

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 11/2000

American Home Products Corporation, USA.

gegn

Omega Farma ehf.

Málsatvik:

Þann 28. júlí 1998 lagði Omega Farma ehf., inn umsókn um skráningu á vörumerkinu VEXOR (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1589/1998. Óskað var skráningar fyrir efnablöndur til lyfja í flokki nr. 5.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 16. desember 1998.

Með bréfi, dags. 5. febrúar 1999, andmælti Sigurjónsson og Thor ehf. fyrir hönd American Home Products Corporation, USA, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, EFEXOR (orðmerki), nr. 868/1993 sem skráð er fyrir lyfjablöndur, þ.m.t. þunglyndislyf í flokki nr. 5.

Greinargerð andmælanda, dags. 5. febrúar 1999, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 9. apríl 1999 til að skila inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst 8. apríl 1999.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, VEXOR, og hins skráða merkis andmælanda, EFEXOR. Bendir hann á að bæði merkin séu orðmerki. Merki umsækjanda sé fimm bókstafir en merki andmælanda sex bókstafir. Endingin -EXOR sé eins í báðum merkjunum og þetta séu einu merkin sem hafi þessa endingu í vörumerkjaskrá. Það eina sem skilji merkin að sé að fyrri hluti merkjanna sé ekki nákvæmlega eins en seinni hluti merkjanna sé mjög áberandi. Sjónlíking sé því með þessum vörumerkjum.

Andmælandi telur einnig að hljóðlíking sé með merkjunum. Telur hann að bókstafirnir V og EF séu í þessu sérstaka tilviki nánast eins í framburði. Það sem eftir standi sé orðhlutinn -EXOR sem sé eins í báðum merkjum. Í framburði sé áhersla á þennan seinni hluta orðisins -EXOR vegna hins sérstaka og sterka hljóðs sem verði til þegar bókstafurinn X sé borinn fram.

Andmælandi bendir á að það sé heildarmynd merkja sem ráði úrslitum þegar meta skuli ruglingshættu og vísar í því sambandi til norræns fræðirit. Einnig heldur andmælandi því fram að þegar einum staf eða tveimur hefur verið bætt við sjaldgæfa endingu skráðra vörumerkja og síðan lögð inn umsókn um skráningu á slíku merki þá hafi að mati dönsku Einkaleyfastofunnar verið talið að slík merki séu ekki skráningarhæf vegna ruglingshættu. Vísar andmælandi í norræn fræðirit og úrskurði dönsku Einkaleyfastofunnar máli sínu til stuðnings. Ítrekar andmælandi að endingin -EXOR sé aðeins í þeim vörumerkjum sem hér sé um deilt og með sama hætti og í tilteknum úrskurði dönsku Einkaleyfastofunnar megi fullyrða að bókstafirnir EF og V hafi ekki sérkenni.

Þá telur andmælandi að sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið VEXOR valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda.

Að lokum bendir andmælandi á, að um vörulíkingu sé að ræða þar sem merkjunum sé báðum ætlað að auðkenna vörur í flokki nr. 5.

Umsækjandi telur að merkin VEXOR og EFEXOR séu það ólík að ekki sé um ruglingshættu að ræða. Orðið VEXOR sé ólíkt í framburði einkum vegna þess að um tveggja atkvæða orð sé að ræða en EFEXOR sé þriggja atkvæða orð. Orðið VEXOR sé 5 bókstafir en EFEXOR sé 6 bókstafir og þar að auki sé upphaf vörumerkjanna

ólíkt. Þetta verði að hafa í huga þegar meta eigi hættuna á því hvort villst verði á merkjunum í sjón.

Þá telur umsækjandi að fjölmörg dæmi séu um það að skráð vörumerki í flokki 5 hafi sömu endingu, jafnvel þótt endingin sé sjaldgæf.

Að lokum bendir umsækjandi á að við mat á ruglingshættu vörumerkja verði að meta vörumerkin í heild sinni. Hann telur að heildaráhrif merkjanna, hvað varði hljóð- og sjónlíkingu, séu ekki með þeim hætti að ætla megi að sérfræðingar geti villst á þeim en lyf þau sem hér um ræði verði eða sé ávísað og þau afgreidd af fagfólki til þeirra er lyfin noti.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins VEXOR (orðmerki), skráning nr. 1291/1998 fyrir efnablöndur til lyfja í flokki nr. 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, EFEXOR (orðmerki), nr. 868/1993, sem skráð er fyrir lyfjablöndur, þ.m.t. þunglyndislyf í flokki nr. 5. Ljóst er að vörulíking er til staðar.

Samkvæmt 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum.

Varðandi þá málsástæðu umsækjanda, að heildaráhrif merkjanna, hvað varði hljóð- og sjónlíkingu, séu ekki með þeim hætti að ætla megi að sérfræðingar geti villst á þeim þar sem lyfjum þeim sem hér um ræði verði eða sé ávísað og þau afgreidd af fagfólki til þeirra er lyfin noti, þá skal tekið fram að almennt hefur Einkaleyfastofan talið að nota beri sama mælikvarða við mat á ruglingshættu merkja í flokki 5 og í öðrum flokkum.

Hvað varðar sjónlíkingu merkja þeirra sem hér um ræðir þá er merki umsækjanda 5 stafa orð en merki andmælanda hefur að geyma 6 bókstafi. Síðari hluti merkjanna er eins en við mat á ruglingshættu vegna sjónlíkingar skipta upphafsstafir merkja að jafnaði miklu máli. Þar sem upphafsstafir merkjanna eru ólíkir og fjöldi stafa í merkjunum er ekki hinn sami verður að telja merkin nokkuð ólík í sjón. Verður í heildina litið ekki talið að sjónlíking sé það mikil að hætt sé við ruglingi af þeim sökum.

Varðandi mat á hljóðlíkingu merkja skiptir fjöldi atkvæða í orðum m.a. máli. Vörumerkið EFEXOR er þriggja atkvæða orð en VEXOR tveggja atkvæða orð. Þrátt fyrir að síðari hluti merkjanna sé eins verður að telja að merkin séu nokkuð ólík í framburði þar sem áherslan er ekki síður lögð á upphaf orðanna en endingu þeirra. Í framburði er áherslan einkum lögð á fyrstu tvö atkvæðin í orðinu EFEXOR, þ.e. orðhlutann EFEX-, og er hún mest á fyrsta stafinn "E". Hins vegar er áherslan einkum á fyrsta atkvæðið í orðinu VEXOR. Með vísan til þess að áherslan er ekki síður á fyrstu bókstafi merkjanna sem eru ólíkir og um mismörg atkvæði og mismunandi áherslur er að ræða, er það mat Einkaleyfastofunnar að framburður merkjanna sé ekki svo líkur að ruglingi geti valdið.

Með tilliti til þess að ekki verður talið að um hljóð- né sjónlíkingu sé að ræða með umræddum merkjum verður ekki fallist á það sjónarmið andmælanda að merki umsækjanda teljist óskráningarhæft þar sem endingin -EXOR sé sjaldgæf í merkjum sem skráð séu í flokki 5 og bókstafirnir EF og V séu án sérkenna. Að mati Einkaleyfastofunnar verður ekki talið að upphafsstafir umræddra merkja séu án sérkenna, sbr. það sem að framan getur um sjón- og hljóðlíkingu merkjanna.

Þegar litið er á heildarmynd framangreindra merkja er það álit Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki svo lík að villast megi á þeim. Verður því ekki fallist á að vörumerkið VEXOR (orðmerki), nr. 1291/1998 sé óskráningarhæft skv. 6. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins VEXOR (orðmerki), nr. 1291/1998 heimilud.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins VEXOR (orðmerki) nr. 1291/1998 er heimiluð.

Reykjavík 9. maí 2000,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.