

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 15 /1999

The DuPont Merck Pharmaceutical Company, USA.

gegn

Mundipharma AG, Sviss.

Málsatvik:

Þann 7. nóvember 1997 lagði Sigurjónsson & Thor, ehf., inn umsókn um skráningu á vörumerkinu RESTIVA (orðmerki), fyrir hönd Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, P.O. Box, CH-4006 Basel, Sviss. Umsóknin fékk númerið 1723/1997. Óskað var skráningar fyrir lyfjablöndur til lækninga á mönnum í flokki nr. 5.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 1998.

Með bréfi, dags. 20. apríl 1998, andmælti Björn Árnason fyrir hönd The DuPont Merck Pharmaceutical Company, USA, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, SUSTIVA (orðmerki), nr. 1043/1997 sem skráð er fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki nr. 5.

Greinargerð andmælanda dags. 5. maí 1998 var send umsækjanda og honum veittur frestur til 7. september 1998 til að skila inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst 5. júní 1998.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, RESTIVA, og hins skráða merkis andmælanda, SUSTIVA. Hann bendir á að um sé að ræða auðkenni fyrir sömu vörur í flokki 5. Merkin séu mjög lík þar sem aðeins fyrstu tveir stafirnir í merkjunum séu ólíkir. Andmælandi telur því að merki umsækjanda sé óskráningarhæft með vísun til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Umsækjandi telur ekki að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkjanna SUSTIVA og RESTIVA. Það sé heildarmynd merkja sem ráði úrslitum þegar meta skuli ruglingshættu, og vísar hann í ritin "Varemærker Registreringspraksis" eftir Rigmor Carlsen, og "Oversikt over norsk varemerkerett" eftir Birger Stuevold Lassen, því til stuðnings. Er það álit umsækjanda að heildarmynd sú sem sitji eftir í huga neytenda þegar þeir sjá merkið RESTIVA muni ekki valda því að þeir tengi það við merki andmælanda. Fyrri hluti merkjanna sé geró líkur. Merkin séu bæði sjö stafa og innihaldi bæði 3 sérhljóða, en samsetning þeirra sé ekki eins. Í merki umsækjanda sé röð sérhljóðanna E-I-A, en í merki andmælanda sé hún U-I-A. Upphafsstafirnir í merki umsækjanda séu RE en í merki andmælanda séu þeir SU. Merkin séu bæði ólík í sjón og framburði, og því sé hvorki sjón- né hljóðlíking fyrir hendi. Umsækjandi telur að við mat á ruglingshættu skipti upphaf merkja miklu máli. Vísar hann m.a. til dansks úrskurðar máli sínu til stuðnings. Umsækjandi telur að ending merkjanna RESTIVA og SUSTIVA sé oft notuð í merkjum sem skráð eru í flokki 5 og bendir á dæmi um íslenskar skráningar þar sem að ending merkjanna sé -TIVA. Umsækjandi bendir að auki á ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 27. júlí 1994 þar sem ekki var talin ruglingshætta með merkjunum MEVACOR og LOVACOR sem bæði einkenndu vörur í flokki nr. 5.

Umsækjandi telur það einnig skipta máli hvert sé efnisinntak eða innihald merkja og vísar til umfjöllunar í ritinu "Varemærker Registreringspraksis" því til stuðnings. Telur hann merkið SUSTIVA tengjast enska orðinu sustain, en merkið RESTIVA tengjast orðinu rest. Því sé hugmynd sú sem vakni í hugum neytenda er þeir sjái þessi tvö merki ekki sú sama. Merkið RESTIVA höfði fyrst og fremst til hvíldar á meðan merkið SUSTIVA höfði til þess að viðhalda ákveðnu ástandi. Með merkjunum sé því hvorki hljóð- né sjónlíking og inntak þeirra sé ólíkt.

Í greinargerð sinni óskaði umsækjandi eftir að takmarka skráningu sína í flokki nr. 5 þannig að merki hans yrði aðeins skráð fyrir lyfseðilsskyld verkeyðandi lyf fyrir menn. Með þessari takmörkun kvaðst hann vilja forðast vörulíkingu þar sem líklegt sé að andmælandi muni ekki auðkenna öll lyf í flokki nr. 5 með merki sínu.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins RESTIVA (orðmerki), skráning nr. 231/1998 fyrir lyfjablöndur til lækninga á mönnum í flokki nr. 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, SUSTIVA (orðmerki), nr. 1043/1997, sem skráð er fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki nr. 5. Umsækjandi óskaði eftir takmörkun á vörulista sínum þannig að merki hans skyldi skráð fyrir lyfseðilsskyld verkeyðandi lyf fyrir menn. Féllst Einkaleyfastofan á þá takmörkun, og var vörulista umsækjanda breytt í samræmi við það. Þrátt fyrir takmörkun þessa eiga merki umsækjanda og andmælanda bæði að auðkenna lyf í flokki nr. 5, og því er ljóst að nokkur vörulíking er fyrir hendi.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er metið hvort fyrir hendi sé sjón- og hljóðlíking með merkjunum. Í þessu máli er um að ræða merki sem bæði hafa að geyma sjö bókstafi. Síðari hluti merkjanna er hinn sami, þ.e. bæði enda þau á -TIVA. Fyrstu tveir bókstafirnir eru hinsvegar ekki þeir sömu, merki umsækjanda, RESTIVA, byrjar á stöfunum RE, en merki andmælanda, SUSTIVA, byrjar á stöfunum SU.

Þrátt fyrir að síðari hluti, og jafnframt lengri hluti, umræddra merkja sé eins verður að telja að við mat á heildarútliti merkjanna ráði, í þessu tilviki, upphaf þeirra. Byrjun merkjanna, SUS- annars vegar, og RES- hins vegar, gerir merkin talsvert ólík í sjón. Þá verður ekki talið að framburður merkjanna sé svo líkur að ruglingi geti valdið.

Það er því álit Einkaleyfastofunnar að merkin SUSTIVA og RESTIVA séu ekki svo lík að villast megi á þeim. Verður því ekki fallist á að vörumerkið RESTIVA (orðmerki), nr. 231/1998 sé óskráningarháft skv. 6. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins RESTIVA (orðmerki), nr. 231/1998 heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins RESTIVA (orðmerki) nr. 231/1998 er heimiluð.

Reykjavík 6. september 1999,

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.