

Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli

nr. 11/2007

Grünenthal GmbH

gegn

Mundipharma AG

Málsatvik

Þann 22. júní 2006, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, Sviss, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 884 516, LEVACT, orðmerki, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5 Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2006

Með bréfi, dags. 15. nóvember 2006, andmælti Arnason-Faktor, f.h. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52074 Aachen, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 4. gr. sömu laga við merki andmælanda, LEVANE (orðmerki), sbr. skráning nr. 52/2003, sem skráð er fyrir *lyfjavörur* í flokki 5.

Með bréfi, dags. 29. nóvember 2006 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 29. mars 2007 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Með bréfi, dags. 4. apríl 2007 var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

ANDMÆLANDI:

Andmælandi byggir á því að skráning merkisins LEVACT, alþjóðleg skráning nr. 884 516, sé augljóslega of lík vörumerki hans, LEVANE, skráning nr. 52/2003, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á það sem fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, að óheimilt sé að skrá vörumerki hér á landi ef villast má á því og vörumerki sem þegar hefur verið skráð hér á landi. Þá vitnar andmælandi í 4. gr. sömu laga um nánari skilyrði fyrir því að um ruglingshættu sé að ræða.

Andmælandi bendir á að vörumerkjaskráning hans sé vernduð fyrir *lyfjavörur* í flokki 5 en hið andmælt merki sé skráð fyrir *pharmaceutical products for human use*, einnig í flokki 5. Telur andmælandi óþarft að fjölyrða um að þær vörur sem merkin eiga að auðkenna séu þær sömu/svipaðar, sbr. skilyrði 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi nefnir í greinargerð sinni að minni kröfur verði að gera til þess að vörumerki séu það lík að hætta verði talin á ruglingi þegar um ræðir vörur sem séu í raun þær sömu. Heildarmat verði því að fara fram og þeim mun líkari sem vörurnar eru, þeim mun minni kröfur séu gerðar til þess að merkin séu lík þannig að um ruglingshættu verði talið að ræða.

Varðandi líkingu milli merkjanna bendir andmælandi á að fyrstu fjórir bókstafirnir í báðum merkjum séu þeir sömu. Þar sem um sex bókstafamerki í báðum tilfellum sé

að ræða, sé ljóst að verulegur hluti merkjanna sé eins. Þá telur andmælandi að þar sem fyrsti hluti merkjanna sé eins, þá hafi það áhrif á að merkin verði talin lík. Það að fyrsti hluti merkjanna sé eins eða svipaður, telur andmælandi hafi bæði áhrif hvað varðar líkingu merkjanna í sjón auk þess sem merkin verði mun líkari í framburði þar sem áherslan í íslensku máli sé á fyrsta hluta orð. Vísar andmælandi í þessu sambandi til úrskurðar Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.¹ Andmælandi vekur athygli á því að í báðum merkjunum séu jafn margir bókstafir og auki það enn frekar á að vörumerkin verði að teljast mjög lík í sjón.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að það sem skilji merkin tvö að séu síðustu tveir bókstafirnir í báðum merkjunum, annars vegar -NE og hins vegar -CT. Telur andmælandi þennan hluta merkjanna ekki mest afgerandi, hvorki í sjón- né hvað varðar framburð. Endingin -CT hefur, að mati andmælanda, lítil áhrif á heildarmynd merkisins LEVACT. Um sé að ræða tvo samhljóða sem ekki mynda sératkvæði og hafi þar af leiðandi lítil áhrif á heildarmyndina. Vörumerki andmælanda, LEVANE, endar á -NE. Telur hann að í framburði megi gera ráð fyrir því að merkið verði í raun borið fram sem LEVAN, bókstafurinn E muni ekki vera áberandi í framburði. Slíkt sé í samræmi við alþjóðlegan framburð, bæði með vísun í frönsku og ensku og verði sífellt ofan á í íslensku máli þegar um framburð á erlendum heitum er að ræða. Telur andmælandi að þetta geri það að verkum að í raun sé bara bókstafurinn N sem skilji merki andmælanda frá merki umsækjanda.

Andmælandi ítrekar að merkin tvö séu mjög lík í öllum verulegum atriðum. Fjórir af sex bókstöfum séu þeir sömu, auk þess sem sá hluti merkjanna, sé upphaf orðanna sem hafi verulega þýðingu bæði í sjón og heyrn. Telur andmælandi merkin lík í sjón og heyrn og að teknu tilliti til þess og með það í huga að merkin eigi að auðkenna nákvæmlega eins vörur, er það mat andmælanda að um augljósa ruglingshættu sé að ræða.

¹ Úrskurður Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 2/1999, SPIRIT og ESPRIT.

Að lokum bendir andmælandi á að neytendur hafi yfirleitt ekki bæði merkin fyrir framan sig í einu og líta verði til þeirra heildaráhrifa sem merkin hafi og sitji eftir í minni fólks, en ekki smávægileg frávik sem ekki sitja eftir.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á það að skráning merkisins, LEVACT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 884 516 verði felld úr gildi.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins LEVACT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 884 516 fyrir *pharmaceutical products for human use* í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga, við skráð vörumerki andmælanda, LEVANE (orðmerki), sbr. skráning nr. 52/2003, fyrir *lyfjavörur* 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. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið LEVACT og hins vegar orðmerkið LEVANE. Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda sex bókstafi, þar af eru 4 þeirra þeir sömu.

Það sem skilur merkin að er endingin –CT í merki umsækjanda og endingin –NE í merki andmælanda. Hægt er að skipta merkjunum upp í tvo hluta, annars vegar LEV -ACT og hins vegar LEV -ANE. Almenn er lögð meiri áhersla á fyrsta atkvæði orðs en lok, sérstaklega ef upphaf orðanna eru ekki veikir orðhlutar. Í umræddum tilvikum er áherslan á fyrri hluta merkjanna LEV. Endingarnar ACT og ANE eru hvor um sig mjög algengar fyrir vörur í flokki 5 og teljast því veikari hluti merkjanna. Það er mat Einkaleyfastofunnar að töluverð sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum.

Merki umsækjanda, LEVACT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 884 516 er skráð fyrir *pharmaceutical products for human use* í flokki 5 en merki andmælanda, LEVANE, sbr. skráning nr. 52/2003, er skráð fyrir *lyfjavörur* í flokki 5. Það er mat Einkaleyfastofunnar að um skyldar vörur sé að ræða og ekki er ólílegt að neytendur myndu telja að vörurnar væru komnar frá sama framleiðanda. Er því um töluverða vörulíkingu að ræða milli merkis andmælanda og merkis umsækjanda.

Með vísan til alls ofangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé svo lík, að ruglingi geti valdið milli vörumerkjanna LEVANE og LEVACT, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, og því er kröfu um ógildingu skráningar merkisins LEVACT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 884 516, tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins LEVACT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 884 516 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 8. ágúst 2007,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.