

Ár 2008, mánudaginn 14. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 5/2006:**  
**A&P Árnason ehf.**  
**f.h. INYX Inc.**  
**gegn**  
**Einkaleyfastofunni**  
**vegna ákvörðunar, dags. 15.**  
**maí 2006, þar sem alþjóðlegri**  
**vörumerkjaskráningu nr. 855**  
**400, INYX (orðmerki) er**  
**hafnað.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Deilt er um hvort vörumerkjaskráning nr. 791 893, TINYX, (orðmerki), fyrir lyfjablöndur í flokki 5, komi í veg fyrir að alþjóðleg vörumerkjaskráning áfrýjanda nr. 855 400, INYX, (orðmerki), fyrir annars konar lyfjablöndur í flokki 5, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), öðlist gildi hér á landi.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi.

Þegar meta skal hvort vörulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörunar séu samkeppnisvörur. Ekki er unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oftast sé það raunin.

Í dómi undirréttar Evrópudómstólsins (CFI), í máli nr. T-154/03, var metið hvort villast mætti á vörumerkjunum ALREX og ARTEX. Þar var staðfest, við mat á því hver væri hinn almenni neytandi lyfja, að þar sem lyfin, sem um var deilt, væru í almennri notkun væru þau ekki eingöngu afgreidd eftir tilvísun sérfræðinga á hlutaðeigandi sviði heldur einnig eftir tilvísun frá öðrum læknum. Þá var einnig bent á að þar sem umrædd lyf væru notuð á heimili sjúklings væri sjúklingurinn og lyfjafræðingurinn, sem afgreiddi lyfin, orðnir hluti af hópi hins almenna neytanda. Því væru það sérfræðilæknar á hlutaðeigandi sviði, aðrir læknar, lyfjafræðingar og sjúklingar sem væru taldir hluti af hópi hins almenna neytanda þegar um lyf í almennri notkun væri að ræða.

Við mat á vörulíkingu verður að meta tiltekna þætti í tengslum við vöru eða þjónustu, þ.e. eðli vörunnar eða þjónustunnar, fyrirhugaða notkun hennar, hvernig á að nota hana og hvort um sé að ræða samkeppnisvöru eða þjónustu eða hvort varan eða þjónustan geti komið í stað hvor annarrar. Í framangreindu máli CFI, T-154/03, var eðli vörunnar talið vera hið sama, þ.e. lyfseðilsskyld lyf, fyrirhuguð notkun miðaði í báðum tilvikum að meðferð gegn sjúkdómum í mönnum, vörunum var beint að sömu neytendum, þ.e. sérfræðingum í heilbrigðiskerfinu og sjúklingum, og var dreift með sama hætti, þ.e. í lyfjaverslunum. Þá var það og staðfest í dómnum að þrátt fyrir að lyfin kæmu hvorki í staðinn fyrir hvort annað né væru þau samkeppnisvara væri það ekki nægilegt til að útloka mögulega hættu á ruglingi með merkjunum. Hið sama á við í þessu máli við mat á vörulíkingu með merkjunum INYX og TINYX.

Það sem síðan ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess

hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið.

Merkin INYX og TINYX eru tilbúin tveggja atkvæða orð, annað fjögurra stafa en hitt fimm stafa. Meiri líkur eru að jafnaði taldar á því að hætta sé á ruglingi ef orð eru stutt og atkvæðin jafnmörg. Þá hefur það og þýðingu ef annað merkið er tekið óbreytt upp í hitt merkið, sem og þegar sterkir og áberandi bókstafir eins og X, hvort heldur er í upphafi eða síðar, koma fyrir í merkjum. Þá ber að skoða hvort tilteknir hlutar merkja geta talist veikir en í því sambandi má benda á að endingin NYX er nokkuð algeng ending í merkjum sem auðkenna eiga lyf í flokki 5. Þá er það mat nefndarinnar að hljóðlíking sé hér allnokkur en eini munurinn á merkjunum er sá að annað þeirra hefur bókstafinn T sem upphafsstaf.

