

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 2/2005**

### **Bandalag íslenskra skáta**

**gegn**

**ProSport ehf.**

#### **Málsatvik:**

Þann 21. nóvember 2003 lagði ProSport ehf, Faxafeni 8, Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 2972/2003. Óskað var skráningar fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 35: 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; þjónusta við smásölu og heildsölu. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 2004, sbr. skráning nr. 120/2004.

Með bréfi, dags. 7. apríl 2004, andmælti Sveinn Guðmundsson, hdl., skráningu merkisins, fyrir hönd Bandalags íslenskra skáta (BÍS), Hraunbæ 123, Reykjavík. Andmælin eru byggð á 3. gr., 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. apríl 2004, og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaðar frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 1. júní 2004 var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. júní 2004 og var þá andmælanda veittur tveggja mánaðar frestur til að skila inn frekari athugasemdum. Með samþykki umsækjanda var sá frestur andmælanda framlengdur til 20. ágúst 2004. Síðari greinargerð andmælanda, dags. 19. ágúst 2004 var send umsækjanda og honum

veittur frestur til 23. október 2004 til að leggja inn frekari athugasemdir. Síðari greinargerð umsækjanda barst þann 22. október 2004. Einkaleyfastofan sá tilefni til að rannsaka málið frekar og var andmælanda veittur mánaðar frestur með bréfi, dags. 6. desember 2004 til að leggja fram gögn sem sýndu notkun merkisins og að merkið væri skráð í firmaskrá. Gögn andmælanda voru send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. desember 2004 og var umsækjanda veittur mánaðar frestur til að gera athugasemdir. Athugasemdir umsækjanda við framlagningu gagna umsækjanda bárust Einkaleyfastofunni 14. janúar 2005 og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

Andmælandi telur að hann eigi einkarétt á Íslandi á notkun orðsins SKÁTABÚÐIN sem firmanafn og sem vörumerki, til auðkenningar á þjónustu við framboð á tiltekinni vöru. Einkarétturinn sé grundvallaður á markaðsfestu til áratuga, þar sem SKÁTABÚÐIN hafi verið rekin óslitið af Bandalagi íslenskra skáta í rúm 50 ár og sé enn í rekstri. Merkið sé vel þekkt hér á landi og andmælanda sé vel kunnugt um þessi réttindi þar sem hann hafi starfað um tíma í Skátabúðinni.

Andmælandi bendir á að samningur hafi verið gerður milli hans og verslunar Hjálparsveitar skáta í Reykjavík þar sem í boði voru útilífsvörur, með þeim skilmálum að þar væri seld sérvara á vegum skátahreyfingarinnar, s.s. merki, búningar o.fl. Þegar Hjálparsveit skáta í Reykjavík hætti verslunarrekstri, fyrir u.þ.b. fjórum árum hafi verið gerður tímabundinn samningur við rekstraraðila verslunarinnar Nanouq gegn endurgjaldi og ákveðnum skilyrðum, en m.a. þurfti nafn búðarinnar SKÁTABÚÐIN að koma fram á tilteknum stað innan verslunarinnar þar sem á boðstólnum voru skátavörur. Þegar verslunin Nanouq hætti rekstri hafi SKÁTABÚÐIN verið flutt að starfsstöð Bandalags íslenskra skáta, nú að Hraunbæ, Reykjavík, þar sem seldar eru skátavörur.

Andmælandi telur að merki umsækjanda, NÝJA SKÁTABÚÐIN, sé til þess fallið að valda ruglingi við merkið hans. Auk þess sé það villandi fyrir þá þjónustu sem umsækjandi veiti þar sem NÝJA SKÁTABÚÐIN hafi ekki á boðstólum hefðbundar skátavörur.

Þá hafnar andmælandi því að málvenja hafi myndast um orðið “skátavörur” þannig að það eigi við um útivistarklæðnað og hágæða ferðavörur, og megi líkja við t.d. lögmannsstofu ofl.

Að lokum fer andmælandi fram á að vörumerkið NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki), skráning nr. 120/2004, verði afmáð.

Umsækjandi mótmælir því að merkið verði afmáð og bendir á að umsóknin hafi verið samþykkt hjá Einkaleyfastofunni. Auk þess sem ekki verði séð með hvaða hætti vörumerki hans brjóti eða geti brotið í bága við “einkarétt” Bandalags íslenskra skáta. Nafnið SKÁTABÚÐIN sé ekki skráð firmanafn og ekki sé nokkur verslunarrekstur hér á landi undir nafninu SKÁTABÚÐIN. Engin verslun hafi verið starfandi undir nafninu SKÁTABÚÐIN eftir að Hjálparsveit skáta í Reykjavík ákvað að hætta rekstri verslunarinnar, fyrir nær 4 árum síðan. Til að tryggja réttindi þurfi sá aðili sem telji sig eiga réttindin að viðhalda þeim rétti, annað hvort með notkun eða skráningu. Ekki nægir að ákveðinn hluti stórverslunnar beri heitið SKÁTABÚÐIN til að verja rétt yfir nafni sem hafi hvergi verið skrásett. Nafnið SKÁTABÚÐIN sé heldur ekki að finna í símaskrá. Leiðir framangreint til þess að ekki verði séð að verslun undir nafninu SKÁTABÚÐIN hafi starfað hér á landi s.l. fjögur ár eða sem því nemur.

Umsækjandi telur að orð- og myndmerkið NÝJA SKÁTABÚÐIN ferðaverslun, brjóti ekki í bága við einkarétt Bandalags íslenskra skáta á nafninu SKÁTABÚÐIN. Um sé að ræða samsett orð- og myndmerki þar sem orðið NÝJA SKÁTABÚÐIN sé sett í samhengi við mynd af fjallstindi auk þess sem bætt sé við endingunni ferðaverslun. Hér sé um slík auðkenni að ræða að ekki sé hætta á ruglingi eða að verið sé að villa á sér heimildir til skaða fyrir Bandalag íslenskra skáta. Að auki verði að telja að orðið SKÁTABÚÐ hafi fengið þann málskilning að um sé að ræða sölu á útivistar og ferðavörum fremur að um sé að ræða verslun sem selur svokallaðar “hefðbundnar skátavörur” og megi því líkja orðinu SKÁTABÚÐ við til að mynda húsgagnaverslun, lögmannsstofu o.fl., þar sem orðið eitt og sér lýsi í raun eingöngu þeirri starfsemi er fari fram í umræddri verslun eða atvinnugrein. Ekki sé unnt að eignast orð sem hafi fest sig í sessi í íslenskri málvitun. Orðið SKÁTABÚÐIN sé almennt heiti sem lýsi vöruflokkum og geti þar af leiðandi ekki verið til þess fallið að meina honum að nota umrætt orð- og myndmerki og vísar andmælandi í því sambandi til 6. gr. laga um vörumerki. Umsækjandi bendir á að hingað til hafi ekkert verið því til fyrirstöðu að taka tvönn almenn heiti til aðgreiningar í samsettri mynd þótt að áðrir noti til að mynda eingöngu eitt almennt heiti eða tengi það síðan við sérheiti og nefnir

umsækjandi sem dæmi Sendibílastöðin og Nýja Sendibílastöðin, Útgerðarfélag Akureyringa, Útgerðarfélagið Tjaldur, Útgerðarfélag Arnars, endurskoðunarskrifstofan Deloitte eða KPMG, Lögmenn Faxafeni, Lögmenn Laugardal og Lögmenn Höfðabakka.

Umsækjandi mótmælir því að hann byggi starfsemi sína á viðskiptavild Bandalags íslenskra skáta, þar sem hann hafi ekki á boðstólum hinar “hefðbundnu skátavörur”, heldur eingöngu hágæða útivistarfatnað og ferðavörur. Ekki verði séð að viðskiptavinir sem séu að leita að “hefðbundnum skátavörum” versli við hann sem leggi áherslu á hágæða útivistarfatnað og ferðavörur einkum til útivistar.

Umsækjandi telur að merki umbjóðanda síns sé ekki til þess fallið að villst verði á verslun hans við innanhússverslun Bandalags íslenskra skáta, og vísar til myndar af einu herbergi sem merkt er SKÁTABÚÐIN með myndmerki. Umsækjandi telur að ljóst megi vera af vöruúrvali og staðsetningu svo og af nöfnum og auðkennum að ekki sé um sömu verslun að ræða eða að um sé að ræða réttindi sem brjóti í bága við réttindi andmælanda. Ekki verði séð að mikill hætta sé á að SKÁTABÚÐIN, með myndmerki af manni fyrir framan fjall, sem ekki hefur verið sótt um skráningu á og er selur varning merktan skátahreyingunni sé þess eðlis að unnt sé að valda ruglingi við NÝJU SKÁTABÚÐINA sem selur allt annars konar varning. Einkum þegar litið sé til þess að auðkenni umsækjanda er NÝJA SKÁTABÚÐIN – ferðaverslun.

Að lokum ítrekar umsækjandi að hann telji andmælin ekki eiga að standa í vegi skráningar á vörumerki hans, og fer hann því fram á að skráning vörumerkisins NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki) verði látin standa.

### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 120/2004, fyrir tiltekna þjónustu í flokki 35.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við notkun orðsins SKÁTABÚÐIN sem firmanafn og sem vörumerki. Merki umsækjanda hefur einungis að geyma orðin

NÝJA SKÁTABÚÐIN en ekki NÝJA SKÁTABÚÐIN ferðaverslun, eins og kemur fram í bréfi andmælanda og umsækjanda.

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 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu, ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó getur vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun. Vernd vörumerkja sem byggð eru á notkun fellur 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.

Ekki er um það deilt að merkið SKÁTABÚÐIN hafi í áratugi verið notað í samvinnu við Hjálparsveit skáta í Reykjavík, í tengslum við sölu á skáta- og útivistarvörum og að þeim verslunarrekstri hafi lokið fyrir u.þ.b. fjórum árum. Andmælandi gerði í kjölfarið samning við verslunina Nanouq um að merkið SKÁTABÚÐIN yrði notað á ákveðnum stað innan verslunarinnar þar sem á boðstólum voru skátavörur. Eftir að verslunin Nanouq hætti rekstri var merkið notað í höfuðstöðvum Bandalags íslenskra skáta (BÍS) fyrir litla verslun sem hafði á boðstólum hefðbundnar skátavörur auk merktra peysa. Deilur standa um hvort að slík notkun fullnægi skilyrðum vörumerkjalaga þar sem ekki hafi verið um að ræða rekstur verslunar, en merkið SKÁTABÚÐIN er hvorki að finna í símaskrá né firmaskrá.

Aðili þarf ekki að eiga skráð firmanafn eða vera í símaskrá til að uppfyllt sé skilyrði um notkun í skilningi vörumerkjalaga. Heldur nægir að merkið sé notað til að auðkenna vörur og/eða þjónustu tiltekins aðila. Með því að nota merkið SKÁTABÚÐ-IN á tilteknum stað innan Nanouq þar sem vörur andmælanda voru seldar máttu neytendur ætla að þjónustan og vörurnar væru komnar frá andmælanda en ekki verslunni Nanouq. Sama gildir um vörur sem seldar eru að starfsstöð Bandalags íslenskra skáta, þrátt fyrir að um sé að ræða mjög litla verslun sem ekki er skráð í firmaskrá. Telja verður að neytendur tengi nafnið SKÁTABÚÐIN við þann aðila sem upphaflega fór að selja vörur í verslun með heitinu SKÁTABÚÐIN, þ.e. Bandalag íslenskra skáta. Notkun merkisins hefur verið óslitin frá upphafi þó svo að merkið hafi verið notað í samstarfi við aðra aðila og breyting hafi orðið á þeim vörum sem seldar voru undir merkinu. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið SKÁTABÚÐIN hafi ekki við upphaf notkunar uppfyllt skilyrði 13. gr.

vörumerkjatalaga um sérkenni en með áratuga notkun og markaðsfestu hafi merkið ásamt orðinu SKÁTABÚÐIN öðlast sérkenni og skapað vörumerkjarétt, sbr. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjatalaga.

Samkvæmt 6. tli. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjatalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða notað þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun og merkið er enn notað verða ákvæði þessarar greinar tekin til skoðunar.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Við mat á vörulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum annars. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort að verulegur hluti neytenda telji vörurnar/þjónustuna komna frá sama aðila. Matið á því hvort villst verði á merkjum er fólgið í víxlmati tveggja þátta, þ.e. merkja annars vegar og vöru og þjónustu hins vegar. Þeim mun meiri sem ruglingshættan er í öðrum þættinum, þeim mun fjarlægari verður hún að vera í hinum.

Merki umsækjanda er skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 35: 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; þjónustu við smásölu og heildsölu. Umsækjandi selur undir merkinu NÝJA SKÁTABÚÐIN útivistar- og ferðavörur en ekki hefðbundnar skátavörur. Merki andmælanda SKÁTABÚÐIN var til fjölda ára þekkt fyrir sölu á ýmsum útivistar og skátavörum þó svo að síðustu ár hafi merkið aðallega verið notað fyrir þjónustu í tengslum við sölu á ýmsum skátavörum, þ.á.m. peysum. Sú þjónusta sem andmælandi veitir fellur jafnframt undir framangreindan flokk.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að verulegur hluti neytenda myndi telja þjónustu auðkennda með merkinu NÝJA SKÁTABÚÐIN eiga uppruna sinn til andmælanda, þannig að um væri að ræða nýja verslun með aðeins breyttar áherslur, enda ekki ólíklegt að sá sem selji hefðbundnar skátavörur selji aðrar vörur sem skátar oft þarfnast sbr. ýmiss konar útivistar- og ferðavörur. Auk þess sem merki andmælanda

var, eins og að framan greinir, notað til margra ára í tengslum við slíkar vörur. Það er því að mati Einkaleyfastofunnar talsverð vörulíking með merkjunum.

Merki umsækjanda er NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki)



Merki umsækjanda inniheldur orðið SKÁTABÚÐIN sem er mjög áberandi í merki umsækjanda og orðið NÝJA ritað þar til hliðar í annarri leturgerð. Í bakgrunn merkisins er svo fjall. Það er mat Einkaleyfastofunnar, eins og að framan greinir, að andmælandi hafi öðlast einkarétt á orðinu SKÁTABÚÐIN með notkun merkisins óslitið til fjölda ára. Með hliðsjón af einkarétti andmælanda er sjónlíking það mikil með merkjunum að ruglingi geti valdið. Þá er hljóðlíking augljóslega til staðar.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið NÝJA fyrir framan orðið SKÁTABÚÐIN sé ekki til þess fallið að koma í veg fyrir ruglingshættu á milli merkjanna. Neytendur myndu álíta að um væri að ræða nýja verslun á vegum andmælanda. Umsækjandi nefnir sem dæmi Sendibílastöðin og Nýja Sendibílastöðin, Útgerðarfélag Akureyringa, Útgerðarfélagið Tjaldur, Útgerðarfélag Arnars, endurskoðunarskrifstofan Deloitte eða KPMG, Lögmenn Faxafeni, Lögmenn Laugardal og Lögmenn Höfðabakka sem að hans mati eru sambærileg því máli sem hér um ræðir. Einkaleyfastofan vill taka fram að ekkert ofangreindra merkja eru skráð í vörumerkjaskrá og hefur Einkaleyfastofan því ekki tekið afstöðu til skráningarhæfis þeirra.

Með hliðsjón af ofangreindu er það því mat Einkaleyfastofunnar að um ruglingshættu sé að ræða á milli merkis umsækjanda NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 120/2004 og vörumerkis andmælanda SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki) í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna.

## **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 120/2004 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 10. febrúar 2005,

---

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.