

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 4/2007

Novartis AG, Sviss

gegn

Actavis Group hf., Íslandi

Málsatvik

Þann 14. ágúst 2006, lagði Actavis Group hf., Reykjavíkurvegi 76, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins EBIVOL (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2600/2006. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 16. október 2006, sbr. skráning nr. 996/2006.

Með bréfi, dags. 15. desember 2006, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Novartis AG, CH-4002, Basel, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, SEBIVO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 839508, sem skráð er fyrir *pharmaceutical preparations* í flokki 5.

Með bréfi, dags. 19. desember 2006 var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 19. janúar 2007 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 9. janúar 2007, var send umsækjanda með bréfi

Einkaleyfastofunnar, dags. 16. janúar sl. og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 16. mars sl. var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 21. mars sl. og var þá aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirleggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

RÖK ANDMÆLANDA:

Andmælandi byggir andmæli sín á að ruglingshætta sé með merki hans SEBIVO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 839508 og merki umsækjanda EBIVOL (orðmerki), sbr. skráning nr. 996/2006.

Andmælandi bendir á að heildarmynd merkjanna SEBIVO og EBIVOL sé sú sama og að samkvæmt viðurkenndum skoðunum fræðimanna eigi að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta sé metin. Andmælandi telur að sú heildarmynd sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merki umsækjanda, EBIVOL, valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda SEBIVO. Merkin séu lík í sjón og framburði. Bæði merkin feli í sér stafina E, B, I, V og O sem eru í sömu röð og bæði séu merkin þrjú atkvæði. Þá séu fimm af sex bókstöfum hins andmæлта merkis hinir sömu og eru í merki andmælanda.

Andmælandi bendir á að hvorugt merkið sem um ræðir feli í sér augljósa merkingu og því greini merkingin þau ekki að. Það sem skilur merkin að sé að merki andmælanda byrji á bókstafnum S en hið andmæлта merki endi á bókstafnum L.

Til stuðnings því að um ruglingshættu sé að ræða milli merkjanna SEBIVO og EBIVOL vísar andmælandi til nokkurs fjölda norrænna úrskurða. Þá er vísað til umfjöllunar um ruglingshættu í ritum norrænna fræðimanna en þar ber þeim saman um að það sé heildarmyndin sem mestu máli skipti þegar ruglingshætta er metin. Það er að segja að ef heildarmyndir merkjanna eru ekki taldar valda hættu á að villst verði á þeim þá er ekki um ruglingshættu að ræða í skilningi vörumerkjalaganna. Þá bendir andmælandi á að ruglingshættu á milli vörumerkja sé ekki hægt að meta lögum

samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil þessara tveggja þátta þ.e. merkjalíkingar og vörulíkingar sé ráðandi við mat á ruglingshættu. Í þessu tilviki sé vörulíking ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum sé báðum ætlað að auðkenna sömu vörur. EBIVOL sé skráð fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5 og SEBIVO sé skráð fyrir *pharmaceutical preparations* í flokki 5.

Að lokum fer andmælandi fram á að skráning, nr. 996/2006 EBIVOL, verði felld úr gildi.

RÖK UMSÆKJANDA:

Umsækjandi telur að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi varðandi merkin EBIVOL og SEBIVO og bendir á umfjöllun Jóns Arnalds í ritinu Vörumerkjaréttur, (útg. Reykjavík, 1995 (bls. 92) um merkjalíkingu og vörulíkingu, þar sem fram kemur að það séu þau heildaráhrif sem merki skilur eftir sig í hugum neytenda sem úrslitum ræður.

Umsækjandi bendir á að vörur séu oft það sérhæfðar að þær séu einungis meðhöndlaðar af sérkunnáttufólki. Þegar slík staða er fyrir hendi hefur því verið haldið fram að vegna sérþekkingar þess sem meðhöndlar vörunar eða þjónustuna þá megi gera vægari kröfur við mat á ruglingshættu en ella. Umsækjandi bendir enn fremur á að þetta sjónarmið sé þó ekki viðurkennt alls staðar en að merkja megi áhrif þessa í dómaframkvæmd bæði hér á landi og í Danmörku. Umsækjandi vísar til dóms Hæstaréttar í máli nr. 228/2000, varðandi vörumerkin SEROXAT og PAROXAT. Í dóminum var tekið mið af því að vörumerkin auðkenndu lyfseðilsskyld lyf og gera mætti því minni kröfur en ella við mat á ruglingshættu vegna sérþekkingar þeirra sem meðhöndla vörunar. Umsækjandi telur nauðsynlegt að taka þennan þátt til skoðunar við mat á ruglingi milli lyfjaheita.

Umsækjandi bendir á að orðið, EBIVOL, hafi ekki þekkta merkingu hér á landi né annars staðar og sé tilbúið nafn sem auðkennir tiltekna lyfjategund. Það sama megi segja um merki andmælanda, SEBIVO. Umsækjandi bendir á að merki umsækjanda, EBIVOL, samanstandi af 6 bókstöfum og þremur atkvæðum eins og merki

andmælanda. Það sem aðskilur merkin sé fyrsti bókstafurinn í merki andmælanda, S, og síðasti bókstafurinn, L, í merki umsækjanda. Hann bendir á að fyrsti bókstafurinn í vörumerkjum hafi mikil áhrif, ekki síst hér á landi þar sem aðaláherslan sé á fyrsta atkvæði orða. Sú staðreynd að annað merkið byrji á E og hitt á S geri það að verkum að merkin í heild sinni eru ólík í sjón og bendir á ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá árinu 1995, þar sem þetta sjónarmið var látið ráða úrslitum um að ekki var talin vera ruglingshætta milli merkjanna MINESSE og FINESSE, einnig nefnir hann sambærilega ákvörðun í andmælamáli nr. 19/2004, NOLO og POLO. Hvað varðar hljóðlíkingu telur umsækjandi hana ekki vera mikla. Merki andmælanda byrji á hinum skýra og strerka bókstaf S og endar á bókstafnum O, þannig að framburður orðsins er SEBÍVÓ. Vörumerki umsækjanda byrji á bókstafnum E og endi á bókstafnum L sem geri framburð merkjanna afar ólíkan eða EBÍVÓL.

Umsækjandi bendir á að þeir úrskurðir sem andmælandi hafi vitnað til í greinargerð sinni séu undantekningalítið gamlir og því sé fordæmisgildi þeirra takmarkað, sérstaklega í ljósi þess að á síðustu árum hefur farið fram mikil umræða um sérreglur um mat á ruglingshættu milli lyfjaheita. Auk þess sem fordæmi erlendra skráningaryfirvalda séu ekki bindandi fyrir íslensk skráningaryfirvöld, heldur taki þau sjálfstæðar ákvarðanir í hverju tilviki fyrir sig.

Umsækjandi bendir einnig á að nauðsynlegt sé að horfa til þess hvort vörur sem eru í sama vöruflokki séu eins eða svipaðar. Í því tilfalli sem hér um ræðir sé annars vegar um að ræða vörumerki sem auðkenna lyf við háþrýstingi og hins vegar lyf við krónískri lifrabólgu B. Ljóst sé að vörur þær sem merkin eiga að auðkenna séu sérhæfðar vörur sem almenningur umgengst ekki nema af nauðsyn vegna tiltekins ástands og vísar umsækjandi til nýlegrar ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 19/2003 vegna vörumerkjanna LUMICA, sem skráð er fyrir ýmsar vörur í flokki 5, þ.á.m. illgresis- og skordýraeyðandi efnablöndur og LUMIGAN sem skráð er fyrir lyf gegn gláku, og telur umsækjandi það mál sambærilegt því andmælamáli sem hér sé til umfjöllunar.

Umsækjandi bendir að lokum á að bæði lyfin séu lyfseðilsskyld og því afgreidd af sérfræðingum. Þau séu valin út frá virkni sinni og neytandinn komi þar hvergi nærri. Ekki sé hugsanlegt að neytandinn hafi eitthvað val þar sem meðferðin sé einungis í höndum sérfræðinga sem handleika lyfseðla.

Að lokum fer umsækjandi fram á að merkið, EBIVOL, haldi skráningu sinni.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins EBIVOL (orðmerki), sbr. skráning nr. 996/2006 fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, SEBIVO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 839508, fyrir *pharmaceutical preparations* í flokki 5.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki ef villast má 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 merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið EBIVOL og hins vegar orðmerkið SEBIVO. Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda sex bókstafi, þar af eru 5 þeirra þeir sömu. Það sem skilur merkin að er bókstafurinn S í upphafi merkis andmælanda og bókstafurinn L í lok hins andmæлта merkis. Merkin byrja því hvorki eins né enda eins. Hægt er að skipta merkjunum upp í tvo hluta. Fyrri hlutarnir eru þá EBI og VOL og seinni hlutarnir SEB og IVO. Þegar merkjunum er skipt upp í tvo hluta, eins og gert er hér að framan, verður að telja báða hlutana frekar ólíka í sjón og einnig í framburði, þ.e. EBI og SEB annars vegar og VOL og IVO hins vegar. Það er mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum.

Vegna tilvísana í erlendra úrskurða vill Einkaleyfastofan benda á að fordæmi erlendra skráningaryfirvalda séu ekki bindandi fyrir íslensk skráningaryfirvöld, heldur taki þau sjálfstæðar ákvarðanir í hverju tilviki fyrir sig.

Að lokum er rétt að benda á dóm Evrópudómstólsins, mál nr T- 154/03, Biofarma SA gegn OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market). Í dóminum kemur fram það sjónarmið varðandi ruglingshættu þegar um lyf er að ræða, að markhópurinn, þegar verið sé að meta ruglingshættu milli lyfja, sé bæði fagfólk í heilbrigðisgeiranum (læknar, lyfjafræðingar) og sjúklingar. Þannig skuli ekki gera vægari kröfur til mats á ruglingshættu þegar um lyf sé að ræða en almennt er gert, enda sé markhópurinn eins og áður segir bæði fagfólk og sjúklingar.

Einkaleyfastofan bendir á að meta beri alla framangreinda þætti saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Með vísan til alls ofangreinds fellst Einkaleyfastofan ekki á að heildarmynd merkjanna sé svo lík, að valdið geti ruglingi milli vörumerkjanna EBIVOL og SEBIVOL, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, og því er kröfu um ógildingu skráningar merkisins EBIVOL (orðmerki), sbr. skráning nr. 996/2006, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins EBIVOL (orðmerki), sbr. skráning nr. 996/2006, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 9. maí 2007,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.