

Ár 2001, fimmtudaginn 26. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið.

Mál nr. 2/2001:

Faktor
einkaleyfaskrifstofa ehf.
fh. H. Lundbeck A/S

gegn

Omega Farma ehf.

vegna
vörumerkjaskráningar nr.
163/1999 SEROPRAM

Kveðinn var upp svohljóðandi

ú r s k u r ð u r :

Með bréfi dags. 5. janúar 2001, áfrýjaði Faktor Einkaleyfaskrifstofa ehf. f.h. H. Lundbeck A/S til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli nr. 23/2000, dags. 8. nóvember 2000, um að heimila skráningu á orðmerkinu SEROPRAM sbr. vörumerkjaskráning nr. 163/1999.

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 verði vörumerkjaskráningin nr. 163/1999, SEROPRAM, ógilt.

I

Þann 13. nóvember 1998 sótti varnaraðili um skráningu á vörumerkinu SEROPRAM með umsókn nr. 2547/1998. Óskað var skráningar fyrir lyfjablöndur í flokki nr. 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 19. mars 1999, sbr. skráning nr. 163/1999.

Áfrýjandi andmælti skráningunni þann 7. maí sama ár. Andmæli sín byggði hann á ruglingshættu við vörumerki sitt sem hann notar fyrir lyf og á skráð víða um heim en þó ekki á Íslandi. Hér á landi hefur áfrýjandi selt sama lyf undir vörumerkinu CIPRAMIL, sbr. skráningu nr. 555/1995. Í rökstuðningi með andmælunum vísaði áfrýjandi til reglu eldri vörumerkjalaga um að vörumerki mætti ekki skrá ef það væri til þess fallið að villst yrði á því og vörumerki sem notað væri erlendis á þeim tíma, sem sótt væri um skráningu, og enn væri notað þar, og umsækjandi væri í vondri trú. Hann hélt því fram að þrátt fyrir að þessa reglu væri ekki að finna berum orðum í núgildandi vörumerkjalögum þá hlyti meginregla þessa ákvæðis enn að vera í fullu gildi. Hann taldi varnaraðila hljóta að hafa verið kunnugt um hartnær tuttugu ára notkun áfrýjanda á umræddu vörumerki. Áfrýjandi staðhæfði að í tilskipun ESB nr.

89/104/EEC sem sé hluti af EES samningnum sé að finna sömu reglu og gildi í tíð eldri laga hér á landi. Jafnframt benti hann á að regluna sé einnig að finna í dönsku vörumerkjalögnum.

Varnaraðili skilaði greinargerð dags. 8. júlí 1999 til Einkaleyfastofunnar. Hann taldi að vísa bæri andmælunum á bug þar sem áfrýjandi byggði þau ekki á vörumerki sem skráð væri hér á landi. Hann tók fram að áður en hann sótti um skráningu hefði verið kannað hvort sótt hefði verið um skráningu fyrir viðkomandi merki. Varnaraðili véfengdi staðhæfingu áfrýjanda um að hann hefði notað vörumerkið SEROPRAM á Norðurlöndunum í hartnær 20 ár og hélt því fram að áfrýjandi hefði selt lyf sitt þar undir vörumerkinu CIPRAMIL. Hann hélt því jafnframt fram að það kæmi oft fyrir að óskyldir lyfjaframleiðendur markaðssettu lyf sín undir sama vörumerki í mismunandi löndum, með eða án vitneskju um skráningu hins. Að lokum ítrekaði hann að það hlyti að hafa úrslitabýðingu í málinu hvort merkið SEROPRAM hefði verið notað eða skráð hér á landi fyrir umsóknardag sinnar vörumerkjaumsóknar.

Áfrýjandi skilaði seinni greinargerð sinni til Einkaleyfastofunnar 7. september 1999. Þar hélt hann fram að aðalatriðið væri hvort heimilt væri að skrá vörumerki í vondri trú umsækjanda um rétt annarra í öðrum löndum. Hann taldi að skráning vörumerkisins í nafni annars aðila hér á landi væri til þess fallin að valda ruglingi og væri því ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum andmælanda og vísaði í 1. mgr. 13. gr. vml. í því sambandi. Þetta væri sérstaklega varhugavert þar sem um lyf væri að ræða, bæði gætu afleiðingar villu verið mun afdrifaríkari en varðandi aðrar vörur og einnig líklegar að slík villa ætti sér stað vegna þess hve alþjóðlegur lyfjamarkaðurinn er. Læknar og jafnvel sjúklingar gætu hafa lesið um SEROPRAM í alþjóðlegum tímaritum og þannig vænst þess að það væri framleitt af áfrýjanda eða a.m.k. tryggð sömu gæðin. En enginn möguleiki væri á að tryggja slíkt ef merkið væri skráð hér á landi fyrir annan aðila en áfrýjanda og án hans samþykkis. Að lokum vísaði áfrýjandi til réttar síns skv. samkeppnislögum.

Þann 7. október 1999 sendi áfrýjandi Einkaleyfastofunni viðbótargreinargerð þar sem hann benti á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. núgildandi vörumerkjalaga sem leggur bann við skráningu merkja hér á landi ef ruglast má á þeim og merkjum sem teljast vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsóknin er lögð inn. Áfrýjandi hélt fram að með því væri átt við að merki væri vel þekkt af fagmönnum. Varnaraðili hefði ekki andmælt að honum væri kunnugt um rétt áfrýjanda til merkisins erlendis. Áfrýjandi vísaði til þess að áður hefði verið sýnt fram á að merkið væri vel þekkt víðs vegar um heim.

Varnaraðili skilaði seinni greinargerð sinni til Einkaleyfastofunnar þann 11. nóvember 1999. Þar ítrekaði hann kröfu sína um að andmælunum yrði vísað frá þar sem áfrýjandi byggði andmæli sín ekki á skráðu merki héraðs. Hann hélt því jafnframt fram að vörumerkið SEROPRAM hefði verið óþekkt hér á landi á umsóknardegi, bæði af fagmönnum og leikmönnum.

II

Einkaleyfastofan féllst ekki á frávísunarkröfu varnaraðila þar sem andmæli þyrftu ekki að byggjast á skráðu vörumerki. Jafnframt var í niðurstöðunni tekið fram að ekki væri unnt að beita ákvæðum eldri vörumerkjalaga. Því næst var ítrekað að meginregla

vörumerkjaréttar væri að hann sé landsbundinn. Undantekning sé varðandi vel þekkt merki í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. nógildandi vörumerkjalaga. Einkaleyfastofan taldi ekki að sýnt hefði verið fram á að merkið væri vel þekkt í skilningi þess ákvæðis. Þar sem ekki hefði verið sýnt fram á notkun merkisins hér á landi né að merkið væri vel þekkt hér á landi þá væri ekki unnt að telja að um ruglingshættu gæti verið að ræða milli þessara tveggja merkja. Þar af leiðandi var niðurstaða Einkaleyfastofunnar sú að skráning SEROPRAM nr. 163/1999 skyldi halda gildi sínu.

III

Greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 15. mars 2001, ásamt fylgiskjölum barst áfrýjunarnefnd þann 26. mars sl. Þar er vísað til málsástæðna og rökstuðnings fyrir Einkaleyfastofunni. Tekið er fram að andmælin séu byggð á ruglingshættu við merki áfrýjanda þrátt fyrir að það sé ekki enn skráð hér á landi enda hafi það verið í fullri notkun og skráð víða um heim, þ.á.m. í Danmörku, allt frá árinu 1982. Hér á landi hafi hins vegar lyfið, sem annars staðar sé selt undir vörumerkinu SEROPRAM af áfrýjanda, verið selt undir vörumerkinu CIPRAMIL, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 555/1995.

Umboðsmaður áfrýjanda tekur fram að alls ekki sé unnt að fallast á þá niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að bann við skráningu vörumerkis í vondri trú sé ekki lengur í gildi þó hún sé ekki lengur orðuð berum orðum í nógildandi vörumerkjalögum. Hann telur að það hafi alls ekki verið ætlun löggjafans að fella þessa meginreglu um vonda trú úr gildi heldur hafi verið talið að hún fælist í ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. nógildandi laga. Þetta telur hann að megi ráða af því að í greinargerð með ákvæðinu sé tekið fram að það sé byggt á 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar en í 3. mgr. þeirrar greinar sé tekið fram að enginn sérstakur frestur skuli settur til að krefjast ógildingar eða banns við notkun vörumerkja sem skráð eru eða notuð í vondri trú. Máli sínu til frekari stuðnings telur hann upp ákvæði í vörumerkjalögum annarra Norðurlandþjóða sem hindra skráningu vörumerkja sem umsækjandi mátti vita að annar ætti. Hann telur að við mat á því hvort meginreglan um bann við skráningu merkja í vondri trú sé í gildi hér á landi beri að líta til þess að íslensku vörumerkjalögin séu samnorræn lög og þess beri að gæta við túlkun þeirra. Jafnframt nefnir hann að í vörumerkjatilskipun ESB nr. 89/04/EEC sé að finna heimildarákvæði fyrir aðildarríki að lögfesta slíka reglu um vonda trú í sínum vörumerkjalögum eins og gert er í norrænum rétti.

Varðandi vonda trú varnaraðila segir umboðsmaður áfrýjanda að óhugsandi sé að lyfjaframleiðandi af slíkri stærðargráðu sem varnaraðili sé hafi verið ókunnugt um notkun áfrýjanda á vörumerkinu SEROPRAM. Einkaleyfi áfrýjanda til lyfjablöndu þeirrar er hann selur undir því vörumerki sé að renna út og því sé líklegt að varnaraðili hyggist framleiða sömu blöndu með vörumerkinu SEROPRAM. Varnaraðili framleiði nú þegar samheitalyf við CIPRAMIL sem er það lyf sem áfrýjandi selur annars staðar undir heitinu SEROPRAM. Það sé ómögulegt annað en að framleiðandi samheitalyfs viti undir hvaða heiti önnur samskonar lyf séu framleidd annars staðar í heiminum enda hafi varnaraðili ekki andmælt því að honum hafi verið kunnugt um notkun áfrýjanda á vörumerkinu.

Umboðsmaður áfrýjanda heldur því einnig fram að SEROPRAM merki umbjóðanda síns sé vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. nógildandi vörumerkjalaga og því sé

óheimilt að skrá það vegna ruglingshættu. Máli sínu til stuðnings leggur hann fram ýmis gögn frá leitarvél á netinu, úr tilvísanaritum og gagnabönkum. Hann segir öll þau gögn vera aðgengileg þeim sem vinna með geðlyf hér á landi. Slíkir aðilar og jafnvel geðsjúklingar myndu álíta að geðlyf selt undir vörumerkinu SEROPRAM væri komið frá áfrýjanda.

Einnig tiltekur umboðsmaður áfrýjanda þau sjónarmið að sérstakrar varúðar beri að gæta við skráningu vörumerkja fyrir lyf vegna þeirra hættu sem notkun rangra lyfja getur haft í för með sér. Ef vörumerkið SEROPRAM verði notað af öðrum en áfrýjanda og án samþykkis hans þá sé engin leið til að tryggja að lyf seld undir því heiti hér á landi sé sambærilegt að gæðum eða jafnvel að það innihaldi sama virka efnið og lyf sem áfrýjandi selur undir því vörumerki í nágrannalöndum okkar.

Að lokum bendir umboðsmaður áfrýjanda á að notkun og skráning vörumerkisins af hálfu Omega Farma ehf. sé augljóslega brot á VI. kafla samkeppnislaga nr. 8/1993.

Varnaraðili sendi áfrýjunarnefndinni bréf dags. 14. maí 2001 þar sem hann tekur fram að hann óski ekki eftir að koma með frekari greinargerð en vísar til greinargerða sinna hjá Einkaleyfastofunni.

IV

Niðurstaða:

Skráningu vörumerkisins SEROPRAM hér á landi af hálfu varnaraðila er mótmælt af áfrýjanda með vísan til langvarandi notkunar og skráningar áfrýjanda á því erlendis fyrir samskonar vörur, þ.e. fyrir lyfjablöndur í 5. flokki. Fyrir liggur að áfrýjandi hafði ekki notað eða skráð merkið hér á landi fyrir umsóknardag umdeildrar vörumerkjaumsóknar.

Meginregla vörumerkjaréttar er að hann telst landsbundinn, þ.e. réttindin nái aðeins til viðkomandi ríkis. Undantekningar þar frá verða að vera skýrt fram settar, sbr. t.d. ákvæði í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. eldri vörumerkjalaga um að vond trú umsækjanda um rétt annarra aðila erlendis hindri skráningu hérlendis. Í núgildandi lögum er ekki að finna sambærilegt ákvæði. Þótt líklegt sé að varnaraðila hafi verið kunnugt um notkun áfrýjanda á merkinu SEROPRAM erlendis þykir ekki sýnt fram á að merkið hafi verið vel þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. núgildandi vörumerkjalaga nr. 45/1997. Réttur áfrýjanda til merkisins erlendis kemur því ekki í veg fyrir að merkið verði skráð hérlendis fyrir varnaraðila.

Vegna þeirrar ábendingar áfrýjanda að skráning vörumerkisins sé augljóslega brot á VI. kafla samkeppnislaga nr. 8/1993 þykir rétt að taka fram að hlutverk Einkaleyfastofunnar er að ákveða hvort vörumerki uppfylli skráningarskilyrði vörumerkjalaga nr. 45/1997. Við það mat getur þurft að líta til annarra laga sem t.d. leggja bann við notkun ákveðinna heita í atvinnuskyni. Valdsvið stofnunarinnat tekur hins vegar ekki til þess að leggja mat á hvort hugsanleg notkun vörumerkis sem uppfyllir skráningarskilyrði vörumerkjalaganna brjóti í bága við ákvæði samkeppnislaga um góða viðskiptahætti. Slíkt mat fellur undir samkeppnisráð skv. 5. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 eða dómstóla.

Með hliðsjón af ofangreindu ber að staðfesta úrskurð Einkaleyfastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Jóhann H. Nielsson, hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson, hrl.

Úrskurðarorð:

Staðfest er ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að skráning merkisins SEROPRAM (orðmerki), skv. skráningu nr. 163/1999 skuli halda gildi sínu.

Rán Tryggvadóttir

Jóhann H. Nielsson

Steingrímur Gautur Kristjánsson