

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 13/2007

Société des Produits Nestlé S.A., Sviss

gegn

Olúfélaginu ehf., Íslandi

Málsatvik:





Þann 10. febrúar 2006 lagði Olúfélagið ehf., Suðurlandsbraut 18, Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins NESTI (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 454/2006. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2006, sbr. skráning nr. 407/2006.

Með bréfi, dags. 17. júlí 2006, andmælti Arnason-Faktor, skráningu merkisins, fyrir hönd Société des Produits Nestlé S.A., Sviss. Andmælin eru byggð á 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga. Andmælandi óskaði eftir eins mánaðar fresti til að leggja fram greinargerð, með vísan til, 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 og var honum veittur frestur til 19. ágúst 2006.

Umsækjanda var tilkynnt um framkomin andmæli með bréfi, dags. 19. júlí 2006. Greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi, dags. 25. ágúst 2006 og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja fram greinargerð. Umsækjandi fékk með samþykki andmælanda ítrekað framlengdan frest til að leggja fram greinargerð. Hinn 28. september 2007 barst loks greinargerð umsækjanda. Var hún send andmælanda með bréfi, dags. 4. október 2007 og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 407/2007. Byggir andmælandi á því að skráning vörumerkisins NESTI brjóti augljóslega í bága við skráðan vörumerkjarétt hans, sbr. 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, þar sem hann eigi skráð vörumerkin,  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 690726,  (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðlega skráningu nr. 777211,  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1433/1997 og NESTEA (orðmerki), sbr. skráning nr. 322/1976. Öll merkin skráð í flokkum 30 og 32 en orðmerkið NESTEA væri einnig skráð í flokki 29.

Andmælandi telur vörumerkin lík bæði í sjón og heyrn. Vörumerki umsækjanda, NESTI, innihaldi tvo sérhljóða, E og I og merkið sé borið fram Nes ti. Vörumerki andmælanda, NESTEA, innihaldi þrjá sérhljóða sem þó séu ekki allir bornir fram. Á íslensku sé merkið borið fram Nes te en með erlendum framburði sé það Nes tí og því verði að telja töluverða hljóðlíkingu fyrir hendi. Andmælandi telur merkin einnig lík í sjón þar sem fyrstu fjórir stafirnir séu eins og aðeins munar um síðustu stafina, I, E og A. Andmælandi telur forskeytið NES í merkjum sínum hafa ríka og sterka skírskotun til Société des Produits Nestlé S. A. og þeirra vara er andmælandi hefur framleitt og selt í fjölda ára. Merki andmælanda séu annars vegar stílfærðir stafir á skyggðum grunni með laufblaði yfir stafnum S og hins vegar stílfærðir dökkbláir stafir á ljósbláum grunni með laufblaði yfir stafnum S. Andmælandi segir ljóst að laufblaðið sé aðaláhersluatriðið í merkinu. Merki umsækjanda sé á hinn bóginn stílfærðir rauðir stafir ásamt laufblaði yfir síðasta stafnum I.

Andmælandi bendir á að almennt skuli meta ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Telur hann að líkur séu á því að hinn almenni neytandi muni tengja vörumerki umsækjanda við vörumerki andmælanda, sérstaklega vegna

laufblaðsins sem sé aðaláhersluþáttur merkjanna. Þá kemur fram að þrátt fyrir að umrædd merki hafi verið skrásett hér samhliða í nokkurn tíma og hafi að mati andmælanda öðlast sérkenni og aðgreiningarhæfi þá geti minnsta breyting á öðru hvoru vörumerkinu leitt til röskunnar á slíku jafnvægi. Andmælandi telur að sú breyting sem orðið hefur á merki umsækjanda leiði til þess að sérkenni merkis andmælanda veikist verulega og tapist jafnvel þegar á líður.

Andmælandi telur vörumerkin vera í ruglingshættu hvort við annað, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þar sem öll merki Soci  t   des Produits Nestl   s  u „vel þekkt“ h  r    landi. Lj  st s   að hver   slendingur þekki v  rumerki eins og NESCAF   og NESQUICK og   r  r v  rur sem seldar s  u undir merkinu NESTL  . Samkv  mt 2. mgr. 4. gr. v  rumerkjalaga geti eigandi merkis banna   notkun þess fyrir annars konar v  rur og þj  nustu en merki s   skr    fyrir. Bendir andm  landi       því sambandi að þr  tt fyrir að v  rumerki andm  landa s  u skr    fyrir tilgreindar v  rur    flokkum 29, 30 og 32, en merki ums  kjanda skr    fyrir þj  nustu    flokki 35, s   ekki   l  klegt að tengsl geti veri      milli flokkanna, þar sem v  rur andm  landa, Soci  t   des Produits Nestl  , s  u seldar    verslunum andm  landa.

Andm  landi bendir       or  merki   NESTEA hafi fyrst veri   skr       Evr  pu   ri   1964 og      slandi   ri   1976. V  rur undir umr  ddu or  - og myndmerki hafi veri   seldar h  r    landi fr     rinu 2002 en v  rumerki   sj  lft hafi veri   skr      ri   1998 og n  rri   tg  fan   ri   2001. V  rur merktar NESTEA hafi veri   vins  lar h  r    landi um   rabil, me  al annars fyrir tilb  na   ste-drykki sem og duft til    b  a til sl  ka drykki.

A   lokum er þess krafist    v  rumerkjaskr  ning andm  landa ver  i felld   r gildi þar sem h  n brj  ti    b  ga vi   skr  ningar andm  landa.

Ums  kjandi

Ums  kjandi bendir       Ol  f  lagi   ehf., n   N1 hf., hafi fengi   skr    v  rumerki   NESTI (or  - og myndmerki), sbr. skr  ningu nr. 407/2006 fyrir v  rur    flokki 35.    ur



hafi hann fengið skráð merkið NESTI (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 744/2003.


Umsækjandi bendir á að vörumerkið NESTI hafi verið notað um áratugaskeið og sé orðið vel þekkt í hugum landsmanna. Hann bendir á að vörumerkjaréttur geti, m.a. stofnast með notkun merkis skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga og vegna áratuga notkunnar umsækjanda á merkinu verði vörumerkjaréttur hans ekki dregin í efa.

Umsækjandi bendir á að merki hans NESTI hafi verið skráð í tveimur útfærslum hjá Einkaleyfastofunni, báðar skráðar fyrir þjónustu í flokki 35. Vörur merktar vörumerki andmælanda NESTEA séu íste í flöskum, dósum og duftformi. Merki andmælandi séu ekki auðkenni fyrir neina þjónustu svo vitað sé.

Umsækjandi ítrekar, eins og andmælandi hafði reyndar áður bent á, að merki hans og andmælanda hafi verið í notkun samhliða um áratuga skeið og að andmælandi hafi ekki áður gert athugasemd við notkun hans á heitinu NESTI. Umsækjandi telur vörumerkjarétt sinn vera eldri en vörumerkjarétt andmælanda, en þar sem hann telur merki beggja aðila hafa til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi telur hann ekki nauðsynlegt að gera meira úr því atriði.

Umsækjandi telur ruglinghættu milli merkis hans **Nesti** og merkja andmælanda vera mjög litla. Í merki hans séu stafirnir allir beinir, feitiletraðir og rauðir með ávölum línunum. Yfir i-inu sé einföld mynd af grænum dropa eða laufblaði með hvítri rönd.

Á hinn bóginn sé í tveimur eldri merkjum andmælanda  og  bókstafurinn

N nokkuð sérstakur og merkin skáhallandi. Þá sé yngra merki andmælanda  blátt með bláum lítið feitiletruðum hástöfum. Yfir miðju merkinu séu svo þrjú lítil laufblöð sem umsækjandi telur vera mun flóknari en dropinn/laufblaðið í merki hans, sem hann telur auk þess geti myndað tengsl við þá þjónustu sem bensínstöð veitir.

Umsækjandi telur ekki vera hendi vöru- eða þjónustulíking milli merkja andmælanda og merkis hans, enda merki hans aðeins skráð fyrir tilgreinda þjónustu í

flokkum 29, 30 og 32. Merkin séu skráð fyrir afar ólíka flokka og bendir umsækjandi jafnframt á að ef lítil vörulíking sé milli merkja beri að gera meiri kröfur til merkjalíkingar og öfugt.

Umsækjandi bendir á að orðmerkið NESTI njóti mikillar markaðsfestu hér á landi og því njóti merkið víðtækari verndar heldur en aðeins fyrir þá þjónustu sem það sé skráð fyrir. Umsækjandi telur því mjög ólíklegt að mynd tengd svo þekktu orðmerki hér á landi verði ruglað saman við merki andmælanda.

Umsækjandi mótmælir því að merki andmælandi séu „vel þekkt“ hér á landi. Umsækjandi ítrekar að merki andmælanda sé aðallega þekkt fyrir íste-drykki og að neysla slíkra drykkja sé ekki það mikil og almenn hér á landi að merkið hafi náð þeirri útbreiðslu að teljast „vel þekkt“.




