

# Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 13/2013

**CrossFit, Inc. Bandaríkjunum**


gegn

**Laugum ehf.**

## Málsatvik

Þann 11. júlí 2012 lagði Björn Leifsson f.h. Lauga ehf., Sundlaugarvegi 30a, 105



Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. 1867/2012. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2012, sbr. skráning nr. 906/2012.

Með bréfi, dags. 14. nóvember 2012, andmælti Árnason Faktor f.h. CrossFit, Inc., Green Hill Road, Suite 201, Scotts Valley CA 95066, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, CROSSFIT (orðmerki), sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 1 086 145 og nr. 1 022 145, með vísan til 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. nóvember 2012, var eiganda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins og andmælanda um leið veittur frestur til 16. janúar 2013 til að leggja inn greinargerð. Greinargerð andmælanda barst þann dag og var hún send eiganda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 21. janúar 2013, sem fékk frest til 21. mars 2013 til að leggja fram sína greinargerð. Með bréfi, dags. 19. mars 2013, barst greinargerð eiganda og var hún send andmælanda með bréfi, dags. 22. mars 2013. Í bréfinu var andmælanda veittur frestur til 22. maí 2013 til að leggja fram

frekari gögn. Með bréfi, dags. 10. apríl 2013, upplýsti andmælandi að hann hefði lagt fram kvörtun til Neytendastofu vegna umrædds merkis, sem og notkunar eiganda á orðmerkinu KROSSFIT, ýmist einu og sér eða ásamt öðrum orð- og/eða myndhlutum. Andmælandi upplýsti jafnframt um það í bréfinu að Neytendastofa hefði sett málið á bið þar til að niðurstaða lægi fyrir hjá Einkaleyfastofunni í þessu máli. Til að koma í veg fyrir frekari tafir við afgreiðslu málsins tilkynnti andmælandi að hann myndi ekki gera frekari athugasemdir. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 17. apríl 2013, var málsaðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Eftir að Einkaleyfastofan hafði tilkynnt aðilum að málið yrði tekið til úrskurðar sendi eigandi viðbótargreinargerð með bréfi, dags. 19. apríl 2013. Einkaleyfastofan tilkynnti eiganda með bréfi, dags. 26. apríl 2013, að samþykki gagnaðila þyrfti að liggja fyrir til að unnt væri að taka tillit til viðbótargagnanna við úrlausn málsins. Bréfaskipti urðu milli eiganda og Einkaleyfastofunnar vegna þessa og með bréfi stofnunarinnar, dags. 16. ágúst 2013, var eiganda gefinn frestur til 16. september 2013 til að afla samþykkis gagnaðila fyrir framlagningu umræddra gagna. Engar frekari athugasemdir bárust og er málið því tekið til áframhaldandi meðferðar.

## Málsástæður og lagarök

### *Andmælandi*



Helstu rök andmælanda fyrir ógildingu skráningar nr. 906/2012, er að merkið sé of líkt heimsþekktu vörumerki hans CROSSFIT (orðmerki), sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Fram kemur í greinargerðinni að vörumerki andmælanda sé verndað hér á landi á grundvelli frægðar merkisins, notkunar þess hér á landi og á grundvelli alþjóðlegra skráninga nr. 1 086 145<sup>1</sup> og nr. 1 022 145<sup>2</sup>.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að vörumerki hans sé notað fyrir líkamsræktar- og æfingakerfi sem þróað hafi verið af Greg og Lauren Glassman og byggi á ákveðinni hugmyndafræði sem hvetji til almenns líkamlegs heilbrigðis og hreysti þátttakenda. Árið 1995 hafi fyrsta líkamsræktarstöðin sem bauð upp á CROSSFIT æfingakerfið hafið starfsemi og æfingakerfið hafi verið notað til að þjálfa hermenn, lögreglumenn o.fl. Fram kemur að á síðustu árum hafi CROSSFIT æfingakerfið náð gríðarlegum vinsældum í Bandaríkjunum og Evrópu að Íslandi meðtöldu.

