

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 1/2011

Santa Maria AB, Svíþjóð

Gegn

Machete ehf., Ísland

Málsatvik

Hinn 17. júlí 2009, lagði María Hjálmtýsdóttir f.h. Machete ehf, Skólavörðustíg 19, 101 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, SANTA MARÍA (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1919/2009. Óskað var skráningar fyrir veitingaþjónustu í flokki 43. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. desember 2009, sbr. skráning nr. 933/2009.

Með bréfi, dags. 15. febrúar, andmælti Sigurjónson & Thor ehf., f.h. Santa Maria AB, Box 63, Neongatan 5, S-431 21 Mölndal, Svíþjóð, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. og 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, við skráð merki andmælanda, nr. 545/1988, SANTA MARIA (orðmerki), sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29, 30, 31 og 32.

Með bréfi, dags. 17. febrúar 2010 var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli. Í sama bréfi var andmælanda veittur frestur til 17. mars til að leggja inn greinargerð sem hann gerði þann dag. Hinn 18. mars lagði hann svo fram leiðréttingu á ákveðnu atriði í greinargerð sinni. Með bréfi dags. 26. mars 2010, var umsækjanda send

greinargerð andmælanda og honum veittur tveggja mánaða til að leggja inn sína greinargerð. Hinn 7. maí 2010 barst greinargerð umsækjanda með tölvupósti og bréfleiðis þann 11. maí. Greinargerð umsækjanda var send andmælanda með bréfi, dags. 14. maí 2010 og í sama bréfi var aðilum tilkynnt um að málið yrði nú tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Sama dag barst Einkaleyfastofunni beiðni frá Sigurjónsson & Thor ehf., um að leggja inn frekari athugasemdir. Með bréfi, dags. 19. maí 2010 var andmælandi veittur frestur til 19. júlí 2010 til að leggja inn aðra greinargerð sem barst með bréfi, dags. 14. júlí 2010 og send var umsækjanda. Önnur greinargerð umsækjanda barst 20. ágúst 2010 og var hún send andmælanda með bréfi, dags. 25. ágúst 2010. Í sama bréfi var aðilum tilkynnt um að málið skyldi tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælandi telur ekki þörf á að færa rök fyrir merkjalíkingu þar sem merkin eru bæði orðmerkin SANTA MARÍA. Andmælandi telur þær vörur sem skráning hans tekur til vera svipaðrar tegundar og sú þjónusta sem skráning umsækjanda nr. 933/2009 er skráð fyrir, í skilningi, 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi bendir á að það hafi verið margstaðfest í norrænni framkvæmd að vörulíking geti verið til staðar þó skráningar séu í ólíkum flokkum. Sama framkvæmd sé viðurkennd hér á landi. Hann bendir einnig á að vörur geti talist svipaðrar tegundar og þjónusta og vísar til dóms Hæstaréttar frá árinu 2006 (í máli nr. 206/2004, Pharmanor v. Parma Nord,) þar sem vörulíking var talin vera fyrir hendi þótt annað merki væri skráð fyrir vörur í flokki 5 og hitt fyrir þjónustu í flokki 35.

Andmælandi bendir á að vörumerkið SANTA MARIA hafi verið notað hér á landi á vel annan áratug eða að minnsta kosti frá því um 1997. Markaðshlutdeild varanna hafi aukist á þessum árum. Vörumerki hans sé mjög áberandi í hillum um 60 verslana hér á landi. Þá er tekið fram að 5 – 15 % söluandvirðis vörunnar er notað í auglýsingar og

markaðssetningu og eru dæmi nefnd um stórar auglýsingar í útbreiddum miðlum á undanförunum misserum, auk fjölda annarra auglýsinga.

Andmælandi telur vörumerkið SANTA MARIA vera vel þekkt hér á landi, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga og styður það meðal annars með sölutölum frá árunum 2008-2009. Fram kemur í greinargerð að fyrirtækið Santa Maria AB, reki sögu sínu til ársins 1911 þegar stofnað var lítið te og kryddfyrirtæki í Gautaborg. Nafn og vörumerki fyrirtækisins vísar til skips Kólumbusar sem hét *Santa Maria*. Fyrirtækið hafi síðan orðið stærsta fyrirtæki Svíþjóðar á sviði kryddvöru og vel þekkt um alla Evrópu. Þá leggur fyrirtækið mikla áherslu á umhverfisvænar lausnir í meðhöndlun hráefna. Það að merkið sé vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr., sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga, á að hafa áhrif á niðurstöðu málsins, að mati andmælanda.

Andmælandi telur að enginn vafi sé á því að fella eigi niður skráningu nr. 933/2009 með vísan til 2. mgr. 4. gr., sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga.

Umsækjandi

Umsækjandi mótmælir því að ruglingshætta sé með veitingarhúsi sínu, SANTA MARÍA, að Laugavegi 22a og þeim vörum sem andmælandi merkir sínar vörur með. Umsækjandi gerði óformlega könnun sem leiddi í ljós að flestir þekki vörumerki andmælanda enda lítið um önnur vörumerki sem selji slíkar vörur hér á landi. Fólk þekki vöurnar á útlitinu eða sem Tex Mex en ekki á nafninu Santa Maria.

Umsækjandi segist ekki eiga lógó tengt nafninu Santa María en hann noti nafnið SANTA MARÍA og það eina sem hann hafi gert við það sé að merkja glugga veitingarhússins með því. Hvorki hafi verið gerð bréfsefni né annað með nafninu og kostnaður vegna auglýsinga hafi verið undir 50 þúsund krónum. Nafnið SANTA MARÍA er ritað virðulegum stöfum í gluggann – en nú hefur reyndar orðið SANTA verið fjarlæggt svo aðeins situr MARÍA eftir.

Umsækjandi upplýsir að veitingastaðurinn SANTA MARÍA hafi opnað við Laugaveg, 1. mars 2008 og telur að andmælandi þurfi ekki að hafa áhyggjur af tilveru staðarins í ljósi sölutala andmælanda. Telur umsækjandi að fyrirtæki sem selur svona vel og eyðir svo háum upphæðum í að auglýsa, geti tæplega beitt því fyrir sig að nafnið á veitingahúsinu hafi nokkur áhrif á stöðu þeirra á markaðnum.

Nafngift veitingastaðarins vísar í verndara allra Mexíkóa, heilaga Maríu, enda staðurinn stofnaður af Mexíkóa búsettum fjarri heimaslóðum. Að auki vísi nafnið til fjölskyldugilda og mikilvægi nafnsins María í lífi þess er stofnaði staðinn. Ömmur hans hétu María og eiginkona hans heitir María sem sjálf er barnabarn einnar Maríu.

Umsækjandi bendir á að Santa Maria AB sé leiðandi á markaðnum á Norðurlöndum og vörur frá fyrirtækinu séu einnig seldar í stórum stíl, meðal annars í Frakklandi, Ítalíu, Spáni, Portúgal, Póllandi, Eystrasaltslöndunum, Hollandi, Þýskalandi, Sviss og Rússlandi. Í þessum löndum séu veitingastaðir sem innihalda nafnið SANTA MARIA. Hann bendir á fjölda vefslóða sem innhalda SANTA MARIA. Fyrstu tólf síðurnar sem hann bendir á eru veitingastaðir í ofangreindum löndum. Umsækjanda þykir það réttmæt krafa að 12 fyrstu aðilarnir sem hann nefnir, hætti notkun sinni á merkinu og þá muni hann gera slíkt hið sama.

Andmælandi

Andmælandi óskaði eftir að leggja inn aðra greinargerð og var honum heimilað það. Þar svarar hann nokkrum atriðum í greinargerð umsækjanda. Meðal annars hvað varðar þau rök umsækjanda að ekki hafi verið sýnt fram á að einhver hafi ruglað veitingarstaðnum saman við vörur þeirra. Andmælandi bendir á að samkvæmt vörumerkjalögum sé ekki þörf á að sýna fram á að ruglingur hafi orðið. Lögin séu þvert á móti byggð á því að meta þurfi ruglingshættu, sbr. orðalag 4. gr. „*hætt er við ruglingi*“ og orðalag 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna „*ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi*“. Bendir andmælandi á að samskonar reglu sé fylgt á Norðurlöndunum og í dómum Evrópudómstólsins. Ekki þarf því að

hafa átt sér stað ruglingur né þarf hann að vera staðfestur. Einnig bendir andmælandi á að ruglingshætta þurfi ekki að byggjast á vondri trú.

Þá kemur fram í greinargerð andmælanda að algengt sé að ofangreindu sé haldið fram, þ.e. að ekki hafi verið færðar sönnur á rugling milli starfsemi aðila. Varðandi það atriði er vísað í norræn fræðirit þar sem fram kemur að slíkt hafi yfirleitt afar litla þýðingu.

Andmælandi telur ekki nauðsynlegt að fjalla um vísanir umsækjanda í skráningar léna erlendis, álit eiganda hins andmælda merkis á vörum andmælanda, óformlegar kannanir eiganda hins andmælda merkis og fleira.

Að lokum tekur andmælandi fram að hann hafi aldrei amast við notkun á heitinu MARIA á veitingastað eiganda hins andmælda merkis.

Umsækjandi

Í kjölfar annarrar greinargerðar andmælanda sendi umsækjandi einnig inn aðra greinargerð.

Umsækjandi bendir á að skylt sé að tilgreina nákvæmlega hvaða vörur og þjónustu viðkomandi hyggst bjóða undir vörumerkinu, sbr. 16. gr. vörumerkjalaga og að vörumerki njóti aðeins verndar fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir en ekki allar vörur og þjónustu eins og margir virðist halda. Tilgangur ákvæðisins sé m.a. að koma í veg fyrir of víðtæka vernd vörumerkja. Umsækjandi bendir á að það sé meginregla í vörumerkjarétti að þau merki njóti víðtækari verndar sem hafi rík sérkenni og nefnir nokkur dæmi um slík merki, eins og Nike, Adidas og Kodak. Umsækjandi rekur síðan innihald 7. tl. 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna sem andmælandi rökstyður m.a. sinn málflutning með og telur það mikilvægt að leggja fram upplýsingar um það hvort merkinu hafi verið veitt vernd sem vel þekktu merki í öðrum löndum. Umsækjandi bendir á að ekki sé að finna skýringu á hugtakinu „vel þekkt merki“, þá sé ekki heldur skýrt út hvað felist í því að

notkun hafi í för með sér misnotkun eða að hún rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkt merkis.

Umsækjandi bendir á að séu orðin Santa Maria, Santa Maria Ísland, Santa Maria Norway, Santa Maria Denmark, Santa Maria food og margt fleira slegið inn í leitarvélina google.com, megi sjá hversu lítill hluti heimasíðna á vefnum eru tengdar SANTA MARIA AB. Þykir umsækjanda því undarlegt að notkun þeirra á nafninu geti talist misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor SANTA MARIA AB.

Umsækjandi bendir á að lönd þau sem vörur andmælanda eru seldar í, tilheyri allflest Evrópusambandinu eða Evrópska Efnahagssvæðinu og búi þar af leiðandi við sömu eða svipaða löggjöf í vörumerkjarétti. Hann bendir á að ekki sé líklegt að lönd eins og Portúgal, Spánn, Ítalía, Frakkland og fleiri lönd myndu fást til að samþykkja að vörumerki andmælanda SANTA MARIA nyti viðtækari verndar sem næði útfyrir þann flokk sem það er skráð í og vísa til sögu og menningar kristinna landa og sérstaklega kaþólskra.

Umsækjandi bendir á dóm Evrópudómstólsins, þar sem vörumerkin CAMPBELL's og CAMPBELL CATERING hafi ekki verið talin ruglast hvort við annað en annað merkið er heimsfrægt fyrir súpur og óskað var skráningar fyrir hitt fyrir ýmsa veitingaþjónustu. Bæði merkin voru orð- og myndmerki.

Umsækjandi sýnir það merki sem hann hafði látið hanna fyrir sig en var ekki búin að taka í notkun vegna máls þessa. Við hliðina sýnir hann svo merki andmælanda sem auðkennir ýmsar vörur hans. Umsækjandi vonast til að hann muni auðkenna staðinn með því merki sem hann lét hanna fyrir sig sem er appelsínugult logandi hjarta með svörtum útlínunum og fyrir neðan standa orðin SANTA MARÍA RESTAURANTE með stöfum sem líkjast fornu lettri. Í því sambandi bendir umsækjandi á meta þurfi merki útfrá heildarmynd þeirra. Um sé að ræða þríþætt mat, sjónlíkingu, hljóðlíkingu og merkjalíkingu og nauðsynlegt sé að bera saman heildarmynd þeirra orð- og myndmerkja sem hann nefnir í greinargerð sinni.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SANTA MARÍA (orðmerki), nr. 933/2009, sem skráð er fyrir þjónustu í flokki 43. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, SANTA MARIA (orðmerki), sbr. skráning nr. 545/1988, sem skráð er í flokkum 29, 30, 31, og 32. Í andmælunum er vísað til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Fyrst skal fjallað um 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga en þar segir að vörumerki megi ekki skrá ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Samkvæmt úrskurði Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 6/2003 sem kveðin var upp, 15. júní 2004, á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga við um vörumerki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi. Þeim er hinsvegar veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „vel þekkt“. Um er að ræða undantekningu frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki.

Þar sem andmælandi á skráð merki hér á landi telur Einkaleyfastofan ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. ekki eiga við í máli þessu og verður ákvæðið því ekki tekið til frekari skoðunar.

Andmælandi byggir einnig á 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sem felur í sér undantekningu frá 1. mgr. 4. gr. um að vörumerki þurfi að taka til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hið skráða merki.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með

sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ákvæðið felur í sér undanþágu, eins og áður segir, frá framangreindri meginreglu og tekur mið af svo nefndri Kodak-reglu.

Ástæður fyrir slíkri aukinni vernd eru, m.a. að þegar um mjög fræg merki er að ræða, þá nægi ekki venjuleg vernd sem aðeins nær til líkrar vöru og þjónustu. Merkin hafi þá náð svo mikilli markaðsfestu að allur almenningur þekkir þau og telur að nánast sé um nafn á starfsemi að ræða og að þær vörur sem eru auðkenndar með merkinu hljóti að eiga uppruna sinn í starfseminni eða í sambandi við hana. Eins og fram kemur í ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, er þar talað um vel þekkt merki. Samkvæmt skýringu á ákvæðinu er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið.

Meta verður hér hvort vörumerki andmælanda SANTA MARIA teljist vel þekkt á þann veg að verndarumfang þess sé víðtækara en framangreind vörumerkjaskráning, nr. 545/1988, segir til um, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Fallast má á að vörumerki andmælanda, SANTA MARIA, sé þekkt fyrir kryddlínu sína, BBQ- línu og Tex mex- línu sem er líklega þekktust hér á landi og innheldur meðal annars bragðsterkar sósur og rétti með mexíkósku ívafi.

Þótt merki andmælanda sé þekkt fyrir þær tegundir matar sem hér að ofan eru nefndar getur Einkaleyfastofan ekki fallist á að merki andmælanda SANTA MARIA sé vel þekkt þannig að merkið njóti víðtækari verndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna

Þá byggir andmælandi á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í ákvæðinu kemur fram að óheimilt sé 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.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður

Þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Sjón- og hljóðlíking

Bæði eru merkin orðmerki. Það eina sem skilur þau að er að merki andmælanda inniheldur bókstafinn *I* í orðhlutanum *MARIA*, þar sem merki umsækjanda hefur að geyma bókstafinn, *Í* eða *MARÍA*. Mjög lítill munur er á ritun merkjanna og er það mat Einkaleyfastofunnar að um algera sjón- og hljóðlíkingu sé að ræða.

Vöru- þjónustulíking

Merki umsækjanda er skráð fyrir þjónustu í flokki 43 og merki andmælanda er skráð fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29, 30, 31, og 32.

Viðurkennt er í fræðiritum og í framkvæmd að vörur geti talist svipaðrar tegundar og þjónusta þannig að villst verði á merkjum þrátt fyrir að annað sé skráð fyrir vörur en hitt fyrir þjónustu. Ávallt verður að meta sérhvert mál fyrir sig. Í því tilviki sem hér er til umfjöllunar er annars vegar um hina svo kölluðu matarflokka að ræða og hins vegar um veitingaþjónustu. Flokkar þessir geta vissulega skarast. Þekkt er að veitingastaðir, bakarí o.s.frv. framleiði vörur sem seldar eru svo í matvöruverslunum. Þá er ekki óalgengt að framleiðendur matvara reki veitingahús. Verður því að telja ákveðinn skyldleika með þeim flokkum sem hér um ræðir, þ.e. annars vegar flokkum, 29-32 og hins vegar flokki 43 og er það mat Einkaleyfastofunnar að vörurnar sem merki andmælanda er skráð fyrir geti skarast við þjónustuna sem merki umsækjanda er skráð fyrir.

Varðandi dóminn sem umsækjandi nefnir í greinargerð sinni vill Einkaleyfastofan segja eftirfarandi: Dómurinn sem umsækjandi bendir á, þar sem merkin voru ekki talin ruglast hvort við annað þrátt fyrir að sama orðið kæmi fyrir í báðum, fjallar um tvö orð- og myndmerki sem eru afar ólík í útliti þótt sama orðið komi fyrir í þeim báðum. Annað mat er lagt á merki sem eru orð- og myndmerki enda er útlit heildarmyndar þeirra oft gjörólík þótt þau innihaldi ef til vill sömu orð.

Á hinn bóginn eru þau merki sem hér eru til umfjöllunar bæði orðmerki og merkin því eins í útliti og ruglingshættumatið fer fram með hliðsjón af því hvernig sótt er um þau.

Þá bendir umsækjandi á nokkurn fjölda veitingastaða sem starfræktir eru undir nafninu SANTA MARIA í löndunum sem næst okkur eru, auk þess sem hann bendir á mikinn fjölda vefslóða sem innhalda SANTA MARIA.

Einkaleyfastofan vill benda á að vörumerkjarétturinn er landsbundinn og því er ekki mögulegt að taka til skoðunar rök er snúa að notkun eða skráningu orðsins SANTA MARÍA í öðrum löndum.

Þegar litið er til heildarmyndar merkjanna með hliðsjón af því sem hér að ofan segir, er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi, í skilningi 6. t1. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 og krafan um ógildingu skráningar merkisins SANTA MARÍA (orðmerki), sbr. skráning nr. 933/2009, því tekin til greina.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning vörumerkisins, SANTA MARÍA (orðmerki), nr. 933/2009, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 11. mars 2011,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.