Þá bendir umsækjandi á að orðið NESTI hafi ákveðna merkingu í íslensku máli sem er „*matur til að hafa með sér og borða á ferðalögum*“ en aðeins seinni hluti merkja andmælanda hafa þýðingu, þ.e. TEA sem þýðir *te*. Af öllu þessu megi því ráða að heildarmynd merkjanna sé mjög ólík, þar sem merkin séu hvorki lík í sjón né heyrn. Auk þess að engin vöru- og þjónustulíking né merkingarlíking sé með þeim.

Að lokum ítrekar umsækjandi að merki hans NESTI sé gríðarlega þekkt hér á landi og miklu þekktara en merki andmælanda NESTEA sem hefur ekki mikla markaðshlutdeild á svaladrykkjamarkaðnum hér á landi.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins **Nesti** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 407/2006, fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35. Andmælin byggjast á ruglingshættu, sbr. 6., 7. og 8. tl. 1. gr. 14. gr. og 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki

andmælanda,  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 690726,  (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðlega skráningu nr. 777211,  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1433/1997 og NESTEA (orðmerki), sbr. skráning nr. 322/1976.

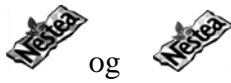


Í 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga kemur fram að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum. Í 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga kemur fram í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki og samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna kemur fram að ekki megi 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé með merkjunum, þ.e. hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Við mat á vörulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annars. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort verulegur hluti neytenda telji vörurnar/þjónustuna komna frá sama aðila. Matið á því hvort villst verði á merkjum er fólgið í víxlmati tveggja þátta, þ.e. merkja annars vegar og vöru og þjónustu hins vegar. Þeim mun meiri sem ruglingshættan er í öðrum þættinum, þeim mun fjarlægari verður hún að vera í hinum.

Sjónlíking, hljóðlíking, merkingarlíking og vöru/þjónustulíking

Stafirnir í merki umsækjanda **Nesti** eru rauðir og feitletraðir. Yfir stafnum i er einföld mynd af grænum dropa eða laufblaði. Orðið NESTI er borið fram á íslensku eins og það er skrifað og áherslan er á fyrsta atkvæði eins og jafnan í íslensku. NESTI þýðir „*matur til að hafa með sér og borða á ferðalögum*“, skv. íslenskri orðabók, bls. 1057 (útg. Edda útgáfa 2002).

Merki andmælanda samanstanda af orðunum NES og TEA. Orðhlutinn NES í merkjum andmælanda hefur enga þýðingu í ensku, þýsku og frönsku en orðhlutinn TEA (enska) þýðir *te* og gefur til kynna að merkið sé auðkenni fyrir te, sem það og er.

Í tveimur eldri merkjum andmælanda  og  er N-ið sérkennilegt og merkin eru skáletruð. Yngra merki andmælanda  er ljósblátt með dekkri bláum feitlettruðum hástöfum. Yfir miðju merkinu eru svo þrjú laufblöð.

Með vísan til ofangreinds telur Einkaleyfastofan merki aðila því ekki vera lík í sjón og engin hætta á að neytendur myndu ætla að þau væru upprunnin frá sama aðila, þá er líklegt að íslenskir neytendur teldu merkið hafa erlendan uppruna vegna endingar merkisins, NESTEA, sem borið er fram á íslensku sem NES TÍ. Orðið NESTI hefur hins vegar ákveðna þýðingu og merkingu í hugum Íslendinga og er borið fram NES TI. Merkin eru því hvorki mjög lík í framburði né er merking þeirra lík. Merki andmælanda eru skráð fyrir vörur í flokkum 29, 30 og 32 en merki umsækjanda er skráð fyrir þjónustu í flokki 35. Einkaleyfastofan telur því heldur ekki vera fyrir hendi vöru eða þjónustulíkingu með merkjunum. Það er því mat Einkaleyfastofunnar þegar heildarmynd ofangreindra merkja er virt að ekki sé ruglingshætta milli þeirra, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga getur eigandi merkis bannað notkun þess fyrir annars konar vörur og þjónustu en það er skráð fyrir ef vörumerkið er „vel þekkt“ hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið. Það er mat Einkaleyfastofunnar að ekki hafi verið sýnt fram á merki andmælanda NESTEA sé „vel þekkt“, í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og að ekki verður talið að skráning orð- og myndmerkisins NESTI sé til þess fallin að fela í sér misnotkun, rýra orðspor eða aðgreiningareiginleika orð- og myndmerkisins NESTEA, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, enda lítil sjón-, hljóð-, vöru eða merkingarlíking með merkjunum, að mati stofnunarinnar.

Með vísan til alls framangreinds er það niðurstaða Einkaleyfastofunnar að skráning merkisins NESTI, sbr. skráning nr. 407/2006, brjóti ekki gegn vörumerkjarétti andmælanda.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins NESTI (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 407/2006, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 25. október 2007,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.