

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 6/2002

Móna ehf., Stakkahrauni 1, Hafnarfirði,

gegn

**COFACO AÇORES - Industria de Conservas, S.A.,
Portúgal.**

Málsatvik

Þann 19. maí 2000 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að, COFACO Industria de Conservas, S.A., Açores, Portúgal, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 731 326, BON APPETIT (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 29, 30 og 31. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. júlí 2000.

Með bréfi, dags. 14. ágúst 2000, andmælti Jakobína Sigurðardóttir fyrir hönd Mónu ehf., skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerkið BON APPETIT, sem andmælandi kveðst hafa notað sem auðkenni á litlu súkkulaðistykki.

Alþjóðahugverkastofnuninni var send tilkynning um andmælin með bréfi, dags. 25. ágúst 2000, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 25. desember 2000 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann. Umboðsmaður umsækjanda, Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., fékk umbeðinn frest til að skila inn frumriti umboðs og greinargerð til 25. janúar 2001. Þann 25. janúar 2001, skilaði umboðsmaður umsækjanda inn greinargerð sem send var andmælanda og

honum veittur frestur til 1. apríl 2001 til að gera frekari athugasemdir. Síðari greinargerð andmælanda, dags. 29. mars 2001, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 9. júní 2001 til að koma með frekari athugasemdir. Þar sem ekki bárust frekari athugasemdir frá umsækjanda var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á vörumerkinu BON APPETIT, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Hann bendir á að hann hafi haft súkkulaðistykkið BON APPETIT til sölu á almennum markaði í u.þ.b. 10 ár. Andmælandi leiðréttir síðar framangreinda fullyrðingu sína og segir vörutegundina hafa fyrst komið á markað árið 1994 og vísar í sölugögn máli sínu til stuðnings.

Hann bendir á að vörutegundin hafi fest sig í sessi á þessum árum bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Hann hafi á s.l. þremur árum selt að meðaltali um 14.000 einingar á mánuði, og þegar mest hafi verið að gera hafi verið framleiddar og seldar tæplega 30.000 einingar á mánuði og vísar til hjálagðra gagna þessu til stuðnings.

Andmælandi telur að enginn vafi sé á því að "innkoma vörutegundar í sama flokki" eins og hann orðar það, skapi ruglingshættu og veiki mjög vörumerki hans „BON APPETIT“ sem hann hafi byggt upp.

Umsækjandi telur að merki það sem andmælin séu byggð á njóti ekki vörumerkjaréttar og geti því ekki verið grundvöllur ógildingar skráningar merkis hans, þar sem merkið sem andmælin byggja á, sé óskrásett. Hann bendir á að til þess að vörumerkjaréttur geti stofnast fyrir notkun, skv. 3. gr. vörumerkjalaga, sé nauðsynlegt að sanna með óyggjandi hætti að vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir notkun.

Umsækjandi segir að það eina sem andmælandi hafi lagt fram vörumerkjarétti sínum til stuðnings sé sælgætisbréf og telur ekkert liggja fyrir um notkun merkisins og því sé það ósannað að fyrir liggi réttur andmælanda til vörumerkisins BON APPETIT.

Hann bendir á að talsverðar kröfur séu gerðar til sönnunar til að fallast megi á að vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir notkun og bendir á danskan hæstaréttardóm máli sínu til stuðnings.

Umsækjandi fellst ekki á að ruglingshætta sé með vörumerki hans BON APPETIT, skv. alþjóðlegri skráningu nr. 731 326 og merki BON APPETIT sem andmælandi hafi notað og tekur fram að teljist vörumerkjaréttur andmælanda samt hafa stofnast, beri að líta til þess hvert umfang þess réttar sé og bendir á að franska hugtakið Bon Appetit sé að sjálfsögðu vel þekkt hér á landi og merki "verði þér að góðu".

Umsækjandi bendir á að andmælandi noti merkið til að auðkenna súkkulaðistykki og sé merkið því augljóslega lýsandi í skilningi vörumerkjaréttar, þar sem það gefi til kynna tegund vörunar. Hann telur því að um mjög veikt merki sé að ræða og því geti notkun andmælanda á orðunum BON APPETIT ekki meinað öðrum not af þessum orðum og vísar máli sínu til stuðnings til íslensks fræðirits um vörumerkjarétt.

Umsækjandi bendir á að merkið sem lagt sé til grundvallar andmælunum sé stílfærð útgáfa orðanna BON APPETIT. Merkið sé orð- og myndmerki og verndin nái aðeins til stílfærslunnar en ekki orðanna sjálfra. Það sama megi segja um merki umsækjanda.

Umsækjandi bendir á að með tilliti til ruglingshættu beri eingöngu að líta til myndþáttar þeirra, þar sem mat á sjónlíkingu sé það sem mestu máli skipti. Merki umsækjanda sé þannig uppsett að orðið BON sé fyrir ofan orðið APPETIT og bæði orðin skrifuð með hástöfum. Þá sé stafagerð orðsins BON stærri en orðsins APPETIT og stílfærslan felist, m.a. í því að stafirnir séu í þrívídd þannig að ytri hluti þeirra sé hvítur en grunnurinn svartur.

Merki andmælanda, segir umsækjandi vera með annarri stafagerð og það sé allt með lágstöfum utan B fremst í Bon og stafirnir séu allir jafnstórir nema hástafurinn B. Umsækjandi segir merkin greina sig vel hvort frá öðru og því sé sjónlíking ekki fyrir hendi.

Að lokum fer umsækjandi þess á leit að andmælum Mónu ehf. við alþjóðlega skráningu nr. 731 326 verði hafnað og skráningin verði látin standa óhögguð. Til vara krefst umsækjandi þess að ógilding vörumerkis hans verði aðeins látin ná til vöruflokks nr. 30.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BON APPETIT (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 731 326 fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 29, 30 og 31. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merkið BON APPETIT, sem andmælandi kveðst hafa notað sem auðkenni á litlu súkkulaði sem hann hafi framleitt og selt hér á landi um árabil. Vörulíking er talin vera fyrir hendi.

Eitt af grundvallarskilyrðum fyrir skráningu vörumerkis er að það sé til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þá er tekið fram í ákvæðinu að tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli, skuli ekki teljast hafa nægjanlegt sérkenni.

Orðasambandið BON APPETIT er þýtt, á bls. 58 í fransk - íslenskri orðabók, Örn og Örlygur (útg. í Reykjavík 1995), sem *gjörði þið svo vel eða verði ykkur að góðu.*

Vörumerki umsækjanda BON APPETIT (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 731 326, er skráð fyrir ýmiss konar matvörur í flokkum 29, 30 og 31. Orðasambandið í merkinu er notað í daglegu máli í tengslum við mat og er það því talið skorta nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna. Verndin sem skráningin veitir, tekur því einungis til heildarmyndar merkisins, sbr. 1. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, er kveður á um að *vörumerkjaréttur sá er menn öðlist við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki sé heimilt að skrá eina sér.* Alþjóðlega skráningin BON APPETIT, nr. 731 326, veitir því ekki einkarétt á

orðunum BON APPETIT. Að sama skapi verður að draga þá ályktun að andmælandi fengi heldur ekki einkarétt á orðunum BON APPETIT fyrir sambærilegar vörur.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjálaga, nr. 45/1997 getur vörumerkja-réttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. frumvarps til vörumerkjálaga nr. 45/1997 kemur fram að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar. Þá segir að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað og vörumerkið uppfylli skilyrði vörumerkjálaganna um skráningu.

Andmælandi hefur lagt fram sölunótur frá 1994 - 2001 varðandi sölu á BON APPETIT súkkulaðinu. Ljóst er því að andmælandi hefur selt súkkulaði undir nafninu BON APPETIT í nokkru magni á undanförunum árum. Vörumerki verða hins vegar að uppfylla skilyrði vörumerkjálaganna um skráningu til að geta skapað vörumerkjarétt með notkun. Orðin í merki andmælanda yrðu á hinn bóginn undanskilin vernd, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjálaganna, eins og fram hefur komið.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga 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. Hvað ruglingshættu varðar með ofangreindum merkjum er fyrst og fremst til þess að líta hvort stílfærsla merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Í vörumerki umsækjanda BON APPETIT, sem er orð- og myndmerki, er orðið BON fyrir ofan orðið APPETIT. Bæði orðin eru skrifuð með hástöfum en stafagerð orðsins BON er mun stærri en orðsins APPETIT. Orðin eru stílfærð á þann hátt að stafirnir eru í þrívídd þannig að ytri hluti þeirra er hvítur en grunnurinn svartur.

Merki andmælanda BON APPETIT hefur skv. fyrirliggjandi gögnum verið notað á stílfærðan hátt. Merkið er grænn ferhyrningur með gylltum ramma sem er rofinn efst fyrir miðju með gylltum sívalning. Inni í sívalningum stendur orðið MÓNA með gylltum lágstöfum sem eykur mjög aðgreiningarhæfi merkisins. Inni í ferhyrningnum standa orðin BON APPETIT í gylltum stöfum. Orðið BON er skáhallt fyrir ofan orðið APPETIT. Stafurinn B fremst í orðinu BON er hástafur en annars eru orðin í merki andmælanda skrifuð með lágstöfum.

Þegar heildarmynd framangreindra merkja er skoðuð og í ljósi þess er fram hefur komið, að orðasambandið BON APPETIT telst ekki skráningarhæft eitt og sér fyrir umræddar vörur, er það mat Einkaleyfastofunnar, að merki þau er hér um ræðir séu ekki þess eðlis ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins BON APPETIT (orð- og myndmerki) nr. 731 326 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins BON APPETIT (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 731 326 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 11. febrúar 2002,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.