

## Úrskurður nr. 9/2016

10. október 2016

Andmæli gegn skráningu merkisins OBORISTO nr. 856/2014

Boehringer Ingelheim International GmbH, Þýskalandi gegn Actavis Group PTC, Íslandi.

### Málavextir

Þann 25. ágúst 2014 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu vörumerkisins OBORISTO. Umsóknin fékk númerið 2298/2014. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2014, sbr. skráning nr. 856/2014.

Með erindi, dags. 10. febrúar 2015, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 Ingelheim, Þýskalandi, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) við alþjóðlega skráningu nr. 1 241 303 OBRITERO, með forgangsrétti frá þýskri skráningu nr. 30 2014 054 659 sem lögð var inn 1. ágúst 2014. Síðar samþykkt til skráningar og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2015.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 10. mars 2016, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Fyrri greinargerð andmælanda*

Andmælt er á grundvelli ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við alþjóðlega umsókn um skráningu vörumerkisins OBRITERO, nr. 1 241 303, með forgangsrétti frá þýskri skráningu nr. 302014054659 sem lögð var inn 1. ágúst 2014 og síðar samþykkt af Einkaleyfastofunni og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2015. Bendir andmælandi á að skráningin hafi sömu réttaráhrif hér á landi og önnur skráð vörumerki, í þessu tilviki frá forgangsréttardegi 1. ágúst 2014. Vísar andmælandi til 59. gr. vml. Hið andmæлта merki hafi verið skráð 1. desember 2014 og birt í ELS-tíðindum 15. desember 2015. Umsókn um skráningu hins andmæлта vörumerkis hafi verið lögð inn 25. ágúst 2014 eða eftir forgangsréttardag fyrrgreindrar alþjóðlegrar skráningar. Gangi eldri réttur fyrir yngri en vernd skráðs vörumerkis, eins og í þessu tilviki, hefjist á upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 1. og 2. mgr. 7. gr. vml., sbr. 59. gr. sömu laga.

Að mati andmælanda er heildarmynd hins andmæлта merkis OBORISTO og merkis andmælanda OBRITERO sú sama. Bendir andmælandi á að samkvæmt skoðunum fræðimanna eigi að bera



saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki að athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu. Vísar andmælandi til þess sem kemur fram í skýringum við 4. gr. vml. í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1997 um vörumerki. Þá bendir andmælandi einnig á að Evrópudómstóllinn hafi gefið út leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í fjölmörgum dómum sínum.<sup>1</sup> Telur andmælandi ljóst af þessum dómum að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði og að mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt. Þá séu þessi viðmið vel þekkt úr norrænum rétti og vísar andmælandi til erlendra fræðirita því til stuðnings.

Að mati andmælanda er sjónlíking á milli merkjanna þar sem bæði merkin innihalda hina sérkennilegu byrjun OB-, bæði endi á O og feli í sér átta bókstafi og fjögur atkvæði. Andmælandi telur mikilvægt að reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið OBORISTO valdi því að það tengi það við merki andmælanda. Þá sé vörulíking fyrir hendi þar sem merkin séu bæði skráð fyrir vörur í flokki 5.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Eigandi fer fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og telur enga ruglingshættu vera til staðar á milli merkjanna.

Eigandi vísar til þess sem kemur fram í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá bendir hann á að í fyrri úrskurðum Einkaleyfastofunnar<sup>2</sup> megi sjá að það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort að um ruglingshættu sé að ræða er hvort um sjón-, hljóð- eða vörulíkingu með merkjunum sé að ræða. Þessi skilyrði séu ennfremur ítrekuð í skýringum við 4. gr. vml. Við mat á því hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé til staðar, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Bendir eigandi á að líkingar milli merkja og vöru- eða þjónustulíkingar verði að skoða í því samhengi og almenna reglan sé sú að þeim mun líkari sem merkin eru því minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Um þetta atriði vísar eigandi til forúrskurðar Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/97, Lloyd Schufabrik Mayer Co. GmbH v Klisjen Handel B.V.

Að mati eiganda er ekki ruglingshætta með merkjunum OBORISTO og OBRITERO. Eigandi bendir á að við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja beri að líta á heildarmynd merkjanna og vísar til forúrskurðar Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95 í máli SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Skipta megi mati á merkjalíkingu í tvennt, í fyrsta lagi skuli meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og í öðru lagi skuli meta hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá geti hugtaksleg líkindi einnig komið til skoðunar.

---

<sup>1</sup> Sabel BV v Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc. (1999), Lloyd Schufabrik Mayer Co. GmbH v Klisjen Handel B.V. (2000) og Marca Moda CV v Adidas (2000).

<sup>2</sup> M.a. úrskurður Einkaleyfastofunnar í máli nr. 19/2003, bls. 3.



Eigandi bendir á að bæði merkin, OBRITERO og OBORISTO, hefjist á stöfunum OB- sem að hans mati verði að telja töluvert algengt forskeyti fyrir vörumerki í flokki 5 enda séu skráð í vörumerkjaskrá hérlendis 28 vörumerki sem hefjast á stöfunum OB-, en allstór hluti þeirra sé skráður í flokki 5. Verði því að telja að upphaf merkjanna, OB-, veikt fyrir vörumerki í flokki 5, þrátt fyrir íslenskar framburðarreglur. Orðhlutar sem séu veikir hafi minni áhrif á merkjalíkingu. Vísar eigandi til umfjöllunar í úrskurði áfrýjunefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2009 er varðaði ruglingshættu milli merkjanna CILTANEM og CILTYRI í þessu sambandi. Af þessu leiði, að mati eiganda, að seinni hluti merkjanna sé óumdeilanlega sterkari hluti þeirra.

Að mati eiganda er ljóst að merkin eru töluvert ólík í útliti. Annars vegar er um að ræða orðið OBRITERO og hins vegar orðið OBORISTO. Mikill munur sé á merkjunum þrátt fyrir að þau innihaldi bæði átta bókstafi, þ.e. OBRITERO og OBORISTO. Þrátt fyrir að fyrstu tveir stafirnir og sá síðasti í merkjunum séu þeir sömu, er meirihluti merkjanna mjög ólíkur, þ.e. -RITER- og -ORIST-. Hafa verði í huga í þessu sambandi að fyrstu tveir stafirnir eru jafnframt veikari hluti merkjanna. Í ljósi þess að sterkari hluti merkjanna, orðhlutarnir -RITERO og -ORISTO, eru mjög ólíkir í sjón leiðir það til þess að sjónlíking merkjanna er vart greinanleg. Að mati eiganda er því lítil sjónlíking.

Eigandi bendir á að meta verði hljóðlíkingu út frá þeim markaði sem merkjunum er ætlað að ná til. Augljóst sé að merkin eigi að beinast að íslenskum markaði og íslenskum neytendum og verði því við mat á hljóðlíkingu að leggja áherslu á hvernig orðin séu borin fram á íslensku tungu og hvaða merking sé lögð í merkin hér á landi. Ljóst sé, að mati eiganda, að lítil hljóðlíking sé með merkjunum þegar þau eru borin fram á íslensku, sbr. OBRITERO [ob-ri-teró] og OBORISTO [óbó-ristó]. Að mati eiganda er ekki hljóðlíking til staðar með merkjunum og ítrekar hann að fyrstu tveir bókstafir merkjanna, OB-, sé veikari hluti þeirra. Þá sé talsverður munur á framburði merkjanna, hljómfall og hrynjandi þeirra sé ólíkur enda séu mismunandi sérhljóðar staðsettir á ólíkum stöðum innan merkjanna, sbr. O - - I - E - O [o - - i - e - ó] og O - O - I - - O [ó - ó - i - -ó]. Þrátt fyrir að bæði merkin innihaldi fjóra sérhljóða, þá geri mismunandi staðsetning þeirra innan merkjanna það að verkum að hljómfall og hrynjandi framburðar merkjanna sé mjög ólíkur. Jafnframt auki það á mismun merkjanna að um ólíka sérhljóða sé að ræða innan merkjanna sjálfra. Í ljósi framangreinds er það mat eiganda að hljóðlíking merkjanna sé engin.

Merkingarlíking hefur ekki áhrif í þessu máli, að mati eiganda, þar sem vörumerkin samanstanda af tilbúnum orðum sem ekki hafa sérstaka merkingu i hugum neytenda.

Með vísan til þeirra skilyrða sem gerð eru til merkjalíkingar, þ.e. að bæði þurfa að vera til staðar hljóð- og sjónlíking og að merkingarlíking geti haft áhrif, svo ruglingshætta geti talist vera til staðar, vísar eigandi því alfarið á bug að taka beri andmælin til greina með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þar sem þeim skilyrðum sé ekki fullnægt.



Ekki verði um það deilt, að mati eiganda, að vörulíking sé til staðar enda séu bæði merkin skráð fyrir víðtækan vörulista í flokki 5. Eigandi bendir hins vegar á að skoða verði vörulíkingu og merkjalíkingu í samhengi. Það sem úrslitum ráði við mat á því hvort að villast megi á merkjum séu þau heildaráhrif sem merkin skilji eftir sig í huga neytandans. Þar sem það er mat eiganda að ekki sé til staðar merkjalíking með merkjunum ítrekar hann það almenna viðmið að þeim mun ólíkari sem merkin eru þeim mun meiri kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar. Að mati eiganda eru þau vörumerki sem hér um ræðir það ólík að nokkur vörulíking verði alls ekki þess valdandi að ruglingshætta skapist með merkjunum.

Eigandi telur það nauðsynlegt að íslensk skráningaryfirvöld líti til svipaðra grundvallarsjónarmiða og fram komi í fyrri ákvörðunum við mat á ruglingshættu. Vísar eigandi m.a. til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 12/2009 þar sem deilt var um ruglingshættu milli merkjanna IMOGAZE og IMOVANE. Einnig vísar eigandi til fordæma erlendra skráningaryfirvalda; ákvörðun EUIPO (áður OHIM) frá 31. ágúst 2007, mál nr. B 730 467 varðandi vörumerkin PROPYCIL og PROVIGIL og ákvörðun EUIPO frá 18. desember 2007, mál nr. R-815/2007-2 varðandi vörumerkin FLATORIL og FLAVOBIL.

Eigandi bendir á að framangreind vörumerki eigi það sammerkt að byrja og enda á sömu bókstöfum, þó með þeim fyrirvara að líkindi með merkjunum PROPYCIL og PROVIGIL annars vegar og FLATORIL og FLATOBIL hins vegar séu töluvert meiri en með merki hans og merki andmælanda. Þrátt fyrir það var ekki talin ruglingshætta með þeim. Eigandi bendir á að þótt vörumerkjaréttur sé landsbundinn og skráningaryfirvöld séu ekki bundin af ákvörðunum annarra þá hafi ákvarðanir EUIPO haft áhrif á þróun vörumerkjaréttar hérlandis sem og annars staðar í Evrópu. Því beri að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem fram komu í fyrrgreindum ákvörðunum EUIPO þar sem um sambærileg mál er að ræða.

Að mati eiganda styðja niðurstöður evrópskra skráningaryfirvalda það mat að ekki sé um að ræða ruglingshættu með merkjunum OBRITERO og OBORISTO, enda séu fyrstu tveir stafirnir veikir og seinni hluti merkjanna mjög frábrugðnir hvor öðrum. Um sé að ræða lyf en neytendur séu almennt varkárir þegar það komi að vali á vörum sem beinast að heilsu manna. Ljóst er, að mati eiganda, að heildarmyndin sé svo ólík að engin hætta sé á ruglingi milli merkjanna tveggja, þrátt fyrir nokkra vörulíkingu. Ber því að hafna andmælum gegn merkinu OBORISTO þannig að skráningin haldi gildi sínu.

#### *Seinni greinargerð andmælanda*

Andmælandi ítrekar að mikilvægt sé að viðurkenndar reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem heildarmyndin sitji eftir í hugum neytenda og geti valdið því að þeir tengi merkið OBORISTO við merki hans.

Að mati andmælanda eru merkin lík í sjón og framburði. Fyrstu tveir stafirnir séu þeir sömu OB- og þau endi á sérhljóðanum –O. Bæði merkin feli í sér átta bókstafi og fjögur atkvæði. Bókstafirnir séu þeir sömu að undanskildu S í OBORISTO og E í OBRITERO. Vörulíking sé fyrir



hendi þar sem merkin séu bæði skráð fyrir vörur í flokki 5. Þá feli hvorugt merkið í sér augljósa merkingu og þar af leiðandi greini hún þau ekki að.

Þá telur andmælandi að fullyrðingar eiganda um að „meirihluti merkjanna sé mjög ólíkur“ eða að „hljóðlíking með merkjunum sé ekki til staðar“ eigi ekki að hafa áhrif á mat á ruglingshættu samkvæmt því sem áður hefur komið fram og því sem bent hafi verið á í fyrri greinargerð andmælanda.

Að mati andmælanda er það að jafnan fyrsta atkvæði orðs sem skiptir mestu máli við mat á ruglingshættu vegna þess að neytendur muna oftast eftir því. Vísar andmælandi til erlends fræðirits þessu til stuðnings. Þá hafi áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar lagt mikla áherslu á upphaf orða við mat á ruglingshættu, sbr. t.d. úrskurður nr. 9/2007 varðandi vörumerkin EBIVOL og SEBIVO og nr. 7/2008 varðandi vörumerkin BENEFIVE og BENEFIX.

Það sé þó ekki aðeins upphaf merkjanna sem hafi áhrif á ruglingshættu vegna OBORISTO og OBRITERO. Bæði merkin feli í sér sömu fimm bókstafina, þ.e. O, B, R, I og T. Annar bókstafurinn sem greini merkin að, S, komi fram í miðju merkinu, þ.e. í orðhlutanum -RIST- í OBORISTO og RIT í OBRITERO en R, I og T séu að öðru leyti í sömu röð. Þá endi bæði merkin á O.

Að mati andmælanda á, samkvæmt framkvæmd áfrýjunarnefndar og mati á heildarmynd, að taka andmælin til greina. Sá munur sem sé á merkjunum nægi ekki til að vinna á móti þeirri staðreynd að heildarmyndin sé lík. Vísar andmælandi í þessu sambandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar í Noregi varðandi vörumerkin TROMBORIN og TROPARIN.<sup>3</sup> Að mati andmælanda á úrskurðurinn vel við í þessu máli. Merkin TROPARIN og TROMBORIN byrji bæði á TRO- ásamt því að enda bæði á -IN. Þar með voru talin of mikil líkindi milli merkjanna.

Andmælandi bendir á að ruglingshættu milli vörumerkja sé ekki hægt að meta lögum samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil þessara þátta, þ.e. merkjalíkingar og vörulíkingar, sé ráðandi við mat á ruglingshættu. Mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt.<sup>4</sup> Að mati andmælanda er því ruglingshætta enn greinilegri í þessu máli. Merkjalíking sé mikil og vörulíking alger. Ítrekar andmælandi kröfu sína um að andmælin verði tekin til greina.

#### *Seinni greinargerð eiganda*

Eigandi er sammála andmælanda að það sé heildarmynd merkjanna sem mestu ráði við mat á ruglingshættu en hann er hins vegar ósammála andmælanda um mat á heildarmynd merkjanna.

---

<sup>3</sup> NIR 1999, bls. 724-5

<sup>4</sup> Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc., mgr. 17. (1999).



Eigandi ítrekar það sem fram kemur í fyrri greinargerð hans um vöru- og merkjalíkingu annars vegar og sjón- og hljóðlíkingu hins vegar. Líkingar milli merkja- og vöru- eða þjónustulíkingar verði að skoða í því samhengi og sé almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merkin eru því minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt.

Hafa verði í huga við mat á merkjalíkingu að bæði merkin OBRITERO og OBORISTO hefjist á stöfunum OB- sem eigandi telur vera töluvert algengt forskeyti fyrir vörumerki í flokki 5. Bendir eigandi á að í vörumerkjaskrá hérlendis séu skráð 28 vörumerki sem hefjist á stöfunum OB- og allstór hluti þeirra sé skráður í flokki 5. Að mati eiganda sé upphaf merkjanna veikt fyrir vörumerki í flokki 5, þrátt fyrir íslenskar framburðarreglur.

Orðhlutar sem eru veikir hafa að mati eiganda minni áhrif á merkjalíkingu og vísar því til stuðnings til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2009, varðandi vörumerkin CILTANEM og CILTYRI. Eigandi telur að sambærileg sjónarmið eigi við í þessu máli með vísan til þess sem áður greinir um fjölda vörumerkja sem byrji á stöfunum OB-. Þá bendir eigandi einnig á að tugir merkja séu skráð hjá EUIPO og WIPO sem hefjist á bókstöfunum OB-. Máli sínu til frekari stuðnings vísar eigandi einnig til úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 12/2009 varðandi vörumerkin IMOGAZE og IMOVANE.

Eigandi fellst ekki á röksemdir andmælanda um vægi fyrstu tveggja bókstafa merkja við mat á ruglingshættu enda fyrstu tveir bókstafir merkjanna veikari hluti þeirra, þrátt fyrir íslenskar framburðarreglur. Seinni hluti merkjanna sé óumdeilanlega sterkari hluti þeirra. Orðhlutarnir RITERO og -ORISTO, eru að mati eiganda, mjög ólíkir í sjón og heyrn, sem dragi að sér athygli neytenda og minnki enn áhrif líkingar fyrstu atkvæði merkjanna. Dragi það mjög úr merkjalíkingu og af þeim sökum verði ekki talið að heildarmynd merkjanna sé það lík að villast megi á þeim. Máli sínu til stuðnings vísar eigandi til úrskurðar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 14/2009 varðandi vörumerkin CAPENSIS og CAPVEMIS og telur eigandi að sambærileg sjónarmið eigi við í máli þessu.

Að öðru leyti ítrekar eigandi það sem kom fram í fyrri greinargerð hans um sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu merkjanna. Ennfremur ítrekar eigandi að merkingarlíking hafi ekki áhrif í þessu máli.

Hvað vörulíkingu varðar þá vísar eigandi í áður tilvitnaða úrskurði áfrýjunarnefndarinnar og Einkaleyfastofunnar þar sem í öllum tilvikum var talið að vörulíking væri til staðar en hins vegar var heildarmynd merkjanna talin það ólík, sérstaklega með tilliti til þess að ekki var mikil sjón- eða hljóðlíking með merkjunum, að lítil hættu væri á að villst yrði á merkjunum. Telur eigandi að sömu sjónarmið eigi við í máli þessu.

Eigandi telur að síðustu rétt að hafa í huga við mat á heildarmynd merkjanna að neytendur vara í flokki 5, þ.e. lyfja, séu almennt varkárari og eftirtektasamari en ella, enda sé um að ræða vörur sem beinast að heilsu manna. Því þurfi meira að koma til þannig að merkjalíking yrði talin vera til staðar milli merkjanna tveggja.



Með vísan til framangreinds telur eigandi það ljóst að ekki sé til staðar ruglingshætta í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. milli merkjanna OBRITERO og OBORISTO og því beri að hafna andmælum gegn skráningu merkisins OBORISTO og skráningin haldi gildi sínu.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins OBORISTO, nr. 856/2014, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki andmælanda, OBRITERO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 241 303, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki 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 ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

### *Sjón- og hljóðlíking*

Um er að ræða orðmerkin OBORISTO í eigu eiganda og OBRITERO í eigu andmælanda. Hvorugt merkjanna hefur þekktu merkingu í tengslum við þær vörur sem um ræðir. Í báðum tilvikum er um að ræða átta bókstafa orð með sama atkvæðafjölda. Fyrstu tveir stafirnir eru þeir sömu, OB- og merkin enda einnig á sama bókstaf, -O. Þá eiga merkin einnig sameiginlega bókstafina R, I, T inn í miðju orði en í merki eiganda er bókstafinn S að finna í orðaröðinni og kemur þar með í veg fyrir að sameiginlegir bókstafir séu í nákvæmlega sömu röð. Merkin eiga sameiginlega þrjá sérhljóða af fjórum, þ.e. O-I-O en út af breytir er annars vegar O og hins vegar E. Þar fyrir utan er að finna bókstafina S og O í merki eiganda og R og E í merki andmælanda.



Unnt er að skipta orðunum upp í þrjá orðhluta, annars vegar OBO-RIS-TO og hins vegar OB-RIT-ERO. Hið sameiginlega upphaf merkjanna, forskeytið OB- er að finna í fjölda merkja sem skráð eru fyrir vörur í flokki 5. Verður því að telja að upphaf merkjanna sé veikari hluti þeirra og þrátt fyrir að í íslensku máli sé áherslan jafnan á fyrsta atkvæði orðs eða orðasambands, er það mat Einkaleyfastofunnar að síðari hluti merkjanna, þ.e. ORISTO og RITERO, sé það ólíkur bæði í sjón og framburði að þegar merkin eru virt í heild sinni sé lítil sjón-og hljóðlíking með merkjunum.

#### *Vörulíking*

Merki eiganda, OBORISTO, er skráð fyrir *lyf og lyfjablöndur; fæðubótarefni; næringarbætiefni; bætibakteríublöndur; vítamín og steinefni* í flokki 5. Merki andmælanda, OBRITERO, er einnig skráð fyrir vörur í flokki 5, nánar tiltekið *pharmaceutical preparations*. Ekki þarf að fjölyrða um það að alger vörulíking er fyrir hendi þar sem báðum merkjunum er ætlað að auðkenna lyf og lyfjablöndur.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir vörulíkingu sé heildarmynd merkjanna OBORISTO, sbr. skráning nr. 856/2014 og OBRITERO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 241 303, ekki svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins OBORISTO eru því ekki tekin til greina.

#### **Úrskurðarorð**

Skráning merkisins OBORISTO nr. 856/2014 skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.