

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 25/2000

Société des Produits Nestlé S.A., Sviss,

gegn

Kord Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Þýskalandi.

Málsatvik:

Þann 21. desember 1998 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að Kord Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 702754, ECAFE (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna mjólkurdrykki og kaffirjóma í flokki 29 og fyrir ýmsar vörur í flokki 30, s.s. kaffi, te, kakó, súkkulaði, ís, brauð, o.fl.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. maí 1999.

Með bréfi, dags. 16. júlí 1999, andmælti Pétur Guðmundsson hrl., fyrir hönd Société des Produits Nestlé S.A., Sviss, skráningu merkisins fyrir vörur þær sem merkið á að standa fyrir í flokki 30. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, NESCAFÉ, en andmælandi á skráð nokkur vörumerki hér á landi sem hafa að geyma orðið NESCAFÉ og skráð eru fyrir vörur í flokkum 29, 30 og 32. Er hvoru tveggja um að ræða orðmerki sem og orð- og myndmerki. Eru andmælin einkum byggð á ruglingshættu við vörumerki nr. 171/1967, NESCAFÉ (orðmerki), sem skráð er fyrir vörur í flokki 30 og vörumerki nr. 93/1977, NESCAFÉ (orð- og myndmerki), sem skráð er fyrir tiltekna vörur í flokkum 29, 30 og 32.

Alþjóðahugverkastofnuninni var send tilkynning um andmælin með bréfi dags. 19. júlí 1999 og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 19. nóvember 1999 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann. Umboðsmaður umsækjanda, Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., skilaði inn greinargerð fyrir hönd umsækjanda, sem barst Einkaleyfastofunni þann 17. nóvember 1999 og var málið þá tekið til úrskurðar.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir andmæli sín á því að veruleg ruglingshætta sé á milli skráðra vörumerkja hans og vörumerkisins ECAFE. Skráning þess sé því andstæð vörumerkjalögum, sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna. Þess sé því krafist að skráningu vörumerkisins ECAFE hér á landi fyrir vörur í flokki 30 verði hafnað. Telur andmælandi að vörulíking sé fyrir hendi þar sem óskað sé skráningar í sömu vöruflokkum og merki andmælanda séu skráð fyrir, þ.e. flokkum 29 og 30.

Andmælandi tekur fram að það sé grundvallarregla í vörumerkjarétti að þegar um sömu/samskonar vörur sé að ræða verði að gera meiri kröfur um að vörumerki sem óskað sé skráningar á sé frábrugðið þegar skrásettu vörumerki. Það verði að telja augljóst að vörumerkið ECAFE sé til þess fallið að rugla megi því saman við vörumerkið NESCAFE. Þessi hætta á ruglingi geti valdið misskilningi hjá hinum almenna neytanda. Slíkt hefði augljóslega fjárhagslegar afleiðingar í för með sér fyrir andmælanda. Þannig megi skilja orðnotkun á vörumerkinu ECAFE sem tilvísun til vörumerkisins NESCAFE. Orðin ECAFE og NESCAFE séu nánast þau sömu og því veruleg ruglingshætta á milli þeirra.

Þá bendir andmælandi á að síðari hluti vörumerkjanna sé sá sami, -CAFE, og þýði hann kaffi. Sá hluti teljist því vera veikur hluti merkisins og verði að líta til þess hvort aðrir hlutar merkjanna hafi í sér sjón- eða hljóðlíkingu. Um sé að ræða samanburð á E- og NES-. Annað sé einn stafur og hitt þrír stafir. Staki stafurinn sé einnig í NES. Framburður á þessu sé mjög líkur og þegar þessir hlutar merkjanna séu tengdir CAFE sé sáralítill munur á framburði. Einnig verði að líta til þess hvaða hugmynd merkin vekji hjá neytendum. Þar spili orðið CAFE mikið hlutverk þar sem bæði merkin vekji sömu hugmynd, um kaffi. Af þessum sökum sé veruleg ruglingshætta milli merkjanna bæði hvað varði sjón- og ekki síst hljóðlíkingu. Máli

sínu til stuðnings bendir andmælandi á tiltekna úrskurði Einkaleyfastofunnar þar sem ruglingshætta var talin vera til staðar milli orðmerkja.

Andmælandi tekur fram að vörumerkið ECAFE gæti auðveldlega kallað fram þá hugmynd hjá neytanda að um sé að ræða vöru frá sama framleiðanda og NESCAFE. Það verði að líta til þess hvaða hugmynd og merkingu þegar skráð vörumerki hafi að geyma í huga neytanda. Ef vörumerki sem óskað sé skráningar á sé til þess fallið að neytandi tengi það við annað þegar skráð vörumerki verði að hafna ósk um skráningu á grundvelli ruglingshættu milli merkjanna. Það nægi að viðkomandi viðskiptahópur eða hluti hópsins telji vörurnar hafa sama uppruna og ekki skipti máli hvort raunverulega sé villst á þeim eða ekki.

Þá tekur andmælandi fram að við mat á ruglingshættu verði einnig að líta til mismunandi stöðu þeirra vörutegunda sem vörumerkin standi fyrir. NESCAFE hafi öðlast mikla markaðsfestu hér á landi enda verið til sölu hér í fjölda mörg ár og sé vel þekkt meðal neytenda. NESCAFE sé þekkt fyrir gæðavöru og verði að vernda hið vel þekkta merki framar hinu óþekkta því ef leyfð yrði skráning á vörumerkinu ECAFE gæti það rýrt orðspor hins þekkta merkis NESCAFE hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna. Með skráningu yrði því merkinu ECAFE veitt ákveðið forskot til markaðssetningar á kostnað vörumerkis andmælanda.

Umsækjandi bendir á að orðhlutinn CAFE eða CAFÉ sé mjög almenns eðlis og hafi sem kunnugt sé merkinguna "kaffi". Ekki sé hægt að öðlast einkarétt á notkun þess orðs eða orðhluta í vörumerki, síst af öllu í vörumerki sem ætlað sé að tákna kaffi og skyldar vörur.

Þá tekur umsækjandi fram, hvað varði ruglingshættu milli merkjanna að öðru leyti, að ekki verði séð að hún geti verið fyrir hendi. Vörumerkið NESCAFÉ sé skrásett hér á landi í ýmsum myndum, en sé langþekktast sem stílfært orðmerki. Bendir hann á að óskað sé skráningar á Íslandi fyrir orðmerkið ECAFE. Merki andmælanda sé einfaldlega það vel þekkt hér á landi að fráleitt sé að ætla að einstaklingur sem hyggist festa kaup á vöru frá honum taki í misgripum vöru frá umsækjanda. Í þessu sambandi skuli jafnframt bent á að bókstafirnir N og S séu það áberandi í merki andmælanda að engin hætta sé á því að almenningur villist á merkjunum tveimur, hvorki í sjón né í heyrn.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ECAFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 702754, fyrir vörur þær sem merkið á að standa fyrir í flokki 30. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, NESCAFÉ, en andmælandi á skráð nokkur vörumerki hér á landi sem hafa að geyma orðið NESCAFÉ og skráð eru fyrir vörur í flokkum 29, 30 og 32. Eru andmælin þó einkum byggð á ruglingshættu við vörumerki nr. 171/1967, NESCAFÉ (orðmerki), sem skráð er fyrir allar vörur í flokki 30 og vörumerki nr. 93/1977, NESCAFÉ (orð- og myndmerki), sem skráð er fyrir tilteknar vörur í flokkum 29, 30 og 32. Þar sem merki andmælanda eru ýmist skráð fyrir allar eða sambærilegar vörur í flokki 30 og merki umsækjanda á að standa fyrir verður að telja vörulíkingu fyrir hendi.

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 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 sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum. Þá hefur merkingarleg skírskotun þeirra einnig áhrif. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Til að byrja með þykir rétt að meta ruglingshættuna gagnvart orðmerki andmælanda, NESCAFÉ, sbr. skráning nr. 171/1967. Hvað varðar sjónlíkingu merkja þeirra sem hér um ræðir þá er merki umsækjanda 5 stafa orð en merki andmælanda hefur að geyma 7 bókstafi. Síðari hluti merkjanna er nánast eins en sá hluti merkjanna verður að teljast fremur veikur hluti þeirra þar sem hann vísar til tegundar þeirrar vöru sem merkin eiga meðal annars að standa fyrir. Það er því fyrri hluti merkjanna sem veitir heildarmynd þeirra sérkenni. Þá skipta upphafsstafir merkja að jafnaði miklu máli við mat á ruglingshættu. Þar sem fyrri hlutar merkjanna eru ólíkir, þ.e. annars vegar E- og hins vegar NES- og síðari hluti þeirra er fremur veikur verður að telja merkin nokkuð ólík í sjón.

Hvað hljóðlíkingu varðar þá vísast meðal annars til þess sem fram hefur komið um mat á sjónlíkingu merkjanna. Þrátt fyrir að síðari hlutar merkjanna séu nánast eins verður að telja merkin nokkuð ólík í framburði þar sem áherslan er ekki síður lögð á upphaf orðanna en endingu þeirra, einkum hvað varðar merki andmælanda, NESCAFÉ, en í framburði merkisins er orðhlutinn NES- mjög áberandi. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að framburður merkjanna sé ekki svo líkur að ruglingi geti valdið.

Eins og fram hefur komið er það mat Einkaleyfastofunnar að sjónlíking og hljóðlíking merkjanna sé almennt séð ekki með þeim hætti að ruglingi geti valdið. Þrátt fyrir að fallast megi á það með andmælanda að merkið NESCAFÉ sé nokkuð vel þekkt hér á landi og að vel þekkt merki helgi sér almennt rýmra verndarsvið en ella verður þó ekki talið, með vísan til þess sem fram hefur komið um mat á sjón- og hljóðlíkingu merkjanna, að merki andmælanda geti helgað sér það rúmt verndarsvið að það rými út merki umsækjanda.

Með vísan til þess sem fram hefur komið og þegar litið er á heildarmynd framangreindra merkja er það álit Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki svo lík að villast megi á þeim. Þegar af þeirri ástæðu að ekki verður talin ruglingshætta með orðmerki andmælanda, NESCAFÉ, og merki umsækjanda er ekki talin ruglingshætta með öðrum orð- og myndmerkjum andmælanda sem hafa að geyma orðið NESCAFÉ. Verður því ekki fallist á að vörumerkið ECAFE (orðmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 702754 sé óskráningarhæft skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins ECAFE (orðmerki) nr. 702754 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins ECAFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 702754 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 4. desember 2000,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.

