

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar

### í andmælamáli

nr. 5/2011

**Société des Produits Nestlé S.A., Sviss**

gegn

**Góu-Lindu ehf.**

#### **Málsatvik:**

Þann 13. mars 2008 lagði Góa-Linda ehf., Garðahrauni 2, 210 Garðabæ, inn umsókn um skráningu vörumerkisins BREAK (orðmerki) sbr. umsókn nr. 885/2008. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2008, sbr. skráning nr. 502/2008.

Með bréfi, dags. 15. júlí 2008, andmælti Arnason-Faktor ehf., f.h. Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevvey, Sviss, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við skráð merki andmælanda HAVE BREAK, HAVE A KIT KAT (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 735 951. Andmælin eru byggð á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), sbr. 4. gr. sömu laga.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. júlí 2008, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og í sama bréfi var andmælanda veittur frestur til 17. ágúst 2008. Andmælandi fékk hins vegar ekki afrit af bréfinu og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. ágúst 2008 var andmælanda veittur nýr frestur, til 8. september 2008. Greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 8. september og var hún send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 11. september 2008. Í bréfinu var

umsækjanda veittur frestur til 11. nóvember 2008 til að leggja fram greinargerð sína. Aðilar málsins óskuðu nokkrum sinnum eftir viðbótarfresti til að leggja inn frekari greinargerð þar sem samningaviðræður voru í gangi milli þeirra. Síðasta bréf með ósk um viðbótarfrest barst Einkaleyfastofunni 25. október 2010 og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 1. nóvember 2010 var aðilum veittur frestur til 1. febrúar 2011. Engin frekari gögn og/eða athugasemdir bárust frá aðilum málsins og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. febrúar 2011 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### ***Andmælandi***

Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann eigi hið fræga vörumerki KIT KAT, sem notað er til að auðkenna súkkulaði sem selt sé um allan heim. Vörumerkið KIT KAT sé verndað með tveimur skráningum hér á landi, nr. 165/1971 og nr. 443/1989. Andmælandi telur óþarft að fjölyrða um það hversu þekkt vörumerkið KIT KAT sé á sínu sviði í dag. KIT KAT hafi fyrst komið á markað í Bretlandi árið 1935, þó undir öðru heiti en fljótlega eftir að það kom á markað hafi nafninu verið breytt í KIT KAT. Strax þá hafi KIT KAT orðið leiðandi vara á sínum markaði og haldi enn þeirri stöðu í dag. Andmælandi tekur fram að á árinu 2004 hafi 39.000 tonn hafi verið seld af KIT KAT.

Fram kemur í greinargerðinni að KIT KAT hafi um árabil verið auglýst og kynnt undir slagorðinu HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT. Slagorðið hafi verið notað í allri kynningu á vörunni og komi fram á umbúðunum. Telur andmælandi ljóst að hann njóti ríkrar verndar á þessum tveimur vörumerkjum, þ.e. KIT KAT og HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT, bæði hér á landi og annars staðar í heiminum.

Andmælandi vitnar til 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þar sem fram kemur að ekki megi skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið hér á landi með alþjóðlegri vörumerkjaskráningu þegar umsókn um skráningu er lögð inn. Þá vísar andmælandi einnig til 7. tl. sömu greinar þar sem fram komi að ekki megi skrá

vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á land á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Þá bendir andmælandi á það að af fyrri úrskurðum Einkaleyfastofunnar virðist það einkum skipta máli við mat á ruglingshættu hvort um sé að ræða sjón- og hljóðlíkingu og líkingu hvað varðar merkingu orða. Einnig sé horft til vöru-og/eða þjónustulíkingar. Vísar andmælandi til þess sem fram kemur í athugasemdum með 4. gr. laganna. Þá bendir hann á að almenna reglan sé sú að því líkari sem merkin eru, því minni kröfur séu gerðar til vöru-og/eða þjónustulíkingar og öfugt. Vitnar andmælandi til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-342/91<sup>1</sup> í þessu samhengi. Með vísan til þess sem kemur fram í tilvitnuðum dómi telur andmælandi að skráning á vörumerkinu BREAK sé skýlaust brot á vörumerkjarétti hans. Þar sem vörumerkið BREAK sé skráð fyrir sömu vörur og vörumerki andmælanda eru skráð fyrir, sé ljóst að krafa 1. mgr. 4. gr. vml., um vörulíkingu sé uppfyllt. Þá telur andmælandi að þar sem vörulíkingin sé algjör sé eðlilegt að gera minni kröfur til líkingar merkjanna sem slíkra.

Við mat á merkjalíkingu telur andmælandi að annað hvort þurfi líking merkjanna að vera svo mikil að ruglingi geti valdið eða að neytendur telji að tengsl séu með merkjunum.

Andmælandi telur að þegar um slagorð sé að ræða sé mikilvægt að horfa til merkingar orðanna við mat á ruglingshættu þar sem merkingin sé það sem neytendur muni eftir frekar en merkinu í sjón. Bendir andmælandi á að slagorð geri út á ákveðna merkingu og þau séu oft tvíræð til að ná til neytenda. Að mati andmælanda er slagorðið HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT gott dæmi um slíkt. Í greinargerðinni segir:

Þar er merkingin HAVE A BREAK vísun til þess „gerðu hlé“ eða „taktu smá frí“ og í framhaldinu HAVE A KIT KAT. Merkingin getur einnig verið sú að kenna neytendum að leggja að jöfnu KIT KAT og það að fá smá „pásu“ í lífinu. Þ.e. HAVE A BREAK þýði í hugum fólks í raun „have a kit kat“. Það er því klárt að þegar vara er sett á markað í beinni samkeppni við vöruna KIT KAT undir merkinu BREAK er mjög líklegt að neytendur telji að tengsl geti verið með þessum vörumerkjum eða merkjunum BREAK og vörumerki umbjóðanda okkar KIT KAT og því slagorði sem notað er til kynningar á merkinu HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT.

---

<sup>1</sup> Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv.

Telur andmælandi þetta hafa í för með sér ruglingshættu í skilningi 4. gr. vml. með vísan til merkingu orðanna. Jafnframt telur hann að hafa þurfi í huga hversu þekkt vörumerki hans sé og þar af leiðandi hversu ríka vernd andmælandi hafi öðlast á merkinu. Um eitt þekktasta vörumerki í heimi sé að ræða á þessu sviði. Minna þurfi til að aðrir aðilar á markaði geti gert út á það að neytendur ruglist og telji vörumerki upprunnið frá andmælana, sérstaklega þegar hann gerir út á orðasamsetninguna HAVE A BREAK verði að telja að líklegt að ruglingur geti orðið þegar samkeppnisaðili markaðssetur vöru undir heitinu BREAK.

Andmælandi telur að við ruglingshættumatið beri að horfa til þess að orðið BREAK í merki hans sé sérkennandi þáttur í merkinu fyrir þær vörur sem um ræði, ásamt orðinu KIT KAT og njóti það því, að mati andmælanda, ríkari verndar sem slíkt. Orðin „have a“ í slagorðinu séu aftur á móti veikari hlut merkisins og því verði megináherslan í ruglingshættumatinu ávallt á orðinu BREAK og KIT KAT gegn orðinu BREAK í hinu andmælda merki. Þar sem fyrri hluti merkisins, BREAK, sé sá sami og orðmerki það sem er andmælt, telur andmælandi ljóst að um ruglingshættu sé að ræða enda hafi það verið viðurkennt í framkvæmd að við mat á ruglingshættu beri að leggja mesta áherslu á fyrri part þeirra merkja sem um ræði.

Að lokum og með vísan til framangreinds, fer andmælandi fram á að skráning merkisins BREAK (orðmerki), sbr. skráning nr. 502/2008, verði felld úr gildi með vísan til 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997.

### ***Umsækjandi***

*Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.*

## Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, BREAK (orðmerki), sbr. skráning nr. 502/2008, sem skráð er fyrir vörur í flokki 30. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6., 7., og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga vegna skráðs vörumerkis andmælanda, HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 735 951, sem einnig er skráð fyrir vörur í flokki 30.

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

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki 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 sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

### *Sjón- og hljóðlíking*

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda, BREAK, og hins vegar merki andmælanda, HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT. Merki umsækjanda er venjulegt orðmerki en merki andmælanda flokkast sem slagorð. Þessi munur á eðli merkjanna hefur hins vegar ekki áhrif á ruglingshættumatið. Enska Orðið *break* hefur, skv. orðabók, fjölmargar merkingar á íslensku og sem dæmi má m.a. nefna *brjóta*, *brotna*,

*skemma, eyðileggja, gera hlé á, rjúfa, slíta, o.fl.*<sup>2</sup>. Merking orðsins ræðst af samhenginu sem það er notað í. Orðasambandið *have<sup>3</sup> a break* væri þannig mögulega hægt að útleggja sem *taktu hlé* eða *taktu þér hlé* og slagorð andmælanda í heild gæti útlagst sem *taktu þér hlé, fáðu þér KIT KAT*. Að virtri heildarmynd merkjanna er það mat Einkaleyfastofunnar að lítil sjónlíking sé með merkjunum þrátt fyrir að merki umsækjanda sé hluti af merki andmælanda. Einkaleyfastofan telur að aðaláherslan í merki andmælanda sé á vörumerkinu KIT KAT sem dragi athyglina frá orðinu *break* og dragi þar með úr sjónlíkingunni. Þá er það jafnframt mat stofnunarinnar að hljóðlíkingin sé lítil með merkjunum. Þá telur Einkaleyfastofan að ólík merking merkjanna sé enn fremur til þess fallin að draga úr ruglingshættu milli þeirra.

#### *Vörulíking*

Merki umsækjanda er skráð fyrir: *kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís í flokki 30. Merki umsækjanda er skráð fyrir eftirfarandi vörur, einnig í flokki 30: cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate goods, confectionery products, sweet products; sweets; sugar; chewing gum; bakery products, pastry articles, biscuits; cakes, waffles, grain preparations and products, food products included in this class for the preparation of desserts and puddings; edible ices and products for making edible ices; glazed confectionery*. Þar sem merkjunum er báðum ætlað að auðkenna vörur sem falla í sama flokk, skv. NICE-flokkunarkerfinu, er það mat Einkaleyfastofunnar að mikil vörulíking sé til staðar.

Þrátt fyrir mikla vörulíkingu milli merkjanna BREAK (orðmerki) og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT (orðmerki), er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það ólík að ekki skapist hætta á ruglingi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Andmælin eru því ekki tekin til greina.

---

<sup>2</sup> Ensk-íslensk orðabók, Mál & Menning, 1999, bls. 120.

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins BREAK (orðmerki), sbr. skráning nr. 502/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 12. apríl 2011

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

---

<sup>3</sup> Ensk-íslensk orðabók, Mál & Menning, 1999, bls. 457: **Have:** 7. *fá, fá sér.*; Snara.is: 5. *neyta (e-s) fá sér.*