

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 26/2003

Pfizer Products Inc., Bandaríkjunum

gegn

AstraZeneca AB, Svíþjóð

Málsatvik

Hinn 3. janúar 2003, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að AstraZeneca AB, Svíþjóð, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 792202, ZELOXZAR (orðmerki), færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. mars 2003.

Með bréfi, dags. 19. maí 2003, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. Pfizer Products Inc., Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, ZELDOX, sbr. skráningu nr. 461/1998, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 5.

Andmælandi óskaði eftir fresti til að leggja fram greinargerð, sbr. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 og var honum veittur frestur til 19. júní 2003. Með bréfi, dags. 21. maí 2003, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegru skráningarinnar, veittur frestur til 21. september 2003 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi.

Andmælandi skilaði inn greinargerð, dags. 13. júní 2003 og var hún send umsækjanda Umboðsmaður umsækjanda, Sigurjónsson & Thor ehf, skilaði inn greinargerð fyrir hönd umsækjanda hinn 18. september 2003 og var hún send andmælanda. Málið var tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins ZELOXZAR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 792202 fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með orðmerki hans ZELDOX, sbr. skráningu nr. 461/1998 sem einnig er skráð fyrir vörur í flokki 5, og merkis umsækjanda.

Andmælandi bendir á að vörulíkingin sé augljós, þar sem bæði merkin séu skráð fyrir vörur í flokki 5 og telur að allar vörur sem tilgreindar eru í hinni andmæltu skráningu skarist við eða falli undir þær vörur sem merki andmælanda er skráð fyrir. Hann bendir á að meginregla við mat á ruglingshættu sé að bera eigi heildarmynd merkjanna saman, þ.e. þá heildarmynd sem telja má að verði eftir í huga neytandans og vísar í norræn fræðirit máli sínu til stuðnings.

Andmælandi telur að um sjónlíkingu sé að ræða milli merkjanna. Bæði merkin séu fjölatkvæða. Merkið ZELDOX sé tveggja atkvæða og merkið ZELOXZAR sé þriggja atkvæða og í báðum tilfellum séu atkvæðin mjög lík í sjón. Í ritun séu bæði merkin með eins byrjun, ZEL -, og annar orðhluti merkjanna, - OX í öðru tilfellinu og - OXZ í hinu, sé líkur í sjón vegna þess að bæði noti sameiginlega OX. Hann telur ekki að það hafi úrslitabýðingu um ruglingshættuna vegna þess hversu lík merkin séu að öðru leyti í sjón. Varðandi hljóðlíkingu telur andmælandi ekki skipta máli að hið andmælt merki hafi aukaatkvæðið AR framyfir merki andmælanda.

Að lokum nefnir andmælandi nokkrar ákvarðanir dönsku og íslensku Einkaleyfastofanna, þar sem talið var að um ruglingshættu væri að ræða og andmælandi telur sambærilegar því máli sem hér er til umfjöllunar.

Umsækjandi telur að ekki beri að taka andmælin til greina. Hann bendir á greinargerð með 4. gr. vörumerkjalaganna og segir að ekki sé um lík merki í skilningi vörumerkjalaga að ræða. Umsækjandi bendir jafnframt á að heildarmynd ofangreindra vörumerkja sé ekki lík í skilningi vörumerkjalaganna. Merki eiganda

alþjóðlegu skráningarinnar nr. 792202 ZELOXZAR sé átta stafir og þrjú atkvæði en merki andmælanda ZELDOX sé sex stafir og tvö atkvæði og skipti það miklu máli þegar litið er á heildarmynd merkjanna og þegar ruglingshætta er metin. Þá séu þau það ólík í framburði og í sjón að merkjalíking sé útilokuð.

Umsækjandi telur ekki vera ruglingshættu með merkjunum ZELOXZAR og ZELDOX, þar sem heildarmynd þeirra er ólík hvort sem sjónlíking eða hljóðlíking sé höfð í huga. Andmælandi reifar nokkrar ákværðanir Einkaleyfastofunnar og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sem hann telur vera sambærilega því máli sem hér er til umfjöllunar. Í málum þessum var ekki talið að um ruglingshættu væri að ræða, þótt einhverjir hlutar merkjanna væru eins eða mjög líkir. Hann bendir á að ráða megi af niðurstöðum áfrýjunarnefndarinnar, að mikið þurfi að koma til, til að nefndin telji að um ruglingshættu sé að ræða í skilningi vörumerkjalaga. Þá vekur umsækjandi athygli á því að merkin í ofangreindum málum sem andmælandi vísar til, hafi nánast öll, innihaldið jafn mörg atkvæði.

Að lokum tekur umsækjandi fram að almenningur hafi ekki beinan aðgang að þessum lyfjum, heldur sé þeim ávísað af lækni og þau afgreidd af lyfjafræðingi. ZELOXZAR sé notað sem auðkenni fyrir krabbameinslyf en ZELDOX sé geðlyf, og því sé lítil hættu á að sérfræðingar villist á slíkum lyfjum.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ZELOXZAR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 792202, fyrir tilgreindar vörur í flokki 5, nánar tiltekið “pharmaceutical preparations an substances”. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, ZELDOX (orðmerki) sbr. skráning nr. 461/1998 sem skráð er fyrir, m.a. efnablöndur til lyfja í flokki 5. Um vörulíkingu er að ræða, þar sem bæði hlutaðeigandi vörumerki eru auðkenni fyrir lyfjablöndur í flokki 5.

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 heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið ZELOXZAR sem er átta bókstafir og þrjú atkvæði og hins vegar orðmerkið ZELDOX sem er sex bókstafir og tvö atkvæði. Merkin byrja bæði á ZEL- og byrja því nákvæmlega eins. Merkin enda hins vegar á mjög ólíkan hátt, þar sem merki andmælanda, ZELDOX, endar á -DOX, en hið andmæлта merki, ZELOXZAR, endar á -ZAR, auk þess sem orðhlutinn -OX- er inn í miðju þess merkis. Hvað varðar ruglingshættu með ofangreindum merkjum, er það mat Einkaleyfastofunnar, að þó svo fyrsti hluti merkjanna sé eins, sbr. ZEL, þá sé endingin -DOX, í tveggja atkvæða orði í merki andmælanda, það frábrugðin endingunni -ZAR í þriggja atkvæða orði í merki umsækjanda, að hvorki teljist vera hljóð- né sjónlíking fyrir hendi. Þá er ZEL nokkuð algeng byrjun á merkjum sem skráð eru fyrir vörur í flokki 5, eins og sjá má í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar, sbr., t.d. eftirfarandi skráningar: ZELMAC, alþjóðleg skráning nr. 640080, ZELNORM, alþjóðleg skráning nr. 758159, ZELETREX, skráning nr.1074/1994 og ZELANTIN, alþjóðleg skráning nr. 718935.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni verður ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum ZELOXZAR og ZELDOX í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins ZELOXZAR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 792202, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ZELOXZAR (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 792202, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 9. desember 2003,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.

