

Ár 2010, föstudaginn 26. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 6/2009:

**Sigurjónsson og Thor ehf. f.h.
Takeda Pharmaceutical
Company Limited, Japan
gegn
Árnason Faktor ehf. f.h. Actavis
Group PTC ehf.
vegna
úrskurðar Einkaleyfastofu nr.
20/2008 frá 11. desember 2008
þar sem andmælum gegn
skráningu nr. 93/2008
ROMENEM (orðmerki) var
hafnað.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 10. febrúar 2009, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) til áfrýjunarnefndar, um að hafna andmælum gegn skráningu vörumerkisins ROMENEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 93/2008. Þar er þess krafist að ákvörðun ELS, nr. 20/2008 frá 11. desember 2008, verði hrundið og skráning nr. 93/2008 felld úr gildi.

Málavextir:

I.

Umboðsmaður varnaraðila sótti um skráningu vörumerkisins ROMENEM með umsókn nr. 4001/2007, dags. 19. nóvember 2007. Merkið óskaðist skráð fyrir vörur í flokki 5, lyf og lyfjablöndur. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2008, sbr. skráning nr. 93/2008. Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningunni með bréfi, dags. 13. mars 2008, þar sem fram kom að andmælin væru lögð fram vegna hættu á ruglingi, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), við vörumerkið ROZEREM sem skráð er fyrir lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum svefni/svefntruflunum í flokki 5, sbr. skráning nr. 789/2005. Kom fram að umboðsmaður áfrýjanda teldi heildarmynd merkjanna þá sömu og tók fram að sérstök ástæða væri til að fylgja þeirri reglu en ekki horfa á þann litla mun sem væri á merkjunum. Vísaði hann um þetta til athugasemda með 4. gr.

vml. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að merkin væru lík í framburði og í sjón, þau byrjuðu og enduðu á sama bókstaf, væru þrjú atkvæði og röð sérhljóða væri sú sama. Þá tók hann fram að vörulíking væri fyrir hendi þar sem merkjunum væri ætlað að auðkenna sömu vörur en það yki á hættu á ruglingi með merkjunum.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 16. júní 2008, var því ekki mótmælt að nokkur sjónlíking væri með merkjunum en hins vegar bent á að ekki væri hljóðlíking með þeim. Vísaði hann því á bug röksemdum umboðsmanns áfrýjanda um að merkjalíking væri fyrir hendi. Þá benti umboðsmaður varnaraðila á að merki varnaraðila, ROMENEM, væri ætlað að auðkenna lyf og lyfjablöndur í flokki 5 en um breiðvirkt sýklalyf væri að ræða sem væri m.a. ætlað að meðhöndla heilahimnubólgu og lungnabólgu. Lyf áfrýjanda væri hins vegar skráð fyrir lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum svefni/stefntruflunum. Þá gat hann þess að varnaraðili væri tilbúinn til að takmarka skráningu sína við fyrrgreindar vörur til að draga úr ruglingshættu með merkjunum. Yrði þannig tekin af allur vafi um að vörulíking væri til staðar.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda frá 21. ágúst 2008 ítrekaði hann að sjónlíking væri með hinum umdeildu merkjum og tók fram að takmörkun á vörulista minnkaði ekki hættu á ruglingi með þeim. Vísaði umboðsmaðurinn í fræðirit til stuðnings röksemd sinni. Þá ítrekaði hann að hann teldi hljóðlíkingu greinilega. Merkin hefðu ekki sömu samhljóða sem 3. og 5. bókstaf en það hefði ekki þau áhrif að verulegur munur væri á framburði þeirra í skilningi vörumerkjalaga.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila, dags. 9. október 2008, voru fyrri rök ítrekuð. Þá endurtók umboðsmaðurinn að hann teldi vörulíkingu ekki vera til staðar og vísaði til þess að flokkunarkerfið skv. Nice-samningnum frá 15. júní 1957 um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörumerkja, með síðari breytingum, sbr. 16. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, með síðari breytingum, sbr. 22. gr. reglug. nr. 310/1997, ætti ekki að vera allsráðandi heldur þyrfti að meta vörur og þjónustu hliðstætt og skoða auk þess aðstæður á markaði. Hann fjallaði aftur um þann mun sem hann taldi vera á vörum aðila og vitnaði í eldri úrskurði og dóma, innlenda sem erlenda máli sínu til stuðnings. Þá áréttaði umboðsmaður að umbjóðandi hans væri tilbúinn að takmarka skráningu sína, sbr. framangreint.

Málavöxtum og málsástæðum er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun ELS.

II.

Í niðurstöðu ELS var vísað til þess að skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr vml. væri óheimilt að skrá merki ef villast mætti á því og merki sem skráð hefði verið hér eða hefði verið notað hér þegar umsókn um skráningu væri lögð inn og væri enn notað hér. Við mat á ruglingshættu væri m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum og það sem réði úrslitum væri hvort heildarmynd merkja væri svo lík að ruglingi gæti valdið.

Þá sagði orðrétt í ákvörðun ELS:

Um er að ræða annars vegar orðmerkið ROMENEM og hins vegar orðmerkið ROZEREM. Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda sjö bókstafi. Bæði merkin innihalda sömu þrjá sérhljóðana, O-E-E, og upphaf og endir orðanna er það sama, þ.e. RO og EM. Það sem skilur merkin að eru þriðji og fimmti bókstafurinn í hvoru merki fyrir sig, þ.e. annars vegar –M og –N í merki umsækjanda og hins vegar –Z og –R í merki andmælanda. Miðhluti merkjanna er ólíkur, annars vegar MEN og hins vegar ZER. Einkaleyfastofan telur því hvorki mikla sjónlíkingu né hljóðlíkingu vera með merkjunum.

Þá vísaði ELS til þess að eitt af grundvallaratriðum þess að ruglingshætta væri með merkjum, væri að vörulíking væri fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Þá sagði orðrétt:

Merki andmælanda, ROZEREM, er skráð fyrir lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum svefni/svefntruflanir í flokki 5 og merki umsækjanda, ROMENEM er skráð fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki 5. Umsækjandi er tilbúinn til að takmarka vörulista sinn þannig að hann taki til breiðvirks sýklalyfs til meðhöndlunar heilahimnubólgu og lungnabólgu. Með hliðsjón af þeirri takmörkun sem umsækjandi er tilbúinn til að gera á vörulista sínum verður að telja að um sé að ræða vörur sem ætlaðar eru til ólíkra nota og beinast að ólíkum markhópum þótt þær séu í sama vöruflokki. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að lítil vörulíking sé fyrir hendi.

ELS féllst því ekki á að heildarmynd merkjanna væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Með vísan til breytts vörulista hélt skráning merkisins ROMENEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 93/2008, gildi sínu.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 10. febrúar 2009. Þar var þess krafist að ákvörðun ELS, nr. 20/2008 frá 11. desember 2008, yrði hrundið og skráning nr. 93/2008 felld úr gildi. Í greinargerð, dags. 8. september 2009, vísaði umboðsmaðurinn til mats ELS á heildarmynd merkjanna. Tók hann fram að hann teldi lýsingu ELS á merkjunum andstæða þeirri ályktun sem dregin hefði verið en nærtækara væri að draga þá ályktun að sjónlíking og hljóðlíking væri með merkjunum. Benti hann á að í vörumerkjaskrá væru tvö vörumerki sem byrjuðu á bókstöfunum RO-, væru sjö bókstafir, þrjú atkvæði, hefðu fjórða bókstaf sem E, þriðja og fimmta bókstaf sem samhljóða og enduðu á –

EM, það væru hin umdeildu merki. Þá vísaði hann til leiðbeininga dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) um að ruglingshættu yrði að meta út frá hinum almenna neytanda sem gæti ekki borið merki saman hlið við hlið en hefði af þeim óljósa mynd. Hinn almenni neytandi myndi líta á heildarmynd merkja en ekki einstök atriði. Miðað við þessar leiðbeiningar kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja heildarmynd vörumerkjanna ROMENEM og ROZEREM vera líka. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á að skv. 4. gr. vml. fælist í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi merkis mættu ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem væru eins eða lík vörumerki hans ef um væri að ræða svipaðar vörur eða þjónustu. Ítrekaði hann að lokum kröfu sína um að úrskurði ELS yrði hrundið og skráning merkisins ROMENEM, nr. 93/2008, felld úr gildi.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð varnaraðila, dags. 15. desember 2009, þar sem hann vísaði til fyrri röksemda sinna um að heildarmynd merkjanna væri í raun ólík þar sem hljóðlíking með merkjunum væri lítil og sjónlíking ekki slík að hún skapaði hættu á ruglingi. Þá tók umboðsmaður varnaraðila fram að merkjunum væri ætlað að auðkenna vörur samkvæmt takmörkuðum vörulista í flokki 5 og því væri vörulíking ekki til staðar þrátt fyrir að vörurnar féllu undir sama flokk. Ítrekaði umboðsmaðurinn að lokum þá kröfu að ákvörðun ELS í málinu yrði staðfest og skráning nr. 93/2008 héldi gildi sínu.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 2. febrúar 2009.

Niðurstaða:

IV.

Deilt er um hvort vörumerki varnaraðila ROMENEM (orðmerki), fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki 5, brjóti á vörumerkjarétti áfrýjanda ROZEREM (orðmerki) sem skráð er fyrir lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum svefni/svefntruflunum í flokki 5, sbr. skráning nr. 789/2005, með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkingar merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort

merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Það sem síðan ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið.

Þegar meta skal hvort vörulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Ekki er unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oftast sé það raunin.

Telja verður að lyfseðilskyld lyf sem ætluð eru mönnum séu eðlisskyld hvort sem þeim er ætlað að meðhöndla sama sjúkdóm eða ekki og feli því í sér vörulíkingu. Markhópur þeirra er sá sami, þ.e. sérfræðingar í heilbrigðisgeiranum og sjúklingar, og þeim er dreift með sama hætti, þ.e. í lyfjaverslanir. Þrátt fyrir að lyfin komi ekki í staðinn fyrir hvort annað og séu því ekki samkeppnisvörur þá er það, eitt sér, ekki nægilegt til að útloka mögulega hættu á ruglingi með merkjunum. Því telst vera vörulíking með þeim vörum sem umdeildum merkjum er ætlað að aukenna, hvort sem vörulisti varnaraðila er þrengdur til að taka eingöngu til breiðvirkra sýklalyfja sem ætlað er að meðhöndla heilahimnubólgu og lungnabólgu, eða ekki.

Um er að ræða tvö tilbúin og merkingarlaus orðmerki, ROMENEM og ROZEREM, bæði sjö bókstafa, þar af fimm þeir sömu og í sömu röð, þriggja atkvæða með sömu sérhljóða. Það sem skilur þau að eru samhljóðarnir M í stað Z og N í stað R, sem annars vegar þriðji bókstafur orðmerkis og hins vegar fimmti bókstafur. Orðin byrja því á sömu tveimur stöfunum og enda einnig á sömu stöfum. Telja verður að í ljósi þess að í íslenskum framburði er áherslan á fyrsta atkvæði orða og að bæði upphaf og endir orða hafa mikið vægi við mat á sjón- og hljóðlíkingu, sé heildarmynd þessara tveggja merkja það lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., þegar við bætist að vörulíking telst vera til staðar.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því að hrinda beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 11. desember 2008, um að skráning vörumerkisins ROMENEM nr. 20/2008 skuli standa.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 11. desember 2008, um að skráning vörumerkisins ROMENEM nr. 20/2008 skuli standa, er hrundið.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir