

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 13/2009

Aventis Pharma S.A., Frakklandi

gegn

Johnson & Johnson, Bandaríkjunum

Málsatvik:

Þann 12. ágúst 2008 lagði Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins IMOGAZE (orðmerki), sbr. umsókn nr. 2846/2008. Óskað var skráningar fyrir *lausasörlulyf fyrir meltingarveg* í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2008, sbr. skráning nr. 985/2008.

Með bréfi, dags. 13. nóvember 2008, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda, IMOVANE (orðmerki), sbr. skráning nr. 833/1999. Merkið er skráð fyrir *lyfjablöndur* í flokki 5.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. nóvember 2008, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli. Með bréfi, dags. 18. nóvember 2008 var andmælanda veittur frestur til 18. desember 2008 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja. Greinargerð andmælanda barst 11. desember 2008 og var hún send umsækjanda með bréfi, dags. 16. desember 2008. Í

sama bréfi var umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst með bréfi, dags. 16. janúar 2009 og var hún send andmælanda með bréfi, dags. 21. janúar 2009. Andmælandi óskaði eftir fresti til að leggja inn frekari gögn og var honum veittur frestur til 27. mars 2009. Síðari greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 27. mars 2009 og var hún send umsækjanda með bréfi, dags. 1. apríl 2009. Í sama bréfi var umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn athugasemdir. Síðari greinargerð umsækjanda barst 6. apríl 2009 og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. apríl var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins IMOGAZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 985/2008, í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki sitt IMOVANE (orðmerki), sbr. skráning nr. 833/1999, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi telur að heildarmynd hins andmæлта merkis og merkis síns vera þá sömu. Jafnframt telur andmælandi að sérstök ástæða sé til að fylgja þeirri reglu en ekki horfa aðeins á þann mun sem er á merkjunum. Andmælandi vitnar til skoðana fræðimanna um að bera eigi saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki að athuga merkin í smáatriðum þegar horft eða hlustað er á bæði í einu. Vitnar andmælandi í þessu sambandi til greinargerðar með 4. gr. vörumerkjalaganna. Telur andmælandi það mikilvægt að reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið IMOGAZE valdi því að þeir tengi það við merki sitt, IMOVANE. Vísar andmælandi til þess að Evrópudómstóllinn hafi gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í nokkrum dómum sínum. Með hliðsjón af tilvitnuðum dómum telur andmælandi ljóst að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði auk þess sem mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt. Þá bendir andmælandi á að þessi viðmið séu vel þekkt úr norrænum rétti og vísar til erlendra fræðirita.

Andmælandi telur merkin lík, bæði í sjón og framburði. Bæði merkin séu fjögur atkvæði og sérhljóðaröðunin sé sú sama, þ.e. I-O-A-E. Fyrstu bókstafirnir séu þeir sömu, IMO- og merkin endi á sama bókstaf, -E. Að mati andmælanda er heildarmyndin sú sama. Þá vísar andmælandi til erlendra úrskurða í málum sem hann telur sambærileg máli þessu.

Þá telur andmælandi að ruglingshættu sé ekki hægt að meta lögum samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil merkjalíkingar og vörulíkingar hafi áhrif við matið þannig að vörulíking auki líkur á merkjalíkingu. Í þessu tilviki telur andmælandi ótvírætt vera fyrir hendi vörulíkingu þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna sömu vörur, annars vegar *lausasölulyf fyrir meltingarveg* og hins vegar *lyfjablöndur* og það leiði enn frekar til ruglingshættu.

Með vísan til ofangreinds fer andmælandi fram á að skráning nr. 985/2008 IMOGAZE (orðmerki), verði hafnað.

Umsækjandi:

Umsækjandi telur ekki vera ruglingshættu með merkjunum IMOGAZE og IMOVANE, þar sem það eina sem sé þeim sameiginlegt séu fyrstu þrjú bókstafirnir IMO, ef horft er til framburðar. Þá bendir umsækjandi á að hann á skráð merkið IMODIUM frá árinu 1974 og það skráð fyrir samskonar lyf og merkið IMOGAZE.

Þá telur umsækjandi, að ef horft er á merkin í heild sinni, sé ekki hægt að fallast á að hætta á ruglingi skapist þar sem greinilegur munur sé á þeim í sjón og heyrn. Umsækjandi telur að atriði þau sem andmælandi nefnir í greinargerð sinni, þ.e. að sérhljóðaröðunin sé sú sama, merki endi á sama bókstaf og þau feli í sér jafnmarga bóktafi, hafi ekkert með heildarmynd merkjanna að gera. Jafnframt telur umsækjandi að ef ekki mætti skrásetja merki sem hafa sama upphaf, þá yrði mælirinn fljótt fullur. Umsækjandi vísar til úrskurða í andmælumálum sem hann telur vera sambærileg því máli sem er til umfjöllunar.

Umsækjandi bendir á að merkið IMOGAZE sé skráð fyrir *lausasölulyf fyrir meltingarveg* í flokki 5 en merkið IMOVANE sé skráð fyrir *lyfjablöndur* í sama flokki. Í greinargerð umsækjanda kemur fram að lyfið IMOVANE sé þekkt svefnlyf hér á landi og sé lyfseðilsskytt og því ekki hættu á að almenningur villist á lyfjunum við kaup í apóteki. Þessu til stuðnings vísar umsækjandi til meðfylgjandi gagna. Þá bendir umsækjandi enn fremur á að seinni hluti merkisins IMOGAZE hafi tilvísun í *gas* sem sé mikið notað orð yfir óþægindi í meltingarvegi. Jafnframt ítrekar umsækjandi að hann á skráð merki frá árinu 1974 með þessu upphafi, þ.e. IMO-.

Umsækjandi telur það sterka vísbendingu um að ekki sé ruglingshætta milli merkjanna, að Einkaleyfastofan hafi ekki séð ástæðu til að hafna birtingu á merkinu IMOGAZE og það geti því staðið við hlið merkisins IMOVANE.

Að lokum fer umsækjandi fram á að merki hans, IMOGAZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 985/2008, haldi gildi sínu.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins IMOGAZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 985/2008, í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda IMOVANE (orðmerki), sbr. skráning nr. 833/1999, sem einnig er skráð í flokki 5.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga 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 hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið IMOGAZE og hins vegar orðmerkið IMOVANE. Merkin innihalda bæði sjö bókstafi og sömu sérhljóðana, I-O-A-E. Sameiginlegt með merkjunum er upphafið IMO og bókstafirnir A og E, en það sem skilur merkin að er annars vegar G og Z í merki umsækjanda og hins vegar V og N í merki andmælanda. Hægt er að skipta orðunum upp í tvo orðhluta, annars vegar IMO og GAZE og hins vegar IMO og VANE. Orðhlutarnir –GAZE og –VANE eru ólíkir í sjón og heyrn. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að í íslensku máli sé áherslan jafnan á fyrri hluta orðasambands sé síðari hluti merkjanna það ólíkur bæði í sjón og framburði, að þegar merkin eru virt í heild sinni sé lítil sjón- og hljóðlíking með merkjunum.

Ein grundvallarforsenda þess að um ruglingshættu sé að ræða með merkjum, er að vörulíking sé fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga. Við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar verður m.a. að skoða hvort þær vörur eða þjónusta sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær geti staðið hvor annarri til fyllingar. Merki umsækjanda, IMOGAZE, er skráð fyrir *lausasölulyf fyrir meltingarveg* í flokki 5. Merki andmælanda, IMOVANE, er skráð fyrir *lyfjablöndur* einnig í flokki 5. Fyrir liggja upplýsingar um það hvers konar lyf merkið IMOVANE auðkennir en um er að ræða lyfseðilskylt svefnlyf sem meðhöndlað er af sérfræðingum en lyf auðkennd IMOGAZE eru lausasölulyf fyrir meltingarveg. IMOGAZE og IMOVANE er því ætluð til ólíkra nota, þ.e. annars vegar vegna meltingartruflana og hins vegar vegna svefntruflana. Er það mat Einkaleyfastofunnar að lítil vörulíking sé með merkjunum, þrátt fyrir að merkið IMOVANE sé skráð fyrir lyfjablöndur í heild sinni.

Eins og fram hefur komið er það mat Einkaleyfastofunnar að afar lítil sjón- og hljóðlíking er með merkjunum, sérstaklega þar sem hinir sérkennandi orðhlutar merkjanna; GAZE- og VANE- eru ólíkir. Að mati stofnunarinnar hefur samskonar upphaf merkjanna, IMO-, ekki áhrif á það mat. Merkjunum er ætlað að auðkenna lyf til

ólíkra nota og er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að hætta á ruglingi skapist.

Með vísan til alls framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins IMOGAZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 985/2008, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. og 4. gr. vörumerkjalaga, hafnað.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins IMOGAZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 985/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 7.júlí 2009,

Hanna Lilly Karlsdóttir, lögfr.