

Ár 2003, miðvikudaginn 16. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 5/2002.

**Fjeldsted, Blöndal &
Fjeldsted, f.h. Unilever
N.V.,
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
synjunar á alþjóðlegri
vörumerkjaumsókn nr.
741 888, orðmerkið
CREME BONJOUR**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er að orðmerkið CREME BONJOUR, skv. alþjóðaskráningu nr. 741 888, sé ekki skráningarhæft hér á landi fyrir vörur í flokki 29 með vísan til 1. mgr. 13. gr. og 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Merkið samanstendur af orðunum CREME og BONJOUR, sem hvort um sig verður að telja óskráningarhæft fyrir egg, mjólk og mjólkurafurðir, osta, olíur og fitu til matargerðar í flokki 29 eins og sótt er um skráningu fyrir.

Orðið CRÉME þýðir rjómi á frönsku, sbr. fransk-íslenska orðabók (Örn og Örlygur hf., 1995). Það að kommuna vanti yfir bókstafinn “e” í orðinu verður að telja smávægilega breytingu í skilningi 2. ml. 1. mgr. 13. gr. vml. sé tekið mið af íslenskum framburði og almennum skilningi íslensks almennings á málfræðikerfi franskra tungu. Orðmerkið CREME telst því lýsandi fyrir matvörur í flokki 29 sem innihalda rjóma og ekki hægt að skrá það fyrir slíkar vörur skv. 1. mgr. 13. gr. vml. Jafnframt verður að telja að orðið CREME villandi fyrir matvörur í flokki 29 sem ekki innihalda rjóma en gætu gert það og því óskráningarhæft á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Framangreind sjónarmið um lýsandi og villandi eiginleika orðsins eiga við um allar þær vörur sem sótt um skráningu á. Breytir það engu í þessu sambandi að um er að ræða franskt orð sem ekki er víst að allur almenningur þekki. Í fyrsta lagi ber að taka tillit til höfuðtungumála þeirra markaðssvæða sem Ísland skiptir mest við þegar metið er hvort merki sé lýsandi skv. 1. mgr. 13. gr. vml. Í öðru lagi má gera ráð fyrir að orðið CREME skapi ákveðin hugmyndatengsl við krem og rjóma, jafnvel hjá þeim hluta íslensks almennings sem ekki kann frönsku, sérstaklega þegar það er notað í tengslum við þær vörur sem sótt er um skráningu á í þessu tilfalli.

Orðið BONJOUR þýðir “góðan daginn” á frönsku, sbr. framangreinda heimild. Þó þessi almenna kveðja sé ekki lýsandi fyrir þær vörur sem hér er sótt um skráningu á verður að telja að slíki almenn kveðja sé ekki skráningarhæf með vísan til síðasta málsliðar 1. mgr. 13. gr. vml. um orðasambönd sem algeng eru í daglegu máli. Einnig má rökstyðja það að kveðjan “góðan daginn” vísi til þess tíma sem margir neyta þeirra vara sem sótt er um skráningu á, sbr. 2. ml. 1. mgr. 13. gr. vml. Ekki er eðlilegt að einhver geti öðlast einkarétt á að nota þessa kveðju til að greina vörur sínar frá vörum annarra. Þetta er mikilvægt í ljósi þess að 6. gr. vml., sem á að tryggja að allir geti, í samræmi við góða viðskiptahætti, notað almennar lýsingar í atvinnustarfsemi sinni, tekur ekki til orðasambanda sem algeng eru í daglegu máli. Sú staðreynd að orðið er franskt skiptir ekki máli eins og að framan greinir ásamt því að líklegt verður að teljast að jafnvel þeir sem aldrei hafi lært frönsku þekki merkingu orðsins BONJOUR.

Ekki er talið að samsetning orðanna CREME og BONJOUR hér sé til þess fallin að skapa svo frumlega og eða sérkennandi heildarmynd að það leiði til þess að merkið CREME BONJOUR teljist skráningarhæft.

Áfrýjandi telur það brot á jafnræðisreglu stjórnarsýslulaga að merki hans skuli ekki vera samþykkt til skráningar þar sem önnur merki, sem hann telur að skorti sérkenni, hafi verið skráð af Einkaleyfastofunni. Vert er að hafa í huga að Einkaleyfastofan verður að skoða hvert mál sérstaklega til að athuga hvort það sé í samræmi við reglur vörumerkjagallanna. Hvert mál er sérstakt og geta ýmis önnur atriði en merkið eitt sér haft áhrif á skráningarhæfi þess, t.d. notkun. Sömu sjónarmið gilda varðandi mat á einstökum skráningum sama merkis í öðrum löndum. Þær eru leiðbeinandi um skráningarframkvæmd annarra ríkja en hafa ekki sjálfkrafa áhrif á skráningarhæfi merkjanna á Íslandi fremur en einstakar ákvarðanir íslenskra skráningaryfirvalda.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 3. júní 2002, um að hafna skráningu alþjóðavörumerkisins CREME BONJOUR nr. 741 888 er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir hdl.

Málavextir:

Þann 14. desember 2000 barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að óskað væri eftir því að vörumerki áfrýjanda samkvæmt alþjóðaskráningu nr. 741 888, orðmerkið CREME BONJOUR, tæki gildi hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 29. Einkaleyfastofan taldi að vörumerkið væri óskráningarhæft þar sem það uppfyllti ekki skilyrði 13. gr. vörumerkjagalla nr. 45/1997 um sérkenni og sendi Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynningu þar að lútandi með bréfi, dags. 20. ágúst 2001. Áfrýjanda var gefinn fjögurra mánaða frestur til að fara fram á endurskoðun

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar. Engin beiðni barst frá áfrýjanda. Þann 3. júní 2002 sendi Einkaleyfastofan Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynningu um að skráningu alþjóðamerkisins nr. 741 888 væri hafnað hér á landi fyrir þær vörur í flokki 29 sem óskað hefði verið skráningar fyrir og greindi jafnframt frá áfrýjunarfresti skv. 63. gr. vml.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar var áfrýjað með bréfi, dags. 2. ágúst 2002. Greinargerð umboðsmanns áfrýjanda barst nefndinni 29. október 2002. Þar er þess krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 3. júní 2002, verði hrundið og að hin alþjóðlega vörumerkjaskráning áfrýjanda “verði metin skráningarhæf og veitt gildi, skráning og birting hér á landi”. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðið “bonjour” geti ekki verið lýsandi fyrir þær vörur í 29. flokki sem sótt er um skráningu fyrir. Hann telur að það sama eigi við um orðið “creme” nema “... ef vera skyldi fyrir rjóma, sem mjólkurvöru”. Orðið sé tilbúið og þó það líkist franska orðinu “crème”, sem þýði rjómi, þá gegni komman í frönsku mikilvægu hlutverki og því sé alls ekki um sama orð að ræða og ekki hætta á ruglingi þar á milli. Því telur umboðsmaður áfrýjanda ekki réttlæt看legt að hafna skráningu merkisins á grundvelli þess að það sé lýsandi. CREME BONJOUR sé frumlegt tilbúið orðasamband sem hafi ekki neina sérstaka merkingu í ensku eða frönsku. Því sé það hæft til að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra framleiðenda og ekki réttlæt看legt að hafna skráningu þess á þeim forsendum að það skorti aðgreiningareiginleika eða sé almennt í daglegu máli eða viðskiptum. Ennfremur segir í greinargerðinni: “Áfrýjandi telur sig ekki njóta jafnréttis varðandi afgreiðslu á þessu merki, við önnur merki, er að einhverju leyti mætti heimfæra undir að vera lýsandi, skorta aðgreiningarhæfi og vera úr daglegu máli.” Síðan eru tilgreind nokkur skráð merki sem dæmi þar að lútandi sem að sögn áfrýjanda sýna að hann hafi fengið “lakari afgreiðslukjör” en aðrir. Með greinargerðinni voru lögð fram gögn um skráningu merkisins í öðrum löndum málinu til stuðnings. Með vísan til alls framangreinds telur umboðsmaður áfrýjanda ljóst að rangt hafi verið að synja um skráningu merkis áfrýjanda hér á landi.

Einkaleyfastofunni var send greinargerð áfrýjanda og gefinn tveggja mánaða frestur til að koma með athugasemdir. Í greinargerð Einkaleyfastofunnar, dags. 2. janúar 2003, segir:

“... er það skilyrði skráningar vörumerkja að þau hafi sérkenni og séu til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Orðmerkið CREME BONJOUR óskast skráð fyrir áður tiltekna matvörur í flokki 29. Fyrri hluti merkisins er orðið CREME, sem með smávægilegum breytingum, þ.e. með kommu yfir fyrra e-i, CRÉME, þýðir m.a. rjómi á frönsku. Eins og fram hefur komið teljast merki sem aðeins með smávægilegum breytingum eru til þess fallin að lýsa m.a. tegund vörunnar, ekki hafa nægjanlegt sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Verður sá hluti merkisins því að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna þar sem m.a. er um að ræða mjólkurafurðir og matvörur sem unnar eru úr rjóma. Þá þýðir síðari hluti merkisins, orðið BONJOUR, góðan daginn á frönsku. Er það mat

Einkaleyfastofunnar að slík almenn heiti séu undanskilin einkarétti með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Það sé andstætt tilgangi laganna að einstakir aðilar geti fengið einkarétt á að nota í atvinnustarfsemi slík almenn orð fyrir tiltekna vöru eða þjónustu. Þá verður að telja að tiltölulega stór hluti neytenda hér á landi þekki þessi algengu og almennu orð í frönsku, sem merkið hefur að geyma. Einkaleyfastofunni bárust ekki gögn í máli þessu sem breyttu því mati skráningaryfirvalda að vörumerkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.”

Með vísan til ofangreinds og fyrri bréfaskrifta Einkaleyfastofunnar í málinu ítrekar stofnunin fyrri ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins CREME BONJOUR hér á landi samkvæmt alþjóðlegri skráningu 741 888 verði hafnað á grundvelli 13. gr. laga nr. 45/1997.

Málið var tekið til meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni í framhaldi af því að greinargerð barst frá varnaraðila og tekið til úrskurðar þann 19. mars 2003. Áður en til uppkvaðningar úrskurðar kom birtist auglýsing í 4. tbl. ELS tíðinda, dags. 22. apríl 2003, um skráningu orðmerkisins nr. 283/2003 BONJOUR fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30. Nefndin ákvað á fundi sínum þann 2. maí 2003 að kanna hvort afstaða Einkaleyfastofunnar hefði breyst til skráningarhæfi orðsins BONJOUR frá því að greinargerð Einkaleyfastofunnar í máli þessu var send áfrýjunarnefnd. Svar barst frá Einkaleyfastofunni, dags. 8. maí 2003, þar sem fram kom að skráning merkis nr. 283/2003 hefðu verið mistök sem hefðu verið leiðrétt, sbr. 31. gr. vml. Var auglýsing þar að lútandi birt í 5. tbl. ELS tíðinda, dags. 20. maí 2003.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir: