

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 2/2002

Glaxo Group Limited, Bretlandi,

gegn

Bayer Aktiengesellschaft, Þýskalandi.

Málsatvik

Hinn 2. október 2000 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 739 902, ENAVIVE (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokki 5.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 14. desember 2000.

Með bréfi dags. 12. febrúar 2001 andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, Bretlandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda ZENOVIVE (orðmerki), nr. 218/1999, sem skráð er fyrir lyfjafræðileg efni og efnablöndur í flokki 5.

Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um fram komin andmæli hinn 19. febrúar 2001, og var eiganda alþjóðlegu skráningarinnar veittur frestur til 19. júní 2001 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann hér á landi. Hinn 15. júní 2001 barst Einkaleyfastofunni greinargerð frá G.H. Sigurgeirssyni og tilkynning um að hann hefði tekið að sér að vera umboðsmaður fyrir umsækjanda og var honum sent afrit af

andmælum. Afrit af greinargerð umsækjanda var svo send andmælanda og málið jafnframt tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir fyrst á það að augljós vörulíking sé með merkjunum. Vörumerki andmælanda sé skráð fyrir lyfjafræðileg efni og efnablöndur í flokki 5, alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 739902 sé skráð í flokki 5.

Andmælandi bendir jafnframt á að augljós ruglingshætta sé með vörumerki hans ZENOVIVE og vörumerkinu ENAVIVE. Þannig sé sjón- og hljóðlíking með merkjunum augljós. Bendir andmælandi á að merkið ENAVIVE sé í raun bara hluti merkis síns, ENAVIVE í stað ENOVIVE. Það eina sem skilji merki umsækjanda frá merki andmælanda sé bókstafurinn A í stað bókstafsins O í merki andmælanda. Tekur andmælandi fram að hér sé um tvo sérhljóða að ræða, sem séu bæði líkir í sjón og framburði, því sé bókstafurinn A ekki til þess falinn að greina merki umsækjanda frá merki andmælanda.

Andmælandi bendir á að það sé meginregla við mat á ruglingshættu milli merkja að bera eigi smá heildarmynd merkjanna, þ.e. þá heildarmynd sem telja megí að verði eftir í huga neytandans og vísar andmælandi til norræns fræðirits máli sínu til stuðnings. Jafnframt bendir hann á að þegar heildarmynd merkjanna ZENOVIVE og ENAVIVE sé virt, sé augljóslega um ruglingshættu að ræða milli merkjanna.

Jafnframt bendir andmælandi á að vörumerkjalögin séu samnorræn lög og því sé eðlilegt að litið sé til samnorrænnar framkvæmdar við mat á ruglingshættu milli merkja og vísar andmælandi til nokkurra danskra og innlendra úrskurða máli sínu til stuðnings.

Að lokum bendir andmælandi á að báðum merkjunum sé ætlað að auðkenna lyf í flokki 5. Því sé mikilvægara en ella að hætta skapist ekki á ruglingi milli merkjanna og vísar andmælandi til norræns fræðirits því til stuðnings. Með vísan til framangreindra röksemda fer andmælandi svo þess á leit að skráning alþjóðlegrar umsóknar nr. 739 902 ENAVIVE (orðmerki) verði ógild skv. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi tekur fram að hann telji að engin ruglingshætta sé fyrir hendi varðandi ofangreind merki. Bendir hann á að fyrri hluti merkjanna sé allsendis ólíkur, þ.e. “ENA” og “ZENO” og þó að síðustu fjórir stafirnir séu eins þá geri ólíkur fyrri hluti merkjanna þau það aðgreinandi að ekki sé hætta á að ruglingshætta skapist. Fyrri hluti merkjanna

hljóti að teljast aðalhluti merkjanna og mesta áherslan því þar. Þannig sé hvorki sjónlíking né hljóðlíking milli þessara merkja.

Umsækjandi bendir svo á að það hljóti að vega þungt fyrir sig að Einkaleyfastofan hafi ekki séð ástæðu till að hafna birtingu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 739 902, ENAVIVE fyrir flokk 5 og hljóti því að hafa talið að ruglingshætta væri ekki fyrir hendi.

Að lokum krefst umsækjandi þess, með tilliti til framangreindra röksemda að ofangreind alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 739 902, ENAVIVE verði gefin út sem skrásett íslenskt vörumerki eins fljótt og mögulegt er.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 739 902 ENAVIVE (orðmerki), en merkið er skráð fyrir tiltekna vörur í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ZENOVIVE (orðmerki), nr. 218/1999, sem skráð er fyrir lyfjafræðileg efni og efnablöndur í flokki 5. Báðum merkjunum er ætlað að auðkenna lyf og lyfjablöndur og að mati Einkaleyfastofunnar er því um vörulíkingu að ræða milli merkja.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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 helst litið til þess hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem ræður þó úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki andmælanda ZENOVIVE inniheldur 8 bókstafi og merki umsækjanda ENAVIVE er 7 bókstafir. Síðari hluti merkjanna er hinn sami, þ.e. bæði merkin enda á -VIVE. Fyrri hlutar merkjanna eru hinsvegar ekki þeir sömu, ZENO- í merki andmælanda, og ENA- í merki umsækjanda.

Þrátt fyrir að síðari hluti umræddra merkja sé eins verður að telja að við mat á heildarútliti merkjanna ráði mestu, í þessu tilviki, upphaf þeirra. Byrjun merkjanna,

ZENO- annars vegar, og ENA- hins vegar, gerir merkin talsvert ólík í sjón. Eins verður að telja að upphafsstafurinn Z í merki andmælanda vegi mjög þungt í samanburði merkjanna. Þá verður ekki talið að framburður merkjanna sé svo líkur að ruglingi geti valdið, einkum með tilliti til þess að bókstafurinn Z er mjög áberandi í framburði merkisins ZENOVIVE.

Þegar litið er á heildarmynd framangreindra merkja er það álit Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki svo lík að ruglingi geti valdi.

Með vísan til ofangreindra röksemda er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning merkisins ENAVIVE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 739 902, skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Alþjóðleg skráning nr. 739 902, ENAVIVE (orðmerki), skal halda gildi sínu.

Reykjavík 11. janúar 2002

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.