

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 15/2004**

**JOHNSON & JOHNSON, Bandaríkjunum,**

**gegn**

**N.V. Organon, Hollandi .**

### **Málsatvik**

Þann 3. nóvember 2003, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að N.V. Organon, Hollandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 811141 EVORUM (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. janúar 2004.

Með bréfi, dags. 21. janúar 2004, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. JOHNSON & JOHNSON, Bandaríkjunum skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, EVOREL, sbr. skráning nr. 757/1992, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5.

Með bréfi, dags. 26. janúar 2004, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 26. maí 2004 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Umboðsmaður umsækjanda, Sigurjónson & Thor ehf, skilaði inn greinargerð fyrir hönd umsækjanda þann 25. maí 2004. Greinargerðin var send

andmælanda og honum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki hans EVOREL (orðmerki) sbr. skráning nr. 757/1992 og merki umsækjanda EVORUM (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 811141. Bæði sé um að ræða mikla sjónlíkingu og hljóðlíkingu með merkjunum. Munurinn á merkjunum tveim sé sá að merkið EVOREL endi á "EL" en merkið EVORUM endi á "UM". Áhersla merkjanna liggja ekki hvað síst á orðinu "EVOR". Þó að síðustu tveir stafirnir séu ekki eins er hér í heild sinni bæði um sjón og hljóðlíkingu að ræða.

Andmælandi bendir á að ruglingshætta hvað varði lyf geti haft mjög alvarlegar líkamlegar afleiðingar eða jafnvel valdið dauða. Þegar lyfjamerki séu svona lík geti það orðið til þess að lækna, lyfjafræðingar og starfsfólk lyfjafyrirtækja ruglist og lyfið "EVORUM" væri afgreitt í stað "EVOREL", sem væri alvarlegt mál.

Andmælandi telur að Einkaleyfastofan hljóti að gera auknar kröfur við mat á ruglingshættu þegar um sé að ræða umsóknir fyrir vörur í flokki 5, þ.e. lyf, til að fyrirbyggja rugling á þessu sviði sem gæti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Í þessu sambandi vísar umsækjandi m.a. til þriggja úrskurða Einkaleyfastofunnar.

Að endingu vísar andmælandi til 3., 4., 13. og 14. greina vörumerkjalaga nr. 45/1997 og krefst þess að skráning vörumerkisins "EVORUM", alþj. skr. nr. 811141 fyrir vörur í flokki 5 verði hafnað.

Umsækjandi telur að ekki beri að taka andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 811141 EVORUM til greina. Þegar ruglingshætta sé metin verði að bera saman merkin í heild þar sem það sé heildarmynd merkjanna sem skipti máli við mat á ruglingshættu en það sé m.a. staðfest í greinargerð með 4. gr. vörumerkjalaganna nr. 45/1997.

Umsækjandi bendir á að þar sem heildarmynd merkjanna EVORUM og EVOREL sé það ólík hvort sem um sé að ræða sjónlíkingu eða hljóðlíkingu sé ekki ruglingshætta með merkjunum. Merkin hafi forskeytið EVO- og fjórða bókstafinn

sem er R, sameiginlegan. Þá sé EVO- algengt í vörumerkjum sem forskeyti í flokki 3 og 5 og vísar umsækjandi í því sambandi til nokkurra vörumerkjaskráninga.

Umsækjandi telur að mikið eða lítið sérkenni merkishluta geti ýmist aukið hættu á ruglingi eða dregið úr henni og vísar hann í því sambandi til fræðimannsins Birger Stuevold Lassen sem telji að merki sem fela í sér lítið sérkenni, forskeyti eða viðskeyti með lítið sérkenni njóti takmarkaðri verndar en "sterk merki". Því eigi að skoða einstaka hluta merkja (t.d. forskeyti og viðskeyti) og sé einhver sameiginlegur hluti merkjanna "veikur" þá eigi að líta framhjá þeim merkishluta við mat á ruglingshættu t.d. vegna þess að forskeytið/viðskeytið sé mikið notað í vörumerkjum fyrir þær vörur sem um ræði.

Í þessu sambandi vísar umsækjandi til erlendra úrskurða og einnig innlendra sem varða ruglingshættu svo og úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 2/1999.

Því næst vísar andmælandi sér að vörulíkingu og telur að sé hún skoðuð komi í ljós að hún sé ekki fyrir hendi. Alþjóðleg skráning nr. 811141 gildi fyrir *lyf og lyfjablöndur til þess að meðhöndla andlega sjúkdóma* eða með öðrum orðum fyrir geðlyf. Skráning nr. 757/1992 EVOREL gildi fyrir *lyfseðilslyf til að meðhöndla tíðalok og beingisnun* eða með öðrum orðum sé um að ræða mjög séhæft lyf til að meðhöndla tíðahvörf. Samkvæmt 1.tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga myndast ekki ruglingshætta ef merki gilda ekki fyrir sömu eða líkar vörur og því sé ekki heldur vörulíking milli merkjanna. Andmælandi telur að neytendur muni ekki álykta að þær vörur í flokki 5 sem alþjóðleg skráning nr. 811141 EVORUM gildi fyrir og skráning nr. 757/1992 EVOREL gildi fyrir séu framleiddar af sama eða skyldum framleiðendum.

Andmælandi vitnar í fræðimann varðandi það að ekki sé rétt að meta merkjalíkingu og vörulíkingu óháða hvor annari. Tilgangurinn með því að meta merkjalíkingu og vörulíkingu sé að svara þeirri spurningu hvort að kaupendur og fleiri sem koma nálægt vörunni geti misskilið það hver viðskiptalegur uppruni vörunnar sé á einhvern hátt. Það gerist ekki þegar EVOREL sé notað sem auðkenni fyrir lyfseðilslyf til að meðhöndla tíðalok og beingisnun, og EVORUM sé notað sem auðkenni fyrir lyf og lyfjablöndur til þess að meðhöndla andlega sjúkdóma. Ekki eigi að skipta máli þó merkin gildi fyrir vörur sem séu flokkaðar í sama flokk þ.e. flokk 5, þar sem að flokkakerfið eigi ekki að vera ráðandi við mat á vörulíkingu. Meta eigi

aðstæður á markaði miðað við þær vörur sem um sé að ræða og flokkur 5 sé mjög sérstakur að þessu leyti. Þessu til stuðnings vísar andmælandi í norræna úrskurði.

Því næst vísar umsækjandi til dóms Hæstaréttar dags. 22. nóvember 2001 og með hliðsjón af honum telur umsækjandi ekki rök fyrir andmælum gegn alþjóðlegri skráningu nr. 811141 EVORUM. Það sé lítil hætt á því að lækna tengi eigendur merkjanna saman í huganum þar sem að t.d. geðlyf og lyf gegn beingisnun séu mjög ólík. Ólíkir hópar sérfræðinga fjalli oftast um hvorn lyfjaflokk fyrir sig þ.e. geðlækna annars vegar og kvenlækna hins vegar.

Að endingu með vísun í þá staðreynd að hvorki sé um að ræða merkjalíkingu né vörulíkingu og að bæði merkin gildi fyrir lyfseðilskyld lyf fer umsækjandi fram á að andmælum gegn alþjóðlegri skráningu nr. 811141 verði hafnað.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins EVORUM (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 811141, fyrir medicines and pharmaceutical preparations for the treatment of mental illness í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, EVOREL (orðmerki) sbr. skráning nr. 757/1992, sem skráð er fyrir lyfseðilslyf til að meðhöndla tíðalok og beingisnun í flokki 5

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið EVORUM og hinsvegar orðmerkið EVOREL. Merkin hafa bæði að geyma 6 bókstafi og þá eru bæði merkin þriggja atkvæða orð. Fyrri hluti beggja merkja er alveg eins, um er að ræða þrjú bókstafi og mynda þeir forskeytið EVO-. Það sem á eftir kemur er annars vegar -RUM og hins vegar -REL. Síðustu atkvæði merkjanna eru ólík sökum þess hve bókstafirnir UM

saman í merki umsækjanda eru ólíkir bókstöfunum EL í merki andmælanda bæði hvað varðar hljóð- og sjónlíkingu.

Bæði hlutaðeigandi vörumerki eru auðkenni fyrir lyf í flokki 5 og ekki er loku fyrir það skotið að viðskiptahópar lyfjanna teldu þau koma frá sama framleiðanda. Hins vegar eru bæði merkin skráð fyrir nokkuð afmörkuð lyf sem eru lyfseðilskyld og ætluð til ólíkra nota, og með hliðsjón af dómi Hæstaréttar dags 22. nóvember 2001, verður að telja minni hættu á að sérfræðingar villist á lyfjamerkingum en almenningur.

Að öllu virtu, með tilliti til þess að um ólík lyf er að ræða sem ólíkir sérfræðingar meðhöndla, og að virtum dómi Hæstaréttar dags. 22. nóvember 2001 verður að telja að þegar merkin eru borin saman í heild sinni sé ekki um að ræða hljóð- eða sjónlíkingu með þeim hætti að ruglingi geti valdið.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins EVORUM (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 811141, hafnað.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins EVORUM (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 811141, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 16. júní 2004,

---

Steingrímur Bjarnason, lögfr.