

Ár 2023, föstudaginn 9. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 12/2020:

**GH Intellectual Property
f.h. STADA Arzneimittel
AG, Þýskalandi gegn
Hugverkastofunni¹ vegna
ákvörðunar
stofnunarinnar frá 24.
apríl 2020 um að hafna að
hluta umsókn um
skráningu merkisins
RUXIMBLIS, sbr.
alþjóðlega skráningu nr.
1396940.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Hugverkastofunni barst tilkynning Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), dags. 14. apríl 2018, um að óskað væri eftir að skráning vörumerkisins RUXIMBLIS, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1396940², öðlaðist gildi hér á landi fyrir tiltekna vörur í flokki 5 og 10 og þjónustu í flokki 44.³

Hugverkastofan hafnaði umsókninni með bréfi til WIPO, dags. 20. desember 2018, með vísan til þess að hætta væri á ruglingi með merkinu og skráðu merki hér á landi, þ.e. RUXIMERA, sbr. skráningu nr. V0097831.⁴ Synjunin byggðist á 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997, (vml.) og var einnig vísað til 19. gr. sömu laga.

¹ Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

² V0108611.

³ Tilkynning WIPO er á ensku og er vörulistinn svohljóðandi: Flokkur 5: Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings, medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides. Flokkur 10: surgical instruments; medical and veterinary apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles. Flokkur 44: Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of medical information via an interactive platform.

⁴ Merkið er skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes.

Með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 10. maí 2019, andmælti umboðsmaður áfrýjanda því að hætta væri á ruglingi við önnur vörumerki. Bent var á að við mat á ruglingshættu væri litið til þess hvort merki væru svo lík að hætta væri á ruglingi og hvort merki auðkenndu eins eða svipaða vöru eða þjónustu. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að sá markhópur sem miða bæri við í málinu væru sérfræðingar á heilbrigðissviði og endanlegir neytendur varanna og væri árvekni þeirra mikil.

Umboðsmaður vísaði til þess að merkjalíking skiptist í sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu. Væri merki áfrýjanda níu bókstafir en hið skráða merki átta og hefði hvorugt þeirra tiltekna merkingu. Fyrstu fimm bókstafirnir væru hinir sömu en endingin væri ólík. Var fullyrt að endingin væri sérkennandi og sjónlíking því takmörkuð og var vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar.⁵ Hljóðlíking væri ekki fyrir hendi en atkvæði orðanna væru annars vegar þrjú og hins vegar fjögur. Kvað umboðsmaðurinn að áherslan við framburð merkjanna væri ólík og að í tilviki merkis áfrýjanda væri áherslan á orðhlutann *rux-* og loks *-imblis* en í tilviki hins skráða merkis lenti áhersla á fyrri tveimur atkvæðum saman, þ.e. *ruxi-*. Kvað umboðsmaðurinn augljóst að hljómur seinni hluta merkjanna væri ólíkur.

Næst var vísað til þeirrar vöru í flokki 5 sem hið skráða merki auðkenndi og sem áfrýjandi óskaði skráningar fyrir og kvað hann óumdeilanlegt að vörulistinn væri eins að hluta. Hvað við kæmi öðrum vörum væri ekki vörulíking fyrir hendi og þó svo að markhópur þeirra gæti skarast væru vörurnar hvorki líkar né væru þær samkeppnisvörur. Hvað vörur í flokki 10 og þjónustu í flokki 44 snerti taldi umboðsmaðurinn að ekki væru líkindi til staðar. Því væri vörulíking aðeins fyrir hendi að litlu leyti.

Að lokum benti umboðsmaðurinn á að mat á ruglingshættu byggðist á heildarmati á merkjum og því réði úrslitum þau heildaráhrif sem merki skildi eftir sig í hugum neytenda. Var fullyrt að árvekni þess markhóps sem ætti í hlut í þessu máli væri mikil sem væri raunin þegar um heilbrigðisvörur væri að ræða. Taldi umboðsmaðurinn heildarmat á merkjunum vega upp á móti þeirri vörulíkingu sem til staðar væri. Var þess farið á leit að Hugverkastofan endurskoðaði fyrri afstöðu sína.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 9. október 2019, kom fram að stofnunin hyggðist endurskoða afstöðu sína að hluta og samþykkti að skrá merkið fyrir þjónustu í flokki 44 og hluta af vörum í flokkum 5 og 10. Vísað var til 6. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Fjallað var um þá þrjá þætti sem skiptu máli við mat á ruglingshættu, þ.e. sjón-, hljóð- og vöru-

⁵ Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 2/2004 (ZELOXCAR).

eða þjónustulíkingu og réði heildarmynd úrslitum við matið. Hvað sjónlíkingu varðaði tók Hugverkastofan fram að merkin væru tilbúin, merkingarlaus, átta og níu bókstafa orð með sama upphaf, þ.e. *ruxim-*. Í vörumerkjarétti væri áhersla að jafnaði á upphaf orða og benti stofnunin á að talið hefði verið að forskeytið *zel-* í merkinu ZELOXCAR væri nokkuð algengt fyrir vörur í flokki 5. Öðru gegndi um forskeytið *ruxim-* en í vörumerkjaskrá væri aðeins eitt merki skráð með slíkt upphaf. Taldi stofnunin hljóðlíkingu til staðar enda væri fyrri hluti merkjanna eins og líklegt að neytendur teldu merkin hafa sama uppruna. Ekki væri talin merkingarlíking með merkjunum. Vísaði stofnunin til Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) þar sem niðurstaðan hefði verið sú að bæði teldist sjón- og hljóðlíking með merkjunum, m.a. þar sem fyrstu fimm bókstafirnir væru eins.⁶

Því næst kvaðst stofnunin hafa endurskoðað afstöðu sína hvað snerti herbicides í flokki 5 og eftirtaldar vörur í flokki 10: artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles. Einnig teldi stofnunin merki áfrýjanda skráningarháft fyrir alla þjónustu í flokki 44 sem óskað væri eftir. Stofnunin teldi enn að vörulíking væri fyrir hendi milli annarra vara í flokki 5 og 10 í vörulista enda væri um að ræða vörur sem hefðu gjarnan sömu dreifingarleiðir, beindust að sama markhópi og væru að jafnaði framleiddar af sömu framleiðendum. Væri merkinu því enn synjað skráningar til að auðkenna þær vörur.

Hugverkastofan kvaðst taka undir það að markhópur samanstæði af hinum almenna neytenda og sérfræðingum á heilbrigðissviði og væri árvekni þeirra gjarnan meiri þegar um heilbrigðisvörur væri að ræða. Þrátt fyrir þetta teldi stofnunin líkindin með merkjunum og vörunum leiða til þess að ruglingshætta væri með þeim. Var umsókn áfrýjanda því enn hafnað, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. til að auðkenna umræddar vörur í flokkum 5 og 10.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, 9. desember 2019, var því enn andmælt að ruglingshætta væri með merkjunum. Fullyrt var að merkin sem slík væru ekki nægilega lík til að ruglingshætta gæti verið talin vera til staðar. Sérstaklega bæri að skoða heildaráhrif og var vísað til þess að aðrir bókstafir en fyrstu fimm væru ólíkir, uppröðun sérhljóða ólík og samhljóðar gjörólíkir. Áréttað var um árvekni markhópsins og það rökstutt að samþykkja ætti að skrá merkið fyrir fleiri vörur en Hugverkastofan hefði samþykkt.

Í lokaniðurstöðu Hugverkastofunnar, dags. 24. apríl 2020, var umsókn um skráningu enn synjað.

⁶ Mál nr. B3054987.

Með áfrýjun, dags. 25. júní 2020, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkst og að umsókn áfrýjanda yrði samþykkt hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur í flokkum 5 og 10.⁷

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið RUXIMERA, sbr. skráningu nr. V0097831, komi í veg fyrir að merki áfrýjanda RUXIMBLIS, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1396940, verði samþykkt til skráningar hér á landi, til að auðkenna tiltekna vörur í flokkum 5 og 10, sbr. þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.⁸

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttihafa ef hætt er við ruglingi 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 að hætta sé á ruglingi með merkjum í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á ruglingshættu með merkjum verður að líta til tveggja þátta, annars vegar hvort merki taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merki séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 4. gr. vml. Þá ber einnig að meta samspil merkjalíkingar og vöru- eða þjónustulíkingar. Þegar meta skal hvort vöru- eða þjónustulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um eins eða svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn er sá sami og hvort vöurnar séu samkeppnisvörur.

Við mat á merkjalíkingu er litið til þess hvort merkin eru lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) auk þess sem merking orða getur haft þýðingu. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á matið, svo sem viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er, eru taldar auknar líkur á að því að hætta á ruglingi sé með merkjunum. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist

⁷ Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

⁸ Eftir setningu laga nr. 71/2020 samsvarar þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 1. tölul. sömu greinar.

Ekki var með setningu laganna gert ráð fyrir að mat á ruglingshættu tæki breytingum, sbr. athugasemdir við 10. gr. í því frumvarpi er varð að lögum nr. 71/2020.

veik eða sterk. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytanda.

Telja verður að vörulíking sé fyrir hendi með þeim merkjum sem deilt er um í máli þessu. Hið skráða merki auðkennir pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes í flokki 5. Merki áfrýjanda óskast skráð til að auðkenna tilteknar vörur í flokkum 5 og 10 sem eru eins eða svipaðar þeim vörum sem hið skráða merki auðkennir, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml.

Hvað merkjalíkingu varðar er í máli þessu um að ræða orðmerkin RUXIMBLIS og RUXIMERA, níu og átta bókstafa merkingarlaus orð með sama upphaf, þ.e. *ruxim-*. Er merki áfrýjanda þrjú atkvæði en hið skráða merki fjögur. Talsverð sjónlíking er með merkjunum þar sem merkin hefjast á sömu fimm bókstöfunum og talsverð hljóðlíking er sömuleiðis til staðar. Í íslenskum framburði er áhersla að jafnaði á fyrsta atkvæði orðs, sbr. dóm Hæstaréttar í sk. SEROXAT / PAROXAT máli.⁹ Telur áfrýjunarnefnd að merkjalíking sé fyrir hendi þrátt fyrir að síðari hlutar merkjanna séu ólíkir.

Við mat á því hvort villst verði á vörumerkjum er litið til ýmissa þátta og verður ávallt að skoða vöru- og þjónustulíkingu og merkjalíkingu í samhengi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Í máli þessu liggur fyrir að talsverð sjón- og hljóðlíking er með merkjunum þar sem þau hafa sameiginlegan orðhluta í upphafi. Í vörumerkjarétti skiptir fyrri hluti merkja að jafnaði miklu máli og er talið að neytendur einblíni gjarnan á fyrri hluta merkja. Að jafnaði ræður sjónlíking mestu við mat á ruglingshættu en hljóðlíking skiptir einnig miklu einkum þegar tvö orðmerki eiga í hlut. Áfrýjunarnefnd telur því líklegt að hinn almenni neytandi upplifi heildarmynd og hughrif vörumerkis áfrýjanda þannig að vörur hans hafi sama viðskiptauppruna og þær vörur sem hið skráða merki auðkennir.

Með vísan til framangreinds er það niðurstaða áfrýjunarnefndar, með hliðsjón af mati á heildarmynd merkjanna, að telja hættu á ruglingi með þeim, sbr. þágildandi 1. mgr. 4. gr. og 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu RUXIMBLIS, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1396940.


Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

⁹ Dómur Hæstaréttar nr. 228/2001 frá 22. nóvember 2001.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 24. apríl 2020 um að synja umsókn um skráningu á merkinu RUXIMBLIS, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1396940, er staðfest.


Selma Hafliðadóttir


Hafdís Ólafsdóttir


Margrét Sigurðardóttir

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 23. júní 2020

ÁFRÝJUN

Til GH Intellectual Property hefur leitað STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vibel, Þýskalandi og falið undirritaðri að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 24. apríl 2020, um að hafna að hluta skráningu merkisins RUXIMBLIS og fella umsókn nr. V0108611 úr gildi fyrir hluta tilgreindra vara í flokkum 5 og 10. Áfrýjun þessi tekur ekki til þess hluta sömu ákvörðunar Hugverkastofunnar sem mælir fyrir um að merkið RUXIMBLIS skuli skráð fyrir ákveðnar tilgreiningar í flokkum 5 og 10 auk allra tilgreininga í flokki 44.

Um áfrýjunarheimild vísast til 1. mgr. 63. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“).

I.

Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar um að fella úr gildi að hluta umsókn um skráningu vörumerkisins RUXIMBLIS nr. V0108611 verði hnekkð og að vörumerkið verði skráð í vörumerkjaskrá fyrir allar þær vörur og þjónustu sem tilgreindar voru í umræddri umsókn.

II.

Málsatvik

Málsatvik eru rakin í samskiptum áfrýjanda og Hugverkastofunnar í því umsóknarferli sem lauk með hinni kærðu ákvörðun. Vísast með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram þar að lútandi, einkum í erindum áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 10. maí 2019 og 9. desember 2019. Til glöggvunar telur áfrýjanda þó rétt að gera stuttlega grein fyrir þeim hér.

Áfrýjandi sótti um alþjóðlega skráningu vörumerkisins RUXIMBLIS fyrir tilteknar vörur í flokkum 5, 10 og 44 með umsókn til Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), dags. 15. apríl 2018, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1396940, og tilnefndi meðal annars Ísland. Með erindi til WIPO, dags. 20. desember 2018, synjaði Hugverkastofan skráningu merkisins að svo stöddu á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 vegna meintrar ruglingshættu við merkið RUXIMERA, nr. V0097831. Fram kom að synjunin tæki til allra tilgreindra vara í flokkum 5 og 10 sem og allrar tilgreindrar þjónustu í flokki 44.

Með erindi, dags. 10. maí 2019, gerði áfrýjandi athugasemdir við framangreinda synjun stofnunarinnar að svo stöddu og færði rök fyrir skráningu merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar til áfrýjanda, dags. 9. október 2019, var fallið frá synjun hvað alla tilgreinda þjónustu í flokki 44 varðar og hluta tilgreindra vara í flokkum 5 og 10 en skráningu merkisins áfram synjað að svo stöddu hvað aðrar tilgreindar vörur í umræddum flokkum varðar. Nánar tiltekið tók synjun stofnunarinnar á skráningu merkisins að svo stöddu áfram til allra tilgreindra vara í flokki 5, að *herbicides* undanskildum, sem og til allra tilgreindra vara í flokki 10, að *artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles* undanskildum.

Með erindi til Hugverkstofunnar, dags. 9. desember 2019, tók áfrýjandi undir afstöðu stofnunarinnar um að ekki væri ruglingshætta fyrir hendi að því er umræddar vörur í flokkum 5 og 10 varðar sem og tilgreinda þjónustu í flokki 44. Áfrýjandi var hins vegar þá sem fyrr ósammála afstöðu stofnunarinnar til þess að fyrir hendi væri ruglingshætta á milli umræddra merkja að því er aðrar tilgreindar vörur í flokkum 5 og 10 varðar og færði ítarleg rök að því að hann teldi mat stofnunarinnar að því leyti ekki standast.

Framangreindu umsóknarferli lauk svo með hinni kærðu ákvörðun, dags. 24. apríl 2020, þar sem fram kom það mat Hugverkastofunnar að síðari rökstuðningur áfrýjanda hefði ekki leitt til þess að ákvörðun stofnunarinnar um höfnun á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga yrði endurskoðuð frekar.

III.

Málsástæður og athugasemdir við ákvörðun Hugverkastofunnar

Málsástæður áfrýjanda til stuðnings kröfu hans eru ítarlega raktar í fyrrgreindum erindum hans til Hugverkastofunnar, dags. 10. maí 2019 og 9. desember 2019, og vísast með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram. Í tilefni af því sem fram kemur í hinni kærðu ákvörðun vill áfrýjandi þó sérstaklega áréttta eftirgreint:

Umsækjandi byggir á því að Hugverkastofan hafi ekki lagt heildstætt mat á ruglingshættu á milli vörumerkjanna RUXIMERA og RUXIMBLIS þrátt fyrir staðhæfingu um hið gagnstæða í ákvörðun stofnunarinnar. Í ákvörðun Hugverkastofunnar segir svo um þetta atriði: „Hugverkastofan telur þvert á móti að niðurstaðan um ruglingshættu byggji á heildarmati. Við matið vegur hvað þyngst að fyrri hluti beggja merkja er RUXIM-.“ Ekki eru frekar rök færð að því í ákvörðun stofnunarinnar að heildstætt mat hafi verið lagt á ruglingshættu milli viðkomandi vörumerkja. Að mati áfrýjanda bendir þessi takmarkaða röksemdafærsla stofnunarinnar því þvert á móti til þess að lítið hafi verið einangrað til þess að fyrri hlut beggja merkja er RUXIM- í stað þess að leggja heildstætt mat á ruglingshættu milli umræddra merkja með hliðsjón af þeim fjölmörgu atriðum sem bent var á af hálfu áfrýjanda að líta bæri til við mat að því leyti.

Við mat á ruglingshættu verður einkum að líta til tveggja þátta, þ.e. annars vegar til þess hvort merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi og hins vegar til þess hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu. Skoða þarf merkjalíkingu og vöru- eða þjónustulíkingu í samhengi. Af því leiðir að eftir því sem vöru- og þjónustulíking er minni, því meiri má merkjalíking vera, og öfugt. Áfrýjandi telur að heildstætt mat á umræddum merkjum leiði til þess að ekki teljist hætta á því að viðkomandi neytendur ruglist á merkjunum eða telji þær vörur sem um er að ræða eiga sér sama uppruna.

Þannig telur umsækjandi í **fyrsta lagi** að þau merki sem um er að tefla

RUXIMERA	RUXIMBLIS
----------	-----------

séu ekki *nægilega* lík til að um ruglingshættu teljist vera að ræða.

Hugverkastofa vísar til stuðnings afstöðu sinni um líkindi merkjanna einkum til þess að í vörumerkjarétti sé áhersla iðulega lögð á upphaf orða, nema öðrum þáttum sé til að dreifa sem hafa áhrif á matið. Hugverkastofa leggur hins vegar ekki mat á hvort það eigi við að því er umrædd merki varðar eða hvort öðrum þáttum sé til að dreifa sem hafa áhrif á matið í því tilviki sem hér er um að ræða. Þannig lætur stofnunin við það sitja í þessu sambandi að vísa til þess að orðhlutinn RUXIM- hafi ekki sérstaka merkingu og teljist því hafa sérkenni í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Hugverkastofan lætur hins vegar hjá líða að nefna að orðhlutarnir -ERA og -BLIS hafa ekki heldur sérstaka merkingu og teljast því einnig hafa sérkenni í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Þeir eru því til þess fallnir að greina merkin hvort frá öðru í hugum viðkomandi neytenda.

Áfrýjandi telur að við mat á líkindum milli umræddra merkja þurfi að taka sérstaklega til skoðunar þau heildaráhrif sem ætla má að eftir verði í hugum viðkomandi neytenda (e. *the overall impression created*).

Áfrýjandi byggir á því að við mat á þeim heildaráhrifum sem ætla má að verði eftir í hugum neytenda í tilviki umræddra merkja hafi upphafshluti þeirra ekki ráðandi þýðingu heldir gegni miðhluti þeirra og lokahluti einnig afgerandi hlutverki.

Að því er sjónlíkingu varðar þá bendir áfrýjandi á að þó orðhlutinn RUXIM- sé sameiginlegur með merkjunum þá er síðari hluti þeirra gjörólíkur:

-ERA	-BLIS
------	-------

Þannig eru hvorki sameiginlegir bókstafir í síðari hluta merkjanna né heldur bókstafir sem almennt eru talin líkindi á milli, t.d. M og N. Því til viðbótar áréttar áfrýjandi að lengd merkjanna er ekki hin sama, annað þeirra samanstendur af 8 bókstöfum og hitt af 9 bókstöfum. Í ákvörðun Hugverkastofu kemur fram að stofnunin telji þá staðreynd ekki til þess fallna að draga úr líkindum heildarmyndar merkjanna þar sem fyrstu 5 bókstafir þeirra eru hinir sömu. Í því sambandi vill áfrýjandi ítreka að þrátt fyrir það inniheldur merki hans 4 bókstafi sem hið tilvitnaða merki inniheldur ekki. Þannig er 4 af 9 bókstöfum merkis áfrýjanda ekki að finna í hinu tilvitnaða merki auk þess sem umræddir 4 bókstafir eru gjörólíkir þeim bókstöfum öðrum sem hið tilvitnaða merki inniheldur.

Hafa verður framangreindan mun í huga við mat á þeim heildaráhrifum sem ætla má að verði eftir í hugum viðkomandi neytenda. Í því sambandi áréttar áfrýjandi á að lokahluti merkjanna er það sem viðkomandi neytendur sjá síðast og líkur á því að sá hluti festist í hugum þeirra þar með yfirgnæfandi.

Að því er hljóðlíkingu varðar telur áfrýjandi að Hugverkastofan hafi alfarið litið framhjá því að fjöldi og uppröðun sérhljóða í merkjunum er gjörólíkur:

RU-XI-ME-RA	RU-XIM-BLIS
-------------	-------------

Þá eru þeir samhljóðar sem merkin samanstanda af að sama skapi gjörólíkir:

Þannig er miðhluti og lokahluti og þar með meginhluti merkis áfrýjanda -XIMBLIS hljóðrænt ólíkur miðhluta og lokahluta hins eldra merkis -XIMERA. Að mati umsækjanda vega þessi hljóðrænu ólíkindi þyngra en þau litlu sjónrænu líkindi sem til staðar eru.

Hvað þetta varðar segir einvörðungu og án frekari rökstuðnings í hinni kærðu ákvörðun Hugverkastofu að stofnunin telji eðlilegra að miða við að uppskipting merkjanna sé í samræmi við við atkvæði orðanna. Af því leiði að bæði upphaf orðanna og miðja hljómi eins. Að mati áfrýjanda stenst þessi röksemdafærsla ekki skoðun enda ljóst að þegar merki hans er borið fram er áhersla á fyrri hluta orðsins og framburður í samræmi við atkvæða fjölda orðsins. Þannig er byrjað á því að að bera fram RUX, og eftir það kemur IM-BLIS. Hvað varðar hið tilvitnaða merki þá lendar áherslan í raun á fyrri hluta orðsins, þ.e. fyrstu tveim atkvæðum orðsins saman. Þannig er áherslan á RUXI, en ekki bara á RU eða RUX. Fyrri hluti merkjanna hefur því ólíkan hljómi, þ.e. annars vegar RUX í tilfelli merkis áfrýjanda og hins vegar RUXI í tilfelli hins tilvitnaða merkis. Þá er augljóst að síðari hluti merkjanna hefur ólíkan hljómi. Þessu til frekari stuðnings áréttar áfrýjandi svo að merki hans er þrjú atkvæði, RUX-IM-BLIS, en hið eldra merki er fjögur atkvæði, RU-XI-ME-RA.

Með vísan til þess sem að framan greinir telur áfrýjandi sýnt að sjón- og hljóðlíking með merkjunum sé ekki *nægileg* til að ruglingshætta teljist vera fyrir hendi þar sem þeir þættir sem eru gjörólíkir vega upp á móti þeim líkindum sem til staðar eru.

Áfrýjandi byggir í **öðru lagi** að Hugverkastofan hafi ekki tekið fullnægjandi tilliti til athyglisstigs viðkomandi neytenda við mat á ruglingshættu milli umræddra merkja. Í ákvörðun Hugverkastofunnar segir einungis svo um þetta atriði: „*Til áréttingar bendir Hugverkastofan á að í fyrra erindi stofnunarinnar kom fram að þrátt fyrir hið aukna athyglisstig teldi stofnunin líkindi merkjanna slík að ruglingshætta væri til staðar. Fagaðilar kunna að veita vörumerkjum aukna athygli en markhópurinn inniheldur einnig sjúklinga sem neyta lyfja sem og aðra sem huga að heilsunni.*“ Það er því ekki á nokkurn hátt rökstutt hvort og þá hvaða áhrif aukið athyglisstig neytenda viðkomandi vara sem stofnunin telur ótvírætt vera til staðar hafði á mat hennar á ruglingshættu milli umræddra merkja. Áfrýjandi telur þvert á móti ljóst að stofnunin hafi alls ekki tekið tillit til aukins athyglisstigs neytenda við mat sitt að því leyti. Þá gefur framangreind tilvitnun í hina kærðu ákvörðun hvað sem öðru líður berlega til kynna að stofnunin hafi alfarið litið framhjá því að það er almennt viðurkennt að athyglisstig endanlegra neytenda þeirra vara sem um er að tefla er ekki síður hærra en fagaðila í ljósi eðlis þeirra.

Áfrýjandi byggir á því að við heildstætt mat á ruglingshættu milli umræddra vörumerkja þurfi eðli máls samkvæmt að skoða sérstaklega hvaða þýðingu athyglisstig viðkomandi neytenda hafi við mat á þeim heildaráhrifum sem ætla má að verði eftir í hugum þeirra með hliðsjón af þeim vörum sem um er að ræða.

Hátt athyglisstig leiðir til þess að ríkari gaumur er gefinn að þeim vörumerkjum sem um er að ræða en ella. Í ljósi mikilvægis þeirra vara sem um er að tefla fyrir heilsu endanlegra neytenda þeirra og þeirra alvarlegu afleiðinga sem mistök geta haft er athyglisstig viðkomandi neytenda hátt, hvort heldur sem um lyfseðilsskyld lyf eða lausasölulyf er að ræða og hvort heldur sem um sérfræðinga á heilbrigðissviði eða endanlega neytendur varanna er að ræða.

Þannig er athyglisstigið bæði hátt hjá þeim sérfræðingum sem ávísa vörum og þeim sérfræðingum sem taka við slíkum ávísunum til afgreiðslu sem og hjá neytendum varanna, þar sem um er að ræða vörur sem varða heilsu þeirra. Í ljósi þess telur áfrýjandi ljóst að viðkomandi neytendur myndu ótvírætt skynja þann mun sem er á merkjunum að því er þær vörur í flokkum 5 og 10 sem um er að ræða varðar.

Í því sambandi vill áfrýjandi enn fremur árétta að hið eldra merki, RUXIMERA, er skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 5:

Lyfjablöndur fyrir menn og blöndur til dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi.

Höfnun Hugverkastofunnar á skráningu merkis áfrýjanda tekur til eftirfarandi vara í flokki 5:

Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings, medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides.

Óumdeilanlegt er að umrædd merki taka bæði til hluta framangreindra vara, þ.e. lyfjablöndur fyrir menn og blöndur til dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi (e. *pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical purposes*). Hvað varðar aðrar vörur sem áfrýjandi tilgreinir í flokki 5 er hins vegar ekki til staðar vörulíking við þær vörur sem hið tilvitnaða merki er skráð fyrir að mati áfrýjanda. Bendir áfrýjandi á að þó markhópurinn geti að einhverju leyti skarast eða að framleiðendur varanna og dreifingaleiðir geti verið hinir eða hinar sömu þá er það fráleitt algilt auk þess sem vörurnar eru hvorki líkar né staðganga á milli þeirra í samkeppnislegum skilningi. Þannig telur áfrýjandi svo dæmi sé nefnt að vörulíking geti ekki talist vera fyrir hendi á milli lyfjablanda annars vegar og fæðubótaefna, ungbarnamjólkur eða tannfyllingarefnis hins vegar eða efnablanda til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi annars vegar og plástra eða umbúða hins vegar enda um gjörólíkar vörur sem hafa gjörólíkan tilgang að ræða.

Höfnun Hugverkastofunnar á skráningu merkis áfrýjanda tekur einnig til eftirfarandi vara í flokki 10:

Surgical instruments; medical and veterinary apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes.

Telur áfrýjandi auðséð að líkindi eru ekki til staðar milli tilgreindra vara og þeirra vara sem hið tilvitnaða merki er skráð fyrir, þ.e. lyfjablöndur fyrir menn og blöndur til dýralækninga sem og efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi.

Í hinni kærðu ákvörðun Hugverkastofunnar fellst stofnunin á „að vissulega sé ekki að öllu leyti um sömu vörur að ræða“. Þrátt fyrir það telur stofnunin að í ljósi þess að þær fáiast alla jafna á sama stað, þ.e. í apóteki í þessu tilviki, markhópurinn sé hinn sami og framleiðsla slíkra vara oft í höndum sama aðila sé vörulíking fyrir hendi. Áfrýjandi telur þessa takmörkuðu röksemdafærslu ótvírætt gefa til kynna að stofnunin hafi fráleitt lagt fullnægjandi mat á vörulíkingu umræddra merkja. Þannig fæst til að mynda ekki með nokkru móti séð að þær vörur sem tilgreindar eru í flokki 10 fáiast almennt í apótekum eða að markhópur þeirra vara sem tilgreindar eru í flokki 5 sé í öllum tilvikum hinn sami.

Staðreyndin er sú að vörulíking er í reynd einungis til staðar fyrir líftinn hluta þeirra vara sem merki umsækjanda óskast skráð fyrir.

IV. Samantekt

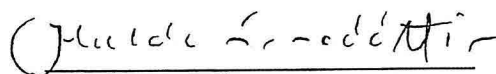
Með vísan til alls framangreinds sem og fyrrgreindra erinda áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 9. maí 2019 og 9. desember 2019, telur áfrýjandi sýnt að hnekka beri ákvörðun Hugverkastofunnar um að fella úr gildi að hluta umsókn um skráningu vörumerkisins RUXIMBLIS nr. V0108611 og fallast á að vörumerkið verði skráð í vörumerkjaskrá fyrir allar þær vörur og þjónustu sem tilgreindar voru í umræddri umsókn.

Þannig telur áfrýjandi afstöðu Hugverkastofunnar bera vott um að mat stofnunarinnar á ruglingshættu hafi ekki byggst á heildarmati á viðkomandi merkjum. Þannig hafi einangrað mat verið lagt á einstök atriði en láðst að leggja þau á vogarskálarnar að svo búnu. Þó svo að takmörkuð líkindi séu með merkjunum eru þau ekki *nægjanleg* þar sem þeir þættir sem eru gjörólíkir vega upp á móti þeim líkindum sem til staðar eru og þó svo að takmörkuð vörulíking sé fyrir hendi hefur hún ekki í för með sér ruglingshættu milli merkjanna með hliðsjón af takmarkaðri merkjalíkingu og háu athyglisstigi viðkomandi neytenda. Áfrýjandi telur ljóst að athyglisstig viðkomandi neytenda, ásamt þeim mun sem er milli merkjanna, vegi upp á móti þeirri vörulíkingu sem er til staðar. Heildarmat á umræddum merkjum leiðir því að mati áfrýjanda ótvírætt til þeirrar niðurstöðu að ruglingshætta er ekki fyrir hendi.

Í áfrýjun þessari er vísað til gagna sem lögð voru fram undir rekstri málsins fyrir Hugverkastofunni. Með vísan til 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er gert ráð fyrir því að Hugverkastofan sendi áfrýjunarnefnd öll gögn málsins og eru þau því ekki meðfylgjandi. Áskilinn er réttur til frekari framlagningar gagna og til að koma á framfræi frekari sjónarmiðum áður en málið verður tekið til endanlegrar afgreiðslu hjá áfrýjunarnefnd.

Gjald vegna áfrýjunar að fjárhæð kr. 85.000,-, sbr. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 60/2020, hefur þegar verið greitt og fylgir greiðslukvittun þar að lútandi hér með.

Virðingarfyllt,
f.h. áfrýjanda



Hulda Árnadóttir hrl.



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 8. mars 2021
Tilvísun: 202007-6047, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 12/2020, GH Intellectual Property, f.h. STADA Arzneimittel AG gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 15. janúar 202[1], þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 15. mars 2021, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er eingöngu send rafrænt.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins RUXIMBLIS (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1396940 (V0108611), sem Hugverkastofan synjaði að hluta með erindi, dags. 24. apríl 2020 á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 (vml.),¹ vegna ruglingshættu við merkið RUXIMERA (orðmerki) nr. V0097831, sem skráð er í flokki 5. Synjunin varðaði flokka 5 og 10 að hluta en merkið var skráð að öðru leyti í flokkum 5 og 10, sem og fyrir þjónustu í flokki 44.

Merkið RUXIMERA er skráð í flokki 5 fyrir: *Lyfjablöndur fyrir menn og blöndur til dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi.*

Þær vörur sem synjun á skráningu merkisins RUXIMBLIS tók til eru:

Flokkur 5: *pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings, medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides.*

Flokkur 10: *surgical instruments; medical and veterinary apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes.*

Forsendur synjunarinnar voru þær að heildarmynd merkjanna væri það lík að ruglingi gæti valdið. Einkum var litið til þess að orðhlutinn RUXIM- væri merkjunum sameiginlegur, um væri að ræða orðhluta sem ekki hefði merkingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum var ætlað að auðkenna og þar sem um var að ræða alls 5 bókstafi af 8/9 sem sameiginlegir voru merkjunum var bæði sjón- og hljóðlíking talin vera til staðar. Í ljósi þess að almennt er aukin áhersla í íslenskum framburði á fyrri hluta merkja fremur en síðari hluta þeirra var það mat stofnunarinnar að ruglingshætta væri til staðar. Varðandi mat á líkindum þeirra vara sem merkið RUXIMERA er skráð fyrir í flokki 5 annars vegar og þeim vörum sem sótt var um í flokkum 5 og 10 af hálfu áfrýjanda, var það mat stofnunarinnar að vörurnar væru eðlislíkar, þær fengjust almennt keyptar á sama stað, markhópurinn væri iðulega sá sami eða nátengdur og að framleiðsla umræddra vara væri iðulega í höndum sama aðila. Mat stofnunarinnar var því það að neytendur gætu ætlað að vörurnar ættu sér sama viðskiptalega uppruna.

¹ Með lögum nr. 71/2020, sem breyttu lögum nr. 45/1997 um vörumerki tók ákvæði 14. gr. nokkrum breytingum. Ákvæði sem svarar til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú í 1. tl. 14. gr. laganna. Þar sem umrædd synjun byggði á ákvæðum fyrir breytingu er hér vísað til þeirra eingöngu.



Hugverkastofan getur ekki fallist á það sjónarmið áfrýjanda að stofnunin hafi ekki framkvæmt heildarmat á ruglingshættu milli merkjanna á fyrri stigum. Ítarlegur rökstuðningur liggur fyrir varðandi mat á skráningarhæfi merkisins og telur stofnunin í raun örökstutt að hvaða leyti heildarmat í þessu máli hefði mátt vera ítarlegra.

Heildarmat byggir einkum á tveimur stoðum, annars vegar á *mati á líkindum á milli merkjanna sem um ræðir*, s.s. sjón- og hljóðlíkingu, sem og líkindi á merkingum þeirra orða eða orðhluta sem um ræðir. Tekin er afstaða til upphafs og endis orðanna, hvað er sameiginlegt með þeim og hvað ekki, í hvaða röð sérhljóðar merkjanna eru, hvort um er að ræða þekkt forskeyti eða viðskeyti svo sem algengt er með lyfjaheiti o.fl. Hins vegar er framkvæmt *mat á líkindum milli þeirra vara og/eða þjónustu sem um ræðir*, hvort þær eru í sama flokki, hvort þær eru eins eða eðlislíkar, hvort þær eru eða geti verið framleiddar á sama stað og hvort um er að ræða staðgönguvörur o.fl. Mat er lagt á einstaka þætti sem falla undir hvora stoð um sig og heildarmatið ræðst því næst af þessum þáttum sameiginlega og því hvort neytendur megi ætla að tengsl séu með merkjunum, t.d. með þeim hætti að þær eigi sér sama viðskiptalega uppruna. Vísað er til rökstuðnings á fyrri stigum í málinu þar sem sjónarmiðum þessum eru gerð ítarleg skil, bæði erindi dags. 9. október 2019 og 24. apríl 2020. Einnig er áréttuð tilvísun til þeirra fordæma sem þar er vísað til.

Þá bendir Hugverkastofan á, eins og fjallað er um í greinargerðum stofnunarinnar á fyrri stigum, að Hugverkastofa Evrópusambandsins (EUIPO) komst að sömu niðurstöðu í andmælamáli milli þeirra sömu aðila og hér um ræðir varðandi sömu merki. Meðal annars með hliðsjón af því að fyrstu fimm bókstafir merkjanna eru eins, var ruglingshætta talin vera til staðar.²

Það er enn mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum RUXIMERA og RUXIMBLIS út frá heildarmati á líkindum milli merkjanna sem slíkra. Þá er það einnig mat Hugverkastofunnar að tilgreining á þeim vörum sem sótt er um skráningu fyrir í flokkum 5 og 10 og synjunin náði til sé annað hvort eins eða nátengd þeim vörum sem hið skráða merki er verndað fyrir með þeim hætti að neytendur, hvort sem horft er á almenna neytendur eða þá sem hugsanlega hafa hærra athyglisstig vegna eðlis varanna, geti ætlað að þær stafi frá sama framleiðanda eða eigi sér sama viðskiptalega uppruna.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti sem fyrr segir til ítarlegs rökstuðnings í máli þessu á fyrri stigum og fer fram á að synjun á umsókn um skráningu merkisins RUXIMBLIS fyrir tilgreindar vörur í flokkum 5 og 10 standi.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan
Margrét Hjálmarsdóttir, yfirlögfr.

² Sjá mál nr. B 3 054 987, Pfizer gegn STADA Arzneimittel AG. Með úrskurði, dags. 16. júní 2020, í máli nr. R-1877/2019-4 komst áfrýjunarnefnd EUIPO að sömu niðurstöðu. Talið var að heildarmynd merkjanna væri lík. Mest afgerandi voru hinir fimm sameiginlegu bókstafir í upphafi og voru endingar merkjanna ekki taldar hafa áhrif á heildarmatið. Hvort sem neytendur væru skilgreindir sem almennir neytendur eða hugsanlega athugullir var talið að taka yrdi mið af því að þeir hefðu yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni og því sæti aðeins óljós mynd af heildarmynd merkis eftir í huga þeirra. Málinu hefur verið áfrýjað, sjá T-542/20, en ekki er komin endanleg niðurstaða.