

Ár 2004, þriðjudaginn 20. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 2/2004**  
**Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. Pfizer Products Inc.,**  
**gegn**  
**Sigurjónsson & Thor ehf., f.h.**  
**AstraZeneca AB, Svíþjóð**  
**vegna**  
**ákvörðunar**  
**Einkaleyfastofunnar í**  
**andmælamáli nr. 26/2003 um**  
**ruglingshættu á milli**  
**merkjanna ZELDOX og**  
**ZELOXZAR**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort villast megi á orðmerki áfrýjanda ZELDOX, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 461/1998, og orðmerki varnaraðila ZELOXZAR, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 792202, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), sem bæði eru skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 5.

Í rökstuðningi Einkaleyfastofunnar (ELS) er að finna ítarlegan samanburð á merkjunum með tilliti til sjónlíkingar. Ljóst er að nokkur sjónlíking er með merkjunum, einkum ef skoðuð eru tvö fyrstu atkvæðin í merkjum aðila. Hins vegar ber að hafa í huga að fyrra atkvæði orðmerkis áfrýjanda er nokkuð algengt forskeyti fyrir vörur í flokki 5 sem óhjákvæmilega dregur úr þeim styrkleika sem forskeytið annars hefði. Einnig verður ekki fram hjá því litið að merki varnaraðila er þriggja atkvæða orð með sérkennandi endingu. Af þeim sökum verður ekki talið að heildarmynd merkjanna sé það lík sjónrænt séð að villast megi á þeim. Ennfremur hefur það áhrif á ruglingshættumatið að takmörkuð hljómlíking er með merkjunum, þrátt fyrir að fyrsta atkvæði þeirra sé það sama. Við mat á hljómlíkingu merkjanna

hefur það afgerandi áhrif að merki varnaraðila hefur endinguna -ZAR auk þess sem merki varnaraðila hefur ekki bókstafinn D á eftir forskeytinu ZEL. Þá liggur ekki fyrir annað í málinu en að merki aðila séu tilbúin heiti og er því ekki merkingarlíking með þeim.

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er, með vísan til framangreinds og rökstuðnings í ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. desember 2003, að ekki sé hætt á ruglingi í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. með orðmerkjunum ZELDOX og ZELOXZAR, hvort sem það eru sérfræðingar á sviði lyfja eða aðrir sem umgangast vöruna.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. desember 2003, um að skráning merkisins ZELOXZAR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 792202, haldi gildi sínu, er staðfest.

-----

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

*Málavextir:*

Þann 3. janúar 2003, barst Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 26. desember 2002, um að áfrýjandi færi fram á að alþjóðleg vörumerkjaskráning hans nr. 792202, ZELOXZAR (orðmerki), gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur<sup>1</sup> í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. mars 2003. Með bréfi, dags. 19. maí 2003, andmælti varnaraðili skráningu merkisins. Andmælin byggðust á ruglingshættu við merki varnaraðila, ZELDOX, sbr. skráningu nr. 461/1998, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur<sup>2</sup> í flokki 5. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 13. júní 2003, var undirstrikað að vörulíking milli merkjanna væri augljós, en þar sagði:

<sup>1</sup> Þar sem um alþjóðlega umsókn var að ræða var tilgreining varanna á ensku: Pharmaceutical preparations and substances.

<sup>2</sup> Efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamatúr; plástrar; sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sóthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi.

... verður að telja að allar þær vörur sem tilgreindar eru í hinni andmæltu skráningu skarist við eða falli undir þær vörur sem merki umbjóðanda okkar eru skrásett fyrir.

Ennfremur kom þar fram:

Umbjóðandi okkar telur vera ruglingshættu milli merkjanna í skilningi vörumerkjaréttar. Það er meginregla við mat á ruglingshættu milli merkja, að bera eigi (*saman*) heildarmynd merkjanna, þ.e. þá heildarmynd sem telja má að verði eftir í huga neytandans.

Um þetta atriði var í framangreindri greinargerð vísað til norsks fræðirits, en því næst eftirfarandi áréttað:

Við matið ber að hafa í huga að neytandinn á þess sjaldnast kost að bera saman merkin hlið við hlið, líkt og hér er unnt, heldur sér neytandinn annað merkið eitt og sér og veitir því þá yfirleitt ekki nema augnabliksathygli.

Vitnað var í danskt fræðirit um hvernig slíkt mat ætti að fara fram. Umboðsmaðurinn hélt því fram að ljóst væri að sjónlíking væri með merkjunum og sagði hann m.a. í greinargerðinni:

Bæði merkin eru fjölatkvæða, ZELD-OX er tveggja atkvæða, og ZEL-OXZ-AR er þriggja atkvæða, og í báðum tilfellum eru fyrstu tvö atkvæðin mjög lík í sjón. Í ritun eru bæði merkin með eins byrjun, ZEL, og annar orðhluti merkjanna (OX í öðru tilfellinu, og OXZ) er líkur í sjón vegna þess að bæði nota sameiginlega OX. Sú staðreynd að andmæltu merkið hefur eitt atkvæði umfram merki umbjóðanda okkar hefur enga úrslitabýðingu um ruglingshættuna vegna þess hversu lík merkin eru að öðru leyti í sjón.

Í greinargerðinni var því einnig haldið fram að hljóðlíking merkjanna væri augljós og um það sagði:

Upphaf merkjanna (ZEL) er eins, og framburður annars atkvæðis merkjanna er líkur, þar sem mestu skiptir framburður á OX-hlutanum. Sú staðreynd að andmæltu merkið inniheldur aukaatkvæði (AR) í enda merkisins umfram merki umbjóðanda okkar hefur enga úrslitabýðingu, því hér er um frekar veika endingu í framburði, og skiptir þar meira máli hversu mikil hljóðlíking er á milli fyrri atkvæða merkjanna í framburði.

Umboðsmaðurinn tilgreindi nokkrar ákvarðanir íslenskra og danskra vörumerkjafirvalda um ruglingshættu máli sínu til stuðnings. Með vísan til alls framangreinds var farið fram á að umsókn varnaraðila yrði hafnað.

Í greinargerð umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 18. september 2003, kom fram sú skoðun varnaraðila að ekki bæri að taka andmæli áfrýjanda til greina. Þar sagði:

Þegar meta skal hvort ruglingshætta er fyrir hendi verður að bera saman merkin í heild þar sem það er heildarmynd merkjanna sem skiptir máli við mat á ruglingshættu eins og segir í greinargerð andmælanda.

Þá var vísað til athugasemda í greinargerð með 4. gr. vörumerkjalaganna, en þar segir:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er

sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar. Sjónlíking merkja er það sem einkum skiptir máli við mat á hættu á ruglingi en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd kemur hljóðlíking ekki síður til greina. Einnig ber að hafa hliðsjón af merkingu orða.

Umboðsmaðurinn taldi að heildarmynd merkjanna ZELOXZAR og ZELDOX væri ekki lík í skilningi vörumerkjalaga ef höfð væri hliðsjón af ofangreindu og lýsti merkjunum nánar:

Merki eiganda alþjóðlegrar skráningar nr. 792202 ZELOXZAR er **átta stafir** og **þrjú atkvæði** en merki andmælanda ZELDOX er **sex stafir** og **tvö atkvæði** og skiptir það m.a. máli þegar litið er á heildarmynd merkjanna og þegar ruglingshætta er metin en fleira kemur til. Þau eru að auki það ólík í framburði og í sjón að merkjalíking er útilokuð.

Þá rakti umboðsmaður varnaraðila nokkra úrskurði ELS um ruglingshættu sem hann taldi styðja mál varnaraðila auk úrskurð áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 2/1999. Hann taldi að af þeim úrskurði mætti m.a. ráða að mjög mikið þyrfti að koma til til þess að áfrýjunarnefndin teldi ruglingshættu myndast í skilningi vörumerkjalaga. Hann fullyrti að ZELOXZAR og ZELDOX væru mun ólíkari merki í sjón og framburði en SPIRIT og ESPRIT. Ef það væri virt og litið til dóms Hæstaréttar vegna SEROXAT og PAROXAT þar sem byggt var á takmarkaðri ruglingshættu merkja sem gilda fyrir lyf þá væri næstum útilokað að komast að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta myndaðist á milli ZELOXZAR og ZELDOX. Umboðamaðurinn ítrekaði útlitsmun merkjanna og sagði:

Þó að „aðeins“ muni tveimur bókstöfum á merkjunum hefur sá „munur“ mikið að segja við mat á sjón- og hljóðlíkingu. Það stafar m.a. af því að ZELOXZAR er þrjú atkvæði og átta stafir en ZELDOX tvö atkvæði og sex stafir eins og fyrr segir.

