

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 1/2003**

**SYNOFI-SYNTHELABO, Frakklandi,**

**gegn**

**Henkel KgaA, Þýskalandi.**

### **Málsatvik**

Þann 15. október 2001 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að, Henkel KgaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 764838, SANAFIT (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 5, 29, 30 og 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. janúar 2002.

Með bréfi, dags. 20. mars 2002, andmælti G.H. Sigurgeirsson fyrir hönd SANOFI SYNTHELABO, skráningu merkisins fyrir vörur í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerkið SANOFI, nr. 838/1997.

Alþjóðahugverkastofnuninni var send tilkynning um andmælin með bréfi, dags. 15. apríl 2002, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegrar skráningarinnar, veittur frestur til 15. ágúst 2002 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann. Þar sem umsækjandi tilnefndi ekki umboðsmann var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir aðallega á að ruglingshætta sé með merkjunum fyrir vörur í flokki 5, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997.

Andmælandi telur að um mikla sjónlíkingu og hljóðlíkingu sé að ræða með merkjunum. Eini munurinn á þeim sé að bókstafurinn A sé í merkinu SANAFIT en bókstafurinn O í merkinu SANOFI. Bókstafurinn T sé svo í enda merkisins SANAFIT, en andmælandi telur aðaláherslu merkjanna liggja á fyrsta hluta þeirra.

Andmælandi bendir á að ruglingshætta hvað varði lyf geti haft mjög alvarlegar líkamlegar afleiðingar eða jafnvel valdið dauða. Þegar merki séu svona lík þá geti lækningar, lyfjafræðingar og starfsfólk lyfjafyrirtækja ruglast og lyfið SANAFIT verið afgreitt í stað lyfsins SANOFI.

Andmælandi bendir á ákvarðanir Einkaleyfastofunnar máli sínu til stuðnings. Annars vegar á ákvörðun í málinu CARDOX vs. CARDAX, og hins vegar í málinu FUNGORAL vs. FUMORAL, þar sem talið var að ruglingshætta væri milli merkjanna.

Þá tekur andmælandi fram að merkið SANOFI sé hluti fyrirtækjanafns SANOFI-SYNTHELABO, sem sé eitt þekktasta lyfjafyrirtæki í Evrópu og að fjöldi lyfseðilsskyldra lyfja sé hér á markaði frá þeim.

Máli sínu til stuðnings byggir andmælandi á eftirtöldum ákvæðum vörumerkjalaga nr. 45/1997: 1. mgr. 3. gr., 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr., 13. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Ekki bárust athugasemdir frá umsækjandi og málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 764 838 SANAFIT (orðmerki) sem, m.a. er skráð fyrir lyf, efnblöndur til nota í læknisfræðilegum tilgangi; næringarefni fyrir börn og veikt fólk í flokki 5. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, SANOFI (orðmerki), nr. 838/1997, sem skráð er fyrir tiltekna vörur í flokki 3 og efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamat; plástra og sárabindi í flokki 5. Báðum merkjunum er ætlað að auðkenna lyf og lyfjablöndur í flokki 5 og er að mati Einkaleyfastofunnar um vörulíkingu að ræða með merkjunum er varðar vörur í flokki 5.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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 helst litið til þess hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem ræður þó úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki umsækjanda, SANAFIT, inniheldur 7 bókstafi og hefur að geyma þrjú atkvæði, þ.e. SA, NA og FIT. Merki andmælanda, SANOFI, er 6 bókstafir og hefur einnig að geyma þrjú atkvæði, þ.e. SA, NO og FI. Fyrstu þrír stafir merkjanna eru eins, þ.e. SAN-. Hins vegar eru síðari hlutar merkjanna ekki eins. Merki umsækjanda endar á –FIT og merki andmælanda endar á –OFI.

Þrátt fyrir að fyrri hluti umræddra merkja sé eins verður að telja að við mat á heildarútliti merkjanna ráði það mestu, að seinni hluti þeirra er ekki líkur í sjón. Þá verður ekki talið að framburður merkjanna sé svo líkur að ruglingi geti valdið.

Það er því álit Einkaleyfastofunnar þegar litið er til heildarmyndar framangreindra merkja, að merkin séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið.

Með vísan til ofangreindra röksemda er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning merkisins SANAFIT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 764 838, skuli halda gildi sínu.

### **Ákvörðunarorð**

Alþjóðleg skráning nr. 764 838, SANAFIT (orðmerki), skal halda gildi sínu.

Reykjavík 10. janúar 2003

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.