

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 23/2000

H. Lundbeck A/S, Danmörku

gegn

Omega Farma ehf.

Málsatvik:

Þann 13. nóvember 1998 lagði Omega Farma ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins SEROPRAM (orðmerki), sbr. umsókn númer 2547/1998. Óskað var skráningar fyrir lyfjablöndu í flokki nr. 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 19. mars 1999, sbr. skráning nr. 163/1999.

Með bréfi, dags. 7. maí 1999, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 7. tl. 1.mgr. 14. gr. eldri vörumerkjálaga, þ. e. laga nr. 47/1968 og 1. mgr. 13. gr. ásamt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Greinargerð andmælanda, dags. 7. maí 1999, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 10. júlí 1999 til að skila inn athugasemdum. Greinargerð umsækjanda barst 12. júlí 1999. Var hún send andmælanda og honum veittur frestur til 26. september 1999 til að skila inn frekari athugasemdum. Síðari greinargerð andmælanda, dags. 7. september 1999, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 13. nóvember 1999. Þann 7. október bárust viðbótargögn frá andmælanda sem send voru umsækjanda. Síðari greinargerð umsækjanda barst þann 11.11.1999 og var málið tekið til úrskurðar.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir andmæli sín á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. eldri vörumerkjalaga, ásamt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 13. gr. nógildandi vörumerkjalaga nr. 45/1997. Andmælandi bendir á að þrátt fyrir að hann eigi ekki vörumerkið SEROPRAM skráð á Íslandi, hafi hann átt það skráð og það verið í notkun víða um heim, þ.á.m. í Danmörku frá árinu 1982.

Andmælandi bendir á, að víðast hvar, hafi lyfið ekki verið selt undir vörumerkinu SEROPRAM, heldur undir vörumerkinu CIPRAMIL, sbr. skráningu nr. 555/1995.

Andmælandi telur að reglan í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. eldri vörumerkjalaga hljóti að vera enn í fullu gildi, þótt hana sé ekki lengur að finna berum orðum í nýjum vörumerkjalögum. Reglan kvað á um að ekki mætti skrá vörumerki í vondri trú um eldri rétt og notkun annars á sama merki og telur andmælandi erfitt að sjá hvernig umsækjandi hafi getað litið fram hjá nær tveggja áratuga notkun andmælanda á merkinu á öllum Norðurlöndum og fjölmörgum öðrum löndum og ákveðið að sækja um vörumerkið SEROPRAM fyrir sömu vörur og andmælandi hafi notað þau fyrir. Þessu til stuðnings bendir hann á 4.4. gr. tilskipunar 89/104/EEC, þar sem sú meginregla komi fram að ekki megi skrá vörumerki annars aðila í vondri trú. Einnig bendir hann á reglu sama efnis í dönsku vörumerkjalögunum frá 1991 í gr. 15. 3. iii.

Andmælandi bendir á regluna í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. nógildandi laga vörumerki, nr. 45/1997, þar sem kveðið sé á um að ekki megi skrá vörumerki ef merkið sé til þess fallið að villast megi á því og vörumerki sem teljist vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu hafi verið lögð inn. Í ákvæðinu sé að sjálfsögðu átt við það að vörumerkið sé vel þekkt af fagmönnum í viðkomandi grein.

Andmælandi telur að vörumerki umsækjanda sé ekki til þess fallið að greina "vörur merkiseiganda frá vörum annara", sbr. ákvæði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, og telur að mikil hættu sé á að ruglingur muni eiga sér stað, þar sem ómögulegt sé að tryggja að vörumerkið SEROPRAM sé notað fyrir nákvæmlega sömu vörur á Íslandi og annars staðar í heiminum. Hann bendir á að þessa hættu á ruglingi beri að líta sérstaklega alvarlegum augum þar sem um lyf sé að ræða, þar sem það geti haft hræðilegar afleiðingar fyrir neytandann að villast á lyfjum.

Andmælandi bendir á að lyfjamarkaðurinn sé mjög alþjóðlegur og læknar og jafnvel sjúklingar kunni að hafa lesið um SEROPRAM í alþjóðlegum tímaritum eða handbókum og búist því við að SEROPRAM sé framleitt af andmælanda eða sé í öllu falli vara sem tryggð sé að gæðum frá andmælanda. Að lokum bendir andmælandi á að umsækjandi geti ekki komið sér hjá reglum samkeppnislaga um óréttmæta viðskiptahætti í atvinnustarfsemi, sbr. VI. kafla samkeppnislaga nr. 8/1993.

Umsækjandi vörumerkisins SEROPRAM fer fram á að andmælum vegna framangreinds merkis verði vísað frá, þar sem vörumerkið SEROPRAM hafi ekki verið skráð á Íslandi af andmælanda. Hann segir andmælanda, Lundbeck, ekki hafa selt lyf undir vörumerkinu SEROPRAM, heldur undir vörumerkinu CIPRAMIL, bæði hér á landi og á Norðurlöndunum.

Umsækjandi bendir á að mörg dæmi séu um að óskyldir lyfjaframleiðendur í tveimur eða fleiri löndum hafi valið að markaðssetja lyf sín undir sama vörumerki, meðvitaðir eða ómeðvitaðir um skráningu hins. Umsækjandi bendir ennfremur á að það sem hljóti að ráða úrslitum sé hvort vörumerkið hafi verið skráð eða notað hérlendis.

Niðurstaða:

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

Ekki verður fallist á frávísunarkröfu umsækjanda, þar sem vörumerkjaréttur getur, m. a. stofnast fyrir notkun, skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælt er skráningu vörumerkisins SEROPRAM (orðmerki), sbr. skráning nr. 163/1999, fyrir lyfjablöndu í flokki nr. 5. Andmælin eru byggð á eldri rétti andmælanda til vörumerkisins SEROPRAM, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. eldri vörumerkjalaga nr. 47/1968 ásamt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 13. gr. núgildandi vörumerkjalaga, nr. 45/1997. Umrædd merki taka bæði til lyfja í flokki nr. 5 og er því vörulíking fyrir hendi.

Andmælandi byggir á eldri lögum um vörumerki og ákvæðum laga nr. 45/1997. Lög nr. 45/1997 tóku gildi þann 1. júní 1997, skv. 67. gr. laganna. Ljóst er því að lög nr. 47/1968 eiga ekki við um málið.

Meginregla er að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Undantekningu frá þessari reglu er að finna í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þar sem kveðið er á um að vörumerki sem teljist vel þekkt hér á landi, skuli njóta verndar hér á landi. Reglan á sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Skilyrði er að merki sé vel þekkt hér á landi skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. nógildandi laga og ekki er gert að skilyrði að notkun slíkra merkja sé í vondri trú (male fide).

Orðin „vel þekkt hér á landi“ skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna, þýða að merkið verði að vera þekkt innan viðskiptahóps vörunnar eða þjónustunnar, þ.e. að sá hópur álíti að hún eigi sama viðskiptauppruna, sem þýðir að hún komi frá sama framleiðanda, innflutningsaðila, heildsala eða smásala. Það er því mat Einkaleyfastofu að gögn þau er andmælandi hefur lagt fram í málinu, hafi ekki sýnt fram á að vörumerkið SEROPRAM sé þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Það er mat Einkaleyfastofu að ekki sé um ruglingshættu að ræða milli merkis andmælanda og merkis umsækjanda, í skilningi 1. mgr. 13. gr. laganna, þar sem merki andmælanda hefur hvorki verið skráð né sannanlega notað hér á landi. Þá hefur andmælandi ekki lagt fram gögn er sýni fram á að vörumerki hans sé vel þekkt hér á landi. Einkaleyfastofan fellst því ekki á að villast megi á vörumerkinu SEROPRAM (orðmerki), skráning nr. 163/1999 og vörumerki sem hafi verið vel þekkt hér á landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Með vísan til framangreinds skal skr. nr. 163/1999 halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð:

Skráning merkisins SEROPRAM (orðmerki), skv. skráningu. nr. 163/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 8. nóvember 2000.

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.

