

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 9/2002

Glaxo Group Limited, Bretlandi,

gegn

Merck & Co., Inc., Bandaríkjunum.

Málsatvik

Þann 25. október 2000, lagði Örn Þór, hrl. fh. Merck & Co., Inc., Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ZANCIDAS (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 3795/2000. Óskað var skráningar fyrir efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; 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 þann 19. janúar 2001, sbr. skráning nr. 71/2001.

Með bréfi, dags. 19. mars 2001, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf, f.h. Glaxo Group Limited, Bretlandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda ZANTAC (orðmerki) sbr. skráning nr. 154/1979 sem skráð er fyrir efnablöndur til nota sem meðul og meðul handa dýrum í flokki 5. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 23. apríl 2001. Umboðsmaður umsækjanda Örn Þór hrl. skilaði inn greinargerð fyrir hönd umsækjanda þann 21. júní 2001. Greinargerðin var send andmælanda og honum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins ZANCIDAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 71/2001 fyrir efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamat; plástra, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi í flokki 5.

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umbjóðanda hans ZANTAC og merki umsækjanda ZANCIDAS. Hann telur að um augljósa vörulíkingu sé að ræða með merkjunum, en bæði vörumerkin séu skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5.

Andmælandi bendir á að við mat á ruglingshættu milli merkja, eigi að bera saman heildarmynd merkjanna, þ.e. þá heildarmynd sem telja má að verði eftir í huga neytandans. Við mat á þeirri heildarmynd gildi ákveðnar meginreglur. Ein þeirra sé sú að við mat á því hvort ruglingshætta teljist milli vörumerkja, beri að leggja meiri áherslu á upphaf orða en lok þeirra og vísar andmælandi í rit fræðimanna máli sínu til stuðnings. Þá er fyrsti og jafnframt mest áberandi hluti ofangreindra merkja, ZAN, nákvæmlega eins. Andmælandi telur þá staðreynd því vega þungt við mat á ruglingshættu milli merkjanna.

Þá vísar andmælandi til þess að í vörumerkjarétti sé einnig greint á milli þess hvort um sterka eða veika orðshluta sé að ræða. Andmælandi vísar til rits fræðimanns um það að sérstaklega beri að leggja áherslu á upphaf orða ef ekki er um veikan orðshluta að ræða. Andmælandi telur að orðshlutinn ZAN sé mjög sterkur í skilningi vörumerkjaréttar, enda bókstafurinn Z nánast óþekktur í íslensku máli í dag og þá sé orðshlutinn Zan jafnframt óþekktur í upphafi orða í íslensku. Með vísan til þessa telur andmælandi sjónlíkingu með merkjunum.

Þegar litið er til hljóðlíkingar með merkjunum telur andmælandi að umrætt atkvæði ZAN sé jafnframt sá hluti merkjanna sem mest áhersla sé lögð á í framburði og hafi því mest áhrif varðandi hljóðlíkingu.

Andmælandi telur því að þegar heildarmynd merkjanna sé virt, sé um augljósa ruglingshættu milli merkjanna að ræða á grundvelli bæði sjón- og hljóðlíkingar.

Að endingu bendir andmælandi á að báðum merkjunum sé ætlað að auðkenna lyf í flokki 5 og sé því mikilvægara en ella að ekki skapist hætta á ruglingi milli merkjanna.

Með vísan til framangreindra röksemda fer andmælandi þess á leit að vörumerkjaskráning 71/2001, ZANCIDAS, verði ógild skv. 22. grein. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi bendir á að þau tvö vörumerki sem um ræðir hafi það eitt sameiginlegt að byrja á þriggja stafa forskeytinu ZAN. Merkin séu gjörólík í framburði enda samanstandi vörumerki umsækjanda af stöfunum CIDAS eftir forskeytið ZAN en merki andmælanda endi á þremur stöfum TAC, sem geri framburð á merkjunum gjörólíkan og sjónlíkingu mjög ólíka.

Umsækjandi andmælir því algjörlega að um augljósa ruglingshættu sé að ræða milli merkjanna. Heildarmynd þeirra sé mjög ólík bæði hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu.

Þá getur umsækjandi þess að vörumerkið ZANTAC sé skráð fyrir efnablöndur til nota sem meðul og meðul handa dýrum í 5. flokki. Hinsvegar sé lyf selt undir þessu merki hér á landi einungis við maga- og/eða meltingartruflunum. Lyfið fái ekki keypt nema í lyfjabúðum gegn afhendingu lyfseðils læknis.

Þá sé vörumerkið ZANCIDAS skráð fyrir allar vörur í flokki 5. En hinsvegar verði vörumerkið aðeins notað hér á landi sem sveppalyf ætluðu fólki. Lyfið sé einungis hægt að gefa í æð og ekki notað nema á sjúkrahúsum. Þau lyf sem eru notuð undir þessum tveimur skráðu vörumerkjum séu gjörólík og notkun þeirra svo ólík að um ruglingshættu hjá læknum geti ekki verið að ræða.

Umsækjandi gerir þá kröfu með vísan í framangreint að vörumerkjaskráning nr. 71/2001 fyrir vörumerkið ZANCIDAS haldi gildi sínu og ekki verði tekið tillit til þeirra andmæla sem hér hafa verið lögð fram.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ZANCIDAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 71/2001 fyrir efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; 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 byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ZANTAC (orðmerki) nr. 154/1979 sem skráð er fyrir efnablöndur til nota sem meðul, og meðul handa dýrum í flokki 5. Um vörulíkingu er að ræða þar sem bæði hlutaðeigandi vörumerki eru auðkenni fyrir skyldar vörur í flokki 5.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Vörumerkin ZANCIDAS og ZANTAC hafa það sameiginlegt að orðshlutinn sem myndar fyrsta atkvæði þeirra er sá sami í báðum merkjunum þ.e. ZAN. Það sem hinsvegar er ólíkt með merkjunum er í fyrsta lagi að vörumerki umsækjanda er 8 bókstafa orð en merki andmælanda 6 stafir. Í annan stað myndar merki umsækjanda þriggja atkvæða orð en merki andmælanda er tvö atkvæði. Þá er í þriðja lagi síðari orðshlutar merkjanna mjög ólíkir, annarsvegar -CIDAS í merki umsækjanda sem myndar tvö af þremur atkvæðum orðsins og hinsvegar -TAC í merki andmælanda sem myndar annað af tveimur atkvæðum þess orðs. Með vísan til þess og þegar litið er á heildarmynd framangreindra merkja verður hvorki talið að sjónlíking né hljóðlíking sé með þeim hætti að ruglingi geti valdið.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins ZANCIDAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 71/2001, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ZANCIDAS (orðmerki), nr. 71/2001 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. mars 2002,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.