

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 7/2010

Grüenthal GmbH, Þýskalandi

gegn

Nycombed GmbH, Þýskalandi

Málsatvik

Hinn 12. ágúst 2009, barst tilkynning frá Alþjóðahugverka-stofnuninni (WIPO) um að, Nycombed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 100 7369, APRIANDO (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2009.

Með bréfi, dags. 14. desember 2009, andmælti Arnason-Faktor, f.h. Grüenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, ATIONDO (orðmerki), sbr. skráning nr. 1019/2006 og ATIONDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 891987. Andmælin byggjast á 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga.

Andmælanda var veittur eins mánaðar frestur, þ.e. til 28. janúar 2010 til að leggja inn greinargerð sína og barst sú greinargerð 26. janúar 2010.

Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um framkomin andmæli með bréfi, dags. 28. desember 2009 og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 28. apríl 2010 til að tilnefna umboðsmann og skila inn greinargerð.

Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni þann sama dag og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 6. maí 2010 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins, APRIANDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 736, fyrir vörur í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda séu í ruglingshættu við merki hans, ATIONDO (orðmerki), sbr. skráning nr. 1019/2006 og ATIONDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 891 987, sem skráð er fyrir vörur í flokki 5. Andmælin byggjast á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga. Að mati andmælanda er til staðar skilyrði um beina ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Við mat á vörulíkingu bendir andmælandi á að merki hans, ATIONDO, sé skráð fyrir *lyfjablöndur, s.s. kvalastillandi lyf til mannlegrar notkunar* í flokki 5 og merki umsækjanda APRIANDO sé skráð fyrir *pharmaceutical preparations* í flokki 5. Andmælandi telur að vörumerki hans njóti víðtækrar verndar fyrir vörur í þessum flokki. Vísar andmælandi til dóms Hæstaréttar, nr. 206/2004 PHARMANOR /PHARMANORD í þessu sambandi. Vörumerkið PHARMANOR var skráð fyrir yfirskrift vöruflokks og var því vörumerkjaréttur eiganda þess talin afar víðtækur og því talin ruglingshætta fyrir hendi með þeim merkjum. Einnig bendir andmælandi á ákvörðun evrópsku skráningarskrifstofunnar (OHIM) frá 20. ágúst 2007 vegna vörumerkjanna KREVOSIN og KREMEZIN, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að annað merkið væri skráð fyrir takmarkaðan vörulista í flokki 5, þ.e. fyrir *pharmaceutical preparations of the treatment of the heart*, þá var m.a. vísað til þess að báðum merkjunum væri ætlað að auðkenna vörur sem væru notaðar til að

meðhöndla eða minnka einkenni vegna veikleika/sjúkdóms sem væru seldar í lyfjaverslunum og að vörurnar væru framleiddar af samskonar fyrirtæki. Að mati andmælanda skuli hafa þessi sjónarmið í huga við matið á ruglingshættu þessara merkja og telur að vegna vörulíkingarinnar sé enn meiri hættu á ruglingi milli þeirra, sér í lagi þar sem vörumerki hans ATIONDO sé tilbúið merki og því mjög aðgreinandi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna. Máli sínu til frekari stuðnings vísar andmælandi til 24. efnisgreinar í niðurstöðu Evrópuþómsstólsins í máli nr. C-251/95 Sabel BV v Puma AG um að merki sem búa yfir miklum sérkennum njóti ríkari verndar en merki sem ekki eru eins sérkennandi.

Við mat á merkjalíkingu bendir andmælandi á að gæta skuli að tengslum allra þeirra þátta sem koma til álita við matið á ruglingshættu og þá sérstaklega þeirra sjónarmiða er fram komu í ofangreindu máli Evrópuþómsstólsins og fleiri málum frá dómstólnum.

Andmælandi bendir á að mikil sjónlíking sé með merkjunum og bæði séu þau tilbúin orð sem ekki hafi merkingu. Annars vegar sé það merki andmælanda ATIONDO og hins vegar merki umsækjanda APRIANDO. Bæði séu orðin fjögurra atkvæða orð sem deila þremur af fjórum sérhljóðum, A-I-O-O og A-I-A-O. Merkin séu annars vegar sjö bókstafir og hins vegar átta bókstafir. Þau byrji bæði á A og endi á –NDO og telur andmælandi því ljóst að mikil sjónlíking sé með merkjunum.

Hljóðlíkingu verði að meta út frá þeim markaði sem merkjunum er ætlað að ná til og andmælandi bendir á að augljóst sé að merkin eigi að beinast að íslenskum markaði og því verði mat á hljóðlíkingu að taka mið af því hvernig orðin séu borin fram á íslensku.

Bæði merkin eru fjögurra atkvæða orð, þar sem þrjár af fjórum sérhljóðum eru þeir sömu og þótt sá fjórði sé ekki sá sami heldur A, séu þeir A og O mjög líkir.

Andmælandi telur því mikla hljóðlíkingu með merkjunum. Andmælandi leggur áherslu á að ruglingshættu skuli meta út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Í ljósi þeirra miklu sjón- og hljóðlíkingar með merkjunum og að fullkomin vörulíking sé með þeim, telur andmælandi að ruglingshætta sé með merkjunum og að alþjóðleg skráning

nr. 100 7639, APRIANDO, brjóti gegn vörumerkjarétti andmælanda og því beri að ógilda skráninguna.

Umsækjandi:

Umsækjandi telur að ekki beri að hafna skráningu vörumerkisins APRIANDO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 7639. Tekið skal fram að umsækjandi takmarkaði vörulista merkis síns á eftirfarandi hátt: *Pharmaceutical preparations available on prescription only, namely preparations for the treatment of gastrointestinal diseases and conditions*. Eftir þrengingu vörulistans er því um að ræða lyfseðilsskylt lyf til meðhöndlunar meltingarsjúkdóma í flokki 5.

Umsækjandi leggur áherslu á að líta skuli til heildarmyndar merkja þegar ruglingshætta er metin og vísar til norræns fræðimanns um það efni. Umsækjandi segir að Evrópudómstóllin hafi fyrst og fremst komist að þeirri niðurstöðu að neytendur muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og vísar um það í 23. efnisgrein fyrrnefnds Sabel/Puma dóms og bendir á að sömu sjónarmið gildi í íslenskri og norrænni framkvæmd.

Þá bendir umsækjandi á athugasemd með 4. gr. vörumerkjalaga en þar segir:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat.

Umsækjandi bendir á að vörumerkið APRIANDO sé átta stafir og merki andmælanda ATIONDO sé sjö stafir. Þá sé sérhljóðaröðin ólík sem skipti m.a. máli þegar litið er á heildarmynd merkjanna. Umsækjandi vísar til úrskurða Einkaleyfastofunnar, SANOFI v SANAFIT og ALONTRIL v ALRTÓNÍL og telur þá sambærilega því máli sem hér er til meðferðar, m.a. hvað varðar atkvæðafjölda og hversu lík heildarmynd merkjanna er. Þá telur umsækjandi að eftir að vörulisti merkis hans var þrengdur sé ekki fyrir hendi vörulíking en bendir einnig á að þó vörurnar væru þær sömu væri ekki ruglingshætta fyrir hendi.

Að lokum fer umsækjandi fram á að andmælum gegn skráningu hans, verði hafnað.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins APRIANDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 7639, sem nú eftir þrengingu vörulista er skráð fyrir *pharmaceutical preparations available on prescription only, namely preparations for the treatment of gastrointestinal diseases and conditions* 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 ATIONDO (orðmerki), sbr. skráning nr. 1019/2006, sem skráð er fyrir *lyfjaefnablöndur, s.s. kvalastillandi lyf til mannlegrar notkunar* í flokki 5 og ATIONDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 891 987, sem skráð er fyrir *pharmaceutical preparations, namely analgesics, for human use* 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.

Sjón- og hljóðlíking

Um er að ræða annars vegar orðmerkið APRIANDO sem inniheldur átta bókstafi og hins vegar orðmerkið ATIONDO sem er alls sjö bókstafir. Merkin eiga það sameiginlegt að hefjast bæði á A og að fyrstu tveir sérhljóðarnir eru þeir sömu, þ.e. A og I. Tveir síðari sérhljóðarnir í merkjunum eru annars vegar A O í hinu andmælda merki og hins vegar O O í merki andmælanda.

Fyrri hluti merkjanna er annars vegar APRI og hins vegar ATI. Seinni hluti þeirra eru ANDO og ONDO. Við framburð beggja merkja er áherslan á fyrri hluta þeirra, þ.e. á APRI- og á ATI-, enda er áherslan í íslensku að jafnan á fyrri hluta orðs. Að mati Einkaleyfastofunnar er fyrri hluti orðanna ólíkur og því lítil sjón- og hljóðlíking með merkjunum þegar þessu tvö atriði eru virt.

Vörulíking

Eins og fram kom í greinargerð umsækjanda í málavaxtalýsingu hér að ofan hefur umsækjandi takmarkað vörulista merkis síns, APRIANDO, á eftirfarandi hátt:

Pharmaceutical preparations available on prescription only, namely preparations for the treatment of gastrointestinal diseases and conditions. Eftir að vörulistanum hefur verið breytt og hann þrengdur er merkið nú skráð fyrir lyfseðilsskyld lyf til meðhöndlunar á meltingarsjúkdómum í flokki 5 en merki andmælanda, ATIONDO, er skráð fyrir *lyfjaefnablöndur, s.s. kvalastillandi lyf til mannlegrar notkunar* í flokki 5. Þrátt fyrir að umsækjandi hafi takmarkað vörulista sinn með framangreindum hætti, er það mat Einkaleyfastofunnar að takmörkunin sé ekki nægjanleg til að komast hjá vörulíkingu. Um er að ræða lyf sem hvort um sig eru ætluð mönnum og þrátt fyrir að vörulisti umsækjanda sé afmarkaðri er merki andmælanda ætlað að auðkenna kvalastillandi lyf án nánari tilgreiningar á því um hvers konar verki sé að ræða. Er það því mat Einkaleyfastofunnar að nokkur vörulíking sé til staðar.

Þrátt fyrir að nokkur vörulíking sé til staðar með merkjunum APRIANDO og ATIONDO, er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það ólík að lítil hætta sé á að villst verði á þeim, sérstaklega með tilliti til þess hversu lítil sjón- og hljóðlíkingin er.

Með vísan til alls framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins

APRIANDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 7639, hafnað.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, APRIANDO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 100 7639, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. júní 2010,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.