

Ár 2001, 17. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 5/2001

A&P Árnason ehf. f.h.
Pharmaco hf.

vegna

ákvörðunar
Einkaleyfastofunnar
dags. 16. janúar 2001
um að hafna
vörumerkjaumsókn nr.
1949/1997,
JÓLASÍLD

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Með bréfi, dags. 16. mars 2001, áfrýjaði A&P Árnason ehf. f.h. Pharmaco hf. til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 16. janúar 2001, um að synja skráningu á vörumerkkinu JÓLASÍLD skv. umsókn nr. 1949/1997. Í umsókninni var óskað eftir skráningu í flokki 29 fyrir marineraða síld.

I

Þann 15. desember 1997 lagði áfrýjandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins JÓLASÍLD, sbr. umsókn nr. 1949/1997. Óskað var skráningar í flokki 29 fyrir marineraða síld. Í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 10. júní 1998, var tekið fram að merkið teldist lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml) og því óskráningarhæft nema til kæmu gögn um markaðsfestu merkisins hér á landi. Jafnframt var áfrýjanda veittur frestur til að leggja fram gögn þar að lútandi. Sá frestur var síðan framlengdur til 17. október 1998 að beiðni áfrýjanda. Í bréfi áfrýjanda, dags. 24. september 1998, kom fram að vara auðkennd sem JÓLASÍLD hefði verið til sölu í verslunum um

land allt frá árinu 1993. Á þeim tíma hefði orðið mikil söluaukning, m.a. tvöföldun á milli árána 1995-1997 þrátt fyrir að varan hefði eingöngu verið til sölu í kringum jólin. Hann tók fram að hann ætti skráð merkið sem orð- og myndmerki en vegna hinna miklu viðskiptahagsmuna sem skapast hefðu við markaðsfestu merkisins frá 1993 vildi hann tryggja sér rétt á orðinu JÓLASÍLD. Í svarbréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. júlí 1999, kom fram að þar sem ekki lægi fyrir að orðmerkið JÓLASÍLD hefði verið notað eitt og sér, heldur ávallt sem hluti af umbúðum vörunnar og þá stílfært, þá teldist það ekki hafa áunnið sér markaðsfestu eitt og sér og væri því óskráningarhæft. Eftir að frestur til að svara bréfi Einkaleyfastofunnar hafði verið framlengdur nokkrum sinnum barst bréf frá áfrýjanda, dags. 5. apríl 2000, þar sem ítrekuð var sú skoðun hans að orðmerkið JÓLASÍLD hefði áunnið sér markaðsfestu skv. 2. mgr. 3. gr. vml. með sölu vöru undir því merki frá árinu 1993 og stöðugri söluaukningu á þeirri vöru síðan. Áfrýjandi tók fram að hann væri sá eini sem notaði þetta heiti, samkeppnisaðilar notuðu heiti eins og AÐVENTUSÍLD og HÁTÍÐ ARSÍLD. JÓLASÍLD væri því þekkt í hugum neytenda sem auðkenni á framleiðsluvöru hans. Með bréfinu barst afrit af auglýsingu frá Nóatúni með mynd af pakkningu og við hlið hennar nafnið JÓLASÍLD ásamt verði. Í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. ágúst 2000, var ítrekað að merkið væri lýsandi og að ekki hefði komið fram að orðmerkið hafi eitt og sér náð markaðsfestu á grundvelli 2. mgr. 3. gr. vml. Í bréfi áfrýjanda, dags. 19. desember 2000, ítrekaði hann fyrri sjónarmið sín og hélt því fram að það væri viðurkennd almenn regla að merki sem ekki teldist uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. í upphafi gæti öðlast aðgreiningareiginleika með samfelldri 5 ára notkun. Áfrýjandi vitnaði til skráningar vörumerkisins KOSTABÓK fyrir flokk 36 árið 1999. Með bréfinu fylgdi auglýsing úr Morgunblaðinu frá því í nóvember 2000 þar sem orðið JÓLASÍLD er fyrir ofan mynd af umbúðum vörunnar með stílfærðum merkimiða.

II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 16. janúar 2001, kom fram að Einkaleyfastofan taldi að merkið JÓLASÍLD væri óskráningarhæft á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. Einkaleyfastofan áleit að áfrýjandi hefði ekki sýnt fram á markaðsfestu á orðmerkinu JÓLASÍLD, skv. umsókn 1949/1997. Því var umsóknin felld úr gildi með vísan til 19. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997.

III

Umboðsmaður áfrýjanda lagði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar ásamt fylgiskjöllum, dags. 5. júlí 2001. Þar er enn ítrekað að merkið hafi áunnið sér markaðsfestu skv. 2. mgr. 3. gr. vml. Því er haldið fram að varan sem orðmerkið JÓLASÍLD sé notað fyrir sé dýr sérvara og að slík vara ávinni sér markaðsfestu fyrr. Raktar eru sölutölur á síld þeirri sem seld hefur verið undir heitinu JÓLASÍLD frá því á árinu 1993 og því haldið fram að sú síld sé meðal mest seldu síldartegunda um jólin. Vitnað er til könnunar sem gerð var fyrir áfrýjanda af hálfu Gallup í júní árið 2001 sem á að sýna að rúm 50% aðspurðra á aldrinum 45-54 ára þekki vörumerkið JÓLASÍLD vel. Tekið er fram að markaðssetning vörumerkisins JÓLASÍLD hafi verið markviss og mikil á þeim tíma sem síldin hafi verið á markaði, þ.e. um og fyrir jólin. Uppgefin er auglýsingatíðni og kostnaður vegna auglýsinga fyrir árin 1998-2000 en sagt að upplýsingar um fyrri tíma hafi tapast vegna bruna. Áfrýjandi vitnar í skráningu vörumerkisins KOSTABÓK nr. 1315/1999 sem dæmi um mjög lýsandi vörumerki sem skráð hafi verið á grundvelli markaðsfestu. Þar hafi legið fyrir að merkið hafi verið notað frá því í desember 1984 en aðeins auglýst á fyrstu sjö árunum, þ.e. 1984-1991, og þá aðeins í landsbyggðarblöðum. Að sögn áfrýjanda nægði það til þess að skrá merkið á grundvelli markaðsfestu fyrir landið allt. Umboðsmaður áfrýjanda hafnar því alfarið að ekki hafi verið sýnt fram á markaðsfestu orðmerkisins JÓLASÍLD. Hann heldur því fram að orðmerkið hafi verið notað í auglýsingum, bæði í blöðum og í útvarpi. Einnig segir hann að ekki sé hægt að útiloka að markaðsfesta ávinnist þrátt fyrir að merki séu auglýst í tengslum við aðra þætti þess. Könnun Gallup sýni fram á að merkið hafi öðlast mikla markaðsfestu hjá neytendum. Að lokum er því haldið fram að stílfærsla merkisins geti ekki talist afgerandi og að orðið JÓLASÍLD hljóti því að vera sterkasti þáttur merkisins og grundvöllur markaðsfestu þess.

Einkaleyfastofan lagði fram greinargerð sína, dags. 8. október 2001, eftir að frestur hafði verið veittur vegna flutninga. Þar kemur fram að grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkja sé að það sé til þess fallið að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vöru eða þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Krafan um aðgreiningareiginleika byggist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar á því að um nothæft auðkenni sé að ræða sem hafi að geyma nægjanleg sérkenni. Hins vegar á því að almenn orð eða heiti skuli verða undanskilin einkarétti. Orðmerkið JÓLASÍLD óskist skráð fyrir marineraða síld og merkið gefi til kynna að um sé að ræða síld sem sé á boðstólnum yfir jólin. Að mati Einkaleyfastofunnar er það því ekki til þess fallið að hafa aðgreiningarhæfi og uppfyllir því ekki kröfur 13. gr. vml. um sérkenni. Einkaleyfastofan telur að af gögnum málsins verði ekki séð að

vörumerkið JÓLASÍLD hafi verið notað á annan hátt en í þeirri stílfærðu útgáfu sem varan er merkt með. Í þeim gögnum sem áfrýjandi vísi til sem dæmi um notkun orðmerkisins eins sér sé að finna myndir af vörunni með stílfærðum merkimiða. Upptalning á því hvað sé að finna í gjafakörfu, sbr. fylgiskjal 7 frá áfrýjanda, þ.á m. jólasíld, vísi eingöngu til þess að jólasíld sé tiltekin tegund af síld. Ekki hafi verið lögð fram gögn til stuðnings auglýsingum í útvarpi. Að mati Einkaleyfastofunnar verður ekki ráðið af markaðskonun Gallup að aðspurðir líti á JÓLASÍLD sem ákveðið vörumerki tiltekins aðila. Neytendur geti þekkt jólasíld sem sérstaka tegund af síld sem sé til sölu um jólin, enda vísi nafnið til þess. Það þurfi ekki að þýða að þeir tengi jólasíld ákveðinni vöru frá tilteknum framleiðanda. Einkaleyfastofan telur að könnunin varpi a.m.k. ekki ljósi á það. Einnig bendir Einkaleyfastofan á að þegar um er að ræða matvæli sé markaðurinn að jafnaði skilgreindur sem mjög stór hópur neytenda og viðskiptahópurinn að jafnaði öll þjóðin. Að lokum telur Einkaleyfastofan að skráning vörumerkisins KOSTABÓK á grundvelli markaðsfestu og umsókn um skráningu merkisins JÓLASÍLDAR séu ekki sambærileg tilvik. Viðskiptahópur vörumerkisins KOSTABÓK var skilgreindur mun þrengra en í þessu máli og einnig hafi verið sýnt fram á óstílfærða notkun merkisins. Af þessum sökum ítrekar Einkaleyfastofan fyrri ákvörðun sína um að merki áfrýjanda JÓLASÍLD skv. umsókn nr. 1949/1997 verði hafnað á grundvelli 13. gr. vml.

IV

Niðurstaða:

Í gögnum frá áfrýjanda koma ekki fram beinar kröfur en leiða má af greinargerð hans að hann vilji að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hnekkt og merkið JÓLASÍLD verði skráð skv. umsókn nr. 1949/1997 á grundvelli markaðsfestu.

Meginregla í norrænum vörumerkjarétti er sú að merki sem óskað er skráningar á þarf að uppfylla skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. við umsóknardag. Í vörumerkjatilskipun ESB nr. 104/89 er að finna heimildarákvæði um að líta megi á notkun eftir umsóknardag við mat á því hvort merki hafi öðlast nægilegt sérkenni. Sú heimild hefur ekki verið lögfest hér á landi gagnstætt því sem gildir um merki sem skráð hafa verið og leitað er ógildingar á með dómi, sbr. 2. ml. 1. mgr. 28. gr. vml. Liggur því ljóst fyrir að við mat á skráningarhæfi merkja skal miða við umsóknardag.

Merki það sem hér um ræðir, JÓLASÍLD, verður að teljast mjög lýsandi fyrir þá vöru sem það á að auðkenna, þ.e. marineraða síld sem eingöngu er seld fyrir og um jólin. Því verður að gera sérstaklega strangar kröfur til viðurkenningar á því að slíkt merki teljist hafa öðlast sérkenni vegna markaðsfestu. Ekki liggja fyrir önnur gögn til staðfestu markaðsfestu fyrir umsóknardag en sölutölur vörunnar. Ljóst er af þeim að sala vörunnar hefur aukist jafnt og þétt. Ekki sýnir það þó eitt og sér að markaðsfestu hafi verið náð fyrir heitið JÓLASÍLD. Til þess að svo megi vera þarf að liggja fyrir að mikill meirihluti fólks geri sér grein fyrir því að heitið JÓLASÍLD sé vörumerki, þ.e. viðskiptalegt auðkenni einhvers aðila. Könnun Gallup á þessu ári bendir til að um helmingur aðspurðra á ákveðnum aldri viti að heitið JÓLASÍLD hafi verið notað sem vörumerki. Hins vegar er einnig hægt að leiða að því líkum að niðurstaða sömu könnunar bendi til þess að um helmingur þessa sama úrtaks viti ekki að JÓLASÍLD sé notað sem vörumerki.

Ef um tilbúið heiti væri að ræða sem ekki væri lýsandi í sjálfu sér mætti taka það sem vísbendingu um markaðsfestu að helmingur ákveðins markhóps í skoðanakönnun þekki merki og viti að það sé vörumerki en strangari kröfur verður að gera til svo lýsandi heitis sem hér um ræðir. Aðrir aðilar sem framleiða og eiga viðskipti með síld, sem er mjög algengur matur á jólaborðum Íslendinga, verða að geta notað það heiti nema til komi mjög rík markaðsfesta og sterk sönnun þess að merkið hafi skapað sér aðgreiningareiginleika. Í þessu sambandi verður að hafa í huga að umrædd könnun er framkvæmd fyrr á þessu ári, þ.e. fjórum árum eftir að umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Ekki verður því talið að sýnt hafi verið fram á þá markaðsfestu orðmerkisins JÓLASÍLD á umsóknardegi að það hafi skapað merkinu nægjanlega aðgreiningareiginleika til að teljast skráningarhæft.

Með hliðsjón af ofangreindu ber að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir, lögfræðingur og Sigrún Brynja Einarsdóttir, lögfræðingur.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Staðfest er ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að fella úr gildi umsókn nr. 1949/1997 vegna orðmerkisins JÓLASÍLD.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigrún Brynja Einarisdóttir