

Ár 2008, þriðjudaginn 11. nóvember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:
Mál nr. 17/2007:
Árnason Faktor ehf. f.h. Société
des Produits Nestlé
gegn
N1 (Olúfélaginu ehf.)
vegna
ákvörðunar Einkaleyfastofunnar
frá 25. október 2007 í
andmælamáli nr. 13/2007,
NESTI (orð- og myndmerki).

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 18. desember 2007, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS), um að skráning merkisins NESTI (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 407/2007, skuli halda gildi sínu. Í áfrýjuninni er ekki bein kröfugerð, sbr. 2. tl. 4. gr. reglugerðar um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 275/2008, en vísað til þess að ELS hafi úrskurðað að ekki væri ruglingshætta milli annars vegar skráningar nr. 407/2007 og hins vegar alþjóðlegra skráninga nr. 690726, 777211 og skráninga nr. 1433/1997 og 322/1976 sem væru í eigu áfrýjanda. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja að veruleg ruglingshætta væri með umræddum merkjum. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 4. mars 2008, kemur fram krafa um að áfrýjunarnefnd endurskoði framangreinda ákvörðun ELS og viðurkenni að hætta sé á ruglingi með merkjunum.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. 454/2006, dags. 10. febrúar 2006, óskaði varnaraðili eftir því að merkið


Nesti 

yrði skráð í lit fyrir tiltekna þjónustu í flokki 35, þ.e. söfnun saman, til hagsbóta fyrir aðra, vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að


skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt (sic). Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum 15. maí 2006, sbr. skráning nr. 407/2006.

Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningu merkisins með bréfi til ELS, dags. 17. júlí 2006.

Þar kom fram að áfrýjandi ætti skráð vörumerkið NESTEA (orð- og myndmerki), sbr.

alþjóðlegar skráningar nr. 690726  fyrir mat og drykkjarvörur¹ í flokkum 30 og 32 og nr.

777211  fyrir mat og drykkjarvörur² í flokkum 30 og 32, sbr. landsbundna skráningu nr.

1433/1997  fyrir mat og drykkjarvörur³ í flokkum 30 og 32 og skráningu nr. 322/1976

NESTEA (orðmerki) fyrir mat og drykkjarvörur⁴ í flokkum 29, 30 og 32. Fram kom að umboðsmaður áfrýjanda teldi merki varnaraðila of líkt vörumerkjum áfrýjanda, sbr. 6., 7. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), sbr. 4. gr. sömu laga.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 28. september 2007, benti hann á að vörumerkjaréttur gæti, skv. 3. gr. vml., stofnast með skráningu eða notkun og með hliðsjón af notkun og útbreiðslu merkisins væri ekki hægt að draga vörumerkjarétt varnaraðila í efa. Merki varnaraðila hefði verið skráð í tveimur útfærslum í vörumerkjaskrá.

Umboðsmaður varnaraðila kvaðst telja vörumerkjarétt varnaraðila ótvíræðan, merkið hefði verið notað um áratugaskeið og væri vel þekkt meðal landsmanna. Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að hin umdeildu merki hefðu verið notuð samhliða héraðslendis um nokkurn tíma en áfrýjandi hefði ekki áður gert athugasemdir eða ráðstafanir vegna notkunar varnaraðila á sínu merki.

¹ Þar sem um alþjóðaskráningu er að ræða er vörulistinn eingöngu á ensku. Hann er eftirfarandi: Class 30: Teas and tea extracts; candies and sweetmeats; sugar confectionery and pastry products, desserts, puddings; edible ices and preserved edible ices; powders and essences for preparing edible ices; spreads made of sugar; sauces, flavors for food; all these products based on or flavored with tea. Class 32: Fruit juices, non-alcoholic beverages, syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beverages; all these products based on or flavored with tea.

² Þar sem um alþjóðaskráningu er að ræða er vörulistinn eingöngu á ensku. Hann er eftirfarandi: Class 30: Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products, confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry articles; cookies and biscuits, cakes, desserts made from vegetable products and other desserts made with cereals (cereals being the main ingredient); cake paste, powder, yeast, flour, spices and flavorings (other than essential oils) included in this class for making desserts (cereals being the main ingredient); puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, rice, flour or cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise. Class 32: Beers; mineral water and other non-alcoholic beverages, syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beverages, fruit juices.

³ Vörulistinn er eftirfarandi: Flokkur 30: Kaffi og kaffibætir; gervikaffi og gervikaffibætir; te og tebætir; kókó og kókóblöndur, súkkulaði, sætindi, sælgæti; sykur; framleiðsluvörur brauðgerðarhúsa, bökur; eftirréttir, búðingar; rjómaís, vörur til framleiðslu á rjómaís; hunang og hunangslíki; matvæli að grunni til úr rís, úr hveiti eða kornmeti, einnig í formi tilbúinna rétta; sósur; ilm og kryddefni fyrir mat; majones. Flokkur 32: Óáfengir drykkir, saft, kraftur og bragðefni til framleiðslu óáfengra drykkja.

⁴ Vörulistinn er eftirfarandi: Flokkur 29: Grænmeti, ávextir, kjöt, alifuglar, fiskur og aðrar afurðir úr sjó, sem eru allar í formi útdráttar, súpur, hlaup, deig, niðursuðuvörur, tilbúnir réttir og fryst eða þurrkuð matvæli og eins skorpukennit; sultur, egg, mjólk, ostur og aðrar mjólkurafurðir, þurrmjólk, matarolíur og matarfeiti, mayonnaise. Flokkur 30: Kaffi og kaffibætir, te, kakó og annað með undirstöðu af kakó, súkkulaði, sætabrauð, sælgæti, kókur, sykur, kókubúðarvörur, brauð, eftirréttir, búðingar, ís og ís til matar, hunang, matvæli með undirstöðu af hrísgrjónum, af hveiti eða öðrum kornjurtum, eins í formi tilbúinna rétta, sósur og kryddvörur. Flokkur 32: Öl; ölkelduvatn og aðrir óáfengir drykkir, saft og aðrar efnablöndur til framleiðslu óáfengra drykkja.

Umboðsmaður varnaraðila gat þess að um samhliða vernd vörumerkja giltu 8. og 9. gr. vml. þar sem kveðið væri á um að yngra merki gæti notið verndar samhliða eldra merki þótt villast mætti á þeim, hefði eigandi eldra merkis látið notkun yngra merkis afskiptalaus um nokkurn tíma. Kom fram að varnaraðili teldi vörumerkjarétt sinn eldri en áfrýjanda og því óþarft að fjalla um mögulega hættu á ruglingi með merkjunum.

Hvað varðar myndræna útfærslu hinna umdeildu merkja kvaðst umboðsmaður varnaraðila telja litla sem enga hættu vera á ruglingi vera til staðar. Var jafnframt vísað til þess að við mat á ruglingshættu milli myndmerkja væru almennt gerðar strangari kröfur þ.a. meira þyrfti að koma til til að ruglingshætta teldist vera fyrir hendi. Kvaðst umboðsmaður varnaraðila telja útfærslu merkjanna og stílfærslu bókstafa þeirra ekki geta talist sérkennilega í skilningi vörumerkjalaga. Þá mótmælti umboðsmaður varnaraðila því að sú breyting sem gerð hefði verið á merki varnaraðila leiddi til þess að sérkenni merkis áfrýjanda veiktist eða tapaðist.

Umboðsmaður varnaraðila kvaðst vart telja að vöru- og þjónustulíking væri með merkjunum enda um ólíkar vörur og þjónustu að ræða. Vísaði hann til þess að vöru- og þjónustulíking skipti máli við mat á ruglingshættu með merkjum þ.a. ef lítil vörulíking væri með merkjum bæri að gera meiri kröfur við mat á ruglingshættu og öfugt. Þá benti umboðsmaður varnaraðila á að skv. 1. mgr. 4. gr. vml. þyrftu bæði atriðin sem þar væru talin upp að vera fyrir hendi, þ.e. notkun tæki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu og hætta væri á ruglingi. Taldi hann heildarmynd hinna umdeildu merkja ólíka auk þess sem ekki væri um vöru- eða þjónustulíkingu að ræða með merkjunum.

Þá gat umboðsmaður varnaraðila þess að líta bæri til þess að orðmerkið NESTI væri vel þekkt hér á landi og nyti mikillar markaðsfestu. Vísaði hann til 2. mgr. 4. gr. vml. um að merkið nyti víðtækari verndar heldur en aðeins fyrir þær vörur og þjónustu sem það hefði verið skráð fyrir og notað. Umboðsmaður varnaraðila mótmælti því að merki áfrýjanda teldist vel þekkt hér landi.

Að lokum mótmælti umboðsmaður varnaraðila því að hætta væri á ruglingi með merkjunum og fór fram á að skráning merkisins NESTI, sbr. skráning nr. 407/2006, héldi gildi sínu.

Málavöxtum og málsástæðum aðila er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun ELS nr. 13/2007, dags. 25. október 2007, sem er birt á heimasíðu stofnunarinnar.

II.