<sup>1</sup> Skráð fyrir vörur í flokki 25

<sup>2</sup> Skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 28 og 41.

Fram kemur að andmælandi veiti öðrum aðilum leyfi til að nota vörumerkið í gegnum nytjaleyfissamninga (license agreements) að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og þurfi þjálfarar m.a. að hafa lokið námskeiði þar sem kenndar séu æfingar og hugmyndafræðin að baki CROSSFIT. Samskipti, upplýsingagjöf og eftirlit andmælanda með samstarfsaðilum fari svo að mestu leyti fram í gegnum internetið og sé samstarfsaðilum gert að halda úti virkum vefsíðum. Þá sé samstarfsaðilum heimilt, eftir að þeir hafi verið samþykktir af andmælanda, að skrá lén sem innihalda vörumerkið en skýrt komi fram í samstarfsskilmálum að um sé að ræða vörumerki sem sé eign andmælanda og öðrum sé ekki heimil notkun þess án samþykkis hans.

Þann 3. júlí 2008 hafi CrossFit Iceland stöðin opnað og hafi sú stöð verið fyrst til að bjóða upp á CROSSFIT æfingakerfið hér á landi. Í dag séu leyfishafar hér á landi samtals tólf, en eigandi merkisins sem deilt er um í máli þessu sé ekki þar á meðal.

Í greinargerðinni kemur fram að heimasíða andmælanda, *www.crossfit.com*, hafi fengið samtals 165.750 heimsóknir frá IP tölum hér á landi og vef tímarit hans, *journal.crossfit.com*, hafi fengið 60.890 heimsóknir frá IP tölum hér á landi.

Einnig bendir andmælandi á að árið 2012 hafi 479 Íslendingar skráð sig til leiks á heimsleikana í CROSSFIT (CrossFit Games) sem séu haldnir á vegum andmælanda ár hvert. Þar hafi Íslendingurinn Annie Mist Þórisdóttir borið sigur úr býtum árin 2011 og 2012 og hafi það hlotið umfjöllun á alheimsvísu. Telur andmælandi ekki leika vafa á því að vörumerki hans sé alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi bendir á að hið andmæлта merki sé skráð fyrir yfirskrift flokka 25 og 41. Af heimasíðu eiganda merkisins, *www.worldclass.is*, megi sjá að merkinu sé ætlað að auðkenna nákvæmlega sömu þjónustu og merki andmælanda. Jafnframt bendir andmælandi á að eigandi noti merkið bæði sem orð- og myndmerki og eingöngu sem orðmerki. Telur andmælandi ljóst að notkun merkisins muni skapa óréttmæt tengsl við vörumerkið CROSSFIT, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Varðandi mat á ruglingshættu rekur andmælandi ákvæði 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og vísar til ákvæðis 4(1)(b) tilskipunar nr. 89/104/EES<sup>3</sup> um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki og hugtaksins *association* (tengingu). Tekið er fram að þar sem tilskipunin sé hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið beri íslenskum stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði hennar hafi verið túlkuð, enda geti mismunandi túlkunaraðferðir haft neikvæð áhrif á frjálsa för vara og þjónustu á EES svæðinu.

---

<sup>3</sup> Endurútgefin nr. 2008/95/EC

Þá bendir andmælandi á að ákvæðið um tengingu hafi komið inn í ofangreinda tilskipun frá Benelux-löndunum þar sem svipuð regla gildi. Samkvæmt reglunni geti ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilvikum:

1. þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum, þ.e. bein ruglingshætta;
2. þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna, þ.e. óbein ruglingshætta; og
3. þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða, þ.e. ruglingshætta sem byggir á tengingu.

Andmælandi bendir á að Evrópudómstóllinn hafi fjallað ítarlega um hugtakið tengingu í úrskurðum sínum, m.a. í máli nr. C-251/95, SABEL BV gegn PUMA AG, Rudolf Dassler Sport. Af forúrskurðinum í málinu megi ráða að tenging sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en þó ekki nægjanlegt eitt og sér heldur verði einnig að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Andmælandi bendir á að ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hafi verið breytt með lögum nr. 44/2012 á þann hátt að í stað orðanna „vel þekkt“ hafi komið „alþekkt“. Vísar andmælandi meðal annars til þess sem kemur fram í frumvarpi með lögunum um að einungis sé um að ræða breytingu á hugtakanotkun en ekki efnislega breytingu.

Andmælandi vísar til þess að í máli Evrópudómstólsins nr. C-375/97 (General Motors) og tilmælum WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja hafi verið lögð fram ákveðin grundvallarsjónarmið sem styðjast skuli við, við mat á því hvort merki teljist alþekkt í skilningi ákvæðisins. Taka þurfi til skoðunar allar kringumstæður, en þessi sjónarmið séu m.a. hversu vel þekkt merki er hjá viðkomandi markhópi, fjöldi vörumerkjaskráninga um allan heim, fjárhagslegt verðmæti merkisins, hversu lengi merki hafi verið í notkun o.s.frv.

Að mati andmælanda telst vörumerki hans, CROSSFIT, vera alþekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Bendir hann á að merkið hafi verið notað hér á landi í um fimm ár og séu vinsældir þess gríðarlegar, enda bjóði 12 líkamsræktarstöðvar upp á þjónustu undir vörumerkinu. Í kjölfar sigurs Annie Mistar Þórisdóttur á heimsleikunum árin 2011 og 2012 hafi mikið verið fjallað um vörumerkið, bæði hér á landi og á heimsvísu. Þá bendir andmælandi á að vörumerki hans sé skráð víðsvegar um heim allan og nefnir sem dæmi að í alþjóðlegri skráningu nr. 1 131 170, CROSSFIT (orðmerki), séu 54 lönd tilnefnd og sé Evrópusambandið ein tilnefning. Þessu til viðbótar eigi hann alþjóðlegar skráningar nr. 1 022 0145 og 1 086 145 sem verndaðar séu m.a. á Íslandi.

Þegar metið sé hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja bendir andmælandi á að annars vegar sé litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Þá megi skipta merkjalíkingu í tvennt, annars vegar skuli meta hvort sjónlíking sé með merkjum og hins vegar hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá geti merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu sé hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt. Að mati andmælanda er í þessu máli til staðar skilyrði um beina ruglingshættu auk þess sem uppi sé verulegu hættu á tengingu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi bendir á að þegar metið sé hvort sjónlíking sé milli vörumerkja þá sé það heildarmynd merkjanna sem máli skiptir en hafa verði í huga hinn sérkennandi hluta merkjanna. Hvað merki hans varðar þá sé enginn einn þáttur meira sérkennandi en annar. Hvað hið andmælt merki varðar er það mat andmælanda að orðhlutinn KROSSFIT verði að teljast hinn sérkennandi hluti merkisins. OHIM hafi staðfest það í úrskurðum sínum, sbr. t.d. mál nr. B 1870586 frá 26. nóvember 2012, að sérkennandi hluti vörumerkja sé „the visually outstanding element“. Vísar andmælandi til úrskurðarins að öðru leyti.

Telur andmælandi, með vísan til þess að hinn sérkennandi hluti hins andmælt merkis sé orðhlutinn KROSSFIT, að aðrir hlutar merkisins hafi aðeins mjög takmörkuð áhrif á ruglingshættu með merkjunum.

Að mati andmælanda sé vörumerki hans, CROSSFIT og sérkenni hins andmælt merkis, þ.e. orðhlutinn KROSSFIT, mjög lík í sjón þar sem þau innihalda að mestum hluta nákvæmlega sömu bókstafina, þ.e. R-O-S-S-F-I-T. Það sem skilji merkin að séu fyrstu bókstafir þeirra, þ.e. bókstafurinn C og bókstafurinn K. Að mati andmælanda innihaldi hið andmælt merki aðra hluta sem verði að teljast minna sérkennandi sem ekki hafi áhrif á sjónlíkinguna. Megi líta svo á að myndhluti merkisins sé aðeins skraut en ekki hlut af sérkenni merkisins, sbr. fyrrgreindan úrskurð OHIM.

Hvað hljóðlíkingu varðar þá sé merki andmælanda og sérkennandi hluti hins andmælt vörumerkis borin fram með nákvæmlega sama hætti í því samhengi sem þeir eru notaðir í. Að mati andmælanda hafa aðrir hlutar hins andmælt merkis ekki áhrif á fyrrgreint mat um hljóðlíkingu enda verði þeir að teljast lítt sérkennandi hlutar merkisins.

Þrátt fyrir að meta verði heildarmynd vörumerkja geti sá möguleiki verið fyrir hendi að hætta geti skapast á ruglingi taki þriðji aðili merki annars aðila upp í merki sitt en bæti við öðrum sérkennandi hluta, t.d. nafni fyrirtækisins, sbr. sjónarmið

Evrópudómstólsins í máli nr. C-120/04, Thomson LIFE vs. LIFE. Í því máli hafi komið fram að neytendur væru í slíkum tilvikum líklegri til að trúa því að viðkomandi vörur eða þjónusta væru upprunnar frá sama aðila eða tengdum aðilum. Telur andmælandi að hafa verði þessi sjónarmið í huga við mat á merkjalíkingu þeirra merkja sem um ræðir í þessu máli þar sem hið andmælti merki innihaldi merki andmælanda í heild sinni með bókstafnum K í stað C auk þess sem í merkinu sé að finna nafn á fyrirtæki eiganda, þ.e. World Class. Máli sínu til frekari stuðnings vísar andmælandi til fransks dóms frá 7. nóvember 2003 í máli nr. RG:01/09190 sem varðar mat á ruglingshættu milli vörumerkjanna NOA (orð- og myndmerki) og MOA (orð- og myndmerki). Í dómnum hafi sérstaklega verið tekið fram að jafnvel þó bætt yrði við hið andmælti merki orðhlutanum BLUE UP þá myndi það ekki breyta því að ruglingshætta væri til staðar með merkjunum, bæði hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu. Umræddum merkjum var báðum ætlað að auðkenna samskonar vörur, þ.e. ilmvötn.

Andmælandi leggur á það áherslu að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenn neytandi hafi yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Að mati andmælanda sé ekki hægt að útiloka þegar hinn almenni neytandi virði fyrir sér hið andmælti merki að ákveðin hugrenningartengsl skapist milli viðkomandi merkis og vörumerkis hans, CROSSFIT. Telur andmælandi að slík hugrenningartengsl muni óhjákvæmilega hafa þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkis hans muni minnka til muna.

Hvaða varðar vöru- og þjónustulíkingu er að mati andmælanda augljós líking til staðar. Merki hans séu skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 25, 28 og 41 en hið andmælti merki sé skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25 og 41. Vísar andmælandi til þess að hið andmælti vörumerki sé notað fyrir nákvæmlega sömu þjónustu og merki hans sé notað fyrir og skráð í dag.

Andmælandi ítrekar að lokum það mat sitt að sérkennandi hluti hins andmælti merkis sé án efa orðhlutinn KROSSFIT og aðrir hlutar merkisins séu aðeins til fyllingar/skrauts og hafi ekki áhrif á sérkenni merkisins. Þá sé sjón- og hljóðlíking með hinu andmælti vörumerki og merki andmælanda augljós þar sem aðeins einn bókstafur skilur merkin að. Framburður bókstafanna C og K á íslensku í því samhengi sem hér um ræðir sé nákvæmlega sá sami. Vöru- og þjónustulíking sé augljós að mati andmælanda þar sem merki hans sé skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25 og 41.

Með vísan til framangreinds sé ljóst, að mati andmælanda, að ruglingshætta sé til staðar með þeim vörumerkjum sem hér um ræði. Fer andmælandi þess á leit við skráningaryfirvöld að vörumerkjaskráning nr. 906/2012, WORLD CLASS KROSSFIT ICELAND (orð- og myndmerki), verði felld úr gildi.

### *Eigandi*

Eigandi merkisins bendir á það í greinargerð sinni að umsókn um skráningu hins andmæлта merkis hafi verið lögð inn þann 11. júlí 2012. Merki andmælanda hafi verið skráð þegar eigandi lagði inn umsókn sína. Að mati eiganda eigi tilvísun til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. því ekki við. Reglan hafi verið sett til verndunar þeim vörumerkjum sem hvorki séu skráð né notuð hér á landi þegar umsókn um skráningu er lögð inn, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 6/2003. Telur andmælandi að andmælin verði ekki byggð á þessari lagareglu.

Þá bendir eigandi á að andmælandi hafi ekki lagt fram gögn eða vísað í staðreyndir sem rennt gæti stoðum undir þá staðhæfingar hans að merki hans teljist „alþekkt“ í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Jafnframt bendir eigandi á að notkun á hinu andmæлта merki sé ekki til skoðunar og bendir á að hlutverk Einkaleyfastofunnar í andmælamálum sé að endurskoða skráningarhæfi merkja skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Að mati eiganda er ekki fyrir hendi ruglingshætta með hinu andmæлта merki og merkjum andmælanda og bendir hann á að Evrópuþómsþóllinn hafi gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í nokkrum dómum sínum, þ.e. í málum nr. C-125/95, Sabel BV gegn Puma AG, nr. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha gegn Metro Goldwyn Mayer Inc., nr. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meayer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel B.V. og nr. C-425/98, Marca Mode CV gegn Adidas. Andmælandi telur m.a. ljóst af þessum dómum að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði, sbr. 23. mgr. í máli nr. C-125/95, Sabel BV gegn Puma AG og að líking merkja í sjón/framburði og varðandi merkingu er metin með tilliti til heildarmyndarinnar. Þessu til frekari stuðnings vísar eigandi til erlendra fræðiritra.

Þá bendir eigandi á að merki andmælanda séu orðmerki en hið andmæлта merki sé verulega stílfært orð- og myndmerki í áberandi litum, eldrauðum og bláum. Rauði liturinn sé sá sami og eigandi noti fyrir vörumerkið sitt, WORLD CLASS, sem sé vel þekkt hér á landi og hafi verið notað og skráð hér í mörg ár.

Fram kemur í greinargerðinni að eigandi eigi og reki tíu heilsuræktarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og vísar til heimasíðu sinnar, [www.worldclass.is](http://www.worldclass.is). Í efra horni hins andmæлта merkis séu útlínur líkama sem sé að hlaupa í bláum lit. Það sé vísun í hreysti og fyrir neðan líkamann sé seinni hluti orðsins KROSSFIT, þ.e. FIT skáletrað og stílfært í sama bláa lit. Fyrir neðan það sé orðið ICELAND áberandi, skáletrað í rauðum lit. Hægra megin séu stílfærðir stafir í rauðum lit sem myndi orðið KROSS og við enda þess í bláum sé orðið FIT. Fyrir ofan rauðu stílfærðu stafina KROSS sé hið þekkt vörumerki WORLD CLASS í rauðum lit. Að mati eiganda hafi litirnir í hinu

andmæltá merki þýðingu við mat á ruglingshættu þar sem hinir sterku litir hafi mikil áhrif á það hvaða mynd verði eftir í huga neytandans.

Eigandi telur andmælenda hafa horft framhjá þeirri staðreynd að annað merkið sé myndmerki í lit en hitt orðmerki og þeirri staðreynd að í hinu andmæltá merki sé einnig hið vel þekkta merki WORLD CLASS og orðið ICELAND, þegar andmælandi ber saman orðhluta myndmerkisins við orðmerkið CROSSFIT og fullyrðir að sjónlíking sé með merkjunum.

Þá er eigandi ósammála mati andmælenda um aðaltákn merkisins. Bendir eigandi á að horfa verði á heildarmynd merkisins en ekki taka einn þátt út úr merkinu sem deila megi um hvort sé aðaltákn þess. Að mati eiganda þekki neytendur á Íslandi flestir hið vel þekkta merki WORLD CLASS sem sé áberandi hluti af hinu andmæltá merki.

Eigandi fer fram á það við Einkaleyfastofuna að ruglingshætta verði metin úr frá þeim viðurkenndu forsendum að **a)** merkin séu ólík í sjón, **b)** orðið KROSSFIT sé ekki aðaltákn í hinu andmæltá merki, **c)** samanlögð áhrif af því sem segir í liðum a) og b) séu þau að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi, **d)** samanburður á heildarmynd merkjanna þurfi að fara fram og við það mat beri að forðast „*artificial deconstruction*“ með því að leggja of mikla áherslu á orðið KROSSFIT í hinu andmæltá merki.

Eigandi telur að vísun andmælenda til úrskurðar OHIM frá 26. nóvember 2012 í máli nr. B 1870586 renni ekki stoðum undir kröfu andmælenda. Þar sé hið andmæltá orð- og myndmerki, ALKA, nánast hreint orðmerki. Fyrir ofan orðhluta merkisins séu litaðir hálfhringir sem hafi lítil sem engin áhrif á heildarmynd merkisins.

Þá vísar eigandi til máls nr. T-566/10 frá 12. september 2012 en þar hafði dómstóll á fyrsta dómstigi (General Court) hafnað ruglingshættu á milli orðmerkisins *erkat* og orð- og myndmerkisins *CAT*, en bæði merkin giltu fyrir sömu flokka. Dómstóllinn lagði áherslu á að ávallt bæri að meta heildarmynd merkja og jafnframt varaði hann við því að leggja ofuráherslu á einstaka þætti samsettra merkja sem myndu leiða af sér „*artificial deconstruction of the mark*“.

Ennfremur vísar eigandi til máls nr. T-295/11, en þar hafi dómstóll á fyrsta dómstigi staðfest þá ákvörðun áfrýjunarnefndar að ekki væri ruglingshætta á milli stílfærða orðmerkisins DUSCHO Harmony í flokkum 6, 11 og 19 annars vegar og orð- og myndmerkisins *duschy* (mynd af blásandi hval) í flokkum 11 og 20. Staðfest var að ekki væri ruglingshætta á þeirri forsendu að það sem væri líkt á milli merkjanna hefði minna vægi en það sem greindi þau að, einkum varðandi sjónlíkingu. Þó að orðið



DUSCHO væri ráðandi í DUSCHO Harmony, þá væri orðið *duschy* ekki ráðandi í orð- og myndmerkinu *duschy* (mynd af blásandi hval).

Eigandi telur að umorða megi helstu niðurstöðu málsins á þann veg að orð í samsettu orð- og myndmerki teljist ekki sjálfkrafa vera aðaltákn merkis. Eigandi telur sérstaka ástæðu til að vekja athygli á því að ruglingshættu hafi verið hafnað fyrir þann flokk sem bæði merkin giltu fyrir, þ.e. flokk 11 og einnig fyrir aðra flokka.


Að mati eiganda er merki andmælanda sérkennalítið og vísar hann í þessu sambandi til úrskurðar frá áfrýjunarnefnd Noregs þar sem metin var ruglingshætta á milli orðmerkjanna CLUB og orð- og myndmerkisins *Young Club of Norway*. Áfrýjunarnefndin hafnaði því að ruglingshætta væri fyrir hendi með merkjunum á þeim forsendum að við matið yrði að leggja til grundvallar hvernig merkið væri skráð, en ekki hvernig viðkomandi notaði það eða ætlaði e.t.v. að nota það og orðið CLUB væri talið vera veikt og því ekki talin ruglingshætta með merkjunum.

Um lagarök vísar eigandi til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og viðurkenndra aðferða við túlkun ruglingshættu á milli vörumerkja.

### Niðurstaða

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



Andmælt er skráningu vörumerkisins , sbr. skráning nr. 906/2012, sem skráð er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25 og 41. Andmælin byggja á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, CROSSFIT (orðmerki), sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 1 086 145, skráð fyrir vörur í flokki 25 og nr. 1 022 145, sem skráð er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 28 og 41, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Þar sem merkin auðkenna sömu eða sambærilegar vörur og þjónustu er það mat Einkaleyfastofunnar að alger vöru- og þjónustulíking sé fyrir hendi.

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 tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 14. gr. vml. er kveðið á um í hvaða tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Þá ber einnig að skoða merkingu orða. Það sem þó ræður úrslitum er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi 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.

Um er að ræða annars vegar orð- og myndmerkið WORLD CLASS KROSSFIT ICELAND og hins vegar orðmerkið CROSSFIT. Það sem greinir merkin að er annars vegar notkun bókstafanna K og C, auk þess sem að merki eiganda inniheldur orðin WORLD CLASS ICELAND. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið KROSSFIT sé ráðandi þáttur í merki eiganda og það sem ætla má að neytendur veiti hvað mesta athygli. Ekki verður talið að bókstafurinn K annars vegar og C hins vegar geri slíkan greinarmun á merkjunum að það dragi úr sjónlíkingu. Þá ber að líta til þess að bókstafirnir C og K eru bornir fram með sama hætti í íslenskum framburði og því enginn munur á framburði orðanna CROSSFIT og KROSSFIT.

Eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti er að þegar merki er tekið upp í heild sinni í annað merki, þá eru auknar líkur taldar á því að um ruglingshættu sé að ræða á milli merkjanna. Þó ber einnig að líta til heildarmyndar merkjanna og annarra atriða, m.a. hvort merkin teljist veik eða sterk. Að mati Einkaleyfastofunnar er orðið *crossfit* ekki lýsandi fyrir þær vörur og þá þjónustu sem það er skráð fyrir og telst því sterkt merki, þ.e. merki með mikil sérkenni. Ekki er lokað fyrir það skotið að neytendur telji að þær vörur og sú þjónusta sem boðin er undir merki eiganda, sé tengd þeirri þjónustu sem aðrar Crossfit-stöðvar hér á landi bjóða upp á með leyfi andmælanda.

Eins og fram hefur komið er það mat Einkaleyfastofunnar að orðið KROSSFIT sé ráðandi þáttur í merki eiganda. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingshætta sé til staðar milli þeirra.

Andmælandi ber því við að merki hans sé „alþekkt“ sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Einkaleyfastofan bendir í fyrsta lagi á að engin gögn hafa verið lögð fram til stuðnings þeirri fullyrðingu andmælanda og í öðru lagi bendir stofnunin á að skv. úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

við um vörumerki sem *hvorki eru skráð eða notuð hér á landi* en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „alþekkt“.<sup>4 5</sup> Einkaleyfastofan telur ákvæði 7. tl. ekki eiga við í þessu máli, þar sem andmælandi hefur ekki vísað til óskráðra vörumerkja sem séu í notkun erlendis og í ruglingshættu við vörumerki eiganda. Ákvæðið verður því ekki tekið til frekari skoðunar

Það er mat Einkaleyfastofunnar með vísan til framangreinds að ruglingshætta sé með merki andmælanda, CROSSFIT (orðmerki), sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 1 086 145, og 1 022 145 og merki eiganda, WORLD CLASS KROSSFIT ICELAND (orð- og myndmerki), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

### Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins WORLD CLASS KROSSFIT ICELAND (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 902/2012, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 8. nóvember 2013

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

---

<sup>4</sup> Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 6/2003, bls. 1.

<sup>5</sup> Með lögum nr. 44/2012 um breytingu á lögum nr. 45/1997 var 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna breytt á þann hátt að í stað orðanna „vel þekkt“ kom orðið „alþekkt“. Þessi breyting hefur ekki áhrif á hefðbundna túlkun greinarinnar, þ.e. ekki eru gerðar meiri kröfur til þess hversu vel merki þarf að vera þekkt þrátt fyrir orðalagsbreytinguna.