

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli**

**nr. 9/2008**

**Wyeth, Patent/ Trademark Law Department**

**gegn**

**Sanofi Pasteur**

### **Málsatvik**

Þann 1. mars 2007, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Sanofi Pasteur, 2, avenue Pont Pasteur, F-69007, Lyon, Frakklandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 912 931, BENEFIVE (orðmerki) færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5 Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júní 2007.

Með bréfi, dags. 13. ágúst 2007, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Wyeth, Patent/Trademark Law Department, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, BENEFIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 1389/1998 sem skráð er fyrir vörur í flokki 5.

Með bréfi, dags. 14. ágúst 2007 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 14. desember 2007 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Með bréfi, dags. 17. janúar 2007 var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

#### *ANDMÆLANDI:*

Andmælt er skráningu vörumerkisins BENEFIVE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 931, fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við skráð merki hans, BENEFIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 1389/1998.

Andmælandi telur heildarmynd hins andmæлта merkis og merkis andmælanda vera þá sömu. Telur andmælandi sérstaka ástæðu til að horfa ekki á þann litla mun sem er á merkjunum. Vitnar andmælandi til skoðana erlendra fræðimanna um að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft (eða hlustað) er á bæði í einu.

Andmælandi vísar til þess að við túlkun á 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga skuli líta til þess að það sé heildarmynd merkis sem ráði meiru þegar metið er hvort ruglast megi á merkjum en einstaka hluta þess. Hafa beri sjónarmið hins almenna neytanda í huga við slíkt mat. Þá beri einnig að hafa hugfast að yfirleitt hafi neytandinn aðeins annað merkið fyrir augum þannig að ekki gefst tækifæri til samanburðar. Vísar andmælandi einnig í þessu sambandi til erlendra fræðirita.

Andmælandi telur að sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá merkið BENEFIVE, valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda BENEFIX. Merkin séu lík í framburði og í sjón. Fyrstu sex stafirnir í merkjunum séu þeir sömu, þ.e. BENEFI-. Það sem hins vegar greinir merkin að er að merki andmælanda endar á

–X en merki umsækjanda endar á –VE. Bendir andmælandi á að upphaf orða vegi oft þungt við mat á ruglingshættu. Ruglingshættan eykst, sérstaklega ef fyrstu sex stafirnir af sjö eða átta eru þeir sömu. Það er mat andmælanda að merkin séu mjög lík. Máli sínu til frekari stuðnings vísar andmælandi til erlendra úrskurða.

Andmælandi bendir á að samspil merkjalíkingar og vörulíkingar sé ráðandi við mat á ruglingshættu. Í þessu tilviki sé vörulíking fyrir hendi þar sem merkjunum sé ætlað að auðkenna sömu vörur. BENEFIVE sé skráð fyrir *pentavalent vaccine for paediatric use for the prevention of diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B and bacterial meningitis* í flokki 5 en BENEFIX sé skráð fyrir *lyfjablöndur ætlaðar dreyrásjúklingum* í flokki 5.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að meta verði það sem svo að um sameiginlegan viðskiptalegan uppruna sé að ræða ef hugsanlegt sé að umræddar vörur séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðilum eða ef tilgangur með notkun á vörunni sé sá sami. Telur andmælandi það bersýnilega eiga við í þessu máli.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á það að skráning merksisins, BENEFIVE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 931 verði felld úr gildi.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BENEFIVE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 931 fyrir *pentavalent vaccine for paediatric use for the prevention of diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B and bacterial meningitis* í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr.

45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, BENEFIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 1389/1998, fyrir *lyfjablöndur ætlaðar dreyrasjúklingum* í flokki 5.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjálaga 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. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið BENEFIVE og hins vegar orðmerkið BENEFIX. Merkin eiga það sameiginlegt að sex bókstafir eru þeir sömu, þ.e. BENEFI-. Það sem skilur merkin að er endingin –VE í merki umsækjanda og endingin –X í merki andmælanda. Hægt er að skipta merkjunum upp í tvo hluta, annars vegar BENE-FIVE og hins vegar BENE-FIX. Í vörumerkjaskrá eru þónokkur merki í flokki 5 sem byrja á orðhlutanum BENE-. Jafnframt er að finna nokkrar skráningar fyrir vörur í flokki 5 sem enda á –FIX. Minna er um skráningar í þeim flokki sem enda á –FIVE. Þegar tekin er til skoðunar ending merkjanna, þ.e. annars vegar –FIX og hins vegar –FIVE verður að telja að framangreindar tvær endingar séu afar ólíkar. Ólíkar endingar geta almennt haft áhrif á heildarmynd merkja. Þrátt fyrir að nokkur sjónlíking sé með merkjunum er hún, að mati Einkaleyfastofunnar, ekki svo mikil að ruglingi geti valdið. Þá er að mati Einkaleyfastofunnar mjög lítil hljóðlíking með merkjunum vegna þeirra ólíku endinga sem merkin hafa.

Merki umsækjanda, BENEFIVE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 931 er skráð fyrir *pentavalent vaccine for paediatric use for the prevention of diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B and bacterial meningitis* í flokki 5 en merki andmælanda, BENEFIX, sbr. skráning nr. 1389/1998, er skráð fyrir *lyfjablöndur ætlaðar dreyrasjúklingum* í flokki 5. Bæði merkin eru auðkenni fyrir vörur í flokki 5. Merkin eru skráð fyrir afmarkaðar vörur sem ætlaðar eru til ólíkra nota, þ.e. annars

vegar lyfjablöndur ætlaðar dreyrasjúklingum og hins vegar bóluefni, ætluðum til barnalækninga til að verjast m.a. barnaveiki, kíghósta, lifrabólgu b, heilahimnubólgu og stífkrampa. Það er því ljóst að ekki er um sömu vörur að ræða þó svo að þær heyri undir sama flokk. Vörulíking er því ekki alger þar sem vörurnar eru ætlaðar til ólíkra nota.

Með vísan til alls ofangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki svo lík, að ruglingi geti valdið milli vörumerkjanna BENEFIVE og BENEFIX, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, og því er kröfu um ógildingu skráningar merkisins BENEFIVE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 931, hafnað.

## **Á k v ö r ð u n a r o r ð**

Skráning merkisins BENEFIVE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 912 931, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 6. maí 2008,

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.