



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 7/2021 3. desember 2021

Þann 27. ágúst 2019 lagði Guðbjörg Þorsteinsdóttir/Deloitte ehf. f.h. Fiskikóningsins ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins Heiturpottur.is, nr. V0114428. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 7, 11, 20 og 35.

Með erindi, dags. 14. nóvember 2019, var tilkynnt um fyrirhugað synjun fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 11 og 35 með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).¹ Í kjölfar málsmeðferðar var merkið skráð 31. júlí 2020 og birt í ELS-tíðindum² þann 15. ágúst 2020 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 7: Hreyflar og vélar þó ekki í landfarartæki; vélatengsli og drifbúnaður þó ekki í landfarartæki; landbúnaðarvélar aðrar en handknúin verkfæri; klakvélar (útungunarvélar); orkuknúnar vélar; sjálfssalar.

Flokkur 20: Húsgögn, speglar, myndarammar; ílát, ekki úr málm, til geymslu eða flutninga; óunnin eða hálfunnin bein, horn, hvalabein eða perlumóðir; skeljar; sæfrouð; raf.

Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.

Með erindi, dags. 14. október 2020, andmælti Hornsteinn ehf. skráningu merkisins. Andmælin byggja ruglingshættu við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 14. gr. vml. og að umsókn um skráningu merkisins hafi verið lögð inn í vondri trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna.³

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi, dags. 22. desember 2020, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.⁴

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók gildi ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja. Andmælin bárust eftir gildistöku laganna en varða merki sem sótt var um og skráð fyrir 1. september 2020. Í úrskurði þessum verður byggt á þeim ákvæðum sem vísað er til að því marki sem efni þeirra er óbreytt frá eldri ákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020.

Ruglingshætta við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og telur að vörumerki það sem hér sé til umfjöllunar eigi við um

¹ Með erindi, dags. 14. júlí 2020, var umsókninni synjað fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 11 ásamt *heildsöluþjónustu á/fyrir heita potta og smásöluþjónustu á/fyrir heita potta* í flokki 35.

² Nú *Hugverkatiðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

³ Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalogunum, sbr. lög nr. 71/2020 er nýtt ákvæði 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. 4. tl. 14. gr. vml. var áður 4. tl. 1. mgr. 14. gr. Efni ákvæðisins er efnislega óbreytt.

⁴ Greinargerð andmælanda fylgir úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Hafi fylgiskjöl fylgt með er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



virka atvinnustarfsemi [sem] ekki sé á höndum eiganda. Enn fremur telur andmælandi mikilvægt að litið sé til 2. mgr. 13. gr. vml., þ.e. að litið verði til allra aðstæðna og þess hve lengi merki hafi verið í notkun.

Ákvæði 4. tl. 14. gr. vml. er óbreytt frá eldra ákvæði en þar kemur fram að vörumerki skuli ekki skrá nema með samþykki viðkomandi réttshafa ef merki gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi [...].

Með *heiti á virkri atvinnustarfsemi* er átt við skráð fyrirtækjaheiti hjá Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Þannig er heiti andmælanda, Hornsteinn ehf., heiti á virkri atvinnustarfsemi en önnur auðkenni eða heiti sem notuð eru um þjónustu eða vörur í viðkomandi starfsemi falla ekki undir þá skilgreiningu.

Merki það sem hér um ræðir er Heiturpottur.is en í greinargerð andmælanda kemur fram að hann hafi síðan snemma árs 2019 nýtt sér lénið www.heiturpottur.is til sölu og markaðssetningar heitra og kaldra potta og tengdra vara. Þrátt fyrir að andmælandi haldi því fram að hann hafi notað lénið í atvinnustarfsemi sinni þá er ekki um að ræða heiti eða auðkenni sem fellur undir skilgreininguna á *heiti á virkri atvinnustarfsemi* og þá hafa heldur ekki hafa verið lögð fram gögn sem sýna fram á notkun andmælanda á léninu í starfsemi sinni.

Hugverkastofan bendir þó á að ákveðinn eðlismunur er á lénunum og vörumerkjum þó skilin þar á milli séu ekki alltaf skýr. Yfirleitt er ekki hægt að samsama notkun léns sem hefur aðeins upplýsingagildi um veffang eða heimasíðu, notkun vörumerkis. Til þess að lén geti verið lagt að jöfnu við vörumerki verður að vera um raunverulega notkun að ræða, þ.e. lénið verður að vera notað sem vörumerki og vera til þess fallið að greina vöru/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annarra.⁵

Afstaða Hugverkastofunnar til merkisins Heiturpottur.is á fyrri stigum var sú að merkið skorti sérkenni og var það talið lýsandi fyrir hluta þeirra vara og þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir, sbr. þáverandi 1. mgr. 13. gr. vml. (nú 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr.) þ.e. orðin í merkinu voru talin vísa til heitra potta og vara þeim tengdum sem og heild- og smásölu á heitum pottum og tengdri starfsemi. Merkinu var því hafnað í heild fyrir vörur í flokki 11 og að hluta í flokki 35 en merkið þótti hafa sérkenni fyrir aðrar vörur og þjónustu.

EKKI hafa verið lögð fram rök sem miða að því að orðið/orðasambandið *heiturpottur.is* uppfylli skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir heita potta og tengdar vörur sem og heild- og smásölu á slíkum vörum. Andmælandi bendir enda á ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 4/2020 en þar var á því byggt að lénin sem um ræddi, þ.e. Heiturpottur.is og Kaldurpottur.is væru einungis lýsandi fyrir þá þjónustu og vöru sem boðin væri en hefðu ekki tiltekin sérkenni til aðgreinigar fá öðrum. Var því talið að skráning og notkun á lénunum gengi ekki gegn ákvæðum laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2002.

Hvað varðar tilvísun andmælanda til ákvarðana Neytendastofu þá bendir stofnunin á að Neytendastofa leysir úr álitaefnum á grundvelli laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Eitt af meginhlutverkum Hugverkastofunnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu.⁶ Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins í skilningi vörumerkjalaga. Ákvarðanir annarra stofnana sem teknar eru á grundvelli annarra laga geta því ekki bundið Hugverkastofuna í málum sem hún er með til meðferðar hverju sinni.

Með vísan til þess að andmælandi hefur ekki lagt fram gögn því til stuðnings að skráning merkisins geti gefið tilefni til að átt sé við virka atvinnustarfsemi hans í tengslum við þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir verður 4. tl. 14. gr. vml. ekki tekinn til frekari skoðunar.

Hvað varðar tilvísun andmælanda til 2. mgr. 13. gr. vml. þá bendir Hugverkastofan á að ákvæðið kemur til skoðunar þegar metið er hvort að merki hafi nægjanlegt sérkenni. Ákvæðið á ekki við t.d. um þau tilvik þegar

⁵ Ákvörðun Hugverkastofunnar um gildi skráningar nr. 3/2014 (ÍSLANDSFLUG), bls. 8.

⁶ Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt í Hugverkastofan.



möguleg ruglingshætta er til skoðunar.

Umsókn lögð inn í vondri trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Andmælandi byggir á 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. en með ákvæðinu telur hann að lögfest sé sú meginregla að ekki skuli skrá vörumerki sem sótt er um í vondri trú. Andmælandi telur að eini tilgangur umsóknar um skráningu merkisins sé að klekkja á samkeppnisaðila og bendir á að umsóknin hafi verið lögð inn degi áður en eigandi kvartaði til Neytendastofu vegna notkunar andmælanda á léninu. Að mati andmælanda verði ekki annað ráðið en að umsóknin hafi verið lögð fram í vondri trú og annarlegum tilgangi.

Ákvæði 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. kveður á um að ekki megi skrá í vörumerkjaskrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Ákvæðið kom nýtt inn í lögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Markmið ákvæðisins er að Hugverkastofan geti beitt ákvæðinu ef fram koma upplýsingar, t.d. á umsóknarstigi með ábendingu um að sótt hafi verið um merki í vondri trú.

Umsóknin var lögð inn þann 27. ágúst 2019 og merkið skráð þann 31. júlí 2020 eða fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 sem breyttu ákvæðum vörumerkjalaga. Í 2. mgr. 39. gr. breytingarlaganna kemur fram að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki sem skráð var fyrir gildistöku laganna felld niður eða takmarkað á grundvelli andmæla, ógildingar eða niðurfellingar hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli laga um vörumerki fyrir breytingar þær sem felast í lögum 71/2020.

Ákvæði sambærilegt núgildandi 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. er ekki að finna í eldri lögum sem, eins og áður greinir, kom nýtt inn í lögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Ákvæði þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr., nú 3. tl. 14. gr., kveður hins vegar á um að vörumerki skuli ekki skrá ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngri merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins. Þrátt fyrir að í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 komi fram að hugtakið *vond trú* skuli túlkað eins, þá er ákveðinn eðlismunur á ákvæðunum þar sem eldra ákvæði gerði áskilnað um notkun í öðru landi en nýtt ákvæði 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. er ekki bundið slíkum takmörkunum.

Með vísan til þess að ákvæði 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. er nýtt og ekki er hægt að heimfæra efni þess undir þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. (nú 3. tl. 14. gr. vml.) verður ákvæðið ekki tekið til frekari skoðunar, sbr. 2. mgr. 39. gr. l. nr. 71/2020.

Önnur sjónarmið aðila

Andmælandi telur að skráningin brjóti gegn meginreglum vörumerkjalaga og höfuðtilgangi þeirra sem sé sá að fyrirtæki og aðrir aðilar geti skráð vörumerki sem þeir nýta sér í rekstri sínum og þannig notað þeirrar verndar sem því fylgir. Skráningin sé til þess fallin að auka líkur á ruglingi fyrir neytendur sem hafi óæskilegar afleiðingar fyrir andmælanda og telur hann augljóst að óskað hafi verið eftir skráningu í þeim tilgangi að reyna hamla starfsemi hans.

Vörumerkjaréttur er eignaréttur og í 1. tl. 2. mgr. 1. gr. vml. kemur fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Auðkennaréttur, þ. á m. vörumerkjaréttur, hefur fyrst og fremst það hlutverk að gera atvinnurekendum kleift að aðgreina starfsemi sína, vörur og þjónustu frá starfsemi, vörum og þjónustu annarra. Markmið vörumerkjaréttar er tvíþætt. Annars vegar það að veita þeim sem stunda viðskipti þá réttarvernd að þeir geti auðkennt vörur sínar svo að viðskiptavinir þekki þær frá vörum annarra. Hins vegar hafa vörumerki auglýsingagildi og geta haft söluhvetjandi áhrif á neytendur. Því er lögð mikil áhersla á það að merki séu ekki villandi fyrir almenning hvað varðar uppruna vöru eða þjónustu. Tilgangur vörumerkjaréttar er því fyrst og fremst að tryggja viðskiptalegan uppruna vöru og þjónustu og varðar



neytandann að því leyti að hann geti greint téðan uppruna.⁷

Til þess að vörumerkjaréttur sé talinn vera til staðar og að vörumerki njóti þeirrar verndar sem vörumerkjalögin kveða á um verða þau að uppfylla skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. tl. 2. gr. vml. Þessi skilyrði eru upp talin í 13. gr. vml. Merki sem uppfylla ekki þessi skilyrði njóta ekki einkaréttar og meginreglan er sú að öllum sé frjálst að nota þau í starfsemi sinni. Vörumerkjalögin gera þó ráð fyrir undantekningum t.d. ef orð, sem skortir sérkenni í upphafi, öðlast síðar yfirfærða merkingu. Þá er það jafnframt sjónarmið í vörumerkjarétti að eigendur merkja sem hafa að geyma orð almenns eðlis þurfi að sæta því að njóta minni verndar gagnvart ruglingshættu en eigendur annarra vörumerkja. Í því felst að unnt er að ganga lengra í skráningu annarra líkra merkja en ella og meta þarf hættu á ruglingi í því ljósi.⁸

Afstaða Hugverkastofunnar á fyrri stigum var sú að merki það sem hér um ræðir væri talið lýsandi og skorta sérkenni fyrir tilgreindar vörur og þjónustu. Einkaréttur eiganda nær því ekki til þeirra vara og þjónustu sem merkinu var hafnað fyrir. Hvorki hefur verið byggt á né færð fram rök fyrir því að merkið sé lýsandi og skorti sérkenni fyrir aðrar vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds verða andmæli gegn skráningu merkisins Heiturpottur.is, V0114428, ekki tekin til greina. Andmælandi hefur ekki sýnt fram á ruglingshættu við virka atvinnustarfsemi, sbr. 14. tl. 14. gr. vml. Enn fremur er ekki unnt að taka 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. til frekari skoðunar þar sem ákvæðinu verður ekki beitt um merki sem sótt var um og skráð fyrir 1. september 2020.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins Heiturpottur.is (orðmerki), V0114428, skal halda gildi sínu.

F. h. Hugverkastofunnar
Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

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

⁷ Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 15/2017 (STRIPADVISOR), bls. 17.

⁸ Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 1/2012 (SAGABOOK), bls. 11; úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 6/2018 (STRIPADVISOR), bls. 13.

Hugverkastofa
B.t. Hugverkasviðs
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Hveragerði, 14. október 2020

Efni: Andmæli Hornsteins ehf. við skráningu vörumerkisins Heiturpottur.is

Hornsteinn ehf., kt. 640105-0460, til heimilis að Austurmörk 20, 810 Hveragerði, andmælir með bréfi þessu skráningu Hugverkastofu á vörumerkinu Heiturpottur.is., skráningarnúmer. V0114428, sem tilkynnt var í ELS tíðindum þann 15. ágúst síðast liðinn.

Samkvæmt upplýsingum í ELS tíðindum er skráður eigandi vörumerkisins Fiskikóngurinn ehf., Sogavegi 3, 108, Reykjavík. Sótt var um skráningu þann 27. ágúst árið 2019 og vörumerkið skráð þann 31. júlí árið 2020. Vörumerkið er skráð í flokkum 7, 20 og 35.

Hornsteinn ehf. telur að vörumerki þetta eigi við um virka atvinnustarfsemi ekki er á höndum umsækjanda, sbr. 4. tl., 14. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Þá telur Hornsteinn mikilvægt að litið sé til 2. mgr. 13. gr. laganna, líkt og þau voru þegar vörumerki þetta var skráð, þ.e. að litið verði til allra aðstæðna og þess hve lengi merkið hafi verið í notkun. Hornsteinn telur einnig að rétt sé að líta til 14. tl. 13. gr. laganna líkt og hún hljómar í dag, en með henni var lögfest sú meginregla að ekki skuli skrá vörumerki sem sótt er um í vondri trú. Jafnvel þó það ákvæði hafi ekki öðlast gildi fyrr en 1. september s.l. endurspeglar það þó meginreglur vörumerkjalaga í gegnum tíðina sem er vernd réttmætra réttinda þeirra aðila sem sækja um skráningu.

Hornsteinn ehf. hefur síðan snemma árs 2019 nýtt sér lénið www.heiturpottur.is til sölu og markaðssetningar heitra og kaldra potta og tengdra vara. Hornsteinn ehf. á einnig lénið www.kaldurpottur.is. Samkvæmt ISNIC, sem hefur umsjón með skráningu léna á Íslandi, voru bæði léning skráð þann 22. mars árið 2019.

Fiskikóngurinn hefur um árábil selt og markaðssett heitapotta og tengdar vörur í gegnum lénið www.heitirpottar.is, sem einnig var tilkynnt um að skráð hafi verið vörumerki í ELS tíðindum þann 15. ágúst s.l.

Deilur hafa staðið á milli þessara aðila undanfarið og þann 28. ágúst árið 2019 kvartaði Fiskikóngurinn ehf. til Neytendastofu yfir notkun Hornsteins ehf. á léninu Heiturpottur.is og kaldurpottur.is. Af hálfur Fiskikóningsins er því haldið fram að notkun Hornsteins á lénunum Heiturpottur.is og kaldurpottur.is brjóti gegn rétti félagsins til vörumerkjanna og valdi ruglingi á þjónustu fyrirtækjanna, sbr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

[Í ákvörðun sinni, nr. 4/2020](#), þann 18. febrúar s.l., kemst Neytendastofa að þeirri niðurstöðu að ekki sé ástæða aðhafast. Byggir niðurstaða stofnunarinnar á því að lénin sem umræðir séu

einungis lýsandi fyrir þá þjónustu og vöru sem boðin er en hafi ekki tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum. Orðasamböndin heitir og kaldir pottar séu þannig almenn og lýsandi fyrir umrædda starfsemi og því geti skráning og notkun á lénunum og auðkennum heitupottur.is og kaldurpottur.is ekki gengið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005.

Að ofangreindu má ráða að Fiskikóngurinn sækir um skráningu á vörumerkinu heitupottur.is degi áður en félagið kvartar til Neytendstofu vegna notkunar Horsteins á léninu www.heitupottur.is og www.kaldurpottur.is í starfsemi sinni. Þannig virðist sem eini tilgangur umsóknar um skráningu vörumerkisins sé að klekkja á samkeppnisaðila sínum. Verður því ekki annað ráðið en umsóknin sé sett fram í vondri trú og í annarlegum tilgangi, sbr. nógildandi 13. tl., 1. mgr., 13. gr. vörumerkjalaga. Þá verður einnig að líta til þess að skráning á vörumerki sem er það sama og lén sem Hornsteinn notar í starfsemi sinni vísi til heitis á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4 tl. 14. gr. laganna.

Þrátt fyrir að skráning vörumerkisins nái ekki til þeirrar vöru og þjónustu sem bæði Fiskikóngurinn og Hornsteinn veita, og komi þannig í veg fyrir að Hornsteinn nýti sér það í sinni starfsemi, verður að telja að skráningin brjóti gegn meginreglum vörumerkjalaga og höfuðtilgangi þeirra, sem er að fyrirtæki og aðrir aðilar geti skráð vörumerki og sem þeir nýta sér í rekstri sínum og þannig notið þeirrar verndar sem því fylgir. Skráning líkt og sú sem hér um ræðir er til þess fallin að auka líkur á ruglingi fyrir neytendur. Þá getur slík skráning haft óæskilegar afleiðingar fyrir Hornstein þar sem við skráningu léna er einnig litið til þess hver sé skráður eigandi vörumerkja. Þannig getur skapast réttur til léna byggður á skráðu vörumerki.

Augljóst er að óskað var eftir þessari skráningu einmitt í þeim tilgangi að reyna að hamla starfsemi Hornsteins ehf. við sölu á heitum og köldum pottum. Þá ber að líta til þess að Neytendastofa hefur þegar úrskurðað í deilu máli milli aðila og komist að þeirri niðurstöðu að Hornsteini sé heimilt að notast við lénið, sem er samhljóða hinu skráða vörumerki, í starfsemi sinni.

Hornsteinn ehf. fer því fram á að Hugverkastofa afturkalli skráningu vörumerkis nr. V0114428 frá 15. ágúst s.l.

Fyrir hönd Horsteins ehf.
Brynleifur Siglaugsson, framkvæmdastjóri
hornsteinnehf@gmail.com