

Viðar Már Matthíasson, hrl.  
Pósthólf 399  
121 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

430-92/826

Dagsetning:

13.4.1995

## MÁL

Andmæli Viðars Mús Matthíassonar, hrl., Borgartúni 24, Reykjavík í nafni Freyju hf., kt. 701280-0169, Kársnesbraut 104, Kópavogi

gegn

skráningu myndmerkis, sbr. umsókn nr. 826/1992, frá Pétri Guðmundarsyni, hrl. í nafni Société des Produits Nestlé S.A. Vevey, Sviss.

## ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

### MÁLSATVIK

Hinn 19.8.1992 tilkynnti Pétur Guðmundarson, hrl., í nafni Société des Produits Nestlé S.A. Vevey, Sviss, til skráningar myndmerki sem sýnir búnað vöru. Umsóknin fékk nr. 826/1992. Óskað var skráningar fyrir flokk nr. 30.

Með bréfi dags. 9.12.1992 hafnaði Einkaleyfastofan að skrá merkið, þar sem talið var að búnaður súkkulaðistykkisins, sem sótt var um skráningu á, væri ekki það sérkennandi að hann fullnægði skilyrðum 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Umsækjanda var veittur frestur til 9.2.1993 til að gera athugasemdir við þessa niðurstöðu og síðan veittur lokafrestur til 15.4. s.á. Lokafresturinn var síðan framlengdur til 17.7. s.á., þar sem umsækjandi var að afla gagna að utan. Þann 24.6.1993 barst bréf frá umsækjanda, þar sem hann mótmælti niðurstöðu Einkaleyfastofunnar og benti m.a. á að hann væri að sækjast eftir vörumerkjavernd á mynstri súkkulaðistykkisins, sem væri eftirmynd ævagamalla steinhleðslna hinna fornu Inca. Í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 25.8.1993, var bent á að ekki hefðu komið fram rök af hálfu umsækjanda sem breyttu ofangreindri afstöðu

stofnunarinnar. Hins vegar var fallist á að skrá vörumerkið á grundvelli 29. gr. vörumerkjálaga, "telle quelle", ef umsækjandi sýndi fram á skráningu vörumerkisins í heimalandi. Umsækjandi skilaði inn heimalandsvottorði þann 16.11.1993, en með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22.11.1993 var farið fram á að vörulisti umóknarinnar yrði takmarkaður og samræmdur skráningu í heimalandi. Umsækjandi skilaði loks inn breyttum vörulista þann 6.12.1993. Umsóknin var samþykkt til birtingar á grundvelli 29. gr. vml. þann 28.12.1993, með vísan til skráningar í Sviss nr. 394626 frá 4.6.1992, og merkið birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 20.1.1994.

Með bréfi, dags. 9.3.1994, er barst Einkaleyfastofunni þann 11.3. s.á., andmælti Viðar Már Matthíasson, hrl., skráningu merkisins í nafni Freyju hf., kt. 701280-0169, Kársnesbraut 104, Kópavogi.

Umboðsmaður andmælanda bendir á að hlutafélagið Freyja hafi verið stofnað á árinu 1933 og starfsemi þess verið súkkulaði- og efnagerð. Fram til þess tíma hafði reksturinn verið í höndum einkafirma með sama megin nafni, þ.e. Freyja (Súkkulaði og konfektgerðin Freyja). Hlutafélagið hafi verið rekið allar götur síðan og einkum haft með höndum framleiðslu hvers konar súkkulaði- og sælgætisvarnings. Freyja hf. hafi í 30 ár framleitt súkkulaði, sem sé með sömu lögun og merki umsækjanda, þ.e. með flötum botni og bogadregnu yfirborði sem á hafi verið gerðar rákir. Tvær stærðir hafi verið framleiddar og sýnist sú stærð, sem sé á hinu auglýsta merki, vera samsvarandi þeirri minni hjá Freyju hf. Umrætt súkkulaði Freyju hf. heiti "Rís", "Draumur" og "Prik". Öll þessi nöfn hafi verið skráð sem vörumerki, þ.e. á árunum 1981, 1984 og 1990.

Umboðsmaður andmælanda tekur fram að hin sérstaka lögun á súkkulaðitegundum Freyju hf. hafi ekki verið skráð sem vörumerki. Þrátt fyrir það telji andmælandi að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli markaðsfestu, sbr. 2. gr. vörumerkjálaga. Súkkulaðið Rís, svo og Draumur, njóti mikilla vinsælda og þá sé súkkulaðið Prik einnig vinsælt. Magnið, sem selt sé árlega af þessum þremur tegundum, sé milli 50 og 100 tonn. Vörumerkjaréttur Freyju hf., á grundvelli markaðsfestu, leiði til þess að synja beri um skráningu merkis umsækjanda, sbr. 1. tl. B. liðar 6. gr. Parísarsamþykktarinnar, lög 102/1961, og skipti ekki máli þó að merki umsækjanda hafi verið birt í

Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum á grundvelli 29. gr. vml., "telle quelle", vegna skráningar í Sviss, heimalandi umsækjanda.

Andmælandi telur verulega hættu á ruglingi milli merkis umsækjanda og merkis hans, sem hann hafi unnið með markaðsfestu við 30 ára sölu á innlendum markaði. Hann bendir á að lögun merkis umsækjanda sé hin sama og þeirra súkkulaðistykkja sem Freyja hf. hefur selt.

Andmælandi vísar til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968, sbr. og 4. gr. og 1. mgr. 6. gr. sömu laga. Jafnframt vísar andmælandi til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur frá 8.12.1992 í málinu nr. E-1552/1992, Droste B.V. gegn Opal hf., og dóms Héraðsdóms Reykjaness frá 18.11.1992 í málinu nr. 1101/1991, A.G. Chocolat Tobler gegn Mónu hf.

Bréfi andmælanda fylgdu eftirtalin gögn:

1. Rís súkkulaði, 2. stk., í mismunandi stærðum.
2. Draumur súkkulaði, 2 stk., í mismunandi stærðum.
3. Prik súkkulaði, 1 stk.
4. Ljósrit úr vörumerkjaskrá um skráningu vörumerkisins PRIK nr. 438/1990.
5. Ljósrit úr vörumerkjaskrá um skráningu vörumerkisins DRAUMUR nr. 100/1984.
6. Ljósrit úr vörumerkjaskrá um skráningu vörumerkisins RÍS nr. 143/1980.
7. Ljósrit af dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 8.12.1992 í málinu nr. E-1552/1992.
8. Ljósrit af dómi Héraðsdóms Reykjaness frá 18.11.1992 í málinu nr. 1101/1991.

Umsækjanda voru send andmælin ásamt tilheyrandi gögnum með bréfi, dags. 11.3.1994, og veittur frestur til 11.7. s.á. til þess að skila inn greinargerð vegna málsins. Frestur umsækjanda var síðan framlengdur um tvo mánuði. Hinn 10.9.1994 barst Einkaleyfastofunni greinargerð hans, dags. sama dag.

Umsækjandi bendir á að skilyrði markaðsfestu, skv. 2. gr. vörumerkjalaga, séu þau að merki verði að vera almennt þekkt hér á landi á tilteknu sviði og þekkt sem auðkenni á vöru notanda. Notkunin verði að vera slík að á merkið sé almennt litið sem auðkenni sérstaks aðila og sá aðili verði að sanna tengsl sín við merkið. Neytendur verði að þekkja merkið og vöruna og gera sér grein fyrir að það sé vörumerki. Andmælandi byggir á því að hann eigi vörumerkjarétt, byggðan á markaðsfestu, á útliti og lögun súkkulaðistykkja sem hann

framleiði, m.a. undir nafninu Freyjurís og Draumur. Á yfirborði súkkulaðisins séu beinar línur sem skipti því í rétthyrnda fleti. Í miðflötunum eftir endilöngu súkkulaðinu sé mótuð mynd af ketti sem sé auðkenni fyrirtækis andmælanda. Botn Freyjuríssúkkulaðisins sé þakinn rískúlum, Draumur sé með lakkrísror eftir endilöngu súkkulaðinu miðju og bæði séu þau seld í umbúðum þar sem mynd sé af kettinum með nafninu FREYJA undir.

Umsækjandi telur að ofangreind skilyrði markaðsfestu eigi ekki á nokkurn hátt við um lögun súkkulaðistykkja andmælanda. Andmælandi framleiði alls konar sælgæti með margs konar lögun. Það sé því ekki hægt að byggja á því að lögun þessa ákveðna súkkulaðis sé eitthvað sérstakt auðkenni framleiðandans frekar en annað sælgæti sem hann framleiðir, t.d. rískúlur. Einungis sé unnt að heimfæra þetta uppá myndina af kettinum, en ekki lögun súkkulaðisins. Ef súkkulaðið væri tekið úr umbúðunum, kattarmerkinu og rískúlum/lakkrís sleppt væri ekkert sem setti súkkulaðið í samband við Freyju hf. frekar en eitthvað annað fyrirtæki. Það sé ekki útlit súkkulaðisins sem sé auðkenni á súkkulaði Freyju heldur kötturinn.

Þá bendir umsækjandi á að ekki sé unnt að ná markaðsfestu á merkjum sem ekki séu skráningarhæf. Vörumerkjaskráritari hafi þegar úrskurðað að útlit vörumerkisins, skv. umsókn nr. 826/1992, sé ekki skráningarhæft. Vörumerkið hafi verið samþykkt til birtingar vegna skráningar þess í heimalandi. Af þessu hljóti að leiða að ef Freyja hefði sótt um skráningu á útliti súkkulaðis síns hefði þeirri skráningu verið synjað á sama grundvelli. Þar sem útlit Freyjusúkkulaðisins sé ekki skráningarhæft hafi Freyja hf. ekki neinn vörumerkjarétt á útliti á grundvelli markaðsfestu. Þá vísar umsækjandi til þess að skráningar andmælanda á nöfnum súkkulaðis hans komi máli þessu ekki við.

Umsækjandi tekur fram að ef fallist yrði á að Freyja hf. hafi áunnið sér markaðsfestu vegna útlits súkkulaðisins komi ruglingshætta til skoðunar. Allt súkkulaði andmælanda sé selt í umbúðum. Umbúðir andmælanda og umsækjanda séu mjög ólíkar og þar komi skýrt fram hver sé framleiðandinn. Umsækjandi, Nestlé, sé heimspekt fyrirtæki og þekkt sem súkkulaðiframleiðandi og engum dytti í hug að fyrirtækið væri íslenskt. Á umbúðum súkkulaðis umsækjanda komi greinilega fram að súkkulaðið sé framleitt af Nestlé og allar upplýsingar á umbúðunum séu á erlendu máli. Á umbúðum Freyjusúkkulaðisins séu hins vegar upplýsingar á íslensku og þar komi fram að súkkulaðið sé

framleitt af Freyju hf., íslensku fyrirtæki. Þá aðskilji Freyjukötturinn einnig súkkulaði andmælanda frá súkkulaði umsækjanda, en hann sé að finna á umbúðum Freyjusúkkulaðisins og sé eitt megininkenni Freyjusælgætisins. Að auki séu bæði Freyjurís og Draumur til í tveimur mismunandi stærðum, en vörumerki umsækjanda sé hins vegar til í þremur mismunandi tegundum, litur súkkulaðisins sé mismunandi svo og bragð.

Ef súkkulaði umsækjanda og andmælanda yrðu tekin úr umbúðunum og borin saman kæmi einnig í ljós að þau væru ekki mjög lík. Súkkulaði umsækjanda sé að vísu með flatan botn með bogadregnu yfirborði, en það sé líka það eina sem sé líkt með merkjunum. Hið bogadregna yfirborð súkkulaðisins sé með mynstri sem sé eins og hlaðinn steinveggur. Mynstrið sé eftirmynd af veggjum hinna fornu Inca og til þess fallið að greina vörumerki umsækjanda frá öðrum súkkulaðistykkjum. Nafn þess, INCA, sem sé mótað efst á súkkulaðið, sé einnig til þess fallið að aðgreina súkkulaðistykkinn. Þá sé Freyjurís þakið rískúlum, sem standa víða út úr súkkulaðinu, og sé botn þess hrufóttur vegna þess og Freyjudraumur hafi lakkrísör eftir endilöngu súkkulaðinu. Súkkulaði umsækjanda hafi hins vegar mismunandi fyllingu sem komi í ljós þegar bitið sé í súkkulaðið.

Að lokum mótmælir umsækjandi að héraðsdómar þeir sem andmælandi vísar til hafi fordæmisgildi í málinu og fer þess á leit að vörumerki hans, skv. umsókn nr. 826/1992, verði skráð.

Greinargerð umboðsmanns umsækjanda fylgdu eftirtalin gögn:

1. Umbúðir utan af þremur tegundum af súkkulaði umsækjanda.
2. Súkkulaði umsækjanda, 1. stk.

Einkaleyfastofan sendi umboðsmanni andmælanda greinargerð umsækjanda með bréfi, dags. 12.9.1994, og veitti honum frest til 12.11.1994 til þess að gera frekari athugasemdir við mál þetta. Hinn 9.11.1994 barst Einkaleyfastofunni greinargerð hans, dags. 4.11.1994.

Andmælandi gerir þær athugasemdir við greinargerð umsækjanda að skráning vörumerkis umsækjanda muni veita honum þá réttarvernd, sem slík skráning almennt veiti, þ.e. hann muni öðlast einkarétt til þess að nota vörumerkið sem sérstakt auðkenni fyrir vörur sem hann hafi til sölu á Íslandi í atvinnurekstri sínum, skv. 1. gr. vörumerkjalaga.

Jafnframt muni hann öðlast vernd gegn því að aðrir, t.d. andmælandi, noti án heimildar vörumerki í atvinnuskyni sem villst yrði á og merki hans, sbr. 4. gr. vörumerkjálaga.

Við mat á því hvort samþykkja eigi umsókn umsækjanda til skráningar verði að líta til þess að umsækjandi gæti hindrað Freyju hf. í að selja vörur í 30. flokki, sem félagið hefur gert í a.m.k. 30 ár og í mjög vaxandi mæli hin síðari ár. Skráningin hefði því í för með sér mjög verulega hagsmunaskerðingu fyrir Freyju hf.

Þá skipti það ekki máli þó að merkið hafi verið skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjálaga. Að sönnu ryðji sú regla burt ýmsum skráningarhindrunum, s.s. skilyrðum 13. gr. laganna. Það sé þó viðurkennd grundvallarregla, sem eigi ótvíræða stoð í 1. tl. B liðar 6. gr. Parísarsamþykktarinnar, að slíkri skráningu eigi að hafna ef hún er til þess fallin að skerða rétt sem þriðji aðili hefur öðlast í því landi sem óskað er skráningar í. Því standi réttindi Freyju hf. í vegi fyrir því að fallast megi á umsókn umsækjanda.

Þá bendir andmælandi á að réttindi Freyju hf. felist einkum í því að fyrirtækið hafi, á grundvelli a.m.k. 30 ára notkunar á tilteknu útliti súkkulaðistykkja, öðlast markaðsfestu, sem leiði til þess að félagið njóti vörumerkjaverndar. Súkkulaðið "Rís" sé í daglegu tali oftast nefnt Freyjurís og nefni umboðsmaður umsækjanda það því nafni a.m.k. þrívægis í greinargerð sinni. Það sé óræk staðfesting á því að súkkulaði andmælanda sé á markaði nátengt nafni hans. Vegna hinnar löngu samfelldu notkunar á lagi (búnaði) við markaðsetningu á þessu súkkulaði, sem einnig sé sérstaklega tengt nafni Freyju hf., sé ekki vafi á að skilyrði markaðsfestu séu fyrir hendi. Ástæða sé til að benda á að hlutföll sýnist vera nokkurn vegin hin sömu í merki umsækjanda og þeim súkkulaðistykkjum sem Freyja hf. framleiðir. Umboðsmaður umsækjanda reyni að sýna fram á annað og að lögun súkkulaðistykkja Freyju hf. sé ekki einkenni á framleiðsluvörum fyrirtækisins. Þessu sé mótmælt sem röngu og bent á að umsækjandi fjalli t.d. ekkert um lögun súkkulaðisins "Prik" í greinargerð sinni, sem sé eins og lögun súkkulaðis umsækjanda.

Þá tekur andmælandi fram að merki Freyju hf. af ketti, sem sé að finna á súkkulaðistykkjum fyrirtækisins, eigi ekki að hafa áhrif hér og vísar þar til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu nr. E-1552/1992, Droste B.V. gegn Opal hf. Þá mótmælir andmælandi umfjöllun umsækjanda

um umbúðir utan um súkkulaði Freyju hf., þar sem beiðni umsækjanda um skráningu taki ekki til umbúða. Því eigi þau rök umsækjanda að Nestlé sé ekki íslenskt fyrirtæki ekki við, enda kemur það einungis fram á umbúðum hver sé framleiðandi súkkulaðis umsækjanda.

Þá vill andmælandi taka sérstaklega fram að það sé almennt viðurkennt af norrænum fræðimönnum að unnt sé að öðlast markaðsfestu á vörumerkjum, jafnvel þó skráningu á þeim hafi í öndverðu verið synjað, t.d. vegna skorts á sérkennum, og vísar í því sambandi til fræðiritisins Oversikt over norsk varemerkerett eftir norska fræðimanninn Birger Stuevold Lassen, bls. 158-159.

Þá sé ekki unnt að fallast á það sjónarmið umsækjanda að ekki sé um að ræða hættu á ruglingi milli merkjanna. Lögum súkkulaðistykkianna sé nákvæmlega hin sama. Önnur minna áberandi atriði eins og nákvæm útfærsla á skiptingu reita á yfirborði súkkulaðisins geti ekki dregið úr þeirri staðreynd að við fyrstu athugun sýnist súkkulaðistykkin nákvæmlega eins, sbr. hér til dóm Héraðsdóms Reykjaness í málinu nr. 1101/1991. Andmælandi leggur áherslu á að við mat á ruglingshættu eigi að miða við það hvort venjulegt fólk, sem ekki hefur sérstaka þekkingu til framleiðslu á þessu sviði, sé hætt við að rugla þessum súkkulaðistykkjum saman. Merkin þurfi heldur ekki að vera eins, heldur sé nægjanlegt að líkindi þeirra séu slík að hætta sé á að þeim verði ruglað saman.

Að endingu vísar andmælandi til áður tilgreindra réttarheimilda og að auki til 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Einkaleyfastofan sendi umboðsmanni umsækjanda greinargerð andmælanda með bréfi, dags. 10.11.1994, og veitti honum frest til 10.1.1995 til þess að gera lokaathugasemdir við mál þetta. Hinn 9.1.1995 barst Einkaleyfastofunni greinargerð hans, dags. 5.1.1995.

Umsækjandi bendir enn á að hann styðji kröfu sína um skráningu m.a. með því að ekki sé um ruglingshættu að ræða. Verði á það fallist sé ljóst að unnt verði að selja vörurnar hlið við hlið. Umsækjandi geti ekki hindrað andmælanda í að selja vöru sína og engin hagsmunaskerðing muni eiga sér stað. Þá ítrekar umsækjandi enn að ekki sé unnt að taka mið af Héraðsdómi Reykjaness í málinu nr. 1101/1991, þar sem til umfjöllunar hafi verið súkkulaði sem sé heimspekk og selt í öllum heimsálfum. Í dómnum sé tekið mið af því

að markaðsfærslan hafi verið kostnaðarsöm og vörumerkið sé auglýsingamiðill og uppruni vörunnar gefinn til kynna með því höfða til hárra fjallstinda í Sviss. Þessi sjónarmið eigi ekki við um súkkulaði Freyju hf., það sé hvorki heimsþekkt né auglýsingamiðill eða gefi uppruna vörunnar til kynna með tilvísun til Íslands.

Umsækjandi vísar til umfjöllunar sinnar í fyrri greinargerð um umbúðir og bendir á að hún hafi verið á því byggð að súkkulaði sé alltaf selt í umbúðum. Þá ítrekar umsækjandi að þar sem Freyjusúkkulaðið sé þekkt hér á landi sé lítil hætt á því að neytendur ruglist á því og súkkulaði umsækjanda. Umsækjandi vísar einnig til fyrri umfjöllunar sinnar um markaðsfestu og bendir á að lögum súkkulaðis andmælanda sé ekki auðkenni á súkkulaði hans. Af þeirri ástæðu hafi andmælandi ekki öðlast markaðsfestu á lögum súkkulaðisins skv. 2. gr. vml.

Umsækjandi mótmælir því sérstaklega að vörumerki andmælanda hafi áunnið sér aðgreiningareiginleika. Til þess að merki, sem skorti slíka eiginleika, ávinni sér þá, verði að koma til áralöng notkun, sem valdi því að neytendur líti á merkið sem einkenni á vöru ákveðins framleiðanda. Ekki sé unnt að líta á útlit súkkulaðis andmælanda sem svo sterkt einkenni hans að neytendur, alls þess sælgætis sem hann framleiði, telji það sérstakt einkenni fyrir allar vörur hans, sem aftur valdi því að það hafi öðlast aðgreiningareiginleika. Búnaður súkkulaðistykkja andmælanda sé ekkert frekar sérkennandi þannig að vörumerkjavernd fái, hvort sem sótt er um skráningu eða byggt á markaðsfestu, sbr. hér til hliðsjónar H 1973:771 og H 1947:227.

Þá mótmælir umsækjandi því að dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu nr. E-1152/1992 eigi við í málinu, þar sem þar sé einungis fjallað um umbúðir en ekki innihald, auk þess sem stefndi hafi verið í vondri trú. Umsækjandi mótmælir einnig vísun andmælanda til ákvæða samkeppnislaga nr. 8/1993.

Einkaleyfastofan sendi umboðsmanni andmælanda ofanefnda greinargerð, með bréfi dags. 10.1.1995, og tilkynnti báðum aðilum að mál þetta yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Með bréfi, dags. 7.3.1995, var aðilum málsins síðan tilkynnt að vegna anna Vörumerkjaskrárritara myndi ákvörðunar í málinu ekki vera að vænta fyrr en í lok marsmánaðar eða byrjun apríl 1995.



## **NIÐURSTAÐA**

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

Andmælt er skráningu myndmerkis, skv. umsókn nr. 826/1992, fyrir ýmsar vörur í flokki nr. 30, þ.m.t. sælgæti og súkkulaðivörur, með vísan til ruglingshættu við merki sem andmælandi hefur notað við sælgætisframleiðslu sína síðastliðin 30 ár.

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 eru búnaður og umbúðir vöru skráningarhæfar sem vörumerki. Í framkvæmd hafa hér á landi, sem og á öðrum Norðurlöndum, verið gerðar strangar kröfur til sérkenna eða aðgreiningareiginleika slíkra merkja. Þegar sótt er um skráningu á búnaði eða umbúðum vöru, ásamt sérstöku nafni vörunnar, getur slíkt orðmerki gefið merkjunum í heild nægileg sérkenni. Ekki er um slíkt að ræða hér og ekki unnt að fallast á að nafnið INCA, sem umsækjandi bendir á að sé mótað efst í súkkulaði hans, sé til þess fallið að aðgreina annars vegar súkkulaðistykki hans og andmælanda hins vegar. Ekki var sótt um skráningu vörumerkis umsækjanda á þeim forsendum og nafnið INCA er ekki að sjá á mynd af umbúnaði vöru hans, sbr. umsókn nr. 826/1992.

Ákvarðanir skráningaryfirvalda um hvort merki, sem eingöngu sýna umbúnað vöru, séu skráningarhæf gera kröfu um víðtæka vitneskju um hvað þegar er til á markaði. Þó að þess sé ekki krafist að slík merki séu alger nýjung mega þau ekki þegar vera notuð af öðrum aðila og þurfa að auki að vera til þess fallin að aðgreina vörur umsækjanda frá vörum annarra.

Samkvæmt 2. gr. vml. er unnt að öðlast vörumerkjarétt á grundvelli markaðsfestu. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. kveður á um að merki hafi náð markaðsfestu ef það er almennt þekkt á tilteknu sviði viðskipta sem auðkenni á vöru notanda þess. Þetta ákvæði hefur verið skýrt svo að merki verði að hafa öðlast greinilega viðskiptavild, en ekki er gerð krafa um að nær allir eða flestir á tilteknu sviði þekki til merkisins. Ekki eru gerðar kröfur til þess að viðskiptamenn viti hverjir eru eigendur viðkomandi merkis, enda gefur merki sjaldan upplýsingar um þá. Það verður hins vegar að vera ljóst að merkið auðkenni ákveðna vöru og krefjast verður vitneskju um þá vörutegund sem merkið auðkennir. Þá er ljóst að merki þarf að hafa til að bera viss sérkenni til þess að öðlast markaðsfestu og geta þannig greint vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Hins vegar má líta svo á að merki hafi nægilegt

sérkenni ef það hefur náð markaðsfestu, hvernig svo sem ástatt var í upphafi, og vísast í því sambandi til 2. mgr. 13. gr. vml.

Ber að fallast á það með andmælanda að umbúðir utan um vörur umsækjanda og andmælanda, sem innihalda m.a. upplýsingar um eigendur merkjanna, geti ekki ráðið úrslitum hér.

Ákvæði 29. gr. vml., sem hefur að geyma hina svo kölluðu “telle quelle“ reglu, á stoð sína í 6. gr. *quinquies* Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Í síðarnefndu greininni segir að öll vörumerki, sem skrásett hafa verið löglega í heimalandi umsækjanda, skuli viðurkennd til skráningar og vernduð í sömu mynd í öðrum sambandslöndum samþykktarinnar. Þessi regla er þó ekki án undantekninga. Hún á t.d. ekki við ef slík skráning hefur í för með sér skerðingu á rétti þriðja manns, í því landi sem verndar er óskað.

Hér verður því að skoða hvort réttur andmælanda muni skertur með skráningu vörumerkis umsækjanda, með vísan til ofanefnds undantekningarákvæðis Parísarsamþykktarinnar og ákvæða vörumerkjálaga nr. 47/1968 .

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki „...ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent og er enn notað hér.“

Við mat á ruglingshættu verður ávallt að meta heildarmynd þeirra vörumerkja sem í hlut eiga. Það er heildarmynd merkis sem meiru ræður en það þótt benda megi á einhvern mismun merkjanna, sbr. greinargerð með vörumerkjälögum, aths. við 6. gr. Það er því ekki nákvæmur samanburður á einstökum hlutum merkja sem mestu ræður við mat á ruglingshættu.

Súkkulaðistykkjum umsækjanda og andmælanda svipar mjög saman. Súkkulaði umsækjanda og minni gerð súkkulaðistykkja andmælanda eru jafnstór og nær eins hvað varðar lögun, yfirborð og rákir. Þrátt fyrir að benda megi á einstaka þætti sem eru ólíkir, og til þess fallnir að aðgreina þau, er það mat Einkaleyfastofunnar að á heildina litið sé lögun/umbúnaður súkkulaðistykkjanna það svipaður að veruleg hættu er talin á að almenningur rugli þeim saman, eða í það minnsta telji að varan sem þau auðkenna sé frá sama framleiðanda.

Umsækjandi hefur ekki sýnt fram á að hann hafi skapað sér vörumerkjarétt vegna umrædds merkis hér á landi, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. Andmælandi hefur hins vegar sýnt fram á notkun sína á tilteknu útliti súkkulaðistykkja, sem svipar mjög til umbúnaðar vöru umsækjanda, fyrir þann tíma er umsókn nr. 826/1992 var lögð inn til Einkaleyfastofunnar og fyrir liggur að það er notað enn í dag. Telja verður að andmælandi hafi með markaðsfestu öðlast slíkan rétt til útlits/lögunar á súkkulaðistykkjum sínum að það komi í veg fyrir að vörumerki umsækjanda fái skráð.

Skilyrði til beitingar ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eru því talin uppfyllt hér, enda gæti skráning vörumerkis skv. umsókn nr. 826/1992 valdið ruglingi hjá almenningi.

## ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Skráningu myndmerkis, skv. umsókn nr. 826/1992, er hafnað skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

---

Hafdís H. Ólafsdóttir, lögfr.

**Afrit:**

Pétur Guðmundarson, hrl.  
Suðurlandsbraut 4a, 5. hæð  
108 Reykjavík

Svanhvít Axelsdóttir, lögfr.