

Árið 2011, föstudaginn 6. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið:

**Mál 4/2010:**  
**Sigurjónsson & Thor ehf.**  
**f.h. Knattspyrnufélagsins**  
**Þróttar**  
**gegn**  
**Freyju ehf.**  
**vegna úrskurðar**  
**Einkaleyfastofunnar í**  
**andmælamáli nr. 1/2010 frá 1.**  
**febrúar 2010 um að hafna**  
**andmælum gegn skráningu nr.**  
**1289/2010 ÞRÓTTUR.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 29. mars 2010, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar úrskurði Einkaleyfastofu (ELS), nr. 1/2010 frá 1. febrúar 2010, um að skráning

**PRÓTTUR**

merkisins sbr. skráning nr. 1289/2008 haldi gildi sínu. Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að úrskurði ELS yrði hrundið og að skráning merkisins yrði felld úr gildi.

*Málavextir:*

I.

Hinn 25. september 2008 sótti varnaraðili um skráningu á vörumerkinu

**PRÓTTUR**

sbr. umsókn nr. 3380/2008. Óskað var eftir því að merkið yrði skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 32: bjór, ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki, ávaxtasafa og ávaxtaþykkni, þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

Með bréfi, dags. 13. febrúar 2009, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningu merkisins. Andmælin byggðust á hættu á ruglingi, sbr. 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr.

laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), við auðkennið Þróttur sem hefði verið notað fyrir Knattspyrnufélagið Þrótt frá 1949 og væri mjög þekkt hér á landi.

Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 18. mars 2009, var vísað til þess að Knattspyrnufélagið Þróttur hefði verið stofnað 1949 og hefði starfað óslitið frá þeim tíma. Aðsetur þess í Laugardalnum í Reykjavík hefði frá árinu 2002 verið auðkennt með ljósaskilti sem á stæði ÞRÓTTUR. Bent var á að varnaraðila hefði átt að vera ljóst þegar hann sótti um umrætt merki að í Reykjavík starfaði þekkt félag með sama nafni og hann ætlaði að auðkenna vöru sína með. Þá sagði orðrétt:

Notkun andmælanda á auðkenni sínu hefur skapað honum vörumerkjarétt og þar af leiðandi er óheimilt að skrá hið andmælda vörumerki sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Þá kom fram í bréfi umboðsmannsins að hann teldi auðkenni áfrýjanda vel þekkt í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Fullyrt var að allir þekktu Þrótt sem hefði notað það heiti sem auðkenni fyrir vörur og þjónustu. Umboðsmaðurinn kvað merkjalíkingu vera fyrir hendi þar sem um sömu orð væri að ræða auk þess sem hann taldi heildarmynd hinna umdeildu merkja þá sömu. Umboðsmaðurinn kvaðst einnig telja að ef merki varnaraðila fengist skráð fyrir drykki eins og sótt hefði verið um þá mundu neytendur tengja vöru varnaraðila við áfrýjanda og hans starfsemi. Umboðsmaður áfrýjanda byggði einnig á því að hafna bæri skráningu merkisins á grundvelli 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem bann væri lagt við skráningu vörumerkja sem gæfu tilefni til að ætla að átt væri við heiti virkrar atvinnustarfsemi. Þróttur væri heiti á virkri atvinnustarfsemi, það væri skráð í fyrirtækjaskrá og hefði virðisaukaskattsnúmer. Félagið hefði starfsmenn á launum allt árið og ræki félagsheimili o.fl. sem tengdist rekstri íþróttafélags. Umboðsmaðurinn taldi að skýra yrði rúmt tilvísun lagaákvæðisins í „heiti á virkri atvinnustarfsemi“. Þá vísaði hann til þess að atvinnustarfsemi áfrýjanda væri vel þekkt í skilningi vörumerkjalaga. Að lokum vísaði hann til þess að skráningu merkis varnaraðila bæri að hafna ella yrðu höfð að engu þau samkeppnissjónarmið sem vörumerkjarétturinn byggðist á.

ELS bárust ekki athugasemdir frá varnaraðila.

ELS óskaði eftir því við umboðsmann áfrýjanda, með bréfi frá 22. júní 2009, að hann léti í té nánari upplýsingar um þær vörur og þá þjónustu sem merkinu ÞRÓTTUR hefði verið ætlað að auðkenna. ELS benti jafnframt á að heimasíðan [www.trottur.is](http://www.trottur.is) virtist ekki virka og var óskað eftir útprentunum á þeim síðum sem umboðsmaðurinn hefði áður vísað til. Með bréfi, dags. 26. ágúst 2009, veitti ELS umboðsmanni áfrýjanda viðbótarfrest til að skila athugasemdum við þann frest sem hann áður hafði fengið.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 23. september 2009, fylgdu ýmsar auglýsingar og fréttir úr íslenskum dagblöðum frá tímabilinu 4. febrúar 1950 til 6. ágúst 2009. Auk þess var ELS látin í té bókina Lifi Þróttur eftir Jón Birgi Pétursson, útg. í Reykjavík árið 1999. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði í athugasemdir með því frumvarpi sem varð að gildandi vörumerkjalögum en um 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. sagði þar að skýra bæri hugtakið atvinnustarfsemi nokkuð rúmt en ekki aðeins væri átt við félög viðskiptalegs eðlis heldur einnig heiti sjóða, samtaka, safna og opinberra stofnana. Umboðsmaðurinn taldi ljóst að auðkenni áfrýjanda hefði verið notað hér á landi frá árinu 1949, sbr. framangreind fylgiskjöl. Þá kvað hann auðkennið ÞRÓTTUR vera vel þekkt í skilningi vörumerkjalaga. Jafnframt benti hann á að skráning félagsins eftir númeri í fyrirtækjaskrá takmarkaði ekki þá vernd sem auðkennið nyti enda væru flokkar fyrirtækjaskrár ekki sambærilegir Nice-flokkunarkerfinu. Með hliðsjón af dómi Hæstaréttar 7. febrúar 2002 í máli nr. 344/2001 (Eimskip) taldi umboðsmaðurinn að hann þyrfti ekki að sanna frægð auðkennis áfrýjanda.

## II.

Í úrskurði ELS, dags. 1. febrúar 2010, var vísað til 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. um að vörumerkjaréttur gæti stofnast með notkun vörumerkis sem væri og hefði verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu en vörumerkjaréttur væri í slíkum tilvikum aðeins fyrir hendi svo fremi að merki væri sannanlega notað. Þá kom fram að auðkennið ÞRÓTTUR hefði verið notað frá árinu 1949 fram til dagsins í dag fyrir starfsemi íþróttafélags. ELS taldi að sýnt hefði verið fram á að auðkennið ÞRÓTTUR nyti vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Þá vísaði ELS til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. um að óheimilt væri að skrá merki ef villast mætti á því og merki sem hefði verið skráð hér á landi eða hefði verið notað hér á landi

þegar sótt væri um og væri enn notað hér. ELS horfði til þessarar lagagreinar enda teldist vörumerkjaréttur áfrýjanda hafa stofnast fyrir notkun og það sem einkum skipti máli við mat á því hvort ruglingshætta væri með vörumerkjum væri hvort sjón-, hljóð- og vörulíking væri með þeim. Það sem réði úrslitum væri hvort heildarmynd merkjanna væri svo lík að það gæti valdið ruglingi. Þá benti ELS á að almennt væri talið að því ólíkari sem merki væru þeim mun líkari mættu vörur eða þjónusta vera og öfugt. Þá sagði orðrétt:

Ljóst er að sjón- og hljóðlíking er alger enda um sama orð að ræða, ÞRÓTTUR. Merki umsækjanda er skráð fyrir drykki í flokki 32. Andmælandi hefur sýnt fram á það með framlögðum gögnum að hann hafi notað merki sitt fyrst og fremst fyrir starfsemi íþróttafélags. Slík starfsemi fellur, skv. Nice-flokkunarkerfinu, í flokk 41; Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi. Einkaleyfastofan telur því hvorki vera vöru- né þjónustulíkingu með merkjunum þar sem þeim er ætlað að auðkenna ólíkar vörur og starfsemi, þ.e. annars vegar drykki og hins vegar íþróttastarfsemi.

Um þau rök umboðsmanns áfrýjanda að hann ætti að njóta aukinnar verndar, sbr. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., vísaði ELS til úrskurða áfrýjunarnefndar um að greinin ætti við um vörumerki sem hefðu hvorki verið skráð né notuð hér á landi en væri veitt vernd hér á grundvelli 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar þar sem þau teldust vera „vel þekkt“. ELS taldi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki eiga við í þessu máli. Þá sagði orðrétt:

Samkvæmt vörumerkjaskrá, á umsækjandi skráð orð- og myndmerkið ÞRÓTTUR SÚKKULAÐI, sem skráð var árið 2008, sbr. skráning nr. 248/2008 og fyrir liggur að engum andmælum var hreyft við þeirri skráningu. Um er að ræða nákvæmlega sömu mynd og stafagerð sem sótt er um nú að viðbættum orðunum súkkulaði sem þó veitir merkinu ekki aukið sérkenni.

Þar sem merki umsækjanda og auðkenni andmælanda er ætlað að auðkenna ólíkar vörur og starfsemi, þ.e. annars vegar ýmis konar drykki og hins vegar íþróttastarfsemi, er það mat Einkaleyfastofunnar, þrátt fyrir að mikil sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum, að þau séu ekki það lík að villst verði á þeim.

ELLS hafnaði því kröfu umboðsmanns áfrýjanda um að skráning merkisins yrði ógilt.

### III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut úrskurði ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 26. mars 2010. Í greinargerð hans, dags. 12. júní 2010, var bent á að ágreiningslaust væri að merkjalíking væri fyrir hendi og að til vörumerkjaréttar áfrýjanda hefði stofnast með notkun. Þá voru fyrri málsástæður ítrekaðar og gat umboðsmaðurinn þess að hann teldi rökstuðning ELS ekki samrýmast 22. gr. stjórnslulaga þar sem ekki hefðu verið færð rök fyrir því hvort vörumerkið ÞRÓTTUR teldist vel þekkt eða ekki. Þá

ítrekaði hann að hann teldi merkið vel þekkt í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. sem og í skilningi 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Í þessu sambandi vísaði hann til dóms Hæstaréttar í máli nr. 344/2001 (Eimskip). Umboðsmaðurinn gat þess að hann byggði málið m.a. á því að vörumerkið ÞRÓTTUR væri vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. og það nyti því aukinnar verndar. Þá tók hann fram að einnig væri byggt á því að vegna 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. hefði verið óheimilt að skrá hið umdeilda merki. Umboðsmaðurinn taldi tvær framangreindar málsástæður sínar ekki hafa fengið umfjöllun hjá hinu lægra setta stjórnvaldi og velti því upp hvort vísa ætti málinu aftur til umfjöllunar ELS. Þá taldi hann rökleysu felast í orðum ELS um að áfrýjandi hefði ekki andmælt skráningu annars merkis varnaraðila, þ.e. ÞRÓTTUR SÚKKULAÐI, enda ætti ein ólögमत skráning ekki að veita sjálfkrafa rétt á annarri ólögमetri skráningu. Að lokum benti hann á að varnaraðili hefði ekki látið sig málið varða og taldi hann að því mætti líkja við útivist í einkamáli og yrði því að ganga út frá því að varnaraðili hefði ekki athugasemdir við kröfur áfrýjanda.

Ekki barst greinargerð frá varnaraðila.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar þann 3. janúar 2011.

Eftir að málið var tekið til úrskurðar en áður en úrskurður var kveðinn upp barst viðbótargreinargerð frá áfrýjanda, dags. 9. mars 2011. Þar færði umboðsmaður áfrýjanda rök fyrir því að 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. ætti jafnt við um velþekkt innlend sem erlend vörumerki. Varnaraðila var send viðbótargreinargerðin og gefinn kostur á að koma með athugasemdir. Engar athugasemdir bárust.

Málið var því tekið til úrskurðar á ný þann 6. maí 2011

og kveðinn upp eftirfarandi úrskurður:

*Niðurstaða:*

#### IV.

Deilt er um hvort notkun áfrýjanda á heitinu ÞRÓTTUR fyrir íþróttastarfsemi komi í veg fyrir skráningu varnaraðila á orðmerkinu ÞRÓTTUR, sbr. skráning nr. 1289/2008, fyrir drykki í flokki 32, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr., 4., 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 4. gr. vml.

Heiti áfrýjanda er Knattspyrnufélagið Þróttur. Áfrýjandi hefur notað það heiti um árabíl og á það skráð í fyrirtækjaskrá fyrir starfsemi íþróttafélaga. ELS féllst ekki á að fyrirbyggjandi notkun áfrýjanda á heitinu Þróttur kæmi í veg fyrir skráningu orðmerkis varnaraðila.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Auðkenni sem notað er fyrir virka atvinnustarfsemi hefur það hlutverk að greina þá atvinnustarfsemi frá atvinnustarfsemi annarra en ekki það að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.<sup>1</sup> Oft þjóna slík auðkenni báðum markmiðum og því er að finna ákvæði í vörumerkjalögum um að ekki megi skrá merki sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá getur notkun aðila á heiti atvinnustarfsemi sinnar skapað honum vörumerkjarétt á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. ef heitið er notað til að auðkenna vöru eða þjónustu.

Telja verður að það liggja fyrir að áfrýjandi hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar fyrir þjónustu í tengslum við íþróttir. Þá verður einnig að telja líklegt, á grundvelli þess að heitið er þekkt, að vörumerkjaréttur hafi skapað til handa áfrýjanda fyrir íþróttavörur á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. Hins vegar verður ekki talið að merkið sé alþekkt vörumerki í þeim skilningi að það geti hindrað skráningu annarra aðila fyrir ólíkar vörur eða þjónustu á grundvelli ákvæðis 2. mgr. 4. gr. vml. Sama niðurstaða gildi ef 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. væri talinn eiga við.

Um ruglingshættu á milli vörumerkja og heita á virkri atvinnustarfsemi gilda um margt sömu sjónarmið og þegar villast má á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 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.

Heiti áfrýjanda er Knattspyrnufélagið Þróttur sem gefur til kynna starfsvettvang áfrýjanda og í fyrirtækjaskrá er það heiti skráð fyrir starfsemi íþróttafélaga. Ekki hefur

---

<sup>1</sup> Mál dómstóls Evrópubandalaganna, C-17/06 (Celine), mgr. 21.

verið sýnt fram á að áfrýjandi starfi á öðrum vettvangi eða hafi skapað sér auðkennarétt á öðrum starfssviðum.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að heiti áfrýjanda og notkun hans á því, hvort sem er sem vörumerki eða heiti á virkri atvinnustarfsemi, komi ekki í veg fyrir að varnaraðili fái skráð merkið ÞRÓTTUR, sbr. skráning nr. 1289/2008, fyrir drykki í flokki 32.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 1. febrúar 2010, um að hafna andmælum gegn skráningu merkisins ÞRÓTTUR nr. 1289/2008, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir