

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 11/2009

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

gegn

Actavis Group PTC ehf.

Málsatvik:

Þann 15. september 2008 lagði Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins LITAREX (orðmerki), sbr. umsókn nr. 3215/2008. Óskað var skráningar fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2008, sbr. skráning nr. 1082/2008.

Með bréfi, dags. 15. desember 2008, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., fyrir hönd GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgíu, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda LILARIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 673/2008.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. desember 2008, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var andmælanda í sama bréfi veittur frestur til 19. janúar 2009 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Sá frestur var framlengdur í eitt skipti með samþykki umsækjanda til 22. febrúar 2009. Sá dagur var sunnudagur og framlengdist fresturinn því til 23. febrúar 2009. Greinargerð andmælanda, dags. 23. febrúar 2009, var send umsækjanda með

bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 24. febrúar 2009 og var umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 24. apríl 2009 var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar dags. 4. maí 2009 og aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Einkaleyfastofan hefur áður tekið afstöðu til ruglingshættu milli framangreindra merkja, sbr. úrskurð nr. 1/2009, dags. 21. janúar 2009 þar sem merkinu LILARIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 673/2008 í eigu andmælanda var andmælt af hálfu umsækjanda merkisins LITAREX (orðmerki) á grundvelli notkunar.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins LITAREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 1082/2008 í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki hans LILARIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 673/2008, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi bendir á að ruglingshættu milli vörumerkja sé ekki hægt að meta lögum samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil þessara tveggja þátta, þ.e. merkja- og vörulíkingar hafi áhrif við mat á ruglingshættu á þann veg að mikil vörulíking auki líkur á merkjalíkingu. Í þessu tilviki sé ótvírætt vörulíking fyrir hendi þar sem merkjunum sé ætlað að auðkenna sömu vörur, þ.e. *bóluefni til nota fyrir menn* í flokki 5. Fer andmælandi fram á að skráningu merkisins LITAREX verði hafnað fyrir þær vörur og skyld lyf.

Þá telur andmælandi að ruglingshætta hafi ekki verið metin áður af Einkaleyfastofunni milli merkjanna LILARIX og LITAREX, en metin hafi verið ruglingshætta milli *geðlyfja* (LITAREX) og *bóluefnis til nota fyrir menn* (LILARIX). Niðurstaða Einkaleyfastofunnar hafi verið sú að með tilliti til vöru- og merkjalíkingar teldist ekki ruglingshætta milli lyfjanna enda um gerólík lyf að ræða. Nú þurfi, að mati andmælanda, að meta ruglingshættu milli merkjanna með tilliti til sömu lyfja og er það

mat andmælanda að ruglingshætta sé til staðar á milli merkjanna LILARIX og LITAREX ef bæði merkin auðkenna *bóluefni fyrir menn*.

Umsækjandi:

Umsækjandi bendir á að Einkaleyfastofan hafi þegar metið ruglingshættu milli merkjanna LITAREX fyrir *geðlyf* og LILARIX fyrir *bóluefni fyrir menn* í andmælamáli nr. 1/2009, dags. 21. janúar 2009. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar hafi verið sú, að teknu tilliti til vöru- og merkjalíkingar, að ekki væri um ruglingshættu að ræða milli merkjanna.

Umsækjandi bendir á að hið andmælt merki sé skráð fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5. Í ljósi framangreindrar niðurstöðu Einkaleyfastofunnar óskar umsækjandi nú eftir því að takmarka vörulista skráningarinnar þannig að hann verði: *lyf og lyfjablöndur til notkunar við meðhöndlun á geðsjúkdómum og geðröskunum*.

Með hliðsjón af niðurstöðu í framangreindu andmælamáli nr. 1/2009 fer umsækjandi fram á að kröfu um ógildingu skráningar merkisins LITAREX verði hafnað.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins LITAREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 1082/2008 í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki andmælanda LILARIX (orðmerki), sbr. skráning nr. 673/2008, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Í úrskurði Einkaleyfastofunnar nr. 1/2009, frá 21. janúar 2009 var ruglingshætta milli merkjanna LITAREX og LILARIX metin með eftirfarandi hætti:

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.

Þá benti stofnunin á að ein grundvallarforsenda þess að um ruglingshættu væri að ræða með merkjum væri að vörulíking væri 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 LITAREX er skráð fyrir *lyf og lyfjablöndur* í flokki 5, en umsækjandi hefur óskað eftir að vörulisti umsóknarinnar verði takmarkaður við *lyf og lyfjablöndur til notkunar við meðhöndlun á geðsjúkdómum og geðröskunum*. Merkið LILARIX er aftur á móti skráð fyrir *bóluefni til nota fyrir menn* í flokki 5.

Í ljósi þeirrar takmörkunar sem umsækjandi hefur óskað eftir á vörulista verður líkt og í fyrri niðurstöðu stofnunarinnar að telja að um sé að ræða vörur sem ætlaðar eru til ólíkra nota, þ.e. annars vegar til meðhöndlunar á geðsjúkdómum og geðröskunum og hins vegar bóluefni til nota fyrir menn. Beinast vörurnar því að ólíkum markhópum þótt þær séu í sama vöruflokki. Þá verður hvorki 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. Þegar heildarmynd merkjanna LITAREX og LILARIX er metin með hliðsjón af sjón-, hljóð- og vörulíkingu verða þau talin nægilega ólík til að greina vörur umsækjanda frá vörum andmælanda.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins LITAREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 1082/2008, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins LITAREX (orðmerki), sbr. skráning nr. 1082/2008, skal halda gildi sínu með eftirfarandi takmörkun á vörulista í flokki 5: *lyf og lyfjablöndur til notkunar við meðhöndlun á geðsjúkdómum og geðröskunum.*

Reykjavík, 3. júlí 2009,

Margrét Hjálmarsdóttir, lögfr.