

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 6/2010

Takeda Pharmaceutical Company Limited, Japan

gegn

Grünental GmbH, Þýskalandi

Málsatvik:

Þann 12. maí 2009 lagði Árnason-Faktor, f.h. Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Þýskalandi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins LANQOS (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1252/2009. Óskað var skráningar fyrir *lyfjablöndur til nota fyrir menn* í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2009, sbr. skráning nr. 432/2009.

Með bréfi, dags. 4. september 2009, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Takeda Pharmaceuticals Company Limited, 1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, LANZO (orðmerki), sbr. skráning nr. 500/1993.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 9. september 2009, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og í sama bréfi var andmælanda veittur frestur til 9. október 2009 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 5. október 2009 og var hún send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 12. október 2009. Í sama bréfi var umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð

umsækjanda barst svo þann 9. desember 2009. Með bréfi, dags. 23. desember 2009 var andmælanda send greinargerð umsækjanda. Með bréfi, dags. 28. desember 2009 óskaði andmælandi eftir að fá að tjá sig í annað sinn og var honum veittur frestur til 8. mars 2010 til að leggja inn frekari röksemdir. Með samþykki umsækjanda var frestur andmælanda framlengdur til 8. apríl 2010 og bárust svo síðari röksemdir hans með bréfi, dags. 11. mars 2010. Síðari greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi, dags. 16. mars 2010 og honum veittur frestur til 17. maí 2010 til að leggja inn frekari athugasemdir. Þær bárust með bréfi, dags. 30. apríl 2010 og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 6. maí 2010, var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins LANQOS (orðmerki), sbr. skráning nr. 432/2009, í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda, LANZO (orðmerki), sbr. skráning nr. 500/1993.

Andmælandi telur heildarmynd hins andmæлта merkis og merkis síns vera þá sömu og sérstök ástæða sé til að fylgja þeirri reglu en ekki horfa aðeins á þann mun sem sé með merkjunum. Þá vitnar andmælandi til viðurkenndra skoðana fræðimanna um að bera eigi heildarmynd merkja saman en ekki athuga merkin í smáatriðum. Vísar andmælandi til þess sem fram kemur í athugasemdum með 4. gr. vml.

Að mati andmælanda er það heildarmyndin sem situr eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá merkið LANQOS og það valdi því að þeir tengi það við merki sitt, LANZO. Merkin séu lík í bæði sjón og framburði og þau séu bæði aðeins tvö atkvæði. Andmælandi bendir á að fyrstu þrjú stafirnir séu þeir sömu, LAN- sem og sérhljóðinn -O-. Andmælandi telur að bókstafirnir -Z- og -S- séu eins í framburði. Þá vísar andmælandi jafnframt til nokkurra dóma Evrópudómstólsins þar sem gefnar eru leiðbeiningar um mat á ruglingshættu. Af þeim dómum telur andmælandi ljóst að hinn

almenni neytandi man heildarmynd merkja en ekki einstök atriði. Í þessu samhengi vísar andmælandi til þess sem fram hefur komið í erlendum fræðiritum. Fram kemur hjá andmælanda að hvorugt merkið feli í sér augljósa merkingu og því greini hún þau ekki að og allar ábendingar um smáatriði sem greini merkin að breyti í engu um heildarmyndina. Vísar andmælandi til erlendra úrskurða þar sem heildarmynd merkja er talin lík. Bendir andmælandi einnig á að oft sé það fyrsta atkvæði í orði sem skipti máli við mat á ruglingshættu því neytendur muni oftast eftir því. Til frekari stuðnings máli sínu er vísað til nokkurra úrskurða Áfrýjunarnefnda hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.¹

Þá telur andmælandi að vörulíking sé ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna sömu vörur, þ.e. *lyfjablöndur* í flokki 5.

Með vísan til þess sem fram kemur í greinargerð andmælanda, fer hann fram á að andmælin verði tekin til greina og skráning nr. 432/2009, LANQOS (orðmerki) verði felld úr gildi.

Umsækjandi

Umsækjandi telur ekki vera ruglingshættu með merki sínu, LANQOS og merki andmælanda, LANZO. Í greinargerð sinni vísar umsækjandi til 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. og segir að það leiði af ákvæðunum að til staðar þurfi að vera eins eða lík vörumerki sem sé ætlað að auðkenna eins eða svipaðar vörur/þjónustu auk þess sem um raunverulega hættu verði að vera á ruglingi milli merkjanna. Um samspil merkja- og vörulíkingar vísar umsækjandi til þess sem fram kemur í fræðiritum.

Umsækjandi telur að við mat á því hvort að merkjalíking sé með merkjunum LANZO og LANQOS verði að meta bæði sjón- og hljóðlíkingu sem og hvort merkin séu hugtakslega lík. Bendir umsækjandi á að LANZO sé fimm bókstafa, tveggja atkvæða orð en LANQOS er sex bókstafa en einnig tveggja atkvæða orð. Sameiginlegt með merkjunum séu fyrstu þrjú bókstafirnir LAN- en seinni hlutinn sé annars vegar –ZO

¹ Úrskurðir nr. 9/2007, EBIVOL v. SEBIVO og nr. 7/2008, BENEFIVE v. BENEFIX

og hins vegar –QOS, sem geri það að verkum að heildarmynd merkjanna verði ólík. Að mati umsækjanda gefur samsetning síðustu bókstafanna, -QOS, ákveðið sérkenni sem aðskilji vörumerkin. Ennfremur gerir ólík ending merkjanna það að verkum að ekki sé um að ræða hljóðlíkingu, sbr. „lansó“ og „lankos“. Umsækjandi telur að endingarnar, þ.e. sérhljóðinn -O- og samhljóðinn -S- skipti þar miklu. Máli sínu til frekari stuðnings vísar umsækjandi til ákvörðunar vörumerkjaskráarritara frá 6. júlí 1989, MAR/MARS og úrskurða Evrópsku vörumerkjastofnunarinnar (OHIM)². Ennfremur bendir umsækjandi á að um stutt orðmerki sé að ræða og vísar til ákvarðana OHIM³ þar sem komið hefur fram að því styttri sem merki eru, því augljósari verði munurinn sem er á merkjum að vera. Þá bendir umsækjandi á að merkin samanstandi bæði af tilbúnum orðum sem hafi ekki sérstaka merkingu í hugum neytenda og því megi ætla að þeir taki enn frekar og betur eftir vörumerkjunum.

Með vísan til ofangreinds telur umsækjanda að ekki sé um merkjalíkingu að ræða þar sem sjónlíking milli merkjanna sé takmörkuð og hljóðlíking sé ekki til staðar.

Umsækjandi tekur undir það að vörulíking sé með merkjunum þar sem þeim er báðum ætlað að auðkenna lyfjablöndur í flokki 5. Hins vegar kemur fram í greinargerð umsækjanda að vörumerkjum er veitt mismunandi athygli eftir því hvaða vöru/þjónustu verið sé að kaupa. Þá séu vörur einnig oft það sérhæfðar að þær eru aðeins meðhöndlaðar af sérkunnáttu fólki og bendir umsækjandi á að í slíkri stöðu séu vægari kröfur gerðar við mat á ruglingshættu en ella. Til stuðnings máli sínu vitnar umsækjandi til dóms Hæstaréttar, nr. 228/2001 SEROXAT/PAROXAT, dóms Evrópudómstólsins í máli nr. 412/05P⁴, sem og fyrri úrskurða Einkaleyfastofunnar í andmælamálum er varða lyfjaheiti⁵.

² Mál nr. B998478, 28. mars 2008 IMPEC v. IMPACT og mál nr. B1052705, 27. nóvember 2007, ISOWA v. ISONAT

³ Mál nr. B562787, 21. janúar 2008, APROL v. APROMA

⁴ Alcon v. OHIM-Biofarma, 26. apríl 2007.

⁵ Mál nr. 12/2002, APREVA v. APROVEL, nr. 8/2003 DIASTOR v. DIACOR, nr. 20/2008 ROMENEM v. ROZEREM og nr. 14/2009 CAPENSIS v. CAPVEMIS.

Í ljósi framangreinds fer umsækjandi fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning nr. 432/2009 LANQOS (orðmerki), fái að halda gildi sínu.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins LANQOS (orðmerki), sbr. skráning nr. 432/2009, sem skráð er fyrir *lyfjablöndur til nota fyrir menn* í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda, LANZO (orðmerki), sbr. skráning nr. 500/1993, sem einnig er skráð fyrir vörur í flokki 5.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir 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.

Það sem einkum skiptir málið við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Vörulíking

Þar sem merkjunum er ætlað að auðkenna samskonar vörur, þ.e. annars vegar *lyfjablöndur fyrir menn* og hins vegar *lyfjablöndur sem innihalda lansoprazól*, bæði í flokki 5, verður að telja að vörulíking sé fyrir hendi og ekki þörf á nánari umfjöllun.

Merkjalíking

Um er að ræða annars vegar orðmerkið LANZO, sem er fimm bókstafa orð og hins vegar orðmerkið LANQOS, sem er sex bókstafa orð. Sameiginlegt með merkjunum eru fyrstu þrjú bókstafirnir LAN- og sérhljóðarnir A og O. Hins vegar er ending merkjanna ólík, annars vegar -ZO og hins vegar -QOS. Í vörumerkjaskrá er aðeins eitt merki að finna sem endar á -QOS í flokki 5, og er það merki umsækjanda. Samkvæmt vörumerkjaskrá eru mun fleiri merki sem byrja á LAN-. Jafnframt kemur fram í skránni að endingin -ZO er mjög algeng þegar um flokk 5 er að ræða.

Í íslenskum framburði er bókstafurinn Z borinn fram sem S og bókstafurinn Q borinn fram sem K.⁶ Með hliðsjón af því hvernig bókstafirnir Z og Q eru bornir fram verður framburður merkjanna annars vegar LANSO og hins vegar LANKOS. Fyrri hluti merkjanna er sá sami og er að mat Einkaleyfastofunnar einhver sjónlíking með þeim, hins vegar er seinni hluti þeirra ólíkur og hefur það áhrif á það mat stofnunarinnar að lítil hljóðlíking sé með þeim. Þá er seinni hluti merkjanna, sérstaklega í merki umsækjanda áberandi, bæði í sjón og heyrn.

Þrátt fyrir að vörulíking sé til staðar með merkjunum LANQOS og LANZO er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það ólík, sérstaklega með tilliti til þess að ekki er mikil sjón- og hljóðlíking með merkjunum, að lítil hætta sé á að villst verði á merkjunum.

Með vísan til alls framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins LANQOS (orðmerki), sbr. skráning nr. 432/2009, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, hafnað.

⁶ Íslensk orðabók, 3. útgáfa 2002

Úrskurðarorð

Skráning merkisins LANQOS (orðmerki), sbr. skráning nr. 432/2009, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 7. júní 2010,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.