

Ár 2008, þriðjudaginn 11. nóvember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

**Fyrir var tekið:**

**Mál nr. 9/2007:**

**Sigurjónsson og Thor ehf. f.h. Novartis AG, CH-4002 Basel, Sviss gegn Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76, Hafnarfirði vegna ákvörðunar Einkaleyfastofu, dags. 9. maí 2007, um að hafna andmælum gegn skráningu vörumerkisins EBIVOL.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 15. júní 2007, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) nr. 4/2007, dags. 9. maí 2007, um að hafna andmælum gegn skráningu vörumerkisins EBIVOL, sbr. skráningu nr. 996/2006. Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að framangreindri ákvörðun ELS yrði hrundið og skráning nr. 996/2006 felld úr gildi.

*Málavextir:*

I.

Með umsókn nr. 2600/2006, dags. 14. ágúst 2006, óskaði varnaraðili eftir því að merkið EBIVOL yrði skráð fyrir tiltekna vörur í flokki 5, þ.e. lyf og lyfjablöndur. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 16. október 2006, sbr. skráningu nr. 996/2006.

Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningu merkisins með bréfi til ELS, dags. 15. desember 2006, þar sem fram kom að andmælin væru lögð fram vegna hættu á ruglingi, sbr. 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., við vörumerkið SEBIVO, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 839508 fyrir lyfjablöndur (e. pharmaceutical preparations) í flokki 5.

Málavöxtum er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun.

## II.

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

Um hin umdeildu merki sagði ELS:

Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda sex bókstafi, þar af eru 5 þeirra þeir sömu. Það sem skilur merkin að er bókstafurinn S í upphafi merkis andmælanda og bókstafurinn L í lok hins andmælda merkis. Merkin byrja því hvorki eins né enda eins. Hægt er að skipta merkjunum upp í tvo hluta. Fyrri hlutarnir eru þá EBI og VOL og seinni hlutarnir SEB og IVO. Þegar merkjunum er skipt upp í tvo hluta, eins og gert er hér að framan, verður að telja báða hlutana frekar ólíka í sjón og einnig í framburði, þ.e. EBI og SEB annars vegar og VOL og IVO hins vegar. Það er mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum.

Þá vísaði ELS til þess að stofnunin tæki sjálfstæðar ákvarðanir í hverju tilviki fyrir sig og að úrskurðir erlendra stofnana væru ekki bindandi fyrir hana. Jafnframt benti stofnunin á dóm dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í svonefndu Biopharma-máli<sup>1</sup> þar sem fram kæmi að markhópur lyfja væri bæði fagfólk og sjúklingar. Benti ELS á að alla þætti bæri að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefði yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Stofnunin féllst ekki á að heildarmynd merkjanna væri svo lík að ruglingi gæti valdið, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., og var kröfu um ógildingu skráningar orðmerkisins EBIVOL því hafnað.

## III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 15. júní 2007, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS í máli nr. 4/2007, dags. 9. maí 2007, yrði hrundið og skráning orðmerkisins EBIVOL, sbr. skráningu nr. 996/2006, felld úr gildi. Byggði umboðsmaðurinn á því að í ákvörðun ELS hefði merkjunum ekki verið rétt lýst þar sem þar hefði verið kveðið á um að hægt væri að skipta þeim upp í tvo hluta; annars vegar EBI og VOL og hins vegar SEB og IVO. Hann benti á að fyrri hlutar merkjanna væru EBI og SEBI og seinni hlutar þeirra væru VOL og VO og því hefði niðurstaðan byggst á rangri forsendu. Vísaði umboðsmaðurinn auk þess til fleiri forsendna ákvörðunar ELS sem ekki stæðust að hans mati, þ.e. tilvísunar stofnunarinnar til svonefnds Biopharma-máls. Þar hefði stofnunin vísað til niðurstöðu dóms EB-dómstólsins á fyrsta dómstigi en niðurstaða dómsins

---

<sup>1</sup> Mál T-154/03.

hefði verið sú að ruglingshætta væri með merkjunum ALREX og ARTEX fyrir vörur í flokki 5. Umboðsmaður áfrýjanda vakti athygli á nýlegum dómi EB-dómstólsins í ALCON-málinu.<sup>2</sup> Þá mótmælti umboðsmaður áfrýjanda því að verndarsvið vörumerkis áfrýjanda, sem væri mjög sérkennilegt, yrði þrengt svo mikið að það yrði nánast gert að engu með því að hafna andmælum gegn skráningu vörumerkisins EBIVOL. Að lokum vísaði umboðsmaður áfrýjanda til tveggja úrskurða sem fjallað er um í dönsku fræðiriti frá 1980, þ.e. annars vegar DEPIXOL og PEXIDOL og hins vegar OSMITROL og FORMITROL þar sem ruglingshætta var talin vera til staðar.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð varnaraðila, dags. 23. október 2007, þar sem þess var krafist að ákvörðun ELS nr. 4/2007 frá 9. maí 2007, héldi gildi sínu. Umboðsmaður varnaraðila vísaði til 1. og 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. um að tvö skilyrði þurfi að vera uppfyllt svo unnt sé að banna notkun vörumerkis á grundvelli fyrri réttinda. Vörumerki mætti ekki nota væri það eins eða líkt fyrra merki, næði notkunin til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu og vörumerkjarétturinn og hætt væri við ruglingi, þ.m.t. að tengsl væru með merkjunum. Vísaði umboðsmaður varnaraðila jafnframt til þess að við mat á ruglingshættu milli merkja væri tekið tillit til þriggja þátta; vöru-, sjón- og hljóðlíkingar og væri heildarmynd merkis metin á grundvelli allra þessara þátta. Umboðsmaðurinn benti á að hinum umdeildu merkjum væri ætlað að auðkenna lyfjavörur í flokki 5 og því væri vörulíking til staðar. Um sjón- og hljóðlíkingu kom eftirfarandi fram í greinargerð varnaraðila:

Sjónlíking með merkjunum er mjög lítil þrátt fyrir að merkin deili 5 bókstöfum af 6. Ástæðan fyrir þessu er fyrst og fremst sú að merkin byrja hvorki né enda á sama bókstaf. Merki áfrýjanda hefst á bókstafnum S en merki umbjóðanda okkar á bókstafnum E. Þessir bókstafir eru mjög ólíkir í sjón.

Hvað hljóðlíkingu varðar eru merkin einnig ólík. Framburður merkis áfrýjanda er á íslensku SEBÍVÓ en merki umbjóðanda okkar er borðið fram EBÍVOL. Fyrir utan þann mikla mun sem er á framburð upphafsstafanna S og E þá er einnig talsverður munur á framburði seinnihluta merkjanna, þ.e. VÓ og VOL. Þrátt fyrir að merki áfrýjanda sé skrifað með O þá verður framburður þess alltaf Ó en í merki umbjóðanda okkar endar orðið á L. Framburður þessa bókstafs er mjög skýr í þeirri framsetningu sem það er að vinna í merki umbjóðanda okkar.

Vísaði umboðsmaður varnaraðila því næst til dóms Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 (PAROXAT og SEROXAT) og úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 29/2004 (NOLO og POLO).

---

<sup>2</sup> Mál C-412/05 þar sem niðurstaðan var að ruglingshætta væri á milli merkjanna TRIVASTAN og TRAVASTAN fyrir lyf.

Umboðsmaður varnaraðila benti að lokum á það að við samanburð á þeim merkjum sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til væri athugavert að þau byrjuðu og enduðu á sama bókstaf; ALREX og ARTEX (A og X) og TRIVASTAN og TRAVATAN (T og N).

Áfrýjunarnefnd barst viðbótargreinargerð frá umboðsmanni áfrýjanda, dags. 29. febrúar 2008. Þar ítrekar hann að hinum umdeildu merkjum hafi ekki verið rétt lýst í ákvörðun ELS og því hefði niðurstaða stofnunarinnar byggst á rangri forsendu. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja þessi mistök líklega skýringu á niðurstöðu stofnunarinnar þar sem merkin væru það lík að vernd skv. 4. gr. vml. yrði nánast gerð ómarktæk ef hin umdeildu merki fengjust bæði skráð. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að gagnaðili teldi sjónlíkingu milli merkjanna vera mjög litla. Tók hann fram að mat á ruglingshættu, sbr. 4. gr. vml., byggðist ekki á rökstuðningi eins og þeim sem umboðsmaður varnaraðila færði fram. Ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda jafnframt að hætta á ruglingi gæti verið fyrir hendi þó fyrsti stafur beggja merkja væri ekki sá sami og vísaði hann til nokkurra dæma um þetta. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til dóms fyrsta dómstígs EB-dómstólsins í Castell del Remei-máli.<sup>3</sup> Þá tók umboðsmaðurinn fram að áfrýjandi vænti þess að merki hans nyti lágmarksverndar hér á landi og ef hann þyrfti að þola það að merkið EBIVOL fengist skráð væri vörumerkjaréttur hans að engu gerður. Fór umboðsmaður áfrýjanda fram á að við mat á ruglingshættu með merkjunum yrði ekki byggt á upptalningu bókstafa eða „tæknilegum samanburði“ heldur á grundvallarsjónarmiðum 4. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda benti á skyldu til að laga íslensk vörumerkjalög að tilskipun nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Að lokum ítrekaði hann kröfu sína um höfnun skráningar. Tók hann jafnframt fram að hann teldi hættu á ruglingi nánast augljósa samkvæmt viðurkenndum sjónarmiðum um mat á heildarmynd og kvaðst hann telja tilraunir til að rökstyðja annað jafnvel hljóma líkt og öfugmæli.

Áfrýjunarnefnd barst viðbótargreinargerð frá umboðsmanni varnaraðila, dags. 18. ágúst 2008, þar sem hann ítrekaði þá kröfu sína að ákvörðun ELS stæði og skráning vörumerkisins EBIVOL nr. 996/2006 héldi gildi sínu. Vísaði hann til þess, sem umboðsmaður áfrýjanda fjallaði um í greinargerðum sínum, að niðurstaða ELS byggðist á rangri forsendu. Um þetta segir í greinargerð umboðsmanns varnaraðila:

---

<sup>3</sup> Mál T-101/06. Þar var talin ruglingshætta á milli ODA og RODA.

Þegar merkjum er skipt upp með þeim hætti sem Einkaleyfastofa gerir í úrskurði sínum er það einungis til þess að auðvelda samanburð merkja og má vel um það deila hvort eðlilegra sé að skipta orðunum sem eru bæði sex (6) bókstafir og miðbik orðs þar sem vísað er í fyrrihluta orðs (fyrstu 3 bókstafir) og seinni hluta orðs (síðustu 3 bókstafir) líkt og Einkaleyfastofa gerir EBI-VOL og SEB-IVOL eða með öðrum hætti líkt og andmælandi leggur til.

Um uppskiptingu merkja við mat á ruglingshættu eru hins vegar engar fastmótaðar reglur sem gera það að verkum að hægt sé að fullyrða að mat Einkaleyfastofu byggi á rangri forsendu eða standist ekki lög. Hér er um a ræða ein þátt í mati á ruglingshættu. Það sem hins vegar skiptir mestu máli í þessu sambandi er ekki hvernig mögulegt sé að skipta orðunum upp þannig að þau líkist hvort öðru sem mest heldur grundvallast mat á ruglingshættu á heildstæðum samanburði merkjanna. Fram hefur komið í dóma framkvæmd meðal annars í úrskurði dómstóls Evrópusambandsins (ECJ) í máli nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik* að ekki verði settar nákvæmar reglur um það hvernig það mat fer fram.

Heildstætt mat felur í sér að athuga á heildstæðan hátt myndrænt og hljómræn líkindi. Við mat á tveimur hreinum orðmerkjum líkt og hér um ræðir er rétt að leggja sérstaka áherslu á fyrsta og síðasta bókstaf sem hafa mikil áhrif á sjónlíkingu sem og hljóðlíkingu þar sem í íslensku er áherslan á fyrsta atkvæði orða, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 228/2001. Líta skal til heildaráhrifa merkja á notendur viðkomandi vöru sem um er að ræða um leið og líta skal sérstaklega á aðgreinandi einkennandi þætti sem hér er þá fyrsti og síðasti bókstafur merkisins, enda greinir venjulegur notandi merki vanalega sem heild og veitir einstökum þáttum þess ekki sérstaka athygli. (sjá úrskurð Evrópudómstólsins í máli C-251/95 *SABEL BV* gegn *Puma AG Rudolf Dassler Sport*, RN. 23)

Um þá úrskurði sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til og ættu að sýna fram á hættu á ruglingi, þótt fyrsti stafur þeirra væri ekki sá sami, gat umboðsmaður varnaraðila þess að:

... í nýrri úrskurðum og dómum ... er lögð áhersla á mikilvægi fyrsta bókstafs merkis við mat á ruglingshættu sérstaklega í ljósi þess að áhersla í íslensku er á fyrsta atkvæði orðs.

Tók umboðsmaður varnaraðila að lokum fram að hann féllist ekki á að skráning vörumerkis varnaraðila yrði til þess að skaða hagsmuni áfrýjanda þar sem merkin gætu ekki talist svo lík að ruglingi gæti valdið.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 31. október 2008.

#### *Niðurstæða:*

Deilt er um hvort alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 839508, SEBIVO (orðmerki), fyrir lyfjablöndur (e. pharmaceutical preparations) í flokki 5, komi í veg fyrir að skrá megi vörumerki varnaraðila EBIVOL (orðmerki) fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki 5, sbr. skráningu nr. 996/2006, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (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. tl. 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 hætt sé við 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 vöurnar 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.

Við mat á vörulíkingu verður því að meta tiltekna þætti í tengslum við vöru eða þjónustu, þ.e. eðli vörunnar eða þjónustunnar, fyrirhugaða notkun hennar, hvernig á að nota hana og hvort um sé að ræða samkeppnisvöru eða þjónustu eða hvort varan eða þjónustan geti komið í stað hvor annarrar. Í dómi undirréttar EB dómstólsins (CFI), í máli nr. T-154/03, var metið hvort villast mætti á vörumerkjum ALREX og ARTEX. Við mat á því hver væri hinn almenni neytandi lyfja var staðfest að þar sem lyfin, sem um var deilt, væru í almennri notkun væru þau ekki eingöngu afgreidd eftir tilvísun sérfræðinga á hlutaðeigandi sviði heldur einnig eftir tilvísun frá öðrum læknum. Þá var einnig bent á að þar sem umrædd lyf væru notuð á heimili sjúklings væri sjúklingurinn og lyfjafræðingurinn, sem afgreiddi lyfin, orðnir hluti af hópi hins almenna neytanda. Því væru það sérfræðilæknar á hlutaðeigandi sviði, aðrir læknar, lyfjafræðingar og sjúklingar sem væru taldir hluti af hópi hins almenna neytanda þegar um lyf í almennri notkun væri að ræða.

Í dómnum var eðli vörunnar talið vera hið sama, þ.e. lyfseðilsskyld lyf, fyrirhuguð notkun miðaði í báðum tilvikum að meðferð gegn sjúkdómum í mönnum, vörunum var beint að sömu neytendum, þ.e. sérfræðingum í heilbrigðiskerfinu og sjúklingum, og var dreift með sama hætti, þ.e. í lyfjaverslunum. Þá var það og staðfest í dómnum að það að lyfin kæmu hvorki í

staðinn fyrir hvort annað né væru samkeppnisvara væri ekki nægilegt til að útiloka hættu á ruglingi með merkjunum.

Í máli þessu liggur fyrir að um vörulíkingu er að ræða, þar sem óskað er skráningar fyrir lyf og lyfjablöndur annars vegar og lyfjablöndur hins vegar í flokki 5. Þá eru merkin SEBIVO og EBIVOL tilbúin merkingarlaus þriggja atkvæða og sex bókstafa orð, þar af með sömu fimm bókstöfunum og í sömu röð en ekki á sama stað í orðunum. Nokkur sjón- og hljóðlíking er því með orðunum þar sem orðhlutinn EBIVO er í báðum merkjunum. Þrátt fyrir það verður ekki talið að hætta sé á að markhópur þeirra vara sem vörumerkjunum er ætlað að auðkenna villist á þeim eða viðskiptalegum uppruna þeirra þrátt fyrir að um svipaðar eða sömu vörur sé að ræða. Kemur þar helst til að í íslenskum framburði er áhersla almennt á fyrsta atkvæði orðs, sbr. dóm Hæstaréttar frá 22. nóvember 2001 í máli nr. 228/2001, og það dregur því verulega úr sjón- og hljóðlíkingu orðanna að þau byrja á mismunandi bókstöfum, þ.e. annars vegar S og hins vegar E. Sama gildir um þá staðreynd að orðin enda á mismunandi bókstöfum, þ.e. annars vegar O og hins vegar L og því er framburðurinn ólíkur. Heildarmynd merkjanna, bæði sjón- og hljóðræn, verður því nægilega ólík til þess að unnt sé að greina vörur varnaraðila frá vörum áfrýjanda. Því verður niðurstaða Einkaleyfastofunnar, um að skráning vörumerkis varnaraðila skuli halda gildi sínu, staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 9. maí 2007, um að skráning merkisins EBIVOL (orðmerki), nr. 996/2006, haldi gildi sínu fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir