

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 5/2005**

**Novartis Ag**

**gegn**

**Bristol-Myers Squibb Company**

### **Málsatvik**

Hinn 13. október 2004, lagði Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, New York, New York 10154, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins PARGLUTA (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 2701/2004. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. nóvember 2004, sbr. skráning nr. 939/2004.

Með bréfi, dags. 14. janúar 2004, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Novartis AG, CH-4002 Basel, Sviss skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, PASURTA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 830 156, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 16. febrúar 2005.

Með bréfi, dags. 17. janúar 2005, tilkynnti Einkaleyfastofan G.H. Sigurgeirssyni, umboðsmanni umsækjanda um framkomin andmæli. Greinargerð andmælanda var

send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. febrúar 2005, og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaðar frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 12. apríl 2005. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 13. apríl 2005, var andmælanda send greinargerð umsækjanda og tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir andmæli sín á að ruglingshætta sé með merki hans PASURTA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 830 156 og merki umsækjanda PARGLUTA (orðmerki), sbr. skráning nr. 939/2004.

Andmælandi bendir á að heildarmynd merkjanna sé sú sama. Það sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið PARGLUTA valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda PASURTA. Merkin séu lík í framburði og í sjón. Bæði merkin feli í sér stafina PARUTA, bæði séu þrjú atkvæða, fyrstu tveir stafir og síðustu tveir stafir merkjanna séu eins og röð sérhljóðanna sé sú sama eða A-U-A. Hvorugt þeirra feli í sér augljósa merkingu og því greini merking þau ekki að. Það sem greini merkin að sé S í merki andmælanda en G og L í hinu andmælda merki og U sé á undan R í merki andmælanda. Þá sé vörulíking ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum sé báðum ætlað að auðkenna sömu vörur. Andmælandi vísar máli sínu til stuðnings í erlenda úrskurði og fræðirit.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkisins PARGLUTA, skráning nr. 939/2004 fyrir vörur í flokki 5 verði hafnað.

Umsækjandi telur að engin ruglingshætta sé fyrir hendi varðandi merkin PASURTA og PARGLUTA. Merkin séu þrjú atkvæða en þegar þeim sé skipt upp í þessi atkvæði hljóði þau: PA-SUR-TA og PAR-GLU-TA. Eina hljóðið sem sé sameiginlegt sé TA og eigi það einnig við um fjölmörg önnur merki. Áherslan í merki umsækjanda liggi aðallega í miðjunni í GLU en áherslan í merki andmælanda sé í byrjun orðsins PAS. Merkið PARGLUTA sé ætlað til að merkja lyf til lækninga

á sykursýki og vísi stafirnir GLU í miðju orðsins til þess (gluco). Verði því ekki fallist á að merkin séu lík, hvorki í sjón eða í framburði. Máli sínu til stuðnings vísar umsækjandi til úrskurða Einkaleyfastofunnar. Umsækjandi hafnar því að þau mál sem andmælandi vísi til séu nokkuð lík því máli sem hér um ræðir.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins PARGLUTA (orðmerki), sbr. skráning nr. 939/2004 fyrir *lyf til notkunar fyrir menn* í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, PASURTA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 830 156, fyrir *pharmaceutical preparations* í flokki 5. Vörulíking er því mikil.

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. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdi

Um er að ræða annars vegar orðmerkið PARGLUTA og hins vegar orðmerkið PASURTA. Bæði merkin hafa að geyma byrjunina PA- og endirinn -TA. Þá innihalda bæði orðin sömu atkvæði A-U-A. Það sem skilur merkin að í sjón er, annars vegar -RGLU og hins vegar -SUR. Auk þess er annað orðið átta stafa en hitt sjö stafa. Er því nokkur sjónlíking með merkjunum. Hvað varðar hljóðlíkingu þá er orðið PARGLUTA borið fram sem PAR-GLUTA en orðið PASURTA sem PAS-URTA. Seinni hluti merkjanna er mjög áberandi í framburði merkjanna. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að lítil hljóðlíking sé með merkjunum.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum PARGLUTA og PASURTA í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins PARGLUTA (orðmerki), sbr. skráning nr. 939/2004, hafnað.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins PARGLUTA (orðmerki), sbr. skráning nr. 939/2004, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 3. maí 2005,

---

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.