

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 18/2008

Sanofi-Aventis, Frakklandi

gegn

Actavis Group PTC ehf., Íslandi

Málsatvik

Þann 7. desember 2007, lagði Arnason-Faktor, f.h. Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins CILTANEM (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 4292/2007. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2008, sbr. skráning nr. 173/2008.

Með bréfi, dags. 14. apríl 2008, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Sanofi-Aventis, 174 Avenue de France, F-75013, Paris, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda, CILTYRI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 888081.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. apríl 2008, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda veittur frestur til 17. maí 2008 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 8. maí 2008, var send umsækjanda með bréfi

Einkaleyfastofunnar, dags. 9. maí 2008 og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Þann 13. maí 2008 óskaði andmælandi eftir fresti til að leggja inn umboð og var sá frestur framlengdur í eitt skipti. Umboð barst frá andmælanda með bréfi dags. 18. ágúst 2008. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og með bréfi dags. 7. nóvember 2008, var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

ANDMÆLANDI:

Andmælt er skráningu vörumerkisins CILTANEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 173/2008, fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans CILTYRI, sbr. alþjóðleg skráning nr. 888081, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi telur að heildarmynd hins andmælda merkis og merkis andmælanda sé hin sama. Sérstök ástæða sé til í þessu máli að fylgja þeirri reglu en horfa ekki á þann mun sem á merkjunum er. Skoða eigi heildarmyndina en ekki skoða merkin í smáatriðum þegar horft eða hlustað sé á bæði í einu. Vísar andmælandi þar um til athugasemda við 4. gr. vörumerkjalaga í frumvarpi og erlendra fræðimanna, sem telji að ekki skuli meta ruglingshættu þegar merki standa hlið við hlið, heldur taka mið af þeirri heildarmynd sem merki skilji eftir í huga neytandans. Andmælandi telur mikilvægt að reglur um heildarmynd séu virtar þar sem sú heildarmynd sem eftir sitji í hugum neytenda, þegar þeir sjá merkið CILTANEM, valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda CILTYRI.

Andmælandi telur merkin lík bæði í framburði og í sjón. Fyrstu fjórir stafirnir í merkjunum séu þeir sömu, þ.e. CILT-. Fyrri hluti merkjanna sé mjög sérkennilegur, hann sé aðaltákn merkjanna og því sé ruglingshætta greinileg. Andmælandi bendir á að engin vörumerki önnur séu skráð í vörumerkjaskrá sem hefjist á sama forskeyti. Bendir andmælandi á erlendan úrskurð máli sínu til stuðnings. Þá telur andmælandi að

vörulíking sé ótvírætt fyrir hendi milli merkjanna þar sem þeim sé ætlað að auðkenna sömu vörur.

Að lokum vísar andmælandi til erlendra fræðimanna sem leggi áherslu á að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlegan viðskiptauppruna sé að ræða, ef það er hugsanlegt að umræddar vörur séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðilum eða ef tilgangur með notkun á vörunni sé sú sama. Eigi það bersýnilega við í þessu máli. Bendir andmælandi á að sú staðreynd að þau lyf sem merkin auðkenna séu lyfseðilsskyld dragi ekki úr ruglingshættu. Sjúklingar kunni að hafa bæði lyfin á heimili sínu og því kunni ruglingshætta að hafa áhrif á heilsu sjúklinga.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á að skráningu nr. 173/2008 CILTANEM verði hafnað.

Ekki bárust athugasemdir frá umsækjanda og er málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins CILTANEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 173/2008 fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, CILTYRI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 888 081, fyrir „pharmaceutical products“ í flokki 5.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast megi 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 þeim. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Meta verður þessa þætti alla saman. 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 megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Vörumerkin CILTANEM og CILTYRI eiga það sameiginlegt að hefjast bæði á CILT-. Sérhljóðar í merkjunum eru I-A-E og I-Y-I. Merki umsækjanda er átta stafa orð, en merki andmælanda er sjö stafa orð. Það sem aðskilur merkin er síðari hluti merkjanna, en merki umsækjanda endar á -ANEM en merki andmælanda á -YRI. Engir bókstafir í síðari hluta merkjanna eru því eins. Er það mat Einkaleyfastofunnar ef litið er á heildarmynd merkjanna að einungis væg sjónlíking sé með þeim.

Í íslenskum framburði er áhersla yfirleitt á fyrsta atkvæði orða. Við framburð á merki umsækjanda, CILTANEM myndast einkum áhersla á sérhljóðann I, eða fyrri hluta merkisins CILT-, en síðari hlutinn -ANEM fær minna vægi. Í merki andmælanda er áherslan á hinn bóginn á merkið í heild, CIL-TYRI, þar sem merkið hefur sterkan síðari hluta, samhljóðana „T“ og „R“. Orðhlutinn -TYRI heyrir þar af leiðandi greinilega, ólíkt síðari hlutanum í merki umsækjanda -ANEM. Það er því niðurstaða Einkaleyfastofunnar að hljóðlíking, sem skapað getur ruglingshættu með merkjunum, sé ekki til staðar. Ekki er þörf á sérstöku mati á merkingu orðanna, þar sem bæði merkin eru tilbúin orð.

Við mat á því hvort vörulíking er til staðar verður m.a. að skoða hvort vörurnar sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær geti staðið hvor annarri til fyllingar. Bæði merkin auðkenna vörur í flokki 5. Merkið CILTANEM er skráð fyrir lyf og lyfjablöndur, en merkið CILTYRI er skráð fyrir „pharmaceutical products“, sem einnig stendur fyrir lyf og lyfjafræðilegar vörur.

Telja verður að vörurnar sem um ræðir séu í eðli sínu svipaðar, þar sem um lyf og lyfjafræðilegar vörur er að ræða. Ekki verður talið að andmælandi hafi nægilega sýnt fram á hver notkun umræddra vara sé eða hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra.

Vörulíking verður því talin óljós, að undanskilinni þeirri staðreynd að þær tilheyra sambærilegum, en afar víðfeðmum vöruhópi.

Að lokum bendir Einkaleyfastofan á vegna tilvísana andmælanda til erlendra úrskurða að fordæmi erlendra skráningaryfirvalda eru ekki bindandi fyrir íslensk skráningaryfirvöld, heldur taka þau sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig.

Þrátt fyrir að einhver vörulíking verði talin með merkjunum er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki komi til þess að hætta á ruglingi skapist á þann veg að villst verði á merkjunum eða vörunar taldar af sama uppruna. Einungis væg sjónlíking er með merkjunum og hljóðlíking verður ekki talin vera til staðar. Að mati stofnunarinnar er heildarmynd merkjanna því nægilega ólík til að greina vörur umsækjanda frá vörum andmælanda.

Með vísan til alls framangreinds fellst Einkaleyfastofan ekki á að heildarmynd merkjanna CILTANEM og CILTYRI sé svo lík, að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og er því kröfu um ógildingu skráningar merkisins CILTANEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 173/2008, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins CILTANEM (orðmerki), sbr. skráning nr. 173/2008, skal halda gildi sínu.

19. nóvember 2008,

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr. BA