Með hliðsjón af framangreindu er fallist á það með Einkaleyfastofunni (ELS) að vörulíking sé fyrir hendi á milli merkis áfrýjanda, INYX, sem auðkenna á lyfjablöndur við öndunarfærasjúkdómum, ofnæmissjúkdómum, húðsjúkdómum og staðbundum sjúkdómum almennt og vörumerkis samkvæmt alþjóðaskráningu nr. 791 893, TINYX, fyrir lyfjablöndur við meltingarfærasjúkdómum, en í báðum tilvikum er um að ræða vörumerki sem auðkenna eiga lyfseðilskyld lyf sem falla undir flokk 5. Þá er það mat nefndarinnar að merkjalíking sé slík að ruglingi geti valdið.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að villast megi á vörumerkjunum INYX (orðmerki) og TINYX (orðmerki), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

#### *Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 15. maí 2006, um að alþjóðleg skráning nr. 855 400, INYX (orðmerki), öðlist ekki gildi hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 5, er staðfest.

-----

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigurður R. Arnalds dósent.

*Málavextir:*

Með bréfi Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), dags. 25. ágúst 2005, var Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynnt um yfirfærslu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 855 400, INYX (orðmerki), fyrir eftirtaldar vörur í flokki 5: *Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory, allergy, dermatological and topical conditions*.<sup>1</sup>

Með bréfi, dags. 10. nóvember 2005, tilkynnti ELS WIPO að skráningu merkisins hér á landi væri hafnað með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) þar sem villast mætti á merkinu og alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr 791 893, TINYX, fyrir eftirtaldar vörur í flokki 5: *Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases*, sbr. 1. mgr. 52. gr. vml. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins, sbr. 1. mgr. 52. gr. vml. og því tilkynnti ELS með bréfi, dags. 15. maí 2006, WIPO að umsóknin væri felld úr gildi.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með áfrýjun, dags. 14. júlí 2006, sbr. 61. gr. vml. Í greinargerð sinni, dags. 11. október 2006, gerði umboðsmaður áfrýjanda þá kröfu að ákvörðun ESL yrði hnekkt og skráning hins umdeilda vörumerkis heimiluð hér á landi. Hann vísaði til 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. og sagði að skilyrðin yrðu bæði að vera uppfyllt svo um ruglingshættu milli merkja gæti verið að ræða. Þannig leiddi af þessu ákvæði að til staðar þyrftu að vera eins eða lík vörumerki, vörumerki sem auðkenna ættu eins eða svipaðar vörur eða þjónustu auk þess sem að raunveruleg hættu yrði að vera á ruglingi milli merkjanna. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði síðan í umfjöllun um samspil merkjalíkingar og vörulíkingar í Vörumerkjarétti Jóns L. Arnalds og benti á að það væru þau heildaráhrif sem merki skildi eftir sig í huga neytanda sem réði úrslitum um ruglingshættu. Það bæri að hafa sjónarmið hins almenna neytanda í huga, en mat á ruglingshættu væri huglægt mat þar sem meginsjónarmiðið væri hvað viðkomandi viðskiptahópur vörunnar eða þjónustunnar almennt teldi og reiknaði með. Einnig vísaði umboðsmaður áfrýjanda til umfjöllunar Jóns L. Arnalds um að menn gætu veitt vörumerki mismunandi mikla athygli eftir því hvaða vörur eða þjónustu væri verið að kaupa, t.d. myndi neytandi almennt ekki horfa eins mikið til vörumerkis þegar hann

---

<sup>1</sup> Í 3. mgr. 31. gr. rgj. nr. 310/1997 segir að þegar Ísland er tilnefnt í umsókn um alþjóðlega skráningu skuli upptalning vöru eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir færð í vörumerkjaskrá á ensku.

keypti brauð eins og ef hann væri að kaupa bifreið. Síðan sagði í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda:

Þá hefur einnig verið bent á það að vörur séu oft það sérhæfðar að þær séu einungis meðhöndlaðar af sérkunnáttufólki. Þegar slík staða er uppi hefur því verið haldið fram að vegna sérþekkingar þess sem meðhöndlar vörurnar eða þjónustuna þá megi gera vægari kröfur við mat á ruglingshættu en ella. Sjónarmið þetta hefur þó ekki verið viðtekið alls staðar en sjá má merki þessa sjónarmiðs bæði í dómaframkvæmd hér á landi sem og í Danmörku.

Þessu sjónarmiði hefur verið beitt hér á landi í dómi Hæstaréttar þann 21.nóvember 2001 í máli nr. 228/2001 varðandi vörumerkin **SEROXAT** og **PAROXAT**. Í dóminum var tekið mið af því að vörumerkin auðkenndu lyfseðilsskyld lyf og gera mætti þannig minni kröfur en ella við mat á ruglingshættu vegna sérþekkingar þeirra sem meðhöndla vörurnar. Með þessum minni kröfum er vafi á ruglingi skýrður umsækjanda í hag en ekki eiganda eldra merkisins eins og venja er til í vörumerkjarétti.

Þá sagði í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda:

Eigandi merkisins er lyfjafyrirtækið Inyx Inc sem starfrækt er í Norður- og Suður Ameríku og Bretlandi, auk þess sem starfsemi er í Asíu einnig. Fyrirtækið hefur hafið sölu á lyfjum sínum í Ameríku og Bretlandi og eru verksmiðjur þess starfræktar með öllum þeim leyfum og staðfestingum sem nauðsynlegar eru. Fyrirtækið hefur ekki atvinnu hér á landi, né heldur eru lyf þess eða vörur fluttar hingað til lands enn sem komið er.

Framleiðsla Inyx Inc. samanstendur af lyfjum við öndunarsjúkdómum, ofnæmissjúkdómum, húðsjúkdómum og öðrum staðbundnum sjúkdómum auk þess sem Inyx Inc. sérhæfir sig í framleiðslu á svokölluðum “drug delivering systems” eða lyfjaskammtarakerfum sem felur meðal annars í sér þróun á innöndunarstautum eða úðurum. Vörumerkið INYX er þannig notað sem heildarheiti yfir lyf og lyfjatengd tæki sem umbjóðandi okkar selur.

Hið fyrr skráða merki, TINYX, auðkennir lyfjablöndur sem ætlað er að vinna gegn meltingarsjúkdómum (Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases) og er í eigu Altana Pharma. Ekki hafa fundist nein merki um lyfið í skrá yfir lyf með markaðsleyfi hér á landi ...

Umboðsmaður áfrýjanda benti síðan á að merkið INYX hefði ekki þekkta merkingu hér á landi né annars staðar og væri þannig tilbúið nafn sem auðkenndi ýmsa framleiðslu samnefnds framleiðanda. Hið fyrr skráða vörumerki TINYX hefði heldur ekki sérstaka merkingu en auðkenndi lyfjablöndu gegn tilteknum sjúkdómi. Merki áfrýjanda samanstæði af 4 bókstöfum og tveimur atkvæðum en hið fyrr skráða merki af 5 bókstöfum og tveimur atkvæðum. Sá stafur sem aðskildi vörumerkin er bókstafurinn T í hinu fyrr skráða merki. Í því sambandi benti umboðsmaður áfrýjanda sérstaklega á að fyrsti stafurinn í vörumerkjum hefði afar mikil áhrif og ekki síst hér á landi þar sem aðaláherslan er á fyrsta staf orða eða fyrsta atkvæði þeirra. Auk áherslunnar sem lægi á fyrsta staf orða er sá stafur yfirleitt talinn hafa mikla þýðingu til aðgreiningar fyrir vörumerki. Með því að annað merkið byrjaði á stafnum T en hitt á I hefðu merkin í heild sinni ólíkt útlit enda væri sjónáherslan yfirleitt á fyrsta staf orða. Þannig yrðu merkin að teljast ólík í sjón. Þessa miklu þýðingu fyrsta stafs

vörumerkja mætti leiða meðal annars af ákvörðunum ELS varðandi merkin MINESSE og FINESSE, sbr. ákvörðun vörumerkjaskráritara nr. 6/1996, þar sem talið var að mismunandi fyrsti stafur orðanna leiddi, meðal annars, til þess að ekki taldist vera ruglingshætta milli ofangreindra vörumerkja. Þá sagði í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda að endingin –NYX væri töluvert algeng fyrir lyf og aðrar vörur í flokki 5 og nefndi til stuðnings alþjóðlegar skráningar þar sem sú ending kæmi fyrir, þ.á m. skráningar sem væru í gildi hér á landi. Þetta taldi umboðsmaður aðila hafa áhrif á ruglingshættumatið og rökstuddi það á eftirfarandi hátt:

Af þessu leiðir að endingin -NYX er veikari orðhluti merkjanna sem deilt er um. Þannig ber að horfa frekar til fyrri hluta orðanna þegar metin er ruglingshætta með merkjunum. Því verður að bera saman orðhlutana I og TI og hafa þeir því töluvert vægi. Ljóst er að stafurinn T veitir merkjunum aðgreinanleika enda er T afar sterkur stafur, bæði í sjón og í framburði. Þessi bókstafur gerir því merkin í raun ólík í sjón og hvað varðar hljóðlíkingu má benda aftur á þá staðreynd að bókstafurinn T er hljóðmikill og áberandi áherslustafur og því ekki hægt að telja framburð orðanna INYX og TINYX það líkan að ruglingi muni valda.

Umboðsmaður áfrýjanda benti svo á að þegar meta þyrfti hvort vöru- eða þjónustulíking væri til staðar yrði að horfa til þess hvort um eins eða svipaðar vörur eða þjónustu væri að ræða. Viðhorfið hefði oft verið það að vörur í sama flokki væru taldar eins eða svipaðar. Hins vegar væri ekki mögulegt að binda slíkt mat eingöngu við flokkaskiptinguna heldur yrði að horfa til þess hvort hætta væri á ruglingi í raun og hvort umræddar vörur væru sannanlega líkar eða svipaðar. Hér væri um að ræða vörumerki sem auðkenndi lyf við öndunarfærasjúkdómum, ofnæmissjúkdómum, húðsjúkdómum og staðbundnum sjúkdómum almennt annars vegar en vörumerki sem auðkenndi lyfjablöndur við meltingarfærasjúkdómum hins vegar. Ljóst væri því að um væri að ræða afar sérhæfðar vörur sem almenningur umgengist ekki nema af nauðsyn vegna tiltekins ástands. Þá væru vörurnar ætlaðar til að vinna á afar ólíkum sjúkdómum eða sjúkdómsástandi og því ekki um að ræða líkar eða svipaðar vörur, þrátt fyrir að þær tilheyrðu sama vöruflokki. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði síðan til ákvörðunar ELS í andmælamáli nr. 19/2003 vegna vörumerkjanna LUMICA sem var skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 5, þar á meðal illgresis- og skordýraeyðandi efnablöndur og LUMIGAN sem skráð var fyrir lyfjablöndur til meðferðar gegn gláku í flokki 5. ELS hefði komist að þeirri niðurstöðu að hvorki þættu vörur þessar vera eins né svipaðar og hafði það veruleg áhrif á þá niðurstöðu að telja vörumerkin ekki ruglingslega lík, enda væri vörulíking eitt af grundvallaratriðum þess að um ruglingshættu geti verið að ræða. Þá yrði einnig að horfa til þess að vörur áfrýjanda

væru að hluta til lyfseðilsskyld lyf en einnig lyf sem hægt er að kaupa án lyfseðils. Þó auðkenndi vörumerkið sem slíkt ekki lyfjaheiti heldur væri svokallað “housemark” fyrir vörunar og tilgreindi þannig framleiðandann og fyrirtækið sjálft. Vörumerkið TINYX væri hins vegar lyfjaheiti fyrir lyfjablöndu Altana Pharma sem vinna ætti gegn meltingarsjúkdómum og væri því ljóst að hlutverk þessara vörumerkja og beiting þeirra væri misjöfn. Loks benti umboðsmaður áfrýjanda á að til þess að um raunverulega hættu á ruglingi milli merkja gæti verið að ræða yrði það að vera fyrirsjáanlegt og hugsanlegt að viðskiptahópur vörunnar myndi ruglast á eða telja vörunar koma frá sama framleiðanda eða vera tengdar. Lyfið TINYX væri afgreitt af sérfræðingum og valið út frá því nafni en þau lyfseðilsskyldu lyf sem INYX framleiddi væru hins vegar valin út frá lyfjaheiti sínu. Þannig væru ekki sömu forsendur sem lægju að baki vali á vörumerkjunum auk þess sem umrædd vörumerki hefðu hvorki sama viðskiptahóp né markhóp. Þannig mætti segja að þröngur viðskiptahópur vörunnar TINYX myndi ekki ruglast á lyfi við meltingarsjúkdómum og þeim lyfjum sem INYX framleiddi undir hinum ýmsu nöfnum enda væri viðurkennt að lyf eru valin af kostgæfni og varkárni. Þá væri sá hluti framleiðslu INYX sem ekki væri lyfseðilsskyldur almennt svo ólíkur og annars eðlis en varan TINYX að ekki myndi koma upp ruglingur milli þeirra. Þegar á heildina væri litið og merkin tvö borin saman yrði ekki séð að um ruglingslega lík merki væri að ræða. Fyrsti stafurinn, T, hefði mikil áhrif til aðgreiningar á merkjunum auk þess sem hann leiddi til verulegs munar á framburði merkjanna. Þá bæri einnig að horfa til varanna sem merkin eiga að auðkenna og ljóst að lyfin væru gerólík og ótengd. Þannig væri ekki hætta á því að ruglingur skapaðist og yrði þegar af þeirri ástæðu að heimila skráningu vörumerkisins INYX á Íslandi.

Með bréfi, dags. 23. nóvember 2006, barst greinargerð ELS í málinu. Þar vísaði stofnunin til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og sagði að þegar metið væri hvort ruglingshætta væri með vörumerkjum væri m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum. Það réði úrslitum hvort heildarmynd merkjanna væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Þessa þætti yrði að meta alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefði yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Síðan sagði í greinargerð ELS:

Um er að ræða annars vegar orðmerkið INYX og hins vegar orðmerkið TINYX. Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda stafina INYX. Það sem skilur merkin að í sjón og heyrn er upphafsstafur merkisins TINYX. Sérhljóðarnir í merkjunum eru

þeir sömu. Það er mat Einkaleyfastofunnar, þrátt fyrir að í íslensku máli sé áherslan almennt á fyrsta atkvæði orðs, að þegar merkin eru virt í heild sinni sé töluverð sjón- og hljóðlíking með merkjunum enda er það einungis stafurinn T sem skilur merkin að.

Við mat á vörulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eins framleiðanda frá vörum annars framleiðanda. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort að verulegur hluti neytenda telji vörurnar komnar frá sama framleiðanda. Í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03, ALREX, tók dómstólinn afstöðu til þess hverjir teljast neytendur þegar um lyf er að ræða. Í dómnum var tilgreind sú leiðbeiningaregla að þar sem sjúklingar eiga að nota lyfin heima fyrir séu þeir lokaneytendur og jafnframt hluti af viðskiptahópi vörunnar á sama hátt og lyfjafræðingar sem selja lyfin í apótekum.

Merki áfrýjanda INYX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 855 400 er skráð fyrir *Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory, allergy, dermatological and topical conditions* í flokki 5 og vörumerkið TINYX (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 791 893, er skráð fyrir: *Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases* í flokki 5. Það er mat Einkaleyfastofunnar að, þrátt fyrir að merkin séu ekki skráð fyrir sömu tegund lyfja sé engu að síður um nokkra vörulíkingu að ræða þar sem um er að ræða lyf fyrir menn.

Með hliðsjón af ofangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 15. október 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: