

Ár 2008, miðvikudaginn 17. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

**Fyrir var tekið:**  
**Mál nr. 15/2007:**  
**Ólafur Ragnarsson hrl.**  
**f.h. Mundipharma AG,**  
**St. Alban-Rheinweg 74,**  
**CH-4020, Sviss,**  
**gegn**  
**Arnason Faktor**  
**f.h. Grünenthal GmbH,**  
**Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen,**  
**Þýskalandi,**  
**vegna ákvörðunar**  
**Einkaleyfastofunnar, dags. 8.**  
**ágúst 2007, um að fella úr gildi**  
**alþjóðlega skráningu nr. 844**  
**516, LEVACT (orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 1. október 2007, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS), dags. 8. ágúst 2007, um að fella úr gildi skráningu merkisins LEVACT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 884516, til áfrýjunarnefndar. Krefst umboðsmaður áfrýjanda þess að ákvörðun ELS verði hrundið og merki áfrýjanda skráð að nýju.

*Málavextir:*

I.

Með tilkynningu frá Alþjóðahugaverkastofnuninni (WIPO), dags. 22. júní 2006, kom fram að Mundipharma AG færi fram á að alþjóðleg vörumerkjaskráning hans, nr. 884516 LEVACT (orðmerki), gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) fyrir tilgreindar vörur í flokki 5.<sup>1</sup> Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum 15. september 2006.

Með bréfi, dags. 15. nóvember 2006, andmælti umboðsmaður varnaraðila skráningu merkisins fyrir hönd Grünenthal GmbH (varnaraðila). Andmælin byggðust á því að merkið

---

<sup>1</sup> Þar sem um alþjóðaskráningu er að ræða er vörulistinn ekki á íslensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. rgj. 310/1997, en á ensku er hann svohljóðandi: Class 5: Pharmaceutical products for human use.

væri of líkt vörumerki varnaraðila, LEVANE, sbr. skráningu nr. 52/2003. Umboðsmaður varnaraðila tók fram að varnaraðili hefði skráð hér á landi vörumerkið LEVANE fyrir nær allar „lyfjavörur“ sem falla undir flokk 5 og hefði merkið verið skráð hér á landi frá 2003. Hann vísaði til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um að óheimilt væri að skrá vörumerki hér á landi ef villast mætti á því og vörumerki sem þegar hefði verið skráð. Um nánari skilyrði fyrir því að um ruglingshættu væri að ræða vísaði varnaraðili til 4. gr. vml. þar sem fram kæmi að það teldist brot á vörumerkjarétti ef annað vörumerki væri það líkt því að líklegt væri að það gæti valdið ruglingi og að hið yngra vörumerki ætti að auðkenna eins eða svipaðar vörur. Umboðsmaður varnaraðila taldi óþarft að fjölyrða um að þær vörur sem merkin ættu að auðkenna væru þær sömu eða svipaðar, sbr. skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörumerki varnaraðila LEVANE væri skráð fyrir lyfjavörur í flokki 5 en vörumerki það sem áfrýjandi hefði óskað skráningu fyrir ætti að auðkenna „pharmaceutical products for human use“ einnig í flokki 5. Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að minni kröfur yrði að gera til þess að vörumerki væru það lík að hætta yrði talin á ruglingi þegar um það væri að ræða að vörur sem merkin ættu að auðkenna væru í raun þær sömu. Því væri um að ræða heildarmat, þ.e. að þeim mun líkari sem vörur væru þeim mun minni kröfur væru gerðar til þess að merkin væru lík til að hætta á ruglingi yrði talin fyrir hendi. Taldi umboðsmaður varnaraðila að meta þyrfti hvort umrædd merki væru það lík að ruglingi gæti valdið og benti á að fyrstu fjórir bókstafir merkjanna væru þeir sömu og að þar sem um væri að ræða orðmerki sem samanstæðu af samtals sex bókstöfum væri verulegur hluti merkjanna eins. Fyrsti hluti merkjanna væri eins en slíkt hefði mun meiri áhrif á það að merki verði talin lík heldur en ef síðasti hluti merkja er eins eða svipaður. Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að það að fyrsti hluti merkjanna væri eins/svipaður hefði það bæði áhrif hvað varðaði líkingu merkja í sjón auk þess sem merkin yrðu líkari í framburði enda væri áherslan í íslensku máli á fyrsta hluta orðs í framburði. Benti umboðsmaður varnaraðila í þessu sambandi á úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 2/1999 (SPIRIT - ESPRIT) og vísaði til þess að aukinheldur væri ákveðin sjónlíking með merkjunum þar sem þau væru jafnlöng þ.e. sex bókstafir. Því næst fjallaði umboðsmaður varnaraðila um það sem aðskildi merkin tvö, þ.e. tvo síðustu bókstafi þeirra, annars vegar endinguna –NE og hins vegar endinguna –CT. Kvaðst umboðsmaður varnaraðila ekki telja þennan hluta merkjanna mest afgerandi, hvorki í sjón né í framburði. Taldi umboðsmaður varnaraðila –CT endinguna lítil áhrif hafa á heildarmynd merkisins LEVACT en um væri að ræða tvo samhljóða sem ekki mynduðu sérstakt atkvæði í íslenskum framburði og því væri meiri athygli á fyrsta hluta merkisins. Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að gera mætti ráð fyrir því að merkið LEVANE yrði borið fram LEVAN til samræmis við framburð í

ensku og frönsku og taldi hann þetta gera það að verkum að það væri aðeins bókstafurinn –N sem skildi merkin tvö að. Taldi umboðsmaður varnaraðila með vísan til framangreinds að um augljós ruglingshætta væri með merkjunum og tók fram að neytendur hefðu yfirleitt ekki bæði merkin fyrir framan sig í einu og því yrði að líta til þeirra heildaráhrifa sem merkin hefðu og sætu eftir í minni fólks. Umboðsmaður varnaraðila fór því fram á að skráning merkisins LEVACT yrði felld úr gildi.

Engar athugasemdir bárust frá áfrýjanda til ELS.

## II

Stofnunin kvað upp úrskurð í málinu þann 8. ágúst 2007, sbr. mál nr. 11/2007. Þar var tekið fram að skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr vml. væri óheimilt að skrá merki ef villast mætti á því og vörumerki sem hefði verið skráð hér á landi eða hefði verið notað hér þegar umsókn um skráningu væri lögð inn og væri enn notað hér. Vísaði stofnunin til þess að þegar metið væri hvort ruglingshætta væri með merkjum væri m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með þeim og að það sem réði úrslitum væri hvort heildarmynd merkja væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Framangreinda þætti bæri að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefði yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Stofnunin vísaði til þess að merkin hefðu það sameiginlegt að innihalda sex bókstafi, þar af væru fjórir þeirra þeir sömu og að það sem skildi merkin að væri endingin -CT annars vegar og endingin -NE hins vegar. Þá væri hægt er að skipta merkjunum upp í tvo hluta, annars vegar LEV - ACT og hins vegar LEV - ANE. Almennt væri lögð meiri áhersla á fyrsta atkvæði orðs en lok þess, sérstaklega ef upphaf orðanna væru ekki veikir orðhlutar. Í umræddum tilvikum væri áherslan á fyrri hluta merkjanna LEV. Endingarnar ACT og ANE væru hvorar um sig mjög algengar fyrir vörur í flokki 5 og teldust því veikari hluti merkjanna. Það var mat ELS að töluverð sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum. Þá sagði orðrétt í ákvörðun ELS:

Merki umsækjanda, LEVACT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 884 516 er skráð fyrir pharmaceutical products for human use í flokki 5 en merki andmælanda, LEVANE, sbr. skráning nr. 52/2003, er skráð fyrir lyfjavörur í flokki 5. Það er mat Einkaleyfastofunnar að um skyldar vörur sé að ræða og ekki er ólíklegt að neytendur myndu telja að vörurnar væru komnar frá sama framleiðanda. Er því um töluverða vörulíkingu að ræða milli merkis andmælanda og merkis umsækjanda.

Með vísan til alls framangreinds var það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna væri svo lík, að ruglingi gæti valdið milli vörumerkjanna LEVANE og LEVACT, sbr. 6.

tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, og því var krafan um ógildingu skráningar merkisins LEVACT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 884516, tekin til greina.

### III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 1. október 2007, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hrundið og merkið skráð að nýju.

Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 14. desember 2007, kom fram að fyrir misskilning hefði hann ekki skilað athugasemdum til ELS við meðferð máls nr. 11/2007 hjá stofnuninni. Umboðsmaður áfrýjanda rakti málsástæður og rök ELS fyrir synjun skráningar merkisins LEVACT, þ.e. að ELS mæti það svo að töluverð sjón- og vörulíking væri með merkjunum og að vörulíking væri fyrir hendi. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að áfrýjandi væri ELS ósammála og kvaðst telja að ekki væri vörulíking með umræddum merkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda lagði fram og fjallaði um úrskurð þýsku einkaleyfa- og vörumerkjastofunnar í Jena, dags. 27. ágúst 2007, í máli áfrýjanda varðandi skráð merki 305 54 864.6/05 LEVACT vegna andmæla gegn skráningu þess vegna hins eldra merkis LEVANE, bæði á frummáli og í íslenskri þýðingu. Því máli var vísað frá þar sem ekki var talið um merkjalíkingu að ræða. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að rök þýsku einkaleyfa- og vörumerkjastofunnar í Jena hefðu verið þau að um vörulíkingu gæti verið að ræða, að ekki væri um merkjalíkingu að ræða í skilningi þýsku vörumerkjalaganna, að ekki væri um hljóðlíkingu að ræða með merkjunum, að ekki væri um útlíkingu að ræða og að merkingarlíking væri ekki fyrir hendi. Þá væri í úrskurðinum vísað til þess að gera yrði meiri kröfur um ruglingshættu við samanburð á merkjum þegar um lyfseðilsskyld lyf væri að ræða. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði einnig til þess að ekki einungis hefði þýska einkaleyfa- og vörumerkjastofan í Jena hafnað athugasemdum varnaraðila um ruglingshættu heldur hefði OHIM einnig hafnað þeim með úrskurði dags. 19. febrúar 2007. Þá kom fram að umboðsmaður áfrýjanda teldi að:

...uppskipting merkjanna í LEV-ACT annars vegar og LEV-ANE hins vegar endurspegli ekki náttúrulegan og eðlilegan framburð orðanna. Í þessu sambandi bendi ég á að verulegur munur á LEVACT og LEVANE, þar sem LEVACT er samsett með tveimur sérhljóðum, en LEVANE er samsett með þremur sérhljóðum. Til viðbótar bendi ég á [að] bókstafirnir í enda beggja orðmerkjanna hafa mjög ólíka eiginleika. Samhljóðarnir „CT” hafa mjög öfluga hljóðmyndun, en LEVANE endar ótvírætt með veikri hljóðmyndum bókstafanna „NE”.

Umboðsmaður varnaraðila lagði fram greinargerð til áfrýjunarnefndar, dags. 3. mars 2008. Þar ítrekaði hann að hann teldi hættu á ruglingi með merkjunum. Vísaði umboðsmaður varnaraðila í 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um að óheimilt væri að skrá merki hér á landi ef villast mætti á því og skráðu vörumerki og til 4. gr. sömu laga um að það teldist brot á vörumerkjarétti ef annað vörumerki væri það líkt öðru vörumerki að ruglingi geti valdið og að yngra vörumerki ætti að auðkenna eins eða svipaðar vörur. Þá tók umboðsmaður varnaraðila fram að merkið LEVANE væri verndað fyrir lyfjavörur í flokki 5 en merki áfrýjanda ætti að auðkenna „pharmaceutical products for human use” í sama flokki og taldi ljóst að merkin ætti að auðkenna sömu vörur. Ítrekaði varnaraðili að þá stæði eftir að meta hvort vörumerkin sjálf væru það lík að valdið gæti ruglingi. Umboðsmaður varnaraðila vísaði til þess að við mat á ruglingshættu skyldi fara fram heildarmat og að því líkari sem vörur væru þeim mun minni kröfur ætti að gera til þess að merkin væru lík til að um ruglingshættu gæti verið að ræða. Þá fjallaði varnaraðili um merkin tvö LEVANE og LEVACT, uppbyggingu þeirra og vísaði til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 2/1999. Einnig vakti varnaraðili athygli á því að almennt væru taldar meiri líkur á ruglingi með merkjum ef orð væru stutt og atkvæði þeirra jafnmörg og vísaði í því sambandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar, nr. 5/2006 (YNIX=TYNIX). Um úrskurð þýsku einkaleyfastofunnar sem vísað væri til í greinargerð áfrýjanda tók umboðsmaður varnaraðila fram að hann gæti ekki:

... á nokkurn hátt fallist á að sambærileg sjónarmið eigi við hér á landi þar sem um sé að ræða tvö mjög ólík tungumál, þ.e. annars vegar íslensku og hins vegar þýsku. Eins og rakið er í þýsku ákvörðuninni er orðið LEVACT borið fram á þýskri tungu sem “le-vakt” og orðið LEVANE borið fram sem “le-va-ne”. Þá er áhersla í þýskri tungu í báðum tilvikum á sérhljóðanum “a”. Eins og rakið hefur verið fyrir í þessari greinargerð eru merkin borin fram í íslensku með tveimur atkvæðum, og því hjóðlíking með merkjunum hér á landi. Þá er aðaláhersla í íslensku á fyrsta atkvæði orða þannig að áherslan er í báðum tilvikum á sérhljóðanum “e” en ekki “a” líkt og í þýsku. Af framangreindu má sjá að augljóslega er ekki hægt að leggja ákvörðun þýsku Einkaleyfastofunnar til grundvallar við mat á ruglingshættu milli merkjana hér á landi vegna þess hversu ólík tungumálin eru.

Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess sem fram hefði komið í greinargerð áfrýjanda um að þegar um væri að ræða lyfseðilsskyld lyf yrði að gera meiri kröfur um ruglingshættu. Féllst umboðsmaður varnaraðila ekki á að þetta sjónarmið ætti við enn í dag þar sem áfrýjunarnefnd hefði nú þegar lagt meiri áherslu á skynjun neytenda, sbr. t.d. fyrrgreindan úrskurð nefndarinnar nr. 5/2006. Vísar varnaraðili til þess að:

...í framangreindum úrskurði áfrýjunarnefndar var vísað til dóms undirréttar Evrópudómstólsins (CFI), í máli nr. T-154/03, þar sem bent var á að þar sem viðkomandi lyf voru 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** (leturbreyting varnaraðila) sem væru taldir hluti af hópi hins almenna neytanda þegar um lyf í almennri notkun væri að ræða. Áfrýjunarnefnd ítrekaði svo að það væru heildaráhrifin sem merkin skilja eftir í huga neytandans sem ráða úrslitum um hvort villast megi á merkjunum.

Þá sagði orðrétt í greinargerð umboðsmanns varnaraðila:

Þá hefur Evrópudómstóllinn fjallað um kröfur til sérkenna vörumerkja þegar um er að ræða lyf. Í nýlegum dómi ECJ frá 26. apríl 2007 lagði dómurinn, við mat á hvort um ruglingshættu væri að ræða milli merkjananna TRAVATAN og TRIVASTAN, áherslu á að meta þyrfti hvaða áhrif merkin hefðu í huga neytandans. Athygli er vakin á því að hér var um lyfseðilsskyld lyf að ræða en ekki lyf án lyfseðlis. Vegna líkingar merkjana TRAVATAN og TRIVASTAN og þeirra vara sem þeim var ætlað að auðkenna taldi dómurinn hættu á að sjúklingurinn (the end-user) myndi rugla þeim saman. Með vísan til þess var skráningu vörumerkisins TRAVATAN hafnað. Bresk skráningaryfirvöld hafa vísað í framangreindan dóm Evrópudómstólsins við mat á ruglingshættu lyfja. Má í því sambandi nefna ákvörðun bresku Einkaleyfastofunnar frá 23. júlí 2007. Í máli þessu lagði breska Einkaleyfastofan mat á hvort að um ruglingshættu milli merkjana SAKIRA og SALFIRA væri að ræða, en báðum merkjunum var ætlað að auðkenna "pharmaceutical preparations in general". Við matið var lögð áhersla á skynjun neytandans (end-user) á viðkomandi merkjum, þrátt fyrir að um væri að ræða lyfseðilsskyld lyf, þar sem varan endaði í hans höndum. Var því komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri milli lyfjana.

Þá vísaði varnaraðili til þess að hér á landi hafi þróunin verið í sömu átt hjá dómstóli Evrópubandalaganna (EB-dómstólnum) og í Bretlandi. Tók hann jafnframt fram að hann teldi að með vísan til þess að neytendahópurinn væri m.a. sjálfur sjúklingurinn og þar sem varan yrði á endanum í hans höndum yrði að gera miklar kröfur til þess að merkin væru ólík svo ekki lægi fyrir hætta á ruglingi með þeim. Tók varnaraðili að lokum fram að hann teldi merkin mjög lík, fjórir af sex bókstöfum væru þeir sömu og væru þeir auk þess upphaf merkjana sem yrði að telja hafa verulega þýðingu bæði í sjón og heyrn. Því yrðu merkin að teljast ruglingslega lík í sjón og heyrn og þar sem þeim væri ætlað að auðkenna eins vörur og þar sem sjúklingar féllu innan neytendahópsins kvaðst umboðsmaður varnaraðila telja augljósa ruglingshættu með merkjunum. Krafðist umboðsmaður varnaraðila því þess að áfrýjunarnefnd staðfesti úrskurð ELS og skráning merkisins LEVACT yrði felld úr gildi.

Áfrýjunarnefnd barst viðbótargreinargerð frá umboðsmanni áfrýjanda, dags. 10. júlí 2008. Þar ítrekaði hann að fyrir mistök og misskilning hefði hann ekki skilað athugasemdum til ELS við meðferð máls nr. 11/2007 hjá stofnuninni. Þá vísaði hann á ný til úrskurðar OHIM, dags. 19. október 2007, í máli Grunenthal GmbH gegn Mundipharma AG og til úrskurðar vörumerkja- og einkaleyfastofunnar í Jena í Þýskalandi, dags. 27. ágúst 2007. Um þýska úrskurðinn staðhæfði umboðsmaður áfrýjanda að einkaleyfa- og vörumerkjastofan í Jena í Þýskalandi væri þekkt fyrir að gera ríkar kröfur þess eðlis að skrá ekki vörumerki væri það líkt öðru skráðu merki. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á:

...ítarlegan rökstuðning Einkaleyfa- og vörumerkjastofunnar í Jena fyrir skráningu LEVACT, sbr. úrskurð stofunnar skjal merkt 4-5. Ég bendi sérstaklega á þar sem kveðið er á um „lýsingarmátt“ vörumerkjana, um „eðli þeirra aðila“ (Verkehr) sem koma að vali og kaupum á þeim vörum sem skráðar eru í vörulista viðkomandi vörumerkis en þá skal miða við meðalnotanda sem hefur athygli, greind og gáfur sem talist geta dæmigerðar. Ennfremur bendi ég á þau greinarskil í úrskurðinum þar sem fjallað er um hugsanlega hljóðlíkingu með merkjunum og næstu greinarskil

Þar á eftir þar sem borinn er saman ritháttur merkjanna LEVACT og LEVANE. Ég bendi ennfremur á næstu greinarskil í úrskurðinum um að vörurnar í vörulista LEVACT eru lyfseðilskyld lyf sem eru valin af lækni eða lyfjafræðingi þannig að einkum ber að líta til þess hvernig málið horfir við þessum starfsstéttum. Reynslan sýnir að þessar sérfræðistéttir umgangast lyf á faglegan hátt og er hættan á ruglingi að sama skapi minni. Í næstu greinarskilum úrskurðarins segir að hugsanleg ruglingshætta komi ekki til álita sökum skorts á merkjanlegu, sambærilegu inntaki.

Því næst fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um úrskurð OHIM þar sem fram kæmi að þar sem merkið sem andmælin byggðu á væri verndað innan Evrópusambandsins yrði samanburður á táknum að byggjast á málsérkennum og ríkjandi skilningi notenda innan alls Evrópusambandsins. Um úrskurðinn sagði orðrétt í greinargerðinni:

Úrskurðaraðili telur að ásýnd hinnar tveggja vörumerkja hafi til að bera táknlíkindi (útlitslíkindi) en ekki er ljóst hvort það muni vera í skilningi vörumerkjalaga almennt. Úrskurðaraðili telur ... að fyrir hendi séu marktæk frávík varðandi hljóm, talhljóðfall og áherslur sem rökstyðja ekki hljóðfræðileg (phonetisch) táknlíkindi, þ.e. ekki hljóðlíkindi. Úrskurðaraðili telur að hvorugt vörumerkið hafi hugtakalegt inntak og því ekki ástæða til að bera merkin saman sem hugtök.

Þá fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um vörulíkindi og staðhæfði að í báðum framangreindum úrskurðum væru vörulíkindi ekki talin vera fyrir hendi þar sem vörur í vörulista LEVACT takmörkuðust við lyfseðilskyld lyf. Um tilvísun umboðsmanns varnaraðila til þess að sambærileg sjónarmið um merkjalíkingu ættu ekki við þar sem um tvö ólík tungumál væri að ræða, íslensku og þýsku, ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda tilvísun sína til úrskurðar OHIM um að samanburður á táknum yrði að byggjast á málsérkennum og ríkjandi skilningi notenda innan alls Evrópusambandsins. Þá kvaðst umboðsmaður telja að þar sem LEVACT auðkenndi lyfseðilskyld lyf ætti það sjónarmið ekki við að sjúklingar yrðu taldir hluti af hópi hins almenna neytanda.

Áfrýjunarnefnd barst viðbótargreinargerð frá umboðsmanni varnaraðila, dags. 12. ágúst 2008.

Þar sagði orðrétt um úrskurð OHIM:

Framangreindri niðurstöðu OHIM varðandi vörumerkið LEVACT og LEVANE getum við ekki verið sammála og teljum við merkjalíkingu með merkjunum vera mikla og til þess fallna að skapa hættu með ruglingi með merkjunum. Þá bendum við á að skráningaryfirvöld eru ekki bundin af ákvörðunum annarra landa varðandi sambærileg vörumerki og ber þeim að taka sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við íslensk lög og reglur og meta aðstæður að öðru leyti í hverju máli fyrir sig.

Þá var vísað til þess að merkin væru jafn löng, sex bókstafir og þar af væru fjórir fyrstu bókstafirnir nákvæmlega þeir sömu og á sama stað. Um vörulíkingu vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að vörumerki varnaraðila hefði verið skráð hér á landi frá árinu 2003 fyrir vörur í flokki 5 og næði skráningin til allra lyfja í flokki 5. Vörumerki áfrýjanda auðkenndi „pharmaceutical products for human use” einnig í flokki 5 og því væri ljóst að það væru

