

Úrskurður Einkaleyfastofunnar
nr. 7/2019
25. febrúar 2019

Þann 19. júní 2018 lagði Annika Vignisdóttir inn umsókn um skráningu vörumerkisins



nr. V0109319. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 3. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2018 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 3: Ólyfjabættar februnar- og snyrtivörur.

Með erindi, dags. 17. ágúst 2018, andmælti LEX Lögmannsstofa skráningu merkisins f.h. Nola ehf. Andmælin byggja á ruglingshættu við bæði skráð og óskráð merki andmælanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.¹

Meðan á málsmeðferð stóð lagði andmælandi inn tvær greinargerðir og eigandi eina. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 5. desember 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða



Andmælin byggja á tveimur skráðum merkjum andmælanda, nr. V0109008 og NOLA (orðmerki) nr. V0109006, en einnig á óskráðu orð- og myndmerki hans,



, sem hefur að sögn andmælanda verið í notkun frá árinu 2016.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merkjum andmælanda verður fyrst að skera úr því hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á óskráðu orð- og myndmerki sínu. Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. vml. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákvæðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, á bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA).

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér umsóknardag hins andmæлта merkis þann 19. júní 2018.

Andmælandi leggur fram í málinu ýmis gögn í því skyni að sýna fram á notkun hans á merkinu

fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis en að sögn andmælanda hefur það verið í notkun frá árinu 2016. Meðal framlagðra gagna eru 17 auglýsingar af Facebook-síðu eiganda, frá janúar 2016 og fram til ársins 2018, þar sem merkið kemur fyrir. Ýmist er verið að auglýsa eftir starfsfólki, auglýsa útsölu, opnunartíma eða veislur. Af gögnunum má einnig ráða að gjafabréf verslunarinnar eru auðkennd með sama merki auk þess sem seld er þjónusta förðunarfræðinga undir merkinu. Gögn af Facebook-síðu eiganda frá 23. júlí 2016 sýna að mati stofnunarinnar fram á að merkið er notað til þess að auðkenna verslun sem m.a. selur snyrtivörur frá öðrum framleiðendum. Þá sýna gögnin einnig fram á notkun merkisins

nr. V0109008 á bleikum bakgrunni, en í auglýsingunni kemur fram að ný verslun með úrval af snyrtivörum frá heimspektum framleiðendum hafi opnað á Höfðatorgi í Reykjavík.



Þá sýna gögnin einnig fram á notkun merkisins á bleikum bakgrunni auk notkunar merkisins í bleiku letri á svörtum bakgrunni. Af framlögðum gögnum má sjá að ofangreint merki andmælanda hefur verið í notkun frá 26. janúar 2016 og bera gögnin með sér að merkið hafi verið notað til þess að auðkenna *smásöluþjónustu í tengslum við snyrtivörur og þjónustu förðunarfræðinga*. Einkaleyfastofan telur framlögð gögn sýna fram á notkun

merkisins fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis. Með vísan til þess sem að framan greinir um að eldri réttur gangi framar yngri og að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun hér á landi er það mat stofnunarinnar að vörumerkjaréttur hafi stofnast til handa

andmælanda á merkinu fyrir *smásöluþjónustu í tengslum við snyrtivörur og þjónustu förðunarfræðinga*.

Í ljósi þess að vörumerkjaréttur til handa andmælanda telst hafa stofnast með notkun verður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tekinn til frekari skoðunar, bæði hvað varðar hin skráðu merki andmælanda en einnig óskráð merki hans.

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 tákn 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.²

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

² C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



 <p>Nr.V01 09008</p>	 <p>Nr. V0109319</p>
<p>NOLA, nr. V0109006.</p>	
 <p>Óskráð orð- og myndmerki</p>	
<p>Merki andmælanda</p>	<p>Merki eiganda</p>

Sjónlíking

Merki eiganda nr. V0109319 er orð- og myndmerki. Orðhlutar merkisins eru tveir. Fyrri orðið, *nordic* er ritað með gráu, stílfærðu lettri með ávölum línunum og er fyrsti bókstafurinn „N“ stór en hinir litlir. Orðið *beauty* er staðsett fyrir miðju undir orðhlutanum *Nordic*, er ritað í hástöfum og í hefðbundnu lettri í dökkbleikum lit. Bakgrunnur merkisins er bleikur og óreglulegur.

Orð- og myndmerki andmælanda nr. V0109008 er ritað í lágstöfum í stílfærðu lettri en út frá síðasta bókstaf merkisins er dreginn hringur utan um orðið *nola*. Hið óskráða orð- og myndmerki andmælanda er einnig ritað í lágstöfum í eins lettri og hið fyrri en merkið stendur á ljósbleikum bakgrunni á ferhyrnu formi. Bakgrunn merkjanna verður að telja ólíkan, bæði vegna mismunandi forms og litar.

Þegar litið er til orðanna í merkjunum er það sem sameiginlegt er með þeim merkjum sem hér eru til samanburðar fyrstu tveir stafirnir, NO. Merkin eru þó öll rituð með sambærilegu, stílfærðu lettri og eru lykjur á bókstöfunum L og D áþekkar auk stílfærslunnar á bókstafnum O.



Þrátt fyrir að tiltekin atriði í stílfærslu merkjanna verði að telja áþekk, telur stofnunin að þegar litið er til heildarmyndar merkjanna að ekki sé um sjónlíkingu að ræða með þeim, einkum þar sem orðhlutar merkjanna eru ólíkir.

Hljóðlíking

Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki til staðar hljóðlíking með merkjunum. Sem fyrr segir eru aðeins fyrstu tveir bókstafir merkjanna eins, þ.e. upphafið NO-. Merki andmælanda eru borin fram sem *nóla* en merki eiganda *nordic bjúti*.

Merkingarlíking

Samkvæmt ensk-íslenskri orðabók hjá Snöru vefbókasafni er orðið *nóla* konunafn. Samkvæmt sömu orðabók merkir orðið *nordic norrænn* eða *norrænn maður* og *beauty fegurð*. Merkin eru hugtakslega ólík að mati Einkaleyfastofunnar og því verður ekki talið að til staðar sé merkingarlíking með merkjunum.

Vöru- og/eða þjónustulíking



Merki andmælanda, er skráð fyrir *ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur* í flokki 3 og merki eiganda einnig. Það liggur því fyrir að um vörulíkingu er að ræða milli

merkjanna. Þá hefur andmælandi sýnt fram á notkun merkisins fyrir *smásöluþjónustu í tengslum við snyrtivörur* sem fellur í flokk 35 og *þjónustu förðunarfræðinga* sem fellur í flokk 44. Að mati stofnunarinnar er um að ræða tengsl með framangreindri þjónustu og vörum í flokki 3, þar sem vörurnar eru seldar í snyrtivöruverslunum og notaðar af förðunarfræðingum.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að um vörulíkingu sé að ræða, verði heildarmynd merkjanna ekki talin það lík að um ruglingshættu milli merkjanna sé að ræða með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu



merkisins

nr. V0109319 eru því ekki tekin til greina.

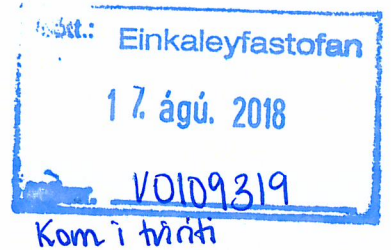


Úrskurðarorð

Skráning merkisins NORDIC BEAUTY (orð- og myndmerki) nr. V0109319 skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **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.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík



Reykjavík, 16. ágúst 2018

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0109319 NORDIC BEAUTY (orð- og myndmerki)

Til LEX hefur leitað Nola ehf., kt. 530314-0490 („Nola“), Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, og falið undirritaðri að andmæla skráningu vörumerkis nr. V0109319 NORDIC BEAUTY (orð- og myndmerki) í eigu Anniku Vignisdóttur, sbr. birtingu þann 15. ágúst 2018 í ágústtölublaði Einkaleyfatíðinda.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“) um heimild til andmæla. Umbjóðandi okkar byggir andmælin á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Hér á eftir fara athugasemdir og greinargerð umbjóðanda okkar vegna andmæla gegn skráningu ofangreinds merkis.

I.

Umbjóðandi okkar rekur verslun með snyrtivörur og fördunarvörur undir heitinu NOLA. Rekstur verslunarinnar hófst í mars 2014 og fyrst um sinn var um að ræða vefverslun. Umbjóðandi okkar hefur haldið úti vefsíðunni www.nola.is í rúm fjögur ár, þ.e. frá mars 2014. Í júlí 2016 opnaði umbjóðandi okkar einnig verslun að Katrínartúni 2 í Reykjavík. Umbjóðandi okkar hefur notað auðkennið NOLA sem vörumerki fyrir starfsemi sína frá upphafi.

Umbjóðandi okkar á skráð tvö vörumerki hjá Einkaleyfastofunni, orðmerkið „NOLA“ nr. V0109006, og orð- og myndmerkið „nola“ nr. V0109008, sbr. neðangreint:




Bæði vörumerkin eru skráð í eftirtöldum vöru- og þjónustuflokkum:

- Flokkur 3: Ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur; ilmvörur, ilmólur.
 Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; smásöluþjónusta á snyrtivörum.
 Flokkur 44: Fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn; þjónusta förðunarfræðinga.



Ofangreint orð- og myndmerki var sérstaklega hannað og handteiknað af grafískum hönnuði fyrir umbjóðanda okkar í byrjun árs 2015, sbr. fylgiskjal nr. 1. Orð- og myndmerkið hefur verið notað óslitið síðan í ýmsum útfærslum, ýmist með eða án hrings. Umbjóðandi okkar hefur aukinheldur notað merkið í antikbleikri útfærslu eða á antikbleikum bakgrunni. Umbjóðandi okkar notar enn fremur orð- og myndmerkið með antikbleikum bakgrunni sem minnir á stokur förðunarbusta, sem sérstaklega var hannaður fyrir umbjóðanda okkar af Þórunni Ívarsdóttur, hönnuði, árið 2016, sbr. fylgiskjal nr. 2. Mynd af merkinu má sjá hér fyrir neðan:

Umbjóðandi okkar hefur notað vörumerki sitt í ofangreindri útfærslu frá ársbyrjun 2016, en í fylgiskjali nr. 3, má sjá dæmi um notkun Nola á merkinu í markaðssetningu á Facebook síðu sinni. Þá má sjá dæmi um notkun merkisins á ýmsu markaðsefni, þar á meðal á svokölluð „VIP“ kort, „make-up menu“, og á gjafabréf verslunarinnar, sbr. fylgiskjal nr. 4. Loks er að finna afrit af auglýsingum sem birtar voru í Fréttatímanum á árinu 2016 þar sem tenging Nola við antikbleikan lit kemur glöggt fram, sbr. fylgiskjal nr. 5. Umbjóðandi okkar telur einsýnt að með

umfangsmikilli notkun á orð- og myndmerkinu Nola í útfærslunni , í yfir tvö og hálf ári, þ.e. frá ársbyrjun 2016, hafi umbjóðandi okkar öðlast vörumerkjarétt á umræddu vörumerki fyrir notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Þá má færa rök fyrir því að ofangreind útfærsla rúmist innan verndarsviðs skráða vörumerkisins, sbr. skráning nr. V0109008

Frá upphafi hefur umbjóðandi okkar lagt mikið upp úr fallegri og stílhreinni hönnun og framsetningu á öllu markaðsefni, vefsíðu og auglýsingum í tengslum við starfsemi fyrirtækisins í þeim tilgangi að skapa ákveðna ímynd og sérstöðu. Framangreind vörumerki umbjóðanda okkar eru ótvírætt til þess fallin að greina vörur og þjónustu umbjóðanda okkar frá sambærilegri starfsemi annarra aðila. Með notkun auðkennisins NOLA í þeim útfærslum sem hér hefur verið fjallað um hefur umbjóðandi okkar byggt upp viðskiptavild á vettvangi verslana með snyrtivörur sem ótækt er að annar aðili geti nýtt sér.

II.

Í byrjun júní 2018 varð umbjóðandi okkar þess áskynja að opnuð hefði verið vefsíðan www.nordicbeauty.is fyrir sambærilega starfsemi og Nola, þ.e. vefverslun með snyrti- og

förðunarvörur. Til viðbótar hafði umrædd vefverslun opnað síður á samfélagsmiðlum Facebook og Instagram. Á vefsíðunni og umræddum samfélagsmiðlum má sjá neðangreint auðkenni:



