

## **Úrskurður Einkaleyfastofunnar**

### **í andmælamáli**

**nr. 21/2009**

**Grünenthal GmbH, Þýskalandi**

**gegn**

**AstraZeneca AB, Svíþjóð**

### **Málsatvik**

Hinn 25. september 2008, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Svíþjóð, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 975 050, PALEMBRIS (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. nóvember 2008.

Með bréfi, dags. 15. janúar 2009, andmælti Arnason-Faktor, f.h. Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, PALEXIS (orðmerki), sbr. skráning nr. 244/2007. Andmælin byggjast á 6. tl.. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga.

Andmælanda var veittur eins mánaðar frestur, þ.e. til 27. febrúar 2009 til að leggja inn greinargerð sína og barst sú greinargerð þann dag. Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um framkomin andmæli með bréfi, dags. 23. janúar 2009 og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 23. maí 2009 til að tilnefna umboðsmann og skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og með bréfi, dags. 27. maí 2009 var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

## Málsástæður og lagarök

### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins PALEMBRIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 975 050, fyrir vörur í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans, PALEXIS (orðmerki), sbr. skráning nr. 244/2007, sem skráð er fyrir vörur í flokki 5. Andmælin byggjast á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), sbr. 4. gr. sömu laga.

Í greinargerð sinni vitnar andmælandi til tilskipunar nr. 89/104/EES um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Í ákvæði 4(1)(b) sé fjallað um ruglingshættu og þar segi m.a: „*likelihood of confusion... which includes the likelihood of association.*“ Andmælandi bendir á að þar sem tilskipunin sé hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið beri íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði tilskipunarinnar hafi verið túlkuð. Þá segir í greinargerðinni:

Ákvæðið um association er komið inn í tilskipun þessa frá Benelux löndunum þar sem svipuð regla gildir. Samkvæmt henni getur ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilfellum; (1) þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta), (2) þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi) og (3) þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan ruglings sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/association).

Í þessu samhengi vitnar andmælandi til forúrskurðar í máli Sabel BV gegn Puma AG, þar sem segir að *association* sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en þó sé það tekið

fram að *association* sé ekki nægileg ein og sér heldur verði að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Að mati andmælanda er til staðar skilyrði um beina ruglingshættu auk þess sem uppi sé veruleg hætta á tengingu/*association*, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Við mat á merkjalíkingu bendir andmælandi á að líta verði til heildarmynda merkja og vísar til forúrskurðar í máli nr. C-251/95. Þá bendir andmælandi einnig á að mat á merkjalíkingu sé unnt að skipta í tvennt, sjónlíkingu og hljóðlíkingu.

Andmælandi telur vörumerkin PALEMBRIS og PALEXIS vera um margt lík, bæði í sjón og heyrn. Þar sem vörumerkin séu bæði orðmerki verði við mat á sjónlíkingu að bera orðin sem slík saman með tilliti til ruglingshættu. Vörumerkin deili fjórum fyrstu bókstöfunum, þ.e. PALE-, merkin innihaldi sama forskeytið og endi á sömu tveim bókstöfunum, -IS. Það eina sem aðskilji merkin séu annars vegar – MBR- og hins vegar –X-. Þá séu merkin bæði þrjú atkvæði og innihaldi sömu sérhljóða í sömu röð, A-E-I.

Andmælandi telur að sú staðreynd að fjórir fyrstu bókstafirnir og síðustu tveir séu eins, geri það að verkum að vörumerkin verði afar lík í sjón. Jafnframt telur andmælandi að við sjónlíkingu skipti bæði fyrsti stafurinn, svo ekki sé talað um fyrsti hluta orða, miklu máli og telur að slíkt hafi meiri áhrif á það að merki verði talin ruglingslega lík heldur en síðari hluti merkja.

Það að fyrsti hluti orðanna sé eins hefur, að mati andmælanda, áhrif hvað varðar líkingu merkjanna í sjón auk þess sem merkin verði mun líkari í framburði og bendir andmælandi á að áherslan í íslensku máli sé á fyrsta hluta orðs í framburði og vísar til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 2/1999 SPIRIT/ESPRIT.

Sú staðreynd að um eins viðskeyti, -IS, sé að ræða eykur enn frekar á ruglingi milli merkjanna, að mati andmælanda.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að mat á hljóðlíkingu verði að meta út frá þeim markaði sem merkjunum er ætlað að ná til. Augljóst sé að merkin eigi að beinast að íslenskum markaði og íslenskum neytendum og því verði við mat á hljóðlíkingu að leggja áherslu á hvernig orðin séu borin fram á íslenskri tungu og hvaða merking er lögð í merkin *per se* hér á landi. Að mati andmælanda er hljóðlíking til staðar með merkjunum, m.a. með vísan til þess að merkin séu bæði þrjú atkvæði og skiptir orðunum upp í annars vegar PAL-EM-BRIS og hins vegar PAL-EX-IS. Orðin hafi sama upphaf, PAL- og sambærilega endingu, BRIS-IS. Það sem skilji orðin að sé miðhluti þeirra, - MBR- og -X-, en þessir bókstafir hafi hins vegar ekki afgerandi áhrif á hljóðlíkingu merkjanna. Aðalherslan, að mati andmælanda, sé á fyrri orðhlutanum, PAL- og síðasta hlutann -IS. Þá bendir andmælandi á að um merkingarlaus orð sé að ræða og það auki ennfremur á ruglingshættuna þar sem neytendur leggi ekki ákveðinn skilning í orðin heldur líti fremur til þeirra bókstafa sem merkin innihaldi.

Andmælandi leggur áherslu á að ruglingshættu skuli meta út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Telur andmælandi að leiða megi að því líkur að þegar hinn almenni neytandi virði fyrir sér hið andmælt merki PALEMBRIS, þá skapist ákveðin hugrenningartengsl milli viðkomandi merkis og vörumerkis síns, PALEXIS. Að mati andmælanda muni slík tengsl óhjákvæmilega hafa þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkis síns minnka til muna. Máli sínu til frekari stuðnings vísar andmælandi til ákvörðunar OHIM í máli nr. B 666 794, KRENOSIN/KREMEZIN.

Hvað varðar vörulíkingu bendir andmælandi á að merki hans sé skráð fyrir *lyfjablöndur til nota fyrir menn* í flokki 5 og njóti vörumerki hans víðtækrar verndar fyrir vörur í þessum flokki. Vísar andmælandi til dóms Hæstaréttar, nr. 206/2004 PHARMANOR/PHARMANORD í þessu sambandi. Að mati andmælanda sé vörulíking til staðar og bendir hann á að vörulisti hins andmælt merkis sé einnig víðtækur og nær yfir lyf og lyfjablöndur til forvarna og meðhöndlunar á flestum þeim sjúkdómum sem hrjád geta menn. Ljóst sé því að mati andmælanda að vörulisti hans nái yfir allar þær vörur sem tilgreindar séu í vörulista hins andmælt merkis. Andmælandi tekur fram að mikilvægt sé að sýna sérstaka varúð þegar um sé að ræða

mögulega ruglingshættu milli vara í flokki 5, þar sem slíkt gæti haft alvarlega afleiðingar í för með sér.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á það að alþjóðleg skráning nr. 975 050, PALEMBRIS (orðmerki), 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 PALEMBRIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 975 050, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 5.<sup>1</sup> Andmælin byggja á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð merki andmælanda PALEXIS (orðmerki), sbr. skráning nr. 244/2007, sem skráð er fyrir *lyfjablöndur til nota fyrir menn*, í flokki 5. Það er mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé með merkjunum þar sem um er að ræða lyf og lyfjablöndur sem ætlaðar eru til nota fyrir menn.

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

---

<sup>1</sup> Pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of diseases and disorders of the metabolism, respiratory system, central nervous system, peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-intestinal system; pharmaceutical preparations and substances for pain control, arthritis, infection, inflammation and diabetes; pharmaceutical preparations and substances for use in the field of anaesthesia, oncology, urology and gynaecology.

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 PALEMBRIS sem inniheldur níu bókstafi og hins vegar orðmerkið PALEXIS, sem er alls sjö bókstafir. Merkin eiga það sameiginlegt að hefjast bæði á PALE- og innihalda sömu sérhljóðana, A-E-I en það sem skilur merkin að er síðari hluti þeirra, annars vegar -MBRIS og hins vegar -XIS. Við framburð á merki umsækjanda, PALEMBRIS, myndast einkum áhersla á fyrsta atkvæði eða fyrri hluta merkisins, PALE-. Bókstafurinn E fellur fremur að seinni hluta orðsins en þeim fyrri og verður framburðurinn PAL-EMBRIS. Við framburð á merki andmælanda, PALEXIS, er áherslan einnig á fyrsta atkvæði og er það borið fram PAL-EXIS. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að í íslensku máli sé áherslan jafnan á fyrri hluta orðs, sé síðari hluti merkjanna, þ.e. EMBRIS og EXIS, það ólíkur bæði í sjón og heyrn að þegar merkin eru virt í heild sinni sé lítil sjón- og hljóðlíking með merkjunum. Þá veitir bókstafurinn X, í merki andmælanda, merkinu sérkenni og hann er til þess fallinn að aðgreina merki andmælanda enn frekar frá merki umsækjanda.

Þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar með merkjunum PALEMBRIS og PALEXIS er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það ólík, sérstaklega með tilliti til þess að hvorki er mikil sjón- né hljóðlíking með merkjunum, að lítil hætta sé á að villst verði á þeim.

Með vísan til alls framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins PALEMBRIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 975 050, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, hafnað.

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, PALEMBRIS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 975 050, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 21. ágúst 2009,

---

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.