

Úrskurður nr. 9/2017

22. nóvember 2017

Andmæli gegn skráningu merkisins UMAMI nr. V0100766

Ajinamoto Co, Inc. Japan gegn SSA legal ehf.

Málavextir

Þann 12. maí 2016 lagði Sigurður Árnason hdl., f.h. SSA legal ehf., Kringlunni 7, 103 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins UMAMI, nr. V0100766. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29, 32 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2016.

Með erindi, dags. dags. 13. desember 2016, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1- Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan, skráningu merkisins. Andmælin eru lögð fram með vísan til 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Meðan á málsmeðferð stóð barst ein greinargerð frá andmælanda. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. apríl 2017, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð andmælanda

Merkinu UMAMI er andmælt með vísan til 13. gr. vml. Andmælandi telur að orðin í merkinu skorti sérkenni og vísar til þess sem kemur fram í 13. gr. vml., að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda merkis frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Andmælandi bendir á að *umami* sé japanskt orð sem vísi til þess sem nú sé þekkt um allan heim sem fimmta bragðtegundin, ásamt söltu, sætu, súru og beisku bragði. Orðið (うま味 á japönsku) sé dregið af japanska lýsingarorðinu *umai* (うまい) sem sé notað til að lýsa mat sem bragðgóðum.

Andmælandi rekur tilurð *umami* en það hafi verið búið til í kringum 1909 af japönskum efnafræðingi eftir að hann hafi uppgötvað glútamat í japönskum súpukrafti sem kallast *dashi*. Hann hafi stungið upp á því að bæta orðinu *mi* (味 eða み), sem þýðir *eðli*, *eðlislæg náttúra* eða



bragð, við orðið *umai* og með því var hægt að lýsa betur bragði af kjöti eða bragðsterkum mat (*savory*). Orðið geti einnig þýtt *ljúffengt bragð*. Andmælandi bendir á að hægt sé að útskýra bragðið af *umami* á vísindalegan hátt þannig að það sé bragð af söltum, þ.e. að bragðið af *umami*, þ.e. að það sé bragðið sem sé gefið/ veitt af glútamati og *ribonucleotide*, þ.m.t. *inoisinite* og *guanylate*. Andmælandi nefnir sem dæmi sojasósu, mísómauk, kombu, smokkfisk, hvítlauk, osta og sveppi sem dæmi um mat með *umami* bragði. Slíkur matur sé prótínríkur og hið sérstaka *umami* bragð virðist senda boð til heilans um að láta magann skynja að hann eigi að melta og frásoga prótín. Bendir andmælandi á að bragðið gegni því þannig mikilvægu hlutverki við niðurbrot á prótínríkum mat.

Andmælandi bendir á að orðið *umami* hafi verið notað í íslenskum miðlum a.m.k. frá árinu 1997 og tiltekur hann eftirfarandi dæmi:

„Orðið *umami* er japanskt. Það er snúið að þýða orðið en það er oft notað til að lýsa hrifningu yfir góðum mat.“ (Dagblaðið Vísir, 7.7.1997).

„*Umami* er fimmta bragðið, sem var fyrst skilgreint 1908 ... MSG (*monosodium glutamate*) er efnafraðileg eftirlíking þessa fimmta bragðs (*hin eru salt, súrt, sætt og beiskt*). Óútskýranlega bragðið af þroskuðum osti, til dæmis *Parmesan*, er *umami*.“ (Fréttatíminn, 8.7.2011).

„Það þarf meira til og margt bendir til að *umami* sem er oft sagt vera fimmta grunnbragðtegundin, bragðist eins og í háloftunum og á jörðu niðri. Tómatar, *parmesan* ostur og sveppir eru dæmi um fæðu sem er rík af *umami*...“ (Fréttatíminn, 3.10.2014).

„Við skynjum bragð af mat með bragðlaukum á tungunni í fjórum höfuðáttum; sætt, súrt, biturt og salt. Menn geta reynt að troða *umami* inn í þessa einföldu mynd, en það má líka flokka *umami* sem afbrigði af seltu.“ (Fréttatíminn, 13.3.2015).

Ennfremur vísar andmælandi til orðabókaútskýringar á orðinu *umami* en þar kemur fram að *umami* sé nafnorð, *a category of taste in food (besides sweet, sour, salt and bitter), corresponding to the flavor of glutamates, especially monosodium glutamate.*¹

Að mati andmælanda þekkir neytendahópurinn hér á landi hugtakið enda hafi það verið notað lengi. Að mati andmælanda sé ekki rétt að veita einum aðila einkarétt á *umami* fyrir þá vöru og þjónustu sem skráningin nái til þar sem það myndi takmarka um of rétt annarra til að auðkenna vöru og þjónustu sína á þessu sviði.

Þá telur andmælandi að Einkaleyfastofan hafi ekki átt að samþykkja hið andmæлта merki til skráningar og ítrekar að merkið skorti sérkenni fyrir umræddar vörur og þjónustu í skilningi 13. gr. vml.

¹ Vísað er til vefslóðarinnar, www.oxforddictionaries.com.



Andmælandi bendir á að danska einkaleyfastofan hafi komist að þeirri niðurstöðu að *umami* skorti sérkenni og einnig hafi skráningu á *umami* verið hafnað á sömu forsendu í kjölfar andmæla á stjórnslustigi og fyrir dómstólum í Frakklandi, Kanada, Þýskalandi, Filippseyjum, Víetnam og Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Andmælandi vitnar til þess sem kemur fram í ritinu *Stjórnslögin. Skýringarrit*, eftir Pál Hreinsson á bls. 125 um matskenndar stjórnvaldsákvarðanir og bendir jafnframt á að við túlkun á 13. gr. vml. beri að líta til 10. ályktunar í formála vörumerkjatilskipunar Evrópu. Af henni megi leiða að tilgangur með skráningu vörumerkja sé m.a. að vörumerki geti þjónað því hlutverki (e. *essential function*) að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru/þjónustu gagnvart neytendum. Þá hafi Evrópudómstóllinn lagt mikla áherslu á að vörumerki eigi að gegna þessu hlutverki gagnvart neytendum, sbr. m.a. mál nr. C-39/97 Canon, 28. mgr. Fram kemur í greinargerð andmælanda að lýsandi merki geti ekki gegnt þessu hlutverki og vitnar hann til þess sem kemur fram í erlendu fræðiriti um mikilvægi þess að halda tilteknum orðum lausum.²

Þetta sjónarmið telur andmælandi að komi ítrekað fram í höfnunum Einkaleyfastofunnar og samræmist áherslum sem myndast hafi við túlkun Evrópudómstólsins. Þá hafi íslenskir dómstólar einnig vísað í þetta sjónarmið við lagatúlkun. Um þetta atriði vísar andmælandi m.a. til dóms héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-38/2011 Pierre Fabre Medicament gegn Actavis Group PTC ehf., en í því máli var fjallað um andmæli á grundvelli 13. gr. vml. Einkaleyfastofan hafði ekki tekið andmælin til greina og áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hafði staðfest þá niðurstöðu. Héraðsdómur hins vegar felldi skráningu úr gildi og í niðurstöðunni segir m.a. „Þannig skortir orðmerkið *VINORELSIN* aðgreiningarhæfi gagnvart *INN*-heitinu *VINORELBINE* og takmarkar því svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni.“

Telur andmælandi að þetta sjónarmið eigi að hafa áhrif við túlkun á 13. gr. vml. og við mat á því hvort lagaheimild sé til að hafna merkinu í hinni andmæltu skráningu fyrir þær vörur og þjónustu sem um ræðir.

Fer andmælandi fram á það að skráningu á merkinu UMAMI nr. V0100766 verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu merkisins UMAMI, nr. V0100766, sem skráð er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29, 32 og 43, með vísan til þess að merkið fullnægi ekki skilyrðum 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

² “Friholdelsebehovet er et relevant- og vigtig- moment ved tolkningen af direktivets bestemmelser og ved den skjønsmessige anvendelsen av disse i konkrete tilfeller.”



Í 1. mgr. 13. gr. vml. kemur fram það skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja hafa nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1997 segir um 13. gr. að þar sé fjallað um almenn skilyrði þess að vörumerki teljist hæf til skráningar. Í 1. mgr. kemur fram það grundvallarskilyrði að vörumerki þurfi að hafa sérkenni og aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur og þjónustu eiganda þess frá vörum og þjónustu annarra. Í greinargerðinni segir ennfremur að krafan um sérkenni og aðgreiningarhæfi grundvallist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að lýsing á vörunni eða þjónustunni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni eða þjónustunni sérkenni í huga almennings og hins vegar sé ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru eða þjónustu. Slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Andmælandi heldur því fram að markhópurinn þekki hugtakið *umami*. Ekki er að finna nánari útlistun á því hjá andmælanda hver sé neytenda- eða markhópur vörunnar og þjónustunnar. Þá eru heldur ekki lögð fram gögn því til stuðnings að neytendur þekki umrætt orð. Hins vegar bendir Einkaleyfastofan á að vöru- og þjónustulisti merkisins er mjög almennur, þ.e. merkinu er ekki ætlað að auðkenna sérgreindar vörur eða þjónustu. Má því ætla að markhópur vörunnar og þjónustunnar sé því hinn almenni neytandi, sem neytir matar og drykkja og sækir veitingahús ásamt sérfræðingum á þessu sviði, þ.e. aðilar í veitingageiranum.

Orðið *umami* er japanskt að uppruna og samkvæmt erlendum veforðasöfnum er um að ræða bragð í flokki með bragðtegundunum fjórum; sætu, súru, beisku og söltu.^{3,4} *Umami* hefur verið nefnt *fimmta bragðtegundin*.

Orðið *umami* er hins vegar ekki að finna í orðabókum svo sem íslenskri, enskri, danskri, þýskri, spænskri eða franskri. Hvort að orð komi fyrir í orðabók eða ekki er ekki sérstakur mælikvarði á sérkenni merkis og orð sem kemur ekki fyrir í orðabók getur engu að síður verið lýsandi og skort sérkenni fyrir þær vörur og þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.⁵

Evrópudómstóllinn hefur í fjölmörgum niðurstöðum gefið leiðbeiningar um viðmið við mat á

³ Oxford Dictionaries skilgreinir *umami* sem *a category of taste in food (besides sweet, sour, salt, and bitter), corresponding to the flavour of glutamates, especially monosodium glutamate*; <https://en.oxforddictionaries.com/definition/umami>.

⁴ Collins English Dictionary skilgreinir *umami* sem *one of the five basic tastes, the savoury flavour of glutamates*; <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/umami>.

⁵ Sjá m.a. ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli nr. 26/2004 varðandi vörumerkið KRÖFUVAKT.



Því hvort að merki teljist lýsandi í skilningi ákvæðis 7(1)(c) reglugerðar nr. 2007/2009⁶ (sambærilegt ákvæði tilskipunar nr. 2015/2436 er ákvæði 4(1)(c)). Hafa dómstigin þannig sagt að mat á sérkenni merkis þurfi annars vegar að taka mið af þeim vörum og þeirri þjónustu sem merki eiga að auðkenna og hins vegar hvernig markhópur vörunnar og/eða þjónustunnar skynjar merkið, m.a. hversu fljótt neytendur átti sig á t.d. eiginleikum þeirra vara eða þjónustu sem merki á að auðkenna og hver sé hin venjulega eða almenna merking orðsins.

Orðmerki á erlendu tungumáli getur skort sérkenni hér á landi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. gildir um enska tungu. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur sagt í nokkrum úrskurðum sínum að taka beri tillit til höfuðtungumála þeirra markaðssvæða sem Ísland skiptir mest við þegar metið er hvort að merki sé lýsandi samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml.⁷

Í máli nr. 3/2013 er varðaði skráningarháfi merkisins LA GAZETTA DELLO SPORT taldi áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar að ítalska væri ekki svo þekkt tungumál á Íslandi að allur almenningur áttaði sig á því að vörumerkið hefði merkinguna *Íþróttblaðið*. Að mati Einkaleyfastofunnar er japanska ekki meðal þeirra tungumála sem ætla má að íslenskir neytendur þekki til og þaðan af síður sé þeim kunnugt um merkingu orðsins *umami* þrátt fyrir að erlendar orðabókavefsíður útskýri hvað *umami* sé.

Evrópudómstóllinn hefur í fjölmörgum málum bent á að til þess að merki falli undir bann við skráningu vegna lýsandi eiginleika þá þurfi að vera nægilega bein og ákveðin tengsl á milli merkisins við vöruna eða þjónustuna sem um ræðir til þess að neytandinn geti á grundvelli merkisins séð fyrir sér vöruna eða þjónustuna sem um ræðir og einn eða fleiri eiginleika hennar. Þetta sjónarmið kemur m.a. fram í nýlegum dómi héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-836/2016 frá 16. október 2017 varðandi merkið TÍMAFLAKK.

Merkið UMAMI er skráð fyrir *kjöt, fisk, alifugla og villibráð* í flokki 29, *bjór; ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki* í flokki 32 og *veitingaþjónustu* í flokki 43. Með vísan til þess að íslenskir neytendur eru almennt ekki kunnugir japönsku tungumáli er það mat stofnunarinnar að hinn almenni íslenski neytandi geri sér ekki grein fyrir eiginleikum umræddra vara og þjónustu, þ.e. að þær búi yfir umræddu bragði. Það að markhópurinn samanstandi einnig af sérfræðingum á þessu sviði, þ.e. aðilum í veitingageiranum, er ekki nóg til þess að merki verði að telja lýsandi, sbr. t.d. niðurstaða Evrópudómstólsins í máli nr. T-341/06.⁸ Að mati Einkaleyfastofunnar eru því ekki til staðar skilyrði um bein og ákveðin tengsl hvorki milli merkisins og varanna í flokkum 29 og 32 né þjónustu í flokki 43.

⁶ Sjá m.a. mál nr. T-341/06, frá 12. mars 2008 og T-588/14, frá 23. september 2015.

⁷ Um þetta atriði vísast t.d. til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2002 varðandi vörumerkið CREME BONJOUR.

⁸ Sjá m.a. 41. mgr. í niðurstöðunni dómsins.



Með vísan til ofangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið UMAMI nr. V0100766 geti þjónað því hlutverki að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru og/eða þjónustu gagnvart neytendum og fullnægi þar með skilyrðinu um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Kröfu um að skráning merkisins verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

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.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins UMAMI nr. V0100766 skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.