

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 24/2003

Kjötbankinn ehf, Reykjavík

gegn

Ferskum Kjötvörum, Reykjavík

Málsatvik

Hinn 23. ágúst 2002 lögðu Ferskar Kjötvörur ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins SPARIGRÍS (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2226/2002. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokkum 29 og 31.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. nóvember 2002, sbr. skráning nr. 924/2002.

Með bréfi dags. 27. desember 2002, andmælti Kjötbankinn ehf, Flatahrauni 27, Hafnarfirði, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerkið SPARIGRÍS (orð- og myndmerki), en andmælandi kveður vörumerkjarétt hafa stofnast á grundvelli notkunar.

Umsækjanda var tilkynnt með bréfi dags. 4. janúar 2003 um framkomin andmæli og að andmælanda væri veittur frestur til 4. febrúar s.á. til að leggja inn greinargerð. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni þann 29. janúar 2003 og var hún send umsækjanda og honum veittur frestur til 10. apríl s.á. til að leggja inn

greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni þann 10. apríl 2003 og var hún send andmælanda og honum veittur frestur til 15. júní s.á. til að koma fram með frekari athugasemdir vegna málsins. Athugasemdir andmælanda bárust og voru síðan sendar umsækjanda og honum veittur frestur til 23. ágúst 2003 til að koma fram með athugasemdir. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og var aðilum tilkynnt með bréfi dags. 19. september 2003 að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að um árabíl hafi Kjötbankinn ehf. framleitt og selt vörur undir vörumerkinu SPARIGRÍS með sérstaklega hönnuðum umbúðamerkingum. SPARIGRÍS hafi verið notað sem vörumerki á vörur frá Kjötbankanum ehf. frá því í maí árið 2000. Vörurnar hafi verið seldar í matvöruversluninni Fjarðarkaupum frá þeim tíma. Vörur framleiddar undir vörumerkinu hafi fyrsta mánuðinn verið 12 en séu nú 18 talsins. Frá því sala hafi hafist á vörum úr grísakjöti undir merkjunum SPARIGRÍS í maí 2000 hafi Kjötbankinn ehf. selt um 20 tonn að verðmæti um 15 milljóna íslenskra króna af þeim vörum.

Andmælandi vísar kröfum sínum til stuðnings í ýmis gögn m.a. ljósrit af reikningum frá auglýsingastofu sem hannaði merkið, staðfestingu verslunarstjóra Fjarðarkaupa þess efnis að verslunin hafi selt pakkað grísakjöt undir merkinu SPARIGRÍS, ljósrit af reikningum frá prentsmiðju og sýnishornum af límmiðum með merkinu.

Andmælandi telur að af framangreindu megi ráða að farið hafi verið að nota vörumerkið á ofangreindum tíma og hver sala vörunnar hafi verið.

Að endingu telur andmælandi að af ofangreindu megi ráða að SPARIGRÍS sé vörumerki sem Kjötbankinn ehf. hafi um árabíl notað, varan hafi selst vel og sé án efa tengd Kjötbankanum ehf. í huga þeirra neytenda sem verslað hafi í Fjarðarkaupum. Sú verslun sé með allnokkra markaðshlutdeild í matvöruverslun á höfuðborgarsvæðinu.

Umsækjandi bendir á að andmælandi hafi vísað til fjölmargra gagna andmælum sínum til stuðnings. Hins vegar sé ljóst að almennar undirbúningsaðgerðir í tengslum við fyrirhugaða notkun vörumerkis eins og það að láta hana límmiða og prenta límmiða geti ekki talist nægjanlegt til að vörumerkjaréttur stofnist á grundvelli notkunar. Þá þegar af þeirri ástæðu er því hafnað að gögn í tengslum við hönnun og prentun límmiða teljist sýna fram á að raunveruleg notkun á markaði hafi átt sér stað sem unnt sé að líta á sem grundvöll vörumerkjaréttar.

Umsækjandi vill benda á að yfirlit yfir sölu grísakjöts í Fjarðakaupum í maí árið 2000 sem andmælandi lagði fram gefi ekki til kynna að þar til greint svínakjöt hafi verið selt undir vörumerkinu SPARIGRÍS. Slíkt sé að vísu handskrifað inn á viðkomandi yfirlit að öllum líkindum í tengslum við innlögn framangreindrar greinargerðar Kjötbankans en ótækt sé að slíkt verði talið grundvöllur sönnunar um að viðkomandi grísaafurðir hafi í raun verið seldar undir vörumerkinu SPARIGRÍS.

Þá standi eftir útprentun úr vörunúmeraskrá Kjötbankans dags. 27. janúar 2003. Þar sem útprentunin sé dagsett 27. janúar 2003 sé ljóst að hún sé á engan hátt tæk til að sýna fram á að vörumerkið hafi verið notað áður en lögð var inn umsókn um skráningu vörumerkisins SPARIGRÍS af hálfu Ferskra Kjötvara árið 2002. Þar að auki sé ljóst að það geti ekki talist grundvöllur sönnunar um notkun vörumerkisins á almennum markaði að til hafi verið vörunúmer merkt SPARIGRÍS í vörunúmeraskrá Kjötbankans.

Umsækjandi heldur því fram að með vísan til ofangreinds hafi því engar sönnur verið færðar á notkun vörumerkisins SPARIGRÍS. Sönnunarbyrði um slíkt hvíli óumdeilt á þeim sem heldur fram rétti á grundvelli notkunar. Því til staðfestingar megi vísa til ótvíræðs orðalags í athugasemdum við 3. gr. vörumerkjalaganna sem sé að finna í greinargerð með nógildandi vörumerkjalögum. En þar segi: "*...Ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr.*" Þá þegar af þeirri ástæðu beri að hafna að fullu framkomnum andmælum Kjötbankans ehf. Að öðru leyti og hvað mögulega notkun á vörumerkinu varði verði að gera kröfur til þess að vörumerkið hafi verið notað á markaði í eðlilegum mæli. Því til staðfestingar megi benda á orðalagið sem vitnað hafi verið til hér að framan úr greinargerð með vörumerkjalögnum...*er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað.* Ekki sé til að

mynda óeðlilegt að gera þá kröfu að einhver kynning hafi átt sér stað á því merki sem haldið er fram að hafi verið í notkun.

Þá vísar umsækjandi til þess að í greinargerð Kjötbankans sé haldið fram, án þess þó að færa sönnur þar á, að vörumerkið hafi verið notað við sölu á grísakjöti í Fjarðarkaupum í Hafnarfirði. Nánar tiltekið sé því haldið fram að vörumerkið hafi verið sett á nánar tilgreindar vörur sem hafi verið til sölu í einni matvöruverslun á öllu landinu. Telja verði mjög hæpið að framangreind notkun, væri hún sönnuð, til þess fallna að skapa vörumerkjarétt á íslenskum kjötmarkaði.

Umsækjandi vísar til þess að í vörumerkjarétti felist að unnt sé að banna öðrum aðilum að nota eins eða of lík merki fyrir sömu eða sambærilega vöru eða þjónustu. Ljóst sé því að um mikilsverð réttindi sé að ræða sem geti haft mjög takmarkandi áhrif fyrir aðra. Gera verði því kröfur til þess að um raunverulega notkun á markaði sé að ræða til að unnt verði að líta sem svo á að til vörumerkjaréttar hafi stofnast sem geti takmarkað aðgerðir annarra á viðkomandi markaði.

Umsækjandi hafnar því alfarið í ljósi framangreinds að þau not vörumerkisins sem Kjötbankinn haldi fram að hafi átt sér stað, þó án þess að færa á það sönnur, séu að því marki sem nauðsynlegt verði að teljast til þess að til vörumerkjaréttar geti stofnast á vörumerkinu SPARIGRÍS sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Til vara bendir umsækjandi á 1. ml., 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna máli sínu til stuðnings. Hann telur að það ákvæði verði að túlka til samræmis við 1. mgr. 15. gr. laganna sem fjalli um skráð vörumerki, en ljóst sé að ekki hljótist víðtækari vernd við notkun en við skráningu.

Vörumerki það sem Kjötbankinn heldur fram að hann hafi einkarétt á, á grundvelli notkunar sé orð- og myndmerkið SPARIGRÍS FYRSTA FLOKKS ÚRVALS HRÁEFNI í samhengi við aðal-vörumerki Kjötbankans ehf., KJÖTBANKINN, FERSKLEIKI OG FAGMENNSKA (ásamt mynd af nauti), samanber mynd af vörumerkinu á fylgigagni G. Merkið sé í skærum litum, nánar tiltekið gulum, bláum, rauðum og hvítum. Orðið SPARIGRÍS sé því einungis hluti af vörumerkinu. Orðið SPARIGRÍS verði að teljast falla undir framangreindan 1. ml. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, sbr. 1. mgr. 15. gr. laganna enda lýsandi fyrir "fyrsta flokks grísakjöt" en samkvæmt upplýsingum úr greinargerð Kjötbankans sé ljóst að

vörumerkið sé notað fyrir "vörur úr grísakjöti" eins og segi í greinargerð Kjötbankans, dags. 27. janúar 2002. Sé því ljóst að orðið "grís" í því sambandi sé óskráningarhæft enda heiti á þeirri tegund kjöts sem um ræði. Orðið "spari" í þessu sambandi geti ekki verið til þess fallið að veita orðinu SPARIGRÍS nægjanlegt sérkenni til að það geti talist skráningarhæft sem vörumerki. Orðið "spari" þýði samkvæmt Íslenskri Orðabók Eddu, þriðju útgáfu, útgefinni í Reykjavík árið 2002, eftirfarandi: á helgum dögum, til hátíðarbrigða, forliður samsetninga um það sem notað er til hátíðarbrigða.

Ljóst sé af framangreindu að orðið "spari" sé þekkt að nota sem forlið í samsetningum einmitt til að tákna eitthvað sem ætlað er til notkunar til hátíðarbrigða. Orðið SPARIGRÍS verði því að teljast lýsandi fyrir "fyrsta flokks grísakjöt" í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjaganna og njóti það sem slíkt því ekki vörumerkjaverndar óháð mögulegum vörumerkjarétti á grundvelli notkunar á vörumerkinu eins og það kemur fyrir í heild sinni, sbr. 1. mgr. 15. gr. laganna.

Þá standi eftir að meta hvort merkin sem slík séu svo lík að öðru leyti að hætta sé á að ruglingi geti valdið. Að mati umsækjanda sé ljóst að um enga líkingu sé að ræða á milli vörumerkis Kjötbankans ehf og vörumerki umsækjanda Ferskra Kjötvara ehf. Vörumerki Kjötbankans sé ílangur miði, þ.e. á "langveginn" á meðan vörumerki umsækjanda sé sett upp sem ílangt á "þverveginn". Vörumerki Kjötbankans sé samsett úr stílfærðum orðum SPARIGRÍS, orðið spari þeki auk þess bakgrunninn. Þá sé að finna í merkinu "stimpil" sem sé hringlaga. Innan í stimplinum sé síðan að finna tölustafinn 1 umkringdan af orðunum "FYRSTA FLOKKS ÚRVALS HRÁEFNI". Þá er auk framangreinds að finna í vörumerkinu, aðalvörumerki Kjötbankans ehf., KJÖTBANKINN FERSKLEIKI OG FAGMENNSKA sett fram með stílfærðum hætti, í formi nokkurs konar "verðlaunaborða" / "barmborða" sem inniheldur mynd af nautgrip og sólarlagi. Litir merkisins eru: gulur, blár, rauður og hvítur.

Vörumerki umsækjanda samanstandi aftur á móti af orðinu SPARIGRÍS sem sé skipt upp í tvennt með mynd af grís í miðjunni. Aðal-litirnir í vörumerki umsækjanda séu svartur, rauður, bleikur og hvítur sem ekki geti talist líkjast framangreindri litasamsetningu.

Þar sem framangreind vörumerki eða í öllu falli hlutar þeirra sem njóta mögulega vörumerkjaverndar, séu á engan hátt lík beri að synja framangreindum andmælum Kjötbankans ehf.

Að lokum bendir umsækjandi á að hvað vörulíkingu varði þá hafi hann sótt um skráningu vörumerkisins fyrir tilteknar vörur í flokkum 29 og 31. Samkvæmt vörulista sé ljóst að einungis geti verið um vörulíkingu að hluta að ræða eða fyrir þær vörur sem falla undir tilgreinda lýsingu og eru úr grísakjöti og mögulega aðrar kjötvörur. Að öðru leyti sé ekki um vörulíkingu að ræða og beri því að synja framkomnum andmælum Kjötbankans ehf. hvað allar aðrar vörur varði.

Með vísan til framangreinds fer umsækjandi fram á að framkomnum andmælum Kjötbankans ehf. verði alfarið hafnað og skráning nr. 924/2002 í eigu Ferskra Kjötvara haldi gildi sínu.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SPARIGRÍS (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 924/2002, en merkið er skráð fyrir tilteknar vörur í flokkum 29 og 31. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda SPARIGRÍS, sem andmælandi telur sig hafa betri rétt til vegna notkunar hér á landi.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við 3. gr. frumvarps til vörumerkjalaga nr. 45/1997 kemur fram að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar. Þá segir að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað og vörumerkið uppfylli skilyrði vörumerkjalaganna um skráningu.

Hvað varðar notkun andmælanda á merkinu, þá hefur hann lagt fram ýmis gögn til stuðnings fullyrðingu sinni að hann hafi markaðssett vöru sína. Meðal gagna má nefna yfirlit yfir sölu grísakjöts í Fjarðarkaupum, reikninga frá auglýsingastofu, reikninga frá prentsmiðju, sýnishorn af límmiða með orð- og myndmerki andmælanda, útprentun úr

vörumerkjaskrá Kjötbankans og yfirlýsingu frá verslunarstjóra Fjarðarkaupa þess efnis að Fjarðarkaup hafi selt grísakjöt frá Kjötbankanum undir merkinu SPARIGRÍS frá því í maí árið 2000. Mörg af þeim gögnum sem andmælandi leggur fram verða að teljast ófullnægjandi sannanir þess efnis að vörumerki andmælanda hafi verið í notkun frá árinu 2000 og til þess dags er umsækjandi lagði inn umsókn sína. Þrátt fyrir það þykir andmælandi með vísan til yfirlýsingar verslunarstjóra Fjarðarkaupa, hafa sýnt fram á að vörumerkið hafi verið í notkun hér á landi þegar umsókn um skráningu merkis umsækjanda var lögð inn sbr. áðurnefnd gögn. Verður því að telja að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt fyrir notkun á þeim tíma sem skráning umsækjanda öðlaðist gildi hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaganna kemur fram 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 er heildarmynd merkjanna sem fyrst og fremst ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjum, þ.e. sú heildarmynd og þau heildaráhrif sem hægt er að telja að eftir verði í huga neytandans.

Sú vara sem andmælandi selur undir vörumerki sínu er grísakjöt til sölu í matvöruverslun. Umsækjandi sótti um skráningu á vörumerkinu fyrir tilteknar vörur í flokkum 29 og 31. Telja verður að um vörulíkingu sé að ræða með merkjunum.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997 er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Með þessari kröfu er lögð áhersla á að vörumerki verði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi, þ.e. vera auðkennandi, til að geta talist vörumerki. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika, eru ekki nægilega sérkennileg samkvæmt fyrrnefndri lagagrein. Þau eru lýsandi og teljast óskráningarhæf. Orð sem ein og sér eru ekki skráningarhæf samkvæmt framangreindu geta þó í tiltekinni útfærslu eða með mynd haft nægjanlegt sérkenni en það veitir þó ekki einkarétt á orðinu heldur heildarmynd eða útfærslu merkisins.

Það orð í merkjum málsaðila sem um er deilt er orðið SPARIGRÍS. Orðið "spari" þýðir m.a. samkvæmt Íslenskri Orðabók Eddu, þriðju útgáfu, útgefinni í Reykjavík 2002: til hátíðarbrigða, forliður samsetninga um það sem er notað til hátíðarbrigða. Telja verður að orðið "grís" með forliðnum "spari" fyrir grísakjöt sé lýsandi fyrir umrædda vöru og þess eðlis að enginn einn geti öðlast einkarétt á því og takmarkað þannig aðra að lýsa vöru sinni.

Myndhlutar í merkjum andmælanda eru ólíkir. Aðaltákn í merki umsækjanda er höfuð af glaðbeittum grís og er orðið "spari" letrað vinstra megin við höfuðið en orðið "grís" hægra megin. Merki andmælanda samanstendur hinsvegar í fyrsta lagi af stílfærðu orðinu SPARIGRÍS, þá er einskonar "stimpill" sem gefur til kynna að um 1. flokks hráefni sé að ræða og að lokum er merki Kjötbankans sem er í formi eins konar orðu með mynd af nautgrip. Þá eru litir merkjanna frábrugðnir. Heildarmynd merkjanna er því ekki til þess fallin að valda ruglingi hjá neytendum

Að því virtu að orðið SPARIGRÍS uppfyllir ekki skilyrði vörumerkjalaganna um skráningarhæfi og þess hve myndhlutar og þar með heildarmynd merkjanna er frábrugðin er það mat Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki það lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Skráning merkisins Sparigrís (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 924/2002 skal því halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Sparigrís(orð- og myndmerki) nr. 924/2002, skal halda gildi sínu.

Reykjavík 13. nóvember 2003

Steingrímur Bjarnason, lögfr.