

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 10/2006

AstraZeneca AB, Svíþjóð

gegn

Bristol-Myers Squibb Company, Bandaríkjunum.

Málsatvik

Þann 12. október 2005, lagði Bristol-Myers Squibb Company, (a Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 10154, Bandaríkjunum inn umsókn um skráningu vörumerkisins BRELCAPA (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 3031/2005. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2005, sbr. skráning nr. 1055/2005.

Með bréfi, dags. 14. febrúar 2006, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Svíþjóð skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, BRELARO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831923, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5.

Með bréfi, dags. 16. febrúar 2006 var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og honum send greinargerð andmælanda. Umsækjanda var veittur frestur til 16. apríl 2006 til að leggja fram athugasemdir. Greinargerð umsækjanda, dags. 12. apríl 2006 var send andmælanda með bréfi

Einkaleyfastofunnar, dags. 25. apríl 2006 og var þá aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á að ruglingshætta sé með merki hans BRELLARO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831923 við merki umsækjanda BRELCAPA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1055/2005.

Andmælandi bendir á að heildarmynd merkjanna BRELCAPA og BRELLARO sé sú sama og að samkvæmt viðurkenndum skoðunum fræðimanna eigi að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta sé metin. Andmælandi telur að sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið BRELCAPA valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda BRELLARO. Merkin séu lík í sjón og framburði. Bæði merkin séu þrjú atkvæði og átta stafir. Fyrstu fjórir stafirnir séu BREL-, sjötti stafurinn í báðum merkjunum sé A, næstsíðustu stafirnir séu samhljóða þ.e. P og R (sem séu líkir í sjón) og bæði endi á sérhljóða. Hvorugt feli í sér augljósa merkingu og því greini merking þau ekki að.

Andmælandi bendir á að það sé oft fyrsta atkvæðið sem skipti máli við mat á ruglingshættu því að neytendur muni oftast eftir því og byggingu orðanna. Merkin BRELCAPA og BRELLARO hafi einmitt sama upphaf og bygging þeirra sé lík.

Til stuðnings máli sínu vísar andmælandi til norrænna úrskurða.

Þá bendir andmælandi á að ruglingshættu á milli vörumerkja sé ekki hægt að meta lögum samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum sé ætlað að auðkenna. Samspil þessara tveggja þátta þ.e. merkjalíkingar og vörulíkingar sé ráðandi við mat á ruglingshættu. Í þessu tilviki sé vörulíking ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum sé báðum ætlað að auðkenna sömu vörur. BRELCAPA sé skráð fyrir *lyf til notkunar fyrir menn í flokki 5* og BRELLARO sé skráð fyrir *pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of cardiovascular*

diseases and disorders í flokki 5 sem þýða má sem lyfjablöndur og efni til að koma í veg fyrir og meðhöndla sjúkdóma og kvilla/óreglu sem tengist hjarta og æðum.

Að lokum fer andmælandi fram á að skráningu nr. 1055/2005 BRELCAPA verði hafnað.

Umsækjandi telur að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi varðandi merkin BRELCAPA og BRELLARO. Umsækjandi felst á það með andmælanda að merkin séu þrjú atkvæða, en þegar þeim sé skipt upp í þessi atkvæði líti þau þannig út: BREL-CAP-A og BRELL-AR-O. Það eina sem þau eigi því sameiginlegt þegar horft er til framburðar, séu þrír fyrstu stafirnir BRE. Þó svo að næst komi stafurinn L sé hann í öðru merkinu tengdur öðru L sem breyti framburði hans og geri hann lengri. Í merkinu BRELCAPA sé áherslan á fyrstu þrjá stafina í fyrsta atkvæði og síðan á CAP en í merkinu BRELLARO sé áherslan mest á síðari hluta orðsins. Það sem einnig greini merkin sérstaklega að sé að merkið BRELLARO endi á bókstafnum O sem ekki sé almenn ending á íslenskum orðum og skeri sig því frá orðum eins og BRELCAPA sem endi á A sem hljómi kunnuglega í íslenskri tungu.

Umsækjandi bendir á að í greinargerð andmælanda komi fram að líta skuli til þess að það sé heildarmynd merkis sem meiru ráði þegar meta skuli hvort villast megi á merkjum frekar en einstakir hlutar þess. Einmitt þess vegna sé ekki hægt að segja að hætta sé á ruglingi milli merkjanna. Ef horft er á þau í heild sé greinilega munur á þeim, bæði í sjón og sérstaklega framburði. Í greinargerðinni er síðan farið í atriði eins og fjölda bókstafa, hvaða bókstafir séu eins o.s.frv. sem hafi í raun ekkert með heildarmynd merkjanna að gera. Ef ekki mætti skrá merki sem innihalda sömu bókstafi og önnur merki, eða hefðu sama upphaf þá væri mælirinn fljótt fullur. Einnig bendir umsækjandi á að til sé skráð merkið BRELGIA, alþjóðleg skráning nr. 852935 í flokki 5, sem hafi sama upphaf og fyrrgreind merki og sé ekki minni munur á því en hinum.

Umsækjandi bendir á að merkið BRELCAPA sé skráð fyrir lyf í flokki 5 en merkið BRELLARO sé skráð fyrir *Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases* í flokki 5.

Þá bendir umsækjandi á að í greinargerð andmælanda sé vísað í danska úrskurði sem samkvæmt aldri ritsins *Varemærker Registrerpraksis. Tillæg. Afgørelser om forvekslelighed I indsigelsessager 1980-1984* sem vísað er í, séu greinilega þó nokkuð komnir til ára sinna, þ.e. 1980-1984. Jafnframt að samkvæmt Einkaleyfastofunni taki skráningaryfirvöld í hverju ríki fyrir sig sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstæðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. Því sé ekki sambærilegt að vísa í ákvarðanir dönsku Einkaleyfastofunnar, sem þar að auki séu 20-30 ára gamlar.

Umsækjandi vísar máli sínu til stuðnings í tilgreinda úrskurði Einkaleyfastofunnar, sem hann telur sambærilega við það andmælamála sem nú sé til umfjöllunar.

Umsækjandi telur það sterkt fyrir hann að Einkaleyfastofan hafi ekki séð ástæðu til að hafna birtingu skráningarinnar BRELCAPA, sbr. skráning nr. 1055/2005 í flokki 5.

Umsækjandi bendir jafnframt á að samkvæmt þeim upplýsingum sem hann hafi sé lyf með heitinu BRELLARO ekki selt á Íslandi, hvorki sem lausasölulyf né lyfseðilsskylt lyf, og hafi þar af leiðandi ekki markaðsfestu.

Að lokum fer umsækjandi fram á að merkið BRELCAPA haldi skráningu sinni.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BRELCAPA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1055/2005 fyrir *lyf til notkunar fyrir menn* í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, BRELLARO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831923, fyrir *pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of cardiovascular diseases and disorders* í flokki 5.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki 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. 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.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið BRELCAPA og hins vegar orðmerkið BRELLARO. Merkin eiga það sameiginlegt að vera átta stafa, byrja á BREL- og að sjötti stafur orðanna sé A. Það sem skilur merkin að í sjón eru stafirnir C-PA í merki umsækjanda og L-RO í merki andmælanda. Sérhljóðarnir í merki umsækjanda eru – E – A – A en í merki andmælanda eru þeir – E – A – O. Merki umsækjanda er borið fram sem BREL-CAP-A en merki andmælanda sem BREL-LAR-O. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að í íslensku máli sé áherslan jafnan á fyrri hluta orðasambands sé síðari hluti merkjanna það ólíkur bæði í sjón og framburði, að þegar merkin eru virt í heild sinni sé lítil sjón- og hljóðlíking með merkjunum.

Merki umsækjanda BRELCAPA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1055/2005 er skráð fyrir *lyf til notkunar fyrir menn* í flokki 5. Vörumerki andmælanda BRELLARO (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 831923, er skráð fyrir *pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of cardiovascular diseases and disorders* í flokki 5. Bæði merkin óskast skráð fyrir lyf fyrir menn það er því augljós vörulíking fyrir hendi.

Meta verður þessa þætti alla saman og út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að mikil vörulíking sé með merkjunum verði ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík, þá sérstaklega með vísan til lítillar sjón- og hljóðlíkingar, að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum BRELCAPA og BRELLERO í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins BRELCAPA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1055/2005, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins BRELCAPA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1055/2005, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 11. maí 2006,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.