sömu vörur sem merkin ættu að auðkenna, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. Kvaðst umboðsmaður varnaraðila telja hættu á ruglingi með merkjunum og skipti þar engu þótt vörumerki áfrýjanda auðkenndi lyfseðilskylt lyf. Umboðsmaður varnaraðila vísaði til þess að áfrýjunarnefnd hefði í nýlegum úrskurðum lagt meiri áherslu á skynjun neytandans, sbr úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 5/2006 (INXX). Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til dóms dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í svonefndu TRAVATAN-TRIVASTAN máli.<sup>2</sup> Þá kvaðst umboðsmaður varnaraðila telja það misskilning hjá umboðsmanni varnaraðila að lyf gæti ekki verið í almennri notkun væri það lyfseðilskylt. Að lokum vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að mat á ruglingshættu ætti að meta út frá sjónarhóli neytandans með þá staðreynd í huga að hinn almenni neytandi hefði almennt einungis annað merkið fyrir augum hverju sinni. Kvaðst umboðsmaður varnaraðila telja að hætta væri á ruglingi með hinum umdeildu merkjum. Að lokum ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda kröfu sína um að ákvörðun ELS yrði staðfest og vörumerki áfrýjanda, sbr. alþjóðleg skráning nr. 884516, yrði felld úr gildi hér á landi.

Með bréfi til aðila, dags. 24. október 2008, óskaði áfrýjunarnefnd eftir upplýsingum um hver væru virku efnin í þeim lyfjum sem merki áfrýjanda og varnaraðila væru notuð fyrir.

Umboðsmaður varnaraðila svaraði með bréfi, dags. 3. nóvember 2008. Þar kom fram að merki varnaraðila, LEVANE, væri ekki notað fyrir ákveðið virkt efni. Það væri skráð fyrir lyfjavörur í flokki 5 og nyti samkvæmt því afar víðtækrar verndar. Engin gögn bárust frá umboðsmanni áfrýjanda.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 25. nóvember 2008.

#### *Niðurstaða:*

Deilt er um hvort alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 884516, LEVACT (orðmerki), fyrir lyf til nota fyrir menn (e. pharmaceutical products for human use) í flokki 5, brjóti á vörumerkjarétti varnaraðila LEVANE (orðmerki) sem skráð er fyrir lyfjavörur í flokki 5, sbr. skráningu nr. 52/2003, með vísan til 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml).

---

<sup>2</sup> C-412/05.



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. tölul. 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 líkingar 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 hætta sé á ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. 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.

Í máli þessu liggur fyrir að um vörulíkingu er að ræða, þar sem lyf falla undir hugtakið lyfjavörur í flokki 5. Merkin LEVACT og LEVANE eru tilbúin merkingarlaus sex bókstafa orð, annars vega þriggja atkvæða og hins vegar tveggja atkvæða. Fyrstu fjórir stafirnir eru þeir sömu en þeir síðustu tveir eru ólíkir, bæði í framburði og sjón. Það verður þó ekki talið nægilegt til þess að koma í veg fyrir hættu á að markhópur þeirra vara sem vörumerkjum er ætlað að auðkenna villist á þeim eða viðskiptalegum uppruna þeirra. Kemur þar helst til að í íslenskum framburði er áhersla almennt á fyrsta atkvæði orðs, sbr. dóm Hæstaréttar frá 22. nóvember 2001 í máli nr. 228/2001. Það eykur því verulega sjón- og hljóðlíkingu orðanna að fyrstu fjórir stafirnir af sex séu þeir sömu og dregur jafnframt úr þeim áhrifum sem lokastafirnir tveir hafa á heildarmyndina. Heildarmynd merkjanna, bæði sjón- og hljóðræn, verður því talin það lík að hætta er á ruglingi. Því verður niðurstaða Einkaleyfastofunnar, um að skráning vörumerkis áfrýjanda skuli felld úr gildi, staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur.

#### *Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 8. ágúst 2007, um að skráning merkisins LEVACT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 884516, skuli felld úr gildi, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir