

## Úrskurður nr. 7/2017

13. október 2017

Andmæli gegn skráningu merkisins TAKK HOME nr. V0100525

Takk hreinlæti ehf. gegn Ólöfu Elínu Gunnlaugsdóttur og Dröfn Sigurðardóttur

### Málavextir

Þann 7. apríl 2016 lögðu Ólöf Elín Gunnlaugsdóttir, Þingholtsstræti 6, 101 Reykjavík og Dröfn Sigurðardóttir, Hvammsgerði 8, 108 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins TAKK HOME, nr. V0100525. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum 20 og 24. Með erindi, dags. 7. júní 2016, var umsókn um skráningu merkisins hafnað fyrir tilgreindar vörur í flokki 24 vegna ruglingshættu við skráða fyrirtækjaheitið Takk hreinlæti ehf. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum fyrir tilgreindar vörur í flokki 20 þann 15. nóvember 2016.

Með erindi, dags. 29. desember 2016, andmælti Takk hreinlæti ehf., Skútuvogi 3, 104 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð fyrirtækjaheiti andmælanda, Takk hreinlæti ehf. sem og við óskráð vörumerki andmælanda, TAKK hreinlæti, sbr. 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.)

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 9. mars 2017, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Fyrri greinargerð andmælanda*

Andmælandi bendir á að fyrirtækið Takk hreinlæti ehf. hafi verið formlega stofnað árið 1997 og allt frá þeim tíma hafi það framleitt vörur undir því merki. Tekur andmælandi sem dæmi ýmsar gerðir af borðklútum, gólfklút, viskastykki, hanska og svampa. Andmælandi bendir á að hann eigi skráð lén og sé með heimasíðuna [www.takk.is](http://www.takk.is).

Til stuðnings máli sínu bendir andmælandi á grein sem birst hafi á [www.mbl.is](http://www.mbl.is) þann 22. desember 2016 þar sem komi m.a. fram að *allir helstu fagurkerar landsins virðast eiga vörur frá TAKK*. Að mati andmælanda veldur greinin ruglingi á milli merkis hans og eiganda. Andmælandi tekur fram að merki eiganda sé skráð fyrir vörur í flokki [20], allt aðrar vörur en komi fram í umræddri grein.

Að lokum vísar andmælandi til framlagðra fylgiskjala sem sýni nokkrar af þeim vörum sem andmælandi framleiði og pakki. Bendir andmælandi á að vörurnar hafi verið til sölu í mörg ár, m.a. í Krónunni, Nettó, Úrvali, Strax, Fjarðarkaupum, KS Sauðárkróki, Húsasmiðjunni, Bauhaus,



Vask á Egilsstöðum og í mörgum smærri verslunum um allt land. Að mati andmælanda gengur skráning eiganda í berhögg við lög um vörumerki.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Eigandi bendir á að merkin TAKK HOME og TAKK hreinlæti taki ekki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu. Engin hætta sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum að mati eiganda. Merkin séu á sitthvorum markaðnum og séu ekki með skráningu í sama flokknum. TAKK HOME sé skráð í flokki 20 og sé með vörur í vinnslu sem falli undir flokkinn. Eigandi tilgreinir að TAKK HOME sé fyrirtæki sem sérhæfi sig í hönnunarvörum fyrir heimili og selji vörur sínar í hönnunar- og gjafavöruverslunum. Sölustaðir séu Epal, Kraum, Snúran, Aurum, Litla Hönnunarbúðin Hafnarfirði, Útgerðin Vestmannaeyjum og Kista Akureyri. Eigandi bendir á að andmælandi sé með vörur til notkunar fyrir þrif og ræstingar og selji vörur sínar aðallega í matvöru- og byggingarvöruverslunum.

Að mati eiganda eru lén aðila málsins ólík, eigandi sé með lénið [www.takkhome.com](http://www.takkhome.com), en andmælandi sé með lénið [www.takk.is](http://www.takk.is). Þá séu merkin ólík í útliti. Takk HOME sé eingöngu samsett úr stöfum, en TAKK hreinlæti sé samsett úr stöfum og mynd og sé í lit.

Eigandi tekur fram að merkið sé TAKK HOME, en ekki TAKK. Mistök hafi verið gerð af hálfu blaðamanns Morgunblaðsins þegar skrifað hafi verið TAKK við mynd sem og einu sinni í grein sem birst hafi á [www.mbl.is](http://www.mbl.is) þann 22. desember 2016. Eigandi bendir á að blaðamaður hafi byrjað greinina með réttu nafni sem sé TAKK HOME.

Að lokum tilgreinir eigandi að hann sjái ekkert því til fyrirstöðu að merkin sem um ræði í málinu geti staðið hlið við hlið án þess að valda ruglingi. Eigandi leggur fram skjáskot af myndum af vörum sínum og vörumerki.

#### *Seinni greinargerð andmælanda*

Andmælandi ítrekar þau sjónarmið sín um að ruglingshætta sé til staðar. Andmælandi bendir á að hann hafi m.a. fengið fyrirspurn í símtali um handklæðin frá eiganda. Að mati andmælanda er orðið *Takk* aðalorðið í báðum vörumerkjunum. Andmælandi tilgreinir að vörur sínar hafi gengið undir umræddu nafni í áraraðir og því valdi notkun eiganda ruglingi. Að mati andmælanda hefur hann skapað sér vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

#### *Seinni greinargerð eiganda*

Eigandi ítrekar þau sjónarmið sín að merkin geti staðið hlið við hlið án þess að valda ruglingi. Að mati eiganda er um að ræða ólíkar vörulínur sem ekki keppi á sama markaði. Eigandi sé með handklæði og rúmteppi á markaði sem seld séu í helstu hönnunar- og gjafavöruverslunum. Einnig sé eigandi með vörur í vinnslu og þróun sem falli undir flokk 20 og þar af leiðandi hafi eigandi sótt um skráningu á merki sínu í flokki 20.



## Niðurstaða

Andmælin eru lögð fram innan tilskilins frests og eru því lögmat.

Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð fyrirtækjaheiti andmælanda, Takk hreinlæti ehf., sem og óskráð merki andmælanda, TAKK hreinlæti, sbr. 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).

Í máli þessi reynir á nokkur ákvæði laga um vörumerki þar sem annars vegar er byggt á ruglingshættu við skráð fyrirtækjaheiti og hins vegar á ruglingshættu við óskráð merki á grundvelli notkunar. Verður því fjallað stuttlega um þau ákvæði sem á reynir í málinu.

Samkvæmt 1. gr. vml. geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. Í ákvæðinu kemur einnig fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. 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 notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kemur m.a. fram að ekki megi skrá merki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Er það skilyrði sett að um líka eða svipaða starfsemi sé að ræða til að ruglingshætta sé fyrir hendi. Við mat á því



hvort ruglingshætta sé á milli vörumerkis og heitis á atvinnustarfsemi skiptir meginmáli að heiti atvinnustarfseminnar hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi, að vörumerkið sé eins eða líkt og heiti starfseminnar og að tengsl séu milli þess sviðs sem fyrirtækið starfar á og þeirrar vöru og/eða þjónustu sem vörumerkið óskast skráð fyrir.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur 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. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Um er að ræða annars vegar merkið TAKK HOME og hins vegar merkið TAKK hreinlæti. Sameiginlegt með merkjunum er orðið TAKK sem að mati stofnunarinnar telst uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem merkin eiga að auðkenna. Merkjálíking er því til staðar að mati Einkaleyfastofunnar.

Fyrirtækjaheiti andmælanda er skráð í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra fyrir *heildverslun með hreingerningarefni*. Hið andmæлта merki er skráð fyrir *húsgögn, spegla, myndaramma; körfur; snaga, ekki úr málm; höldur, ekki úr málm* í flokki 20. Að mati stofnunarinnar er vörulíking ekki til staðar þar sem um er að ræða annars vegar heildverslun með hreingerningarefni sem myndi falla í flokk 35 skv. Nice flokkunarkerfinu og hins vegar húsgögn og tengdar vörur. Einkaleyfastofan telur því að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi milli merkis eiganda og skráða fyrirtækjaheitis andmælanda í skilningi 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi leggur fram ýmis skjáskot af vörum merktum með merkinu TAKK hreinlæti til stuðnings því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á merkinu á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. mgr. vml. Er m.a. um að ræða *klúta til þrifa, viskastykki, einnota latex hanska og svampa til þrifa*. Umræddar vörur falla undir flokka 21 og 24 skv. Nice flokkunarkerfinu.

Eins og fyrr segir er hið andmæлта merki skráð fyrir *húsgögn, spegla, myndaramma; körfur; snaga, ekki úr málm; höldur, ekki úr málm* í flokki 20. Að mati stofnunarinnar er vörulíking ekki til staðar þar sem um er að ræða annars vegar vörur sem ætlaðar eru til þrifa og hins vegar húsgögn og tengdar vörur. Einkaleyfastofan bendir á að stofnunin getur einungis metið vörulíkingu út frá þeim vörum sem merki eiganda er skráð fyrir. Í því sambandi er ekki hægt að líta til þeirra röksemda andmælanda um að eigandi sé að nota merkið fyrir aðrar vörur en þær sem merkið er skráð fyrir. Slíkan ágreining þarf að leysa á öðrum vettvangi en fyrir Einkaleyfastofunni. Má sem dæmi nefna að ágreining sem snýr að lögum nr. 57/2005 um



eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu er unnt að bera undir Neytendastofu, sbr. 4. gr. fyrrnefndra laga.

Framlögð gögn andmælanda til stuðnings því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á merkinu TAKK hreinlæti á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., eru öll ódagsett. Af því leiðir að stofnunin getur ekki séð af gögnunum hvort þau séu til komin fyrir eða eftir umsóknardag merkis eiganda né hvort um sannanlega notkun sé að ræða líkt og 2. tl. 1. mgr. 3. mgr. vml. gerir kröfu um. Að mati stofnunarinnar hefur andmælandi því ekki sýnt fram á að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á merkinu TAKK hreinlæti með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Í þessu sambandi bendir Einkaleyfastofan á að ekki var talin þörf á að kalla eftir frekari gögnum á grundvelli 10. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 þar sem vörulíking er ekki til staðar með merkjunum sem um ræðir í málinu að mati Einkaleyfastofunnar og því ekki ruglingshætta til staðar í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi í máli þessu með vísan til 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **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.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins TAKK HOME nr. V0100525 skal halda gildi sínu.

Eygló Sif Sigfúsdóttir, lögfr.