

Úrskurður nr. 7/2018

20. september 2018

Andmæli gegn skráningu merkisins Happís nr. V0103138

Unnur Guðrún Pálsdóttir og HaPP ehf. gegn Emmessís ehf.

Málavextir

Þann 22. desember 2016 lagði Emmessís ehf., Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins Happís, nr. V0103138. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2017.

Með erindi, dags. 12. maí 2017, andmælti Juris f.h. Unnar Guðrúnar Pálsdóttur, Stýrimannastíg 14, 101 Reykjavík og HaPP ehf., Katrínartúni 2, 105 Reykjavík (hér eftir andmælandi), skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki Unnar Guðrúnar nr. 712/2010,



sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 3. gr. og 4. gr. sömu laga.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 21. desember 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 er eigandi vörumerkisins Healthy and Pure Products skráning nr. 712/2010, sem skráð var 1. september 2010. Að sögn Unnar Guðrúnar á hún 90% eignarhlut í HaPP ehf. og er jafnframt framkvæmdastjóri félagsins. Félagið hafi á síðastliðnum 10 árum stundað veitingarekstur og sölu á hollri matvöru undir merkjum Happ, sbr. framangreint merki. Félagið reki samnefnt veitingahús að Höfðatorgi í Reykjavík, sem selji salöt, samlokur, safa, eftirrétti o.þ.h., með sérstakri áherslu á hollt og hreint hráefni. Þessu til stuðnings leggur andmælandi fram afrit af matseðli veitingahúss síns. Jafnframt selur andmælandi ýmsa hollustumatvöru undir merkjum Happ í heildsölu til helstu dagvöruverslana, m.a. Krónunnar og Nóatúns, þ.á m. brauð, hnetusteik, sósur, súpur, salöt og leggur andmælandi fram myndir af umræddum vörum því til staðfestingar. HaPP ehf. hafi frá stofnun notað fyrrgreint vörumerki við markaðssetningu á veitingaþjónustu og vörum fyrirtækisins með leyfi Unnar Guðrúnar og leggur andmælandi fram yfirlýsingu vegna nytjaleyfis vörumerkisins máli sínu til stuðnings. Vörumerki og auðkenni félagsins hafi á þessum tíma öðlast töluverða útbreiðslu og festu á markaði hér á landi, þ.e. bæði heitið Happ sem og myndmerki félagsins. Vísar andmælandi til opinberrar umfjöllunar




ýmis konar og leggur fram útprentanir af greinum úr dagblöðum. Merkið, þ.m.t. einstakir orðhlutar þess, njóti því vörumerkjaréttar að mati andmælanda, bæði á grundvelli skráningar merkisins sem og áralangrar og útbreiddrar notkunar í sölu og markaðssetningu á vörum Happ, sbr. 1. mgr. 3. gr. vml.

Fram kemur að vörum Happ sé ætlað að vera valkostur fyrir viðskiptavinum sem kjósi holla og næringarríka matvöru og fer andmælandi stuttlega yfir þær vörur sem boðnar eru fram undir merkinu Happ. Einnig kemur fram að undirbúningur á framleiðslu og markaðssetningu á hollum ís hefjist innan tíðar. Að sögn andmælanda er grundvallaratriði í allri markaðssetningu og orðspori Happ að viðskiptavinir fyrirtækisins geti treyst því að vörur Happ séu í hæsta gæðaflokki þegar kemur að hráefni og næringargildi og jafnframt lausar við viðbættan sykur og ýmis önnur aukaefni sem yfirleitt megi finna í annarri mjólkur- og matvöru.

Andmælandi bendir á að eigandi hafi fengið hið andmælt merki skráð þann 28. febrúar 2017 og hafið sölu á mjólkurís undir heitinu Happís, en hann sé fánlegur í helstu matvöruverslunum. Andmælandi leggur fram auglýsingu í dagblaði máli sínu til stuðnings. Um sé að ræða venjulegan sykraðan ís sem fáist með vanillu-, súkkulaði- og karamellubragði. Umrætt vörumerki, Happís, sé skráð fyrir *mjólk og mjólkurafurðir* í flokki 29 og *ís til matar; ís* í flokki 30. Til samanburðar sé vörumerki andmælanda skráð fyrir *mjólk og mjólkurafurðir* í flokki 29, svo og ýmsa aðra flokka matvöru og þjónustustarfsemi.

Andmælin byggja á því að ruglingshætta sé til staðar á milli merkis eiganda, Happís og

merkisins  sem njóti vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar og áralangrar notkunar þess í starfsemi og markaðssetningu á vörum Happ, sbr. 1. mgr. 3. gr. vml. og 4. gr. sömu laga. Af framangreindum sökum hafi skort lagaskilyrði til að skrá merkið Happís, sbr. m.a. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. m.a. 19. og 22. gr. sömu laga.

Andmælandi reisir mótmæli sín m.a. á því að slík líkindi séu með merkjunum að hætta sé á ruglingi milli þeirra, þ.m.t. hætta á því að tengsl séu með merkjunum, auk þess sem notkun merkjanna teljist taka til sömu eða svipaðrar vöru í skilningi meginreglna um vörumerkjavernd, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml., sem leiði til þess að ógilda beri skráninguna samkvæmt 1. mgr. 14. gr. sömu laga. Andmælandi telur vörumerkin mjög lík, bæði að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu og einnig merkingu. Orðið *happ* sé sjónrænt mjög áberandi og raunar áhersluatriði í báðum merkjunum og vísar andmælandi til dóms Hæstaréttar frá 10. nóvember 2016 í máli nr. 91/2016 (URSUS) máli sínu til stuðnings. Orðið *happ* sé jafnframt fellt inn í heiti ýmissa vöruflokka sem seldir séu undir merkjum Happ, þ.e. Happsalat, Happbrauð og Happsósa, sbr. og væntanlegur Happís frá Happ. Að því er hljóðlíkingu snertir séu orðin í báðum tilvikum borin fram eins og með áherslu á *happ*. Orðið sé einnig notað í sömu merkingu í báðum tilvikum að því er telja verði, þótt slíkt ráði í sjálfu sér ekki úrslitum. Þá megi einnig benda á að Happís sé nauðalíkt veffanginu happ.is sem félagið noti. Að mati andmælanda er því ljóst að framangreind atriði, virt heildstætt og hvert um sig, skapi hættu á því að vörumerki og vörum



Happ sé ruglað saman við umrætt vörumerki Happís, þ.m.t. út frá sjónarhóli neytanda og þá einkum þegar horft er til ríkjandi þáttar merkjanna, þ.e. *happ*.

Andmælandi bendir í þessu samhengi á dóm Evrópudómstólsins frá 11. nóvember 1997 í máli C-251/95, SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport og síðari dómaframkvæmd er lýtur að mati á líkindum milli vörumerkja, þar sem lögð hafi verið áhersla á að bera saman mest ábendandi þætti (e. *the dominant components*) í viðkomandi merkjum. Í þessu sambandi ráði ekki úrslitum hvort um orðmerki eða myndmerki sé að ræða, enda sé orðið *happ* aðalatriðið og mest áberandi þátturinn í báðum merkjum sem fyrr segi. Einnig er bent á að neytendur hafi í raun villst á vörumerkjum aðila og leggur andmælandi fram tölvupósta frá neytendum því til stuðnings. Þá megi þess geta að Happ hafi átt í samstarfi við þriðju aðila, þ.m.t. fyrirtækið Háberg, um sölu á vörum framleiddum af Happ undir merkjum viðkomandi aðila. Af því leiði að jafnvel þótt neytendur tækju eftir því að umbúðir Happíss væru merktar eiganda, þá gætu neytendur allt að einu dregið þá ályktun að Happ ætti þátt í markaðssetningu Happíss, t.d. í samstarfi við eiganda. Auki það enn á hættu á ruglingi, svo sem að Happís sé framleiddur í formi einhvers konar samstarfs við Happ. Vísar andmælandi til erlends fræðirits máli sínu til stuðnings.

Í þessu samhengi bendir andmælandi einnig á að með óheimilli notkun á merki Happ í heiti vörunnar Happís, komi eigandi, eftir atvikum en án neinnar viðurkenningar, í veg fyrir að Happ geti hafið sölu á eigin ís undir sínu merki, þ.e. Happís, en sem fyrr segir hyggst Happ hefja sölu á ís sem gerður verður úr hollu hráefni. Andmælandi vísar til dóms Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016 (SUSHISAMBA) máli sínu til stuðnings. Áframhaldandi ólögmat notkun eiganda á vörumerkinu hindri þannig vöruþróun Happ og skerði um leið fjárhagslega og viðskiptalega hagsmuni fyrirtækisins og stríði þannig einnig gegn lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. m.a. 15. gr. a. laganna.

Auk skilyrðisins um hættu á ruglingi milli merkja telur andmælandi að fullnægt sé því skilyrði að Happ og eigandi selji sömu eða a.m.k. svipaða vöru í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. matvöru, þ.m.t. eftirrétti, til neytenda. Hér sé einnig að því að gæta að mjólkurís rúmist innan flokks 29 (*mjólk og mjólkurafurðir*). Í þessu sambandi vísar andmælandi til dóma Evrópudómstólsins frá 23. október 2002 í máli T-104/01, Oberhauser gegn OHIM (nú EUIPO) o.fl. og frá 21. október 2008 í máli T-95/07, Aventis Parma gegn OHIM (nú EUIPO). Einnig vísar hann til erlends fræðirits máli sínu til stuðnings. Framangreint endurspeglar að mati andmælanda jafnframt í því að eigandi hefur kosið að skrá merki sitt í flokki 29, þ.e. sama vöruflokki og merki andmælanda, ásamt því að skrá það í flokki 30. Andmælandi bendir á að það sé jafnframt viðtekið sjónarmið í vörumerkjarétti, að þótt merki sé skráð í annan flokk, þá ráði það ekki úrslitum um ruglingshættu. Vísar andmælandi aftur til sama erlenda fræðiritsins þessu til stuðnings.

Andmælandi byggir á því að framangreind sjónarmið leiði þegar til þess að synja beri um skráningu á merkinu Happís, þ.e. á þeim grundvelli að um ruglingshættu sé að ræða, svo og að um sömu eða svipaðar vörur sé að ræða í skilningi vörumerkjalaga.



Jafnvel þótt litið væri svo á að vörumerkin tækju ekki til sömu eða svipaðra vara í skilningi vörumerkjalaga, telur andmælandi vörumerkið Happís allt að einu brjóta gegn vörumerkjavernd hans, enda feli notkun á merkinu Happís í sér misnotkun á vörumerkinu Happ, sem teljist vel þekkt hér á landi og/eða rýri aðgreiningareiginleika og/eða orðspor merkis andmælanda, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml., sem leiði jafnframt til þess að ógilda verði skráninguna, sbr. 1. mgr. 14. gr. vml. Byggir andmælandi á því að merkið sé vel þekkt í skilningi vörumerkjalaga og njóti því verndar gegn misnotkun, sem og gegn því að aðgreinanleiki/orðspor merkisins sé skert í framangreindum skilningi. Í því tilliti verði m.a. að líta til útbreiðslu merkisins meðal þess markhóps sem vörur fyrirtækisins höfðu til, þ.e. neytenda heilsuvöru. Vísar andmælandi til dóms Evrópudómstólsins frá 14. september 1999 í máli C-375/97, General Motors Corporation gegn Yplon.

Hvað varðar orðspor sérstaklega þá hafi Evrópudómstóllinn í dómi sínum frá 18. júní 2009 í máli c-487/0[7], L'Oréal o.fl. gegn Bellure NV o.fl., m.a. lagt til grundvallar að „... when the goods or services for which the identical or similar sign is used by the third party may be perceived by the public in such a way that the trade mark's power of attraction is reduced“ þá feli slíkt í sér rýrnun á orðspori og að „the likelihood of such detriment may arise in particular from the fact that the goods or services offered by the third party possess a characteristic or a quality which is liable to have a negative impact on the image of the mark“, svo sem ljóslega eigi við hér að mati andmælanda, enda sé vörum Happ ætlað að vera valkostur fyrir viðskiptavinum sem kjósi holla og næringarríka matvöru úr hágæða hráefni og án aukaefna, fram yfir matvöru sem m.a. innihaldi viðbættan sykur og aukaefni og þannig þvert á innihald Happíss. Andmælandi vísar í þessu samhengi einnig t.d. til úrskurðar áfrýjunarnefndar OHIM (nú EUIPO) frá 25. apríl 2001 í máli nr. R 283/1999, Souxa Cruz SA gegn Hollywood, þar sem réttshafi vörumerkisins HOLLYWOOD fyrir tyggigúmmí, sem var talið tengjast „health, dynamism and youth“, var talinn geta staðið í vegi fyrir skráningu sama merkis fyrir tóbaksvörur. Sömu sjónarmið eigi við hér. Í tengslum við þetta bendir andmælandi á að Happ komi að ýmsum góðgerðarmálum og megi þar sérstaklega nefna Hjólakraft. Notkun merkis eiganda sé síst talinn samræmast því starfi andmælanda.

Hvað varðar nánar aðgreiningareiginlega merkisins, þá þurfi að mati andmælanda vart að fjölyrða um að þegar stór aðili á sviði matvöru, á borð við eiganda, markaðssetji vörur sínar undir orðinu Happ, grafi slíkt undan aðgreiningareiginleika hins eldra merkis.

Andmælandi byggir á því að framangreind atriði, hvert og eitt eða a.m.k. að samanlögðu, leiði til þess að ógilda beri skráningu á merkinu Happís, enda sé lagaskilyrðum skráningar ekki fullnægt, sbr. m.a. 14. gr. vml.

Fyrri greinargerð eiganda

Eigandi er ósammála og mótmælir mati andmælanda í öllum atriðum og telur enga ruglingshættu vera til staðar á milli vörumerkis eiganda og vörumerkis andmælanda. Þá telur eigandi sig ekki hafa gerst brotlegan gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og



markaðssetningu og telur jafnframt rangt að vörumerki andmælanda sé þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml.

Eigandi bendir á að merki andmælanda sé stílfært orðmerki og einkaréttur andmælanda nái því einungis til útlits vörumerkisins en ekki einstakra orða í merkinu sem slíkra.

Vörumerki eiganda sé orðmerkið *Happís* og sé þegar á markaði rjómaís á vegum eiganda undir þessu vörumerki, eins og sjá megi af gögnum sem andmælandi leggur fram máli sínu til stuðnings. Það sé því rangt hjá andmælanda að *Happís* sé mjólkurís.

Hvorki andmælandi né aðrir eigi skráð orðmerkið *Happ* eitt og sér samkvæmt vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar. Aftur á móti innihaldi talsverður fjöldi skráðra vörumerkja orðhlutann *happ* með einum eða öðrum hætti, s.s. *Happabrenna*, *Happie*, *Happeni*, *Happy Cook*, *Happy Express* og *Happy nuts*. Það sé því ljóst að orðhlutinn sé almennur og algengur og ótækt að viðurkenna svo víðtækan einkarétt á notkun hans sem andmælandi krefst.

Eigandi bendir á að vörumerkjaréttur geti stofnast með tvennum hætti, annars vegar með skráningu og hins vegar með notkun, sbr. 3. gr. vml. Andmælandi hefur hvorki sýnt fram á að vörumerkjavernd hafi stofnast með notkun orðmerkisins *Happ*, sbr. 2. tl. 3. gr. vml., né að slíkt merki fengist skráð eitt og sér sem vörumerki í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Sönnunarbyrði um notkun merkis hvílir á þeim sem telur sig njóta réttarverndar.

Að mati eiganda er enn fremur til þess að líta að jafnvel þótt vörumerkjavernd hafi stofnast með notkun, þá nái einkarétturinn einungis til þeirra vöru og þjónustu sem merkið sé notað fyrir. Eigandi byggir á því að andmælandi hafi aldrei selt eða markaðssett ís til matar, hvorki rjómaís né aðrar tegundir af ís undir auðkenningu *Happ* eða *Happís*. Áform um slíkt hafi ekki verið kynnt þegar eigandi sótti um skráningu á vörumerki sínu og upphafsdagur einkaréttar hans á merkinu miðast við þann dag sem umsóknin var lögð inn, þ.e. 28. febrúar 2017. Andmælandi beri sönnunarbyrðina fyrir því að hafa notað vörumerkið með þeim hætti sem áskilið sé, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA). Andmælandi hafi ekki sýnt fram á notkun merkis síns fyrir vörur í flokki 30 (*ís til matar; ís*). Gildir sú meginregla að undirbúningur fyrir notkun telst ekki nægjanlegur til að stofna til réttar og getur andmælandi því ekki notið vörumerkjaréttar með vísan til þess að hann hyggist mögulega selja tiltekna vöru í tilteknum flokki. Því sé ljóst að mati eiganda að andmælandi geti ekki byggt á því að þeir hyggist hefja sölu á ís í nánustu framtíð og notið vörumerkjaréttar á grundvelli þess.

Þá bendir eigandi á að andmælandi haldi því fram að það hafi verið reglan að nefna a.m.k. eina vöru í hverjum vöruflokki í höfuðið á fyrirtækinu, sbr. *Happsalat* og fleiri dæmi sem andmælandi nefni. Þótt þetta skipti e.t.v. ekki máli í þessu samhengi þá verði að mati eiganda ekki séð af matseðli þeim sem andmælandi leggur fram að þetta sé rétt.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að mati eiganda að líta til tveggja þátta, annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hins vegar hvort




merkin séu svo lík að hætt sé við ruglingi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verði ætíð að skoða í samhengi. Almennt sé talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur/þjónusta vera og öfugt. Þegar meta skuli hvort vörulíking sé fyrir hendi verði m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur sé að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur.

Eigandi bendir á að samkvæmt fyrirtækjaskrá sé firmaheiti HaPPs ehf. skráð með starfsemina „veitingastaðir“ og „önnur smásala á matvælum í sérverslunum“. Eigandi sé með skráða starfsemina „ísgerð“. Samkvæmt þessu verði að telja ljóst að meginstarfsemi fyrirtækjanna sé ólík. Þrátt fyrir að bæði fyrirtækin selji matvöru í sérverslanir séu áherslur í rekstri þeirra gerólíkar að ekki geti talist vera um samkeppnisrekstur að ræða.

Enn fremur sé ljóst að mati eiganda að viðskiptavinir fyrirtækjanna séu ólíkir. Eigandi bendir á að HaPP ehf. sé með heilsuvörur í fyrirrúmi, leggi áherslu á holla og hreina matvöru og hafi til þessa ekki selt ís undir vörumerki sínu. Eigandi selji aftur á móti um 150 tegundir af ís sem flestar falli undir hinn hefðbundna sykraða rjómaís og sé hann hugsaður sem eftirréttur. Andmælandi taki fram að HaPP ehf. hafi m.a. verið að selja eftirrétti, þó það komi hvergi fram í gögnum með erindi andmælanda. Alltént sé ljóst að markhópur aðilanna er ekki sá sami. Eigandi dreifi og markaðssetji Happís til 200 sölustaða hér á landi, einkum í mat- og dagvöruverslunum. Dreifingarkostnaður til svo margra útsölustaða í landinu sé umtalsverður og krefjist annað hvort kostnaðarsamra samninga við verktaka eða fjárfestingu í sérhæfðum bifreiðum með kæli- og frystibúnaði.

Eigandi vísar til ákvæða 12. og 16. gr. vml. og athugasemda um ákvæði 12. gr. laganna í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum um vörumerki. Að mati eiganda takmarkast

einkaréttur andmælanda við orð- og myndmerkið  í tengslum við vörur í flokkum 16, 29, 32, 35, 41 og 43. Megi nefna sérstaklega að andmælandi sé ekki með vörumerki sitt skráð í flokki 30 (*ís til matar; ís*).

Eigandi bendir á að báðir aðilar séu með merki sín skráð í flokki 29 (*mjólk og mjólkurafurðir*). Eins og fram hafi komið í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) nr. 3/2011 (KARAKTER) sé ekki unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. Þrátt fyrir að aðilar séu með skráðar vörur í sama flokki verði að telja að þær séu ekki samkeppnisvörur, enda séu vörur andmælanda „heilsuvörur“, en vara eiganda „hefðbundinn sykraður rjómaís“.

Því verði að telja ljóst að aðilar séu hvorki með sömu starfsemi né sama markhóp, enda séu ekki sömu viðskiptavinir sem versli heilsuvörur frá HaPP ehf. og ís frá eiganda. Aðilar eru því ekki í samkeppni að mati eiganda, enda selji fyrirtækin ekki vörur á sama markaði.



Ljóst er að mati eiganda að réttur andmælanda til vörumerkis taki til orð- og myndmerkis sem samanstandi af orði og mynd í lit. Aftur á móti sé vörumerki eiganda einungis orðmerki og verði að telja að það dragi úr ruglingshættu milli merkjanna, sbr. dómur Hæstaréttar frá 13. júní 2013 í máli nr. 112/2013 (ADVANIA). Vísar eigandi til röksemda héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti.

Það sem jafnan ráði úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið sé litið til þess hvort merkin séu lík í útliti, hljómi á líkan hátt og þá hefur merking orða einnig þýðingu.

Eigandi bendir á að því fleiri sérkenni sem merkin hafi því meiri líkur séu á að ruglingshætta sé til staðar. Að sama skapi megi segja að því færri sem sérkenni merkja séu, því veikari verndar njóti þau. Vísar eigandi til erlends fræðirits máli sínu til stuðnings. Orðið *happ* þýði samkvæmt orðabók *heppni* eða *hamingja*. Þegar orð hafi ákveðna skilgreinda merkingu teljist það strax orðið veikara en önnur merki og hafi því ekki ríkt sérkenni. Að mati eiganda sé orðið *happ* ekki sterkt í þessum skilningi og vernd þess að sama skapi ekki heldur.

Vörumerkin hafi enn fremur mismunandi þýðingu, en það liggja fyrir að merki andmælanda sé skammstöfun af „Healthy and Pure Products“ en merki eiganda sé íslenska orðið *happ* sem merki *hamingja* eða *heppni*.

Eigandi bendir á að merki andmælanda sé stílfært merki með svörtum stöfum þar sem orðið *happ* sé stærra en orðin „Healthy and Pure Products“. Lítið grænt blóm sé við hliðina á orðinu *happ*. Bæði vörumerkin séu því lík í sjón að því leyti að þau byrja bæði á orðinu *happ*. Áfrýjunarnefnd hafi komist að þeirri niðurstöðu að við samanburð merkja þá sé ekki endilega sjónlíking með merkjunum jafnvel þó svo að um sama orð sé að ræða, ef annað merkið er myndmerki þar sem orðið er sérstaklega stílfært og hitt merkið orðmerki. Vísar eigandi til úrskurðar nr. 9/2013 (LIGHTNING) þessu til stuðnings. Það sé einnig viðurkennt í framkvæmd að sérkenni merkja miðist við heildarmynd þeirra en ekki einstaka orðhluta, sbr. dómur Evrópuþómsstólsins frá 12. júní 2007 í máli nr. C-334/05, OHIM (nú EUIPO) gegn Shaker, m.a. 41. gr.

Það sem skilur á milli merkjanna að mati eiganda er að merki eiganda er samsett orð og endar á orðinu *-ís*, en merki andmælanda tiltaki fjögur orð og mynd. Orðið *happ* standi aldrei eitt og sér hjá eiganda. Þar að auki sé í íslenskum framburði áherslan lögð að jöfnu á bæði atkvæði samsetta orðsins *Happís* en ekki á orðið *happ* og sé það því raunar líkara enska orðinu *happy* í framburði. Af þeim sökum sé ljóst að mati eiganda að engin ruglingshætta sé til staðar á milli vörumerkis eiganda og vörumerkis andmælanda.

Eigandi mótmælir þeirri staðhæfingu andmælanda að hann hafi gerst sekur um brot gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Telur eigandi þvert á móti að viðskiptahættir hans hafi í alla staði verið eðlilegir enda hafi hann skráð vörumerki sitt til þess að fá úr því skorið hvort það skaraðist á við annað merki. Einkaleyfastofan hafi framkvæmt leit



að merkjum í þeim flokkum sem vörumerki hans hafi óskast skráð fyrir og hafi engin slík merki komið fram við þá leit.

Sé litið til síðari málsliðar 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu megi sjá að notkun vörumerkisins sé grundvallaratriði. Eigandi vísar til fyrri rökstuðnings um að vörumerkjavernd andmælanda nái einungis til þess flokks sem merkið sé skráð fyrir. Vörumerki andmælanda sé ekki skráð í flokki 30 (*ís til matar; ís*) og hafi hann ekki sýnt fram á notkun vörumerkisins á því sviði, en hugsanleg not séu ekki varin.

Þá mótmælir eigandi því að vörumerki andmælanda falli undir hina svokölluðu „kodak“ reglu í 2. mgr. 4. gr. vml. Meta verði hvort merki andmælanda sé það þekkt að neytendur tengi það við einn einstakan framleiðanda óháð því hvaða vöru eða þjónustu um er að ræða. Þetta sé undantekningarregla og verði að gera mjög strangar kröfur til frægðar merkis sem veita eigi þennan ríka rétt. Eiganda þygi mjög ólíklegt að neytendur telji hvaða vöru sem er geta verið tengda eigendum þess, ólíkt því sem fram komi í dómum Hæstaréttar frá 14. mars 2002 í máli nr. 366/2001 (Dominos) og frá 7. febrúar 2002 í máli nr. 344/2001 (EIMSKIP), sem og úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 20/2004 (LAND ROVER).

Þá byggir andmælandi á því að líta eigi til útbreiðslu merkis meðal þess markhóps sem vörur fyrirtækisins ná til. Andmælandi þurfi þá að sýna fram á að orðspor vörumerkisins hafi náð útbreiðslu hjá verulegum hluta neytenda, sbr. dóma Evrópudómstólsins frá 6. október 2009 í máli nr. C-301/07, PAGO International GmbH gegn Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH og frá 14. september 1999 í máli nr. C-375/97, General Motors Corporation gegn Yplon SA. Andmælandi hafi ekki lagt fram nein gögn sem geti veitt leiðsögn um útbreiðslu merkisins hér á landi og verði að draga í efa að það sé mögulegt. Að mati eiganda hafi andmælandi því ekki sýnt fram á að merki hans hafi náð slíkri markaðsfestu hér á landi að það njóti verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml.

Seinni greinargerð andmælanda

Andmælandi hafnar öllum mótbárum og sjónarmiðum sem sett eru fram af hálfu eiganda og áréttar fyrri málatilbúnað. Andmælandi bendir á að í greinargerð eiganda sé því m.a. borið við að vörumerkjaréttur andmælanda nái ekki til einstakra orða í merkinu, þ.m.t. orðsins *happ*. Þessu hafnar andmælandi alfarið, enda sé orðið *happ* þungamiðjan í vörumerki hans og jafnframt sá hluti þess sem er langmest áberandi, ásamt því að merkið njóti jafnframt verndar á grundvelli notkunar, sbr. þau gögn sem fylgdu fyrri greinargerð andmælanda.

Þá breyti engu að mati andmælanda þótt til séu önnur merki með orðhlutanum Happ-, s.s. Happaprenna, Happy Cook og Happy Nuts, enda séu ásýnd, framburður o.s.frv. ólík því sem á við um vörumerki andmælanda. Til viðbótar megi benda á að í framangreindum merkjum komi íslenska orðið *happ* í raun hvergi fyrir, heldur enska orðið *happy*, forskeytið *happa-* o.fl. Þau dæmi sem eigandi vísi til séu því ekki til marks um að orðhlutinn sé almennur og algengur. Hvað varðar tilvísun til vörumerkisins HAPPENI, þá skuli á það bent að merkið sé ritað í hástöfum, ólíkt merkjum andmælanda og eiganda og sé auk þess skráð fyrir *pharmaceutical*



preparations í flokki 5, en merkið sé skráð í eigu fyrirtækisins Novartis AG, Sviss og samanburður því ekki tækur.

Umdeilt merki eiganda samanstandi á hinn bóginn eingöngu af orðunum *happ* og *ís*. Að mati andmælanda er Happís því auðsýnilegra mun líkara *happ* en t.d. Happy Cook. Hér megi benda á tilvik þar sem neytendur hafi sannanlega ruglast á merkjum andmælanda og eiganda, en andmælandi vísar til framlagðra gagna þess efnis máli sínu til stuðnings. Andmælandi kannist ekki við slíkan rugling varðandi t.d. vörumerkið Happy Cook.

Að því er varðar tilvísun eiganda til þess að vörumerkjaréttur andmælanda, að því marki sem hann yrði talinn hafa stofnast á grundvelli notkunar, „náí einungis til þeirrar vöru og þjónustu sem merkið er notað fyrir“ og að ekki hafi verið hafin framleiðsla og markaðssetning á ís þegar sótt hafi verið um skráningu merkis eiganda, þá bendir andmælandi á að hafi vörumerkjaréttur á annað borð stofnast fyrir notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., þá njóti sá réttur verndar 4. gr. sömu laga, þ.m.t. gegn því að merkið sé notað fyrir eins eða svipaða vöru eða þjónustu. Þeim áskilnaði sé fullnægt hér, sbr. m.a. að Happ hafi selt eftirrétti og leggur andmælandi fram nánari upplýsingar um þá, sem og ráðgerðan Happís, máli sínu til stuðnings.

Þá bendir andmælandi á að eigandi byggi m.a. á því að ekki sé um ruglingshættu að ræða milli vörumerkja eiganda og andmælanda, bæði þar sem ekki sé um svipaða vöru eða þjónustu að ræða ásamt því að merkin séu ekki svo lík að ruglingi geti valdið. Andmælandi áréttar fyrri málatilbúnað sinn um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, þ.m.t. það sem að framan er rakið og þau skýru fordæmi sem vísað hefur verið til. Að mati andmælanda geti í raun ekki orkað tvímælis að þessum áskilnaði sé fullnægt.

Þá er andmælandi ósammála þeim sjónarmiðum eiganda að ekki séu slík líkindi með merkjunum að hætt sé við ruglingi. Af hálfu eiganda sé m.a. byggt á því að ekki sé endilega sjónlíking með merkjum, jafnvel þó svo að um sama orð sé að ræða, ef annað merkið er myndmerki þar sem orðið er sérstaklega stílfært og hitt merkið er orðmerki. Andmælandi fær ekki séð hvernig framangreint geti átt við hér. Í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 9/2013 (LIGHTNING), sem eigandi vísi til í þessu samhengi, hafi verið lagt til grundvallar að stílfærsla tiltekins orð- og myndmerkis væri það afgerandi að ekki væri hægt að líta svo á að sjónlíking væri alger, þó að merkin hefðu að geyma sama orðið. Andmælandi geti ekki fallist á að orðið *happ* í orð- og myndmerki andmælanda sé stílfært í þeim mæli að ekki sé sjónlíking og ruglingshætta með merkinu og merki eiganda. Þvert á móti sé slík sjónlíking fyrir hendi auk þess sem hljóðlíkingu er sýnilega til að dreifa. Jafnframt sé langur vegur að mati andmælanda milli fyrirliggjandi máls og tilvísaðs máls áfrýjunarnefndar þegar komi að stílfærslu vörumerkis.

Kjarni málsins að mati andmælanda er sá að orðið *happ* er ríkjandi þáttur í vörumerki andmælanda, sjón- og hljóðrænt. Engu breyti heldur þótt orð- og myndmerki andmælanda innihaldi samtals fjögur orð, *happ Healthy and Pure Products*, en merki eiganda aðeins eitt, *Happís*, enda sé orðið *happ* langmest áberandi hlutinn í merki andmælanda, á meðan hin þrjú orðin séu lítt áberandi í samanburði. Vísar andmælandi til dóms Evrópudómstólsins frá 11.



nóvember 1997 í máli nr. C-251/95, Sabel gegn Puma AG o.fl., sem og síðari dómaframkvæmdar er lýtur að mati á líkindum milli vörumerkja, þar sem lögð hefur verið áhersla á að bera saman mest áberandi þætti í viðkomandi merkjum.

Þá er að því að gæta, að mati andmælanda, að þótt orðið *happ* sé skammstöfun á Healthy and Pure Products, þá tengist notkun þess í markaðssetningu að sjálfsgöðu þeim hughrifum sem neytendur leggja í íslenska orðið *happ*, þ.e. *hamingja* og *heppni* og merkingin því sú sama og hjá eiganda í augum neytenda. Liggi og í augum uppi, að mati andmælanda, að neytendur líti ekki á merki andmælanda sem sérstaka skammstöfun á framangreindu og svo sem notkun merkisins ber með sér.

Þá sé ekki hægt að fallast á að orðið *happ*, notað í samsetta orðinu Happís, sé líkara enska orðinu *happy* í framburði en *happ*, auk þess sem vandséð sé að slíkt geti nokkra þýðingu haft í fyrirliggjandi samhengi. Telja verði og harla langsótt að neytendur tengi Happís við enska orðið *happy* þannig að það útiloki ruglingshættu við merki andmælanda og hafi reynslan raunar sýnt annað. Miklu nærtækara sé að tengja Happís við íslenska orðið *happ*, sem einmitt sé ríkjandi þáttur í orð- og myndmerki andmælanda.

Að sama skapi sé ekki rétt þegar haldið sé fram að slíkur munur sé á starfsemi fyrirtækjanna og viðskiptavinum að engri ruglingshættu geti valdið, þvert á móti. Bæði fyrirtækin starfi á sviði matvöru og selji m.a. vörur sínar til dagvöruverslana. Hafi þetta og valdið ruglingi, líkt og dæmi voru rakin hér að framan og sú hættu til staðar að neytendur dragi þá ályktun að Happ eigi þátt í markaðssetningu Happíss. Í þessu samhengi vísar andmælandi til samanburðar til íss sem eigandi framleiði undir nafninu Valdís, væntanlega í samstarfi við ísbúðina Valdísi og leggur andmælandi fram gögn þess efnis.

Að mati andmælanda kemur sú fullyrðing eiganda að engri samkeppni sé til að dreifa milli fyrirtækjanna á óvart. Fyrirtæki á borð við HaPP ehf. telji sig þvert á móti vera í samkeppni við fyrirtæki á borð við eiganda, í þeim skilningi að markmið HaPP ehf. sé að fá neytendur til að velja hollari valkosti, þ.m.t. eftirrétti, fram yfir t.d. sykraðan rjómaís.

Að lokum mótmælir andmælandi því sérstaklega að merki Happ fullnægi ekki skilyrðum þess að njóta verndar samkvæmt 2. mgr. 4 gr. vml. Bendir andmælandi á að í greinargerð eiganda sé látið að því liggja að merkið fullnægi ekki skilyrðum þess að teljast „vel þekkt“. Þessu sé andmælandi ósammála og leggur áherslu á að líta beri til útbreiðslu merkisins meðal þess markhóps sem vörur Happ höfðu til. Telur andmælandi engum blöðum um það að fletta að útbreiðsla merkisins Happ, meðal þess markhóps sem máli skiptir, sé nægilega mikil til að merkið njóti verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. Blasi þetta raunar við að mati andmælanda, enda markhópurinn fyrir hollustuvöru, hvað þá hollt og hreint hráefni, tiltölulega afmarkaður og sé Happ meðal leiðandi aðila á þeim markaði og hafi verið um árabil ásamt aðilum á borð við Gló, Krúsku og Spírúna. Um útbreiðslu vörumerkisins í þessu tilliti vísar andmælandi til ítarlegra fylgiskjala sem lögð hafi verið fram í málinu.



Að öðru leyti vísar andmælandi til fyrri sjónarmiða og áréttar kröfur sínar og sjónarmið. Andmælandi leggur fram auk fyrri fylgigagna nánari gögn um eftirrétti HaPP ehf. (ljósmyndir), ráðgerðan Happís (vöruhönnun) og Valdís sem eigandi framleiði.

Þá lagði andmælandi fram fylgiskjal með viðbótargreinargerð, nánar tiltekið ljósmynd af Happís í ískæli í verslun Hagkaups á Eiðistorgi, Seltjarnarnesi, en í næstu hillu fyrir neðan sjáist ísinn Valdís sem framleiddur sé af ísgerðarfyrirtækinu Valdís í samstarfi við eiganda. Telur andmælandi þessa uppstillingu og samanburð á vörunum renna frekari stoðum m.a. undir það sjónarmið hans að hætta sé á ruglingi milli vörumerkja aðila, þ.e. Happ og Happís og að neytendur dragi eftir atvikum ranglega þá ályktun að Happís sé framleiddur í samstarfi við HaPP ehf., sbr. til samanburðar Valdís.


Seinni greinargerð eiganda

Eigandi ítrekar að einkaréttur andmælanda nái einungis til útlits vörumerkisins í heild en ekki til einstakra orða í merkinu. Eigandi bendir á að andmælandi hafi ekki sótt um vörumerkjavernd fyrir orðið *happ* og að orðmerkið Happ sé ekki skráð hjá Einkaleyfastofunni. Eigandi eigi hins vegar skráð orðmerkið Happís.

Þá hafi andmælanda ekki tekist að sanna að hann eigi vörumerkjarétt á orðmerkinu Happ á grundvelli notkunar, sbr. 3. gr. vml., en óumdeilt sé að sönnunarbyrðin hvíli á honum.

Eigandi hafnar enn fremur þeirri afstöðu andmælanda að það að hann hafi mögulega ætlað sér að selja tiltekna vöru í tilteknum flokki geti stofnað til vörumerkjaréttar. Samkvæmt 3. gr. vml. geti vörumerkjaréttur stofnast með tvennum hætti, annars vegar með skráningu í samræmi við vörumerkjalögin og hins vegar með notkun. Andmælandi hafi ekki skráð Happ eða Happís og það að hann hafi haft uppi þær hugmyndir að nota merkið geti ekki stofnað til vörumerkjaréttar honum til handar á grundvelli notkunar.


Andmælandi hafi byggt á því að engu máli skipti þótt önnur merki séu skráð með forskeytinu *happ-*, en eigandi er ósammála og telur þetta grundvallaratriði sem m.a. bendi til þess að orðmerkið Happ eitt og sér hefði skort sérkenni og hefði því ekki fengist skráð, sbr. 13. gr. vml. Mál þetta varði því einungis hugsanlega ruglingshættu á milli orðmerkis eiganda, Happís og

skráðs merkis andmælanda, 

Eigandi vísar í athugasemdir sínar varðandi vörulíkingu. Mikilvægt sé að hnykkja á því að andmælandi sé ekki með merki sitt skráð í flokki 30 (*ís til matar; ís*). Engu máli skipti þó báðir aðilar séu með merkin skráð í flokki 29 (*mjólk og mjólkurafurðir*), enda hafi andmælandi sérstaklega vísað til þess að ísinn sem hann hyggist framleiða verði ís sem gerður verði úr kókosnetukjöti, kasjúhnetum og bragðefnum. Sé því ljóst að ísinn, sem andmælandi ætli mögulega að markaðssetja, muni ekki falla undir sama flokk og vörur eiganda. Verði því ekki séð að vörulíking sé svo mikil að hætt sé á ruglingi og því síður að andmælandi geti hamlað skráningu vörumerkis eiganda. Hvað varði ruglingshættu með merkjunum, þá ítrekar eigandi



þær athugasemdir sem þegar hafi komið fram, en bætir við að harla lítil sjónlíking sé með

orðinu Happís og orð- og myndmerki andmælanda,  né hljóðlíking með orðinu Happís og textans sem fram komi í merki andmælanda. Eigandi ítrekar að markhópur merkjanna tveggja sé einnig svo ólíkur að samkeppni milli þeirra sé hverfandi og telur eigandi skýrt í augum neytenda að vörur hans séu ekki markaðssettar sem heilsuvörur. Sú sönnun sem andmælandi hafi sett fram um ruglingshættuna, ónafngreind orðsending sem óljóst sé hvaðan komi, geti alls ekki talist hafa nokkuð vægi í máli þessu.

Þá telur eigandi það fráleitt að með notkun á vörumerkinu Happís komi eigandi í veg fyrir það að Happ geti hafið sölu á ís undir sínu merki, þ.e. Happís. Vissulega kemur einkaréttur eiganda á notkun merkisins Happís í veg fyrir það að andmælandi geti notað það merki óbreytt en í því liggur grundvöllur vörumerkjaréttarins. Merki eiganda kemur hins vegar ekki í veg fyrir það að andmælandi setji slíkan ís á markað svo framarlega sem vörumerkjaréttur eiganda sé virtur. Ekki sé hægt að synja um skráningu á þeim grundvelli að andmælandi hafi hugsað sér að nota vörumerkið á þennan hátt. Slík notkun hafi ekki verið hafin þegar eigandi sótti um skráningu merkisins.

Að lokum hafnar eigandi því að hið ætlaða vörumerki andmælanda, sem byggt sé á ætlaðri notkun (orðmerkið Happ), verði talið svo þekkt merki hér á landi að merkið falli undir undantekningarreglu vörumerkjalaga, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. Andmælandi hafi ekkert lagt fram í málinu sem stutt geti þá niðurstöðu.

Niðurstaða

Andmælin ásamt gjaldi eru lögð fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins Happís nr. V0103138, sem skráð er fyrir *mjólk og mjólkurafurðir* í flokki 29 og *ís til matar; ís* í flokki 30. Andmælin byggja á ruglingshættu við

skráningu nr. 712/2010,  með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 3. gr. og 4. gr. sömu laga.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur 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 tákni 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 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.

Í máli þessu er um að ræða annars vegar merki eiganda, Happís, sem skráð er fyrir *mjólk og mjólkurafurðir* í flokki 29 og *ís til matar; ís* í flokki 30 og hins vegar merkið



sem er skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 32, 35, 41 og 43.

Hvað sjónlíkingu varðar þá er sameiginlegur hluti merkjanna orðið/orðhlutinn *happ*. Samkvæmt Snöru vefbókasafni merkir orðið m.a. *heppni* eða *hamingja*. Þegar um orð- og myndmerki er að ræða nær einkarétturinn til orðanna í merkinu nema augljóst sé að orðið/orðasambandið njóti ekki verndar eitt og sér, t.d. vegna þess að það er talið lýsandi fyrir þær vörur/þjónustu sem það stendur fyrir. Að mati Einkaleyfastofunnar telst orðið *happ* hafa sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur og þjónustu í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., enda hefur það ekki sérstaka þýðingu í tengslum við matvæli. Það að orðið hafi ákveðna skilgreinda merkingu skv. orðabók gerir það því ekki að veikara vörumerki eins og eigandi heldur fram.

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við þetta mat, svo sem hvort einhver hluti merkis er veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þáttur merkis er meira áberandi en annar. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið *happ* sé mest áberandi þáttur í merki andmælanda. Þar að auki hefur orðið sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur, sbr. framangreint, ólíkt orðasambandinu Healthy and Pure Products, sem að mati stofnunarinnar er lýsandi þáttur merkisins. Þegar um er að ræða orð- og myndmerki hefur orð/orðhluti merkis gjarnan meira vægi en myndhlutinn þar sem neytandinn vísar oftast til orðsins/orðhlutans þegar hann talar um merkið. Í þessu tilviki er orðið *happ* jafnframt skrifað með stórum áberandi stöfum í læsilegu letri og er orðið auk þess mun stærra en myndhlutinn, grænt blóm sem er til hliðar að ofanverðu og hið lýsandi orðasamband Healthy and Pure Products í smáu letri fyrir neðan. Hvað merki eiganda varðar, sem er samsett úr orðunum *happ* og *ís* eins og eigandi bendir sjálfur á, skortir orðhlutann *-ís* sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir tilgreindar vörur auk þess að vera lýsandi fyrir tegund vöru. Orðið Happís svo samsett hefur að mati Einkaleyfastofunnar ekki beina tengingu við aðrar vörur en ís, enda orðhlutinn *happ* sérkennandi hluti merkisins og í ljósi þess er töluverð sjónlíking til staðar með merkjunum. Það að orðið *happ* geti verið skammstöfun fyrir Healthy and Pure Products hefur ekki þýðingu í þessu sambandi.

Það sama má segja um hljóðlíkingu, en áherslan í íslensku máli er á fyrsta atkvæði orða. Þar sem bæði merkin byrja á orðinu/orðhlutanum *happ* liggur áherslan á því orði. Þrátt fyrir að



merki eiganda sé hið tilbúna orð Happís er töluverð hljóðlíking til staðar að mati stofnunarinnar, enda byrjunin eins.

Hvað vörulíkingu varðar þá er merki eiganda skráð fyrir *mjólk og mjólkurafurðir* í flokki 29 og *ís til matar*; *ís* í flokki 30 og merki andmælanda fyrir m.a. *mjólk og mjólkurafurðir* í flokki 29. Vörulíking í flokki 29 er því algjör. Hvað varðar tilgreindar vörur í flokki 30 er um náskyldar vörur að ræða, en *ís til matar* og *ís* er oftast en ekki unnin úr mjólk eða mjólkurafurðum, s.s. rjóma. Vörulíking í flokki 30 er því jafnframt til staðar að mati stofnunarinnar.

Andmælandi heldur því fram í málinu að hann hygðist hefja undirbúning að framleiðslu og markaðssetningu á hollum *ís* og nefnir að í samræmi við heiti ýmissa vörflokka sem seldir séu undir merkjum Happ, s.s. Happsalat og Happsósa, væri væntanlegur Happís frá Happ. Telur hann að eigandi komi í veg fyrir það með skráningu merkisins Happís að Happ geti hafið sölu á *ís* sem gerður verði úr hollu hráefni. Í tengslum við þessa fyrirhuguðu notkun á merkinu leggur andmælandi fram ljósmyndir af eftirréttum HaPP ehf. og ráðgerðum Happís (vöruhönnun).

Í 5 gr. vml. segir að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að vara eða þjónusta auðkennd með merki sé markaðssett eða markaðssetning undirbúin. Í ljósi þess að framangreind gögn sem lögð eru fram eru öll ódagsett, aðeins myndir af vörum merktar andmælanda, eru þau ófullnægjandi að mati Einkaleyfastofunnar. Andmælandi er því ekki talinn hafa sýnt fram á að markaðssetning á *ís* hafi verið undirbúin. Það kemur hins vegar ekki að sök að mati stofnunarinnar þar sem vörulíking er talin vera til staðar með merkjunum í flokki 29 og 30, sbr. ofangreint.

Einkaleyfastofan bendir á að þegar vörulíking er metin eru tilgreiningar í vörulista þeirra merkja sem verið er að bera saman hafðar til hliðsjónar. Við þennan samanburð merkja er ekki horft til þess hvernig raunveruleg not merkisins eru eða fyrirhuguð notkun. Það breytir því ekki matinu að eigandi bjóði upp á sykraðan rjómaís og andmælandi hollusturétti þar sem neytendur matvöru eru þeir sömu og umræddar vörur seldar í sömu/sambærilegum verslunum og jafnvel hlið við hlið í ískælum verslana.

Þá bendir Einkaleyfastofan á að skráning í firmaskrá hefur ekki áhrif á ruglingshættumatið þegar um tvö skráð vörumerki er að ræða. Í máli þessu er ekki byggt á ruglingshættu með vísan til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og kemur því ÍSAT atvinnugreinaflokkun fyrirtækjaskrár ekki til skoðunar, en eigandi heldur því fram að meginstarfsemi fyrirtækjanna sé ólík sem og áherslur í rekstri og því geti ekki talist vera um samkeppnisrekstur að ræða.

Varðandi vísan andmælanda til dóma Evrópudómstólsins á þessu sviði tekur Einkaleyfastofan fram að sjónarmið stofnunarinnar við mat á ruglingshættu eru í samræmi við þau sjónarmið sem þar koma fram.

Að lokum veur Einkaleyfastofan athygli á að úrlausnir mála er varða lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu heyra undir valdsvið Neytendastofu.



Með vísan til framangreinds og þá sér í lagi þess að mest áberandi hluti merkis andmælanda er orðið *happ* og merking orðhlutans *-ís* telst vera veik í skilningi vörumerkjalaga fyrir umræddar vörur, sem og að til staðar er vörulíking með merkjum aðila, er það mat Einkaleyfastofunnar að merkin séu svo lík að ruglingi geti valdið. Þá má ætla að neytendur telji vörur eiganda hafa sama viðskiptalega uppruna og séu frá andmælanda komnar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Þegar af þeirri ástæðu verður ekki fjallað um aðrar málsástæður aðila. Andmæli gegn skráning merkisins Happs nr. V0103138 eru því tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins Happs nr. V0103138 skal felld úr gildi.

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr.

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.