

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli


nr. 10/2011

Rými – Ofnasmiðjan ehf.

gegn

Bitter ehf.

### Málsatvik

Hinn 21. maí 2010, lagði Bitter ehf., Bakkastöðum 137, 112 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins,  (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1431/2010. Óskað var skráningar fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 2, 17, 19, 20, 27, 35 og 37. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. ágúst 2010, sbr. skráning nr. 643/2010.

Með bréfi, dags. 14. október 2010, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Rými-Ofnasmiðjunnar ehf., Skemmuvegi 6, 200 Kópavogi, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð firma andmælanda, Rými-Ofnasmiðjan, sem og við vörumerki hans, RÝMI, sbr. 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 19. október 2010, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli. Í sama bréfi var andmælanda veittur eins mánaða frestur, þ.e. til 19. nóvember 2010, til að leggja inn frekari athugasemdir. Greinargerð andmælanda barst svo með bréfi, dags. 19. nóvember 2010. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. nóvember s.m.,

var umsækjanda send greinargerð andmælanda og gefinn frestur til 25. janúar 2011 til að leggja inn athugasemdir sínar. Greinargerð umsækjanda barst með bréfi, dags. 24. janúar 2011, og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 28. janúar 2011, var greinargerðin send andmælanda. Í sama bréfi var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Með bréfi, dags. 28. janúar 2011, óskaði andmælandi eftir fresti til að tjá sig um greinargerð umsækjanda. Einkaleyfastofan veitti andmælanda frest til 8. apríl 2011, til að leggja inn frekari athugasemdir. Að þeim fresti liðnum höfðu ekki borist frekari athugasemdir andmælanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 28. apríl 2011, var aðilum tilkynnt á ný að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

#### *Andmælandi*

Andmælandi telur að merki umsækjanda sé bæði í ruglingshættu við firma sitt, Rými-Ofnasmiðja, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og vörumerkið RÝMI, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Fram kemur í greinargerðinni að andmælandi hefur notað vörumerkið RÝMI og firmaheitið Rými-Ofnasmiðja sem auðkenni fyrir smásölu, frá stofnun fyrirtækisins árið 1999. Merkið hafi þannig verið notað á reikningum félagsins, í auglýsingum og á heimasíðunni, [www.rymi.is](http://www.rymi.is), frá skráningu lénsins í janúar árið 2000. Þá kemur einnig fram að á sínum tíma hafi andmælandi keypt félag með nafninu Rými en það félag hafði verið starfrækt frá stofnun þess, þ.e. áður en eigandi hins andmælda merkis tók upp firmaheitið Form og Rými í mars 2010.

Andmælandi telur með vísan til 1. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., að vörumerkjaréttur hans hafi stofnast með notkun á markaði frá árinu 1984 og jafnframt með skráningu og notkun á léninu *rymi.is*. Um stofnun vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar vísar andmælandi til erlendra<sup>1</sup> og innlendra<sup>2</sup> dóma. Máli sínu til frekari stuðnings bendir andmælandi á

---

<sup>1</sup> U 2000:1351

að verndin gildi frá upphafsdegi notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., og skv. 7. gr. sömu laga gangi eldri réttur fyrir yngri rétti þegar tveir eða fleiri krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á.

Andmælandi telur að með skráningu og notkun á heitinu *Rými* sem firmaheiti í viðskiptum sé eigandi hinnar andmæltu skráningar að nota heimildarlaust tákn sem er eins og vörumerki hans, þ.e. andmælanda.

Fram kemur í greinargerð andmælanda að hann telur að vörumerki hans, RÝMI, uppfylli kröfuna um sérkenni, sbr. 13. gr. vml.

Þá ítrekar andmælandi að merkið/firmaheitið *Rými* hafi verið notað frá árinu 1984 og bendir á að skv. 2. mgr. 13. gr. vml., skuli líta til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefur verið í notkun við ákvörðun á því hvort merki hafi öðlast nægilegt sérkenni. Í þessu samhengi vísar andmælandi til dóms Hæstaréttar frá 2001 sem og erlendra fordæma um sambærilegt efni.

Andmælandi bendir á að eigandi hins andmælt merkis hafi með höndum smásölu á m.a. parketi, flísum, þiljum, hurðum o.fl. Telur andmælandi ljóst að hann og umsækjandi starfi á sama sviði, þ.e. við smásölu sem heyrir undir flokk 35 og selji báðir vörur og veita þjónustu sem heyra undir flokka 2, 7, 19, 20, 27 og 37.

Fram kemur í greinargerð andmælanda að neytendur álykti sem svo þegar þeir sjái firmanafn og heimasíðu eiganda hins andmælt merkis að tengsl séu með honum og andmælanda og nú þegar hafi slíkur ruglingur orðið. Jafnframt bendir andmælandi á að slíkur ruglingur þurfi ekki að hafa orðið til þess að kröfur hans nái fram að ganga og bendir á að skv. vörumerkjalögunum sé ekki þörf að sýna fram á að ruglingur hafi orðið í raun. Um sé að ræða sjálfsagða reglu á öllum Norðurlöndunum og í dómum Evrópudómstólsins.

---

<sup>2</sup> Dómur Hæstaréttar frá 15. mars 2001.

Að mati andmælanda er aðaltáknið í hinu andmælda merki orðið RÝMI. Orðið FORM feli ekki í sér mikið sérkenni andstætt orðinu RÝMI, sem andmælandi hefur einn notað á markaði. Því sé ruglingshættan augljós.

Að lokum fer andmælandi fram á að skráning nr. 643/2010 FORM & RÝMI (orð- og myndmerki), verði felld úr gildi.

#### *Umsækjandi*

Umsækjandi telur engin rök til þess að hafna skráningu á vörumerki hans. Bendir hann á að lítil þjónustulíking sé með merkjunum þar sem gera verði ráð fyrir að neytendur þekki vel til orðsins *Ofnasmiðjan* sem sé gamalgróið og þekkt á sínu sviði. Telur umsækjandi að orðið vísi til ákveðinnar þjónustu sem lengi hafi verið í boði, svo sem ofnasala og hilluvörur ýmiskonar í skrifstofur og verslanir. Fram kemur í greinargerðinni að viðskiptahópurinn sé ólíkur þar sem viðskiptavinir Ofnasmiðjunnar séu stærri fyrirtæki sem innrétti verslanir á meðan viðskiptavinir Form&Rými samanstandi mest af einstaklingum kaupi parket og flísar í eigin fasteignir. Þá nefnir umsækjandi að vöruframboð Ofnasmiðjunnar virðist vera með þeim hætti að flestar vörutegundir falli undir vöruflokk 6, þ.e. málmar og hlutir gerðir úr slíkum efnum svo sem öryggisskápar, ofnar o.fl., en umsækjandi selji ekki vörur sem falli undir þann flokk heldur selji hann eingöngu vörur í flokki 19, byggingarefni ekki úr málm. Bendir umsækjandi á að Ofnasmiðjan-Rými selji ekki parket, hurðir né flísar sem sé langmesti hluti þess sem umsækjandi selji.

Umsækjandi telur orðin *Ofnasmiðjan* og *Form* vera sterkari hluti orðanna sem um ræði. Því sé ekki, að mati umsækjanda, um að ræða sterka sjón- eða hljóðlíkingu með merkjunum tveimur endi liggi áherslan hjá báðum á fyrri hluta orðsins.

Þá telur umsækjandi að fái einhver einkarétt á orðinu *Rými* myndi það vera takmarkandi fyrir aðra. Orðið *rými* hafi yfir sér almennan blæ yfir opið svæði sem sé afmarkað og hefur í almennri orðnotkun verið kallað *rými* svo lengi sem elstu menn


muna. Sé orðinu slegið upp í leitarvélinni *www.google.com* komi upp 328.000 niðurstöður þar sem orðið sé notað í mismunandi orðasamböndum, oftast í tengdum orðasamböndum svo sem *húsrými*, *upphitað rými*. Þá bendir umsækjandi á að orðið hafi einnig náð fótfestu við ljóðagerð og í gömlum sögnum fóru menn með rímur. Telur umsækjandi að horfa þurfi frekar til þess að hægt sé að auðkenna orðið *Rými* við þá þjónustu sem veita á í rýminu, svo sem Ofnasmiðjan geri með því að vísa til þess að fyrirtækið selji ofna í rýmið. Umsækjandi noti hins vegar orðið *Form* fyrir framan orðið *Rými* sem gefi til kynna að hann sé að selja vörur sem formi rýmið að innan svo sem flísar og parket. Að mati umsækjandi geti andmælandi ekki átt einkarétt til orðsins *Rými* þar sem það sé of almennt og mikið notað í íslensku máli í mismunandi merkingum.

Umsækjandi bendir á að Björgvin Snæbjörnsson arkitekt hafi rekið fyrirtæki undir heitinu FORM+RÝMI á árunum fyrir aldamót, sbr. meðfylgjandi reikningur frá árinu 1997, en kennitala andmælanda sé frá árinu 1999. Ljóst sé, að mati umsækjanda, að heitið Form og Rými hafi verið notað í íslenskri málfræði langt á undan andmælanda enda sé félag hans stofnað árið 1999, en rekstur Björgvins hafi hafist miklu fyrr. Þá bendir umsækjandi á að engin gögn liggi fyrir um vörumerkið RÝMI eða að félag með því nafni hafi verið keypt eins og andmælandi nefnir í greinargerð sinni.

Að lokum telur umsækjandi að nefndir hæstaréttardómar geti ekki verið fordæmisgefandi og síður dómar sjóréttarins í Kaupmannahöfn. Fer umsækjandi fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning hans haldi gildi sínu.

### Niðurstaða

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

Andmælt er skráningunni  sbr. skráning nr. 643/2010, sem skráð er fyrir ýmis konar vörur og þjónustu í flokkum 2, 17, 19, 20, 27, 35 og 37. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við firmaheiti andmælanda, Rými-Ofnasmiðjan

og vegna notkunar á vörumerki andmælanda, RÝMI, sbr. 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkja sem byggð eru á notkun niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að vörumerkjarétturinn sé fyrir hendi ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki.


Þrátt fyrir að andmælanda hafi gefist tækifæri til að leggja fram gögn sem sýni notkun hans á vörumerkinu RÝMI, hefur hann ekki lagt fram nein gögn sem styðja það að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á merkinu á grundvelli notkunar. Verða andmælin því ekki tekin til greina hvað varðar 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna og sá töluliður ekki tekinn til frekari skoðunar.

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 t.d. heiti á virkri atvinnustarfsemi. Andmælandi á skráð firmað *Rými-Ofnasmiðjan*, sbr. upplýsingar úr fyrirtækjaskrá.

Um ruglingshættu milli vörumerkja og heita á virkri atvinnustarfsemi gilda um margt sömu sjónarmið og þegar villast má á vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þ.e. að almenningur telji að vörur eða þjónusta ólíkra aðila hafi sama viðskiptalega uppruna vegna líkingar auðkenna. Í þeim tilvikum er meginreglan einnig sú að vernd auðkenna er miðuð við eins eða svipaðar vörur eða þjónustu.<sup>3</sup>


---

<sup>3</sup> Úrskurður Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 4/2010, dags. 6. maí 2011.

Um er að ræða annars vegar vörumerki umsækjanda,  og hins vegar firma andmælanda, *Rými-Ofnasmiðjan*<sup>4</sup>. Sameiginlegt með firmaheitinu og vörumerkinu er orðið *rými*. Það er almennt sjónarmið við mat á ruglingshættu hvort heildarmynd merkja, eða í þessu tilviki, firma og vörumerkis, sé svo lík að hætta skapist á ruglingi. Í undantekningartilvikum getur þó vægi einstakra orða verið minna eða meira. t.d. ef um almennt eða lýsandi orð er að ræða sem þykir ekki skráningarhæft eitt og sér. Slíku er þó ekki til að dreifa í máli þessu og því ber, sem endranær, að líta til heildarmyndarinnar. Þrátt fyrir að auðkennin innihaldi bæði orðið *rými* er það mat Einkaleyfastofunnar, að lítil sjón-og hljóðlíking sé með þeim.

Samkvæmt upplýsingum úr fyrirtækjaskrá, er firma andmælanda skráð fyrir *blandaða heildverslun* en merki umsækjanda er skráð fyrir ýmsar vörur og þjónustu, þ. á m. fyrir flokk 35, þ.e. *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi. Söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt. Undir þennan flokk fellur einnig heildverslun. Það er því mat Einkaleyfastofunnar, að einhver þjónustulíking sé með merki umsækjanda og firma andmælanda hvað varðar flokk 35.*


Andmælandi hefur hvorki, eins og áður er fram komið, sýnt fram á notkun vörumerkisins fyrir aðrar þær vörur sem merki umsækjanda óskast skráð fyrir, né sýnt fram á, með gögnum, að starfsemi hans nái lengra en skráning í fyrirtækjaskrá tekur til. Er það því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé til staðar vöru- eða þjónustulíking hvað varðar aðra flokka.

Þrátt fyrir að einhver þjónustulíking sé með merki umsækjanda,  og firma andmælanda, *Rými-Ofnasmiðjan*, hvað varðar flokk 35, er það mat

---

<sup>4</sup> Til hagræðingar verður rætt um vörumerkið FORM & RÝMI og firmaheitið Rými-Ofnasmiðjan sem auðkenni.

Einkaleyfastofunnar að sú þjónustulíking sé ekki nægjanleg til þess að um ruglingshættu sé að ræða, sérstaklega með hliðsjón af því hversu ólík merki umsækjanda og firmaheiti andmælanda eru, bæði í sjón og heyrn.

Krafa um ógildingu skráningar merkisins  (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 643/2010, er ekki tekin til greina.

### Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning vörumerkisins, FORM & RÝMI (orð- og myndmerki), nr. 643/2010, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 7. júlí 2011,

---

Lára H. Sveinsdóttir, lögfr.