

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 6/2003**

**Femin ehf.,**

**Gegn**

**Feminin Fashion ehf..**

### **Málsatvik**

Hinn 8. apríl 2003 lagði Krisín S. Kvaran, Bæjarlind 12, 201 Kópavogi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins FEMININ (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 949/2002. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 35.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. september 2002, sbr. skráning nr. 725/2002.

Með bréfi, dags. 18. maí 2001, andmæltu Lögmenn Höfðabakka 9, f.h. Femin ehf., Síðumúla 24, Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, við firmaheiti og vörumerki andmælanda.

Umsækjanda var send greinargerð andmælanda og var veittur frestur til 29. desember 2002 til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 27. desember barst Einkaleyfastofunni og var málið tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur skráningu merkisins FEMININ ekki vera í samræmi við ákvæði vörumerkja-, firma- og samkeppnislaga og því beri að ógilda skráninguna skv. 19. gr., sbr. 22. gr., laga um vörumerki nr. 45/1997.

Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á notkun á merkinu FEMIN hér á landi sem hann kveðst hafa byrjað að nota löngu áður umsækjandi sótti um skráningu merkisins, skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga. Hann bendir á að fyrirtækið FEMIN ehf. hafi verið stofnað árið 2000 og síðan þá hafi vefsíðan FEMIN.IS verið starfandi, þar sem viðskiptavinum sé boðið upp á fjölbreytt efni og upplýsingar. Að auki hafi frá upphafi verið starfandi á vefsvæðinu FEMIN.IS vefverslun sem bjóði upp á afar fjölbreytt vöruúrval fyrir konur, þar á meðal fatnað. Þá upplýsir andmælandi að síðast liðinn vetur hafi hann framleitt vikulega sjónvarpsþætti sem báru heitið FEMIN og fjölluðu um allt sem viðkemur konum. Skráning vörumerkisins FEMININ taki til þjónustu í flokki 35 og ljóst sé að um svipaða þjónustu sé að ræða í skilningi 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi bendir á að bæði merkin séu orðmerki og séu eins að því undanskildu að merki umsækjanda hafi endinguna – IN. Merkin séu því sem næst borin eins fram og því sé bæði hljóðlíking og sjónlíking með merkjunum. Hann bendir á að þegar talað sé um að villast megi á merkjum sé átt við að viðkomandi viðskiptahópur þeirrar vöru og þjónustu sem um sé að ræða telji að hún hafi sama uppruna eða viðskiptarætur. Andmælandi hafi margsinnis fengið það staðfest af viðskiptavinum sínum að þeir telji að verslun umsækjanda sem auðkennd sé með merkinu FEMININ hafi sama uppruna ellegar að fyrir liggi samstarf eða sameign milli andmælanda og umsækjanda. Þá sé útlit merkjanna líkt og ritháttur þeirra sláandi líkur og bendir á að bera skuli saman heildarmynd merkja, þ.e.a.s. þá heildarmynd sem líklegt er að verði eftir í huga neytandans og því sé augljós ruglingshætta með merkjunum í skilningi, 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi bendir á að atvinnustarfsemi hans beri heitið FEMIN ehf., og telur því skráningu merkis andmælanda, FEMININ, brjóta í bága við 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna, sem kveður á um að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu sé eitthvað sem tilefni gefur til að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi.

Þá byggir andmælandi á að skráning umsækjanda brjóti í bága við 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þar sem merki hans, FEMIN, sé vel þekkt hér á landi í skilningi þess ákvæðis. FEMIN ehf., hafi verið stofnað 30. júní 2000 og tilgangur félagsins sé

verslunarrekstur, sérstaklega netverslun, útgáfumál, upplýsinga- og þjónustuvefur ásamt öðrum skyldum rekstri. Firmaheitið hafi verið notað frá upphafi í margvíslegum tilgangi í rekstri félagsins, t.d. fyrir vefsvæðið FEMIN.IS sem hafi verið eitt af vinsælustu vefsvæðum landsins, bæði hvað varðar heimsóknir og flettingar. Samkvæmt samræmdri vefmælingu Modernus ehf., og Verslunarráðs Íslands hafi gestafjöldi ákveðna viku í september verið 17.098, innlit 67.756 og flettingar 609.701. Andmælandi upplýsir að framhald á fyrrgreindum sjónvarpsþætti, FEMIN, verði tekið til sýninga í sjónvarpi á næstunni.

Andmælandi upplýsir að miklu hafi verið kostað til í auglýsingar bæði á vefsvæðinu FEMIN.IS og í sjónvarpsþættinum FEMIN. Auk þess reki andmælandi netmiðilinn Vísi.is, þar sem FEMIN.IS og önnur starfsemi og þjónusta andmælanda er mjög áberandi og aðgengileg. Ljóst sé því að FEMIN er vel þekkt meðal þess stóra hóps kvenna sem notafæra sér þjónustu FEMIN og að umsækjandi sé að notfæra sér hið þekkta merki andmælanda og viðskiptavild hans. Andmælandi tekur fram í þessu sambandi að aðstandendur umsækjanda gerðu tilraun til að fá heimild andmælanda til að nota orðið FEMIN í atvinnurekstri sínum. Þessu hafi verið hafnað og í framhaldinu hafi umsækjandi breytt nafni fyrirtækis síns í FEMININ Fashion, fengið skráð lénið FEMININ.IS og fengið skráð vörumerkið FEMININ.

Að lokum telur andmælandi skráningu vörumerkisins FEMININ, notkun á léninu FEMININ.IS og nafn verslunar umsækjanda fela í í sér brot á 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og bendir á að andmælandi hafi frá því að umsækjandi hafi hafið starfsemi sína mótmælt heimildarlausri notkun hans á merkinu FEMIN, án árangurs, og hafi hann ákveðið að leita atbeina dómstóla til að koma í veg fyrir áframhaldandi heimildarlausu notkun umsækjanda á merkinu FEMIN.

Umsækjandi kveðst ekki hafa orðið var við að viðskiptavinir hans hafi ruglast á merkjunum FEMIN.IS og FEMININ, frá því að fyrirtækið, FEMININ Fashion á Íslandi ehf., hóf störf. Viðskiptavinir FEMININ hafi ekki ruglast umtalsvert á nafni verslunarinnar, sem fyrirtæki umsækjanda reki og er Tískuhúsið Feminin Fashion, og nafni fyrirtækisins FEMIN ehf., sem rekur vefsíðuna FEMIN.IS.

Umsækjandi mótmælir því eindregið að mikil hljóð- og sjónlíking sé með merkjunum og að útlit og ritháttur þeirra sé sláandi líkur. Að mati umsækjanda eru merkin ekki eins borin fram. Framburður merkisins FEMIN sé “FEMÍN” á meðan framburður merkisins FEMININ sé “FEMMININ”. Umsækjandi telur enga sjónlíkingu vera með merkjunum og sýnir í greinargerð sinni stílfærðar útgáfur af báðum merkjunum.

Umsækjandi kveðst hafa haft samband við aðstandendur FEMIN ehf., með það í huga að bjóða upp á samstarf milli fyrirtækjanna, sem hann hafi talið að myndi styrkja rekstur beggja, sem er ólíkur að öðru leyti en því að markhópurinn er svipaður, þ.e. konur, en erindinu hafi verið hafnað.

Umsækjandi bendir á að hvert sem litið er í íslensku viðskiptalífi megi finna fyrirtækjanöfn og vörumerki sem eru lík og gætu skapað rugling ef vilji væri fyrir hendi og bendir í því samhengi á að í dómsmáli var BÓNUS ekki talið eiga orðið BÓNUS og í kjölfarið hafi sprottið upp ótal verslanir og fyrirtæki sem byrja á orðinu BÓNUS. Einnig nefnir hann að mörg fyrirtæki innihaldi orðið orðið HERRA-, sbr. t.d. HERRABÚÐIN, HERRAGARÐURINN og HERRAHÚSIÐ. Til viðbótar eru svo nefnd nokkur fyrirtæki og vörumerki sem eru svipuð eða innihalda sömu orð.

Umsækjandi bendir á að orðið FEMININ eigi sér hvergi stoð í orðabókum hvorki innlendum né erlendum og nefnir að ef sótt hefði verið um vörumerkið FEMININE, sem þýðir kvenleg/ur, hefði ekki verið hægt að fá einkarétt á því.

Loks mótmælir umsækjandi því eindregið að hafa í heimildarleysi notað merkið FEMIN og kveðst ekki hafa notað merkið FEMIN á einn né annan hátt í sambandi við rekstur fyrirtækis síns Feminin Fashion á Íslandi ehf. Þá telji umsækjandi það sérkennilegt að ekki hafi verið lagt lögban á notkun fyrirtækis síns á merkinu “FEMININ” á þeim sjö mánuðum sem það hafi verið í notkun.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu nr. 725/2002, FEMININ (orðmerki). Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á notkun á merkinu FEMIN hér á landi sem hann kveðst hafa byrjað að nota löngu áður en umsækjandi sótti um skráningu merkisins. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi til, 3., 4. og 7. gr. vörumerkjalaga og 4., 6., og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga. Hann bendir á að fyrirtækið FEMIN ehf. hafi verið stofnað árið 2000 og síðan þá hafi vefsíðan FEMIN.IS verið rekin, þar sem viðskiptavinum sé boðið upp á fjölbreytt efni og upplýsingar.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir tiltekna

vöru og/eða þjónustu. Í ákvæðinu kemur einnig fram að merkið verði þó að fullnægja skilyrðum vörumerkjalaganna, m.a. um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Í athugasemdum við 3. gr. frumvarps til vörumerkjalaga nr. 45/1997 kemur fram að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar. Þar segir að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans, svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað. Til að merki geti öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, er nægjanlegt að það hafi verið tekið í notkun hér á landi.

Fyrirtæki andmælanda, FEMIN ehf., sem stofnað var árið 2000, rekur vefsíðuna, FEMIN.IS, þar sem vefverslun fyrirtækisins hefur einnig verið rekin frá upphafi

Telja verður að andmælandi eigi einkarétt á orðinu FEMIN, þar sem orðið FEMIN, eitt og sér, uppfyllir, að mati Einkaleyfastofunnar, skilyrði vörumerkjalaganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Það er því mat stofnunarinnar að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt fyrir tiltekna vörur og þjónustu á grundvelli notkunar merkisins, FEMIN, á netinu og í sjónvarpsþáttaröð, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaganna kemur fram 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd merkja sem mestu máli skiptir þegar meta skal hvort vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki umsækjanda er orðið FEMININ og merki andmælanda er orðið FEMIN. Báðir aðilar virðast nota merki sín mest í stílfærðum útfærslum. Í máli því sem hér er til umfjöllunar er hins vegar deilt um hvort orðmerki umsækjanda, FEMININ, sé í ruglingshættu við orðmerki andmælanda FEMIN. Merki umsækjanda er sjö stafa orðið FEMININ og merki andmælanda er fimm stafa orðið FEMIN. Fyrstu fimm stafirnir í merkjunum eru nákvæmlega þeir sömu. Það eina sem aðskilur merkin er að merki umsækjanda FEMININ endar á –IN. Það er mat Einkaleyfastofunnar að töluverð sjónlíking sé með ofangreindum merkjum. Hvað varðar hljóðlíkingu þá er merki umsækjanda borið fram FEMÍNÍN, samkvæmt íslenskum framburði og merki andmælanda er borið fram FEMÍN sem verður, að mati Einkaleyfastofunnar, að telja umtalsverða hljóðlíkingu.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 skal ekki skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Við mat á því hvort að tiltekið merki teljist „vel þekkt hér á landi“ verður að líta til þess hvort að merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Eftir að hafa skoðað heimasíðu andmælanda, FEMIN.IS og með vísan til niðurstöðu samræmdrar verfmælingar Modernus og Verslunarráðs Íslands verður að telja merki andmælanda, FEMIN, vera “vel þekkt”, skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Í 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaganna segir: „Þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á gengur eldri réttur fyrir yngri“ Eins og fram hefur komið er firma andmælanda frá árinu 2000 og skráð vörumerki hans frá árinu 2001. Á hinn bóginn er firma umsækjanda frá 2002 og vörumerkjaskráning hans frá sama ári, sem leiðir til að vörumerkjaréttur andmælanda gengur framar rétti umsækjanda.

Með vísan til ofangreindra röksemda, þess að báðir aðilar versla með föt og að markhópur beggja merkjalaganna er fyrst og fremst konur, verður að telja að hætta geti verið á að villst verði á ofangreindum merkjum, skv., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna. Það er því mat Einakaleyfastofunnar að fella skuli skráningu vörumerkisins, FEMININ, úr gildi.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning vörumerkisins FEMININ (orðmerki), nr. 725/2002 skal felld úr gildi.

Reykjavík 10. mars 2003

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.