

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 4/2004**

**ALZA Corporation, Bandaríkjunum,**

**gegn**

**Alcon Inc., Sviss**

### **Málsatvik**

Hinn 22. júlí 2003, lagði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Alcon Inc., 69, CH-6331 Hünenberg, Sviss, inn umsókn um skráningu vörumerkisins PROCALYX (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1908/2003. Óskað var skráningar fyrir lyfjablöndur ætlaðar fyrir augu í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 19. september 2003, sbr. skráning nr. 707/2003.

Með bréfi, dags. 13. nóvember 2003, andmælti G.H. Sigurgeirsson, f.h. ALZA Corporation, 1900 Charleston, P.O. Box 7210, Mountain View, C.A. 94039, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, CAELYX, skráning nr. 768/1998.

Umsækjanda var veittur frestur til 17. janúar 2004, til að gera athugasemdir og skila greinargerð vegna andmælanna. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni hinn 13. janúar 2004 og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

## Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur bæði vera mikla sjónlíkingu og hljóðlíkingu með merkjunum og telur að þó að upphaf merkjanna sé ekki eins, sé aðalhluti merkisins PROCALYX, þ.e. CALYX, næstum því samhljóða merki andmælanda CAELYX. Aðeins einn stafur skilji þar á milli og því sé mikil ruglingshætta fyrir hendi. Andmælandi bendir á að ruglingshætta varðandi lyf geti haft alvarlegar líkamlegar afleiðingar og jafnvel valdið dauða. Máli sínu til stuðnings reifar andmælandi úrskurð Einkaleyfastofunnar, þar sem CARDAX var talið vera í ruglingshættu við CARDOX og því fellt úr gildi. Andmælandi vísar í rökstuðningi sínum til eftirfarandi ákvæða: 3. gr., 4. gr., 13. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi hafnar því að ruglingshætta sé á milli merkjanna PROCALYX og CAELYX og vísar til rita norrænna fræðimanna máli sínu til stuðnings. Hann vísar einnig til athugasemda við 4. gr. vörumerkjalaganna máli sínu til stuðnings, þar sem fram kemur að líta skuli fyrst og fremst til heildarmyndar merkja þegar ruglingshætta er metin og telur að heildarmynd ofangreindra merkja sé ekki lík í skilningi vörumerkjalaga. Merki umsækjanda, PROCALYX sé átta stafir og þrjú atkvæði en merki andmælanda CAELYX sé sex stafir og tvö atkvæði. Vörumerkið PROCALYX sé dregið af orðinu Glycocalyx sem skýra má sem nátturulegt lag á yfirborði húðfrumna hornfrumna. PRO sé bætt við CALYX (glycocalyx) til þess að gefa til kynna að um nýja afurð sé að ræða. CAE í vörumerki andmælanda geti vísað til krabbameins og bendir máli sínu til stuðnings til ritsins Stedman's Medical Dictionary. Umsækjandi telur að merkingarmunur á þessum orðum dragi úr ruglingshættu með ofangreindum merkjum.

Umsækjandi bendir að lokum á fjölda úrskurða og ákvarðanna þar sem ekki er talið að um ruglinghættu sé að ræða, þar sem merkin sem um var deilt voru enn líkari en merkin PROCALYX og CAELYX .

Þá bendir umsækjandi á að lengd orðanna skipti miklu máli við mat á ruglingshættu og nefnir m.a. dönsku úrskurðina, SOL vs. SOLEX og DUALUX vs. LUX. Í þeim úrskurðum, var ekki talið að um ruglingshættu væri að ræða, þrátt fyrir að merkin hafi innihaldið nákvæmlega eins orðhluta og var þá sérstaklega tiltekið hversu mismunandi löng orðin í merkjunum væru.

Að lokum vísar umsækjandi til dóms Hæstaréttar í máli nr. 228/2001, Beecham Group p.l.c. gegn Omega Farma ehf., dags. 22. nóvember 2001, þar sem deilt var um ruglingshættu á milli vörumerkjanna PAROXAT og SEROXAT fyrir sama lyf. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri ruglingshætta fyrir hendi í skilningi vörumerkjalaga og vísar í því sambandi til reglugerðar nr. 421/1988 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja og bendir á að þar sem lyfin séu lyfseðilsskyld hafi sjúklingar ekki mikið val í þeim og því engin hætta á að þeir villist á lyfjum og að lítil hætta sé á að sérfræðingar villist á slíkum lyfjamerkjum, auk þess sem alltaf er vísað til númers vörumerkisins á lyfseðlinum.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins PROCALYX (orðmerki), skráning nr. 707/2003 fyrir lyfjablöndur ætlaðar fyrir augu í flokki í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælenda CAELYX, nr. 768/1998 fyrir lyfjaafurðir og blöndur til að meðhöndla krabbamein. Vörulíking er talin vera fyrir hendi, þar sem bæði lyfin óskast skráð fyrir lyf í flokki 5.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki ef villast má á því 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildaráhrif merkja sem mestu máli skipta þegar ruglingshætta er metin.

Merki umsækjanda PROCALYX er átta stafa orð sem inniheldur þrjú atkvæði. Orðhlutinn PRO- er forskeyti sem þýðir fyrir eða það sem fer á undan og skeytist oftast beint við orðstofn. Orðhlutinn CALYX þýðir blómbikar, bikarblöð, blaðkrans utan um krónublöð blóms, sjá blaðsíðu 141 í ensk- íslenskri orðabók Arnar og Örlýgs (útg. Reykjavík 1991). Merki andmælenda CAELYX er sex stafa orð sem inniheldur tvö atkvæði. Orðið CAELYX hefur enga sérstaka þýðingu samkvæmt ensk- íslenskri orðabók. Hvað varðar sjónlíkingu milli merkjanna þá er fyrst að nefna að merki

umsækjanda byrjar á PRO, síðan kemur orðhlutinn CE- og orðið endar á -LYX. Merki andmælanda byrjar á CAE- og endar á LYX. Merkin byrja á gjörólíkan hátt, þ.e. á PRO- og CAE- en enda bæði með -LYX.

Ekki er vitað hvort lyfið PROCALYX er lyfseðilsskylt, en vitað er að lyfið CAELYX er lyfseðilsskylt. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 228/2001, Beecham Group p.l.c. gegn Omega Farma ehf., dags. 22. nóvember 2001, var deilt um ruglingshættu á milli vörumerkjanna PAROXAT og SEROXAT fyrir sama lyf. Talið var að lítil hættu væri á að sérfræðingar villtust lyfjamerkjum, auk þess sem alltaf væri vísað til númers vörumerkis á lyfseðli. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri ruglingshætta fyrir hendi í skilningi vörumerkjalaga og vísar í því sambandi til reglugerðar nr. 421/1988 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þar sem a.m.k. annað lyfið, í máli því sem hér er til umfjöllunnar er lyfseðilsskylt, ættu sömu sjónarmið að gilda og í ofangreindum dómi Hæstaréttar.

Þegar það er virt, til viðbótar ofangreindu, að annað merkið er mun lengra en hitt, bæði hvað varðar framburð og sjón, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé um ruglingshættu að ræða með merki umsækjanda PROCALYX, sbr. skráningu nr. 707/2003 og nr. 768/1998.

Með vísan til ofangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að þegar heildarmynd ofangreindra merkja er virt verði ekki talið að ruglingshætta sé með ofangreindum merkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning vörumerkisins, PROCALYX (orðmerki), nr. 707/2003 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. febrúar 2004

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.