

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 15/2005**

**Myllan- Brauð hf.**

**gegn**

**Brauðgerð Kr. Jónssonar & Co ehf.**

### **Málsatvik**

Þann 22. mars 2005, lagði Brauðgerð Kr. Jónssonar & Co ehf., Hrísalundi 3, Akureyri inn umsókn um skráningu vörumerkisins HEIMILIS BRAUÐ KRISTJÁNS (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 761/2005. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2005, sbr. skráning nr. 396/2005.

Með bréfi, dags. 6. júlí 2005, andmælti Ragnar Halldór Hall, hrl., skráningu merkisins, f.h. Myllunnar-Brauð hf., Skeifunni 19, Reykjavík. Andmælin eru byggð á að umsókn andmælanda um vörumerkið HEIMILIS BRAUÐ (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 383/2005 hafi verið lögð inn á undan merki umsækjanda. Jafnframt byggir andmælandi á niðurstöðu dóms Hæstaréttar í máli nr. 259/2005, þar sem rétturinn staðfesti að lögbann yrði lagt við því að umsækjandi myndi framleiða eða selja vöru þar sem orðið HEIMILISBRAUÐ væri notað sem nafn eða auðkenni.

Með bréfi, dags. 12. júlí 2005 var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og honum send greinargerð andmælanda. Umsækjanda var

veittur frestur til 12. ágúst 2005 til að leggja fram athugasemdir. Með bréfi, dags. 16. ágúst s.á, var andmælanda tilkynnt að fresturinn hafi verið ranglega tilgreindur mánuður í stað tveggja mánaða og að frestur til að leggja fram athugasemdir væri því til 12. september 2005. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir andmæli sín á að hann hafi, áður en umsókn umsækjanda barst Einkaleyfastofunni óskað eftir skráningu á sama vörumerki, en svo vilji til að merki beggja aðila hafi verið auglýst í ELS-tíðindum á sama tíma.

Andmælandi byggir andmælin jafnframt á að áður en umsóknir þessar hafi borist Einkaleyfastofunni hafi hann krafist þess að sýslumaðurinn á Akureyri legði lögbann við því að umsækjandi myndi framleiða og selja vörur þar sem orðið HEIMILISBRAUÐ væri notað sem nafn eða auðkenni. Krafan sé byggð á því að andmælandi hafi eignast rétt yfir þessu vöruheiti og gert samning við umsækjanda snemma árs 1997 um að honum væri heimilt að nota þetta heiti á tiltekna framleiðsluvöru gegn því að greiða umsækjanda tiltekið gjald. Í samningnum hefði umsækjandi skuldbundið sig til að hætta notkun þessa vöruheitis ef samningnum yrði sagt upp. Með dómi Hæstaréttar 24. júní hafi verið lagt fyrir sýslumanninn á Akureyri að leggja á hið umbeðna lögbann, gegn þeirri tryggingu sem ákveðin yrði. Hinn 1. júlí 2005 hafi lögbannið verið lagt á. Vísar andmælandi í því sambandi til endurrits hæstaréttardómsins og endurrits úr gerðabók sýslumannsins á Akureyri.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkisins HEIMILIS BRAUÐ KRISTJÁNS, sbr. skráning nr. 396/2005 fyrir vörur í flokki 30 verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins HEIMILIS BRAUÐ KRISTJÁNS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 396/2005 fyrir *brauð og kökur* í flokki 30.

Andmælin eru byggð á eldri rétti andmælanda, þ.e. að umsókn andmælanda um vörumerkið HEIMILIS BRAUÐ (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 383/2005, fyrir *kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur (bragðbættandi); krydd; ís* í flokki 30, hafi verið lögð inn á undan merki umsækjanda. Jafnframt byggja andmælin á dómi Hæstaréttar í máli nr. 259/2005.

Samkvæmt 7. gr. vörumerkjalaga gengur eldri réttur fyrir yngri, þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á, ef annað leiðir ekki af síðargreindum ákvæðum. Í 2. mgr. 7. gr. kemur fram að vernd skráðs vörumerkis hefjist á umsóknardegi eða upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 17. og 18. gr. vörumerkjalaga. Af ákvæði 1. mgr. 7. gr. leiðir að Einkaleyfastofan verður fyrst að meta ruglingshættu milli merkjanna áður en kveðið er á um að eldri réttur gangi fyrir yngri.

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga er óheimilt 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. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar orð- og myndmerkið HEIMILIS BRAUÐ KRISTJÁNS í eigu umsækjanda



og hins vegar merki andmælanda, orð- og myndmerkið HEIMILIS BRAUÐ.

Qualitas markaðs  
Qualitas markaðs  
Qualitas markaðs

Merkin eiga það sameiginlegt að innihalda orðin HEIMILIS og BRAUÐ rituð með áberandi hætti fyrir neðan miðju merkisins auk þess sem meginhluti merkjanna er grænn að lit. Það sem skilur merkin að í sjón er lag merkjanna, vörumerki aðila sem koma fyrir í merkjunum, myndin í merki andmælanda, auk þess sem merki umsækjanda inniheldur rauðan lit en merki andmælanda appelsínugulan lit. Í dómi Hæstaréttar nr. 259/2005, sem kveðinn var upp 24. júní s.l., tók rétturinn afstöðu til lögbannskröfu andmælanda á hendur umsækjanda. Niðurstaða réttarins var sú að lagt yrði fyrir sýslumann, gegn tryggingu sem hann myndi meta nægilega úr hendi andmælanda, að leggja lögbann við að umsækjandi myndi framleiða og selja vöru þar sem orðið “HEIMILISBRAUÐ” væri notað sem nafn eða auðkenni. Í forsendum dómsins segir “Eins og samningssambandi aðila var háttáð verður ekki fallist á með varnaraðila að heiti þetta [HEIMILISBRAUÐ] sé of almennt til að geta talist sérgreinandi fyrir vöruna og getur ákvæði 2. málslíðar 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki ekki staðið í vegi þeirri niðurstöðu.” Samkvæmt framangreindu er það mat Hæstaréttar að orðið HEIMILISBRAUÐ hafi sérkenni, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í ljósi þess hve áberandi hlutur orðanna HEIMILIS BRAUÐ er í

merkjum aðila er það mat Einkaleyfastofunnar að mikil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum.

Hvað varðar vörulíkingu þá er merki umsækjanda HEIMILIS BRAUÐ KRISTJÁNS skráð fyrir fyrir *brauð og kökur* í flokki 30. Vörumerki andmælanda HEIMILIS BRAUÐ er hins vegar skráð fyrir *kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís* í flokki 30. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að mikil vörulíking sé fyrir hendi með merkjunum.

Með hliðsjón af ofangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta geti verið fyrir hendi með merki umsækjanda HEIMILIS BRAUÐ KRISTJÁNS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 396/2005 og merki andmælanda, HEIMILIS BRAUÐ, sbr. skráning nr. 383/2005, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Merki andmælanda var lagt inn hjá Einkaleyfastofunni 9. mars 2005. Hins vegar var merki umsækjanda lagt inn 22. mars 2005. Það er því ljóst að andmælandi á eldri rétt sem gengur framur rétti umsækjanda, sbr. 7. gr. vörumerkjalaga.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins HEIMILIS BRAUÐ KRISTJÁNS, sbr. skráning nr. 396/2005 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 5. október 2005,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.