



# Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Árnason & Co.  
Höfðabakka 9  
112 Reykjavík

Tilv. yðar: ÁV/mh/v86-183  
Tilv. vor: 430-91/229

Dags. 21.01.1992

## MÁL:

Andmæli Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík f.h. Nóa-Síríusar h.f., Barónsstíg 2, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins NISSIN, sbr. umsókn nr. 229/1991, frá Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík í nafni Nissin Shokuhin Kabushiki Kaisha (Nissin Food Products Co., Ltd.), 1-1 Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka, Japan.

## ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

### MÁLSATVIK:

Hinn 13.03.1991 tilkynnti Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík, f.h. Nissin Shokuhin Kabushiki Kaisha (Nissin Food Products Co., Ltd.), 1-1 Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka, Japan, til skráningar vörumerkið NISSIN (orð- og myndmerki). Umsóknin er nr. 229/1991. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokk nr. 30; „fyrir unnið kornmeti, sérstaklega núðlur, stangir úr pastadeigi mótaðar líkt og spagettí en mjórri (vermicelli) og unnin hrísgjón; unna fæðu þ.m.t. foreldaðan mat; kaffi, te, kakó; kex, smákökur, sætabrauð og krydd, sem og allar aðrar

vörur í þessum flokki.“ Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 23.05.1991.

Með bréfi dags. 26.06.1991, sem barst Einkaleyfastofunni 27.06.1991, var skráningu merkisins andmælt af Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík f.h. Nóa-Siríusar h.f., Barónsstíg 2, Reykjavík.

Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, NIZZA (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 201/1976, fyrir vörur í flokkum nr. 30, „þ.á.m. hverskonar sælgætis- og súkkulaðivörur“, og nr. 3; „þ.á.m. hreinlætis- og efnagerðarvörur, er heyra undir kemisk-tekniska framleiðslu.“ Andmælandi segir í bréfi sínu að hann telji vörumerkið NISSIN, skv. umsókn nr. 229/1991, og vörumerkið NIZZA, nr. 201/1976, „það nauðalík að veruleg ruglingshætta skapist við notkun þeirra beggja.“

Hinn 22.10.1991 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda, dags. 21.10.1991. Þar kemur fram að vörumerkið NIZZA, nr. 201/1076, hefur verið notað í mörg ár sem vörumerki á súkkulaðistangir og segir andmælandi það hafa náð verulegri markaðsfestu. Andmælandi segir einnig umbjóðanda sinn telja „að skráning merkis skv. umsókn nr. 229/1991 muni ótvírætt brjóta í bága við rétt þann sem hann hefur öðlast með skráningu nr. 201/1976.“ Í greinargerðinni segir síðan orðrétt: „Merki umsækjanda tekur til skráningar í sama flokki og vörumerki umbjóðanda okkar er skráð í. Það er því ljóst að um sömu vörur er að ræða sem að vörumerki þessi eiga að auðkenna. Þannig gæti orðið um verulega ruglingshættu að ræða og vísast í því sambandi til 3. mgr. 3. gr. og 6. tl. 14. gr. vml.“

Fjöldamörg dæmi eru um það að telja merki vera það lík hvort öðru að hætta sé á að ruglast verði á þeim, enda þótt þau séu ekki algjörlega samhljóða. Hér er hinn ríkjandi þáttur merkjanna „NIZZ-“ sá sami en aðeins endingin mismunandi. Það er því augljóst að um verulega ruglingshættu er að ræða ...“

Að lokum ítrekar umboðsmaður andmælanda þá skoðun sína að hafna beri umsókn um skráningu vörumerkis nr. 229/1991.

Hinn 07.11.1991 barst greinargerð frá umboðsmanni tilkynnanda vegna máls þessa. Greinargerðin hefst á því að bent er á að eigandi vörumerkis skv. umsókn nr. 229/1991 eigi hér á landi skráð vörumerkið NISSIN (orðmerki), nr. 299/1991. Þeirri skráningu hafi ekki verið andmælt. Umboðsmaður tilkynnanda mótmælir þeirri tilhneigingu umboðsmanns andmælanda að vilja setja stafina s og z undir sama hatt.

„Jafnvel þótt í íslenskum framburði sé ekki gerður greinarmunur á s og z, þá er stafurinn z nógu sjaldgæfur og frábrugðinn s í útliti til að auðvelt sé að greina á milli orða sem innihalda þessa stafi.“ Umboðsmaður tilkynnanda segir það því rangt sem haldið er fram í greinargerð umboðsmanns andmælanda að „hinn ríkjandi þáttur merkjanna „NIZZ-“ sé sá sami, ...“ Í greinargerð umboðsmanns tilkynnanda segir síðar orðrétt: „Það hlýtur alltaf að vera heildarmynd merkjanna sem skiptir mestu máli þegar verið er að meta ruglingshættu milli merkja. Skrásett merki Nóa-Siríus, NIZZA, er skráð með hástöfum af ákveðinni leturgerð og hefur ekki neins konar auðkenni annað en stafagerðina. Merki umbjóðanda okkar NISSIN (orð- og myndmerki) er samsett af skálarlaga fleti sem inniheldur orðið nissin, með lágstöfum og verður að teljast mun ólíkara merki Nóa-Siríus en vörumerkjaskráning umbjóðenda okkar nr. 299/1991. Þótt fallast megi á að orðin ein sér séu svipuð þá eru merkin í heild sinni það ekki og við teljum þess vegna að heildarmynd merkjanna sé nægilega ólík til að ekki skapist ruglingshætta milli þeirra.“ Umboðsmaður tilkynnanda ítrekar síðan beiðni um skráningu vörumerkisins, skv. umsókn nr. 229/1991.

## **NIÐURSTAÐA:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins NISSIN, sbr. umsókn nr. 229/1991, fyrir vörur í flokki nr. 30 (sbr. vörulista fyrir). Andmælandi er eigandi vörumerkisins NIZZA skv. skráningu nr. 201/1976, fyrir vörur í flokkum nr. 3 og 30 (sbr. vörulista fyrir).

Hér er um að ræða vörur er taka til sömu vöruflokka. Telja verður að vörulíking sé til staðar.

Bæði vörumerkin eru orð- og myndmerki.

Vörumerkið NIZZA, nr. 201/1976, samanstendur einungis af orðinu NIZZA rituðu með stílfærðum hástöfum þannig að stafirnir eru frekar einfaldir með dökkum útlínunum en hvítir í miðju. Vörumerkið NISSIN, skv. umsókn nr. 229/1991, samanstendur af orðinu NISSIN, letruðu með hvítum lágstöfum á dökkan skálarlaga flöt.

Þegar meta skal hvort vörumerki séu það lík að það kunni að valda ruglingshættu hjá almenningi er það ávallt heildarmynd vörumerkjanna

sem úrslitum ræður. Bókstafurinn z er nokkuð einkennandi fyrir vörumerkið NIZZA, nr. 201/1976. Bókstafirnir s og z eru líkir í íslenskum framburði. Bókstafurinn z er nú lítið notaður í íslensku máli. Hann vekur því fremur athygli viðskiptavina er hann birtist en hinn hversdagslegi bókstafur s. Bókstafirnir s og z eru tveir ólíkir bókstafir sem ekki verða lagðir að jöfnu er þeir birtast á prenti. Fallast má á að hljóðlíking er nokkur með orðunum NIZZA og NISSIN en hins vegar ekki sjónlíking. Öll útfærsla og yfirbragð vörumerkjanna NIZZA, nr. 201/1976, og NISSIN, skv. umsókn nr. 229/1991, er það ólíkt að ekki verður talið að hætta sé á að villst verði á merkjum þessum.

Hvorki ákvæði 3. mgr. 3. gr. né 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 eiga því við hér.

## **ÞVÍ ÁKVARÐAST:**

Skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 229/1991 er heimiluð.

---

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent til:  
Faktor Company  
Pósthólf 678  
121 Reykjavík