Í niðurstöðu sinni vísaði ELS til þess að skv. 1. mgr. 4. gr. vml. mættu aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust nota í atvinnurekstri tákn sem væru eins eða lík vörumerki

hans, í fyrsta lagi ef notkun tæki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu og í öðru lagi ef hætt væri við ruglingi. Þá vísaði stofnunin til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem fram kæmi að ekki mætti skrá vörumerki ef villast mætti á því og vörumerki sem hefði verið skráð hér á landi eða hefði verið notað hér þegar umsókn um skráningu væri lögð inn. Þá var tekið fram í niðurstöðu stofnunarinnar að það sem einkum skipti máli við mat á því hvort ruglingshætta væri með vörumerkjum væri hvort sjón-, hljóð- og vörulíking væri með merkjunum, þ.e. hvort heildarmynd þeirra væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Þá benti stofnunin á að við mat á vörulíkingu bæri fyrst og fremst að líta til þess meginhlutverks vörumerkja að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annars og það sem hefði úrslitapýðingu væri hvort verulegur hluti neytenda teldi vöru/þjónustu koma frá sama aðila. Þá væri mat á því hvort villst yrði á merkjum fólgið í víxlmati tveggja þátta, annars vegar merkja og hins vegar vöru/þjónustu og þeim mun meiri sem ruglingshætta væri í öðrum þættinum þeim mun fjarlægari yrði hún að vera í hinum.

Í ákvörðun stofnunarinnar sagði um hin umdeildu merki:

Stafirnir í merki umsækjanda eru rauðir og feitlettraðir. 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. íslenski 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.

Taldi ELS merki aðila ekki vera lík í sjón og að ekki væri hætt á að neytendur myndu ætla að þau kæmu frá sama aðila. Taldi stofnunin líklegt að íslenskir neytendur teldu merki áfrýjanda hafa erlendan uppruna vegna endingar merkisins NESTEÁ sem væri borið fram á íslensku sem NES TÍ. Orðið NESTI hefði ákveðna þýðingu og merkingu í hugum Íslendinga og væri borið fram NES TI. Merkin væru því hvorki mjög lík í framburði né væri merking þeirra lík. Þá væru merki áfrýjanda skráð fyrir vörur í flokkum 29, 30 og 32 en merki varnaraðila fyrir þjónustu í flokki 35. Taldi ELS því ekki vera fyrir hendi vöru- eða þjónustulíkingu með merkjunum. Var það því mat stofnunarinnar að virtri heildarmynd merkjanna að ekki væri ruglingshætta milli þeirra í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Þá vísaði stofnunin til 2. mgr. 4. gr. vml. um að eigandi merkis gæti bannað notkun þess fyrir annars konar vörur og þjónustu en það væri skráð fyrir ef vörumerkið væri „vel þekkt“ hér á

landi og notkunin hefði í för með sér misnotkun eða rýrði aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. ELS taldi ekki sýnt fram á að merki áfrýjanda, NESTEA, væri „vel þekkt“ í skilningi ákvæðisins og taldi ekki að skráning orð- og myndmerkisins NESTI væri til þess fallin að fela í sér misnotkun, rýra orðspor eða aðgreiningareiginleika orð- og myndmerkisins NESTEA, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. enda lítil sjón-, hljóð-, vöru- og merkingarlíking með merkjunum. Það var því niðurstaða ELS að skráning merkis varnaraðila, NESTI, skráning nr. 407/2006, bryti ekki gegn vörumerkjarétti áfrýjanda.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 18. desember 2007. Í greinargerð, dags. 4. mars 2008, kom fram að andmælin væru byggð á ruglingshættu sbr. 6., 7. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 4. gr. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja hættu á ruglingi og tengingu (e. association) með merkjunum. Krafðist hann þess að ákvörðun ELS yrði endurskoðuð og að viðurkennt yrði að hætta á ruglingi (og tengslum) væri með merkjunum og að merki varnaraðila yrði ógilt.

Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um að ekki skuli heimila skráningu á vörumerki sé hætta á að villst verði á því og öðru þegar skráðu vörumerki. Vísaði hann jafnframt til ákvæðis um tengingu (e. association) milli merkja í tilskipun nr. 89/104/EES, um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, ákvæðis 4(1)(b), og tók fram að samkvæmt þessari reglu gæti skapast hætta á ruglingi í eftirfarandi tilvikum. Þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta), þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi) og þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu). Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til dóms dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í máli Sabel gegn Puma.⁵ Því næst tók umboðsmaður áfrýjanda fram að þegar metið væri hvort bein ruglingshætta væri með merkjum væri annars vegar litið til þess hvort merkjalíking væri með þeim og hins vegar hvort vöru- og þjónustulíking væri með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Merkjalíkingu mætta skipta í tvennt; sjón- og hljóðlíkingu en einnig gæti merkingarlíking verið fyrir hendi. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að við mat á ruglingshættu skyldi meta heildarmynd umdeilda merkja og kvaðst hann telja að með hinum

⁵ C-251/95.

umdeildu merkjum væri bein ruglingshætta auk þess sem veruleg hætta væri á tengingu (e. association), sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Um sjónlíkingu sagði umboðsmaður ljóst að merkin væru:

... lík í sjón þar sem fyrstu fjórir stafirnir eru eins og aðeins munar um síðustu stafina, I og EA. Að auki má benda á að forskeytið NES- í umræddum vörumerkjum hefur ríka og sterka skírskotun til Société des Produits Nestlé S.A og vara sem umrætt fyrirtæki hefur framleitt og selt í fjöldamörg á. Verður því að telja forskeytið NES- hafa afar sterka tengingu við Nestlé.

Þar sem bæði merkin eru orð- og myndmerki verður að taka verulegt tillit til tengslanna milli myndar og orða. Merki andmælanda nr. MP-690726 samanstendur af stílfærðum stöfum á skyggðum bakgrunni og eru laufblöð ofan við stafinn S í merkinu. Merki andmælanda nr. MP-777211 eru stílfærðir dökkbláir stafir sem mynda orðið NESTEA á ljósbláum bakgrunni og laufblöð eru ofan við stafinn S í merkinu. Ljóst er að áhersluatriði beggja merkja umbjóðanda okkar eru laufblöðin. Merki umsækjanda samanstendur hins vegar af stílfærðum rauðum stöfum ásamt laufblaði yfir síðasta staf orðsins, sem óneitanlega virðist vera áhersluatriði merkisins.

Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann teldi verulega sjónlíkingu vera með merkjunum, sérstaklega hvað varðaði áhersluatriði þeirra beggja þ.e. laufblaðið. Vísaði hann til þess að merki varnaraðila innihéldi rauða stafi þar sem grænt laufblað væri notað yfir síðasta staf orðsins, þ.e. „i“. Kvaðst hann jafnframt telja ljóst að almenningur mundi túlka þann hluta sem laufblað en ekki sem dropa líkt og varnaraðili hefði haldið fram enda væri rák í myndinni sem sværi eitt af aðaleinkennum laufblaða. Taldi umboðsmaður áfrýjanda jafnframt að ELS hefði ekki rökstutt nægilega þá skoðun sína að þetta sameiginlega einkenni merkjanna, laufblaðið, gæti ekki leitt til ruglingshættu og þar með skapað tengingu. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að áfrýjandi hefði látið notkun varnaraðila á orðmerkinu NESTI óáreitta í allmörg ár og að hann hefði talið að vörumerki beggja aðila gætu staðið samhliða á markaði án vandkvæða. Þetta mat áfrýjanda hefði hins vegar breyst þegar hið nýja myndmerki varnaraðila hefði verið skráð og notkun varnaraðila á vörumerkinu hefði breyst. Þá sagði:

Með því að nota laufblað í hið nýja myndmerki, sem auk þess inniheldur þessi líku orð, NESTI og NESTEA, telur umbjóðandi okkar að ruglingur muni vakna og að slík hugrenningartengsl myndist í hugum neytenda, hvort sem eru bein eða óbein, að skaðað geti ímynd og styrk vörumerkisins NESTEA verulega.

Um hljóðlíkingu vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að hann teldi ekki rétt það sem fram hefði komið í ákvörðun ELS um að framburður merkjanna væri ekki líkur. Tók hann fram að hann teldi verulega líkingu vera á framburði þeirra enda væri áherslan lögð á fyrsta atkvæði orða í íslensku máli, hér hinn sameiginlega orðhluta NEST-. Mætti auk þess reikna með að Íslendingar mundu bera orðið NESTEA fram með enskum framburði, þ.e. NESTÍ, enda „gífurlega“ mikil þekking á enskri tungu meðal Íslendinga. Þá gat umboðsmaður áfrýjanda

Þess að hann væri ekki sammála ELS um að engin vöru- eða þjónustulíking væri með merkjunum. Benti hann á að það hafi verið viðurkennt að hætta gæti verið á ruglingi með vörumerkjum sem skráð væru fyrir ólíka flokka en til að svo væri þyrftu umræddar vörur eða þjónusta að vera tengdar eða líklegt að þær kæmu fyrir augu neytenda eftir sömu leiðum. Í þessu tilviki byði verslunin NESTI til sölu matvæli og drykkjarföng og hefði til sölu vörur sem féllu undir flokka 29, 30 og 32 og þannig mætti telja að tengsl væru milli vöru í þessum flokkum og þjónustu í flokki 35. Vakti umboðsmaður áfrýjanda jafnframt athygli á því að merkið NESTI væri notað á víðtækari hátt en skráning þess næði til, m.a. fyrir pasta, salat, ávexti og kaffi. Taldi umboðsmaður áfrýjanda því að varnaraðili notaði merki sitt fyrir matvöru í þeim flokkum sem áfrýjandi hefði skráð merki í. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda því telja verulega sjónræna líkingu vera með merkjunum, auk þess sem hljóðlíking væri með þeim og vörulíking. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að ruglingshættu ætti almennt að meta út frá sjónarhóli neytendans og þeirri staðreynd að hann hefði almennt einungis annað merkið fyrir augum hverju sinni. Taldi umboðsmaður áfrýjanda að þegar hinn almenni neytandi virti fyrir sér hið nýja merki varnaraðila á matvöru og ekki síst á kaffi teldi hann vöruna tengda áfrýjanda og hinum þekktu merkjum hans með þeim afleiðingum að vægi og orðstír merkja áfrýjanda minnkaði og skaði hlytist af. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja að hætta á ruglingi væri með merkjunum, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Því næst tók umboðsmaður áfrýjanda fram að orðmerki NESTEA hefði fyrst verið skráð á Íslandi árið 1976 og væri notað fyrir vörur sem hefðu verið vinsælar hér á landi, m.a. tilbúið íste og duft til að útbúa íste. Var jafnframt tekið fram að merkið NESTEA væri afar vinsælt og þekkt víða um heim, t.d. væri það vinsælasta tegund af íste í Bandaríkjunum auk þess hversu vinsælt það væri á Norðurlöndunum. Benti umboðsmaður áfrýjanda á að líkur væru á því að hróður vörunnar hefði borist til landsins með ferðamönnum og Íslendingum á faraldsfæti. Þá kom orðrétt fram í bréfi umboðsmanns áfrýjanda:

Viðurkennt hefur verið að notkun vörumerkja erlendis geti jafngilt, eða haft áhrif til þess að meta sem svo, að notkun hafi átt sér stað hérlendis einnig og merki þar af leiðandi orðið þekkt hérlendis. Rétt er að taka fram að skv. 7. t. 1. mgr. 14. gr. vml. er það ekki nauðsynleg forsenda fyrir tilvist vel þekkts merkis að það hafi verið notað hér á landi í miklum mæli. Mikil umfjöllun og útbreiðsla merkisins erlendis hefur einnig áhrif í þá veru að merki verði talið vel þekkt hér á landi.

Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til rits Stephen S. Ladas og kvaðst telja að þekking á vörumerkinu NESTEA væri slík að skilyrði væru til staðar til að meta það sem vel þekkt í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Að lokum tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann

teldi vörumerkjaskráningu nr. 407/2006 NESTI (orð- og myndmerki) brjóta gegn rétti áfrýjanda, sbr. 6., 7. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Krafðist hann þess að ákvörðun ELS yrði endurskoðuð og viðurkennt að hætta á ruglingi og tengslum væri með merkjunum sem skyldi leiða til ógildingar merkis varnaraðila.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð frá varnaraðila, dags. 15. ágúst 2008. Þar krafðist hann þess að ákvörðun ELS í máli 13/2007 yrði staðfest og skráning merkisins NESTI (orð- og myndmerki) héldi gildi sínu. Um hættu á að villst yrði á vörumerkjunum tók umboðsmaður varnaraðila fram að í þá áratugi sem merkið NESTI hefði verið í notkun hefðu ekki komið upp tilvik þar sem þess hafi orðið vart að einhver hefði villst á umræddum merkjum og hefði umboðsmaður áfrýjanda ekki sýnt fram á slíkt. Tók umboðsmaður varnaraðila fram að hefði áfrýjandi undanfarna áratugi talið vörumerkið NESTI ganga gegn hagsmunum sínum hefði hann fyrir margt löngu getað leitað réttar síns. Taldi umboðsmaður varnaraðila að málalíbúnað áfrýjanda yrði að skoða í ljósi þessa tómlætis. Bent var á að vörumerkið NESTI hefði verið notað á Íslandi í nokkra áratugi og þar sem það væri afar rótgróið á íslenskum markaði væri ólíklegt að neytendur rugluðust á þessum tveimur merkjum.

Um sjón- og merkingarlíkingu kom fram í bréfi umboðsmanns varnaraðila:

... vörumerki áfrýjanda inniheldur sex bókstafi, þá NESTEA. Vörumerki umbjóðanda míns inniheldur í sömu röð fyrstu fjóra bókstafi umrædds merkis, eða 2/3 af umræddum bókstöfum áfrýjanda. Síðari tveir bókstafir vörumerkis áfrýjanda, „EA“, koma ekki fyrir í þeirri röð í vörumerki umbjóðanda míns. Þar með er ljóst að rúm 33% af bókstafsroð vörumerkis áfrýjanda er ekki að finna í vörumerkinu NESTI.

Vörumerkið NESTEA er augljóslega lengra en vörumerkið NESTI. Sú staðreynd rennir enn fremur stoðum undir þá afstöðu umbjóðanda míns að ekki sé sjónlíking með merkjunum.

Ekki verður heldur litið framhjá þeirri staðreynd að síðustu þrjú bókstafir í vörumerki áfrýjanda eru einungis hið almenna enska nafnorð „tea“ sem útleggst sem „te“ á íslensku.

Segja má að ákveðins ósamræmis gæti í málalíbúnaði áfrýjanda því í kærni sinni skírskotar hann til þess að til staðar sé „gífurlega mikil þekking á enska tungumálinu meðal Íslendinga“. Áfrýjandi virðist hins vegar ekki samkvæmur sjálfum sér í þessum málalíbúnaði. Í ljósi hinnar „gífurlega mik[lu] þekking[ar]“ ættu Íslendingar þar með að sjá að hér eru á ferðinni tvö afar ólík orð.

Annað felur í sér samsetningu á sérnafni og ensku nafnorði, sbr. NES og TEA. Orðið „tea“ á enskri tungu þýðir „te“ á íslensku. Te er einfaldlega ein drykkjartegund framleidd af fjölmörgum aðilum víðs vegar um heiminn.

Orðið „nesti“ er á hinn bóginn gamalgróið íslenskt orð. Samkvæmt íslenskri orðabók er merking þess eftirfarandi: „matur til að hafa með sér og borða, t.d. á ferðalagi.“

Vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að merking orðsins „nesti” væri gjörólík merkingu orðsins „te” og miðað við tungumálabeckingu Íslendinga væri ekki talin hætta á ruglingi með merkjunum. Þá hefði orðið NESTEA enga merkingu í íslensku máli og því væri líklegt að þeir sem læsu það stöldruðu við og því ólíklegra að misskilningur mundi eiga sér stað.

Um það sem fram kom hjá áfrýjanda að áherslatriði merkjanna væri laufblað benti umboðsmaður varnaraðila á að í merki varnaraðila væri að finna einn dropa eða laufblað og væri merkið að þessu leyti tvírætt. Þar að auki væri táknið ólíkt hinum þremur laufblöðum NESTEA sem væru bæði fleiri og fíngerðari eða nákvæmari eftirmynd ákveðinnar lauftegundar. Ekki yrði heldur litið fram hjá því að táknið væru staðsett á mismunandi hátt yfir merkjunum; í NESTEA yfir miðju orðinu en í NESTI yfir síðasta staf merkisins og myndaði því í raun punktinn yfir i-ið. Því yrði sjónlíking með merkjunum veikari. Þá taldi umboðsmaður varnaraðila að neytendur væru líklegri til að tengja merki varnaraðila við bensíndropa en bensín væri meginsöluafurð hans en sú rák sem umboðsmaður áfrýjanda hefði vísað til svipaði helst til glampa á bensíndropa og væri græni liturinn vinsæll og algengur hjá fyrirtækjum sem vildu kenna sig við vistvænan akstur en það ætti við um varnaraðila.

Því næst fjallaði umboðsmaður varnaraðila um hljóðlíkingu og kvaðst telja sérstakt að umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að Íslendingar leggðu almennt áherslu á fyrsta atkvæði orða því með því gæfi hann til kynna að áherslu á atkvæði við framburð NESTI og NESTEA verði gjörólíkar enda leggi enskumælandi fólk ekki áherslu á fyrsta atkvæði orða heldur þveröfugt og því félli áherslan á -TEA. Með því að umboðsmaður áfrýjanda hefði slegið því föstu að Íslendingar muni bera orðið NESTEA fram með enskum framburði hafi hann viðurkennt að áhersla í framburði þess verði öfug við það sem er við framburð orðsins NESTI. Kvað umboðsmaður varnaraðila þetta skerpa enn frekar á þeim mun sem þegar væri til staðar á orðunum tveimur. Því næst tók umboðsmaður varnaraðila fram að hann teldi málatilbúnað umboðsmanns áfrýjanda um hljóðlíkingu óskýran og órökstuddan, t.a.m. væri fyrri orðhluti orðsins NESTEA NES en ekki NEST.

Um vörulíkingu tók umboðsmaður varnaraðila fram að varnaraðili stundaði þjónustustarfsemi undir vörumerkinu NESTI en ekki hefði komið fram að áfrýjandi notaði sitt vörumerki til að einkenna þjónustustarfsemi. Umboðsmaður varnaraðila tók fram að hann sæi ekki að framleiðsla á ístei yrði ruglað saman við rekstur bensínstöðva þar sem ferðalög

hefðust og ferðalangar keyptu sér nesti. Vakti umboðsmaður varnaraðila athygli á því að í máli þessu væri deilt um skráningu merkis í flokki 35. Þá kom fram í bréfi umboðsmanns varnaraðila:

Áfrýjandi hefur haldið því fram að ruglingur muni vakna í hugum neytenda þegar þeir sjái vörumerki umbjóðanda míns á matvælum. Þessu mótmælir umbjóðandi minn harðlega en bendir jafnframt á að, líkt og að ofan greinir, er ekki deilt um skráningu í öðrum flokki en fyrir þjónustu í áfrýjunarmáli þessu. Með vísan til ofangreinds eiga framangreind rök áfrýjanda ekki við í hinu fyrirbyggjandi máli, enda liggur einungis fyrir áfrýjunarnefndinni að skera úr um hvort ákvörðun Einkaleyfastofu, um að skráning merkisins NESTI (orð- og myndmerki) fyrir þjónustu í flokki 35 haldi gildi sínu, fái staðist eður ei.

Um meinta notkun og frægð merkis áfrýjanda kvaðst umboðsmaður varnaraðila telja málflytning umboðsmanns áfrýjanda einkennast af órókstuddum gífuryrðum. Var í bréfi umboðsmanns varnaraðila vísað til þess að í athugasemdum með vörumerkjalogum kæmi skýrt fram að meginregla laganna væri sú að vörumerkjaréttur væri landsbundinn og að 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna væri frávik frá þeirri meginreglu. Frávikið ætti við um vörumerki sem teldust „vel þekkt hér á landi“ og sama skilyrði væri fyrir beitingu 2. mgr. 4. gr. laganna. Vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að undantekningar bæri að skýra þröngt, sbr. úrskurði áfrýjunarnefndar, nr. 11/2003 (LE CORDON BLEU) og nr. 1/2005 (VIKING TOURS). Kvaðst umboðsmaður varnaraðila telja að áfrýjandi hefði ekki lagt fram gögn sem gæfu til kynna að NESTEA væri vel þekkt merki en mjög strangar kröfur væru gerðar til að merki gæti fengið svonefnda Kodak-vernd. Um þetta kom orðrétt fram hjá umboðsmanni varnaraðila:

Það er grundvallarskilyrði fyrir því að veita vörumerki hina víðtæku Kodakvernd, að ekki sé vafi um að neytendur myndu tengja viðkomandi vörumerki við hvaða vöru og þjónustu sem er, án þess að efast um að sú vara eða þjónusta kæmi frá, eða tengdist viðkomandi vörumerki. Það er ekki nóg að sýna fram á að eigandi vörumerkisins sé stórt félag eða með mikla veltu. Það þarf að vera svo þekkt að neytendur tengi það við alls konar vörur og/eða þjónustu. Ekki hefur verið sýnt fram á slíka markaðsfestu hér, og er því mótmælt að vörumerkið NESTEA teljist það „vel þekkt“ á Íslandi að það nái til hvers kyns starfsemi.





Það er annað skilyrði sem þarf að vera uppfyllt til að Kodakreglan eigi við. Eins og sjá má af 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, þá er ekki nægilegt að viðkomandi vörumerki sé vel þekkt hér á landi, heldur þarf notkunin á hinu merkinu einnig að hafa í för með sér misnotkun eða rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Í hinu fyrirbyggjandi máli er ljóst að þessum skilyrðum er ekki fullnægt, enda hefur áfrýjandi ekki með neinu móti getað sýnt fram á slíkt.

Jafnframt var bent á að áfrýjandi hefði ekki sýnt fram á þekkingu almennings eða tiltekins markhóps á vörumerkinu NESTEA hér á landi en hann hefði aðeins lagt fram gögn um fyrirhugaðar auglýsingar. Taldi umboðsmaður varnaraðila því ekki unnt að slá því föstu að

vörumerkið NESTEA uppfyllti þær kröfur sem gerðar hefðu verið af yfirvöldum til að merkið gæti talist „vel þekkt“ í skilningi 2. mgr. 4. gr. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. og nyti þ.a.l. aukinnar verndar. Ítrekaði umboðsmaður varnaraðila að lokum að heildarmynd merkjanna væri mjög ólík og að ekki væri hætt á að villst yrði á þeim.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 31. október 2008.

Niðurstaða:

Deilt er um hvort vörumerkjaskráning varnaraðila nr. 407/2006, , sem skráð er í lit fyrir þjónustu á sviði verslunar í flokki 35, fari í bága við vörumerkjarétt áfrýjanda á grundvelli vörumerkjaskráninga hans, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 690726  fyrir mat og drykkjarvörur í flokkum 30 og 32 og nr. 777211  fyrir mat og drykkjarvörur í flokkum 30 og 32, sbr. landsbundna skráningu nr. 1433/1997  fyrir mat og drykkjarvörur í flokkum 30 og 32, og skráningu nr. 322/1976 NESTEA (orðmerki) fyrir mat og drykkjarvörur í flokkum 29, 30 og 32, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. og 6., 7. og 8. 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. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vöru- eða þjónustulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vöru- eða þjónustulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Þegar meta skal hvort merkjalíking sé fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið. Við matið er tekið tillit til hvort um veik eða sterk merki er að ræða. Þeir hlutar merkja sem ekki uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni eiga ekki að hafa áhrif á mat merkjalíkingar. Þegar meta skal vörulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur.

Merki varnaraðila er stílfært orðmerki sem skráð er í lit. Hefur skráning merkisins í lit áhrif á mat á því hvort villast megi á því og öðrum merkjum. Áhersluhluti merkisins verður að teljast orðhlutinn, þ.e. orðið NESTI, sem hefur vel þekkt merkingu í íslensku máli. Jafnframt verður að telja að merki varnaraðila sé vel þekkt hér á landi og eykur þar aðgreiningareiginleika þess. Merki áfrýjanda eru annars vegar orð- og myndmerki, þar sem orðhlutinn NESTEA er áhersluhluti, og hins vegar orðmerkið NESTEA. Sjónlíking er með áhersluhlutum merkja varnaraðila og áfrýjanda. Stílfærsla merkja áfrýjanda nr. 690726 og nr. 1433/1997 samkvæmt alþjóðaskráningum og litasamsetning merkis varnaraðila, þar sem rauði liturinn er í aðalhlutverki, og merkis áfrýjanda nr. 777211 samkvæmt alþjóðaskráningu, þar sem blái liturinn er ráðandi, dregur þó úr sjónlíkingu umræddra merkja. Hljóðlíking er með merkjunum enda fyrstu fjórir stafirnir í orðhluta merkjanna þeir sömu. Hins vegar er skýr merkingarmunur á orðunum, annars vegar alþekkt íslenskt orð, NESTI, og hins vegar NESTEA, sem er samsett orð úr merkingarlausum forlið NES- og enska orðinu TEA, sem aftur vísar til þeirrar vöru sem merkið er aðallega notað fyrir.

Merki varnaraðila er skráð fyrir þjónustu sem tengist verslunarrekstri en merki áfrýjanda er skráð fyrir ýmsar drykkjar- og matvörur í flokkum 29, 30 og 32. Fyrir liggur að merki áfrýjanda er aðallega notað fyrir teduft og tedrykki. Ekki verður talið að merki áfrýjanda séu vel þekkt hér á landi, hvorki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. né 7. tl. 1. mgr. 14. gr. enda hafa ekki verið lögð fram nein gögn um þekkingu viðkomandi markhóps á merkinu eða þekkingu neytanda almennt á merkinu hér á landi. Ekki verður því talið að vöru- og þjónustulíking liggja fyrir þó svo að vörur áfrýjanda séu seldar í verslunum varnaraðila. Þrátt fyrir að einhver merkjalíking sé til staðar verður ekki talið að neytendur myndu ruglast á merkjunum né á viðskiptalegum uppruna þeirrar vöru og þjónustu sem aðilar eiga skráð merki fyrir.

Áfrýjandi setur fram þá málsástæðu að varnaraðili noti merki sitt í raun á vörur sem séu skyldar sínum vörum. Ekki er unnt að taka afstöðu til þeirrar málsástæðu þar sem fyrir nefndinni liggur eingöngu að taka afstöðu til skráningar merkis varnaraðila fyrir þá þjónustu sem merki hans er skráð fyrir í flokki 35.

Með vísan til framangreindra raka verður niðurstaða Einkaleyfastofunnur í andmælamáli nr. 13/2007, dags. 25. október 2007, staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 25. október 2007, um að skráning merkisins NESTI (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 407/2006, skuli halda gildi sínu, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir