

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 1/2009**

**Actavis Group hf.**

**gegn**

**GlaxoSmithKline Biologicals S.A.**

### **Málsatvik:**

Þann 11. júní 2007 lagði GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgíu, inn umsókn um skráningu vörumerkisins LILARIX (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1791/2007. Óskað var skráningar fyrir bóluefni til nota fyrir menn í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2008, sbr. skráning nr. 673/2008.

Með bréfi, dags. 15. september 2008, andmælti Árnason Faktor, fyrir hönd Actavis Group hf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 4. gr. sömu laga, við merki andmælanda LITAREX (orðmerki) sem notað hefur verið hér á landi.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 23. september 2008, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda í sama bréfi veittur frestur til 23. október 2008 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda, dags. 23. október 2008, var send umsækjanda ásamt fylgigögnum með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. október 2008

og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 22. desember 2008 var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar dags. 2. janúar 2009 og aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins LILARIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 673/2008, í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans LITAREX, sem notað hefur verið hér á landi, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 4. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á að hann hafi frá árinu 1973 notað merkið LITAREX fyrir lyf. Notkun á merkinu hafi verið hafin þegar umsókn um skráningu merkisins LILARIX var lögð inn og sé merkið enn í notkun. Leggur andmælandi fram gögn til upplýsinga um notkun merkisins aftur til ársins 1987. Með vísan til þeirra telur andmælandi að vörumerkjaréttur hans, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga sé ótvírætt til staðar.

Andmælandi bendir á að mat á ruglingshættu merkja sé tvíþætt. Annars vegar sé litið til þess hvort merkjalíking sé til staðar og hins vegar hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Líkingu milli merkja og vöru- og/eða þjónustulýsingar verði að skoða í samhengi og sé almenna reglan sú að því líkari sem merkin eru, þeim mun minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Vísar andmælandi þar um til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97, Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv.

Við mat á því hvort merkjalíking er til staðar telur andmælandi að líta beri á heildarmynd merkjanna og vísar þar um til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95, Sabel BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Andmælandi bendir á að mati á merkjalíkingu megi skipta í tvennt, annars vegar skuli meta hvort sjónlíking sé til staðar og hins vegar hvort hljóðlíking sé með merkjunum. Telur andmælandi merkin

LITAREX og LILARIX um margt lík, bæði í sjón og heyrn. Þau hefjist bæði á LI- og aðeins einn bókstafur skilji að forskeyti merkjanna þ.e. LITA- og LILA-. Það að fyrstu bókstafir merkjanna eru eins og það hversu lík heildarmynd forskeytanna er, telur andmælandi gera það að verkum að vörumerkin séu afar lík í sjón. Við sjónlíkingu skipti bæði fyrsti stafurinn og fyrsti hluti orða miklu máli og telur andmælandi það hafa meiri áhrif á mat á því hvort merki verði talin ruglingslega lík en síðari hluti merkja. Það að fyrsti hluti merkja sé eins eða svipaður hafi bæði áhrif á líkingu merkjanna í sjón auk þess sem merkin verði mun líkari í framburði í ljósi þess að áhersla í framburði í íslensku máli sé á fyrsta hluta orðs. Vísar andmælandi í þessu samhengi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 2/1999 varðandi vörumerkin SPIRIT og ESPRIT. Þá vísar andmælandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 29/2004 varðandi vörumerkin POLO og NOLO og tilvísunar í því máli til dóms Hæstaréttar Íslands í máli nr. 228/2001.

Viðskeyti merkjanna, -REX og -RIX telur andmælandi einnig mjög líka. Einungis muni bókstöfunum E og I, en framburður þeirra sé mjög líkur í íslensku máli. Telur andmælandi þessa staðreynd auka enn frekar hættu á ruglingi milli merkjanna.

Við mat á því hvort vörumerkin séu lík í heyrn telur andmælandi fyrsta atkvæðið skipta máli. Aðaláherslan sé á hina sameiginlegu bókstafi í upphafi merkjanna, þ.e. LI-. Þrátt fyrir að miðhluti merkjanna sé frábrugðinn í framburði telur andmælandi ljóst að þar sem merkin endi á -REX og -RIX, sem lík séu í framburði, sé sá hluti orðanna ekki afgerandi, hvorki í sjón né framburði.

Þá leggur andmælandi áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli hins almenna neytanda sem aðeins hafi annað merkið fyrir augum hverju sinni. Ekki sé unnt að útiloka að þegar hinn almenni neytandi virðir fyrir sér hið andmælt merki LILARIX að það skapist hugrenningartengsl milli þess og vörumerkis andmælanda LITAREX.

Varðandi vörulíkingu bendir andmælandi á að merkið LITAREX sé notað fyrir *geðlyf* sem fellur undir flokk 5. Merkinu LILARIX sé einnig ætlað að auðkenna vörur í flokki 5, þ.e. *bóluefni til nota fyrir menn*. Telur andmælandi augljóst að þær vörur sem

merkjunum er ætlað að auðkenna séu líkar, sbr. þau skilyrði sem sett eru fram í 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Varðandi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga telur andmælandi, í ljósi þess að lyf hans hafi verið á íslenskum lyfjamarkaði frá árinu 1973, að lyfið sé orðið vel þekkt, einkum meðal þeirra sérfræðinga sem meðhöndli lyf.

Með vísan til framangreinds telur andmælandi að augljós merkjalíking sé til staðar auk vörulíkingar. Ruglingshætta sé þar af leiðandi með merkjunum og telur andmælandi ljóst að skráning merkisins LILARIX, sbr. skráning nr. 673/2008, brjóti gegn vörumerkjarétti andmælanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og því beri að ógilda skráninguna.

#### *Umsækjandi:*

Umsækjandi hafnar því að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum sem um er deilt. Hann bendir á að fram komin andmæli byggja á notkun vörumerkisins LITAREX og samkvæmt framlögðum gögnum og heimasíðu andmælanda sé merkið notað fyrir „geðlyf sem inniheldur virka efnið litíumsítrat og er ætlað til meðferðar við oflæti (maníu) og sem fyrirbyggjandi meðferð við geðhvarfasýki...“. Um sé að ræða sérhæft geðlyf úr flokki eldri kynslóðar geðlyfja, en sé nú lítið notað.

Varðandi þær fullyrðingar andmælanda um að merkið sé vel þekkt telur umsækjandi engin gögn hafa verið lögð fram því til stuðnings. Verði talið að notkun hafi skapað andmælanda vörumerkjarétt bendir umsækjandi á að sú notkun skapi aðeins vernd fyrir þær vörur sem merkið er notað fyrir, þ.e. litíum.

Umsækjandi bendir á að hið andmælt merki gildi fyrir *bóluefni til nota fyrir menn* í flokki 5. Um sé því að ræða merkin LITAREX fyrir geðlyf og LILARIX fyrir bóluefni. Vísar umsækjandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli frá 11. desember 2008 varðandi ruglingshættu milli vörumerkjanna ROMENEM og ROZEREM sem hann telur sambærilegt því máli sem hér um ræðir. Merkið ROZEREM sé skráð fyrir *lyfjablöndur til að meðhöndla svefnleysi og aðra sjúkdóma tengdum*

*svefni/svefntruflunum*, en ROMENEM fyrir *breiðvirk sýklalyf til meðhöndlunar heilahimnubólgu og lungnabólgu*. Umsækjandi bendir á að þriðji og fimmti stafur þeirra merkja sé ekki sami samhljóði. Um sé að ræða sömu sérhljóðaröð, jafnmörg atkvæði, jafnmarga bókstafi og séu fimm þeir sömu á sama stað í merkinu. Til samanburðar varðandi merkin LITAREX og LILARIX sé þriðji stafur merkjanna ekki sami samhljóði og sjötti stafur ekki sami sérhljóði. Ekki sé um sömu sérhljóðaröð að ræða. Merkin samanstandi af jafnmörgum atkvæðum, jafnmörgum bókstöfum og séu fimm þeirra sömu á sama stað í merkinu.

Með hliðsjón af framangreindu, þ.e. þeim mun sem umsækjandi telur vera á heildarmynd vörumerkjanna LITAREX og LILARIX og þeim greinilega mun sem sé á geðlyfjum og bóluefni fer umsækjandi fram á að andmælum gegn skráningu á merkinu LILARIX verði hafnað.

#### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins LILARIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 673/2008, í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 4. gr. laganna við merki andmælanda LITAREX, sem notað hefur verið hér á landi.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga og í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga tekur mið af svonefndri Kodak-reglu. Samkvæmt henni getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun merkis fyrir annars

konar vöru eða þjónustu en það er skráð fyrir, ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi eða notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Í 14. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna má ekki skrá vörumerki 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. Samkvæmt 7. tl. njóta þau merki sérstakrar verndar sem teljast vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. 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. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið LILARIX og hins vegar orðmerkið LITAREX. Merkin eru bæði sjö bókstafir að lengd. Þau innihalda þrjá sérhljóða, annars vegar I-A-I og hins vegar I-A-E. Upphaf orðanna er hið sama, þ.e. LI-, tveir bókstafir í merkjunum miðjum eru þeir sömu, þ.e. -AR-, auk bókstafsins -X í lokin. Það sem skilur merkin að er annars vegar þriðji bókstafur merkjanna, þ.e. -L í merki umsækjanda og -T í merki andmælanda og hins vegar sjötti bókstafur merkjanna, -I og -E. Fyrri hlutar merkjanna eru því LILA- og LITA-. Bókstafirnir L og T sem skilja fyrri orðhlutana að eru afar ólíkir bæði í sjón og framburði. Orðhlutarnir -RIX og -REX í enda merkjanna eru jafnframt ólíkir bæði í sjón og framburði. Að mati Einkaleyfastofunnar er einungis væg sjónlíking og hljóðlíking til staðar með merkjunum í ljósi þess að báðir orðhlutar merkjanna eru frábrugðnir að nokkru leyti.

Ein grundvallarforsenda þess að um ruglingshættu sé að ræða með merkjum, er að vörulíking sé fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Við mat á því hvort vöru- og eða þjónustulíking sé til staðar verður m.a. að skoða hvort þær vörur eða þjónusta 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. Merkið LILARIX er skráð fyrir *bóluefni til nota fyrir menn* í flokki 5. Fram kom í greinargerðum umboðsmanna beggja aðila, sem studdar eru gögnum sem lögð voru fram af hálfu andmælanda, að merkið LITAREX hafi eingöngu verið notað hér á landi fyrir *geðlyf*. Í ljósi þess verður að telja að um sé að ræða vörur sem ætlaðar eru til ólíkra nota og beinast að ólíkum markhópum þótt þær séu í sama vöruflokki. Hvorki verður talið að þær séu í samkeppni né að önnur varan geti komið í stað hinnar. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé ekki fyrir hendi.

Ekki hafa verið lögð fram gögn sem styðja það mat andmælanda að vörumerkið LITAREX sé vel þekkt merki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, sbr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Þrátt fyrir að væg sjón- og hljóðlíking 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. Að mati stofnunarinnar er heildarmynd merkjanna því nægilega ólík til að greina vörur umsækjanda frá vörum andmælanda.

Með vísan til alls framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins LILARIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 673/2008, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. og 4. gr. vörumerkjalaga, hafnað.

## **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins LILARIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 673/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 21. janúar 2009,

---

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr.