

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 2/2001

Fjallalamb hf.,

gegn

Nýja Bautabúrinu hf.

Málsatvik:

Þann 9. nóvember 1998 lagði Nýja Bautabúrið hf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins TADREYKT FJALLA HANGIKJÖT (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 2469/1998. Óskað var skráningar fyrir kjötvörur í flokki nr. 29. Með bréfi, dags. 10. mars 1999, var eiganda merkisins tilkynnt að umsóknin hefði verið samþykkt til skráningar en það tekið fram, að skráningin veitti ekki einkarétt á orðunum í merkinu, heldur einungis á vörumerkinu í heild sinni, sbr. 1.mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Merkið var síðan skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. maí 1999, sbr. skráning nr. 439/1999.

Með bréfi, dags. 7. júlí 1999, andmælti Garðar Eggertsson, fyrir hönd Fjallalambs hf., Kópaskeri, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við orðið Hólsfjallahangikjöt en andmælandi kveðst hafa selt hangikjöt undir því nafni frá árinu 1990. Vísar andmælandi í 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr., 7. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 máli sínu til stuðnings.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda þann 19. júlí 1999 og honum veittur frestur til 19. september 1999 til að skila inn athugasemdum. Sá frestur var síðar framlengdur til 19. október s.á. Greinargerð umsækjanda barst þann 19. október 1999. Var hún send andmælanda og honum veittur frestur til 19. desember 1999 til að skila inn frekari athugasemdum. Einkaleyfastofunni bárust ekki frekari athugasemdir frá andmælanda og málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir andmæli sín á því að Fjallalamb hf. hafi selt hangikjöt undir nafninu Hólsfjallahangikjöt frá Fjallalambi síðan árið 1990 og sé komið með verulega markaðshlutdeild í hangikjöti. Andmælandi bendir á að í desember 1998 hafi Fjallalambi hf. borist aðfinnslur vegna hangikjöts sem sagt hafi verið frá andmælanda en við eftirgrennslan hafi það reynst vera framleitt hjá Nýja Bautabúrinu undir nafninu Fjallahangikjöt. Í kjölfarið hafi borið mikið á ruglingi á þessum nöfnum bæði hjá kaupmönnum og neytendum. Þá tekur andmælandi fram að ímynd Fjallalambs sé orðin sterk á markaðnum og fólk tengi lambakjöt með Fjalla-kjötsnafni við Fjallalamb hf. Þá hafi samkeppnisráð ályktað að nöfnin séu "mjög lík og hafi í för með sér ruglingshættu".

Umsækjandi tekur fyrst fram að í ályktun Samkeppnisstofnunar frá 12. mars 1999 segi, að nöfnin "Fjallahangikjöt" og "Hólsfjallahangikjöt" séu lík sem geti haft í för með sér ruglingshættu. Vörumerki það sem umsækjandi hafi sótt um skráninu á sé hins vegar "Taðreykt fjallahangikjöt" þannig að ekki sé um sömu nöfn að ræða og Samkeppnisstofnun hafi ályktað um í mars 1999. Vörumerkið "Taðreykt fjallahangikjöt" sé gjörólíkt nafninu "Hólsfjallahangikjöt" og ekki minnstu líkur á ruglingshættu milli þessara tveggja nafna.

Þá tekur umsækjandi fram, að óskað hafi verið skráningar á orð- og myndmerki þar sem nafn framleiðanda komi skýrt fram í merkinu sjálfu. Andmælandi hafi notað nafnið "Hólsfjallahangikjöt" á venjulegum vigtarmiða kjötsins. Þegar vörumerki það sem sótt hafi verið um skráningu á sé borið saman við nafnið á vigtarmiða andmælanda sé ekki mögulegt að neytendur eða kaupmenn álíti að um sama framleiðanda sé að ræða. Merki umsækjanda sé stórt, sporöskjulagað, í vínrauðum aðallit með gylltum stöfum, auk tveggja annarra lita og nafn framleiðanda áberandi í merkinu sjálfu.

Umsækjandi tekur fram, að orð það sem andmælandi telji sig eiga einkarétt á að nota sé orðið "fjalla". Um sé að ræða almennt og lýsandi orð, sem skorti öll sérkenni. Notkun slíkra orða veiti að sjálfsögðu ekki fullkomna vernd gagnvart öðrum sem noti þau í líkum samsetningum. Þá vísar umsækjandi til athugasemda við 13. gr. í frumvarpi til vörumerkjalaga, en þar komi fram að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni. Þá þygi ennfremur rétt að taka tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum sé víða að finna orð sem ekki verði talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en hafi unnið sér sess í málinu og flestir viti hvað þýði. Sé talið að um slíkt orð sé að ræða geti enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess.

Umsækjandi heldur því fram að orðið "fjalla" sé einmitt slíkt orð sem enginn geti öðlast einkarétt á. Með orðinu sé verið að vísa til þess að um nátturulega kjötafurð sé að ræða eins og gert hafi verið af fjölmörgum ef ekki flestum lambakjötsframleiðendum í landinu og þeim aðilum sem staðið hafi fyrir útflutningi lambakjöts, óreyktu sem reyktu. Framleiðsluráð landbúnaðarins hafi notað orðið "fjallalamb" mjög lengi í auglýsingum sínum um íslenskt lambakjöt og byrjað notkun þess áður en Fjallalamb hf. hafi verið stofnað. Andmælandi sé því ekki fyrstur til að auðkenna vöru sína sem fjallakjöt, þ.e. tengja það hinna óspilltu náttúru en það hugtak hafi um árabil unnið sér sess í viðskiptum með lambakjöt, hvort heldur það sé reykt eða óreykt. Þar af leiðandi geti andmælandi ekki haldið fram einkarétti á orðinu "fjalla".

Umsækjandi bendir einnig á að Einkaleyfastofan hafi tekið sérstaklega fram að skráning vörumerkis síns veiti ekki einkarétt á orðunum í merkinu, heldur vörumerkinu í heild sinni, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna. Það sé skýr vísbending um það að andmælandi geti ekki átt kröfu á því að öðrum sé meinað að nota orðið "fjalla" í sínum vörumerkjum. Andmælandi hafi kosið að nota í sínu vöruheiti orð, sem hvorki sé né geti orðið undirorpið eignarétti neins og því verði hann að sætta sig við að aðrir noti sömu orð, sé það gert með þeim hætti að ruglingshætta sé lítil. Það sama gildi um umsækjanda.

Þá bendir umsækjandi á að samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga sé það skilyrði skráningar að vörumerki hafi aðgreiningareiginleika. Aðaláherslan sé á að merkið sé ekki lýsandi, til að skerða ekki frelsi annarra atvinnurekenda til að nota viðkomandi lýsingar við markaðsfærslu á sinni vöru eða þjónustu. Meginsjónarmiðið

við mat á sérkennum yrði þá hvort það sé hæft til að greina vöruna frá vöru annars aðila. Hins vegar geti slík lýsandi merki fengist skráð ef þau eru hluti af myndmerki eða eru á annan hátt sérkennilega framsett. Þá njóti merkið í heild sinni vörumerkjaverndar en ekki lýsandi hluti þess. Umsækjandi heldur því fram, að andmælandi fengi orðið "Hólsfjallahangikjöt" aldrei skráð sem orðmerki eingöngu hvað þá orðið "fjalla" og geti þar af leiðandi ekki farið fram á það að umsækjanda verði meinað að nota það orð í vörumerki sínu.

Umsækjandi tekur síðan fram að andmælandi hafi ekki öðlast vörumerkjarétt á grundvelli 2. tl. 3. gr. vörumerkjalaganna og þar sem merki andmælanda eigi augljóslega undir 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna, þ.e. vörumerki sem ekki teljist uppfylla skilyrði laganna um skráningu, þá verði að vísa andmælunum frá en merki andmælanda hafi ekki öðlast sérkenni við notkun.

Þá heldur umsækjandi því fram, að heiti andmælanda "Hólsfjallahangikjöt" sé lítið þekkt og hafi mjög takmarkað ef eitthvað verið auglýst í fjölmiðlum. Varan sé nær eingöngu seld í Fjarðarkaupum og eitthvað fyrir norðan. Þessu til stuðnings sé hægt að benda á könnun Gallups um jólin 1997, en þá hafi aðeins 1,4 % aðspurðra nýtt Hólsfjallahangikjöts. Heitið falli því augljóslega ekki undir 7. tl. 14. gr. vörumerkjalaganna eins og haldið sé fram af hálfu andmælanda.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins TADREYKT FJALLA HANGIKJÖT (orð- og myndmerki), fyrir kjötvörur í flokki nr. 29, sbr. skráning nr. 439/1999. Andmælin byggjast á ruglingshættu við orðið Hólsfjallahangikjöt en andmælandi kveðst hafa selt hangikjöt undir því nafni frá árinu 1990. Það skal tekið fram að með bréfi, dags. 10. mars 1999, var athygli umsækjanda vakin á því að skráning merkis hans veitti ekki einkarétt á orðunum í merkinu, heldur einungis á vörumerkinu í heild sinni, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, en samkvæmt því ákvæði nær vörumerkjaréttur sá er menn öðlast við skráningu ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Þar sem merki umsækjanda er skráð fyrir kjötvörur og merki andmælanda hefur einnig verið notað til auðkenningar á kjötvörum er ljóst að um vörulíkingu er að ræða.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki 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.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga er það skilyrði skráningar vörumerkis að það hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Eins og fram hefur komið veitir skráning merkisins TADREYKT FJALLA HANGIKJÖT (orð- og myndmerki) ekki einkarétt á orðunum í merkinu heldur einungis á merkinu í heild sinni, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna. Textinn í merkinu uppfyllir því að mati Einkaleyfastofunnar ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem hann gefur til kynna um hvers konar vörur er að ræða og verður því að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna. Í því sambandi má nefna að orðið eða orðhlutinn "fjalla" er talinn vísa til þess að um náttúrulega kjötafurð sé að ræða, þ.e. að sauðféð hafi gengið frjálst um fjöll í náttúru landsins.

Þar sem umsækjandi hefur ekki öðlast einkarétt á textanum í merki sínu, þ.e. vörumerkjaréttur hans takmarkast við myndræna útfærslu merkisins, getur hann ekki á grundvelli vörumerkjaskráningarinnar meinað öðrum að nota orðin TADREYKT FJALLA HANGIKJÖT ein og sér til auðkenningar á kjötvörum. Að sama skapi getur textinn í merki umsækjanda ekki talist í ruglingshættu í skilningi vörumerkjaréttar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna, við svipuð eða sambærileg orðmerki annarra aðila, þ.á.m. merki andmælanda, Hólsfjallahangikjöt, en á því er byggt að orðin í merki umsækjanda, einkum FJALLA HANGIKJÖT, ruglist við orðið Hólsfjallahangikjöt.

Í greinargerð sinni vísar andmælandi m.a. til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna máli sínu til stuðnings en samkvæmt því ákvæði er óheimilt að skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi. Af gögnum málsins verður ekki ráðið að skilyrði þessa ákvæðis sé uppfyllt. Með vísan til þess sem fram hefur komið er það álit Einkaleyfastofunnar að hvorki sé um ruglingshættu að ræði milli umræddra merkja í skilningi 6. tl. né 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins TADREYKT FJALLA HANGIKJÖT (orð- og myndmerki) nr. 439/1999 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins TADREYKT FJALLA HANGIKJÖT (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 439/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. janúar 2001,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.