

## Úrskurður nr. 6/2017

12. september 2017





Andmæli gegn skráningu merkisins LUNDEYNA nr. 1 257 591

H. Lundbeck A/S, Danmörku gegn DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Japan.

### Málavextir

Þann 4. ágúst 2015 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 257 591, LUNDEYNA, færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2016.

Með erindi, dags. 14. apríl 2016, andmælti Árnason Faktor f.h. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Danmörku, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við skráð merki andmælanda: LUNDBECK (orðmerki), alþjóðleg skráning

nr. 1 147 485,  , alþjóðleg skráning nr. 815 545,  , alþjóðleg skráning

nr. 845 195,   , alþjóðleg skráning nr. 1 242 934.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. desember 2016, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

*Fyrri greinargerð andmælanda*

Fram kemur í greinargerð andmælanda að auðkennið LUNDBECK sé bæði vörumerki og firmamerki og sé eitt stærsta fyrirtæki Danmerkur. Fyrirtækið sé lyfjafyrirtæki sem eigi rætur sínar að rekja allt aftur til ársins 1915 og hafi byrjað að selja lyf árið 1930. Fyrirtækið sérhæfi sig í framleiðslu lyfja til meðhöndlunar á geðsjúkdómum og taugasjúkdómum og hafi tekið þátt í ýmsum rannsóknum og þróun lyfja á því sviði um allan heim m.a hér á landi. Yfir 5000 þúsund starfsmenn starfi hjá fyrirtækinu í 55 löndum. Vörur fyrirtækisins séu seldar í yfir 100 löndum og árstekjur þess hafi árið 2015 verið 14,5 milljarðar danskra króna. Sjá megi af meðfylgjandi notkunargögnum að merki andmælanda hafi ýmist verið notað sem orðmerki eða orð- og myndmerki. Á sölutölum megi jafnframt sjá að um gríðarlegt magn sölu sé að ræða og því telji andmælandi merkið vera velþekkt hér á landi. Andmælandi vísar í því sambandi til úrskurðar í andmælamáli nr. 7/2015 (ISTORE) bls. 8-9 þar sem fram kemur að merki andmælanda hafi verið notað hér á landi og þekkt um allan heim. Í úrskurðinum sé eftirfarandi tekið fram: „... Ekki síst á grundvelli þess verður að telja að veruleg hættu sé á að almenningur tengi hið andmælda merki við önnur merki andmælanda og geti ætlað að viðskiptaleg tengsl séu á milli



eiganda hins andmæltu merkis og andmælanda“. Andmælandi vísar til meðfylgjandi upplýsinga um notkun á auðkenninu LUNDBECK um allan heim og hér á landi og telur að réttur hans til vörumerkisins sé ótvíræður og að um vel þekkt vörumerki sé að ræða á þessu sviði.

Andmælandi vitnar til þess sem kemur fram í ákvæði 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Einnig er vísað til ákvæðis 4(1)(b) tilskipunar nr. 89/104/EES<sup>1</sup> um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki og hugtaksins *association* (ruglingshætta sem byggir á tengingu). Tilskipunin sé hluti af samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið og beri íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði hennar hafa verið túlkuð enda geti mismunandi túlkunaraðferðir haft neikvæð áhrif á frjálsa för vara og þjónustu á EES svæðinu.

Bent er á að ákvæðið hafi komið inn í ofangreinda tilskipun frá Benelux-löndunum þar sem svipuð regla gildi. Í kjölfarið hafi myndast regla um í hvaða tilvikum ruglingshætta geti skapast: 1. Þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta), 2. Þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi), 3. Þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða.

Bent er á að Evrópudómstóllinn hafi fjallað ítarlega um hugtakið *association* í úrskurðum sínum m.a. í máli nr. C-251/95 SABEL gegn PUMA, þar sem fram kemur að það sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en sé þó ekki nægjanlegt eitt og sér heldur verði að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Andmælandi telur að sjónlíking sé mikil bæði með orðmerki og orð- og myndmerki hans LUNDBECK og hinu andmæltu merki LUNDEYNA. Merki beggja innihaldi átta bókstafi. Í merkjum andmælanda séu tvö atkvæði, U, E, en í andmæltu merkinu þrjú atkvæði og þar af séu tvö fyrstu þau sömu. Það sem greini merkin að séu viðskeytin -BECK og -EYNA, þar sem báðir orðhlutar innihalda bókstafinn E. Þá segir að í orð- og myndmerki andmælanda sé orðhlutinn LUNDBECK mjög afgerandi og sé sá þáttur sem tengi merkið við neytendur.

Andmælandi bendir á hvað varðar mat á hljóðlíkingu að í íslenskum framburði sé ávallt meiri áhersla lögð á fyrri hluta orða og þá yfirleitt á fyrsta atkvæði orða. Hann telur að þar sem merkin innihaldi bæði sama forskeyti, þ.e. LUND-, verði hljóðlíking að teljast töluverð, þar sem ekki sé hægt að líta svo á að um algengt forskeyti fyrir lyf sé að ræða. Aðeins fimm skráð vörumerki í flokki 5 hafi komið upp við leit og fjögur þeirra séu í eigu andmælanda en hið fimmta sé hið andmæltu merki, LUNDEYNA.

Hvað vörulíkingu varðar telur andmælandi algjöra vörulíkingu vera fyrir hendi. Hið andmæltu merki sé skráð fyrir *pharmaceutical preparations and substances; medicines for human purposes* í flokki 5. Þá séu öll merki andmælanda skráð m.a. fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5.<sup>2</sup> Andmælandi telur að með vísan til þeirra sjónarmiða sem lögð hafi verið til grundvallar mati

---

<sup>1</sup> Endurútgefin sem tilskipun nr. 2008/95/EC.



á því hvort ruglingshætta sé til staðar, þ.e. að ef vöru- og þjónustulíking er alger þá beri að beita vægara mati varðandi merkjalíkinguna. Merkin séu þó afar lík í sjón og heyrn og þar sem enginn merkingarmunur sé með merkjunum telji hann augljósa ruglingshættu vera til staðar.

Ennfremur reifar andmælandi tvo úrskurði frá EUIPO í málum sem hann telur sambærileg því sem hér sé til umræðu, annars vegar nr. B 2 106 857, FACEBOOK vs. FACETUBE og hins vegar nr. B 2 116 633, LEVOSERT vs. LEVONATE. Andmælandi bendir á að í þessum úrskurðum hafi verið lögð áhersla á fyrri orðhluta merkjanna og þau sjónarmið sem liggja því til grundvallar að þeir orðhlutar hafi almennt mikil áhrif á það hvort ruglingshætta sé fyrir hendi þar sem neytendur lesi frá vinstri til hægri og taki fremur eftir þeim þáttum merkja sem eru eins og önnur merki fremur en þeim þáttum sem séu ólíkir. Að mati andmælanda eiga sömu sjónarmið við um þau merki sem hér um ræðir þar sem þau innihalda sama forskeytið LUND- og viðskeyti sem hafa jafn marga bókstafi og einn af þeim sé/er sá sami, þ.a. bókstafurinn E.

Að lokum ítrekar andmælandi að merkjalíking sé til staðar þar sem merkin innihaldi sama forskeytið LUND- sem verði að teljast óalgengt í tengslum við vörur í flokki 5. Þá hafi merkin enga merkingu og neytendur leggi yfirleitt meiri áherslu á fyrri orðhluta en seinni. Þá sé vörulíking augljós og að skráning merkisins LUNDEYNA brjóti gegn vörumerkjarétti andmælanda, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að ógilda skráninguna.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Í greinargerð eiganda kemur fram að hann telji heildarmynd merkjanna ólíka og að ekki standi

---

<sup>2</sup> Alþjóðlegar skráningar nr. 815 545 og 845 195 eru skráðar fyrir *pharmaceutical preparations* í flokki 5. Alþjóðleg skráning nr. 1 147 485 fyrir *pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of disorders and diseases in, generated from or affecting the central nervous system; pharmaceutical preparations and substances acting on the central nervous system; central nervous system stimulants; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of psychiatric and neurological diseases and disorders; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of Alzheimer's disease, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyria, Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; preparations, chemical substances, reagents and agents for diagnostic and medical purposes* í flokki 5 og alþjóðleg skráning nr. 1 242 934 fyrir *pharmaceutical and veterinary preparations; vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of disorders and diseases in, generated from or acting on the central nervous system; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of disorders and diseases in, generated from or acting on the brain; pharmaceutical preparations and substances acting on the central nervous system; central nervous system stimulants; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of psychiatric and neurological disorders and diseases; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of Alzheimer's disease and disorder, depression, mood disorder, psychosis, stroke, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyria, Huntington's disease and disorder, insomnia, Parkinson's disease and disorder, schizophrenia, bipolar disorder and disease, oncology, pain, alcoholism, alcoholism and dependency; preparations, substances, reagents and agents for diagnostic and medical purposes* í flokki 5.



lagarök til þess að fella skráningu merkisins LUNDEYNA, alþjóðleg skráning nr. 1 257 591, úrgildi. Engin ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkjanna í skilningi vörumerkjalaga, hvort sem miðað er við orðmerki andmælanda eða orð- og myndmerki hans.

Andmælandi vísar til umfjöllunar um matskenndar stjórnvaldsákvæðanir í skýringarriti Páls Hreinssonar<sup>3</sup>, þar sem fram koma skilyrði fyrir töku slíkra ákvæðana. Eigandi skráningarinnar telur að Einkaleyfastofan hafi byggt á slíkum viðmiðum þegar hún mat skráningarhæfi merkisins LUNDEYNA.

Þá segir að reglan um að meta skuli heildarmynd merkja eins og þau birtast neytendum hafi verið staðfest í dómum Evrópudómstólsins m.a. í Sabel BV gegn Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha gegn Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999), Lloyd Schuhfabrik Meyer og Co GmbH gegn Kiljzen Handel B.V og Marca Mode CV gegn Adidas (2000).

Reglan um mat á heildarmynd hafi verið þekkt úr framkvæmd hér á landi áður en þessir dómur voru kveðnir upp og vísar eigandi til greinargerðar með 4. gr. vml., þar sem fram kemur að heildarmynd merkis sé það sem meiru ræður en einstakir hlutar þess. Eigandi bendir á að reglan sé staðfest í norrænum rétti og vísar til norræns fræðirits um það.

Ennfremur tekur eigandi fram að við mat á heildarmynd sé aldrei rétt að beita stöðluðum vinnureglum. Vörumerki sem gildi fyrir líkar eða sömu vörur og feli í sér sömu upphafsþókstafi verði ekki sjálfkrafa talin vera lík þannig að ruglingshætta myndist í skilningi laganna. Vísar eigandi til ákvæðunar dómstóls á fyrsta dómstigi í Evrópu í máli nr. T-273/02 varðandi merkin CALPICO og CALYPSO, sem ekki voru talin lík þrátt fyrir að fyrstu þrjú stafirnir væru þeir sömu og vörulíking alger. Eigandi bendir á að framangreind merki séu þó mun líkari en LUNDEYNA og LUNDBECK. Tilgangurinn með því að vísa í framangreint mál eigi að sýna fram á að ekki eigi að hropa að niðurstöðu um ruglingshættu þó vörumerki feli í sér sömu upphafsþókstafi og telur eigandi að stöðluð vinnubrögð byggð á slíkri „formúlu“ myndu fella ofangreind viðmið um heildarmynd úr gildi enda hafi Einkaleyfastofan forðast þá aðferð. Hann bendir á úrskurð Einkaleyfastofunnar í andmælamáli, nr. 1/2003, þar sem deilt var um merkin SANAFIT og SANOFI. Þrátt fyrir að fyrri hluti merkjanna SAN- væri eins, var ekki talið að heildarmynd merkjanna væri svo lík að ruglingi gæti valdið.

Eigandi telur að þegar ofangreind viðmið um mat á heildarmynd eru virt, sé ljóst að vörumerkin LUNDEYNA og LUNDBECK séu ólík í sjón og framburði. Þó bæði merkin feli í sér sömu upphafsþókstafi sé sérhljóðaröð og atkvæðafjöldi ekki sá sami og skiptist á ólíkan hátt, þ.e. LUN-DEYN-A annars vegar og LUND-BECK hins vegar. Að auki séu hinar ólíku endingar -EYNA og -BECK til þess fallnar að greina merkin að í sjón. Þá sé samhljóðaröð merkjanna ólík, þ.e. L-N-D-N og L-N-D-B-C-K. Samkvæmt framansögðu séu merkin LUNDEYNA og LUNDBECK

---

<sup>3</sup> Stjórnsýslulögin Skýringarrit, bls. 125, Reykjavík 1994, Páll Hreinsson.



ólík í sjón og í framburði og því ekki ruglingshætta milli merkjanna ef ofangreindum viðmiðum er fylgt. Eigandi vísar til norræns fræðirits um að ekki skuli nota flokkakerfið sem mælikvarða á ruglingshættu þannig að merki sem nái yfir sömu vörur skuli alltaf valda ruglingshættu. Auk þess hefur áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar staðfest í úrskurðum sínum að merki sem gildi fyrir vörur í sama flokki þurfi ekki að valda ruglingshættu, sbr. t.d. úrskurð vegna merkjanna IMOGAZE og IMOVANE.

Um frekari lagarök er vísað til viðurkenndra sjónarmiða við skýringu og túlkun á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og farið fram á að andmælunum verði hafnað.

#### *Seinni greinargerð andmælanda*

Að mati andmælanda eru ekki nein rök sem styðja þá kröfu eiganda að hafna eigi andmælunum.

Andmælandi fellst á það með eiganda að heildarmynd merkja sé það sem mestu skipti við ruglingshættumatið. Það sé þó mat hans að heildarmynd umræddra merkja sé það lík að það geti valdið því að hinn almenni neytandi ruglist eða í það minnsta geti ætlað að tengsl séu með aðilum. Það hafi verið staðfest í framkvæmd að almennt sé það fyrsti orðhluti merkja sem neytendur greini og sá orðhluti hafi því mest vægi, auk þess sem hinn almenni neytandi hafi yfirleitt aðeins annað merki fyrir augum.

Andmælandi mótmælir því að þau dæmi sem eigandi vísar til í erindi sínu, nr. T-273/02 varðandi merkin CALPICO og CALYPSO og úrskurður Einkaleyfastofunnar í máli nr. 1/2003 varðandi merkin SANAFIT og SANOFI séu sambærileg því máli sem hér er til umfjöllunar. Andmælandi bendir sérstaklega á 35. efnisgrein í máli nr. T-273/02, þar sem segir að við ruglingshættumatið skuli taka mið af hinum almenna þýska neytanda og þar sem málið sem hér sé um deilt taki mið af hinum almenna íslenska neytanda sé ekki sjálfkrafa hægt að beita sömu viðmiðum. Tekið hafi verið fram í efnisgreinum 42 og 43 í máli nr. T-273/02 að annað merkið hefði ákveðna merkingu en ekki hitt sem hefði þau áhrif að neytandinn ætti auðveldara með að aðgreina merkin frá hvort öðru. Merkin LUNDEYNA og LUNDBECK hafi enga merkingu sem hafi óneitanlega þau áhrif að auka á ruglingshættu með merkjunum. Að lokum bendir andmælandi á að umrætt mál sé frá árinu 2005 og að frá þeim tíma hafi þó nokkrir dómur/úrskurðir fallið sem styðji það sjónarmið að ruglingshætta sé með vörumerkjum sem ætlað er að auðkenna vörur í flokki 5 og eigi það sameiginlegt að innihalda sama forskeyti. Andmælandi telur upp eftirtalin mál: NICORETTE/NICORONO frá 2013 (T-580/11), ROSALGIN/ROSACNYL frá 2013 (R 176/2013-2), INSUDIET/INSUVIDA frá 2011 (EUIPO úrskurður nr. B1563 850), CARDURAN/CARDORAL frá 2011 (EUIPO úrskurður nr. B1563264) og EFFIPLN/EFFIENTZ frá 2010 (EUIPO úrskurður nr. B1279316) og telur þá staðfesta það mat andmælanda að ruglingshætta sé með merkjunum sem deila hinu sérkennilega orði forskeyti LUND- og er ætlað að auðkenna vörur í flokki 5, þ. á m. pharmaceutical preparations og medicines eða lyf.



Þá bendir andmælandi á að úrskurður Einkaleyfastofunnar í máli nr. 1/2003 varðandi merkin SANOFI og SANAFIT hafi takmarkað fordæmisgildi í málinu bæði vegna þess að hann er komin nokkuð til ára sinna, auk þess sem að í því máli voru aðeins þrjú fyrstu bókstafirnir sameiginlegir en ekki fjórir eins og í því máli sem hér um ræðir. Þá sé hljóðlíking ekki eins mikil og í þessu máli þar sem forskeytið í merki hans og hinu andmæлта merki er borið fram í heild ólíkt merkjunum í úrskurðinum sem eru borin fram sem SA-NA-FIT og SA-NO-FI.

Með vísan til framangreinds er farið fram á að andmæli vegna vörumerkisins LUNDEYNA, alþjóðleg skráning nr. 1 257 591, verði tekin til greina.

#### *Seinni greinargerð eiganda*

Eigandi ítrekar að vörumerkin LUNDEYNA og LUNDBECK séu ólík í sjón og í framburði og að andmælunum skuli hafnað. Nýlega hafi andmælum gegn skráningu LUNDEYNA með tilvísun í vörumerkið LUNDBECK verið hafnað í Sviss. Þá er það ítrekað sem fram kom í fyrri greinargerð eiganda skráningarinnar.

Eigandi telur að engin ný atriði hafi komið fram í greinargerð andmælanda dags. 17. nóvember 2016, en reynt sé að draga úr vægi tilvísana í skráningarframkvæmd erlendis og hér á landi svo sem vegna merkjanna SANOFI og SANAFIT. Vísar eigandi í fyrri greinargerð sína um að málin sem nefnd voru hefðu verið tekin sem dæmi um að ekki skyldi hrapað að niðurstöðu um ruglingshættu þó vörumerki fælu í sér sömu upphafsstafi. Þá er það ítrekað að stöðluð vinnubrögð eigi aldrei við enda hafi Einkaleyfastofan forðast þá aðferð í framkvæmd. Það að hártoga dæmin sem nefnd eru í fyrrnefndri greinargerð breyti ekki þeirri staðreynd að ef heildarmynd þeirra merkja sem hér er um deilt er metin samkvæmt viðurkenndum viðmiðum þá beri að hafna andmælunum. Eigandi bendir á að bæði dæmin og tilvísanir í fræðimenn sem nefnd voru í fyrri greinargerð hans frá 17. ágúst 2016 sem hafi verið komin „nokkuð til ára sinna“ upplýsi um viðmið sem enn eigi við.

Eigandi bendir á úrskurð Einkaleyfastofunnar í máli nr. 9/2016 varðandi merkin OBORISTO og OBRITERO, þar sem ruglingshættu hafi verið hafnað en hann minni um margt á LUNDEYNA/LUNDBECK bæði hvað varðar lengd orða og atkvæðafjölda. Þá bendir hann á nýlega dóma Evrópudómstólsins frá 2016, mál nr. T-565/15 og T-566/15 *Exalibur City v EUIPO*, vegna vörumerkja sem fólu í sér orðin MERLIN'S Kinderwelt annars vegar og KINDER hins vegar.

Aðalatriðið við mat á heildarmynd að mati eiganda er það að ekki skuli hrapað að niðurstöðu um ruglingshættu þó vörumerki feli í sér sömu upphafsstafi og/eða atkvæði. Dæmin sem andmælandi nefnir virðast eiga að styðja við slík vinnubrögð en eigandi segir að í stað þess að hártoga hvert og eitt skuli látið nægja að benda á að ekkert þeirra felur í sér merki sem eru jafnólík í sjón og framburði og þau merki sem hér er um deilt. Allar tilraunir til að horfa framhjá ólíkum endingum, eins og -EYNA og -BECK, myndu leiða af sér „artificial deconstruction“ merkjanna og þar með bregla mat á heildarmynd. Vísar eigandi til máls nr. T-566/10 frá 2012 varðandi vörumerkin ERKAT vs. CAT (orð-og myndmerki), þar sem dómstóllinn hafnaði



ruglingshættu og lagði áherslu á að ávallt bæri að meta heildarmynd merkja, auk þess að vara við ofuráherslu á einstaka þætti samsettra merkja sem myndu stundum leiða af sér „*artificial deconstruction of the mark*“. Eigandi telur andmælanda leggja ofuráherslu á orðið LUND- á kostnað heildarmyndarinnar og horfi framhjá því að merkin séu ólík bæði í sjón og heyrn.

Til viðbótar fjallar eigandi enn meira um hversu ólíkur seinni hluti merkjanna er með hliðsjón af hljóðfræði og segir einfaldar staðreyndir um hljóðfræði varpi enn frekara ljósi á mat á heildarmynd. Hann bendir á að seinni hluta merkis andmælanda LUNDBECK byrji á stuttu órödduðu hljóði, B, sem myndi svokallað ófráblásið lokhljóð. Það sé áberandi í framburði og hafi að auki áhrif á þau hljóð sem myndist í kjölfarið. Sami bókstafur framkalli mismunandi hljóð eftir því hvaða bókstafir eru á undan. Þannig myndi bókstafurinn E í seinni hluta LUNDEYNA annað hljóð en bókstafurinn E í merki andmælanda. Í merkinu LUNDBECK sé bókstafurinn E næstum hljóður þar sem á undan honum er ófráblásið óraddað lokhljóð, B, og á eftir honum fylgi sérstakur framburður á C og K sem saman myndi sterkt fráblásið óraddað lokhljóð. Þá myndi tveir fyrstu stafirnir í seinni hluta merkisins LUNDEYNA, svokallað tvíhljóð og síðan fylgi tvö rödduð hljóð, N og A. Þá segir að seinni hluti merkisins LUNDBECK feli í sér fjóra bókstafi þar sem þrír myndi rödduð og órödduð lokhljóð þar sem lokað er fyrir loftstraum frá lungum. Það hafi áhrif á framburð á E sem er á milli þeirra. Til samanburðar séu engin lokhljóð í seinni hluta LUNDEYNA heldur fjórir bókstafir sem allir myndi rödduð hljóð og svonefnt tvíhljóð, sem sé enn meira áberandi.



Að lokum er það mat eiganda að forsendur standi ekki til þess að beita strangara mati á þeim grunni að vörumerki andmælanda teljist vel þekkt eins og haldið er fram í greinargerð andmælanda.



Með vísan til framangreinds er enn farið fram á að andmælunum verði hafnað.

### Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins LUNDEYNA, alþjóðleg skráning nr. 1 257 591, sem skráð er fyrir *pharmaceutical preparations and substances; medicines for human purposes* í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. og 8. tl. gr. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) við skráð merki andmælanda: LUNDBECK (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1

147 485,  alþjóðleg skráning nr. 815 545,  alþjóðleg skráning nr.

845 195 og   alþjóðleg skráning nr. 1 242 934. Merki andmælanda eru öll skráð m.a. fyrir lyf í flokki 5. Tvö þeirra eru skráð fyrir *pharmaceutical preparation* í flokki 5. Vörulisti tveggja þeirra í flokki 5 er áþekkur.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> *Pharmaceutical and veterinary preparations; vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the*



Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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. Ákvæði 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er samhljóða 6. tl. en tekur til alþjóðlegra merkja. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörunar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Hið andmælt merki er orðmerki og því telur Einkaleyfastofan nægilegt að bera saman orðmerki andmælanda LUNDBECK og hið andmælt merki LUNDEYNA með það fyrir augum að meta hvort þessi tvö merki séu lík í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Orðhlutinn LUNDBECK er auk þess mest áberandi orðhluti orð- og myndmerkja andmælanda.

#### *Sjón- hljóð- og merkingarlíking*

Þegar athuguð er merking orðhluta merkjanna hvors um sig samkvæmt Snöru- vefbókasafni þá merkir fyrri orðhlutinn LUND- *lund, geð, skaplyndi, hátt, á sömu lund, hluta af kjöti*. Seinni hluti merkis andmælanda -BECK virðist ekki hafa neina ákveðna merkingu. Seinni hluti hins andmælt merkis er -EYNA og hefur heldur ekki ákveðna merkingu í íslensku svo vitað sé. Telja verður því að merkin í heild sinni séu merkingarlaus.

Orðmerkin LUNDEYNA og LUNDBECK eru átta bókstafa orð og fela í sér sömu fjóra upphafsþáttastafina LUND-. Þau enda á ólíkan hátt, annars vegar á orðhlutanum -EYNA og hins vegar á -BECK. Bent skal á að orðið LUND er ekki forskeyti enda er forskeyti smáorð sem sett

---

*prevention and treatment of disorders and diseases in, generated from or acting on the central nervous system; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of disorders and diseases in, generated from or acting on the brain; pharmaceutical preparations and substances acting on the central nervous system; central nervous system stimulants; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of psychiatric and neurological disorders and diseases; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of Alzheimer's disease and disorder, depression, mood disorder, psychosis, stroke, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyria, Huntington's disease and disorder, insomnia, Parkinson's disease and disorder, schizophrenia, bipolar disorder and disease, oncology, pain, alcoholism, alcoholism and dependency; preparations, substances, reagents and agents for diagnostic and medical purposes.*





er framan við orð til að mynda nýtt orð (t.d. *for-* í orðinu forskeyti), samkvæmt vefbókasafni Snöru.

Merki andmælanda er samsett úr tveimur orðum, inniheldur tvo sérhljóða U og E og er tvö atkvæði, LUND-BECK. Hið andmælt merki er einnig samsett úr tveimur orðum en inniheldur sérhljóðana U-EY-A og er þrjú atkvæði, LUND-EY-NA. Seinni orðhluti merkjanna þ.e. -BECK og -EYNA innihalda einn sameiginlegan bókstaf sem er -E- og er annar í röðinni í merki andmælanda, LUNDBECK, en er upphafsstafur seinni orðhluta hins andmælt merkis, LUNDEYNA. Sami bókstafur getur framkallað mismunandi hljóð eftir því hvaða bókstafir eru á undan og á eftir. Bókstafurinn -E- í seinni hluta LUNDEYNA myndar annað hljóð en bókstafurinn -E- í merki andmælanda, enda er hann hluti svokallaðs tvíhljóða -EY-, sem borinn er fram á ólíkan hátt en einfalt -E-. Sá orðhluti myndar upphaf síðari hluta merkisins og felur því í sér ákveðna áherslu á meðan áherslan er á samhljóðanna -B-, -C- og -K í framburði merkisins LUNDBECK. Þá er -E- eini bókstafurinn sem síðari hluti merkjanna eiga sameiginlegan. Þrátt fyrir að merkin byrji bæði á orðhlutanum LUND- og að í íslensku máli sé áhersla að jafnaði á fyrsta atkvæði orða, er það mat Einkaleyfastofunnar að hinar ólíku endingar merkjanna greini þau að bæði í sjón og heyrn.

#### Vörulíking

Hið andmælt merki er skráð fyrir *parmacetical preparations and substances; medicines for human purposes* í flokki 5 en merki andmælanda er skráð fyrir vörur og þjónustu í öllum flokkum, þ.m.t. fyrir sambærilegar vörur í flokki 5. Við samanburð á vörulýsingu merkjanna er það mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé til staðar með vörum þeim sem hið andmælt merki á að auðkenna og vörum andmælanda í flokki 5 enda er báðum merkjunum ætlað að auðkenna m.a. lyf fyrir menn.

Einkaleyfastofan fellst á þau sjónarmið sem aðilar hafa lagt fram um það hvenær ruglingshætta er talin vera milli merkja m.a. leiðbeiningarreglu<sup>5</sup> þeirri er varð til út frá ákvæði 4(1)(b) tilskipunar nr. 89/104/EES<sup>6</sup> Þá bendir stofnunin á að í dómi Evrópudómstólsins, nr. C-251/95 vegna merkjanna SABEL og PUMA kemur fram að *tenging* (e. *association*) sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en sé þó ekki nægjanlegt eitt og sér heldur verði einnig að vera til staðar hætta á beinum ruglingi. Hvað varðar vísun í úrskurð Einkaleyfastofunnar í máli nr. 7/2015 (ISTORE), skal á það bent ruglingshætta í því máli var metin út frá 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en tekið fram að þau gögn sem lögð voru fram styddu fullyrðingu andmælanda í því máli að merki hans væru vel þekkt.

Vísað er til nokkurs fjölda mála af hálfu beggja aðila máls þessa. Hvað varðar úrskurði Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) í málum nr. B 2 106 857 FACEBOOK/FACETUBE og

<sup>5</sup> Þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta), þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi), þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/association).

<sup>6</sup> Endurútgefin sem tilskipun nr. 2008/95/EC.



nr. B 2 116 633, LEVOSERT/LEVONATE, þóttu bæði merkin hafa til að bera sérkenni í heild sinni en þau voru þó aðeins metin út frá sjónarmiðum spænskumælandi neytenda. Ruglingshætta var talin vera fyrir hendi í skilningi sambærilegs ákvæðis og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.<sup>7</sup> Hvað varðar síðarnefnda málið náðu andmælin aðeins fram að ganga að hluta, þ.e. skráning merkisins var felld niður í flokki 5 og að hluta í flokkum 3 og 10. Í báðum málunum var talið að seinni hlutar merkjanna væru ekki nægjanlega frábrugðnir hver öðrum, hvorki í sjón né heyrn. Þá voru engir orðhlutar taldir hafa sérstaka merkingu.

Í máli nr. T-273/02 CALPICO/CALYPSO var ekki talið að ruglingshætta væri til staðar þrátt fyrir að þrjú fyrstu bókstafirnir væru þeir sömu og nokkur vörulíking væri til staðar enda PICO og YPSO ólíkir bæði í sjón og framburði.

Í máli Einkaleyfastofunnar nr. 1/2003 SANOFI/SANAFIT og í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 12/2009, IMOGAZE/IMOVANE var niðurstaðan sú að ekki væri um ruglingshættu að ræða þrátt fyrir að fyrstu þrjú bókstafirnir væru þeir sömu enda síðari hlutar merkjanna taldir nægjanlega ólíkir. Þá var í þessu síðastnefnda máli bent á að IMO- væri algengt forskeyti fyrir lyf og skorti því sérkenni, þ.e. veitti ekki eldra merkinu sérkenni.

Í NICORETTE/NICORONO (T-580/11) var niðurstaða GC (General Court) að NICO- væri veikur orðhluti fyrir þær vörur sem merkin áttu að auðkenna og skorti því sérkenni. Merki með slíka byrjun voru talin höfða til viðeigandi markhóps og voru því merkin talin vera nokkuð lík í sjón, framburði og merkingu. Í CARDURAN/CARDORAL (EUIPO úrskurður nr. B1563264) var niðurstaðan að fyrri orðhlutinn CARD- hefði ekki til að bera nægjanlegt sérkenni en seinni orðhlutar merkjanna væru nokkuð líkir í sjón og framburði. Í EFFIPILEN/EFFIENTZ (EUIPO úrskurður nr. B1279316) var talið að heildarmynd merkjanna væri lík enda talið að sjón- og hljóðlíking væri nokkur, auk þess sem að algjör vörulíking væri með merkjunum. Hvað varðar ROSALGIN/ROSACNYL (R 176/2013-2) og INSUDIET/INSUVIDA (EUIPO úrskurður nr. B1563 850) var heildarmyndin talin lík, þar sem bæði væri sjónlíking, líkur framburður og nánast algjör vörulíking.

Af framangreindu má m.a. sjá að þegar fyrri hluti merkja er sameiginlegur og hann er talinn skorta sérkenni virðist aukin áhersla vera lögð á seinni hlutann. Fordæmi áfrýjunarnefndar sýna að síður er talin vera ruglingshætta ef orðhlutar, einkum þeir fyrri, eru taldir veikir. Þá eru meiri líkur taldar vera á ruglingshættu þegar fleiri en einn bókstafur er sameiginlegur í seinni hluta orðs og bókstafir eru líkir í sjón og/eða framburði. Þá skiptir staðsetning sameiginlegra bókstafa einnig máli. Með vísan til þess sem að framan greinir er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir sameiginlegan fyrri hluta séu síðari hlutar merkjanna það ólíkir í sjón og heyrn að heildarmynd merkjanna verður ekki talin svo lík að ruglingi geti valdið.

---

<sup>7</sup> CTMR, COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009, Article 8(1)(b).



Varðandi vísun til andmælamála EUIPO skal það tekið fram að EUIPO er hliðstæð stofnun Einkaleyfastofnunar og eru úrskurðir/ákvarðanir hennar því ekki rétthærri en ákvarðanir sambærilegra skráningarskrifstofa í öðrum löndum. Þá eru dæmin hér að framan þar sem ruglingshætta var talin vera til staðar, að mati Einkaleyfastofnunar, ekki að öllu leyti sambærileg því máli sem hér er til umfjöllunar enda mun meiri sjón-, hljóð- og vörulíking í þeim málum en með þeim merkjum sem hér eru til umfjöllunar.

Varðandi þá staðhæfingu eiganda að samskonar andmæli hafi verið höfð upp í Sviss og ekki náð fram að ganga, verður hún ekki tekin til skoðunar þar sem staðhæfingin var ekki rökstudd frekar.

Eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti er að þegar skráð merki er í heild sinni tekið upp í annað merki þá séu auknar líkur taldar á því að um ruglingshættu sé að ræða milli merkja. Þau merki sem andmælandi á skráð og innihalda LUND- eru öll fjögur orðið LUNDBECK. Merkið LUNDBECK er því augljóslega ekki tekið upp í heild sinni í hið andmæлта merki LUNDEYNA.

Í greinargerð andmælanda er því haldið fram að merki hans séu vel þekkt. Meðal gagna sem andmælandi lagði fram því til stuðnings eru m.a. auglýsing um fræðslufund Taugalækningafélagsins (á Íslandi) og LUNDBECK, tilkynning um prentun dagatals til viðskiptavina hér á landi, auglýsingabæklingur á íslensku um þau lyf sem andmælandi framleiðir og afrit af dómum og úrskurðum sem hafa verið kveðnir upp hjá Evrópudómstólnum og hjá EUIPO. Að mati Einkaleyfastofnunar sýna umrædd gögn ekki fram á að merkin séu vel þekkt hér á landi enda gögnin lítil að umfangi og beint að þröngum markhópi.

Með hliðsjón af framangreindu, sérstaklega þegar litið er til þess hve ólíkir seinni orðhlutar merkjanna eru og þar með sjón og hljóðlíking lítil sem engin, er það mat Einkaleyfastofnunar að þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar sé heildarmynd merkjanna LUNDEYNA annars vegar og LUNDBECK hins vegar ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sbr. og 1. mgr. 4. gr. vml. Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1 257 591 eru því ekki tekin til greina.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofnunar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

## Úrskurðarorð



Skráning merkisins LUNDEYNA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 257 591, skal halda gildi sínu.

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.