

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 14/2009

Novartis AG, Sviss

gegn

Wyeth, Bandaríkjunum

Málsatvik:

Þann 14. október 2008 lagði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 070940-0874, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins CAPENSIS (orðmerki), sbr. umsókn nr. 3670/2008. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2008, sbr. skráning nr. 1222/2008.

Með bréfi, dags. 12. febrúar 2009, andmælti Arnason- Faktor, f.h. Novartis AG, CH-4002, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð merki andmælanda, CAPVEMIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 951 695. Merkið er skráð fyrir *pharmaceutical preparations* í flokki 5.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. febrúar 2009, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og honum veittur frestur til 18. apríl 2009 til að leggja inn athugasemdir sínar. Greinargerð umsækjanda barst með bréfi, dags. 17. apríl 2009 og var hún send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. apríl 2009. Í sama

bréfi var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins CAPENSIS (orðmerki), sbr. skráning nr. 1222/2008, í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki sitt CAPVEMIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 951 695, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Í greinargerð sinni vitnar andmælandi til tilskipunar nr. 89/104/EES um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Í ákvæði 4(1)(b) sé fjallað um ruglingshættu og þar segi m.a: „*likelihood of confusion... which includes the likelihood of association.*“ Andmælandi bendir á að þar sem tilskipunin sé hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið beri íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði tilskipunarinnar hafi verið túlkuð. Þá segir í greinargerðinni:

Ákvæðið um association er komið inn í tilskipun þessa frá Benelux löndunum þar sem svipuð regla gildir. Samkvæmt henni getur ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilfellum; (1) þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta), (2) þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi) og (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 ruglings sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/association).

Í þessu samhengi vitnar andmælandi til forúrskurðs í máli *Sabel BV* gegn *Puma AG*¹, þar sem segir að *association* sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en þó sé það tekið fram að *association* sé ekki nægileg ein og sér heldur verði að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Að mati andmælanda er til staðar skilyrði um beina ruglingshættu auk þess sem uppi sé veruleg hætta á tengingu/association, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

¹ C-251/95

Við mat á merkjalíkingu bendir andmælandi á að hafa verði í huga að yfirleitt hafi neytendur aðeins annað merkið fyrir sjónum og þeir hafi því ekki möguleika á að bera saman merkin hlið við hlið. Hvað varðar sjónlíkingu telur andmælandi ljóst að merkin séu afar lík. Vörumerkin séu bæði orðmerki og því verði við mat á sjónlíkingu merkjanna að bera orðin sem slík saman með tilliti til ruglingshættu. Orðin innihaldi bæði átta bókstafi og hafi bæði sömu byrjun og sama endi, þ.e. byrja á forskeytinu CAP- og endi á –IS. Andmælandi bendir á að neytendur leggi mesta áherslu á byrjun vörumerkja en hér sé um nákvæmlega sömu byrjun að ræða, þ.e. CAP-. Andmælandi leggur einnig áherslu á það að miðhluta orðanna, þ.e. EN- VE, sé afar líkur í sjón þar sem um einn sameiginlegan bókstaf sé að ræða, -E- en svo bókstafina N-V, sem í sjón séu afar sambærilegir. Telur andmælandi að sjónlíking sé með merkjunum.

Hvað varðar hljóðlíkingu kemur fram í greinargerð andmælanda að hana verði að meta út frá þeim markaði sem merkjunum sé ætlað að ná til. Þar sem merkin beinist að íslenskum markaði og íslenskum neytendum verði að leggja áherslu á hvernig orðin séu borin fram á íslenskri tungu og hvaða merking sé lögð í merkin *per se* hér á landi. Að mati andmælanda er hljóðlíking til staðar, m.a. með vísan til þess að orðin hafi bæði þrjú atkvæði, sbr. CAP-VE-MIS og CAP-EN-SIS. Orðin hafi bæði sama upphaf, CAP- og afar sambærilega endingu, annars vegar -MIS og hins vegar –SIS. Að mati andmælanda er miðjuhlutinn það eina sem skilur orðin að, annars vegar VE og hins vegar EN. Bókstafurinn –E- sé sameiginlegur og sé hann til þess fallinn að auka á hljóðlíkinguna. Andmælandi telur að aðaláherslan í báðum tilvikum sé á fyrri orðhlutann, CAP-. Jafnframt bendir andmælandi á að bæði orðin séu merkingarlaus sem auki á ruglingshættu þeirra þar sem neytendur leggi ekki ákveðinn skilning í orðin heldur líti framur til þeirra bókstafa sem merkin innihaldi.

Andmælandi ítrekar það að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá sé ekki hægt að útiloka að þegar hinn almenni neytandi virði fyrir sér hið andmælt merki CAPENSIS skapist ákveðin hugrenningartengsl við merki andmælanda, CAPVEMIS. Telur andmælandi að slík hugrenningartengsl muni

óhjákvæmilega hafa þær afleiðingar að orðstýr vörumerkis hans muni minnka til muna. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi til erlendra ákvörðunar.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans sé skráð fyrir víðtækan vörulista í flokki 5, þ.e. *pharmaceutical preparations* og njóti því víðtækrar verndar fyrir vörur í þessum flokki og vísar til dóms Hæstaréttar í máli nr. 206/2004, PHARMANOR-PHARMANORD. Að mati andmælanda er því vörulíking því mikil.

