

Ár 2007, fimmtudaginn 15. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Ofanleiti 2, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 32/2004.
Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted,
f.h. Unilever N.V.
gegn
Einkaleyfastofunni vegna
ákvörðunar, dags. 20. október
2004, um að hafna
alþjóðaumsókn um skráningu
vörumerkisins NEW YORK
SUPER FUDGE CHUNK
(orðmerki), nr. 763 877.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið NEW YORK SUPER FUDGE CHUNK, sbr. alþjóðaumsókn nr. 763 877, sé skráningarhæft hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30, aðallega ís og tengdar vörur, eða hvort það teljist villandi um uppruna varanna vegna staðarheitisins NEW YORK, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Almennt er ekki heimilt að skrá auðkenni sem vörumerki ef í því eru orð sem jafnframt eru staðarheiti, ýmist vegna þess að slíkar staðartilgreiningar teljast lýsandi, sbr. 1. mgr. 13. gr. eða villandi um uppruna ef vörurnar koma ekki frá þeim stað sem staðarheitið í vörumerkinu bendir til, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Við slíkt mat er þó haft í huga hversu vel þekktur viðkomandi staður er og hvort hinn almenni neytandi tengi vöruna við þann stað. Í málinu er um að ræða vörumerki með einu þekktasta staðarheiti veraldar. Það verður að teljast áhersluhluti merkisins þar sem aðrir orðhlutar samanstanda af almennum lýsingum sem átt geta við innihald og eiginleika þeirra vara sem sótt er um skráningu merkisins fyrir. Eigandi alþjóðaumsóknar merkisins er tilgreindur sem lögaðili í Hollandi og engin formleg gögn liggja fyrir um tengsl hans við bandarískt fyrirtæki sem umboðsmaður áfrýjanda telur framleiðanda

vörunnar sem sótt er um skráningu fyrir. Við mat á því hvort merki sé villandi í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er aðallega litið til þess fyrir hvaða vörur skrá eigi merkið, ekki hver sé eigandi þess. Ef í vörutilgreiningu kemur fram að vörunar séu frá þeim stað sem staðartilgreiningin í vörumerkinu segir til um, þ.e. tilgreining takmörkuð við vörur frá þeim stað, hefur þekkt að slík merki fáist skráð. Það er þó ekki einhlítt því þótt staðartilgreining teldist ekki villandi skv. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. getur tilgreiningin leitt til þess að vörumerki teljist ekki skráningarhæft vegna skorts á sérkenni skv. ákvæðum 13. gr. vml.

Í málinu er ekki fyrir að fara neinni takmörkun í vörutilgreiningu við vörur sem tengjast New York. Þegar af þeirri ástæðu ber að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að hafna skráningu merkisins hér á landi.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 20. október 2004, um að hafna alþjóðaumsókn nr. 763 877 um skráningu vörumerkisins NEW YORK SUPER FUDGE CHUNK (orðmerki), er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Einkaleyfastofunni (ELS) barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnunni (WIPO), dags. 13. júlí 2001 um að áfrýjandi, eigandi alþjóðlegrar umsóknar nr. 763 877 orðmerkið NEW YORK SUPER FUDGE CHUNK, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30.¹ Með bréfi til WIPO, dags. 21. maí 2002, hafnaði ELS skráningu alþjóðavörumerkisins á Íslandi og tiltók að staðarheitið NEW YORK væri villandi fyrir vörur sem ekki væru framleiddar þar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

¹ Tilgreiningin er aðeins til á ensku og er eftirfarandi: *Edible ice, water ices; deep-frozen confectionery products; sherbets (edible ice); deep-frozen yogurt and deep-frozen yogurt preparations; preparations for making the aforementioned products, not included in other classes; sauces and syrups for foodstuffs, not included in other classes; snacks, not included in other classes; confectionery; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastries; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.*

Umboðsmaður áfrýjanda sendi ELS bréf, dags. 21. september 2002, þar sem því var andmælt að vörumerkið væri villandi um uppruna og óskaði endurskoðunar þeirrar ákvörðunar. Hann sagði í bréfinu að áfrýjandi teldi merki sitt fullkomlega hæft til að greina vörur hans frá vörum annarra framleiðenda. Skírskotunin til New York höfði alls ekki sérstaklega til vörunnar, sem skráningin nái til, þar sem New York sé alls ekki sérstaklega þekkt hvað framleiðslu hennar varðar og enginn ætti því að fá ranghugmyndir um vöruna þess vegna. Skírskotunin til New York sé frumleg og alls ekki villandi á neinn hátt. Jafnframt var tekið fram að merkið hefði fengist skráð í ýmsum enskumælandi löndum og hjá skráningaskrifstofu vörumerkis Evrópusambandsins OHIM. Með vísan til alls framangreinds fór umboðsmaður áfrýjanda fram á að merkið yrði skráð og birt.

Svar ELS barst með bréfi, dags. 7. júlí 2003. Þar er fjallað um tilgang ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og tilgreint að í greinargerð með vörumerkjalögunum segi að mestu máli skipti hvort menn látist blekkjast, t.d. hvað varðar uppruna. Almennt sé talið að staðarheiti sé óskráningarhæf fyrir vörur sem ekki eiga uppruna sinn að rekja til viðkomandi staðar. Er það réttlætt með því að slík regla verndi framleiðslu og iðnað í viðkomandi landi. Í undantekningartilvikum geti slík merki verið skráningarhæf en einungis ef vörulistinn takmarkast við vörur af þeim uppruna sem staðartilvísunin segi til um. Um þetta atriði er vitnað til dansks fræðimanns. Sagt er að þegar metið sé hvort merki sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum um uppruna vöru, verði að líta til þess m.a. hvort líklegt sé að almenningur sem kaupir vöruna telji að hún geti komið frá þeim stað sem merkið vísar til. Í ljósi þess að New York er stærsta borg Bandaríkjanna og ein þekktasta borg í heimi telur ELS að almenningur muni álíta að vörur sem auðkenndar væru með því heiti komi frá Bandaríkjunum eða reki uppruna sinn þaðan. Það eigi sérstaklega við um ís og aðrar þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir. Því sé það augljóst að mati ELS að merkið sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum um uppruna, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í bréfi ELS er vísað til þess að eigandi skráningar merkisins í Bandaríkjunum sé annar en umsækjandi skv. alþjóðaskráningunni. Einnig er það áréttað að skráning vörumerkja sé landsbundin og að skráningaryfirvöld taki sjálfstæða ákvörðun um skráningarhæfi vörumerkja í því landi.

Athugasemdir umboðsmanns áfrýjanda bárust með bréfi, dags. 6. nóvember 2003. Þar var útskýrt að áfrýjandi eigi fyrirtækið sem sé skráð sem eigandi merkisins í Bandaríkjunum. Jafnframt er vísað til þess að viðkomandi fyrirtæki sé bandarískt og framleiði vörur þær sem sótt sé um skráningu vörumerkisins fyrir og því séu þær bandarískar. Af þeim sökum telur umboðsmaður áfrýjanda að ekki beri að hafna skráningu þess.

Lokaákvörðun ELS, dags. 20. október 2004, var sú að merkið væri óskráningarhæft þar sem það teldist villandi um uppruna vöru þeirrar sem það óskast skráð fyrir. ELS bendir á að bandarísk yfirvöld hafi ekki tekið afstöðu til þess hvort merkið fengist skráð fyrir fyrirtæki áfrýjanda sem sé staðsett í Hollandi. Jafnframt segir að þar sem vörulistinn sé ekki takmarkaður við vörur frá Bandaríkjunum þá gæti áfrýjandi notað það fyrir ís og aðrar vörur sem það óskast skráð fyrir, án tillits til þess hvort þær væru upprunnar í Bandaríkjunum eða ekki. Skipti engu máli í því sambandi hvort áfrýjandi eigi fyrirtækið sem sé skráð fyrir vörumerkinu í Bandaríkjunum.

Málinu var áfrýjað til nefndarinnar með bréfi, dags. 17. desember 2004. Rök áfrýjanda bárust með greinargerð, dags. 28. mars 2005. Þar ítrekar umboðsmaður áfrýjanda að áfrýjandi eigi bandaríska fyrirtækið sem skráð sé sem eigandi merkisins í Bandaríkjunum. Hann telur að slakað hafi verið á kröfunni um að merki megi ekki vera villandi um uppruna og nefnir sem dæmi að fjöldi fyrirtækja kenni sig til Reykjavíkur þó svo að eigendur þeirra séu ekki allir í Reykjavík og hafi fengið skráð vörumerki sín með staðarheitinu Reykjavík. Það sé því brot á jafnrétti að hafna umsókn áfrýjanda með þeim rökum að hann sé ekki bandarískur. Umboðsmaðurinn telur fráleitt að hafna merkinu með vísan til villandi uppruna þegar merkið hefur fengist skráð í heimalandinu og bendir á að framleiðsla vörunnar eigi rót sína að rekja til Vermont. Umboðsmaðurinn telur að hömlur á skírskotun til landfræðiheita séu fyrst og fremst til að hindra það að villa um fyrir kaupendum þannig að þeir haldi, að vara sem ákveðnir staðir séu sérstaklega þekktir fyrir sé þaðan upprunnin, eins og t.d. kampavín frá Champagne-héraði og parmaskinka frá borginni Parma o.s.frv. Hann ítrekar að svo sé alls ekki í þessu máli. New York sé alls ekki þekkt fyrir ísframleiðslu. Umboðsmaðurinn vísar til fræðimanns um að í ýmsum tilvikum megi skírskota til staðarheita í vörumerki. Þá segir hann:

Eins og fram kemur í Vörumerkjarétti Jóns Arnalds, er ýmislegt sem styður það, að skírskota megi til staðarheita varðandi vörumerki, m.a. hvort kaupendur vöru muni líta svo á að merkið vísi til upprunastaðar. Það á ekki við hér.... Minnst er á, að rík þörf sé fyrir að atvinnurekendur verði ekki hindraðir í að nota staðarnafn sem upprunastað. Þessi rök útaf fyrir sig styðja sjónarmið áfrýjanda, og benda má á, að skírskotunin til New-York borgar er aðeins lítil huti af orðmörgu og í hæsta máta sérkennilegu merki áfrýjanda, og mundi því í sjálfu sér ekki hindra aðra hvað þetta staðarheiti varðar.

Með vísan til framangreinds og fyrri raka telur umboðsmaður áfrýjanda að ekki beri að hafna skráningunni og krefst þess að áfrýjunarnefnd hnekki ákvörðun ELS um að fella hana úr gildi.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 24. júní 2005. Þar er málavöxtum fyrst lýst.

Þá segir:

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna er óheimilt að skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum, t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna. Í athugasemdum við greinina í greinargerð með lögnum kemur fram sú leiðbeining um túlkun ákvæðisins að mestu skipti hvort líklegt sé að menn láti blekkjast, t.d. hvað varðar uppruna.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki áfrýjanda NEW YORK SUPER FUDGE CHUNK (orðmerki) sé villandi um uppruna fyrir framangreindar vörur. Textinn í merki áfrýjanda hefur að geyma beina tilvísun til borgarinnar eða fylkisins New York í Bandaríkjunum, þ.a. að líklegt er að neytendur telji að varan sem um ræðir sé komin frá Bandaríkjunum, nánar tiltekið New York, sem hún gerir ekki. Bandaríkin eru eitt stærsta iðnríki heims og þekkt fyrir margs konar iðnað og er því líklegt að almenningur álykti að ís og aðrar skyldar matvörur séu framleiddar þar.

Með vísan til þessa og fyrri bréfaskrifta ítrekar ELS fyrri ákvörðun sína um að hafna skráningu umdeilds merkis hér á landi.

Áfrýjunarnefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 8. febrúar 2007.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir:

