



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

MBH - Baula hf.
Bæjarhrauni 2
220 Hafnarfjörður

b.t. Þórðar Ásgeirssonar hdl.

Tilv. yðar:
Tilv. vor: 430-89/860

Dags. 21.09.1992

MÁL:

Andmæli MBH - Baulu hf., Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði
gegn

skráningu vörumerkisins MS ÞYKKMJÓLK, sbr. umsókn nr. 860/1989 frá
Mjólkursamsölunni, Bitruhálsi 1, Reykjavík.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 20.10.1989 tilkynnti Mjólkursamsalan, Bitruhálsi 1, Reykjavík til skráningar vörumerkið MS ÞYKKMJÓLK (orð- og myndmerki). Umsóknin er nr. 860/1989. Óskað var skráningar fyrir „mjólk- og mjólkurafurðir“ í flokki nr. 29. Vörumerkjaskrárritari féllst á skráningu merkisins með sérstakri takmörkun þar sem orðið ÞYKKMJÓLK væri undanskilið vörumerkjavernd, sbr. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Hinn 18.12.1990 féllst umsækjandi á takmörkunina og var vörumerkið birt með þeim hætti í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20.02.1991.

Einkaleyfastofan

- 2 -

Með bréfi dags. 05.03.1991, er barst Einkaleyfastofunni 07.03.1991, var skráningu merkisins af andmælt Þórði Ásgeirssyni hdl, f.h. MBH - Baulu hf., Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.

Andmælandi telur engan grundvöll vera fyrir því að skrá merki skv. umsókn nr. 860/1991 sem vörumerki. Í greinargerðinn segir orðrétt: „Öllum er heimilt að nota orðið, vöruheitið, þykkmjólk prentað með sams konar stöfum á dökkan flöt og þar sem vörumerki MS nýtur nú þegar vörumerkjaverndar er skráning þessa merkis markleysa.“

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 29.04.1991 og veittur frestur til 29.08.1991 til að leggja fram greinargerð.

Hinn 07.05.1991 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umboðsmanns umsækjanda, Þórunnar Guðmundsdóttur hrl., dags. 03.05.1991. Í greinargerðinni er því mótmælt að ekki sé grundvöllur fyrir skráningu umrædds merkis með þeirri takmörkun sem auglýst hafi verið. Orðrétt segir síðan: „Það að vörumerki sé skráð með takmörkunum („disclaimer“) gerir merkið ekki óskráningarhæft. Vörumerkjalögin gera ráð fyrir því að merki séu skráð með ákveðnum takmörkunum, sbr. 15. gr. vörumerkjalaganna. ... Grundvallartilgangur vörumerkjaréttarins er sá að veita vöruframleiðendum einkarétt til þess að nota vörumerki sem sérstök auðkenni fyrir vörur sínar, og koma þannig í veg fyrir að villst verði á þeirra vörum og annarra framleiðenda, sbr. 1. gr. vörumerkjalaganna. Með umsókn sinni um skráningu á umræddu vörumerki er Mjólkursamsalan að koma í veg fyrir einmitt það sem andmælandi telur öllum heimilt, þ.e. að aðrir framleiðendur setji á markaðinn vörutegund, undir heitinu „þykkmjólk“ sem merkt er eins og þykkmjólkin frá Mjólkursamsölunni.“

Hinn 10.05.1991 var andmælanda sent afrit greinargerðar umsækjanda og honum veittur frestur til 10.09.1991 til þess að leggja fram síðari greinargerð.

Hinn 11.09.1991 barst Einkaleyfastofunni síðari greinargerð andmælanda, dags. 10.09.1991. Í greinargerð sinni telur andmælandi að á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga beri að hafna umsókn nr. 860/1989.

Hinn 11.09.1991 var umboðsmanni umsækjanda send síðari greinargerð andmælanda og veittur frestur til 11.01.1992 til þess að leggja fram síðari greinargerð. Er engin greinargerð hafði borist að þeim tíma liðnum var umboðsmanni umsækjanda sent bréf og frestur til þess að skila inn greinargerð framlengdur til 20.02.1992 og jafnframt tilkynnt að bærist

Einkaleyfastofan

- 3 -

ekki greinargerð fyrir þann tíma yrði málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Ekki bárust frekari rök frá umsækjanda.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins MS ÞYKKMJÓLK (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 860/1989, með þeirri takmörkun að skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu ÞYKKMJÓLK. Andmælin eru byggð á því að skráning ofangreinds merkis yrði markleysa þar sem þeir hlutar merkisins sem njóta myndu verndar njóti þegar verndar.

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nær vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast með skráningu, ekki til þeirra hluta merkis sem eigi yrðu skráðir einir sér. Skv. 2. mgr. 15. gr. s.l. er heimilt að undanskilja berum orðum slíka hluta merkis („disclaimer“). Slík takmörkun er til upplýsingar um mörk verndarinnar en breytir engu um innihald réttarverndarinnar.

Vörumerkjaskrárritari hefur fallist á skráningu merkisins MS ÞYKKMJÓLK (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 860/1989. Þó með þeirri takmörkun að skráning merkisins veiti ekki einkarétt á orðinu ÞYKKMJÓLK, sbr. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga, á þeim forsendum að orðið ÞYKKMJÓLK teljist lýsandi fyrir tegund og ástand vörunnar er bjóða á fram undir merkinu.

Með skráningu vörumerkisins MS ÞYKKMJÓLK (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 860/1989, með þeirri takmörkun að skráningin veiti ekki einkarétt á orðinu ÞYKKMJÓLK, nýtur *heildarsvipur merkisins* verndar með þeirri takmörkun að skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu ÞYKKMJÓLK. Eiganda vörumerkis skv. umsókn nr. 860/1989 er þannig einum heimilt að auðkenna þykkmjólk sína með þeim hætti er skráningin sýnir.

Ekki er því hægt að fallast á það með andmælanda að skráning vörumerkisins með þessum hætti verði markleysa.

Einkaleyfastofan - 4 -

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins MS ÞYKKMJÓLK (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 860/1989, með þeirri takmörkun að hún veitir ekki einkarétt á orðinu ÞYKKMJÓLK, er heimiluð.

Elly K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Þórunn Guðmundsdóttir hrl.
Lágmúla 7
108 Reykjavík