Með vísan til framangreinds telur andmælandi að merkjalíking sé til staðar auk vörulíkingar og því augljós ruglingshætta milli merkjanna. Andmælandi fer fram á að vörumerki umsækjanda, CAPENSIS, sbr. skráning nr. 1222/2008 verði ógild.

Umsækjandi:

Umsækjandi telur að ekki beri að hafna skráningu vörumerkisins CAPENSIS með tilvísun í vörumerkið CAPVEMIS því ekki sé ruglingshætta á milli merkjanna í skilningi vörumerkjalaga.

Umsækjandi telur umfjöllun andmælanda um *association* vera langsóttá og ekki eiga við í þessu máli.

Þá vitnar umsækjandi til nokkurra dóma Evrópudómstólsins um mat á ruglingshættu og telur ljóst af þeim dómum að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og að líking merkja í sjón, framburði eða merkingu sé metin með tilliti til heildarmyndarinnar. Hafa beri því aðaltákn merkjanna og sérkennandi hluta þeirra í huga.

Umsækjandi telur að forskeytið CAP- sé algengt og bendir á fjölmargar skráningar í vörumerkjaskrá sem hefjast á CAP-, alls 19. Telur umsækjandi að fyrri hluti beggja merkjanna sé veikur fyrir vörur í flokki 5 og vísar í þessu sambandi til erlends fræðirits.

Þá telur umsækjandi að seinni hluti orðanna CAPENSIS og CAPVEMIS vera ólíka í framburði og sjón. Þar sem fyrri hluti orðanna sé veikur og seinni hlutinn ólíkur í sjón

og framburði er það mat umsækjanda að merkin séu ólík í skilningi vörumerkjalaga. Vísar umsækjandi til erlendra úrskurða sem byggja á þessu sjónarmiði.

Með vísan til ofangreinds fer umsækjandi fram á að andmælum gegn skráningu nr. 1222/2000, CAPENSIS, verði hafnað.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins CAPENSIS (orðmerki), sbr. skráning nr. 1222/2008, í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð merki andmælanda CAPVEMIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 951 695, í flokki 5.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið CAPENSIS og hins vegar orðmerkið CAPVEMIS. Merkin eru bæði átta bókstafir að lengd og innihalda sömu sérhljóðina, A-E-I. Sameiginlegt með merkjunum er upphaf þeirra, CAP- og endingin -IS. Miðhluti orðanna er ólíkur, annars vegar ENS og hins vegar VEM. Hægt er að skipta báðum merkjunum upp í tvo orðhluta; CAP - ENSIS og CAP - VEMIS. Í vörumerkjaskrá má finna alls 19 skráð merki sem öll byrja á CAP- og skráð eru m.a. í flokki 5. Í ljósi þess verður m.a. að telja að fyrri orðhluti merkjanna sé veikur og áhersla því lögð á seinni orðhluta þeirra. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðhlutarnir ENSIS og VEMIS séu

bæði ólíkir í sjón og framburði og þegar merkin eru virt í heild sinni sé lítil sjón- og hljóðlíking með þeim.

Ein grundvallarforsenda þess að um ruglingshættu sé að ræða með merkjum, er að vörulíking sé fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar verður m.a. að skoða hvort þær vörur eða þjónusta sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær geti staðið hvor annarri til fyllingar. Merki umsækjanda, CAPENSIS, er skráð fyrir *lyfjablöndur til að meðhöndla bólgu- og sjálfsmessjúkdóma og -kvilla, smitsjúkdóma, efnaskiptasjúkdóma og -kvilla, sjúkdóma og kvilla í miðtaugakerfinu; lyfjablöndur til að meðhöndla hjarta- og æðasjúkdóma; lyfjablöndur til að meðhöndla æxli; lyfjablöndur til að koma í veg fyrir og meðhöndla beingisnun/beinþynningu; bóluefni* í flokki 5. Merki andmælanda, CAPVEMIS, er skráð fyrir *pharmaceutical preparations* einnig í flokki 5. Þar sem vörulisti merkis andmælanda tekur almennt til *pharmaceutical preperations* verður að telja að vörulíking sé til staðar.

Þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar með merkjunum CAPENSIS og CAPVEMIS er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það ólík, sérstaklega með tilliti til þess að ekki er mikil sjón- og hljóðlíking með merkjunum, að lítil hættu sé á að villst verði á merkjunum.

Með vísan til alls framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins CAPENSIS (orðmerki), sbr. skráning nr. 1222/2008, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, hafnað.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins CAPENSIS (orðmerki), sbr. skráning nr. 1222/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 8. júlí 2009,

Hanna Lilly Karlsdóttir, lögfr.