

Skúli Th. Fjeldsted, hrl.
Ingólfsstræti 5
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

430-93/528

Dagsetning:

12.5.1995

MÁL

Andmæli Skúla Th. Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík í nafni
The Boots Company PLC., 1, Thane Road West, Nottingham,
Bretlandi

gegn

skráningu vörumerkisins ÍBÚFEN (orðmerki), sbr. umsókn nr.
528/1993, frá Lyfjaverslun ríkisins, Borgartúni 6, Reykjavík.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK

Hinn 25.6.1993 tilkynnti Lyfjaverslun ríkisins, Borgartúni 6, Reykjavík
til skráningar vörumerkið ÍBÚFEN (orðmerki). Umsókninni var gefið
númerið 528/1993. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokki 5.
Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 22.10.1993.

Með bréfi, dags. 21.12.1993, er barst Einkaleyfastofunni sama dag,
andmælti Skúli Th. Fjeldsted, hrl., skráningu merkisins í nafni The
Boots Company PLC., 1, Thane Road West, Nottingham, Bretlandi.
Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda
BRUFEN (orðmerki), nr. 35/1972, fyrir ýmsar efnablöndur í flokki 5.
Hinn 22.3.1994 barst greinargerð umboðsmanns andmælanda, dags.
sama dag.

Umsækjanda var send greinargerð andmælanda með bréfi, dags.
22.3.1994, og veittur frestur til 22.7. s.á. til þess að skila inn
greinargerð vegna málsins. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda
og því tilkynnti Einkaleyfastofan báðum aðilum málsins með bréfi,

dags. 26.7. s.á., að málið yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Þann 4.8.1994 barst Einkaleyfastofunni hins vegar í símbrefi greinargerð umsækjanda, dags. 29.3.1994, og í kjölfarið féllst stofnunin á að taka tillit til sjónarmiða umsækjanda, með vísan til ákvæða vörumerkjalaga nr. 47/1968 og stjórnarsýslulaga nr. 37/1993. Andmælanda var sent bréf þar að lútandi, dags. 24.8.1995 og var honum veittur frestur til 24.10.1994 til þess að gera frekari athugasemdir við mál þetta.

Hinn 20.10.1994 barst Einkaleyfastofunni síðari greinargerð andmælanda, dags. sama dag, þar sem hann viðurkenndi móttöku bréfs Einkaleyfastofunnar, dags. 24.8.1994. Einkaleyfastofan sendi síðan umboðsmanni umsækjanda þá greinargerð með bréfi, dags. 21.10.1994, og veitti honum frest til 21.12.1994 til þess að gera lokaathugasemdir við mál þetta. Frestur umsækjanda var síðan framlengdur til 13.2.1995. Hinn 13.2.1995 barst Einkaleyfastofunni greinargerð hans, dags. sama dag. Einkaleyfastofan sendi umboðsmanni andmælanda síðari greinargerð umsækjanda, með bréfi dags. 14.2.1995, og tilkynnti báðum aðilum að mál þetta yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Með bréfi, dags. 12.4.1995, var aðilum málsins síðan tilkynnt að ákvörðunar í málinu væri að vænta í byrjun maí 1995.

MÁLSÁSTÆÐUR OG LAGARÖK

Umboðsmaður andmælanda telur ruglingshættu vera með umræddum vörumerkjum. Hann bendir á að andmælandi hafi framleitt og selt hér um langt árabíl lyfið BRUFEN. Samkvæmt lyfjaskrá sé virka efni lyfsins íbúprófen. Útlit merkjanna sé mjög líkt og séu síðustu þrjár stafirnir í báðum merkjunum -FEN. Bæði merkin séu sex stafir og því jafnlöng. Í mörgum leturgerðum beri lítið á bókstafnum Í, sem sé upphafsstafurinn í merkinu ÍBÚFEN. Ef litið sé fram hjá þeim bókstaf standi eftir stafirnir BÚFEN og séu það þeir stafir sem augað nemur fyrst. Ekki þurfi að fara mörgum orðum um það hversu sláandi líkur þessi hluti merkisins sé merki andmælanda BRUFEN.

Þá heldur umboðsmaður andmælanda því fram að hljóðlíking merkjanna sé mikil. Vissulega sé orðið ÍBÚFEN þriggja atkvæða orð, en orðið BRUFEN tveggja atkvæða. Á hitt sé þó að líta að í íslensku máli liggi óveruleg áhersla á fyrsta atkvæði orðsins ÍBÚFEN og upp á enska tungu nánast engin. Þá standi eftir þau hljóð sem stafirnir BÚFEN myndi og hljómi þau nánast nákvæmlega eins og orðið

BRUFEN. Rétt sé að taka fram að á enska tungu sé „R ið,“ í BRUFEN framburðarlaust að kalla. Þegar þetta allt sé virt megi vera ljóst að orðin ÍBÚFEN OG BRUFEN hljómi svo líkt að hætta sé á að villst yrði á þeim vörum sem merkin eiga að auðkenna. Því beri að synja um skráningu vörumerkisins ÍBÚFEN, skv. umsókn nr. 528/1993.

Þá byggir umboðsmaður andmælanda ennfremur á því að merkið ÍBÚFEN gefi fyrst og fremst til kynna tegund virka efnisins í lyfi andmælanda, sem sé lyfjaefnið íbúprofen, og sé það því andstætt hagsmunum hans og ákvæðum 13. gr. vörumerkjalaganna.

Umsækjandi mótmælir röksemdafærslu andmælanda í fyrri greinargerð sinni og bendir á að ÍBÚFEN sé þriggja atkvæða orð en BRUFEN einungis tveggja atkvæða. Þá hefjist orðið ÍBÚFEN á sérhljóða, en BRUFEN á samhljóða, og í merki umsækjanda séu broddstafir andstætt merki andmælanda. Ofangreint sé mjög til aðgreiningar á merkjunum. Með hliðsjón af þessu og því að merki andmælanda hefjist á tveimur samhljóðum, þ.e. BR, sé óhugsandi að villst verði á merkjunum. Á enskri tungu sé vörumerki umsækjanda borið fram „æ-bjú-fin“, þar sem greinileg áhersla er lögð á fyrsta stafinn í heitinu. Staðhæfing andmælanda, þess efnis að í mörgum leturgerðum beri lítið á upphafsstafnum Í og því megi nánast líta fram hjá honum, sé því sérstaklega mótmælt. Hér sé um broddstaf að ræða sem sé áberandi bæði í töluðu máli og við lestur.

Þá vill umsækjandi leiðrétta það að virka efni lyfjanna ÍBÚFEN og BRUFEN sé ekki ritað sem íbúprófen skv. íslenskri lyfjaskrá, heldur íbuprofenum, þ.e. án broddstafa. Rétt sé að merki umsækjanda sé skírskotun til hins almenna heitis á efni ÍBÚFEN, íbuprofenum, rituðu með íslenskum rithætti. Andmælandi eigi hins vegar ekki réttmæta kröfu til þessa heitis. Heiti hins virka efnis sé ekki verndað og gefi því ekki tilefni til verndunar vörumerkisins. Hinir þrír sameiginlegu stafir merkjanna, -FEN, vísi til þess að hið virka efni innihaldi benzenkjarna, tengdan öðrum sameindum, sem þá nefnist fenyl-afleiða. Þar sem hér sé um að ræða eina algengustu byggingarsameind í lífrænni efnafræði, sem fram komi í heiti ótalmargra efnasambanda, sé óhugsandi að einn einstakur aðili geti gert tilkall til notkunar hennar í heiti sínu.

Í síðari greinargerð sinni gerir andmælandi ekki athugasemd við þá ákvörðun stofunarinnar að taka rök umsækjanda til greina, en mótmælir greinargerð hans að svo miklu leyti sem hún gengi gegn

rökum og sjónarmiðum andmælanda. Andmælandi vekur síðan sérstaka athygli á því að orðið ÍBÚFEN sé svo líkt orðinu sem tákni innihaldsefnið í lyfi andmælanda, íbúprófen, að það muni ganga gegn hagsmunum hans og annarra sem framleiða og selja þetta lyf að skrá merkið.

Andmælandi vísar til 13. gr. vörumerkjalaga, þar sem segir að eigi skuli skrá merki sem gefi til kynna tegund vöru og merki sem ekki séu til þess fallin að greina vöru merkiseiganda frá vöru annarra. Að öðru leyti ítrekar hann þau sjónarmið sem fram komu í fyrri greinargerð hans, dags. 21.3.1994.

Í síðari greinargerð umsækjandi mótmælir hann þeim röksemdum andmælanda að vegna sjón-og hljóðlíkingar geti verið um ruglingshættu að ræða milli merkjanna ÍBÚFEN og BRUFEN. Varðandi fullyrðingar um meinta sjónlíkingu þá séu það broddstafirnir og sérhljóðarnir Í og Ú í merki umsækjanda annars vegar og samhljóðinn R í merki andmælanda hins vegar sem augað nemi strax við fyrstu sýn og horfi til augljósrar aðgreiningar. Fyrsti bókstafur hvers orðs sé það sem augað nemur fyrst við lestur, en varla geti ólíkari bókstafi en Í og B. Því komi strax fram augljós munur á merkjunum þegar litið er á fyrri helming merkjanna. Endingar merkjanna, -FEN, séu að vísu þær sömu. Það sé hins vegar afar algengt í máli okkar að nöfn og heiti hafi sömu endingar. Það eigi einnig við innan þess viðskiptasviðs, sem hér um ræðir, að endingar á lyfjaheitum séu þær sömu, eða mjög líkar, og sé fjölda dæma þess að finna í lyfjaskrá. Þannig hljóti áherslan við mat á ruglingshættu að liggja á greiningu fyrri hluta merkjanna. Því hljóti sjónlíking þessara merkja að teljast óveruleg og ruglingshætta af þeim sökum sé því ekki fyrir hendi.

Um hljóðlíkingu milli merkjanna vill umsækjandi taka fram að sérhljóðinn Í, í upphafi merkis hans, aðgreini mjög skilmerkilega þessi tvö merki, enda sé hann ólíkur samhljóðanum B í framburði. Hér sé um að ræða fyrsta bókstafinn í merkinu sem sé helsta sérkenni orðsins og best til þess fallinn að aðgreina merkin. Rétt sé að benda á þekkta almenna aðferð sem notuð sé til að þess að rifja upp gleymd nöfn eða heiti. Hún felist í því að fara yfir stafrófið með það í huga að rifja upp fyrsta staf viðkomandi orðs sem síðan leiði til þess að orðið í heild sinni rifjist upp. Þá megi einnig áréttast að ÍBÚFEN sé þriggja atkvæða orð, en BRUFEN tveggja atkvæða, og því sé um að ræða grundvallarmun á uppbyggingu orðanna og þar með framburði. Sú

fullyrðing andmælanda að óveruleg áhersla liggi á bókstafnum Í í fyrsta atkvæði merkis umsækjanda fái ekki staðist, enda sé um að ræða sérhljóða í upphafi orðs. Ennfremur felist sérstök aðgreining í samhljóðanum R í merki andmælanda, þar sem harður framburður sé notaður í íslensku á „R í“. Þannig séu orðhlutarnir BÚFEN og BRUFEN einir sér mjög ólíkir í framburði. Af framansögðu leiði að ekki sé um að ræða ruglingshættu milli merkjanna vegna hljóðlíkingar.

Umsækjandi vill einnig benda á að lyfjaheitið ÍBÚFEN hafi þegar öðlast markaðsfestu, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga, enda hafi það verið tekið á lyfjaskrá (sérlyfjaskrá) árið 1984 og hafi verið á markaði hér á Íslandi óslitið síðan 1988. Merkið sé því almennt þekkt sem auðkenni á lyfi umsækjanda. Notkun merkisins hafi ekki verið mótmælt af hálfu andmælanda fyrr en nú, þrátt fyrir verulega markaðshlutdeild. Því sé ljóst að andmælandi hafi enga raunverulega hagsmuni af því að vörumerkið ÍBÚFEN fái ekki skráð og komi það skýrast fram í því tómlæti sem hann hafi sýnt gagnvart markaðssetningu og sölu ÍBÚFEN lyfsins. Með hliðsjón af framangreindu telur umsækjandi einnig að almennar tómlætisreglur eigi hér við og að þær hafi það í för með sér að ekki sé unnt að taka andmælin til greina.

Þá vill umsækjandi leggja á það sérstaka áherslu að þar sem vörumerkin séu bæði lyfjaheiti sé augljóslega mun erfiðara að finna merki sem séu mjög ólík öðrum lyfjaheitum. Ástæða þessa sé hinn mikli fjöldi lyfjategunda sem til er og að eðli máls samkvæmt verði að notast við orðmerki, þar sem myndmerkjum verði ekki við komið. Þannig sé það óhjákvæmilegt að ýmis lyfjaheiti verði til sem séu lík, enda sé það algengt á þessu sviði að lyfjaheitin séu að einhverju marki leiðandi, þ.e. að þau vísi til innihaldsefna sinna. Slíkt horfi til hagræðingar og auðveldar fagfólki og öðrum að muna hin einstöku lyfjaheiti. Þessar staðreyndir séu öllum lyfjaneytendum ljósar og leggi þeir því lyfjaheiti sérstaklega á minnið. Því séu ekki gerðar eins ríkar kröfur til aðgreiningareiginleika lyfjaheita og til ýmissa annarra vörumerkja, s.s. bifreiðategunda og matvörutegunda. Á síðarnefndum sviðum sé um mun fleiri möguleika að ræða varðandi sérkennileg nöfn, þar sem um mun færri tegundir sé að ræða.

Þá er fullyrðingu andmælanda um að orðmerkið ÍBÚFEN gefi fyrst og fremst til kynna tegund virka efnisins, sem væntanlega eigi þá að vísa til þess að merkið teljist lýsandi, vísað á bug, enda myndi sú röksemd eiga við vörumerki andmælanda sjálfs í þessu tilfelli. Hins vegar sé

vörumerkið ÍBÚFEN leiðandi merki, sem sé venjuhelguð aðferð við myndun vörumerkja á þessu sviði. Einnig vill umsækjandi áréttta þau sjónarmið, er fram komu í fyrri greinargerð hans varðandi virka efnið ibuprofenum, að efni þetta sé ekki háð einkarétti neins tiltekins aðila, hvorki sem einkaleyfi né vörumerki. Andmælandi eigi því enga lögvarða hagsmuni af lyfjaheiti þessu eða hlutum þess. Að lokum vísar umsækjandi til fyrri greinargerðar í heild og ítrekar kröfu sína um skráningu vörumerkisins ÍBÚFEN.

NIÐURSTAÐA

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ÍBÚFEN, skv. umsókn nr. 528/1993, fyrir allar vörur í flokki 5, með vísan til ruglingshættu við skráð merki andmælanda BRUFEN (orðmerki), nr. 35/1972, fyrir: „Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hreinlætis.“ í flokki 5.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki „...ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent og er enn notað hér.“

Það sem einkum skiptir máli við mat á ruglingshættu tveggja vörumerkja er sjónlíking og af því er varðar orðmerki er það einnig hljóðlíking sem líta þarf sérstaklega til. Það atriði sem minna máli skiptir er merking orða.

Í framkvæmd hafa tvö sjónarmið verið ráðandi varðandi ruglingshættu milli tveggja vörumerkja, sem falla undir flokk 5, þ.e. merki sem auðkenna lyf eða efnablöndur af einhverju tagi. Því hefur annars vegar verið haldið fram að ekki þurfi að gera eins strangar kröfur við mat á ruglingshættu tveggja merkja sem auðkenna eiga lyf, þar sem einungis fagmenntað fólk umgangist vöruna. Hins vegar hefur verið á því byggt að allt eins ætti að gera strangari kröfur á þessu sviði en öðrum, þar sem afleiðingar mistaka gætu orðið mjög afdrifaríkar.

Sú stefna hefur verið mörkuð hér, sem og í Danmörku, að fara bil beggja og nota sama mælikvarða við mat á ruglingshættu merkja í flokki 5 og í öðrum flokkum. Sérstaka skoðun fá hins vegar merki sem falla undir flokk 5, við mat á því hvort merkið geti talist villandi.

Sjónlíking merkja er það sem leggja skal höfuðáherslu á við mat á ruglingshættu milli tveggja orðmerkja. Ending merkjanna hér, -FEN, er eins, en verður að teljast „veikur“ hluti þeirra, þar sem hann getur vísað til þess að virka efni lyfjanna innihaldi benzen/fenyl hópa eða skylda hópa eða afleiður þeirra. Þessi ending kemur fyrir í mörgum skráðum vörumerkjum hér á landi og getur því ein og sér ekki valdið ruglingshættu með merkjunum. Það sem eftir stendur er þá fyrri hluti merkjanna ÍBÚ og BRU. Við mat á ruglingshættu vegna sjónlíkingar er að jafnaði lögð höfuðáhersla á upphafsstafi merkja. Það er mat Einkaleyfastofunnar að sjónlíking með merkjunum sé óveruleg og hætta á ruglingi af þeim sökum því ekki fyrir hendi.

Varðandi hljóðlíkingu merkja skiptir fjöldi atkvæða í orðum miklu máli. Þá skiptir hljóðlíking einnig miklu máli á þeim sviðum þar sem reynir á „munnlega notkun“ vörumerkis og að auki þar sem mjög mikilvægt er að mistök eigi sér ekki stað. Þetta á því sérstaklega við um læknisfræðilegar vörur. Vörumerkið BRUFEN er tveggja atkvæða orð, en ÍBÚFEN þriggja atkvæða. Sterkari hluti merkjanna ÍBÚFEN og BRUFEN inniheldur mismörg atkvæði og hljóðlíking er ekki sterk. Hljóðlíking með merkjunum er því ekki talin vera slík að ruglingi geti valdið.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að skilyrði til beitingar ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu uppfyllt hér.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Skráning vörumerkisins ÍBÚFEN (orðmerki), skv. umsókn nr. 528/1993, er heimiluð.

Hafdís H. Ólafsdóttir, lögfr.

Afrit:

Tómas Þorvaldsson, hdl.
Pósthússtræti 13
101 Reykjavík