Því næst var í greinargerðinni fjallað um dæmi úr danskri framkvæmd sem umboðsmaðurinn taldi styðja málstað varnaraðila. Einnig voru gagnrýnd þau dæmi sem tilnefnd voru í greinargerð áfrýjanda og sagt að: “Það er næstum því út í hött að fullyrða að hljóðlíking á milli ZELOXZAR og ZELDOX sé augljós”

Rakinn var nýlegur úrskurður frá Evrópuskráningarstofunni (CTM) þar sem ekki var talin vera ruglingshætta á milli vörumerkjanna REV (yngra merki) og REVILLA (eldra merki) í 5. flokki og ályktað að sú niðurstaða væri í samræmi við það sem í greinargerðinni var sagt um áhrif þess að orð væru mismunandi að lengd.

Að lokum voru forsendur dóms Hæstaréttar í máli Beecham Group p.l.c. gegn Omega Farma ehf. dags. 22.11.2001 raktar. Í málinu var deilt um ruglingshættu á milli vörumerkjanna PAROXAT og SEROXAT fyrir sama lyf og því haldið fram að það ætti að hafa áhrif á mat á ruglingshættu að bæði merkin gilda fyrir lyf.

Með tilvísun til alls framangreinds var þess krafist í greinargerð varnaraðila að andmælum gegn alþjóðlegri skráningu sinni, nr. 792202 ZELOXZAR, yrði hafnað.

ELS tók ákvörðun í málinu þann 9. desember 2003. Niðurstaða stofnunarinnar var á þá leið að ekki væri ruglingshætta með merkjum aðila. Í niðurstöðukaflanum var fyrst ályktað að um vörulíkingu væri að ræða. Því næst kom þar fram:

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið ZELOXZAR sem er átta bókstafir og þrjú atkvæði og hins vegar orðmerkið ZELDOX sem er sex bókstafir og tvö atkvæði. Merkin byrja bæði á ZEL- og byrja því nákvæmlega eins. Merkin enda hins vegar á mjög ólíkan hátt, þar sem merki andmælanda, ZELDOX, endar á -DOX, en hið andmæлта merki, ZELOXZAR, endar á -ZAR, auk þess sem orðhlutinn -OX- er inn í miðju þess merkis. Hvað varðar ruglingshættu með ofangreindum merkjum, er það mat Einkaleyfastofunnar, að þó svo fyrsti hluti merkjanna sé eins, sbr. ZEL, þá sé endingin -DOX, í tveggja atkvæða orði í merki andmælanda, það frábrugðin endingunni -ZAR í þriggja atkvæða orði í merki umsækjanda, að hvorki teljist vera hljóð- né sjónlíking fyrir hendi. Þá er ZEL nokkuð algeng byrjun á merkjum sem skráð eru fyrir vörur í flokki 5, eins og sjá má í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar, sbr., t.d. eftirfarandi skráningar: ZELMAC, alþjóðleg skráning nr. 640080, ZELNORM, alþjóðleg skráning nr. 758159, ZELETREX, skráning nr.1074/1994 og ZELANTIN, alþjóðleg skráning nr. 718935.

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

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins ZELOXZAR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 792202, hafnað.

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndarinnar með bréfi, dags. 30. janúar 2004. Þar kom fram krafa um að ákvörðun ELS yrði hrundið og vísað í greinargerð áfrýjanda fyrir ELS varðandi málsástæður og rök. Einnig kom þar fram:

...(að) því er úrskurð Einkaleyfastofunnar varðar, telur umbjóðandi okkar að við ákvarðanatöku í andmælamálinu hafi ekki verið tekið nægilegt tillit til þess hversu lík fyrstu tvö atkvæði merkjanna eru, bæði hvað framburð og sjónlíkingu varðar: ZELDOX í merki umbjóðanda okkar, og ZELOX í andmæлта merkinu. Þessi líkindi meir en vegi upp á móti mismuninum á merkjunum, þ.e. stafnum D í fyrstu tveimur atkvæðum merkis

umbjóðanda okkar, ásamt því að hið andmælt merki hefur aukaatkvæði í enda merkisins umfram merki umbjóðanda okkar. Teljum við að líkindin hér hafi það mikil áhrif á heildarmynd merkjanna að ruglingshætta myndist milli merkjanna.

Varnaraðila var gefinn kostur á að koma með athugasemdir. Í bréfi umboðsmanns varnaraðila, dags. 29. mars 2004, kom fram sú skoðun varnaraðila að ekkert nýtt hefði komið fram í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til nefndarinnar og vísaði umbjóðandinn því til greinargerðar varnaraðila hjá ELS, dags. 18. september 2003, og fór fram á að ákvörðun ELS, dags. 9. desember 2003, yrði staðfest.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 22. júní 2004.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir: