

Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli

nr. 12/2008

Merck KgaA

gegn

Merck & Co., Inc.

Málsatvik

Þann 5. júlí 2007, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Merck & Co., Inc., WS3B-07One Merck Drive, PO Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, Bandaríkjunum, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 925 572, ANTEZA, orðmerki, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2007.

Með bréfi, dags. 15. nóvember 2007, andmælti Patice, f.h. Merck KgaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, SANZEZA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 501 og nr. 862 644.

Með bréfi, dags. 3. desember 2007, var andmælanda veittur eins mánaðar frestur til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum. Greinargerð andmælanda barst með bréfi 14. mars 2008.

Með bréfi, dags. 19. nóvember 2007 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 19. mars 2008 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Með bréfi, dags. 15. apríl 2008 var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

ANDMÆLANDI:

Andmælandi byggir á því að skráning merkisins ANTEZA, alþjóðleg skráning nr. 925 572, sé augljóslega of lík vörumerkjum hans, SANZEZA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 501 og alþjóðleg skráning nr. 862 644 sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi telur að við mat á ruglingshættu almennt milli vörumerkja vegi mest heildarmynd eða heildaráhrif merkjanna. Telur andmælandi líkt útlit merkjanna, þ.e. sjónlíkingu vera mikilvægasta. Andmælandi bendir á að í báðum tilvikum sé um orðmerki að ræða með óstílfærðum bókstöfum. Í orðmerki andmælanda séu 7 bókstafir en hið andmælt merki sé 6 bókstafir. Upphafsbókstafur í orðmerki andmælanda sé S en hið andmælt merki byrji á A. Í orðmerki andmælanda sé fjórði bókstafurinn Z en í hinu andmælt merki sé T þriðji bókstafurinn. Andmælandi bendir á að allir bókstafir beggja orðmerkja séu þeir sömu og í sömu bókstafsroð að undanskildu því sem nefnt hefur verið. Að mati andmælanda er því útlit merkjanna mjög líkt.

Hvað varðar hljóðlíkingu bendir andmælandi á að fyrri áhersluliður í merki andmælanda sé SAN- en í hinu andmælt merki sé fyrri áhersluliðurinn AN-. Seinni

áhersluliður sé annars vegar – ZEZA og hins vegar – TEZA. Telur andmælandi ljóst að mikil hljóðlíking sé fyrir hendi.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að bæði orðmerkin séu samsett með tveim orðhlutum. Merking orðhlutanna sé óljós og heildarmerking beggja orðmerkjanna því óljós. Að mati andmælanda kemur það ekki að sök, því sjón- og hljóðlíking sé svo mikil að óljós efnisleg merking skipti ekki máli við heildarmat á ruglingshættu merkjanna.

Andmælandi telur vörulíkingu vera fyrir hendi. Vörumerki hans sé skráð fyrir *pharmaceutical preparations for human use* í flokki 5 og vörumerki umsækjanda sé einnig skráð fyrir vörur í flokki 5. Í vörulista komi fram að um sé að ræða efnablöndur til lækninga á mörgum tegunda sjúkdóma og ljóst sé, að mati andmælanda, að viðkomandi vörur séu fyrst og fremst efnablöndur til lækningu manna.

Að mati andmælanda er því ruglingshætta fyrir hendi milli merkis andmælanda, SANZEZA og merkis umsækjanda, ANTEZA, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi krefst þess að alþjóðleg skráning nr. 925 572, ANTEZA (orðmerki), verði felld úr gildi.

UMSÆKJANDI

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ANTEZA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 925 572 fyrir vörur í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, SANZEZA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833 501 og nr. 862 644, báðar 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. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið ANTEZA og hins vegar orðmerkið SANZEZA. Merkin eiga sameiginlegt annars vegar – AN og hins vegar endinguna – EZA. Merki umsækjanda hefst á bókstafnum A en merki andmælanda á bókstafnum S. Hægt er að skipta báðum merkjunum upp í tvo hluta, annars vegar ANT-EZA og hins vegar SAN- ZEZA. Þegar merkjunum er skipt upp í tvo hluta, eins og gert er hér að framan, verður að telja báða hlutana frekar ólíka í sjón og einnig í framburði. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjónlíking sé með merkjunum sem og lítil hljóðlíking.

Merki umsækjanda, ANTEZA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 925 572 er skráð fyrir *pharmaceutical preparations for the treatment of urinary incontinence, diabetes, cardiovascular diseases and disorders, cerebrovascular diseases and disorders, anxiety, depression, insomnia, cognitive disorders, diseases and disorders of the central nervous system, gastrointestinal diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and inflammatory diseases, respiratory diseases and disorders, musculo-skeletal disorders, osteoporosis, anti-infective preparations, anti-viral preparations, immunological preparations, analgesic preparations, ophthalmic*

preparations, antiemetic preparations, and vaccine preparations í flokki 5 en merki andmælanda, SANZEZA, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 833 501 og nr. 862 644, eru skráðar fyrir *pharmaceutical products for human use* í flokki 5. Það er mat Einkaleyfastofunnar að um líkar vörur sé að ræða Er því um töluverða vörulíkingu að ræða milli merkis andmælanda og merkis umsækjanda.

Með vísan til alls ofangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki svo lík, að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, og því er kröfu um ógildingu skráningar merkisins ANTEZA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 925 572, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ANTEZA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 925 572, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 3. júní 2008,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.