



## Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 1/2021 17. febrúar 2021

Þann 17. september 2019 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. resTORbio, Inc., Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins RESTORBIO, nr. V0114623. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. mars 2020 fyrir eftirtaldar vörur:

**Flokkur 5** Lyfjablöndur; lyf og lyfjablöndur til lækninga; lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir mat, meðferðir og forvarnir vegna slitgigtar, augnsjúkdóma, lungnasjúkdóma, lifrarsjúkdóma, nýrnasjúkdóma, taugasjúkdóma, vitsmunalegra skerðinga, og heilbrigði hvatbera; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir vegna heilsuvandamála tengdum hrörnunar á líffærakerfi, ónæmiskerfi, og tauga- og hjartastarfsemi, sýkingum í öndunarvegi, öndunarfærasjúkdómum, hrörnunar ónæmiskerfis, parkinsonssjúkdómnum, þvagfærasýkingum, og hjartasjúkdómum; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir á sjúkdómum, röskunum, og hrörnandi ástandi í tengslum við öldrun; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir vegna krónískra sjúkdóma, ástands og röskunar á virkni; lyfjablöndur til að milda áhrif öldrunar, til meðferðar á ónæmissjúkdómum og hrörnunarástands líkamans, lengingar lífaldurs, og endurheimtar á líkamsvirkni; lyfjablöndur fyrir húðumhirðu; bóluæfni; prófunarstrímlar fyrir læknisfræðilegar sjúkdómsgreiningar; næringarefni til nota í læknisfræðilegum tilgangi; sérfæði og næringarefni til nota í læknisfræðilegum tilgangi og til að vinna gegn öldrun; fæðubótarefni fyrir menn; prófunarefni og -sett til greiningar; lyf; fæðubótarefni.

Með erindi, dags. 12. maí 2020, andmælti Tego hugverkaráðgjöf skráningu merkisins f.h. Quisco Healthcare GmbH, Þýsklandi. Andmælin byggja á ruglinghættu við skráð merki andmælanda, RESTORIA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 348 403, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).<sup>2</sup>

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.<sup>3</sup>

### Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að andmæli þessi bárust í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

*Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. 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

<sup>1</sup> Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

<sup>2</sup> Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögnum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. eru nú báðir í 1. tl. 14. gr.

<sup>3</sup> Greinargerð andmælanda fylgir úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Hafi fylgiskjöl fylgt með greinargerð er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni 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- og 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.<sup>4</sup>

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

<b>RESTORBIO</b> V0114623	<b>RESTORIA</b> alþjóðleg skráning nr. 1 348 403
Merki eiganda	Merki andmælanda

#### Sjónlíking

Merki aðila eru bæði orðmerki, en merki eiganda samanstendur af níu bókstöfum og merki andmælanda af átta. Fyrstu sex bókstafirnir eru sameiginlegir með merkjunum, þ.e. RESTOR- auk bókstafsins -I- í seinni hluta orðanna. Þá er sérhljóðaröðunin annars vegar E-O-I-O og hins vegar E-O-I-A. Merkin enda annars vegar á -BIO og hins vegar -IA. Unnt er að skipta orðhlutum merkjanna upp í RES-TOR-BIO/RES-TOR-IA eða RESTOR-BIO/RESTOR-IA

Færa má fyrir því rök að orðhlutinn *restor-* hafi mögulega vísun til enska orðsins *restore* sem merkir m.a. *skila aftur, koma í samt lag, gera upp, lagfæra*. Hins vegar er til þess að líta að *restor* er ekki þekkt stytting eða þekktur ritháttur á enska orðinu *restore*. Seinni orðhluti merkis eiganda, *-bio*, hefur hins vegar ákveðna merkingu samkvæmt orðabók, þ.e. sem forliðurinn *lif-, liffræði-* eða *ævi-*. Endingin *-ia* í merki andmælanda er hins vegar merkingarlaus. Það er mat Hugverkastofunnar að hvorki merki andmælanda né merki eiganda í heild sinni hafi þekkt eða ákveðna merkingu í tengslum við þær vörur sem um ræðir.

Að mati Hugverkastofunnar er töluverð sjónlíking með merkjunum, einkum í ljósi þess að sex bókstafir í upphafi merkjanna eru þeir sömu, þ.e. RESTOR- auk þess sem að síðair hlutar þeirra innihalda báðir bókstafinn *-i-*. Að mati stofnunarinnar eru endingarnar *-bio* og *-ia* ekki svo ólíkar að þær dragi úr þeirri sjónlíkingu sem til staðar er með fyrri hluta merkjanna.

#### Hljóðlíking

Í vörumerkjarétti hér á landi er það viðurkennt sjónarmið að í íslenskum framburði sé almennt lögð áhersla á fyrsta atkvæði orðs<sup>5</sup> nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til þess að áherslan flytjist á aðra þætti merkis, svo sem ef um veikan eða lýsandi orðhluta er að ræða. Í tilviki því sem hér um ræðir er slíku ekki til að dreifa og áherslan er því á fyrri hluta merkjanna, þ.e. annars vegar RES-torbio/RESTORbio og hins vegar RESTORIA/RESTORIA. Að mati Hugverkastofunnar er töluverð hljóðlíking til staðar með merkjunum þrátt fyrir að greina megi áhrif af bókstafnum *b* í merki eiganda, en þau áhrif eru ekki svo stórvægileg né til þess fallin að draga úr hljóðlíkingunni.

<sup>4</sup> C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.

<sup>5</sup> Hæstaréttardómur nr. 228/2001 frá 22. nóvember 2001 (SEROXAT/PAROXAT) og úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 13/2017 (THERMO-FIBRE), bls. 10.

## Vörulíking

Merki eiganda óskast skráð fyrir ýmiss konar lyf og lyfjablöndur sem upp eru talin í flokki 5 og fæðubótarefni í sama flokki. Merki andmælanda er skráð fyrir eftirfarandi tilgreiningar í flokki 5: *pharmaceuticals; medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use; food for babies; dietary supplements for humans and animals; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; excluding medicated preparations for treating diseases and conditions of the skin, hair and scalp, and medical and disinfecting shampoos, soaps and detergents.*

Að mati Hugverkastofunnar er óumdeild vörulíking fyrir hendi hvað varðar *pharmaceuticals; medical and veterinary preparations* í merki andmælanda og *lyfjablöndur; lyf og lyfjablöndur til lækninga; lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir mat, meðferðir og forvarnir vegna slitgigtar, augnsjúkdóma, lungnasjúkdóma, lifrarsjúkdóma, nýrnasjúkdóma, taugasjúkdóma, vitsmunalegra skerðinga, og heilbrigði hvatbera; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir vegna heilsuvandamála tengdum hrörnunar á líffærakerfi, ónæmiskerfi, og tauga- og hjartastarfsemi, sýkingum í öndunarvegi, öndunarfærasjúkdómum, hrörnunar ónæmiskerfis, parkinsonssjúkdómnum, þvagfærasýkingum, og hjartasjúkdómum; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir á sjúkdómum, röskunum, og hrörnandi ástandi í tengslum við öldrun; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir vegna krónískra sjúkdóma, ástands og röskunar á virkni; lyfjablöndur til að milda áhrif öldrunar, til meðferðar á ónæmissjúkdómum og hrörnunarástands líkamans, lengingar lífaldurs, og endurheimtar á líkamsvirkni; lyfjablöndur fyrir húðumhirðu; bóluefni; prófunarstrimlar fyrir læknisfræðilegar sjúkdómmsgreiningar; prófunarefni og -sett til greiningar; lyf í merki eiganda*

Þá er enn fremur til staðar vörulíking með *dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use; food for babies; dietary supplements for humans and animals* í merki andmælanda og *næringarefni til nota í læknisfræðilegum tilgangi; sérfæði og næringarefni til nota í læknisfræðilegum tilgangi og til að vinna gegn öldrun; fæðubótarefni fyrir menn; fæðubótarefni* í merki eiganda.

## Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum RESTORIA og RESTORBIO, með vísan til 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráning merkisins RESTORBIO, nr. V0114623, eru því tekin til greina.

## Úrskurðarorð

Skráning merkisins RESTORBIO (orðmerki), nr. V0114623, skal felld úr gildi.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt

Hugverkastofa  
Engjateig 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 12. maí 2020

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins RESTORBIO (orðmerki) skráning nr. V0114623.  
Eigandi: resTORbio, Inc.  
Merki birt í 3. tbl. 37. árg. ELS Tíðinda þann 15. mars 2020.  
Okkar tilvísun: O1916IS

Vísað er til birtingar vörumerkisins RESTORBIO (orðmerki) skráning nr. V0114623 í flokki 5, sem birt var í 3. tbl. 37. árg. ELS Tíðinda þann 15. mars 2020.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Quisco Healthcare GmbH., Gunzenbachstrasse 5/A, 76530 Baden-Baden, Þýskalandi leggjum við hér með fram andmæli gegn framangreindri skráningu með vísan til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml).

Helstu rök fyrir andmælum okkar gegn vörumerkjaskráningu nr. V0114623 RESTORBIO eru þau að merkið sé ruglingslega líkt vörumerki umbjóðanda okkar, Restoria, sem er skráð hér á landi sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef að 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. Andmælin eru byggð á alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 1348403 Restoria, með gildi hér á landi sem skráð er fyrir vörur í flokki 5.

Við vekjum athygli á því að alþjóðlega skráning umbjóðanda okkar var nýlega framseld frá Dr. Andreas Paschy, Grosse Dollenstrasse 5/D, 76530 Baden-Baden, Þýskalandi til Quisco Healthcare GmbH., Gunzenbachstrasse 5/A, 76530 Baden-Baden, Þýskalandi framsalið hefur verið skráð hjá WIPO.

Í vörumerkjarétti umbjóðanda okkar fellst samkvæmt ákvæði 1. mgr. 4. gr. vml. að aðrir en hann mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætta er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja inn gögn til stuðnings andmælunum.

Virðingarfyllt,  
Tego ehf.

Bylgja H. Björnsdóttir, ML

Hugverkastofa  
Engjateig 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 8. júlí 2020

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins RESTORBIO (orðmerki) skráning nr. V0114623.  
Eigandi: resTORbio, Inc.  
Merki birt í 3. tbl. 37. árg. ELS Tíðinda þann 15. mars 2020.  
Okkar tilvísun: O1916IS

Vísað er til andmæla okkar sem lögð voru inn til Hugverkastofu þann 12. maí sl. og tölvupóstis Hugverkastofu dagsettan 13. maí sl. þar sem okkur var veittur frestur til 13. júlí nk. til að leggja fram greinargerð til stuðnings andmæluunum.

Andmælin voru lögð inn fyrir hönd umbjóðanda okkar Quisco Healthcare GmbH., Gunzenbachstrasse 5/A, 76530 Baden-Baden, Þýskalandi sem er eiganda alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar með gildi hér á landi nr. 1348403 Restoria sem skráð er fyrir eftirfarandi vörur í flokki 5 *“Pharmaceuticals; medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use; food for babies; dietary supplements for humans and animals; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; excluding medicated preparations for treating diseases and conditions of the skin, hair and scalp, and medical and disinfecting shampoos, soaps and detergents.”*

Umbjóðandi okkar telur að vörumerkið RESTORBIO (orðmerki) skráning nr. V0114623 sé ruglingslega líkt vörumerki umbjóðanda okkar, Restoria. Samkvæmt ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., má ekki skrá vörumerki ef að 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.

Í vörumerkjarétti umbjóðanda okkar fellst samkvæmt ákvæði 1. mgr. 4. gr. vml. að aðrir en hann mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætta er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

#### **Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. 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 tákni 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- og 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.

Vörumerkin sem hér um ræðir eru tvö orðmerki:

<u>RESTORIA</u>	<u>RESTORBIO</u>
-----------------	------------------

### Sjónlíking

Vörumerki umbjóðanda okkar RESTORIA er 8 bókstafir og hið andmælt merki RESTORBIO 9 bókstafir. Merkin deila 7 bókstöfum í sömu röð og aðeins bókstafirnir B og O í hinu andmælt merki sem aðskilja merkin.

Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf orða. Um er að ræða tvö tilbúin orð sem ekki finnast í orðabókum. Færa má rök fyrir því að fyrsti hluti merkjanna vísi til enska orðsins „restore“ sem samkvæmt Snara veforðabók þýðir meðal annars *skila aftur, koma á aftur, koma í lag, endurreisa, lagfæra*. Orðið hefur hins vegar ekki þýðingu eða beina tengingu við þær vörur sem um ræðir í flokki 5. Því er um að ræða tvö sérkennandi vörumerki sem deila fyrstu 6 bókstöfum og inniheldur síðara merkið sem er 9 bókstafi alls 7 af 8 bókstöfum merkis umbjóðanda okkar í sömu röð.

Okkar mat er því að mikil sjónlíking sé með merkjunum og sá munum sem er á merkjunum í lok merkisins sé ekki til þess fallinn að draga með neinum raunverulegum hætti úr sjónlíkingu merkjanna eða draga úr hættu á ruglingi milli merkjanna.

### Hljóðlíking

Líkt og fram hefur komið deila merkin fyrstu 6 bókstöfunum RESTOR- í sömu röð merkin hjóma því eins og það sem aðskilur þau eru síðustu bókstafirnir í merkjunum –IA og –BIO, endahljóð merkjanna eru því mjög svipuð þ.e. sérhljóðarnir –IA annars vegar og –IO hins vegar.

Mikil hljóðlíking er því með merkjunum þar sem áherslan á upphaf orða vegur þungt sem og að merkin enda á mjög líkum sérhljóðum A/O. Framburður merkjanna í heild sinni er því mjög líkur.

### Vörulíking

Merki umbjóðanda okkar er skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 5:

*“Pharmaceuticals; medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use; food for babies; dietary supplements for humans and animals; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides;*

*herbicides; excluding medicated preparations for treating diseases and conditions of the skin, hair and scalp, and medical and disinfecting shampoos, soaps and detergents."*

Hið andmælt vörumerki er skráð fyrir eftirfarandi vörur í sama flokki, flokki 5:

*Lyfjablöndur; lyf og lyfjablöndur til lækninga; lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir mat, meðferðir og forvarnir vegna slitgigtar, augnsjúkdóma, lungnasjúkdóma, lifrarsjúkdóma, nýrnasjúkdóma, taugasjúkdóma, vitsmunalegra skerðinga, og heilbrigði hvatbera; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir vegna heilsuvandamála tengdum hrörnunar á líffærakerfi, ónæmiskerfi, og tauga- og hjartastarfsemi, sýkingum í öndunarvegi, öndunarfærasjúkdómum, hrörnunar ónæmiskerfis, parkinsonssjúkdómnum, þvagfærasýkingum, og hjartasjúkdómum; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir á sjúkdómum, röskunum, og hrörnandi ástandi í tengslum við öldrun; lyfjablöndur fyrir mat, meðferðir, og forvarnir vegna krónískra sjúkdóma, ástands og röskunar á virkni; lyfjablöndur til að milda áhrif öldrunar, til meðferðar á ónæmissjúkdómum og hrörnunarástands líkamans, lengingar lífaldurs, og endurheimtar á líkamsvirkni; lyfjablöndur fyrir húðumhirðu; bóluþefni; prófunarstrimlar fyrir læknisfræðilegar sjúkdómsgreiningar; næringarefni til nota í læknisfræðilegum tilgangi; sérfæði og næringarefni til nota í læknisfræðilegum tilgangi og til að vinna gegn öldrun; fæðubótarefni fyrir menn; prófunarefni og -sett til greiningar; lyf; fæðubótarefni.*

Bæði merkin eru því skráð fyrir lyf og lyfjablöndur, næringarefni, sérfæði og fæðubótarefni ofl. Í báðum tilvikum er um að ræða mjög víðtæka vörulista sem ná yfir vörur í flokki 5. Okkar mat er því að algjör vörulíking sé með merkjunum. Um er að ræða vörur er hafa sömu sömu eða svipaða eiginleika, tilgangur þeirra er hinn sami, aðferð við notkun og dreifingarleiðir þær sömu.

Vörulisti umbjóðanda okkar nær yfir hvers konar lyf og lyfjablöndur, það er að segja efni eða efnablöndur sem notaðar eru til að meðhöndla eða koma í veg fyrir sjúkdóma í mannfólki eða dýrum því hefur sú staðreynd að vörulisti hins andmælt vörumerkis hefur að geyma upptalningu á lyfjum til meðhöndlunar á hinum ýmsu sjúkdómum ekki þau áhrif að draga úr líkindum með vörunum sem um ræðir þar sem upptalningin fellur undir þær vörur sem upp eru taldar í vörulista umbjóðanda okkar.

Vörurnar sem merkjunum er ætlað að auðkenna gætu mögulega verið seldar í gegnum sömu aðila til dæmis í apótekum, afgreiddar af læknum eða á sjúkrahúsum og svo framvegis þannig að mikil ruglingshætta er fyrir hendi. Þá er rétt að hafa í huga að um er að ræða vörur svo sem lyf og fæðubótarefni þar sem ruglingshætta geti haft mjög alvarlegar líkamlegar afleiðingar eða jafnvel valdið dauða og þegar merki séu svona lík.

## **Samantekt**

Líkt og fram hefur komið er samkvæmt 1. mgr. 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Vörumerkin RESTORIA og RESTORBIO byrja bæði á orðhlutanum RESTOR- og endingar merkjanna er mjög áþekkar –IA og –IO. Sérhljóðarnir í merkjum eru E-O-IA og E-O-IO, merkin eru svipuð að lengd 8 og 9 bókstafir og munar bara einum bókstaf. Það sem aðskilur merkin er bókstafurinn B í hinu

andmæltu merki sem er sjöundi bókstafurinn í merkinu og svo er síðasti bókstafurinn í merkjunum ekki sá sami A v. O en þó erum um að ræða líka sérhljóða.

Með vísan til framangreinds þá er það mat umbjóðanda okkar að mikil sjón- og hljóðlíking sé fyrir hendi milli merkjanna. Vörurnar sem merkin óskast skráð fyrir eru allar í flokki 5 og eru eins eða mjög líkar. Þegar litið er til þess að um fullkomna vörurlíkingu er að ræða milli skráninganna og til þess að heildarmynd merkjanna er mjög lík þá er það okkar mat að ruglingshætta sé með merkjunum og skuli því fella skráningu vörumerkisins RESTORBIO (orðmerki) nr. V0114623 úr gildi.

Við áskiljum okkur rétt til þess að koma fram með frekari rök og gögn í málinu gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,  
Tego ehf.



Bylgja H. Björnsdóttir, ML