

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 15/2009

Pierre Fabre Medicament

gegn

Actavis Group PTC ehf.

Málsatvik

Hinn 4. apríl 2007, lagði Árnason Faktor fyrir hönd Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins VINOVELSIN (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1092/2007. Óskað var skráningar fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki 5. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2007, sbr. skráning nr. 1128/2007.

Með bréfi, dags. 12. desember 2007, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., fyrir hönd PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place Abel Gance, 92100 Boulogne, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin voru byggð á 1. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, með vísan til þess að VINOVELBIN væri almennt heiti.

Með bréfi, dags. 19. desember 2007, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 19. janúar 2008 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 4. janúar 2008, var send umsækjanda með bréfi

Einkaleyfastofunnar, dags. 11. janúar 2008 og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Með bréfi dags. 11. mars 2008 óskaði umsækjandi eftir framlengingu frests, sem veittur var til 17. apríl 2008 með bréfi Einkaleyfastofunnar dags. 17. mars 2008. Greinargerð umsækjanda, dags. 17. apríl 2008, var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. apríl 2008. Andmælanda var í sama bréfi veittur frestur til 22. júní 2008 til að leggja fram frekari rök í tengslum við andmælin. Önnur greinargerð andmælanda, dags. 19. júní 2008, var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. júní 2008 og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að gera frekari athugasemdir. Önnur greinargerð umsækjanda, dags. 20. ágúst 2008, var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. ágúst 2008 og var aðilum í sama bréfi tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Í ljósi þess að mál varðandi INN-heiti, sem ágreiningur þessi snýst m.a. um, var á sama tíma fyrir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, tók Einkaleyfastofan þá ákvörðun að fresta meðferð málsins þar til niðurstaða í því máli lægi fyrir. Niðurstaða áfrýjunarnefndar í máli nr. 16/2007, lá fyrir þann 13. maí sl.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi – fyrri greinargerð

Andmælt er skráningu vörumerkisins VINORELSIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 1128/2007, í flokki 5. Andmælin byggðu í fyrstu á því að *Vinorelbin* væri almennt heiti, en til nánari skýringa var í greinargerð andmælanda bent á að merkið VINORELSIN væri nánast eins og INN-heitið *Vinorelbine*. Telur andmælandi því að hafna beri skráningu á merkinu VINORELSIN með vísan til 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi bendir á að *Vinorelbine* hafi verið fundið upp á níunda áratug síðustu aldar og að andmælandi hafi fengið leyfi til notkunar þess í atvinnurekstri sínum. Markaðsleyfi hafi verið veitt árið 1989 til að nota lyfið við lækningar á lungnkrabbameini og hafi Bandaríska lyfjastofnunin samþykkt lyfið í desember 1994.

Andmælandi óskaði eftir að fá að leggja fram frekari rökstuðning þegar umsækjandi hefði lagt fram greinargerð sína. Í ljósi þess að í síðari greinargerð andmælanda eru andsvör við fram komnum rökum umsækjanda verður fyrst vikið að fyrri greinargerð umsækjanda í málinu.

Umsækjandi – fyrri greinargerð

Umsækjandi fellst ekki á þau rök andmælanda að merkið VINORELSIN skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og telur merkið skráningarhæft.

Umsækjandi bendir á inntak 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, sem tilgreinir þær kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi sem gerðar eru til skráningar vörumerkja. Bendir umsækjandi á að merki sem eru lýsandi og skorti sérkenni séu óskráningarhæf skv. ákvæðinu. Á sama hátt sé óheimilt að skrá vörumerki sem eigi að auðkenna lyfjafræðilegar vörur ef merkið er talið of líkt hinum svonefndu INN-heitum (e. International Non-proprietary Names). Vísar umsækjandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 3/2006, frá 10. febrúar 2006, því til stuðnings.

Umsækjandi bendir á að INN-heiti séu nafn á staðli um alþjóðleg heiti á lyfjavörum, sem WHO (e. World Health Organization) haldi skrá yfir. Sérhvert INN-heiti sé sérstakt, viðurkennt á alþjóðavísu og í almenningseign. Þannig séu INN-heiti án einkaréttar. Þá sé það mikilvægur þáttur í INN-kerfinu að heiti lyfjafræðilegra efna sýni tengsl sín á milli með sameiginlegum orðstofnum. Með þeim sé læknum, lyfsölum og öðrum sem meðhöndla lyfjafræðilegar vörur gert kleift að sjá að efnið tilheyri hópi efna sem hafa samskonar lyfjafræðilega virkni. Rökin fyrir því séu að nauðsynlegt sé að allir eigi að geta notað sama hugtak eða heiti fyrir samskonar lyfjafræðileg efni. Vísar umsækjandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 3/2006, því til stuðnings.

Þá bendir umsækjandi á að við leit í sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar hafi komið í ljós að INN-heitið *Vinorelbine* sé ekki skráð hér á landi heldur lyfið *Navelbine* sem innihaldi

virka efnið *vinorelbinum*. Leggur umsækjandi fram útprentun af vef Lyfjastofnunar því til staðfestingar. Umsækjandi gangi því út frá því að skráningu merkisins VINORELSIN sé andmælt vegna INN-heitisins *Vinorelbinum*.

Umsækjandi telur vörumerkið VINORELSIN ekki á nokkurn hátt of líkt INN-heitinu *Vinorelbinum*. Það sem skilji orðin að sé annars vegar ending þeirra, þ.e. –sin og –binum og séu þær endingar hvorki líkar í sjón né heyrn. Þá innihaldi vörumerki umsækjanda færri atkvæði en umrætt INN-heiti sem auki á aðgreiningareiginleika vörumerkisins. Vörumerkið sé ekki að finna í orðstofni INN-heitisins þar sem það innihaldi aðeins fyrri hluta þess, ekki seinni hluta. Bendir umsækjandi á að í fyrrgreindu máli Einkaleyfastofunnar nr. 3/2006 hafi merki sem innihélt orðstofn INN-heitis verið talið of líkt INN-heitinu sjálfu, þ.e. vörumerkið SERTRAL, sem talið var of líkt INN-heitinu *Sertralinum* eða *Sertalín* og var í heild sinni að finna í INN-heitinu.

Þegar litið sé til vörumerkis umsækjanda megi sjá að ekki sé um smávægilega breytingu að ræða á INN-heitinu, heldur breytingu sem að mati umsækjanda gerir merkið aðgreiningarhæft og skapi því sérkenni. Þar sem merkin séu ekki nákvæmlega eins sé engin hættá á að verið sé að veita einum aðila einkarétt á tilteknu INN-heiti, sem vera eigi almenningsseign. Bendir umsækjandi á að í fyrrgreindu máli Einkaleyfastofunnar nr. 3/2006 sé skýrt tekið fram að INN-heiti séu tegundarheiti og því skorti merki sem bera sama eða mjög líkt heiti sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Umsækjandi fái með skráningu merkisins einungis einkarétt á orðmerkinu VINORELSIN og geti því sérfræðingar á heilbrigðissviði hvar sem er notað INN-heitið *Vinorelbinum* sem heiti yfir samskonar lyfjafræðileg efni, sem og framleiðendur til lýsingar á innihaldi varanna. Skráning vörumerkisins ætti því hvorki að hafa neikvæð né hamlandi áhrif á markaði.

Þá bendir umsækjandi á að merkið VINORELSIN sé þegar skráð hér á landi á grundvelli alþjóðlegrar skráningar nr. 897 406. Sú skráning sé í eigu Actavis Srl. og byggji á landsbundinni rúmenskri skráningu frá árinu 2004. Bendir umsækjandi á að Actavis Srl., sé eitt dótturfélaga Actavis Group. Merki þetta hafi verið skráð hér á landi frá 31. júlí 2006 og sé skráð í fjölmörgum löndum auk Evrópusambandsins.

