

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 8/2009

Biovörur sf.

gegn

Himneskt ehf.

### Málsatvik:


Þann 15. júlí 2008 lagði Himneskt ehf., Gvendargeisla 98, 113 Reykjavík, inn umsókn



um skráningu vörumerkisins, HIMNESKT, sbr. umsókn nr. 3213/2008. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29 - 32 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2008, sbr. skráning nr. 1111/2008.

Með bréfi, dags. 29. desember 2008, andmæltu Biovörur ehf., Sundaborg 3, 104 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við merki andmælanda,



HIMNESK, sbr. skráning nr. 618/2004 og  HIMNESK, sbr. skráning nr. 1122/2008.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 6. janúar 2009, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og var honum veittur frestur til 6. mars 2009 til að leggja inn greinargerð sem umsækjandi lagði inn þann dag. Greinargerð umsækjanda

var send andmælanda með bréfi, dags. 16. mars 2009 og aðilum um leið tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### ***Andmælandi***

Andmælandi tilkynnir að hann muni skila inn kvörtun til Neytendastofu vegna ólögðra viðskiptahátta Himnesk ehf.

Andmælandi rekur til að byrja með tilgang vörumerkja, þ.e. að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila og undirstrikar hversu mikilvæg sú staðreynd sé í tilviki andmælanda, þar sem vörumerki umsækjanda sé í beinni samkeppni við vörumerki andmælanda.

Auk þess sem vörumerki umsækjanda sé í eigu sama aðila og upphaflega átti vörumerki hans. Einn eigandi Himneskt ehf., sé Sólveig Eiríksdóttir eða „Solla í Grænum kosti“ og sé hún nátengd vörumerki andmælanda (fyrirverandi eigandi þess vörumerkis). Gjarnan hafi verið tvinnuð saman vörumerkjum andmælanda og öðrum vörumerkjum í eigu Sólveigar. Sú tenging hafi því orðið til í hugum neytenda að tengja vörur merktar HIMNESK HOLLUSTA við Sólveigu Eiríksdóttur. Andmælandi hafi



keypt vörumerkið **HOLLUSTA**, sbr. skráning nr. 618/2004 af Himneskri hollustu ehf.,



en vörumerkið **HIMNESK**, sbr. skráning nr. 1122/2008, hafi hann fengið skráð síðar á árinu. Andmælandi er því mjög ósáttur við að fyrirtæki í hennar eigu fái nú skráð nýtt vörumerki með orðinu HIMNESKT. Andmælandi bendir á að orðið himneskt sé mjög ríkjandi í vörumerki andmælandi og líklegt sé að neytendur tengi merkið beint við Sólveigu, þrátt fyrir að hún hafi selt merki sín sem innhéldu himnesk/t til andmælanda.

Andmælandi bendir á að Sólveig Eiríksdóttir eigi jafnframt lénið [www.himnesk.is](http://www.himnesk.is) og netfangið [solla@himnesk.is](mailto:solla@himnesk.is). Hann eigi hins vegar síðuna [www.himneskt.is](http://www.himneskt.is) og telur að verið sé að reyna að skapa rugling hjá neytendum, bæði með skráningu hins andmælda merkis og vefsíðunni.

Andmælandi telur orðið HIMNESK vera sérkennilegt í skilningi vörumerkjaréttar og því ætti verndin að vera mikil gagnvart skráningu annarra eins eða svipaðra merkja og telur ljóst að þegar hinn almenni neytandi virði fyrir sér merkið HIMNESKT skapist hugrenningatengsl milli þess merkis og merkis andmælanda, HIMNESK HOLLUSTA, vegna orðsins *himnesk* sem sé aðaláhersluþáttur merkjanna. Slík hugrenningatengsl muni hafa þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkja hans minnki til muna.

*Vörulíking, hljóðlíking, sjónlíking og merkingalíking.*

Andmælandi bendir á að alger vöru- og þjónustulíking sé með merkjunum og hljóðlíking sé mjög mikil enda sé oft talað um merki hans sem einungis HIMNESK í stað HIMNESK HOLLUSTA. Heimasíða andmælanda, [www.himneskt.is](http://www.himneskt.is), þar sem vörur hans séu auglýstar hafi verið búin til strax í upphafi fyrir tilstuðlan Sólveigar Eiríksdóttur og nú hefur hún aftur stofnað heimsíðu fyrir félag sitt Himneskt ehf., sem er með slóðina [www.himnesk.is](http://www.himnesk.is) sem er notað um vörur andmælanda, þar sem vísað er til félagsins einungis undir fyrra lið heitisins. Þá sé í íslensku áherslan lögð á byrjun orða og því greinilegt að litlu munar í framburði orða sem annars vegar enda á –SK og hins vegar á – SKT. Ljóst sé því að hljóðlíkingin er mikil.

Hvað varðar sjónlíkingu er það mat andmælanda að hún sé mikil enda muni aðeins einum bókstaf, þ.e. –T í enda hins andmælda merkis. Andmælandi bendir á að merkin séu öll orð- og myndmerki og rauðir og grænir litir ráðandi í þeim öllum. Stór og eftirtektarverður þáttur í öllum merkjunum sé laufblað.

Merking orðanna HIMNESK og HIMNESKT telur andmælandi vera augljósa, þar sem merkingarlegt inntak þeirra sé það sama. Þá tekur andmælandi fram að engin þörf sé fyrir nokkurn að nota orðið himnesk/t og að orðið geti með engum hætti talist lýsandi.

Að lokum óskar andmælandi þess með hliðsjón af framangreindu að ógilda beri



skráningu vörumerkisins, HIMNESKT, sbr. skráningu nr. 1111/2008.

***Umsækjandi***

Umsækjandi bendir á 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga sem er svohljóðandi:

*„Að því tilskildu að notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota eigið nafn í atvinnustarfsemi:*

*1. nafn sitt, nafn fasteignar eða heiti á atvinnustarfsemi sinni, (...)“*

Vakin er athygli á að af ákvæðinu megi ráða að eigandi vörumerkis geti ekki bannað öðrum að nota eigið nafn í atvinnustarfsemi, að því gefnu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Umsækjandi telur andmælanda ekki hafa sýnt fram á að viðskiptahættir umsækjanda hafi ekki verið góðir í skilningi ákvæðisins. Nafn félagsins sé Himneskt ehf. og sé samhljóða því orði sem fólgið er í vörumerki félagsins. Með vísan til ákvæðis 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga sé félaginu alfarið heimilt að nota eigið nafn og bent er á að félagið hafi verið stofnað árið 2004, um einu ári á undan andmælanda.

Umsækjandi bendir á að andmælandi haldi því fram að vörumerki hans sé orðmerkið HIMNESKT og að vörumerkjavernd, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga, nái til þess orðs eins og sér. Af þessu tilefni vekur umsækjandi athygli á að vörumerki andmælanda er myndmerki, ekki orðmerki. Verndin nái því aðeins til myndmerkisins sem slíks en ekki þeirra orða sem þar koma fyrir. Þá telur umsækjandi að ef verndin næði til þeirra orða sem merkið innhéldi, myndi sú vernd þurfa að ná til beggja þeirra orða sem í því birtist og í rétttri röð. Hann bendir á að andmælandi gangi út frá því að hann eigi einkarétt á notkun orðsins HIMNESKT í þeim vöruflokkum sem merki hans er skráð í.

Umsækjandi telur að einkaréttur til notkunar þess orðs sé að sjálfsögðu ekki hjá gagnaðila, ekki frekar en einkaréttur á notkun orðsins HOLLUSTA og telur að meinta ruglingshættu beri að meta í samræmi við það.

Umsækjandi telur merkin afar ólík í útliti. Myndmerki umsækjanda sé rautt hjarta með grænu laufblaði, ásamt orðinu HIMNESKT. Myndmerki andmælanda sé hins vegar mynd af grænu laufblaði með rauðum berjum hægra megin við laufblaðið. Fyrir ofan myndina sé orðið HIMNESK skrifað með grænum stöfum og fyrir neðan myndina er orðið HOLLUSTA skrifað með dökkgrænum stöfum.

Umsækjandi telur að sjá megi glögglega af útliti merkjanna tveggja að það sé beinlínis fráleitt að neytendur muni ruglast á þeim. Myndmerkin séu í stuttu máli mjög ólík. Það

eina sem sé í raun líkt með merkjunum, að mati umsækjanda, eru orðin HIMNESK og HIMNESKT sem hvorugur aðilinn eigi einkarétt á. Hann telur því að mat á ruglingshættu eigi fyrst og fremst að eiga sér stað milli orðanna HIMNESKT annars vegar og HIMNESK HOLLUSTA hins vegar. Annað merkið innihaldi aðeins eitt orð HIMNESKT en hitt tvö, HIMNESK og HOLLUSTA. Heildarmynd orðanna sé því ólík og aðeins sé hljóðlíking að hálfu og ruglingshætta því ekki fyrir hendi. Þá er það ítrekað að ekki sé nein ruglingshætta milli myndmerkjanna.

Að lokum bendir umsækjandi á að ekki hafi verið sýnt fram á að ruglingshætta væri fyrir hendi hvað umrædd merki varðar, né hafi verið stuðst við hefðbundin sjónarmið er varða mat á slíku. Því sé haldið fram að birgjar og viðskiptavinir hafi margsinnis ruglast á merkjunum en engin sönnun hafi verið færð fram fyrir því, sem ætti að vera auðvelt ef mörg slík tilvik hefðu komið upp. Með vísan til ofangreinds krefst umsækjandi þess að andmælunum verði hafnað.

#### **Niðurstaða:**

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



skráningu vörumerkisins, **HIMNESKT**, sbr. skráning nr. 1111/2008, sem skráð er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 31, 32 og 43. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð



vörumerki andmælanda, **HOLLUSTA**, sbr. skráning nr. 618/2004 sem skráð er fyrir

sömu flokka og merki andmælanda og **HIMNESK**, sbr. skráning nr. 1122/2008, sbr. skráning nr. 1122/2008, sem skráð er fyrir vörur í flokkum 16, 21, 29, 30 og 32, og fyrir þjónustu í flokkum 41, 42 og 43. Rétt er að taka fram hér að andmælandi keypti fyrranefnda vörumerkið, nr. 618/2004 af Himneskri Hollustu ehf. 8. maí 2008. Vörumerki sitt nr. 1122/2008 fékk hann skráð hjá Einkaleyfastofunni 15. október 2008.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 14. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga er óheimilt að skrá merki ef villast má á því 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.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Það sem þó úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Aðeins bókstafurinn -T gerir það að verkum að orðin eru ekki nákvæmlega eins.

(*himnesk*, kvk. eint., hvk. flt.; *himneskt* hvk. eint.) Orðið HIMNESK/T þýðir samkvæmt Íslenskri orðabók *sá eða það sem tilheyrir eða minnir á himnaríki*. Í „Stóru orðabókinni um íslenska málnotkun“ kemur fram að orðið HIMNESK/T sé m.a. notað í eftirfarandi samhengi: *himnesk sæla, himneskar hersveitir, himneskt veður*.

Einkaleyfastofan leitaði einnig til Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum um notkun orðsins. Í svari sem barst frá stofnuninni kemur fram að orðið HIMNESK/T sé notað í mjög mismunandi samhengi, sbr. *himneskur eftirréttur, himneskt kaffi, himnesk veisla, himnesk fegurð, himneskir handgerðir búningar, himneskt bragð og margt fleira*. Einkaleyfastofan telur engan merkingarmun vera á orðunum HIMNESKT og HIMNESK.

Það er mat Einkaleyfastofunnar er orðið HIMNESK/T sé lýsandi fyrir gæði og skorti því sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Einkaréttur er því ekki veittur á orðinu HIMNESK/T einu og sér nema til komi áralöng notkun staðfest gögnum, sbr. skilyrði 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Myndhlutar merkja andmælanda eru annars vegar grænt laufblað ásamt rauðum berjum



í og hins vegar rautt laufblað í HIMNESK. Myndhluti merkis



umsækjanda er rautt hjarta með grænu laufblaði fyrir ofan, HIMNESKT. Það er mat Einkaleyfastofunnar að myndhlutar merkjanna einir og sér séu gjörólíkir. Um er hins vegar að ræða vöru- og þjónustulíking með ofangreindum merkjunum.

Þegar heildarmynd merkjanna er metin með ofangreint fyrir augum er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd þeirra sé ólík og því sé ekki ruglingshætta til staðar milli ofangreindra merkja í skilningi, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Í 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga kemur fram að eigandi vörumerkis geti ekki bannað öðrum að nota nafn sitt, nafn fasteignar eða heiti á atvinnustarfsemi sinni að því tilskildu að notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Í athugasemdum við ákvæðið kemur fram að um ákveðna takmörkun á vörumerkjarétti sé að ræða.

Samkvæmt ákvæðinu getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi sinni það sem talið er upp í 1. og 2. tölulið 1. mgr. 6. gr. laganna, að því tilskildu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Í athugasemdum við greinina segir orðrétt: „notkun telst ekki í samræmi við góða viðskiptahætti ef t.d. kaupendur vöru mega ætla að sá sem notar merki sé hinn rétti eigandi þess, að sérstakt samnings samband sé milli aðila eða notkunin sé með öðrum hætti viðurkennd af eiganda.“

Ákvæðið tekur ekki til þess hvaða merki má skrá hjá Einkaleyfayfirvöldum og tekur Einkaleyfastofan því ekki afstöðu til þess hvort ekki hafi verið viðhafðir góðir viðskiptahættir í skilningi ákvæðisins.

Með vísan til alls framangreinds, þ.e. hversu ólíkar myndirnar eru í merkjunum og að orðið HIMNESK/T skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13 .gr. vörumerkjalaga, er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ólík og því sé ekki ruglingshætta til staðar milli þeirra í skilningi, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

### **Á k v ö r ð u n a r o r ð**

Skráning merkisins HIMNESKT (orð- myndmerki), sbr. skráning nr. 1111/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 9. júní 2009,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.