

Ár 2010, fimmtudaginn 23. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið:

**Mál nr. 13/2009:**  
**Sigurjónsson & Thor ehf. f. h.**  
**Aventis Pharma, Frakklandi**  
**gegn**  
**G.H. Sigurgeirssyni f.h.**  
**JOHNSON & JOHNSON,**  
**Bandaríkjunum**  
**vegna**  
**úrskurðar Einkaleyfastofunnar**  
**frá 7. júlí 2009 um að hafna**  
**andmælum gegn skráningu nr.**  
**984/2008 IMOGAS (orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 1. september 2009, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar úrskurði Einkaleyfastofu (ELS), nr. 13/2009 frá 7. júlí 2009, um að hafna andmælum gegn skráningu merkisins IMOGAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 984/2008. Þar var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið og skráningin felld úr gildi.

*Málavextir:*

I.

Umboðsmaður varnaraðila sótti um skráningu vörumerkisins IMOGAS með umsókn nr. 2845/2008, dags. 12. ágúst 2008. Merkið óskaðist skráð fyrir lausasölulyf fyrir meltingarveg í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum 15. september 2008, sbr. skráning nr. 984/2008.

Með bréfi, dags. 13. nóvember 2008, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningunni. Andmælin voru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), við merki áfrýjanda IMOVANE (orðmerki), sbr. skráning nr. 833/1999 fyrir lyfjablöndur í flokki 5. Í bréfi til ELS, dags. 11. desember 2008, kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja heildarmynd hinna umdeildu merkja þá sömu. Vísaði hann til athugasemda með 4. gr. vml. um að við mat á því hvort villast

mætti á merkjum réði heildarmynd þeirra meiru en einstakir hlutar þess. Sjónarmið hins almenna neytanda bæri að hafa í huga við matið enda hefði hann yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augunum og hefði ekki tækifæri til að gera samanburð. Benti umboðsmaðurinn á að sú heildarmynd sem sæti eftir í huga neytenda þegar þeir sæju merkið IMOGAS ylli því að þeir tengdu það við merki áfrýjanda IMOVANE. Vísaði hann til dóms dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) og norrænna og breskra fræðirita. Umboðsmaður áfrýjanda taldi sjónlíkingu með merkjunum vera mikla, fyrri hlutinn væri eins, fyrstu þrjár sérhljóðarnir væru þeir sömu og í sömu röð en –E í enda IMOVANE væri lítt áberandi í sjón og heyrn. Hann taldi heildarmynd merkjanna vera þá sömu og taldi að vörulíking væri ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum væri ætlað að auðkenna sömu vörur. Umboðsmaðurinn krafðist þess loks að skráningu á merkinu IMOGAS yrði hafnað.

Umboðsmaður varnaraðila vísaði til þess í bréfi sínu til ELS, dags. 16. janúar 2009, að hann teldi ekki hættu á ruglingi með merkjunum. Það eina sem þau ættu sameiginlegt væru fyrstu þrjár stafirnir IMO og taldi hann greinilegan mun á þeim bæði í sjón og í framburði. Hann tók fram að við mat á ruglingshættu ætti að líta á heildarmynd merkja sem leiddi til þeirrar niðurstöðu að ekki væri hægt að fallast á að ruglingur væri með hinum umdeildu merkjum þar sem greinilegur munur væri á þeim í sjón og framburði. Þá nefndi hann að seinnihluti orðmerkisins IMOGAS vísaði til þess að „gas“ væri oft tengt við óþægindi í meltingarvegi. Einnig benti hann á að umbjóðandi sinn ætti merkið IMODIUM skráð fyrir lausasölulyf í meltingarvegi í flokki 5 síðan 1974. Umboðsmaður varnaraðila benti á að lyfið IMOVANE væri þekkt lyfseðilsskyt svefnlyf en sótt væri um skráningu á IMOGAS fyrir lausasölulyf fyrir meltingarveg og því væri ekki hættu á að neytendur villtust á lyfjunum.

Málavöxtum er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun ELS.

## II.

Í niðurstöðu ELS, dags. 7. júlí 2009, var vísað til þess að skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. væri óheimilt að skrá merki ef villast mætti á því og merki sem skráð hefði verið hér eða hefði verið notað hér þegar umsókn um skráningu væri lögð inn og væri enn notað hér. Við mat á ruglingshættu væri m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með merkjum og það sem úrslitum réði væri hvort heildarmynd

merkja væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Framangreinda þætti bæri að meta saman út frá sjónarhóli hins almenna neytanda sem hefði yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá sagði orðrétt:

Um er að ræða annars vegar orðmerkið IMOGAS og hins vegar orðmerkið IMOVANE. Merki umsækjanda inniheldur 6 bókstafi og þrjú sérhljóða, I-O-A en sjö bókstafir eru í merki andmælanda og fjórir sérhljóðar, I-O-A-E. Sameiginlegt merkjunum eru bókstafirnir, IMO og A. Upphaf merkjanna er það sama, IMO- en ending merkjanna er ólík, annars vegar -GAS og hins vegar -VANE. Hægt er að skipta orðunum upp í tvo orðhluta, annars vegar IMO og GAS og hins vegar IMO og VANE. Orðhlutarnir -GAS og -VANE eru ólíkir í sjón og heyrn. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að í íslensku máli sé áherslan jafnan á fyrri hluta orðasambands sé síðari hluti merkjanna það ólíkur bæði í sjón og framburði, að þegar merkin eru virt í heild sinni sé lítil sjón- og hljóðlíking með merkjunum.

Þá sagði í niðurstöðu ELS að ein grundvallarforsenda þess að hætta gæti verið á ruglingi með merkjum væri sú að vörulíking væri fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml., Við mat á því hvort vörulíking væri til staðar þyrfti m.a. að skoða hvort vörurnar væru svipaðs eðlis, hver notkun þeirra væri, hvort markhópurinn væri sá sami og hvort þær væru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær gætu staðið hvor annarri til fyllingar.

Þá sagði orðrétt:

Merki umsækjanda, IMOGAS, er skráð fyrir lausasölulyf fyrir meltingarveg í flokki 5 en merki andmælanda, IMOVANE, er skráð fyrir lyfjablöndur einnig í flokki 5. Fyrir liggja upplýsingar um það hvers konar lyf merkið IMOVANE auðkennir en um er að ræða lyfseðils skylt svefnlyf sem meðhöndlað er af sérfræðingum en lyf auðkennd IMOGAS eru lausasölulyf fyrir meltingarveg. IMOGAS og IMOVANE er því ætluð til ólíkra nota, þ.e. annars vegar vegna meltingartruflana og hins vegar vegna svefntruflana. Er það mat Einkaleyfastofunnar að lítil vörulíking sé með merkjunum þrátt fyrir að merkið IMOVANE sé skráð fyrir lyfjablöndur í heild sinni.

Það var mat ELS að afar lítil sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum, sérstaklega þar sem hinir sérkennandi orðhlutar þeirra -GAS og -VANE væru ólíkir en stofnunin taldi sams konar upphaf merkjanna ekki hafa áhrif á það mat. Niðurstaða ELS var sú að heildarmynd merkjanna væri ekki það lík að hætta á ruglingi skapaðist enda væri merkjunum ætlað að auðkenna lyf til ólíkra nota og hafnaði stofnunin því kröfu um ógildingu á skráningu merkisins.

### III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 1. september 2009, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS í máli nr. 12/2009 frá 7. júlí 2009 yrði hrundið og skráning nr. 984/2008 IMOGAS felld úr gildi. Í greinargerð

umboðsmanns áfrýjanda, dags. 7. desember 2009, vísaði hann til þess að vörulíking væri með merkjunum og benti á samspil merkjalíkingar og vörulíkingar, þ.e. að vörulíking yki hættu á merkjalíkingu og öfugt. Þá vísaði hann til þess að úrskurður ELS byggðist á ólögætum sjónarmiðum og að ELS hefði átt að byggja á vörulista skráningar áfrýjanda en ekki á notkun hans á merkinu. Benti hann á að áfrýjandi hefði hvorki takmarkað skráningu merkisins IMOVANE við ákveðnar tegundir í vörulista né upplýst um notkun merkisins. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði á ný í dóm EB-dómstólsins, fræðirit og nýlegan úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 7/2008 um merkin BENEFIVE og BENEFIX og ítrekaði að lokum kröfu sína að úrskurði ELS yrði hrundið og skráning merkisins IMOGAS felld úr gildi.

Í greinargerð varnaraðila, dags. 23. desember 2009, endurtók umboðsmaður varnaraðila rök sín sem fram komu í greinargerð hans til ELS. Hann taldi merkin BENEFIVE og BENEFIX og CARMON og CARMEN sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til í greinargerð sinni vera líkari en umdeild merki í þessu máli. Máli sínu til frekari stuðnings vísaði umboðsmaðurinn til niðurstaðna í ýmsum andmælamálum hjá ELS, dóms Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 og niðurstöðu evrópsku skráningarskrifstofunnar sem staðfest hefði verið af fyrsta dómstigi EB-dómstólsins um að ekki væri ruglingshætta milli merkjanna FAMOXIN og LAMOXIN í flokki 5.

Í viðbótargreinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 7. apríl 2010, ítrekaði hann að andmæli hans byggðust á hættu á ruglingi við vörumerkið IMOVANE skráð fyrir lyfjablöndur í flokki 5 og næði vörulistinn yfir öll lyf, þ.m.t. þau lyf sem vörulisti varnaraðila tæki til. Ítrekaði hann að hann teldi úrskurð ELS byggjast á ólögætum sjónarmiðum og vísaði til þess að skráning vörumerkis veitti þá vernd sem vöru- og/eða þjónustulisti hennar tilgreindi, sbr. 4. gr. vml. Vísaði hann til dóms Hæstaréttar í máli nr. 268/2002. Umboðsmaðurinn kvaðst telja vörulíkingu vera með merkjunum og kvaðst ósammála mati ELS á merkjalíkingu. Hann tók jafnframt fram að hann teldi að jafnvel þótt merkin auðkenndu ólík lyf þá væru þau það lík að hætta á ruglingi skapaðist. Það væri oft fyrsta atkvæði orða sem skipti máli við mat á ruglingshættu því það væri það sem hinn almenni neytandi myndi helst eftir. Vísaði hann til úrskurða áfrýjunarnefndar og tók fram að upphaf orðanna IMO- væri ekki það eina sem sameinaði merkin heldur væri sérhljóðaröðin einnig sú sama en –E í lok IMOVANE væri hvorki áberandi né hefði áhrif á heildarmynd merkisins. Hann benti

á að vörumerkið IMODIUM hefði aðra sérhljóðaröð og töluvert ólíkari seinnihluta en IMOVANE og IMOOGAS.

Í viðbótargreinargerð umboðsmanns varnaraðila, dags. 27. apríl 2010, ítrekaði hann að andmælum áfrýjanda væri vísað á bug og vísaði í greinargerð sína, dags. 23. desember 2009, um að merkið væri skráningarháft enda væru hin umdeildu merki ólík að uppbyggingu sem og væri þeim ætlað að auðkenna lyf sem væru ekki sambærileg.

*Niðurstæða:*

#### IV.

Deilt er um hvort vörumerkjaskráning varnaraðila nr. 984/2008 IMOOGAS (orðmerki), fyrir lausasöluþyf fyrir meltingarveg í flokki 5, brjóti gegn vörumerkjarétti áfrýjanda vegna eldri skráningar orðmerkis hans IMOVANE (orðmerki) sem skráð er fyrir lyfjablöndur í flokki 5, sbr. skráningu nr. 1389/1998, með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkingar merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Það sem síðan ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið.

Þegar meta skal hvort vörulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu

samkeppnisvörur. Ekki er unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oft sé það raunin.

Vörulíking er með merkjum málsaðila, þar sem bæði einkenna lyf í flokki 5. Skráning merkis áfrýjanda er mun víðtækari þar sem hún tekur ótilgreint til allra lyfjablandna, hvort sem um er að ræða lyfseðilsskyld lyf eða lausasölulyf. Lausasölulyf fyrir meltingarveg telst vera lyfjablanda í þeim skilningi.

Orðmerkin IMOGAS og IMOVANE eru tilbúin og merkingarlaus orð, það fyrra með sex bókstafi og þrjú atkvæði og það síðara með sjö bókstafi og fjögur atkvæði. Fyrstu þrjár stafirnir eru þeir sömu sem og sá fimmti. Orðin hafa þrjá sömu sérhljóða sem eru í sömu röð en merki áfrýjanda IMOVANE hefur fjórða sérhljóðann –E í lok orðsins. Nokkur sjónlíking og hljóðlíking er því með orðunum vegna sameiginlegra bókstafa í sömu röð. Þá er í íslensku máli áhersla að jafnaði á fyrsta atkvæði orða og telst því fyrsta atkvæðið yfirleitt vera sterkari hlutinn við mat á heildarmynd merkja. Hins vegar verður að líta til þess hér að IMO- er algengt forskeyti fyrir lyf, sem sjá má m.a. á fjölda skráðra orðmerkja með því forskeyti fyrir lyf hjá skráningarskrifstofu Evrópuvörumerkja (OHIM) og hjá Alþjóðahugverkastofnuninni WIPO. Forskeytið IMO- er því veikari hluti merkjanna þrátt fyrir íslenskar framburðarreglur og seinni hluti umdeilda orðmerkja sterkari hluti þeirra. Orðhlutarnir –GAS og –VANE eru ólíkir í sjón, heyrn og að merkingu og dregur það úr merkjalíkingu. Í ljósi þessa og þeirrar staðreyndar að orðin hafa mismunandi mörg atkvæði og bókstafi er heildarmynd þeirra ekki talin svo lík að hætta sé á að markhópur þeirrar vöru sem vörumerkjunum er ætlað að auðkenna, villist á þeim eða viðskiptalegum uppruna þeirra.

Niðurstaða nefndarinnar er að þrátt fyrir að um vörulíkingu sé að ræða milli umræddra merkja sé merkjalíking þeirra ekki slík að villast megi á þeim í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Því verður ekki fallist á að hnekkja beri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar um að skráning vörumerkis varnaraðila IMOGAS skuli halda gildi sínu.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 7. júlí 2009, um að skráning merkisins IMOGAS (orðmerki), sbr. skráning nr. 984/2008, skuli halda gildi sínu, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir: