

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7/1998

Vínland ehf.

gegn

Benedictine Distillerie de la Liqueur de L' Ancienne Abbaye de
Fecamp, Frakklandi

Málsatvik:

Pann 3. nóvember 1995 lagði G.H. Sigurgeirsson inn umsókn um skráningu á vörumerkinu B&B (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 1323/1995. Óskað var skráningar fyrir áfenga drykki í flokki 33.

Merkið var birt í ELS-tíðindum 24. janúar 1996.

Með bréfi, dags. 30. janúar 1996, andmælti Þorbjörn Magnússon, f.h. Vínlands ehf., skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við firma og vörumerki spænska víngerðarfyrirtækisins Bodegas & Bebidas sem andmælandi er umboðsaðili fyrir hér á landi. Að sögn andmælanda hefur merkið verið í notkun hér frá árinu 1994.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda og honum veittur frestur til 1. júní 1996 til að koma fram með athugasemdir. Að beiðni umsækjanda var sá frestur framlengdur til 1. júlí 1996. Athugasemdir umsækjanda sem bárust 25. júní 1996 voru sendar andmælanda og honum veittur frestur til 28. október 1996 til að koma fram með frekari

athugasemdir. Síðari athugasemdir andmælanda bárust stofnuninni 17. október 1996 og var þá umsækjanda veittur frestur til 18. febrúar 1997 til að tjá sig frekar um málið.

Með bréfi til Einkaleyfastofunnar, dags. 17. febrúar 1997, óskaði umsækjandi eftir takmörkun á vörulista umsóknar sinnar. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. febrúar 1997, var umsækjanda tilkynnt að vörulista hefði verið breytt í samræmi við framkomna ósk hans og tekið fram að málinu yrði aðeins lokið með afturköllun andmæla eða úrskurði. Í bréfi til stofnunarinnar, dags. 18. febrúar 1997, tók umsækjandi fram að fyrrgreind takmörkun væri háð því að andmælandi afturkallaði andmæli sín.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. maí 1997, var umsækjanda tilkynnt að andmælin hefðu ekki verið afturkölluð og var honum veittur frekari frestur til að koma fram með athugasemdir til 14. júní s.á. Í bréfi umsækjanda til Einkaleyfastofunnar, dags. 15. maí 1997, kemur fram það álit að takmörkun hans á vörulista umsóknar sinnar leysi deilu aðila og því beri að skrá merki sitt. Það bréf umsækjanda var sent andmælanda þann 26. maí s.á. og jafnframt tekið fram að ef ekki bærisk afturköllun á andmælunum yrði málið tekið til úrskurðar.

Í bréfi til Einkaleyfastofunnar, dags. 12. júní 1997, kom fram að andmælandi óskaði eftir úrskurði í máli þessu.

Með bréfi til Einkaleyfastofunnar, dags. 19. ágúst 1997, ítrekaði umsækjandi það álit sitt að með takmörkun á vörulista hefði verið komið til móts við andmælanda.

Með bréfi, dags. 20. ágúst 1997, tilkynnti Einkaleyfastofan umsækjanda að þar sem andmælin hefður ekki verið afturkölluð yrði málið tekið til úrskurðar.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi er umboðsaðili spænska víngerðarfyrirtækisins Bodegas & Bebidas sem hann kveður skammstafað B&B með áþekku lettri og merki umsækjanda. Andmælandi bendir á að B&B sé höfuðáherslan í myndmerki fyrirtækisins og bendir því til stuðnings á kynningarbæklinga sem hann hefur lagt fram.

Andmælandi bendir á að fjórar vintegundir frá fyrirtækinu Bodegas & Bebidas séu nú fáanlegar í verslunum ÁTVR. Tvær tegundir rauðvíns hafi verið fáanlegar allt frá árinu 1994 og hvítvín frá 1. febrúar 1996. Bent er á að sala á þessum rauðvínstegundum hafi verið 18.678 flöskur á árinu 1995. Andmælandi kveðst hafa dreift verulegu magni kynningar-efnis merktu B&B á þessu tímabili og að merkið B&B sé áberandi á flöskuhettunum. Andmælandi telur að það kunni að leiða til árekstra ef öðrum aðila sé veittur einkaréttur á skammstöfuninni B&B og jafnframt muni það takmarka möguleika Bodegas & Bebidas á að auðkenna vöru sína og kynningarefni með upphafsstöfum sínum og/eða myndmerki hér á landi.

Andmælandi kveðst ekki gera athugasemdir við notkun umsækjanda á vörumerkinu B&B á líkjörum sínum. Hins vegar geti hann ekki fallist á að umsækjandi öðlist einkaleyfi á vörumerkinu B&B.

Umsækjandi bendir á að hann hafi notað merki sitt og selt varning sinn hér á landi frá árinu 1992. Því til stuðnings eru lagðir fram reikningar frá umsækjanda til Fríhafnarinnar í Keflavík. Umsækjandi kveðst því hafa eldri rétt til merkis síns en andmælandi.

Umsækjandi bendir á að merki sitt sé auðkenni fyrir líkjöra en andmælandi vilji auðkenna rauðvín og hvítvín.

Þá bendir umsækjandi á að hann eigi hér skráð myndmerkið „B AND B DOM“ fyrir vörur í flokkum 32 og 33, sbr. skráningu nr. 200/1955. Ennfremur er bent á að umsækjandi eigi „B AND B“ skráð í heimalandi sínu Frakklandi og alþjóðlega skráningu sem m.a. taki til Spánar, heimalands andmælanda.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins B&B (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 1323/1995 fyrir „áfenga drykki, nema bjór“ í flokki 33. Andmælin byggjast á ruglingshættu við firmaheiti og vörumerki andmælanda B&B.

Andmælin byggjast á notkun á firmaheiti sem auðkenni víngerðar–fyrirtækis og vörumerki sem auðkenni fyrir vín. Þrátt fyrir að umsækjandi óski aðeins eftir skráningu fyrir líkjöra og andmælandi noti merki sitt aðeins fyrir vín er vörulíking til staðar þar sem hvorutveggja er áfengi sem fellur undir sama flokk og er að jafnaði til sölu á sama stað.

Eins og fyrr segir byggir andmælandi rétt sinn annars vegar á notkun vörumerkisins B&B og hins vegar á notkun firmaheitisins B&B.

Andmælandi hefur lagt fram kynningarbæklinga frá fyrirtækinu Bodegas & Bebidas sem sýna vöru þá sem andmælandi kveður merkið B&B auðkenna. Af gögnum þessum er ekki unnt að sjá að merkið „B&B“ sé notað á vöruna sem slíka. Á flöskuhálsum má sjá bókstafina B og B en í annarri stílfærslu en þeirri sem hér um ræðir. Það merki hefur að geyma tvo B bókstafi en annar þeirra snýr öfugt. Verður því ekki talið að andmælandi hafi sýnt fram á notkun merkisins „B&B“ sem auðkenni fyrir vöru sína.

Samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, eru firmanöfn vernduð í öllum ríkjum sambandsins án þess að þörf sé á að skrá þau. Erlend firmaheiti njóta þó ekki betri réttar en íslensk firmu. Til að erlend firmu teljist njóta verndar hér þurfa þau því annaðhvort að vera skráð eða notuð hér.

Af gögnum málsins má ráða að firmaheitið Bodegas & Bebidas, svo og auðkenni þeirrar atvinnustarfsemi þ.e. „B&B“ hafi verið notað hér á landi. Verður því talið að firmaheitið njóti verndar sem auðkenni í þeirri útfærslu sem það hefur verið notað.

Við mat á ruglingshættu ofangreinds auðkennis og merkis umsækjanda verður að hafa í huga að óstílfærðir bókstafir eru að jafnaði ekki taldir uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um nægjanlegt sérkenni.

Þegar litið er til heildarmyndar umræddra merkja er ljóst að sérkenni þeirra beggja felst í tveimur „stórum B bókstöfum“ með „&“ á milli þeirra. Óverulegur munur er á bókstöfunum sem slíkum. Verður því að telja að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum.

Hvað viðkemur þeirri málsástæðu umsækjanda að hann hafi öðlast betri rétt til merkisins á grundvelli notkunnar skal bent á að á reikningum þeim sem lagðir hafa verið fram kemur aðeins fram merkið „B AND B“. Með vísun til framangreindrar umfjöllunar um sérkenni merkjanna verður að telja að ekki sé um sama merki að ræða. Hið sama á við um skráningu myndmerkisins „B AND B DOM“, sbr. skráningu nr. 200/1955.

Með vísun til framangreinds og 1. mgr. 4. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968 er umsókn nr. 1323/1995 hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráningu merkisins B&B, skv. umsókn nr. 1323/1995 er hafnað.

Reykjavík 20. maí 1998,

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.