

## **RESUMÉ:**

### **AN 2007 00046 – MP 885476 IPRAXA <w> - Forvekslelighed**

Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA <w> fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens § 15. Indsigelsen blev begrundet med, at der var forvekslelighed og varesammenfald med indsigers ældre mærke PRADAXA, klasse 5 og varelighed for så vidt angår klasse 10 i det ansøgte mærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt designeringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

## **KENDELSE:**

År 2008, den 16. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen **AN 2007 00046**

### **Klage fra**

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tyskland

v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. juli 2007

vedrørende indsigelse mod designering af Danmark for den internationale varemærkeregistrering MP 885476 IPRAXA <w>

NORTON HEALTHCARE

Storbritannien

v/ R.G.C. JENKINS & CO.

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 22. September 2008. For klageren mødte cand.jur. Anette Rasmussen, der fremlagde påstandsdokument og materialesamling og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Der blev ikke givet møde for indklagede.

### **Ankenævnet udtaler:**

Uanset varemærkerne IPRAXA og PRADAXA, som anført af klageren, i et vist omfang fremtræder ens visuelt, tiltræder ankenævnet af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde, herunder navnlig at indehavers varemærke indledes med vokalen I, at varemærkerne ikke er forvekslelige.

Som følge heraf stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

**Sagens baggrund:**

Den 29. juni 2006 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Norton Healthcare Limited, Storbritannien, som indehaver af den internationale MP 885476, havde designeret Danmark den 22. februar 2006.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 27. december 2006.

Det internationale mærke:

**IPRAXA <w>** var registreret for:

Klasse 05: Pharmaceutical, medicinal, medical, veterinary and sanitary preparations and substances; pharmaceutical preparations and substances for use in the prevention or treatment of respiratory conditions, illnesses or respiratory disorders including asthma, bronchitis, emphysema and COPD; pharmaceutical preparations and substances for use in respiratory inhaler devices; solutions for oral inhalation after nebulisation; preparations and substances for oral inhalation for nebulisation; suspensions for oral inhalation for nebulisation.

Klasse 10: Surgical, medical, dental, veterinary and diagnostic apparatus, devices and instruments; inhalation devices, inhalers, metered dose inhalers, dry powder inhalers, aerosol inhalers and aqueous inhalers, all for the treatment of respiratory conditions or ailments; nebulisers; parts, components and fittings for the aforesaid goods.

I brev af 22. februar 2007 fremsatte Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG indsigelse mod ovennævnte designerings gyldighed.

Indsigelsen er fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers varemærke MP 885476, ordmærket IPRAXA, er forveksleligt med indsigers ældre varemærke, EU-varemærket 3249182 PRADAXA.

Indsiger har i den forbindelse henvist til varemærkelovens § 15.

Indehaver har trods opfordring ikke udtalt sig i sagen, der den 27. juli 2007 blev optaget til afgørelse.

Den 31. juli 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge og designeringen blev opretholdt med følgende begrundelse:

**”... 2. Lovgrundlaget**

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

*” der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.”*

**3. Vurdering og konklusion**

Indehavers mærke: MP 885476, ordmærket

**IPRAXA**

Registreret for:

Klasse 5:

Pharmaceutical, medicinal, medical, veterinary and sanitary preparations and substances; pharmaceutical preparations and substances for use in the prevention or treatment of respiratory conditions, illnesses or respiratory disorders including asthma, bronchitis, emphysema and COPD; pharmaceutical preparations and substances for use in respiratory inhaler devices; solutions for oral inhalation after nebulisation; preparations and substances for oral inhalation for nebulisation; suspensions for oral inhalation for nebulisation.

Klasse 10:

Surgical, medical, dental, veterinary and diagnostic apparatus, devices and instruments; inhalation devices, inhalers, metered dose inhalers, dry powder inhalers, aerosol inhalers and aqueous inhalers, all for the treatment of respiratory conditions or ailments; nebulisers; parts, components and fittings for the aforesaid goods.

Indsigers mærke: CTM3249182, ordmærket

**PRADAXA**

Registreret i klasse 5 for: ”Farmaceutiske produkter”.

Der er i begge tilfælde tale om mærker uden nogen kendt betydning.

Indehavers mærke består af 6 bogstaver, og indsigers mærke består af 7 bogstaver. Den naturlige opdeling af ordene er hhv.:

I – PRAX – A og  
PRA-DAX – A.

Ved bedømmelsen af mærkeligheden mellem to varemærker sker der en helhedsvurdering, hvor der bl.a. tages hensyn til den synsmæssige og lydige lighed mellem mærkerne.

Indehavers varemærke indledes med vokalen I, der både synsmæssigt, p.g.a. at der er tale om den indledende stavelse og lydmæssigt, fordi der er tale om en klar og tydelig udtale, fremstår som distinkt stavelse i mærket. Mærkerne har desuden kun den sidste stavelse, et enkelt A til fælles.

Uanset, at der er bogstavrækkefølge til fælles for begge mærker, PRA og XA, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden.

Der er ved vurderingen lagt særlig vægt på den forskellige indledning af mærkerne, der er med til at give en væsentligt forskelligt opbygning og et væsentligt forskelligt lydbillede samt den omstændighed, at mærkerne kun har én stavelse til fælles.

Der er sammenfald af varer i klasse 5.

Indsiger har under sagen gjort gældende, at beskyttelsen for indsigers mærke bør udstrækkes til også at omfatte varer i klasse 10. Da mærkerne som nævnt oven for ikke ligner hinanden, har styrelsen ikke under sagen fundet anledning til at tage stilling til denne påstand.

### **Konklusion**

Der er sammenfald af varer f.s.v.a. klasse 5, men da mærkerne ikke ligner hinanden, er mærkerne ikke forvekslelige, og der vil ikke kunne antages en forbindelse mellem dem.

Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og indehavers varemærke opretholdes i fuldt omfang.

Afgørelsen er truffet efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse indbragte Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co, KG, i brev af 28. september 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at varemærket MP 885476 IPRAXA nægtes registrering.

Klager fremførte følgende:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 31. juli 2007 truffede afgørelse, jf. bilag 1.

Der nedlægges følgende

#### **Påstand:**

Varemærket MP 885 476 IPRAXA nægtes registrering.

#### **Sagsfremstilling:**

Danmark blev for varemærket IPRAXA designeret den 22. februar 2006.

Med brev af 22. februar 2007 fremsatte klager, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, indsigelse mod at lade designeringen af Danmark for MP 885 476 IPRAXA få endelig gyldighed, jf. bilag 2-3.

Indsigelsen var baseret på klagers tidligere EU-varemærkeregistring nr. 003249182 PRADAXA, jf. bilag 4.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til varemærkelovens § 15, idet klager argumenterede for, at mærkerne er forvekslelige, idet der både er dels vareidentitet dels varelighed og mærkelighed.

Indsigelsen blev ikke imødegået af ansøger, hvorfor styrelsen den 27. juli 2007 meddelte, at sagen blev taget op til afgørelse, jf. bilag 5.

Der henvises i det hele til sagens dokumenter, der er vedlagt som bilag 1-5.

### **Anbringender:**

Til støtte for vores påstand gøres følgende gældende:

- At mærkerne er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens § 15.
- At der foreligger direkte sammenfald af varer for så vidt angår klasse 5, som omfattet af begge mærker, hvilket styrelsen er enig i.
- At der foreligger varelighed for så vidt angår klasse 10, som omfattet af det ansøgte mærke. Alle de i klasse 10 specifikt nævnte inhalatorer fungerer kun efter hensigten, når de indeholder farmaceutiske præparater eller substanser. Der består dermed en sammenhæng mellem selve det farmaceutiske produkt og det apparat, produktet indtages gennem. Dette tydeliggøres netop ved f.eks. inhalatorer til lindring ved astma, hvor slutforbrugeren køber og selv betjener inhalatoren, som indeholder den aktive farmaceutiske substans. En sådan inhalator med farmaceutika købes som et og samme produkt, hvorfor der foreligger varelighed mellem klasse 10 og 5 i nærværende sag.
- At en høj grad af lighed mellem varerne medfører, at der kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne, jf. ECJ afgørelsen C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mod MGM Inc. I nærværende sag foreligger der dels vareidentitet, dels en høj grad af varelighed, hvorfor der kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne.
- At der ved lighedsbedømmelse af de to mærker bør tages særlig hensyn til risikoen for fejlmedicinering og de alvorlige konsekvenser, dette kan få. Fejlmedicinering forekommer ikke kun hos slutforbrugere, men også hos uddannet personale på plejehjem og hospitaler, hvilket jævnligt fremgår af medierne. Det er derfor en reel risiko, hvorfor to mærker for farmaceutiske præparater ikke under nogen omstændigheder bør kunne forveksles.
- At der skal foretages en helhedsbedømmelse af de visuelle, auditive og betydningsmæssige indtryk, mærkerne giver, jf. EU-domstolen i C-251/95 SABEL.
- At antallet af fælles stavelser derfor ikke er afgørende for om to mærker er forvekslelige, men derimod helhedsindtrykket. Bogstavkombinationerne PRA og AXA er visuelt og auditivt meget dominerende i begge mærker og bør derfor tillægges afgørende vægt i en sammenligning af de to mærker.
- At begge mærker består af tre stavelser og er næsten lige lange, idet de indeholder 6 hhv. 7 bogstaver, hvoraf 5 bogstaver er identiske.
- At mærkerne IPRAXA og PRADAXA må anses som fremmedord, hvor det er vanskeligt at vide hvad der er den korrekte udtale af mærkerne, ikke mindst for almindelige forbrugere.
- At styrelsens opdeling i stavelserne I-PRAX-A og PRA-DAX-A derfor ikke behøver være korrekt. Mærkerne kan lige så vel inddeles som I-PRA-XA og PRA-DA-XA, hvorved mærkerne fremstår med to identiske stavelser ud af 3 mulige. Denne opdeling er endvidere i overensstemmelse med danske udtale-regler.

- At mærkerne med 5 identiske bogstaver og to identiske stavelser har samme opbygning, og ikke som anført af styrelsen væsentlig forskellig opbygning. Mærkerne har derfor visuelt afgørende ligheder.
- At der ved udtale af det ansøgte mærke skal lægges tryk på anden stavelse, PRA. Derved fremstår forskellen i det første bogstav, I, for det ansøgte mærke som ubetydelig. Heroverfor lægges der ved udtale af klagers mærke tryk på både første og anden stavelse, PRA og DA. Begge mærker kan afsluttes med en [sa]-lyd eller en [ks]-lyd. Uanset vil udtalen af endelsen være identisk. Dermed er der væsentlige auditive ligheder mærkerne imellem.
- At alene lydlig lighed mellem to mærker kan medføre, at disse er forvekslelige, jf. EU-domstolen i C-342/97 Lloyd. I nærværende sag, hvor 5 ud af hhv. 6 og 7 bogstaver og to stavelser er identiske foreligger der stor lydlig lighed mellem mærkerne.
- At Ankenævnet i adskillige afgørelser har fastslået, at der i sager om farmaceutiske præparater i særlig grad skal lægges vægt på lydlig forvekslingsmulighed, se f.eks. AN 1998 00141 SYMLIN = XYMELIN, AN 1997 00886 SEQUUS = SEQUEC, AN 1998 00145 COVRIX = COVEREX, AN 2002 00006 ZYRAL = ZYRTEC, AN 2004 00041 ZOMALIN = ZYMELIN og AN 2006 00017 BUVALOR = BIVALOS.
- At ingen af de to mærker os bekendt har nogen betydning i forhold til de aktuelle varer, hvorfor indsigers mærke er distinktivt og har krav på en sædvanlig god beskyttelse, jf. ovennævnte afgørelse fra EU-domstolen i SABEL, hvor det fastslås, at jo mere særpræget et mærke er, jo større vil risikoen for forvekslelighed være.
- At mærkerne IPRAXA og PRADAXA dermed visuelt og auditivt har mange og væsentlige lighedspunkter, og tages den særprægede karakter af klagers mærke med i betragtning, foreligger der mærke-lighed.
- At mærkernes visuelle og auditive indtryk samlet set indeholder væsentlige ligheder. Når disse endvidere sammenholdes med, at klagers mærke er særpræget og har krav på en god beskyttelse, samt at varerne er dels identiske dels ligeartede, vil mærkerne IPRAXA og PRADAXA i henhold til praksis ud fra en helhedsbedømmelse være forvekslelige.

Der påberåbes følgende **bilag**:

- Bilag 1: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. juli 2007  
 Bilag 2: Indsigelse af 22. februar 2007  
 Bilag 3: Udskrift fra Dansk Varemærketidende den 27. december 2006  
 Bilag 4: Udskrift fra EU varemærkeregistret af CTM nr. 3249182  
 Bilag 5: Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 27. juli 2007

Indklagede har ikke svaret på klagen.

Den 7. januar 2008 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

”... Vedrørende varemærket IPRAXA

Som svar på Ankenævnets brev af 18. december 2007 skal styrelsen udtale følgende:

Det fortsat vores opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden i tilstrækkelig grad til, at der er en risiko for forveksling. Dette gælder uanset mærkerne vedrører identiske varer.

Vi skal i den forbindelse fastholde, at særligt den forskellige indledning af mærkerne bevirker en væsentligt forskellig opbygning af mærkerne og et væsentligt forskelligt lydbillede.

Klager har som nyt argument henvist til, at der ved lighedsbedømmelsen bør tages særligt hensyn til risikoen for fejlmedicinering og de alvorlige konsekvenser, dette kan få.

Vi er imidlertid uenige med klager i, at et sådant forhold kan være afgørende for vurderingen af ligheden mellem to varemærker efter varemærkelovens § 15, stk. 1. Sådanne forhold varetages af Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med udstedelse af markedsføringstilladelser for lægemidler, idet det af lægemiddellovens § 58 bl.a. fremgår, at navnet på et lægemiddel skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen, og at det ikke må kunne forveksles med andre lægemidler. Det er i den forbindelse netop Lægemiddelstyrelsens opgave at varetage de almene sundhedsmæssige hensyn, herunder at sikre, at lægemidlernes navne ikke kan give anledning til fejlmedicinering. Denne opgave tilkommer hverken styrelsen eller ankenævnet.

Det er derimod vores opfattelse, at varemærker, der vedrører lægemidler, skal vurderes efter de samme principper som alle andre varemærker, og at der ikke gælder særlige regler for varemærker, der vedrører varer i klasse 5.

I den forbindelse skal bemærkes, at der i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem mærker for lægemidler efter vores opfattelse kan tages hensyn til, om de pågældende lægemidler alene anvendes af sygehuslæger, eller om lægemidlet også forhandles gennem apoteker eller kan købes i håndkøb. Der er nemlig i disse situationer tale om, at aftagergruppen kan have forskellig sammensætning, hvilket kan have indflydelse på, hvorledes mærket og dets bestanddele vil blive opfattet af aftagergruppen. Således må læger og apotekere antages at have et stort kendskab til latin og medicinske betegnelser, hvorimod den almindelige patient sædvanligvis har et ringe kendskab hertil. Hvad der måtte anses for at være et svagt eller beskrivende mærke set fra en læges eller apotekers perspektiv, kan således meget vel være særdeles stærkt og særpræget, når mærket ses fra patientens perspektiv.

I nærværende sag ses de omhandlede mærker ikke at have noget begrebsmæssigt indhold, ligesom det ikke er oplyst, om de omhandlede varer har en særlig aftagergruppe. Det må derfor antages, at den begrebsmæssige opfattelse af mærkerne er ens hos alle de potentielle aftagere, nemlig læger, sygehuspersonale, apotekere og patienter, og at denne opfattelse ikke bidrager til at gøre mærkerne svage.

Som anført ovenfor er det imidlertid vores opfattelse, at selvom mærkerne må anses for at være stærkt særpræget, så indeholder de tilstrækkelige forskelle til, at der ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne, dette også selvom de anvendes for identiske varer.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 31. juli 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes..."

I brev af 8. februar 2008 fremførte klager, Internationalt Patent-Bureau A/S følgende:

"... Med henvisning til Ankenævnets brev af 10. januar 2008 skal vi hermed fremkomme med følgende kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar, idet vi indledningsvis må fastholde, at mærkerne IPRAXA og PRADAXA er forvekslelige.

Klagers mærke er registreret for "pharmaceutical products" i klasse 5, og det er derfor uden relevans, hvad mærket skal bruges for. Ved sammenligning mellem varemærker må varefortegnelserne sammenlignes, idet det er disse varer, mærkerne faktisk kan bruges for.

I nærværende sag har styrelsen selv anerkendt, at der er tale om identiske varer. Det er fast dansk og europæisk praksis, at hvor varerne er identiske, vil kravene til mærke-lighed være mindre, jf. produktreglen og ECJ i C-39/97 Canon.

Styrelsen fastholder i sit høringssvar, at den forskellige indledning af mærkerne bevirker en væsentligt forskellig opbygning af mærkerne og et væsentligt forskelligt lydbillede. Vi skal fastholde, at den forskellige indledning ikke har afgørende betydning for helhedsindtrykket af de to mærker, IPRAXA og PRADAXA. Det er helhedsindtrykket, der er afgørende for, om to mærker er forvekslelige, jf. ECJ i C-251/95 Sabel. Vi skal understrege, at ingen af mærkerne er svage eller beskrivende for de omfattede varer.

Styrelsens opdeling i stavelserne I-PRAX-A og PRA-DAX-A følger ikke de almindelige danske udtaleregler. I henhold til disse er den naturlige opdeling i stavelser I-PRA-XA og PRA-DA-XA. Dermed har mærkerne to identiske stavelser ud af hver tre, herunder identisk endelse.

Der er, som anført i klagen, betydelig praksis til støtte for, at mærkerne IPRAXA og PRADAXA er forvekslelige. I den tidligere anførte AN 2002 00006 fandt Patent- og Varemærkestyrelsen, at mærkerne ikke var forvekslelige. Ankenævnet omgjorde dog styrelsens afgørelse bl.a. under henvisning til, at få mærker i klasse 5 indledes med stavelsen ZYR-, hvorved Ankenævnet fandt at ZYRAL var forveksleligt med ZYRTEC.

Tilsvarende i AN 2004 00041 hvor Ankenævnet ligeledes omgjorde styrelsens afgørelse. I denne sag fandt Ankenævnet at mærket ZOMALIN både visuelt og lydligt lignede det tidligere mærke ZYMELIN i en sådan grad, at mærkerne var forvekslelige uanset at de kun omfattede ligeartede varer.

Derudover skal vi henvise til Ankenævnets afgørelse i AN 2003 00002, hvor APODOL blev anset for forveksleligt med OPIDOL. I denne afgørelse blev der særligt lagt vægt på det meget store sammenfald af bogstaver, at mærkerne afsluttes med samme suffiks, samt at mærkerne udtales med samme rytme og med tryk på samme stavelse. I nærværende sag er 5 ud af henholdsvis 6 og 7 bogstaver identiske, og følger opdelingen i stavelser almindelige danske udtaleregler, er to af tre stavelser identiske. Endvidere udtales IPRAXA og PRADAXA med samme rytme og med tryk på anden henholdsvis første og anden stavelse(r). I henhold til Ankenævnets egen praksis er mærkerne i nærværende sag dermed forvekslelige.

Dette underbygges endvidere af praksis fra Sø- og Handelsretten, som i H V82/2000 fandt, at mærket METOZOC var forveksleligt med mærket SELO-ZOK.

Der er således betydelig støtte for at finde mærkerne IPRAXA og PRADAXA forvekslelige ud fra ud fra praksis.

Herefter kan det fastslås, at mærkerne omfatter identiske varer, er identiske for så vidt angår 5 ud af henholdsvis 6 og 7 bogstaver, herunder identisk endelse og to identiske stavelser, hvorfor der foreligger mærke-lighed, samt endelig, at der foreligger betydelig praksis til støtte for at finde mærkerne IPRAXA og PRADAXA forvekslelige..."

Indklagede, NORTON HEALTHCARE, har ikke kommenteret styrelsens udtalelse.

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 16. oktober 2008*