

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 9/2006

**NIKITA ehf.**

gegn

**Goða Gunnarssyni**

### Málsatvik:

Hinn 8. ágúst 2005 lagði Goði Gunnarsson, Po Box 12100, 132 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, **NIKITA** (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 2035/2005. Óskað var skráningar fyrir fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþróttá- og menningarstarfsemi í flokki 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2005, sbr. skráning nr. 855/2005.

Með bréfi, dags. 15. apríl 2005, andmælti A&P Árnason, skráningu merkisins, fyrir hönd Nikita ehf., Skipholti 25, 105 Reykjavík. Andmælin eru byggð á 2., 6., 7. og 8. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og á 4. gr. sömu laga, vegna ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, **NIKITA** (orðmerki), nr. 137/2000, í flokki 25, **NIKITA** (orðmerki), nr. 155/2004, í flokki 25 og **NIKITA** (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 767270 sem skráð er fyrir vörur í flokki 18.

Andmælin voru send umsækjanda með bréfi Einakaleyfastofunnar, dags. 19. desember 2005 og var andmælanda veittur frestur til 19. janúar 2006 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni hinn 19. janúar 2006 og var hún send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 23. janúar 2006, og var

umsækjanda í sama bréfi veittur tveggja mánaðar frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð frá umsækjanda barst 14. mars 2006 og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir á að ruglingshættu sé milli merkis umsækjanda **NIKITA**,



nr. 855/2005 og **NIKITA** (orðmerki), nr. 137/2000, **NIKITA** (orðmerki), nr. 155/2004 og alþjóðlegrar skráningar nr. 767270,



Andmælandi bendir á að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga og bendir á að upphaf réttarverndar sé frá þeim degi sem umsóknin er lögð inn til Einkaleyfastofu, og á sama hátt sé vernd sem grundvallast á notkun frá þeim degi er notkunin hefst. Andmælandi bendir á að vörumerkjaréttur hans grundvallist ekki eingöngu á skráðum vörumerkjum. Hann hafi einnig notað merkið **NIKITA** í tengslum við íþróttir- og menningarstarfsemi. Andmælandi bendir á að allar skráningar hans séu eldri en vörumerki umsækjanda og hann eigi því betri rétt á grundvelli 7. gr. vörumerkjalaga. Notkun hans sé þó mikið viðtækari en skráningar hans gefi til kynna. Í byrjun hafi fatnaður auðkenndur með merkinu, **NIKITA**, verið seldur í brettabúðinni, Týnda hlekknum, á Laugavegi í Reykjavík. Eigendum verslunarinnar varð ljóst að götufatnað vantaði fyrir stúlkur sem stunduðu snjó- og hjólabretti og hófu því að hanna og selja eigin vörur undir merkinu **NIKITA**. Síðan hafi vörurnar farið á markað erlendis og eru nú seldar í yfir 30 löndum.

Andmælandi bendir á að í brettaíþróttum eins og í öðrum íþróttum keppi íþróttamenn undir merkjum ákveðins liðs og á hans snærum séu margar af fremstu

snjóþrekkonum heims, eins og t.d. Pricilla Levac og Hannah Teter sem keppa undir merki, **NIKITA**, en sú síðarnefnda hafi unnið gullverðlaun á heimsmeistaramóti í snjóþrekkum árið 2003 í Chile. Andmælandi kveðst vera með eigið mótorkrosskeppnislið hér á landi.

Þá hafi andmælandi, Nikita ehf., skipulagt fjöldan allan af íþróttaviðburðum eins og t.d. **NIKITA ICELAND PARK PROJECT**. Þar komu saman snjóþrekkamenn og konur, atvinnuljósmyndarar, kvikmyndaframleiðendur sem og áhugamenn um vertraríþróttir. Farið var upp á Snæfellsjökul þar sem hægt var að renna sér á þrekkum allan sólarhringinn. Andmælandi kveðst einnig hafa komið að skipulagningu móta á vegum íslenska Alpklúbbsins, auk þess að vera með eigið mótorkross keppnislið **MX Team NIKITA**. Þá hafi merkið andmælanda, **NIKITA**, verið mikið notað í tengslum við ýmis konar kvikmyndaefni sem framleitt hefur verið, m.a. um snjóþrekkíþróttina og Nikita ehf. hefur komið að framleiðslu myndbanda þar sem **NIKITA** merkið er notað.

Umsækjandi telur vörumerkið **NIKITA** ekki stangast á við þá starfsemi sem fyrir er. Um sé að ræða sjónvarpsefni um konu sem sé flugfreyja. Hann telur að nafnið **NIKITA** sé algengt og að það geti verið skráð í fleiri flokkum. Andmælandi Nikita ehf. eigi ekki sögupersónu undir þessu nafni. Umsækjandi mótmælir því að um ruglingshættu sé að ræða við merki andmælanda.

#### **Niðurstaða:**

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins



**nr. 855/2005** sem skráð er fyrir fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi í flokki 41.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð merki andmælanda **NIKITA** (orðmerki), nr. 137/2000, **NIKITA** (orðmerki), nr. 155/2004 og alþjóðlega skráningu nr. 767270,



Auk þess byggir andmælandi á að vörumerkjaréttur hans grundvallist á notkun, þar sem hann hafi notað merkið NIKITA í tengslum við íþróttir og menningarstarfsemi. Notkun hans á merkinu NIKITA sé því mikið víðtækari en skráningar hans gefi til kynna.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir tiltekna vörur eða þjónustu. Almennt er talið að vörumerkjaréttur sem stofnast með notkun sé við lýði svo lengi sem merki sé í notkun, þ.e. rétturinn fellur niður um leið og notkun er hætt. Í 7. gr. vörumerkjalaga kemur fram að eldri réttur gengur fram yngri, þegar tveir eða fleiri krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum sem villast má á. Í athugasemdum við síðar nefnda ákvæðið kemur fram að tímamarkið sem verndin miðast við er umsóknardagur þegar um skráð merki er að ræða og tímamarkið fyrir vernd óskráðs merkis sé þegar notkun merkis sannanlega hófst.

Einkaleyfastofan telur að sýnt hafi verið fram á með gögnum að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á vörumerkinu, NIKITA, á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga fyrir íþrótt- og menningarstarfsemi, þ.e. fyrir þjónustu sem heyrir undir flokk 41. Andmælandi hefur notað vörumerkið, NIKITA, í tengslum við íþróttaviðburði eins og t.d. NIKITA ICELAND PARK PROJECT, allt frá árinu 2003 og hefur verið með í skipulagningu móta á vegum íslenska Alpaklúbbsins, svo eitthvað sé nefnt. Þá staðfesta framlögð gögn að merki andmælanda, NIKITA, hafi verið mikið notað í tengslum við framleiðslu ýmis konar kvikmyndaefnis, m.a. um snjóþreitaíþróttina og að Nikita ehf. hefur komið að framleiðslu myndbanda þar sem vörumerkið NIKITA er notað.

Vörumerkjarétturinn fyrir fræðslu, skemmistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi í flokki 41 stofnaðist þegar árið 2003 og sýna framlögð gögn að sú starfsemi sé enn

njög umfangsmikil. Vörumerkjaréttur andmælanda gengur því framur vörumerkjarétti umsækjanda hvað varðar flokk 41, skv. 7. gr. vörumerkjalaga, þar sem umsókn umsækjanda, Goða Gunnarssonar, um vörumerkið, **NIKITA**, var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni, 8. ágúst 2005.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða notað 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 sjónlíking, hljóðlíking og vöru / þjónustulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Við mat á ruglingshættu milli merkja ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum annars.

Aðaltákn merkjanna er það sama eða **NIKITA** og verður því að telja að sjónlíking sé mikil, þar sem orðmerki andmælanda, **NIKITA**, er tekið upp í heild sinni í merki umsækjanda. Ekki skiptir máli þótt merki umsækjanda sé svartur kassi með orðinu, **NIKITA**, skrifað með rauðum hástöfum. Þá er hljóðlíking alger, auk þess að um sömu starfsemi/þjónustu er að ræða og merki umsækjanda er skráð fyrir.

Með vísan til þess sem hér að framan greinir er það mat Einkaleyfastofunnar, að andmælandi Nikita ehf., hafi öðlast vörumerkjarétt á merkinu, **NIKITA**, fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi í flokki 41 á grundvelli notkunnar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Því verður að telja að um ruglingshættu sé að ræða milli merkis umsækjanda og merkja andmælanda, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins, **NIKITA** (orð- og myndmerki), nr. 855/2005 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 22. maí 2006,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.