Hvergi hafi verið gerð athugasemd við skráninguna og hafi skráningaryfirvöld annarra landa því þegar talið merkið skráningarhæft þrátt fyrir að það geti talist svipa til INN-heitisins *Vinorelbinum*. Merkið hafi því hvorki verið talið almennt né lýsandi fyrir INN-heitið *Vinorelbinum*, enda sé það mat umsækjanda að merkin séu ekki of lík. Telur umsækjandi fráleitt að taka skuli fram komin andmæli til greina þar sem vörumerkið hafi nú þegar verið skráð í eigu umsækjanda í mörg ár án athugasemda skráningaryfirvalda eða annarra aðila. Telur umsækjandi það afar óæskilegt ef ekki verður tekið tillit til þessa skýra fordæmis, enda sé erfitt fyrir aðila lyfjaiðnaðarins að búa við ólíka framkvæmd hvað þetta varðar.

Þá vísar umsækjandi til nokkurra vörumerkja sem skráð hafi verið hér á landi, þrátt fyrir að geta talist frekar lík INN-heiti. Slíkt sé í raun ekki óeðlilegt, því það sé viðtekin venja í lyfjaiðnaði að vörumerki fyrir lyf beri iðulega keim af INN-heiti viðkomandi lyfs eða heiti á virku efni þess. Af þeim skráningum sem bent sé á telur umsækjandi ekki hægt að sjá að vörumerkið VINORELSIN hafi minni sérkenni en þau merki. Þvert á móti sýni þau að vörumerki geti verið talsvert lík INN-heitinu án þess að teljast óskráningarhæf.

Í ljósi framangreinds telur umsækjandi vörumerkið VINORELSIN hvorki eins og né of líkt INN-heitinu *Vinorelbinum*. Er því farið þess á leit að fram komin andmæli verði ekki tekin til greina og að merkið verði talið skráningarhæft.

Andmælandi – síðari greinargerð

Varðandi umfjöllun í upphafi greinargerðar umsækjanda um skráningu í sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar bendir andmælandi á að tvær setningar séu villandi. INN-heiti séu ekki skráð hér á landi, en þó komi síðar fram í greinargerð umsækjanda að WHO haldi skrá yfir INN-heiti. Þá bendir andmælandi á að vörumerkið NAVELBINE tengist ekki málinu og sé ekki minnst á það í andmælum dags. 4. janúar 2008.

Þá telur andmælandi að greinargerð umsækjanda feli í sér samanburð á vörumerkinu VINORELSIN og *Vinorelbinum*, sem sé latneska útgáfa INN-heitisins. Þar sé byggt á

útprentun umsækjanda úr sérlyfjaskrá af heimasíðu Lyfjastofnunar vegna virka efnisins *Vinorelbin*. Ekkert sé á hinn bóginn fjallað um hin augljósu líkindi milli VINORELSIN og *Vinorelbin(e)*. Þá telur andmælandi villandi í greinargerð umsækjanda að byggja á latneskri útgáfu INN-heitisins í ljósi þess að í leiðbeiningarreglum um INN-heiti komi fram að INN-heiti séu birt í lista sem uppfærður sé reglulega. Almennu heitin séu sett fram í stafrófsröð auk þess sem fram komi heiti þeirra á latínu, ensku, frönsku, rússnesku og spænsku. Í greinargerð umsækjanda sé athygli dregin að latnesku endingunni *-binum*, sem ekki sé rétt.

Þá bendir andmælandi á að í leiðbeiningarreglunum komi eftirfarandi fram: „*As a matter of principle, it may thus be recommended that trade marks should not be derived from INNs. In particular, the international incorporation of meaningful INN stems in trade marks should be avoided.*“ Andmælandi telur merkið VINORELSIN „bersýnilega...derived from... *Vinorelbin(e)*“ og að leitun sé að jafnmiklum líkindum milli vörumerkis og INN-heitis og í þessu máli, þ.e. VINORELSIN og *Vinorelbin(e)*. Þá feli greinargerð umsækjanda í sér samanburð á orðunum VINORELSIN og *Vinorelbinum*, en ekki sé gerð tilraun til að meta hin augljósu líkindi milli VINORELSIN og *Vinorelbin(e)*.

Þá bendir andmælandi á að í ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 3/2006, sem umsækjandi hafi bent á, hafi skráningu verið hafnað með tilvísun í INN-heitið *Sertraline*, en latneska útgáfan *Sertralinum* hafi ekki haft áhrif á úrskurðinn. Þá tíðkist í þýðingum á lyfjaheitum að íslenska þau, líkt og gert hafi verið í úrskurði vegna SERTRAL og samkvæmt því væri rétt að nefna heitið *Vinorelbine* (enska), *Vinorelbin* (danska, þýska og sænska) eða *Vinorelbín* á íslensku.

Andmælandi vísar ennfremur til vefsíðu umsækjanda þar sem fram komi INN-heitið *Vinorelbine* í tengslum við vörumerkið VINORELBIN ACTAVIS. Það sé í samræmi við það sem fram kemur í 4. kafla leiðbeiningareglanna, að skráning INN-heita samhliða fyrirtækisheiti sé fyllilega ásættanleg, svo fremi sem slík skráning hindri ekki annan framleiðanda í notkun sömu aðferðar.

Þá telur andmælandi að þau dæmi sem umsækjandi bendir á vegna eldri skráðra merkja séu ekki sambærileg.

Með vísan til framangreinds krefst andmælandi þess að andmælin verði tekin til greina.

Umsækjandi – síðari greinargerð

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, gerir umsækjandi athugasemdir við eðli og efni viðbótargreinargerðar andmælanda í málinu. Í ákvæðinu sé kveðið á um að andmælin skuli rökstudd innan tveggja mánaða frá birtingardegi. Eiganda skráningarinnar skuli samkvæmt 2. mgr. 22. gr. laganna tilkynnt um andmælin og gefinn kostur á að tjá sig um þau. Ekki sé að finna heimild í lögnum til að gefa aðilum kost á að gera frekari athugasemdir við greinargerðir hvors annars, það hafi þó tíðkast ef eðli málsins er með þeim hætti að Einkaleyfastofa telur ástæðu til að gefa aðilum kost á að leggja inn viðbótargreinargerð, til dæmis ef um eitthvað nýtt efnislegt sé að ræða eða viðbótarnotkunargögn. Ekki sé að sjá að andmælandi hafi nokkuð nýtt fram að færa í málinu og er því innlögð viðbótargreinargerðar mótmælt.

Umsækjandi telur að greinargerð andmælanda feli einungis í sér athugasemdir við greinargerð umsækjanda og þykir umsækjanda því ekki ástæða til að svara henni sérstaklega heldur vísar í þau rök sem fram komu í fyrri greinargerð umsækjanda.

Með vísan til framangreinds er þess farið á leit að andmælin verði ekki tekin til greina og að vörumerkið VINORELSIN verði talið skráningarhæft hér á landi.

Niðurstaða

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

Umsækjandi gerir í síðari greinargerð sinni athugasemdir við framlagningu síðari greinargerðar andmælanda í málinu. Í 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er ekki kveðið á um þann fjölda greinargerða sem aðilar geta lagt fram í hverju máli. Sú

meginregla hefur hins vegar verið viðhöfð að aðilum sé að jafnaði veitt tækifæri til að tjá sig einu sinni, nema sérstök ástæða sé til annars. Sé þess sérstaklega óskað hefur Einkaleyfastofan gefið aðilum máls kost á að tjá sig að nýju telji þeir þess þörf. Misjafnt er hvort ný rök eða gögn koma fram í slíkum tilvikum eða hvort einungis er um andsvar við greinargerð gagnaðila að ræða.

Andmælandi setti fram beiðni strax í fyrri greinargerð sinni um að fá að skila inn annarri greinargerð. Mátti umsækjandi því ætla að andmælanda yrði gert kleift að tjá sig öðru sinni. Á hinn bóginn er sú ábending umsækjanda réttmæt að margt af því sem fram kom í síðari greinargerð andmælanda hefði getað komið fram á fyrri stigum, sbr. umfjöllun um INN-heiti. Þrátt fyrir það þykir málatilbúnaður andmælanda ekki fara í bága við 1. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þykir því ekki ástæða til að líta framhjá seinni greinargerð andmælanda og er málið því tekið til úrskurðar á grundvelli allra fyrirliggjandi gagna.

Andmælt er skráningu merkisins, VINORELSIN (orðmerki), nr. 1128/2007, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælin byggja á því að INN-heitið *Vinorelbine*(e) sé almennt heiti og skorti merkið VINORELSIN því sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Samkvæmt upplýsingum af vef WHO (e. World Health Organization) er INN-heitið skráð með eftirfarandi hætti: *vinorelbine*.¹ Þá er að finna á vefnum samheiti þess á latínu, frönsku, spænsku, rússnesku, arabísku og kínversku. Hljóðfræðileg (e. phonetic) útgáfa orðsins er tilgreind *vinorelbine*. Þykir því rétt í þessu máli að miða við heitið *vinorelbine*, en hvorki latneskt né norrænt afbrigði orðsins.

Í 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 kemur fram það grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum

¹ Upplýsingar af vefsíðunni www.mednet.who.int, sem er aðgengileg áskrifendum.

breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika eru ekki nægilega sérkennileg skv. fyrrnefndri lagagrein. Þau eru lýsandi og teljast óskráningarhæf. Á sama hátt hefur ekki verið talið heimilt að skrá vörumerki sem eiga að auðkenna lyfjafræðilegar vörur ef merkið er eins og eða of líkt hinum svonefndu INN- heitum.

INN-heiti (e. International Non-proprietary Names) er nafn á staðli um alþjóðleg heiti á lyfjavörum. WHO heldur skrá yfir INN-heitin og gaf árið 1997 út leiðbeinandi reglur í tengslum við þau.² Í þeim kemur m.a. fram að sérhvert INN-heiti standi fyrir lyfjafræðilegt efni (e. pharmaceutical substance) eða virkt efni (e. active pharmaceutical ingredient). Það sé viðurkennt á alþjóðavísu og í almenningseign (e. public property).³ Þá er í reglunum til þess mælt að vörumerki verði ekki leidd af INN-heitum og þá skuli einkum forðast að vörumerki innihaldi INN-stofna (e. INN stems), sérstaklega þá sem hafi merkingu.⁴ Með þessum tilmælum er því reynt að koma í veg fyrir að INN-heiti tilheyri einum aðila og stefnt að því að þau verði án einkaréttar (e. non-proprietary). Það er hins vegar viðurkennt að fyrirtæki geti notað INN-heiti í vörumerkjum sínum ásamt fyrirtækjaheiti, svo lengi sem það hindrar ekki aðra í að gera slíkt hið sama.⁵

Mikilvægur þáttur í INN-kerfinu er að heiti lyfjafræðilegra efna sýni tengsl sín á milli með notkun sameiginlegra orðstofna. Með notkun þeirra er læknum, lyfsölum og öðrum sem meðhöndla lyfjafræðilegar vörur gert kleift að sjá að efnið tilheyrir hópi efna sem hafa samskonar lyfjafræðilega virkni. Samkvæmt þeim upplýsingum sem fram koma í viðauka 3 við leiðbeinandi reglur WHO⁶ er *vinorelbine* ekki tilgreint sem INN-

² Guidelines on the use of International Non-Proprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances.

³ Kafli 1.1. í leiðbeinandi reglum WHO: <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1806e/1.1.html>.

⁴ Kafli 4 í leiðbeinandi reglum WHO: <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1806e/4.html>. Þar segir: „As a matter of principle, it may thus be recommended that trade marks should not be derived from INNs. In particular, the intentional incorporation of meaningful INN stems in trade marks should be avoided“.

⁵ Kafli 4 í leiðbeinandi reglum WHO: Þar segir: „In accordance with resolution WHA46.19, registration of an INN together with a firm's name is perfectly acceptable, as long as it does not prevent another manufacturer from using the same approach.“

⁶ Viðauki 3 í leiðbeinandi reglum WHO: <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1806e/9.html>

stofn, sem sérstaklega er tekið fyrir að skrá megi sem vörumerki. Forskeytið *vin-* eða *-vin-* er aftur á móti tilgreint, en það stendur fyrir *vinca alkaloids*, eða lyf til meðhöndlunar á krabbameini,⁷ sem er sá lyfjahópur sem INN-heitið *Vinorelbine* tilheyrir. Endingarnar *-orelbine*, *-orelsin*, *-relbine*, *-relsin*, *-elbine* og *-elsin* er ekki að finna á fyrrgreindum lista.

Í máli áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 16/2007, frá 13. maí sl., var niðurstaðan sú að merkið FLUAZUR hefði nægjanleg sérkenni til að bera til að öðlast skráningu hér á landi þrátt fyrir töluverð líkindi við INN-heitið *Fluazuron*. Helstu rök fyrir þeirri niðurstöðu voru að ekki lægi fyrir að orðið FLUAZUR væri einn þeirra sameiginlegu stofna sem sérstaklega væri tekið fyrir að skrá mætti sem vörumerki, sbr. lista í viðauka 3 við leiðbeinandi reglur WHO frá 1997. Þá lá ekki heldur fyrir að um heiti á virku efni væri að ræða. Í umræddu máli bendir áfrýjunarnefnd á að hér á landi sé heimilt að skrá vörumerki sem hafa töluverð líkindi til að bera við INN-heiti, feli þau ekki í sér sameiginlegan stofn INN-heita og ekki sé um að ræða heiti á virku efni.

Ljóst er að merkið VINORELSIN hefur til að bera töluverð líkindi við INN-heitið *Vinorelbine*, enda er fyrri hlutinn VINOREL- þeim sameiginlegur, en endingin –BINE og –SIN aðeins ólík að því leyti að í stað –B kemur –S í merki umsækjanda auk þess sem endingunni –E er sleppt. Endingin –E heyrir þó vart í framburði á *Vinorelbine*. Að mati Einkaleyfastofunnar eru talsverð líkindi með merkinu VINORELSIN og INN-heitinu *Vinorelbine*, bæði í sjón og framburði. Þá liggur fyrir, samkvæmt upplýsingum úr sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar, að INN-heitið *Vinorelbine* er virkt efni, sem er m.a. að finna í lyfjunum NAVELBINE og VINORELBIN ACTAVIS. Ljóst er þó að *Vinorelbine* er ekki einn þeirra sameiginlegu INN-stofna sem tekið er fyrir að skrá megi sem vörumerki og þó VINORELSIN innihaldi INN-stofninn *vin-*, er hann merkingarlaus sem slíkur og myndar aðeins lítinn hluta merkisins.

⁷ Upplýsingar af vefsíðunni medterms.com, <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=20769>

Líkt og fyrir greinir er megintilgangur INN-heita sá að sérfræðingar á heilbrigðissviði hvar sem er í heiminum geti notað sama hugtak eða heiti yfir samskonar lyfjafræðileg efni. Það er hins vegar viðurkennt að fyrirtæki geti notað INN-heiti í vörumerkjum sínum ásamt fyrirtækjaheiti, svo lengi sem það hindrar ekki aðra í að gera slíkt hið sama. Þrátt fyrir að orðmerkið VINORELSIN beri töluverð líkindi af INN-heitinu *Vinorelbine*, verður skráning þess ekki talin hindra aðra sem starfa á heilbrigðissviði í að nota INN-heitið *Vinorelbine* yfir samskonar lyfjafræðileg efni eða tilgreina heitið sem virkt efni í sambærilegum vörum sínum.

Varðandi tilvísun umsækjanda til alþjóðlegrar skráningar merkisins VINORELSIN (orðmerki), nr. 897 406, skráð hér á landi þann 31. júlí 2006, bendir Einkaleyfastofan á að það merki sem hér um ræðir er skoðað aðskilið frá eldri skráningu. Skráningu þess merkis var ekki andmælt hér á landi og því fer einungis fram athugun á skráningarhæfi vörumerkjaskráningar nr. 1128/2007.

Með hliðsjón af öllu framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið VINORELSIN uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Kröfum andmælanda um að merkið verði afmáð úr vörumerkjaskrá er því hafnað.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning vörumerkisins, VINOVELSIN (orðmerki), nr. 1128/2007, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. júlí 2009,

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr.