

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 8/2000

Sanofi

gegn

Nordic Drugs AB

Málsatvik:

Þann 18. nóvember 1997 lagði Guðjón Styrkársson, hrl., inn umsókn um skráningu á vörumerkinu TRADOLAN (orðmerki) f.h. Nordic Drugs AB, Box 30035, S-200 61 Malmö, Svíþjóð. Umsókninni var gefið númerið 1784/1997. Óskað var skráningar fyrir efnablöndur til lyfja í flokki nr. 5. Merkið var skráð og birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20. mars 1998 og fékk skráningarnúmerið 305/1998.

Með bréfi, dags. 19. maí 1998 andmælti G.H.Sigurgeirsson, fyrir hönd Sanofi, Soci t  Anonyme, 32/34 rue Marbeuf, 75008 Paris, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast   ruglingsh ttu vi  skr   v rumerki andm landa nr. 958/1997, TRADELIA (or merki), sbr. 2. tl. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Greinarger  andm landa, dags. 11. j n  1998, var send ums kjanda og var honum veittur frestur til   leggja inn greinarger  til 19. okt ber 1998. Greinarger  ums kjanda barst Einkaleyfastofunni 16. okt ber 1998.

Ums kjandi  ska i eftir fresti vegna ofangreinds andm lam ls, me  br fum dags. 10. n vember 1998 og 14. jan ar 1999, vegna sammingsumleitana. Ekki hafa borist frekari uppl singar e a frestbei nir var andi samningavi r  ur eigenda merkjanna og m li  því teki  til  rskur ar.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann eigi skráð vörumerkið TRADELIA (orðmerki) fyrir lyf í flokki 5 og telur hann ruglingshættu vera á milli vörumerkjanna TRADELIA og TRADOLAN.

Andmælandi bendir á að skv. 13. gr. vörumerkjalaga sé það skilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra.

Andmælandi bendir á að skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé bannað að skrá merki sem villast megi á og vörumerki sem þegar hefur verið skráð hér á landi þegar umsókn um skráningu er lögð inn.

Andmælandi telur að um sé að ræða bæði hljóð- og sjónlíkingu með merkjunum.

Andmælandi telur einnig að þar sem merkjunum sé ætlað að auðkenna sambærilegar vörur sbr. 1. og 2. tl. 4. gr. vörumerkjalaga eigi að hafna skráningu á vörumerkinu TRADOLAN.

Þá telur andmælandi að gera eigi auknar kröfur við mat á ruglingshættu þegar um sé að ræða vörur í flokki 5. Grundvallist það á því hve mikilvægt það sé að ekki verði ruglingur á þessu sviði þar sem slíkt geti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér.

Umsækjandi telur að ekki sé slík líking með merkjunum að valdið geti ruglingi. Aðeins fyrri hluti orðanna, þ.e. TRAD-, sé eins í báðum merkjum en heildaryfirbragð þeirra sé ekki líkt.

Umsækjandi telur framburð merkjanna vera þannig að TRADOLAN sé borið fram sem tvö atkvæði en TRADELIA sem þrjú atkvæði með aðaláherslu á "EL" sem sé inn í miðju orði.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TRADOLAN (orðmerki), skv. skráningu nr. 305/1998, fyrir efnablöndur til lyfja í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki umsækjanda, TRADELIA (orðmerki) nr. 958/1997 fyrir lyf í flokki 5. Ljóst er því að vörulíking er til staðar.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er metið hvort fyrir hendi sé sjón- og hljóðlíking með merkjunum.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið TRADOLAN og hins vegar orðmerkið TRADELIA. Merkin hafa bæði að geyma átta bókstafi. Fyrri hluti merkjanna er sá sami, þ.e. bæði byrja þau á TRAD-. Seinni hluti þeirra er annars vegar -OLAN og hins vegar -ELIA. Orðið TRADOLAN er þrjú atkvæði en orðið TRADELIA er fjögur atkvæði.

Þegar merkin eru borin saman verður ekki talið að um sé að ræða sjónlíkingu með þeim þar sem seinni hluti þeirra er mjög ólíkur í sjón. Þá er framburður þeirra ólíkur, þó svo fyrri hluti þeirra sé sá sami, þar sem seinni hluti þeirra er áberandi í framburði og áherslurnar í orðunum ólíkar.

Þegar litið er á heildarmynd ofangreindra merkja verður ekki talin vera ruglingshætta með merkjunum.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins TRADOLAN (orðmerki), nr. 305/1998, hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins TRADOLAN (orðmerki), nr. 305/1998, heldur gildi sínu.

Reykjavík 7. apríl 2000.

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.