Umbjóðandi okkar taldi orð- og myndmerkið hér að ofan skapa ruglingshættu við orð- og myndmerki Nola, sér í lagi þegar það er notað ofan á áður nefndum antikbleikum bakgrunni sem minna á stökur förðunarbústa. Umbjóðandi okkar sendi eiganda Nordic Beauty vefverslunarinnar bréf þann 18. júní sl. þar sem bent var á ruglingshættuna og þess farið á leit að gerðar yrðu breytingar á orð- og myndmerki Nordic Beauty þannig að eyða mætti hættu á ruglingi, sbr. fylgiskjal nr. 6. Á vef Einkaleyfastofunnar má sjá að næsta dag, þann 19. júní sl., sótti eigandi Nordic Beauty um skráningu ofangreinds merkis sem vörumerki, sbr. umsókn nr. V0109319. Svar barst frá eiganda Nordic Beauty þann 26. júní sl., þar sem umleitunum umbjóðanda okkar var vísað á bug, sbr. fylgiskjal nr. 7. Umbjóðandi okkar ítrekaði kröfur sínar með bréfi til eiganda Nordic Beauty þann 10. júlí sl., sbr. fylgiskjal nr. 8. Engin svör hafa borist frá eiganda Nordic Beauty.

Samkvæmt ágústtölublaði Einkaleyfatíðinda hefur vörumerkið NORDIC BEAUTY nr. V0109319 (orð- og myndmerki), verið tekið til skráningar, samkvæmt birtingu þann 15. ágúst 2018. Samkvæmt vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar er vörumerkið í eigu Anniku Vignisdóttur og er skráð í flokk 3 fyrir „ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur“.

Umbjóðandi okkar telur ruglingshættu vera á umræddu vörumerki NORDIC BEAUTY og vörumerki umbjóðanda okkar, sér í lagi þegar það er notað á antikbleikum bakgrunni, sbr:



Ruglingshættan er ennfremur veruleg þegar aðeins er litið til leturgerðar og stílfærðu orðanna sem slíkra, sbr. skráð vörumerki umbjóðanda okkar nr. V0109008, eins og nánar er fjallað um hér fyrir neðan.

Umbjóðandi okkar telur verulega hættu á ruglingi á merki Nordic Beauty og merki umbjóðanda okkar meðal neytenda, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Umbjóðandi okkar hefur raunar fengið fjölda ábendinga um líkindi merkjanna frá viðskiptavinum sínum og birgjum.

Umbjóðandi okkar vísar til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þar sem fram kemur að ekki er heimilt að skrá vörumerki ef villast megi 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.

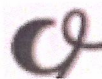
Við mat á ruglingshættu skipta tvö atriði höfuðmáli, þ.e. annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru og þjónustu og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi. Ekki verður deilt um að vöru- og þjónustulíking er fyrir hendi, enda er um sambærilega starfsemi að ræða, þ.e. verslun með snyrti- og föðunarvörur. Þá er vörutilgreining á merki Nordic Beauty í flokki 3 nákvæmlega sama og vörutilgreining vörumerkja umbjóðanda okkar í flokki 3, þ.e. ólyfjabættar feegrunar- og snyrtivörur.

Þá blasir við að veruleg sjónlíking er með merkjunum. Bæði merkin byrja á stöfunum „NO“ og um er að ræða orð í dökkgráum lit á antikbleikum bakgrunni. Leturgerð beggja merkja er nánast sambærileg. Þannig má sjá að stafirnir „o“ eru afar líkir:

Nordic Beauty:

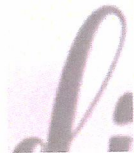


Nola:



Þá er lykkjan á „d“ í Nordic Beauty merkinu nánast eins og lykkjan á „l“ í Nola merkinu, sbr:

Nordic Beauty:



Nola:



Þá eru bæði merkin á antikbleikum bakgrunni sem í báðum tilvikum vísar til stroku föðunarbusta. Það kemur raunar fram í svarbréfi Nordic Beauty til umbjóðanda míns, dags. 26. júní sl., sbr. fylgiskjal nr. 5, að bakgrunnur þess merkis vísi einmitt til stroku föðunarbusta og undirstrikar það líkindi á milli merkjanna og augljósa ruglingshættu.

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

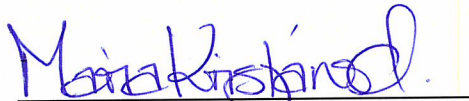
Því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Að mati umbjóðanda míns leikur enginn vafi á því að ruglingshætta er fyrir hendi á milli merkjanna þegar heildarmynd beggja merkja er skoðuð. Vöru- og þjónustulíking er alger og veruleg sjónlíking er með merkjunum.

III.

Með hliðsjón af öllu framangreindu er það krafa umbjóðanda okkar að Einkaleyfastofan taki andmæli þessi til greina og afmái skráningu vörumerkis nr. V0109319 NORDIC BEAUTY (orð- og myndmerki), með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns



María Kristjánsdóttir lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Afrit af tölvupóstsamskiptum við grafískan hönnuð, 17. febrúar 2015.
2. Afrit af tölvupóstsamskiptum við Þórunni Ívarsdóttur, 26. janúar 2016.
3. Dæmi um notkun merkisins *nola* á Facebook síðu Nola, frá janúar 2016.
4. Dæmi um notkun merkisins *nola* á markaðsefni.
5. Dæmi um notkun merkisins NOLA á antikbleikum bakgrunni.
6. Afrit af bréfi Nola ehf. til Nordic Beauty, 18. júní 2018
7. Afrit af svarbréfi Nordic Beauty til Nola ehf., 26. júní 2018.
8. Afrit af seinna bréfi Nola til Nordic Beauty, 10. júlí 2018.

Einkaleyfastofan

Engjateigi 3

105 Reykjavík

Reykjavík, 29. ágúst 2018

Varðar: Svar Nordic Beauty vegna andmæla skráningar V0109319

Til Nordic Beauty hefur borist erindi frá Nola ehf., kt. 530314-0490, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, varðandi framsetningu efnis á heimasíðunni www.nordicbeauty.is. Í bréfinu er því haldið fram að framsetningin brjóti gegn lögum um vörumerki nr. 45/1997.

Nordic Beauty er vefverslun með snyrtivörur en umdeilt orð- og myndmerki Nordic Beauty var hannað og handteiknað af www.fiverr.com þann 11. mars 2018. Einkenni myndmerkisins eru fágaðar daufar og jafnframt látlausar línur sem líkjast smáum burstastrokum í fól bleikum lit. Orðin sem einkenna merkið eru tvö tveggja atkvæða orð sem saman eru mjög einkennandi fyrir verslunina.

I.

Skráningu vörumerkis Nordic Beauty er andmælt á þeim grunni að ruglingshætta sé skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Greinin veitir sambærilega vernd og 4. og 5. gr. sömu laga sem er megininntak vörumerkjaréttar. Í frumvarpi til setningar vörumerkjalaga segir í athugasemdum við 4. gr.:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar. Sjónlíking merkja er það sem einkum skiptir máli við mat á hættu á ruglingi en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd kemur hljóðlíking ekki síður til greina. Einnig ber að hafa hliðsjón af merkingu orða.

Samkvæmt athugasemdinni við 4. gr. skal fyrst og fremst líta til heildarmynd merkis og skiptir það sjónarmið mestu máli við mat á ruglingshættu, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 3/2012 O2 vs OZ. Við mat á heildarmyndinni eru eftirfarandi þættir hafðir til hliðsjónar sem eru sjón- og orðlíking, hljóðlíking og merking orða. Andmælum Nola verður svarað með því að vísa í ofangreinda þætti. Nordic Beauty og Nola vinna óumdeilt inn á sama markaði eða markaði fyrir snyrtivörur í flokki 3 en vöruflokkunin hefur ekki efnisleg áhrif á ruglingshættumatið.

Sjónlíking er ekki nægileg á milli merkis Nordic Beauty og þeirri útfærslu á skrásettu vörumerki Nolu ehf sem vísað er til á fylgiskjali 3 með andmælunum, sé litið til heildarmynd merkjanna. Í máli áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 6/2002 (Storm) er litið til munar á merkjum eftir heildarmynd og þá hvernig annað merkið var að vélrænu formi og merkið til samanburðar á sporöskjulaga formi. Þessi sami vélræni munur á heildarformi merkja Nola og Nordic Beauty kemur í veg fyrir ruglingshættu enda er merki Nolu með hvössum vélrænum hornum en merki Nordic Beauty með tilvísun í vöruna með útlínum sem minna á strokur smærri förðunarbusta sem eru tilviljanakendar á meðan bakgrunnur merkis Nolu er

rammað inn að ákveðnu ferhyrntu formi. Í sama máli áfrýjunarnefndarinnar var einnig tekið tillit til þess hvernig orð- og myndmerkin voru sett saman og í því sambandi vegur þungt að Nola er eitt orð en Nordic Beauty tvö.

Með tilvísun í aðferðarfræðina um að heildarmyndin skipti mestu máli við mat á ruglingshættu er því andmælt að litið skuli til einstaka hluta myndmerkis eins og línnum stakra bókstafa eða lykkja sem hluta úr bókstaf sbr. bls 4 í andmælabréfi Nola. Ef ruglingshættumatið væri byggt á einstökum hlutum myndmerkis í stað heildarmyndarinnar myndi matið ekki byggjast á heildarmati neytandans heldur tæknilegri skoðun á merkinu sjálfu. Í þessu samhengi má nefna að sömu áherslur, sbr. bls 4 í andmælabréfu Nola, má finna í skrásettu myndmerki Nolu nr. V0109008 sem Nola og merkinu á fylgiskjali 3, við ýmis önnur skrásett merki í vöruflokki nr. 3. Til dæmis er skrásett myndmerki nr. V0080084 Coca Cola sem m.a. er skráð í flokki nr. 3. Í merki Coca Cola má sjá sömu tengiskriftar lykkjur og í fjölmörgum öðrum myndmerkjum og meðal annars merki Nola og Nordic Beauty. Af þeim sökum er því mótmælt að ruglingshætta sé til staðar vegna líkinda einstakra hluta myndmerkisins og mat Einkaleyfastofu getur ekki verið byggt á þeim forsendum heldur eftir heildarmyndinni.

Þá er í andmælabréfi Nola haldið fram að veruleg sjón- og hljóðlíking sé með orðmerkinu en bæði merkin byrja á stöfunum „NO“. Þó annað orðið af tveimur byrji á sömu stöfum er ekki þar með sagt að ruglingshætta sé á orðmerkinu sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 5/2011 (Saga Furs). Í úrskurðinum er tekið til greina að mismunandi fjöldi orða og tilvísun í staðsetningu hafi áhrif á ruglingsmatið. Í máli Nordic Beauty og Nola er orðafjöldinn ekki sá sami og Nordic Beauty inniheldur tilvísun í staðsetningu sem Nola gerir ekki og því ekki ruglingshætta til staðar. Óumdeilt er að orðlíking er ekki til staðar þegar heildarmyndin er skoðuð. Heildarsamsetning orðanna Nordic og Beauty veldur ekki ruglingshættu við staka orðið Nola. Hljóðlíking er afar takmörkuð en eingöngu fyrstu tveir stafir eru þeir sömu en atkvæðafjöldi er tvöfalt hærri þegar á heildina er litið á bæði Nordic og Beauty borið saman við orðið Nola. Merking orðanna er ekki sambærileg enda vísar Nordic til norðurs og beauty vísar svo til vörunnar sjálfar. Merking orða Nordic Beauty kemur í veg fyrir ruglingshættuna eitt og sér en það liggur ekki fyrir í málinu fyrir hvað orðið Nola stendur fyrir og verður ekki tekin afstaða til þess.

Þá er vísað á bug að notkun sé sönnuð á merki Nola eins og það kemur fram á bls 3 í andmælabréfi Nola. Með viðaukum andmælabréfsins sýnir Nola fram á að megineinkenni merkis Nola eru stafirnir án bakgrunns. Nola sýnir enga festu í notkun skrásetta myndmerkisins þar sem hringur er dreginn um stafina heldur notar stafina eingöngu sem megineinkenni verslunarinnar sem neytandinn ætti eingöngu að þekkja. Sem dæmi eru eingöngu stafir Nola án bakgrunns notaðir á forsiðu Nola.is þann 28. september 2018.

II.

Í ljósi framangreinds er hér með vísað á bug öllum andmælum Nola vegna skráningar myndmerkis Nordic Beauty nr. V0109319.

Virðingarfyllst,

f.h. Nordic Beauty

Annika Vignisdóttir

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 30. október 2018

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0109319 NORDIC BEAUTY (orð- og myndmerki)

LEX gætir hagsmuna Nola ehf., kt. 530314-0490 („Nola“), Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, vegna andmæla Nola gegn andmæla skráningu vörumerkis nr. V0109319 NORDIC BEAUTY (orð- og myndmerki) í eigu Anniku Vignisdóttur, sbr. bréf þess efnis til Einkaleyfastofunnar þann 16. ágúst síðastliðinn. Þann 17. október síðastliðinn barst umbjóðanda okkar afrit af athugasemdum Nordic Beauty vegna andmælanna. Umbjóðanda okkar var veittur frestur til 17. nóvember næstkomandi til að koma á framfæri frekari athugasemdum.

Vegna þess sem kemur fram í athugasemdum Nordic Beauty telur umbjóðandi okkar rétt að áréttta eftirfarandi:

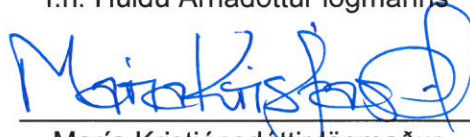
Líkt og fram kemur í andmælum umbjóðanda okkar til Einkaleyfastofunnar er byggt á því af hálfu Nola að það sem ráði úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé fyrir hendi á milli vörumerkja sé hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi valdi. Nordic Beauty virðist byggja á því í athugasemdum sínum að þar sem taka eigi mið af heildarmynd vörumerkis sé ekki unnt að líta til einstakra hluta myndmerkis eins og línnum stakra bókstafa eða lykkja sem hluta úr bókstaf. Þessu mótmælir Nola og telur ljóst að um misskilning af hálfu Nordic Beauty sé að ræða á því hvernig skilgreina eigi heildarmynd vörumerkis. Það liggur í eðli máls að til þess að unnt sé að skoða heildarmynd vörumerkis þarf að skoða einstaka hluta þess, þ.e. sjónlíkingu, hljóðlíkingu og vöru- og þjónustulíkingu. Við mat á sjónlíkingu þarf að sjálfsögðu að bera saman útlit beggja vörumerkjanna og benda á þá þætti sem eru sameiginlegir eða líkir, svo sem leturgerð, litanotkun, form, upphafsstafi og orðin sjálf. Nola telur einsýnt að veruleg sjónlíking sé á milli umræddra vörumerkja og vísar nánar um það til þeirra athugasemda sem koma fram í fyrra andmælabréfi til Einkaleyfastofunnar. Í þessu sambandi er málatilbúnaði Nordic Beauty þess efnis að fyrir hendi sé „vélrænn“ munur á heildarformi merkja Nola og Nordic Beauty og að merki Nola sé með „hvössum vélrænum hornum“. Ekki er ljóst til hvaða þátta merkis Nola Nordic Beauty er að vísa í þessu sambandi en það skal ítrekað að hinn antikbleiki bakgrunnur Nola vísar til stroku förðunarbusta. Tilvísun til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 6/2002 á því ekki við í þessu sambandi enda útlit þeirra vörumerkja sem fjallað var um í því máli með allt öðrum hætti en þeirra vörumerkja sem hér er fjallað um.

Málatilbúnaði Nordic Beauty þess efnis að ekki sé sýnt fram á notkun á merki Nola með hinum antikbleika bakgrunni er ennfremur mótmælt. Þvert á móti áréttar Nola að nægilega sé sýnt fram á notkun á merkinu í umræddri útfærslu með röksemdum og fylgiskjölum með andmælabréfi umbjóðanda okkar til Einkaleyfastofunnar. Þá telur Nola ennfremur ljóst að umrædd útfærsla rúmist innan verndarsviðs skráðs vörumerkis nr. V0109008.

Umbjóðandi okkar ítrekar að hann telur ruglingshættu vera á umræddu vörumerki NORDIC BEAUTY og vörumerki umbjóðanda okkar, sér í lagi þegar það er notað á antikbleikum bakgrunni. Að mati umbjóðanda míns leikur enginn vafi á því að ruglingshætta er fyrir hendi á milli merkjanna þegar heildarmynd beggja merkja er skoðuð. Vöru- og þjónustulíking er alger og veruleg sjónlíking er með merkjunum.

Með hliðsjón af öllu framangreindu, og með vísan til röksemda og fylgiskjala með andmælabréfi Nola dags. 16. ágúst sl. ítrekar umbjóðandi okkar kröfu sína um að Einkaleyfastofan taki andmælin til greina og afmái skráningu vörumerkis nr. V0109319 NORDIC BEAUTY (orð- og myndmerki), með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns



María Kristjánsdóttir lögmaður