

Ár 2010, föstudaginn 26. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 1/2009:

**Sigurjónsson & Thor ehf. f.h.
SANOFI-AVENTIS, Frakklandi
gegn
Árnason Faktor ehf. f.h. Actavis
Group PTC ehf.
vegna
ákvörðunar Einkaleyfastofunnar
frá 19. október 2008 um að hafna
andmælum gegn skráningu nr.
173/2008 (CILTANEM).**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 16. janúar 2009, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS), nr. 18/2008 frá 19. nóvember 2008, um að hafna andmælum gegn skráningu merkisins CILTANEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 173/2008. Þar er þess krafist að ákvörðun ELS verði hrundið og skráning nr. 173/2008 verði felld úr gildi.

Málavextir:

I.

Umboðsmaður varnaraðila sótti um skráningu vörumerkisins CILTANEM með umsókn nr. 4292/2007, dags. 7. desember 2009. Merkið óskaðist skráð fyrir vörur í flokki 5, lyf og lyfjablöndur. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2009. Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningunni með bréfi, dags. 14. apríl 2009, þar sem fram kom að andmælin væru lögð fram vegna hættu á ruglingi, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), við vörumerkið CILTYRI sem skráð er fyrir lyfjaafurðir í flokki 5, sbr. alþjóðleg skráning nr. 888081.

Málavöxtum er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun ELS.

II.

Í hinni kærðu ákvörðun ELS var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem kveðið er á um að óheimilt sé að skrá vörumerki ef villast megi á því og merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Við mat á ruglingshættu með vörumerkjum væri m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með þeim. Þá bæri einnig að skoða merkingu orða. Þessa þætti yrði alla að meta saman og það sem réði úrslitum væri hvort heildarmynd merkja væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Þá væri almennt talið að því ólíkari sem merkin væru, þeim mun skyldari eða svipaðri mættu vörunar eða þjónustan vera og öfugt.

Þá kom orðrétt fram í ákvörðun ELS:

Vörumerkin CILTANEM og CILTYRI eiga það sameiginlegt að hefjast bæði á CILT-. Sérhljóðar í merkjunum eru I-A-E og I-Y-I. Merki umsækjanda er átta stafa orð, en merki andmælanda er sjö stafa orð. Það sem aðskilur merkin er síðari hluti merkjanna, en merki umsækjanda endar á –ANEM en merki andmælanda á -YRI. Engir bókstafir í síðari hluta merkjanna eru því eins. Er það mat Einkaleyfastofunnar ef litið er á heildarmynd merkjanna að einungis væg sjónlíking sé með þeim.

Í íslenskum framburði er áhersla yfirleitt á fyrsta atkvæði orða. Við framburð á merki umsækjanda, CILTANEM myndast einkum áhersla á sérhljóðann I, eða fyrri hluta merkisins CILT-, en síðari hlutinn –ANEM fær minna vægi. Í merki andmælanda er áherslan á hinn bóginn á merkið í heild, CIL-TYRI, þar sem merkið hefur sterkan síðari hluta, samhljóðana „T“ og „R“. Orðhlutinn –TYRI heyrir þar af leiðandi greinilega, ólíkt síðari hlutanum í merki umsækjanda -ANEM. Það er því niðurstaða Einkaleyfastofunnar að hljóðlíking, sem skapað getur ruglingshættu með merkjunum, sé ekki til staðar. Ekki er þörf á sérstöku mati á merkingu orðanna, þar sem bæði merkin eru tilbúin orð.

Þá tók ELS fram að við mat á vörulíkingu yrði m.a. að skoða hvort vörunar sem merkin ættu að auðkenna væru svipaðs eðlis, hver notkun þeirra væri, hvort markhópurinn væri sá sami og hvort þær væru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær gætustaðið hvor annarri til fyllingar.

Um þetta sagði orðrétt í ákvörðun ELS:

Bæði merkin auðkenna vörur í flokki 5. Merkið CILTANEM er skráð fyrir lyf og lyfjablöndur, en merkið CILTYRI er skráð fyrir „pharmaceutical products“, sem einnig stendur fyrir lyf og lyfjafræðilegar vörur. Telja verður að vörunar sem um ræðir séu í eðli sínu svipaðar, þar sem um lyf og lyfjafræðilegar vörur er að ræða. Ekki verður talið að andmælandi hafi nægilega sýnt fram á hver notkun umræddra vara sé eða hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra. Vörulíking verður því talin óljós, að undanskilinni þeirri staðreynd að þær tilheyra sambærilegum, en afar víðfeðmum vöruhópi.

Niðurstaða ELS var sú að þrátt fyrir að einhver vörulíking væri talin með merkjunum væri það mat hennar að ekki kæmi til þess að villst yrði á merkjunum eða að vörunar yrðu taldar af sama uppruna. Einungis væri væg sjónlíking með merkjunum en ekki hljóðlíking. ELS taldi heildarmynd merkjanna því nægilega ólíka til að greina vörur varnaraðila frá vörum

áfrýjanda. Féllst ELS því ekki á að heildarmynd merkjanna CILTANEM og CILTYRI væri svo lík, að ruglingi gæti valdið, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., og hafnaði kröfu áfrýjanda um ógildingu skráningar merkisins CILTANEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 173/2008.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 16. janúar 2009, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS í máli nr. 18/2009, dags. 19. nóvember 2008, yrði hrundið og skráning orðmerkisins CILTANEM, sbr. skráning nr. 173/2008, felld úr gildi. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 3. september 2009, vísaði hann til þess að í vörumerkjaskrá væru aðeins tvö vörumerki sem byrja á CILT-. Það væru þau merki sem hér væri deilt um. Orðrétt kom fram í greinargerð umboðsmannsins:

Forskeytið CILT- er því sterkt og sérkennilegt og er áberandi í báðum merkjunum. Sú ályktun að aðeins sé væg sjónlíking með merkjunum stenst ekki. Andmælandi telur að sjónlíking sé mikil með merkjunum vegna hins sérkennilega fyrri hluta þeirra.

Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að með hliðsjón af dómum dómstóls Evrópubandalaganna yrði að meta ruglingshættu út frá hinum almenna neytanda sem gæti ekki borið merki saman hlið við hlið en hefði af þeim óljósa mynd. Hinn almenni neytandi myndi líta á heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og að meta ætti líkingu merkja m.t.t. heildarmyndar þeirra og bæri því að hafa aðaltákn og sérkennandi hluta þeirra í huga. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að ekki væri auðvelt að skilja hvernig ELS kæmist að þeirri niðurstöðu að eðlilegt væri að skipta orðinu CILTYRI líkt og hún gerði í ákvörðun sinni. Ítrekaði hann að í vörumerkjaskrá væru aðeins tvö merki sem byrjuðu á CILT-. Upphaf hinna umdeildu merkja væri hið sama, þ.e. CILT-, og ekki væru rök til stuðnings því að -ANEM væri veikur hluti og -TYRI sterkur. Þá tók umboðsmaðurinn fram að hann teldi upphaf merkjanna áberandi bæði í framburði og í sjón og að hann teldi heildarmynd merkjanna líka og að aðaltákn þeirra, hinn sérkennilegi og sjaldgæfi hluti CILT- væri eins. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á að sú staðreynd að bæði merki auðkenndu vörur í sömu flokkum leiddi til þess að líkur á ruglingshættu væru meiri. Taldi hann að merkjalíking væri fyrir hendi og benti á að ELS bæri að miða við þá flokka sem merki væru skráð í en ekki byggja á notkun á markaði og taldi hann vera mótsögn í niðurstöðu ELS. Að lokum krafðist umboðsmaður áfrýjanda þess að áfrýjunarnefnd endurskoðaði forsendur ELS í ákvörðun hennar nr. 18/2008.

Ekki bárust gögn frá varnaraðila í málinu.

Niðurstaða:

III.

Deilt er um hvort vörumerki varnaraðila CILTANEM (orðmerki), fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki 5, brjóti á vörumerkjarétti áfrýjanda CILTYRI (orðmerki) sem skráð er fyrir lyfjaafurðir (e. pharmaceutical products) í flokki 5, sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 888081, með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

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.

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 vörurnar 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.

Telja verður að um vörulíkingu sé að ræða þar sem lyf og lyfjablöndur teljast vera lyfjaafurðir og ekki liggur fyrir nánari tilgreining um þær lyfjavörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Um er að ræða tvö tilbúin og merkingarlaus orðmerki, annars vegar CILTANEM, sem er átta bókstafa og þriggja atkvæða, og hins vegar CILTYRI, sem er sjö bókstafa og einnig þriggja atkvæða. Fyrstu fjórir bókstafirnir í merkjunum eru þeir sömu og af þeim sökum er nokkur sjón- og hljóðlíking með þeim. Hins vegar er til þess að líta að hjá WIPO

eru tugir merkja skráðir fyrir vörur í flokki 5 með forskeytið CIL og telst það því „veikt“ fyrir vörur í þeim flokki. Orðhlutar sem teljast „veikir“ hafa minni áhrif á merkjalíkingu. Seinni tvö atkvæði merkjanna eru því „sterkari“ hlutar þeirra. Þau eru mjög ólík, bæði í sjón og í framburði, sem dregur að sér athygli neytenda og minnkar enn áhrif líkingar fyrstu atkvæða merkjanna. Af þeim sökum verður ekki talið að heildarmynd merkjanna sé það lík að villast megi á þeim.

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að heildarmynd merkjanna sé það ólík að ekki sé hætt á ruglingi í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. með orðmerkjunum CILTANEM og CILTYRI, hvort sem það eru sérfræðingar á sviði lyfja eða aðrir sem umgangast vöruna.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúntk og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 19. október 2008, um að skráning merkisins CILTANEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 173/2008, skuli standa, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir