

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7/2008

Hreysti ehf.

gegn

Arnari Grant

Málsatvik

Hinn 18. janúar 2007, lagði Arnar Grant, Naustabryggju 15, 110 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, HREYSTI (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 227/2007. Óskað var skráningar fyrir eftirfarandi vörur í flokki 30: *kaffi, te, kakó, mjöl og matvörur úr korni, brauð sætabrauð og sælgæti, ís til matar, sósur, krydd, ís*. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2007, sbr. skráning nr. 1118/2007.

Með bréfi, dags. 31. október 2007, andmælti Lögfræðistofa Reykjavíkur f. h. Hreysti ehf., Skeifunni 19, 108 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 4. gr. sbr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Andmælin ásamt greinargerð voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 7. nóvember 2007 og var umsækjanda veittur frestur til 7. janúar 2008 til að leggja inn greinargerð, sem barst Einkaleyfastofunni 7. janúar 2008. Var greinargerðin send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 11. janúar 2008. Í sama bréfi var andmælanda tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Andmælandi bendir á að hann hafi rekið verslunina HREYSTI frá árinu 1988 í Skeifunni 19 og víðar. Hann bendir á að fyrirtækið sérhæfi sig í sölu á fæðuaukum og æfingatækjum og að starfsemin hafi verið rekin í hartnær 20 ár. Verslunin hafi ávallt borið nafnið HREYSTI sem hafi verið leiðandi í sölu fæðuauka og hafi sá þáttur verið styrktur til muna á síðastliðnum árum. Andmælandi bendir á að framundan sé mikið markaðsátak þar sem næringarstangir og næringardrykkir gegni meginhlutverki.

Andmælandi bendir á að HREYSTI sé orðið þekkt á íslenskum markaði fyrir löngu og hafi auglýst fyrir hundruð milljóna frá stofnþegi og ávallt lagt áherslu á vandaðar auglýsingar og að viðhalda hreinni ímynd fyrirtækisins. Andmælandi bendir á að hann hafi frá því að fyrirtækið var stofnað selt næringarstangir auk þess sem vörur hafi verið framleiddar og seldar undir nafninu HREYSTI. Þá bendir andmælandi á að HREYSTI hafi upphaflega verið þýðing á enska orðinu FITNESS og að svokallaðar FITNESS keppnir hafi verið haldnar hér á landi þar sem vörumerki HREYSTI hafi verið notað, enda hafi andmælandi tekið þátt í þeim og ávallt hafi verið gefinn farandbikar merktur HREYSTI sem verðlaun.

Það er mat andmælanda að sú staðreynd að Freyja hafi sett á markað næringarstöng með nafninu HREYSTI sé bein árás á vörumerki hans. Réttur andmælanda til vörumerkisins HREYSTI sé lögvarinn réttur sem stofnast hafi með notkun hans á vörumerkinu um áratugaskeið sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 45/1997. Hann andmælir því skráningu vörumerkisins HREYSTI í eigu Arnars Grants, þar sem það skaði hagsmuni hans verulega. Notkun nafnsins HREYSTI á næringarstöng sem Freyja ehf. framleiði og selji sé til þess fallin að valda ruglingi við vörur og ímynd fyrirtækisins HREYSTI. Andmælandi telur að með því að sækja um skráningu sé umsækjandi að hagnýta sér viðskiptavild HREYSTIS við markaðssetningu á umræddum næringarstöngum og reyni að skapa hugrenningartengsl á milli stanganna og þeirra vara sem andmælandi selji. Slík notkun sé óheimil sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Andmælandi telur umsækjanda vera vísitandi að hagnýta sér með ólögmetum hætti vörumerki sem hafi verið á hinum íslenska markaði um áratuga skeið.

Þá vísar andmælandi í 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 sem hann telur eiga við í máli þessu.

Umsækjandi

Umsækjandi greinir frá því hvernig málum var háttað í upphafi. Hann hafi m.a. farið í verslunina HREYSTI í Skeifunni 19 í janúar 2007 og tilkynnt andmælanda að hann væri í samstarfi við Freyju ehf. um að framleiða næringarstöng undir nafninu HREYSTI og andmælandi hafi þá ekki gert neina athugasemd við framleiðsluna. Í október 2007 hafi umsækjandi svo hitt andmælanda og þá hafi verið komið allt annað hljóð í andmælanda. Andmælandi hafi þá talið að með umsókn umsækjanda á skráningu vörumerkisins HREYSTI hefði verið farið á bak við forsvarsmenn Hreystis ehf. Það að fjöldinn allur af fólki hafi komið í verslun Hreystis ehf. og spurst fyrir um stöngina telur umsækjandi vart skaða rekstur andmælanda, heldur fái hann með því óbeina auglýsingu.

Umsækjandi vísar í frumvarp laga nr. 45/1997 og tekur fram að skilyrði 1. og 2. tl. 4. gr. laganna þurfi bæði að vera uppfyllt til þess að ákvæðið eigi við. Þá segir enn fremur í frumvarpinu að við túlkun á ákvæði 2. tl. skuli líta til þess að það sé heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skuli hvort villast megi á merkjum fremur en einstakir hlutar þess. Þegar litið sé til þess tákns sem fyrirtækið Hreysti ehf. noti og framsetningar á næringarstönginni HREYSTI, verði ekki séð að slíkt geti valdið ruglingi. Umsækjandi vísar í fylgiskjal sem fylgdi greinargerð hans og sýnir framsetningu merkjanna tveggja.



Þá telur umsækjandi að notkunin taki ekki til eins eða svipaðrar vöru, þar sem Hreysti ehf. sérhæfi sig í sölu á fæðuaukum og æfingatækjum sem vart geta flokkast undir flokk 30 samkvæmt flokkun Einkaleyfastofunnar, eins og merkið HREYSTI geri.

Umsækjandi telur ekkert til í þeim fullyrðingum andmælanda að hann sé að hefja markaðsáttak þar sem næringarstykki gegni lykilhlutverki og telur að fyrirtækið Hreysti ehf. hafi átt í fjárhagserfiðleikum.

Að lokum segir umsækjandi að Hreysti ehf. ætti ekki að halda því fram að næringarstöngin HREYSTI skaði hagsmuni fyrirtækisins, heldur ætti fyrirtækið í raun að þakka umsækjanda fyrir þá óbeinu auglýsingu sem fyrirtækið hafi hlotið með hans tilstuðlan.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, HREYSTI (orðmerki), sbr. skráning nr. 1118/2007, sem skráð er fyrir *kaffi, te, kakó, mjöl og matvörur úr korni, brauð sætabrauð og sælgæti, ís til matar, sósur, krydd, ís* í flokki 30. Andmælin eru byggð á ruglingshættu skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga, við óskráð merki í eigu fyrirtækisins, Hreysti ehf., er byggir rétt sinn á notkun sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ekki er gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð og jafnframt kemur fram að geti aðili sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans.

Í fyrirtækjaskrá kemur fram að fyrirtækið Hreysti ehf. hafi verið skráð þann 7. júní 1988. Fyrirtækið er skráð sem heildsöluverslun sem fer með smásölu á matvöru o.þ.h. í sérverslun. Fyrirtækið hefur notað merkið HREYSTI sem auðkenni á sinni vöru og þjónustu frá þeim tíma er fyrirtækið var skráð í fyrirtækjaskrá. Nafn og merki fyrirtækisins Hreysti ehf. hefur því notið vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga frá árinu 1988 þegar það byrjaði að auðkenna starfsemi sína með merkinu HREYSTI.

Umsækjandi sótti um skráningu vörumerkisins HREYSTI (orðmerki) þann 18. janúar 2007, fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 30. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2007, sbr. skráning nr. 1118/2007.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir 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. Þar sem

vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun og merkið er enn notað, verður ákvæði þessarar greinar tekið til skoðunar.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking 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. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Annars vegar er um að ræða orðmerkið HREYSTI, sbr. skráning nr. 1118/2007 og hins vegar firmaheiti og óskráð vörumerki HREYSTI, sem andmælandi hefur notað frá árinu 1988.

Sjón-og hljóðlíking

Fyrst skal litið til þess hvort sjónlíking sé með merkjunum. Merki umsækjanda og merki andmælanda eru eitt og sama orðið. Þau eru skrifuð með svo til sömu leturgerð, þó að stafirnir í merki andmælanda virðast örlítið breiðari. Það hefur hins vegar engin áhrif á fyrirliggjandi mál, þar sem sótt var um skráningu á orðmerki. Þegar borið er saman útlit þessara tveggja merkja er það mat Einkaleyfastofunnar að alger sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum.

Vörulíking

Merki umsækjanda, er skráð fyrir *kaffi, te, kakó, mjöl og matvörur úr korni, brauð sætabrauð og sælgæti, ís til matar, sósur, krydd, ís* í flokki 30. Notkun merkisins einkorðast þó við ákveðna næringarstöng sem framleidd er undir merkinu HREYSTI.

Andmælandi hefur notað merki sitt HREYSTI til að auðkenna ýmsar vörur, m.a. fæðuauka og æfingatæki. Á heimasíðu andmælanda www.hreysti.is kemur fram að hann selji einnig næringarstangir. Framangreint merki hans er þar að auki nafn fyrirtækisins og verslunarinnar þar sem umrædd smásala fer fram. Næringarstangir eru ekki tilgreindar í vöruilgreiningu merkis umsækjanda HREYSTI, en það liggur ljóst fyrir skv. greinargerð umsækjanda að merkinu HREYSTI er fyrst og fremst ætlað

að vera auðkenni fyrir slíkar vörur. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að nokkur vörulíking sé til staðar hvað varðar vörur í flokki 30.

Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkis umsækjanda og merkis andmælanda, þegar heildarmynd merkjanna er borin saman með tilliti til ruglingshættu, þ.e. sjón-, hljóð og vörulíkingar.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga kemur fram að ekki megi skrá merki ef í því felist eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé t.d. við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Hér eins og endranær þarf að vera um líka eða svipaða starfsemi að ræða. Í útskrift fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra kemur fram að Hreysti ehf. kt. 470688-1229 sé einkahlutafélag á sviði annarrar smásölu á matvöru o.þ.h. í sérværslun. Einkaleyfastofan telur að líklegt sé að almenningur ruglist á merkjunum og telji að næringarstangir auðkenndar með orðinu HREYSTI eigi uppruna sinn í fyrirtækinu Hreysti ehf.

Þegar litið er til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að líklegt sé að almenningur villist á ofangreindum merkjum, og telji að viðskiptatengsl séu á milli þeirra, í skilningi 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Kröfu um synjun skráningar merkisins HREYSTI (orðmerki), nr. 1118/2007, er því tekin til greina.

Á k v ö r ð u n a r o r ð

Skráning vörumerkisins, HREYSTI (orðmerki), nr. 1118/2007, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 2. maí 2008,

Björn Kolbeinsson, lögfr. B.A.