



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 1/2020
8. janúar 2020



Þann 11. september 2018 lagði Hárækt ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins nr. V0110342. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 31, 35 og 44. Með erindi, dags. 24. október 2018, var skráningu merkisins hafnað að hluta í flokki 35 á grundvelli ruglingshættu við virka atvinnustarfsemi, þ.e. VAXA ehf., sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).¹ Ekkert svar barst frá umsækjanda og var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2019 fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 31 og 44 og *auglýsingastarfsemi* í flokki 35. Önnur tilgreind þjónusta í flokki 35 var felld niður.

Með erindi, dags. 20. febrúar 2019, andmælti Vaxa ehf. skráningu merkisins. Andmælin byggja á því að hið skráða merki sé of líkt heiti fyrirtækis andmælanda, Vaxa ehf., sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sem stofnað hafi verið og skráð árið 2003.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan á málsmeðferð stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor.² Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 26. júní 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Ruglingshætta við virka atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Hér eins og endranær er það skilyrði að um líka eða svipaða starfsemi sé að ræða til að ruglingshætta sé fyrir hendi.

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum kemur fram í athugasemdum um 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna að hugtakið *atvinnustarfsemi* beri að skýra nokkuð rúmt og ekki sé eingöngu átt við séreignarfélög, hlutafélög eða önnur félög viðskiptalegt eðlis heldur einnig heiti sjóða, samtaka, safna og opinberra stofnana. Við meðhöndlun umsókna skuli Hugverkastofan kanna hvort til séu svipuð heiti á atvinnustarfsemi. Þá kemur fram að það sé skilyrði að um virka atvinnustarfsemi sé að ræða.

¹ Synjun varðaði eftirtalda þjónustu í flokki 35: *Rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; heildsölu- og smásöluþjónusta/þjónusta smásöluverslana/þjónusta við smásöluverslanir í tengslum við matvæli, grænmeti, kryddjurtir/krydd og ávexti, slík þjónusta er einnig látin í té í gegnum raftæknilega/tölvutæka miðla, til dæmis í gegnum vefsíður og smáforrit; kynning á vörum og þjónustu fyrir aðra með auglýsingaefni og kynningarefni m.a. á Netinu/í gegnum raftæknilega/tölvutæka miðla.*

² Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Meginreglan er sú að vörumerki má ekki innihalda heiti á virkri atvinnustarfsemi annars manns og getur eigandi starfseminnar komið í veg fyrir að aðrir fái skráð slík heiti. Við mat á því hvort ruglingshætta sé á milli vörumerkis og heitis á atvinnustarfsemi skiptir meginmáli að heiti starfseminnar hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi, að vörumerkið sé eins eða líkt heiti starfseminnar og að tengsl séu milli þess sviðs sem fyrirtækið starfar á og þeirrar vöru og/eða þjónustu sem vörumerkið óskast skráð fyrir.

Eigandi heldur því fram að andmælandi hafi aðeins að takmörkuðu leyti notað heiti sitt í atvinnustarfsemi og því hvorki stofnað til vörumerkjaréttar með skráningu vörumerkis né með notkun þess í skilningi 5. gr. vml. Vörumerkjaréttur stofnast með notkun eða skráningu, sbr. 3. gr. vml. Skráning félags eða fyrirtækis getur þó einnig skapað ákveðinn rétt en í vörumerkjalögunum er gert ráð fyrir því að virk atvinnustarfsemi geti komið í veg fyrir skráningu vörumerkis, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hugtakið *virk atvinnustarfsemi* er túlkað á þann veg að atvinnustarfsemi teljist virk þar til fyrirtæki er formlega afskráð úr fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra.

Andmælandi byggir andmæli sín á því að um ruglingshættu sé að ræða við virka atvinnustarfsemi, sbr. framangreint, en ekki á grundvelli eldri réttinda í formi notkunar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Fyrirtæki andmælanda var skráð hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra árið 2003 og hefur ekki verið afskráð. Með vísan til þess telur Hugverkastofan að atvinnustarfsemi andmælanda sé virk og hafi verið það þegar umsókn um skráningu merkisins var lögð inn.

Merkjalíking

Fyrirtæki andmælanda, Vaxa ehf., er skráð í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra og er ÍSAT atvinnugreinaflokkunin 46.90.0 *Blönduð heildverslun*. Telja verður að orðið *vaxa* hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir umrædda starfsemi, en orðið merkir skv. Snöru veforðasafni m.a. *stækka, gróa, dafna*. Vörumerki eiganda er það sama og skráð fyrirtækjaheiti andmælanda og því algjör sjón- og hljóðlíkingin til staðar.

Vöru- og þjónustulíking

Hvað skörun varðar með vörum og þjónustu eiganda og þjónustu andmælanda þá er merki eiganda skráð fyrir ýmiss konar vörur og þjónustu í flokkum 29-31 og 44 og *auglýsingastarfsemi* í flokki 35. Eins og að framan greinir er starfsemi andmælanda *blönduð heildverslun*. Nánari útskýringu á því hvað felst í þeirri tilgreiningu má finna á heimasíðu Ríkisskattstjóra, www.rsk.is, en þar segir 46.90.0 Blönduð heildverslun: *Heildverslun með ýmiss konar vörur án sérhæfingar*. Þá er skráður tilgangur félagsins m.a. *flytja inn og út vörur, bókhald, ráðgjöf, fjármálasýsla*.



Þegar umsókn um skráningu merkisins var lögð inn var óskað skráningar fyrir ýmiss konar þjónustu í flokki 35. Það var mat Hugverkastofunnar að merki eiganda hafi verið í ruglingshættu við virka atvinnustarfsemi andmælanda og synjaði umsókninni fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 35 að undanskilinni *auglýsingastarfsemi*. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og var tilgreind þjónusta í flokki 35 felld niður og umsóknin samþykkt og skráð að öðru leyti óbreytt.

Við mat á ruglingshættu milli vörumerkis og virkrar atvinnustarfsemi eiga sömu sjónarmið við eins og á milli tveggja vörumerkja, þar á meðal sjónarmið varðandi mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu. Við almennt ruglingshættumat er það sjónarmið ríkjandi að því líkari sem merkin eru þeim mun ólíkari geta



vörurnar/þjónustan verið og öfugt. Hugverkastofnan hefur á fyrri stigum málsins felld niður þá þjónustu sem þótti skarast á við virka atvinnustarfsemi andmælanda. Að mati Hugverkastofunnar er að öðru leyti ekki til að dreifa líkingu með vörum og þjónustu eiganda og starfsemi andmælanda.

Athugasemd við málsmeðferð

Andmælandi gerir athugasemd við málsmeðferð Hugverkastofunnar og telur að stofnunin hefði átt upplýsa hann um umsókn eiganda.

Hugverkastofnan bendir á að allar umsóknir um skráningu vörumerkja eru rannsakaðar með hliðsjón af ákvæðum vörumerkjalaga, þ.e. hvort að merki sem sótt er um fullnægi skilyrðum laganna. Slík athugun er tvíþætt. Í fyrsta lagi er kannað hvort að merki uppfylli almenn skráningarskilyrði, svo sem um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. og í öðru lagi er kannað hvort að merki fari gegn öðrum réttindum, sbr. 1. mgr. 14. gr. vml., t.d. hvort það sé of líkt þegar skráðu merki, brjóti gegn höfundarréttarvörðu efni annars aðila eða hvort í merkinu felist eitthvað sem gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Við rannsókn á merki því sem hér um ræðir var það afstaða Hugverkastofunnar að ruglingshætta væri til staðar að hluta við virka atvinnustarfsemi andmælanda.

Málsmeðferð samkvæmt vörumerkjalögum gerir ekki ráð fyrir því að þriðji aðili, þ.e. eigandi hugsanlega betri réttar, sé upplýstur um fyrirbyggjandi umsókn enda getur verið ógjörningur fyrir stofnunina að vita hver sá aðili er. Lögin gera hins vegar ráð fyrir ákvæðnum úrræðum til handa aðilum sem telja á rétt sinn gengið.³ Verði aðili þess áskynja að merki hafi verið skráð sem hann telur ganga á rétt sinn er að finna úrræði til að bregðast við því í 22. gr. vml., en samkvæmt ákvæðinu getur hver sem er andmælt skráningu merkis innan tveggja mánaða frá skráningu. Hafi aðili misst af fresti til að andmæla eða lengri tími er liðinn frá skráningu er unnt að fara fram á niðurfellingu merkis skv. 30. gr. a. vml. að nánari skilyrðum uppfylltum.

Hugverkastofnan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofnu.⁴ Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga. Þá bendir stofnunin á að Neytendastofna leysir úr álitaefnum á grundvelli laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir að merkjalíking sé til staðar með merki eiganda og virkri atvinnustarfsemi andmælanda sé ruglingshætta ekki til staðar þar sem ekki sé fyrir að fara vöru- og þjónustulíkingu milli þeirrar þjónustu sem firmaheitið auðkennir og þeirra vara og þjónustu sem



hið andmælda merki er skráð fyrir. Andmæli gegn skráning merkisins

nr. V0110342 eru því ekki tekin til greina.

³ Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar nr. 8/2014 og 10/2014 kemur fram að þriðji aðili verði ekki aðili máls fyrr en að merki hefur verið skráð og andmælafræstur byrjaður að líða.

⁴ Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofnan í Hugverkastofnan.



Úrskurðarorð



Skráning merkisins

nr. V0110342 skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Mótt.: Einkaleyfastofan
21. feb. 2019
4.3
Málsnr. 10110342
1friviti

Kópavogur 20.02.2019

Andmælabréf til Einkaleyfisstofu.

Til þess að Einkaleyfastofan geti skráð vörumerki þarf merkið að uppfylla ákveðin skilyrði.

Vörumerkið verður að:

- Hafa aðgreiningarhæfi, þ.e. vera til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eiganda þess frá vörum eða þjónustu annarra.
- Hafa sérkenni, þ.e. vera nægjanlega sérkennilegt svo það skapi tengingu sem vörumerki.

Vörumerkið má ekki:

- Lýsa tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, eiginleikum o.fl.
- Villa fyrir neytendum um tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna, eiginleika o.fl.
- Vera algengt tákn eða orð sem algengt er í viðskiptum eða notað í daglegu máli.
- Innihalda opinber tákn s.s. fána eða skjaldamerki, nema að fengnu sérstöku leyfi*.
- Vera of líkt skráðu vörumerki eða heiti á fyrirtæki annars aðila.
- Fara gegn höfundarétti annars aðila.



Logo stafagerð Háræktar er mjög áþekkt stafagerð Vöxu heildverslunar. Sjá á heimasíðu Einkaleyfisstofu CP3 Viðmið – yfirlit - 1. Letur

Vaxa ehf var stofnuð 2003 og hefur eitt fyrirtækja rétt til að nota það nafn á Íslandi.

Á s.l árið 2018 var haft samband við viðkomandi og er farið þess á leit að lén Vöxu fengist keypt af fyrirtækinu, þeirri beiðni var hafnað af viðkomandi. Sendandi var Andri Björn Gunnarsson stofnandi fyrirtækisins Hárækt ehf (5007171730) Netfang andri@vaxa.co

Í desember 2018 kemur sending til Vöxu, merkt Vaxa en heimilisfang er Vatnsstígur 14, 201 Reykjavík þá var haft samband við DHL og þeir fundu eitt fyrirtæki með Vöxu nafninu og að það væri til húsa í Askalind 2, 201 Kópavogi, DHL tók sendinguna til baka. Sjá fylgiskjal. No.1

9 janúar 2019 fær viðkomandi póst frá DHL varðandi sendingu á Vöxu sem yrði tolluð og afgreidd til okkar, viðkomandi hafði strax samband við DHL og útskýrði málið, tollunin fór í gegn hjá tollinum en var leiðrétt síðar. Sjá fylgiskjal. No.2

29 janúar 2019 fær viðkomandi póst frá TNT um sendingu til Vöxu, var haft samband við fyrirtækið og málið útskýrt og leiðrétt. Sjá fylgiskjal. No.3



1 febrúar 2019 kemur tilkynning frá TNT um sendingu til Vöxu, var haft samband við fyrirtækið og málið útskýrt og leiðrétt. Sjá fylgiskjal. No.4

Þá er ákveðið að hafa samband við Ríkisskattstjóraembættið varðandi skráningu fyrirtækja, lögmaður þar benti okkur á að hafa samband við lögmann Tollstjóra.

Ragnheiður Erla Stefánsdóttir Lögfræðingur skoðaði málið og sendi viðkomandi póst þess efnis að Tollurinn gæti ekki aðhafst í málinu.

Var þá aftur haft samband við lögmann hjá Ríkisskattstjóra sem ráðlagði okkur að hafa aftur samband við Neytendastofu. Vegna rangra upplýsinga á reikningum, hvað varðar að tolla rétt fyrirtæki.

Óþægindin sem fyrirtækið hefur orðið fyrir og getur hugsanlega orðið fyrir í framtíðinni vegna þess að fyrirtækið Hárækt lætur skrifa reikninga á nafn Vöxu ehf, sjá fylgiskjal. No.5

Fyrirtækið Hárækt er ekki eigandi á nafninu Vaxa ehf samkvæmt lögum, sjá fylgiskjal. No.6

Starfsfólk fyrirtækjanna DHL og TNT eru með rangar upplýsingar á innflutningspappírnum, og ef að við erum ekki við, í fyrirtækinu til að koma í veg fyrir mistökin þá getur starfsmaður Tollsins, tollað fyrirtækið Vaxa ehf Askalid 2, 201 Kópavogur samkvæmt þeim pappírnum sem fylgja sendingunni, reikningur stílaður á Vaxa ehf.

Fyrirtækið Hárækt er að gefa villandi upplýsingar samkvæmt lögum og viljum við andmæla skráningu Háræktar á vörumerkinu Vaxa, vegna ofantalinna óþæginda sem Vaxa ehf hefur orðið fyrir, eins og sjá með fyrirbyggjandi gögnum. Stofnupplýsingar fyrirtækisins Hárækt ehf Vatnsstígur 14, 101 Reykjavík. Sjá fylgiskjal. No.7

Málið er í skoðun hjá lögmanni Neytendastofu.

Virðingarfyllst fh Vaxa ehf S.5556202



Valdís H. Haraldsdóttir vh@vaxa.is

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 23. apríl 2019

Efni: Svör Háræktar ehf. við andmælum Vaxa ehf. við skráningu orð- og myndmerkisins VAXA (V0110342)

Inngangur

Til Draupnis lögmansþjónustu hafa leitað fyrirsvarsmenn Háræktar ehf., kt. 500717-1730, Vatnsstíg 14, 101 Reykjavík, og falið stofunni að svara andmælabréfi Valdísar H. Haraldsdóttur, fyrir hönd Vaxa ehf., sem dagsett er 20. febrúar 2019. Strax í upphafi er rétt að taka fram að umbjóðandi minn hafnar því að hann sé að veita villandi upplýsingar, eins og virðist vera byggt á í andmælabréfi Vaxa ehf. Umbjóðandi minn mótmælir framkomnum andmælum og byggir á því að ekki skuli taka andmæli Vaxa ehf. við skráningu orð- og myndmerkisins VAXA til greina.



Umbjóðandi minn er fyrirtæki sem starfar við lóðréttan landbúnað (e. vertical farming) hér á landi. Félagið er eigandi orðmerkisins HÁRÆKT í vöru- og þjónustuflokkum 35 og 44 (auðkenni V0109473) og rekur starfsemi sína undir því vörumerki. Umbjóðandi minn vildi aftur á móti nota annað vörumerki fyrir afurðir hins lóðréttu landbúnaðar, þ.e. vöruna sjálfa, og setti sig í samband við starfsfólk Einkaleyfastofunnar til að spyrjast fyrir um möguleika á skráningu orð- og myndmerkisins VAXA. Eftir töluverða yfirferð með starfsmönnum Einkaleyfastofunnar varð úr að umbjóðandi minn ákvað að sækja um skráningu vörumerkisins í september 2018. Vörumerkið var skráð 31. janúar 2019 og birt þann 15. febrúar 2019.

Engin eða takmörkuð notkun í atvinnustarfsemi

Þegar umbjóðandi minn sótti um skráningu vörumerkisins hjá Einkaleyfastofunni var bæði honum og Einkaleyfastofunni kunnugt um félagið Vaxa ehf. Við skoðun virtist Vaxa ehf. aðeins nota það heiti að takmörkuðu leyti, ef einhverju, í atvinnustarfsemi sinni og sú notkun virtist alls ekki taka til svipaðrar vöru eða þjónustu og þeirrar vöru sem umbjóðandi minn sótti um skráningu á.

Þegar Vaxa ehf. er flett upp á veraldarvefnum benda niðurstöður til þess að félagið starfi einkum sem umboðsaðili og heildsali WELEDA vara á Íslandi. WELEDA er framleiðandi náttúrulegra húð og líkamsvara, s.s. húðkremis, sólarvarnar, varasalva, sjampós o.fl. Orðmerkið WELEDA er skráð hér á landi undir vöru- og þjónustuflokkum 3 og 5 (auðkenni V0100461).

Vaxa ehf. er skráður rétthafi lénanna vaxa.is og weleda.is hjá ISNIC – Interneti á Íslandi hf. Af uppflettingu á notkunarsögu lénsins vaxa.is er ljóst að vefurinn hefur verið sagður í vinnslu (e. under

construction) í það minnsta frá árinu 2007. Um tíma (í það minnsta 4. janúar 2009) var þó þannig að þeir sem heimsóttu vefinn vaxa.is voru sjálfkrafa áframsendir á lénið weleda.is.

Að mati umbjóðanda míns liggur því fyrir að Vaxa ehf. hefur aðeins að mjög takmörkuðu leyti notað heiti sitt í atvinnustarfsemi sinni og því hvorki stofnað til vörumerkjaréttar með skráningu vörumerkis né með notkun vörumerkisins í skilningi 5. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Ekki svipuð vara eða þjónusta

Svo sem áður hefur komið fram er eina þjónustan sem séð verður að Vaxa ehf. bjóði upp á sala á WELEDA vörum hér á landi. Því byggir umbjóðandi minn á að jafnvel þótt Vaxa ehf. væri talið nota heiti sitt í atvinnustarfsemi sinni að þá verði ekki séð að sú notkun nái til svipaðrar vöru eða þjónustu og þeirrar vöru sem umbjóðandi minn sótti um vörumerkjaskráningu á. Vísbendingu um þetta má t.a.m. finna í þeirri afmörkun á þjónustu- og vöruflokkum sem orðmerkið WELEDA er annars vegar skráð fyrir (3 og 5) og hins vegar þeim þjónustu- og vöruflokkum sem orð- og myndmerkið VAXA er skráð fyrir (29, 30, 31, 35 og 44).

Engin hætta á ruglingi

Umbjóðandi minn byggir á að ekki sé hætta á ruglingi á vörumerki umbjóðanda míns annars vegar og starfsemi Vaxa ehf. hins vegar, enda mun umbjóðandi minn eftir sem áður nota vörumerkið HÁRÆKT og heitið Hárækt ehf. í atvinnustarfsemi sinni, þó að afurðir hins lóðrétta landbúnaðar séu seldar undir orð- og myndmerkinu VAXA. Umbjóðandi minn hefur engan hag af né hug á því að villa um fyrir neytendum eða öðrum að því er varðar starfsemi sína eða þær vörur sem félagið býður til sölu. Umbjóðandi minn byggir á því að meint óþægindi Vaxa ehf. af því að póstsendingarþjónustur hafi fyrir mistök stílað sendingar á Vaxa ehf. en ekki Hárækt ehf. eigi ekki að leiða til þess að hafna beri vörumerkjaskráningu á grundvelli meintrar ruglingshættu. Auðvelt á að vera að koma í veg fyrir slík óþægindi, enda engin ástæða til að rugla saman vörum undir vörumerkinu VAXA, sem framleiddar eru af Hárækt ehf., og félaginu Vaxa ehf., sem selur WELEDA vörur hér á landi.

Niðurlag

Á grundvelli alls framangreinds byggir umbjóðandi minn á að ekkert tilefni sé til að taka til greina andmæli Vaxa ehf. við skráningu orð- og myndmerkisins VAXA í vöru- og þjónustuflokkum 29, 30, 31, 35 og 44 og ógilda skráningu merkisins að neinu leyti. Afstaða umbjóðanda míns byggist á því að umsókn hans og orð- og myndmerkið VAXA séu í fullu samræmi við ákvæði laga um vörumerki nr. 45/1997, og að vörumerkjaréttur Háræktar ehf. á orð- og myndmerkinu VAXA leiði ekki til neins óhagræðis eða tjóns fyrir Vaxa ehf. Í þessu samhengi er rétt að hafa í huga að samkvæmt 1. tölulið 1. mgr. 6. gr. gæti umbjóðandi minn ekki bannað Vaxa ehf. að nota í atvinnustarfsemi heiti á atvinnustarfsemi sinni, að því tilskyldu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Því er að mati umbjóðanda míns engin ástæða til að ætla annað en að orð- og myndmerkið VAXA, sem notað er á afurðir lóðrétts landbúnaðar Háræktar ehf., og félagið Vaxa ehf. geti bæði lifað góðu lífi án þess að annar geri með nokkru móti á hlut hins. Það liggur hins vegar fyrir að umbjóðandi minn sótti um orð- og myndmerkið VAXA í góðri trú, hefur markaðssett vöru sína undir því vörumerkið og yrði fyrir verulegu tjóni ef vörumerkjaskráning umbjóðanda míns yrði felld úr gildi vegna andmæla Vaxa ehf.

Umbjóðandi minn áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum til Einkaleyfastofunnar vegna máls þessa, verði tilefni til slíks.

Virðingarfyllt,
f.h. Háræktar ehf.



Gestur Gunnarsson, lögmaður

Kópavogur 23 maí 2019

Andmælabréf til Einkaleyfisstofu.

Svör Vöxu ehf varðandi mál númer VO110342 vegna andmælabréfs Háræktar, andmæli á einkaleyfi Háræktar á orðmerkinu VAXA og myndmerkinu VAXA.

18 september 2018 hefur Andri samband við fyrirtækið mitt, þar sem hann falast eftir léninu vaxa.is til kaups, hann fær það svar að lénið sé ekki til sölu. Netfang Andra er þá, andri@vaxa.co

Þar sem Andri veit um fyrirtækið Vaxa ehf í september 2018 (Samkvæmt upplýsingum í andmælabréfi Háræktar) stendur eftirfarandi texti: Eftir töluverða yfirferð með Einkaleyfisstofu ákveður Hárækt að sækja um einkaleyfi á orðmerkinu VAXA og myndmerkinu VAXA. Ekki hefði verið óeðlilegt til að forðast óþægindi fyrir alla aðila að starfsmenn Einkaleyfisstofu hefðu upplýst okkur um fyrirhugaða umsókn. Einkaleyfisstofa tjáði mér að hún stundaði rannsóknarvinnu í svona málum, en ekki var haft samband við mig/okkur og leitað álits á þessari skráningu. Við eigum orðmerkið VAXA ehf og myndmerkið okkar VAXA er logo fyrirtækisins síðan í október 2003.

Ákvæði laga um vörumerki nr. 45/1997

7.gr. Þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjarettar á auðkennum er villast má á gengur eldri réttur fyrir yngri ef annað leiðir ekki af síðargreindum ákvæðum.

8.gr. Yngri réttur á skráðu vörumerki getur notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt merkin séu svo lík að villast megi á þeim ef umsókn um skráningu hefur verið afhent í góðri trú og eigandi eldra vörumerkisins hefur þrátt fyrir vitneskju um yngra merkið látið notkun á því afskiptalaus á landi í fimm ár samfelld frá skráningardegi.

Óþægindi VAXA ehf undanfarið hafa verið töluverð, samanber gögn sem send voru með andmælabréfi til Einkaleyfisstofu 20 febrúar 2019. Í andmælabréfi Háræktar er póstsendingarþjónusta kennt um mistök, ef að þau gögn sem við sendum með andmælabréfi okkar til Einkaleyfisstofu 20 febrúar 2019 eru skoðuð má sjá að ekkert af þeim þjónustufyrirtækjum sem Hárækt hafði samskipti við gerðu mistök, þau unnu öll eftir þeim gögnum og upplýsingum þau höfðu hverju sinni samkvæmt þeim pappírurum sem þau höfðu t.d í meðfylgjandi gögnum sem send voru 20 febrúar 2019 eru reikningar stílaðir á VAXA ehf, DHL tollaði VAXA ehf fyrir sendingu Háræktar og fór sú tollafgreiðsla í gegn hjá tollinum. 4 mars síðastliðinn 2019 barst fyrirtækinu VAXA ehf kennitala 4310032520 reikningur frá fyrirtækinu Merkisstofan ehf upp á 121.396 kr á gjalddaga 19.03.2019 og í fyrirtækjabanka fyrirtækisins.

Það kom einstaklingur í atvinnuviðtal til okkar en hún var að sækja um starf hjá Hárækt.

Þá hafði starfsmaður verslunar samband við starfsmann Vöxu vegna vöru sem við erum ekki að selja þeim, þ.e.a.s fyrirspurn vegna grænmeti Háræktar, en verslunin er í viðskiptum við VAXA ehf.

VAXA ehf flytur inn lífrænar húð og snyrtivörur, háraliti, lífræna kókosfeiti, lífrænt hunang, lífræn vítamín og bætiefni, lífrænan birkisafa, lífrænt te.

Við notum ekki fyrirtækjanafnið VAXA í auglýsingar.

Fyrirtækið notar fyrirtækjanafnið VAXA á reikninga, nafnspjöld, bifreið fyrirtækisins, bæklinga, bréfsefni og fl.

Fyrirtækið VAXA ehf á lénið vaxa.is það var stofnað hjá Isnic 23 október 2003 og er lénið eins og gefur að skilja notað til þess að senda og móttaka póstsendingar á netinu, þ.e.a.s. póstsamskipti starfsmanna fyrirtækisins í öllum samskiptum og viðskiptum fyrirtækisins.

Ef að þeir sem fjalla munu um þetta mál hjá Einkaleyfisstofu og kynna sér vel fyrri gögn, þá eru þessi óþægindi, misskilningur og mistök sem fyrirtækið VAXA ehf hefur orðið fyrir, bara byrjunin á því sem koma skal í framtíðinni. Það þarf að stoppa.

Varðandi notkun Háræktar á vöruheitinu VAXA, þá er það að valda misskilningi.

Einkaleyfisstofa vanrækti í rannsóknarvinnu sinni í þessu máli að hafa samband við eigendur VAXA ehf og kanna þeirra álit á þessu máli, þá vonum við að Einkaleyfisstofa leysið málið farsællega, þannig að fyrirtækið VAXA ehf þurfi ekki að leyta réttar síns fyrir dómstólum.

Í þessu máli er aðeins eitt atriði sem skiptir okkar fyrirtæki máli, það er að við förum fram á það að Einkaleyfisstofa felli niður einkaleyfi Háræktar á orðmerkinu VAXA og myndmerkinu VAXA.

Virðingarfyllt

f.h. VAXA ehf

Valdís Haraldsdóttir

Valdís Haraldsdóttir

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 24. júní 2019

Efni: Svör Háræktar ehf. við andmælum Vaxa ehf. við skráningu orð- og myndmerkisins VAXA (V0110342)

Umbjóðandi minn, Hárækt ehf., hefur falið mér að koma á framfæri meðfylgjandi svörum vegna andmælabréfs Vaxa ehf. til Einkaleyfastofunnar, dags. 23. maí sl. Til viðbótar við þann rökstuðning sem fram kemur í bréfi þessu leyfi ég mér að ítreka það sem fram kom í svarbréfi Háræktar ehf. dags. 23. apríl sl.

Í upphafi er rétt að taka fram að umbjóðandi minn mótmælir sem fyrr fram komnum andmælum og byggir á því að ekki skuli taka andmæli Vaxa ehf. við skráningu orð- og myndmerkisins VAXA til greina.

Af lestri andmælabréfs Vaxa ehf. má ráða að það virðist óumdeilt að notkun Háræktar ehf. á orð- og myndmerkinu VAXA tekur ekki til svipaðrar vöru eða þjónustu og þess sem Vaxa ehf. hefur upp á að bjóða. Í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki er fjallað um það sem felst í vörumerkjarétti. Þar segir að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Í 2. mgr. 4. gr. laganna segir síðan að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, geti eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreinanleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Að mati umbjóðanda míns er algjört grundvallaratriði að horfa til þessara grundvallarákvæð laganna við mat á því hvort fallast megi á andmæli Vaxa ehf. við því að orð- og myndmerkið VAXA sé skráð sem vörumerki í eigu Háræktar ehf. í vöru- og þjónustuflokkum 29, 30, 31, 35 og 44.

Umbjóðandi minn byggir á því að hvorugt skilyrði 1. mgr. 4. gr. laganna sé uppfyllt. Umbjóðandi minn byggir á því að notkun hans á orð- og myndmerkinu VAXA taki ekki til svipaðrar vöru eða þjónustu og hinn meinti réttur Vaxa ehf. nær til og að ekki sé hætt við ruglingi.

Þá byggir umbjóðandi minn á að óumdeilanlegt sé að sá vörumerkjaréttur sem kann að hafa stofnast með notkun Vaxa ehf. á vörumerki í starfsemi sinni geti ekki talist vera með þeim hætti að vörumerkið sé vel þekkt hér á landi, í skilningi 2. mgr. 4. gr. laganna, né hefur notkun umbjóðanda míns í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreinanleika eða orðspor merkis Vaxa ehf. Í andmælabréfi

Vaxa ehf. er staðfest að félagið noti heitið aðeins að takmörkuðu leyti og noti það t.d. ekki í auglýsingar. Að þessu leyti leyfi ég mér að vísa til þess sem fram kom í fyrra bréfi umbjóðanda míns, dags. 23. apríl sl.

Umbjóðandi minn byggir á því að ekkert sé út á rannsóknarvinnu Einkaleyfastofunnar að setja í þessu máli. Byggt er á því að Einkaleyfastofan hafi réttilega litið svo á að notkun umbjóðanda míns á orð- og myndmerkinu VAXA á vörur umbjóðanda míns geti hvorki talist notkun sem taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu né geti talist vera hættu á ruglingi á merkjunum. Það skal tekið fram að á umbúðum afurða lóðréttis landbúnaðar umbjóðanda míns er skýrt tekið fram að varan er framleidd af Hárækt ehf., og þar með komið að í veg fyrir meinta ruglingshættu.

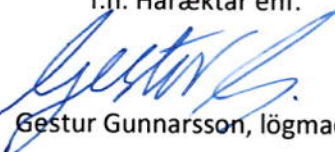
Umbjóðandi minn mótmælir því að umsókn hans um skráningu orð- og myndmerkisins VAXA hafi verið sett fram í slæmri trú eða að hann hafi með einhverjum hætti verið grandsamur um að hann kynni að ganga á rétt einhers. Þvert á móti liggur fyrir að umbjóðandi minn sendi inn umsókn um skráningu vörumerkisins þann 11. september 2018, áður en fyrirsvarsmaður umbjóðanda míns hafði samband við fyrirsvarsmann Vaxa ehf. til að spyrjast fyrir um möguleika á því að kaupa lénið www.vaxa.is af Vaxa ehf. Þeirri umleitan var hafnað, en eins og fram kom í fyrra bréfi umbjóðanda míns virðist lénið ekki hafa verið notað undir heimasíðu í áraraðir. Það var því ekkert athugavert við að umbjóðandi minn skyldi sækjast eftir að kaupa lénið af Vaxa ehf. Að mati umbjóðanda míns er ekkert sem bendir til annars en að notkun og umsókn umbjóðanda míns á orð- og myndmerkinu VAXA hafi frá upphafi verið gerð í góðri trú um réttmæti slíkrar notkunar.

Umbjóðandi minn vísar því á bug, sem fram kemur í niðurlagi bréfs Vaxa ehf., þar sem því virðist haldið fram að Einkaleyfastofan geti einungis leyst mál þetta farsælega með því að fella niður skráningu orð- og myndmerkisins VAXA, en að öðrum kosti muni málið enda fyrir dómstólum. Slíkan rökstuðning ber að mati umbjóðanda míns að virða að vettugi.

Að mati umbjóðanda míns má skýrlega ráða af lögum nr. 45/1997 að réttur hans til skráningar orð- og myndmerkisins VAXA er til staðar og að sá réttur brýtur ekki með neinu móti gegn rétti Vaxa ehf. Það er því ítrekað, sem áður hefur komið fram, að umbjóðandi minn sótti um orð- og myndmerkið VAXA í góðri trú, hefur markaðssett vöru sína undir því vörumerkið og yrði fyrir verulegu tjóni ef vörumerkjaskráning umbjóðanda míns yrði felld úr gildi vegna andmæla Vaxa ehf.

Að öðru leyti vísar umbjóðandi minn til fyrri rökstuðnings síns og ítrekar það sem þar kemur fram. Umbjóðandi minn áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum til Einkaleyfastofunnar vegna máls þessa, verði tilefni til slíks.

Virðingarfyllst,
f.h. Háræktar ehf.


Gestur Gunnarsson, lögmaður