

Ár 2024, mánudaginn 9. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 6/2022:

**Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. AstraZeneca AB,
Svíþjóð
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar
stofnunarinnar frá 1. júní
2022 um að synja umsókn
um skráningu
vörumerkisins TRIXEO,
sbr. umsókn nr. V0116997.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með áfrýjun, dags. 21. júní 2022, var ákvörðun Hugverkastofunnar um synja umsókn um skráningu á vörumerkinu TRIXEO, sbr. umsókn nr. V0116997, áfrýjað til áfrýjunarnefndar. Í áfrýjun er vísað til greinargerða til Hugverkastofunnar og farið fram á frest til að skila frekari gögnum.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. V0116997, dags. 16. apríl 2020, sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerkinu TRIXEO (orðmerki) til að auðkenna lyf og lyfjablöndur í flokki 5.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 5. júní 2020, synjaði stofnunin umsókninni að svo stöddu með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Bent var á að í vörumerkjaskrá væri skráð merkið TRIXERA, sbr. skráningu nr. V0030873.¹ Stofnunin vísaði til þess að heimilt væri að skrá merki, sem talið væri skarast við önnur réttindi, ef fyrir lægi samþykki eiganda eða rétthafa.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 30. nóvember 2020, kom fram að áfrýjandi óskaði eftir því að takmarka vörulista umsóknar sinnar.² Upplýsti hann jafnframt um að umrædd merki væru bæði skráð í öðrum löndum og hefðu eigendur þeirra ekki deilt um þau. Að mati umboðsmanns væri rétt að auglýsa merki áfrýjanda til andmæla. Vísað var til athugasemda við

¹ Merkið er skráð til að auðkenna cosmetic products for skin and hair hygiene and care í flokki 3 og dermatological products for skin and hair hygiene and care purposes í flokki 5.

² Óskað var eftir því að merkið auðkenndi eftirtaldar vörur í flokki 5: Lyfjablöndur og efni til að nota við krabbameinslækningar/-fræði/æxlislækningar/-fræði; lyfjablöndur og efni til að meðhöndla hjarta-/æða-/blóðrásarsjúkdóma og -kvilla, efnaskiptasjúkdóma og -kvilla, blóðskort/blóðleysi og tengda blóðskorts-/blóðleysissjúkdóma og -kvilla, öndunarsjúkdóma og -kvilla, sjúkdóma og kvilla í meltingarvegi/maga og görnum, taugakerfissjúkdómum og -kvilla, sýkingar og bólgur.

1. mgr. 4. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalogum og til fræðirits. Umboðsmaður áfrýjanda kvað seinni hluta merkjanna eiga að hafa áhrif á samanburð á heildarmynd þeirra og á mat á ruglingshættu en Hugverkastofan hefði ekki vikið að þeim hluta heldur byggt mat sitt á fyrstu fimm bókstöfunum. Vísað var til eldri úrskurða Hugverkastofunnar og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Var merkjunum lýst nánar og fullyrt að mat á ruglingshættu með vörumerkjum væri ekki frjálst. Þá sagði umboðsmaður að þau sérhæfðu lyf sem vörumerki áfrýjanda auðkenndi og þær vörur sem vörumerkið TRIKERA auðkenndi væru ekki svipaðrar tegundar í skilningi vörumerkjalaga. Staðhæft var að eigendur merkjanna væru ekki í samkeppni um neytendur, þeir hefðu ekki deilt um vörumerkin og hefðu engin andmæli verið lögð fram gegn skráningu á vörumerki áfrýjanda. Merki áfrýjanda, TRIKERO, væri skráð í Noregi þar sem einnig færi fram *ex officio* mat á skráningarhæfi m.t.t. eldri réttinda líkt og hér á landi. Gerð var grein fyrir skráningum merkisins í öðrum löndum. Þá benti umboðsmaður á að staðfest hefði verið að flokkakerfið ætti ekki að nota sem mælikvarða við mat á ruglingshættu. Vísað var til fordæma m.a. frá Evrópudómstólnum og úr norskri framkvæmd.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 16. september 2021, kom fram að stofnunin teldi umrædd merki það lík að hinn almenni neytandi gæti ætlað að þau hefðu sama viðskiptalega uppruna. Hugverkastofan kvað það skyldu sína, sbr. 1. tölul. 14. gr. vml, að rannsaka hvort ruglingshætta væri til staðar hvað snerti merki sem sótt væri um skráningu á og þegar skráð merki. Fjallaði stofnunin því næst um annars vegar sjón- og hljóðlíkingu og hins vegar vöru- og/eða þjónustulíkingu. Það var niðurstaða stofnunarinnar að merkin væru það lík að ruglingi gæti valdið.

Umboðsmaður áfrýjanda gerði nánar grein fyrir röksemdum sínum í bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 8. desember 2021. Í lokaniðurstöðu stofnunarinnar, dags. 1. júní 2022, var enn ekki fallist á umsókn áfrýjanda og hún felld úr gildi.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 21. júní 2022.

Niðurstaða:

II.

Í máli þessu er deilt um hvort merkið TRIKERA, sbr. skráningu nr. V0030873, komi í veg fyrir að merki áfrýjanda TRIKERO, sbr. umsókn nr. V0116997, verði samþykkt til skráningar hér á landi, til að auðkenna tiltekna vörur í flokki 5, sbr. 1. tölul. 14. gr. vml.

Með tölvubréfi frá umboðsmanni áfrýjanda til nefndarinnar, dags. 15. nóvember 2022, kom fram að áfrýjandi hefði fengið samþykki fyrir notkun og skráningu merkis síns hér á landi. Taldi áfrýjandi því ekkert standa í vegi fyrir því að merkið yrði skráð og benti á að Hugverkastofan hefði fallist á

skráningu merkja þegar samþykki væri lagt fram. Lagt var fram bréf eiganda skráningar nr. V0030873 til áfrýjanda, dags. 2. nóvember 2022 (e. letter of consent). Þar fellst eigandi hins skráða merkis á að áfrýjandi noti og fái skráð á Íslandi merkin TRIEXO og TRIEXO AEROSPHERE til að auðkenna vörur í flokki 5, nánar tiltekið: Pharmaceutical preparations and substances for use in oncology; Pharmaceutical preparations and substances for the treatment of cardiovascular diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, anemia and associated anemia diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, nervous system diseases and disorders, infection, and inflammation.

Í tölvubréfi Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, dags. 12. nóvember 2024, sagðist stofnunin ekki gera athugasemdir við samþykkisbréfið. Benti stofnunin á að í umsókn áfrýjanda væri óskað skráningar til að auðkenna lyf og lyfjablöndur í flokki 5 en samþykkið næði til þrengri vörulista og ef synjun um skráningu yrði hnekkt þyrfti að skoða vörulista í flokki 5 með tilliti til þess.

Í bréfi áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 30. nóvember 2020, var óskað skráningar fyrir þrengri vörulista en upphafleg umsókn kvað á um. Þá liggur fyrir samþykki eiganda hins skráða merkis fyrir því að áfrýjandi noti og fái skráð hið umdeilda merki hér á landi fyrir þær vörur. Í 14. gr. vml. er kveðið á um að heimilt sé að skrá merki með samþykki réttshafa. Þar sem samþykki réttshafa liggur fyrir ber að mati áfrýjunarnefndar að samþykkja umsókn áfrýjanda um skráningu á vörumerki hans til að auðkenna þær vörur í flokki 5 sem samþykki eiganda hins þegar skráða merkis nær til. Með hliðsjón af framangreindu er ákvörðun Hugverkastofunnar hrundið.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Áslaug Björgvinsdóttir lögmaður og Sigurður R. Arnalds lögmaður.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 1. júní 2022, um að synja umsókn um skráningu á vörumerkinu TRIXEO, sbr. umsókn nr. V0116997, er hrundið. Lagt er fyrir Hugverkastofuna að samþykkja skráningu á merkinu fyrir þær vörur í flokki 5 sem tilgreindar eru í samþykkisbréfi, dags. 2. nóvember 2022.



Selma Hafliðadóttir



Áslaug Björgvinsdóttir



Sigurður R. Arnalds