

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 21/2008

Pfizer Inc., Bandaríkjunum

gegn

Novartis AG, Sviss

Málsatvik

Þann 19. mars 2008, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Novartis AG, CH-4002 Basel, Sviss, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 953 283, VLEXITURN, orðmerki, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir pharmaceutical preparations í flokki 5. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2008.

Með bréfi, dags. 15. júlí 2008, andmælti Árnason-Faktor, f.h. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við merki andmælanda, VLEXENDA (orðmerki), sbr. skráning nr. 734/2007.

Með bréfi, dags. 18. júlí 2008, var andmælanda veittur eins mánaðar frestur til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum. Greinargerð andmælanda barst með bréfi 18. ágúst 2008.

Með bréfi, dags. 18. júlí 2008 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um fram komin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 18. nóvember 2008 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Greinargerð andmælanda var send Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. umsækjanda með bréfi dags. 11. nóvember 2008 og frestur veittur til 18. nóvember til að leggja fram greinargerð og umboð. Greinargerð Sigurjónsson & Thor, ehf. f.h. umsækjanda, dags. 13. nóvember 2008, var send andmælanda með bréfi dags. 17. nóvember 2008 og var aðilum í sama bréfi tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

ANDMÆLANDI:

Andmælt er skráningu vörumerkisins VLEXITURN (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 953 283, í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans VLEXENDA, sbr. skráning nr. 734/2007, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997, sbr. og 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi telur að við mat á ruglingshættu verði annars vegar að líta til þess hvort merkjalíking sé til staðar og hins vegar hvort um vöru eða þjónustulíkingu er að ræða, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga. Bendir andmælandi á að almenna reglan sé sú að þeim mun líkari sem merkin eru, þeim mun minni kröfur verði gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar. Vísar andmælandi í því sambandi til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel BV.

Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar bendir andmælandi á að líta beri á heildarmynd merkjanna. Vísar hann því til stuðnings til dóms Evrópudómstólsins í máli

nr. C-251/95 í máli Sabel BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Í fyrsta lagi skuli meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og í öðru lagi hvort um hljóðlíkingu er að ræða. Andmælandi telur vörumerkin VLEXITURN og VLEXENDA um margt lík, bæði í sjón og heyrn. Þau hefjist bæði á forskeytinu VLEX-, sem geri þau afar lík í sjón. Við mat á sjónlíkingu skipti fyrsti stafurinn og ekki síst fyrsti hluti orða miklu máli. Leiði það fremur til þess að merkin verði talin ruglingslega lík heldur en ef síðari hluti þeirra er eins eða svipaður. Þá hafi það, að fyrri hluti merkjanna sé eins eða svipaður, áhrif á líkindi merkjanna í sjón auk þess sem merkin verði mun líkari í framburði, enda sé áherslan í íslensku máli á fyrsta hluta orðs. Bendir andmælandi því til stuðnings á úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 2/1999, varðandi mat á ruglingshættu milli vörumerkjanna SPIRIT og ESPRIT. Þá bendir andmælandi á úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 29/2004 varðandi vörumerkin POLO og NOLO, sbr. og dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 er varðaði vörumerkin SEROXAT og PAROXAT. Bendir andmælandi á að þau síðarnefndu sýni að minni áhersla sé lögð á seinni hluta orðmerkja ef fyrri hluti orðanna er sá sami.

Við mat á því hvort merkin séu lík í heyrn telur andmælandi að fyrsta atkvæði skipti einkum máli. Aðaláherslan sé á hið sameiginlega forskeyti merkjanna VLEX-. Orðhlutarnir –ENDA og –ITURN séu ekki afgerandi, hvorki við mat á sjónlíkingu né mat á framburði.

Varðandi mat á vörulíkingu vísar andmælandi til þess að bæði merkin séu skráð í flokki fimm og sé ætlað að auðkenna sömu vörur.

Að síðustu leggur andmælandi áherslu á að ruglingshættu skuli meta út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi almennt aðeins annað vörumerkið fyrir augum hverju sinni. Ekki sé hægt að útiloka að þegar hinn almenni neytandi virðir hið andmælt merki VLEXITURN fyrir sér að hugrenningartengsl skapist milli þess og vörumerkis andmælanda VLEXENDA.

Með vísan til framangreinds og þess að taka verði tillit til heildarmyndar merkja við mat á ruglingshættu telur andmælandi bæði að merkja- og vörulíking sé til staðar með

merkjunum. Ruglingshætta sé þ.a.l. augljós og brjóti skráning merkisins VLEXITURN því á vörumerkjarétti andmælanda með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og beri því að ógilda skráninguna hvað vörur í flokki 5 varðar.

UMSÆKJANDI:

Umsækjandi telur að ruglingshætta sé ekki til staðar með merkjunum og því beri ekki að hafna skráningu á vörumerkinu VLEXITURN. Vísar umsækjandi til greinargerðar með 4. gr. vörumerkjalaga því til stuðnings.

Umsækjandi telur að heildarmynd merkjanna VLEXITURN og VLEXENDA sé ekki lík í skilningi vörumerkjalaga. Merkin séu ólík í framburði, að merkingu og í sjón. Bersýnilega ólíkur framburður og merking hafi þau áhrif á heildarmynd að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi.

Þá bendir umsækjandi á að Evrópudómstóllinn hafi gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í eftirtöldum dómum: Sabel BV gegn Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha gegn Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999), Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klijsen Handel B.V. (2000) og Marca Mode CV gegn Adidas (2000). Af þeim málum sé ljóst að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og að líking merkja í sjón/framburði sé metin m.t.t. heildamyndar. Telur andmælandi með hliðsjón af þeim sjónarmiðum að ruglingshætta sé ekki til staðar. Sá munur sem á merkjunum sé valdi því að heildarmynd þeirra sé ólík.

Umsækjandi telur eftirfarandi atriði koma í veg fyrir ruglingshættu: viðskeytin -TURN og -ENDA séu mjög ólík í framburði og sjón. Fyrri hluti merkjanna sé ekki eins, þ.e. VLEXI- og VLEX-. Hið fyrra sé tvö atkvæði, hið síðara eitt. Þá telur umsækjandi sérhljóðaröð ólíka, E-I-U annars vegar og E-E-A hins vegar. Endingin -TURN hafi auk þess ákveðna merkingu, ólíkt -ENDA. Sagnorðið TURN merki til dæmis *snúa*, *snúast*, *beygja*, en nafnorðið TURN *snúningur* eða *beygja*.

Varðandi framangreint vísar umsækjandi til rita norrænna fræðimanna og úrskurða erlendra áfrýjunarnefnda í málum varðandi ruglingshættu. Þá bendir umsækjandi á

ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli nr. 1/2003 frá 10. janúar 2003 varðandi mat á ruglingshættu milli merkjanna SANAFIT og SANOFI. Í því máli var niðurstaðan sú að heildarmynd merkjanna væri ekki svo lík að ruglingi gæti valdið.

Að síðustu bendir umsækjandi á að bæði merkin VLEXITURN og VLEXENDA standi fyrir lyf í flokki 5. Sú staðreynd á að mati umsækjanda að hafa áhrif á mat á ruglingshættu sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001, Beecham Group p.l.c. gegn Omega Pharma ehf., þar sem deilt var um ruglingshættu milli merkjanna PAROXAT og SEROXAT. Niðurstaða þess var sú að í ljósi þess að nákvæmar reglur giltu um útgáfu og afgreiðslu lyfja væri lítil hættu á því að sérfræðingar villtust á slíkum lyfjamerkjum.

Um frekari lagarök vísar umsækjandi til viðurkenndra sjónarmiða við skýringu og túlkun á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins VLEXITURN (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 953 283 fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 1. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga við skráð vörumerki andmælanda, VLEXENDA (orðmerki), sbr. skráning nr. 734/2007, fyrir vörur í flokki 5.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi 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 þeim. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að

ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörunar eða þjónustan vera og öfugt.

Vörumerkin VLEXITURN og VLEXENDA eiga það sameiginlegt að hefjast bæði á VLEX-. Sérhljóðar í merkjunum eru E-I-U og E-E-A. Það sem skilur merkin að er síðari hluti þeirra. Merki umsækjanda endar á -ITURN en merki andmælanda á - ENDA. Við framburð á merki umsækjanda, VLEXITURN myndast einkum áhersla á fyrsta atkvæði, eða fyrri hluta merkisins VLEXI-. Bókstafurinn I fellur fremur að fyrri hluta orðsins en þeim síðari, svo framburður þess verður VLEX-I-TURN. Við framburð á merki andmælanda, VLEXENDA, er einnig áhersla á fyrsta atkvæði, en það er borið fram VLEX-ENDA. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að áhersla sé jafnan á fyrri hluta orða í íslensku máli sé síðari hluti merkjanna það ólíkur bæði í sjón og framburði að þegar merkin eru virt í heild sé lítil sjón- og hljóðlíking með merkjunum.

Umsækjandi bendir á að ólík merking orðanna dragi úr hættu á ruglingshættu. Fyrri hluti orðanna, þ.e. VLEX- eða VLEXI-, hefur ekki ákveðna merkingu og er ekki algengur forliður í ensku máli. Þó orðið TURN hafi ákveðna merkingu skv. orðabókum hefur það ekki áhrif á merkingu orðsins VLEXITURN í heild. Bæði merkin verða því talin tilbúin orð og þ.a.l. merkingarlaus.

Við mat á því hvort vörulíking er til staðar verður m.a. að skoða hvort vörunar sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni. Bæði merkin auðkenna vörur í flokki 5. Merkið VLEXITURN er skráð fyrir *pharmaceutical preparations*, sem stendur fyrir lyf og lyfjafræðilegar vörur, en merkið VLEXENDA er skráð fyrir *efnablöndur til lyfja- og dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í lækni- og fræðilegum tilgangi*. Telja verður að vörunar sem um ræðir séu í eðli sínu svipaðar, þar sem um lyf og lyfjafræðilegar vörur er að ræða.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að nokkur vörulíking verði talin með merkjunum, verði ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að hætta á ruglingi

skapist á þann veg að villst verði á merkjunum eða vörurnar taldar af sama uppruna. Heildarmynd merkjanna verður því talin nægilega ólík til að greina vörur umsækjanda frá vörum andmælanda, einkum með hliðsjón af því að einungis væg sjón- og hljóðlíking verður talin með merkjunum.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins VLEXITURN (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 953 283, hafnað.

Á k v ö r ð u n a r o r ð

Skráning merkisins VLEXITURN (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 953 283, skal halda gildi sínu.

19. desember 2008,

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr. BA