93/2008, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi telur heildarmynd hins andmælda merkis og merkis andmælanda vera þá sömu. Telur andmælandi sérstaka ástæðu til að horfa ekki á þann litla mun sem er á merkjunum. Vitnar andmælandi til skoðana erlendra fræðimanna um að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft (eða hlustað) er á bæði í einu.

Andmælandi vísar til þess að við túlkun á 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga sé það heildarmynd merkis sem ráði meiru þegar metið er hvort ruglast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Hafa beri sjónarmið hins almenna neytanda í huga við slíkt mat. Þá beri einnig að hafa hugfast að yfirleitt hafi neytandinn aðeins annað merkið fyrir augum þannig að ekki gefst tækifæri til samanburðar. Vísar andmælandi einnig í þessu sambandi til erlendra fræðirita.

Andmælandi telur að sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá merkið ROMENEM, valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda ROZEREM. Merkin séu lík í framburði og í sjón. Merkin byrji og endi á sama bókstaf, þau feli í sér

Þrjú atkvæði og sérhljóðaröðin sé sú sama. Vísar andmælandi til nokkurs fjölda norræna úrskurða máli sínu til stuðnings. Andmælandi ítrekar að líta beri til þeirrar staðreyndar að mikil og augljós sjónlíking sé með merkjunum og að heildarmyndin sé það sem ráði matinu. Jafnframt telur andmælandi að sjónlíking ráði oftast en ekki úrslitum. Ef sjónlíking er fyrir hendi þurfi mikið til að koma ef hafna eigi merkjalíkingu. Andmælandi telur hljóðlíkingu einnig mjög mikla þó að merkin séu ekki með sömu samhljóða sem þriðja og fimmta. bókstaf. Telur andmælandi það ekki hafa þau áhrif að verulegur munur verði á framburði merkjanna og telur að samhljóðar hafi yfirleitt minni áhrif á hljóðlíkingu en sérhljóðar. Telur andmælandi að sá munur sem er á tveimur samhljóðum í merkjum ROMENEM og ROZEREM, hafi ekki þau áhrif á framburð þeirra að ruglingshættu verði forðað.

Þá bendir andmælandi á að ruglingshættu milli vörumerkja sé ekki hægt að meta lögum samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil þessara tveggja þátta þ.e. merkjalíkingar og vörulíkingar sé ráðandi við mat á ruglingshættu. Merkin sem um ræði séu mjög lík og því þyrftu vörurnar að vera mjög ólíkar ef einhver möguleiki ætti að vera á því að komast hjá ruglingshættu. Í þessu tilviki sé vörulíking ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum sé báðum ætlað að auðkenna sömu vörur. ROZEREM sé skráð fyrir *lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum svefni/svefntruflanir* í flokki 5 og ROMENEM sé skráð fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5. Andmælandi telur að takmörkun á vörulista hinnar andmæltu skráningar dragi ekki úr ruglingshættu.

Að lokum fer andmælandi fram á að andmælin verði tekin til greina og skráning, nr. 93/2008, ROMENEM, verði felld úr gildi.

Umsækjandi

Umsækjandi fellst ekki á að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum og vitnar m.a. til 4. gr. vörumerkjalaganna og þess að það þurfi að vera bæði merkja- og vörulíking og hætta á ruglingi eða tengslum milli viðkomandi vörumerkja við mat á ruglingshættu milli merkja.

Umsækjandi mótmælir því ekki að nokkur sjónlíking sé með merkjunum þar sem þau innihaldi bæði sjö bókstafi og byrji og endi á sömu bókstöfunum. Það er hins vegar mat umsækjanda að engin hljóðlíking sé til staðar. Í framburði merkjanna sé í báðum tilvikum lögð áhersla á miðhluta orðanna, þ.e. annars vegar *zer* og hins vegar *men*. Að mati umsækjandi er ljóst að engin hljóðlíking sé þarna á milli þannig að vörumerkin séu afar ólík í framburði. Máli sínu til stuðnings vísar umsækjandi til ákvörðunar vörumerkjaskrárrita frá 6. júlí 1989, *Mar og Mars*. Með vísan til þess að bæði þurfi að vera til staðar hljóð- og sjónlíking svo ruglingshætta geti talist vera til staðar, vísar umsækjandi á bug röksemdum andmælanda að um merkjalíkingu sé að ræða þar sem ekki er til staðar hljóðlíking.

Umsækjandi tekur undir með andmælanda, að líta beri til heildarmyndar merkjanna, en ekki sé hægt að líta framhjá þeirri staðreynd að einnig þurfi að líta til þeirra vara sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Tekur umsækjandi fram að vörumerki andmælanda ROZEREM sé ekki skráð fyrir yfirskrift flokks 5, verndin taki því ekki til allra þeirra vara sem rúmast innan flokksins, heldur aðeins til þeirra vara sem þar séu greindar.

Umsækjandi tekur fram í greinargerð sinni, að þótt vörumerkið ROMENEM sé skráð fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5, sé um að ræða breiðvirkt sýklalyf sem m.a. sé ætlað að meðhöndla heilahimnabólgu og lungabólgu. Lyf andmælanda sé hins vegar skráð fyrir *lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum svefni/svefntruflunum* í flokki 5. Umsækjandi tekur það fram að hann sé tilbúinn að takmarka vörulista sinn við fyrrgreindar vörur, þ.e. *breiðvirkt sýklalyf til meðhöndlunar heilahimnubólgu og lungabólgu*, sé það til þess fallið að draga úr ruglingshættu milli merkjanna. Telur umsækjandi að slík breyting taki af allan vafa hvað varðar vörulíkingu og þar af leiðandi verði ekki um neina ruglingshættu að ræða, þrátt fyrir að vörulýsingin falli í sama flokk samkvæmt Nice-flokkunarkerfinu. Umsækjandi segir í greinargerð sinni að almennt sé talið að flokkakerfið skuli ekki vera allsráðandi við mat á vörulíkingu heldur þurfi að meta vörur og þjónustu hliðstætt auk þess að skoða vissar aðstæður á markaði miðað við þær vörur og þjónustu sem um ræði. Máli sínu til stuðnings vísar umsækjandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 19/2003 frá 7. ágúst 2003, *Lumica og Lumigan*. Umsækjandi telur sömu röksemdir

eiga við varðandi merkin ROMENEM og ROZEREM. Máli sínu til frekari stuðnings vísar umsækjandi til nýlegra fordæma OHIM¹. Þá telur umsækjandi að vísun andmælanda til dóms Hæstaréttar nr. 206/2004, PHARMANOR og PHARMANORD, ekki eiga við í þessu máli.

Með vísan til framangreinds og vilja umsækjanda til að takmarka vörulistann þannig að tryggt sé að vörulíking sé ekki með merkjunum fer umsækjandi fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að merkið ROMENEM, sbr. skráning nr. 93/2008, haldi skráningu sinni.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ROMENEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 93/2007 fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, ROZEREM (orðmerki), sbr. skráning nr. 789/2005, fyrir *lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum svefni/svefntruflanir* í flokki 5.

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. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið ROMENEM og hins vegar orðmerkið ROZEREM. Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda sjö bókstafi. Bæði merkin

¹ PROPYCIL og PROVIGIL, mál nr. B 730 467, frá 13. ágúst 2007 og FLATORIL og FLAVOBIL, mál nr. 815/2007-2, frá 18. desember 2007.

innihalda sömu þrjá sérhljóðana, O-E-E, og upphaf og endir orðanna er það sama, þ.e. RO og EM. Það sem skilur merkin að eru þriðji og fimmti bókstafurinn í hvoru merki fyrir sig, þ.e. annars vegar –M og –N í merki umsækjanda og hins vegar –Z og –R í merki andmælanda. Miðhluti merkjanna er ólíkur, annars vegar *MEN* og hins vegar *ZER*. Einkaleyfastofan telur því hvorki mikla sjónlíkingu né hljóðlíkingu vera með merkjunum.

Eitt af grundvallaratriðum þess að um ruglingshættu sé að ræða með merkjum, er að vörulíking sé fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjaganna. Merki andmælanda, ROZEREM, er skráð fyrir *lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum svefni/svefntruflanir* í flokki 5 og merki umsækjanda, ROMENEM er skráð fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5. Umsækjandi er tilbúinn til að takmarka vörulista sinn þannig að hann taki til *breiðvirks sýklalyfs til meðhöndlunar heilahimnubólgu og lungnabólgu*. Með hliðsjón af þeirri takmörkun sem umsækjandi er tilbúinn til að gera á vörulista sínum verður að telja að um sé að ræða vörur sem ætlaðar eru til ólíkra nota og beinast að ólíkum markhópum þótt þær séu í sama vöruflokki. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að lítil vörulíking sé fyrir hendi.

Með vísan til alls ofangreinds fellst Einkaleyfastofan ekki á að heildarmynd merkjanna sé svo lík, að valdið geti ruglingi milli vörumerkjanna ROMENEM og ROZEREM, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala nr. 45/1997, og því er kröfu um ógildingu skráningar merkisins ROMENEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 93/2008, hafnað.

Með hliðsjón af vilja umsækjanda til að takmarka vörulista sinn, mun merkið standa skráð fyrir: *breiðvirk sýklalyf til meðhöndlunar heilahimnubólgu og lungnabólgu* í flokki 5.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ROMENEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 93/2008, heldur gildi sínu, með vísan til breytts vörulista.

Reykjavík, 11. desember 2008,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.