

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar

### í andmælamáli

nr. 1/2010

### Knattspyrnufélagið Þróttur

gegn

Freyju ehf.

#### Málsatvik:

Þann 25. september 2008 lagði Freyja ehf., Vesturvör 36, 200 Kópavogi inn umsókn um skráningu vörumerkisins **ÞRÓTTUR**, sbr. umsókn nr. 3380/2008. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 32. Umsækjandi fór fram á það að *bjór* yrði fellt úr vörulista og var merkið síðar skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember, sbr. skráning nr. 1289/2008.

Með bréfi, dags. 13. febrúar 2009, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Knattspyrnufélagsins Þróttar, Engjavegi 7, 104 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, með vísan í auðkennið ÞRÓTTUR sem notað hefur verið fyrir Knattspyrnufélagð Þrótt.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. febrúar 2009, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og í sama bréfi var andmælanda veittur frestur til 18. mars 2009 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 18. mars 2009 og var hún send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 20. mars 2009. Í sama bréfi var

umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Engin gögn bárust frá umsækjanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. maí 2009 var aðilum tilýnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. júní 2009, til andmælanda var óskað eftir frekari upplýsingum á grundvelli 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Síðari greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 23. september 2009. Með bréfi Einkaleyfastofunnar var umsækjanda send greinargerðin og honum gefinn kostur á að senda athugasemdir sínar. Með bréfi dags. 1. desember 2009 tilkynnti umsækjandi að hann myndi ekki aðhafast frekar. Aðilum var tilkynnt, með bréfi, dags. 11. desember 2009 að málið yrði tekið til áframhaldandi meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

#### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins, **ÞRÓTTUR**, sbr. skráning nr. 1289/2008, í flokki 32. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, með vísan í auðkennið ÞRÓTTUR sem notað sé fyrir Knattspyrnufélagið Þrótt.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að Knattspyrnufélagið Þróttur hafi verið stofnað árið 1949 og hafi starfað óslitið frá þeim tíma. Vísar andmælandi til heimasíðu Þróttar, [www.trottur.is](http://www.trottur.is), um sögu félagsins. Einnig vísar andmælandi til auglýsinga og blaðagreina sem birst hafa í ýmsum fjölmiðlum frá árinu 1950 til dagsins í dag sem sýni notkun félagsins á auðkenninu ÞRÓTTUR.

Aðsetur Þróttar sé í Laugardalnum í Reykjavík og á félagsheimilinu blasi merkið ÞRÓTTUR við öllum þeim sem leið eiga um dalinn eða næsta nágrenni hans. Skiltið var sett upp árið 2002. Andmælandi segir í greinargerð sinni að skiltið ásamt félagsheimili Þróttar sé eitt af helstu kennileitum austurbæjar Reykjavíkur og m.a. af þessum sökum sé ljóst að umsækjandi vissi að í Reykjavík væri starfandi vel þekkt

félag með nákvæmlega sama nafni og hann ætlar að auðkenna framleiðsluvöru sína með.

Andmælandi telur að notkun hans á auðkenni sínu hafi skapað honum vörumerkjarett og þar af leiðandi sé óheimilt að skrá hið andmælt vörumerki og vísar til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi telur enn fremur að auðkennið Þróttur sé vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. enda hafi það verið notað frá árinu 1949 og því beri einnig af þeim sökum að hafna skráningu á merki umsækjanda. Þá telur andmælandi að allir þekki Þrótt og tilvist félagsins þurfi ekki að sanna í þessu máli. Merkið hafi einnig verið notað sem auðkenni fyrir vörur og þjónustu. Andmælandi leggur fram yfirlýsingu frá framkvæmdastjóra Knattspyrnufélagsins Þróttar þar sem m.a. kemur fram að félagið selji keppnisbúninga auðkennda með merki félagsins

Að mati andmælanda er merkjalíking fyrir hendi þar sem auðkenni þau sem deilt er um, séu nákvæmlega eins. Heildarmynd hins andmælt merkis og auðkenni andmælanda, ÞRÓTTUR, sé nákvæmlega sú sama. Telur andmælandi ljóst að verði hið andmælt merki skráð fyrir drykki þá munu neytendur tengja þá vöru við andmælanda og starfsemi hans.

Andmælandi byggir einnig á því að hafna beri skráningu með stoð í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þar sem bann er lagt við skráningu vörumerkis sem gefa tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Þróttur falli þar undir enda hafi félagið með höndum atvinnurekstur. Þróttur sé skráð í fyrirtækjaskrá og sé með virðisaukaskattsnúmer. Þá hafi félagið starfsmenn á launum allt árið og reki félagsheimili og fleira sem tengist rekstri nútíma íþróttafélags. Andmælandi telur að skýra beri orðasamandið „heiti á virkri atvinnustarfsemi“ rúmt og vísar til greinargerðar með lögum nr. 45/1997. Sú atvinnustarfsemi andmælanda að reka og starfrækja íþróttafélag með fleiri hundruð iðkendum á stærsta íþróttasvæði Reykjavíkur í Laugardalnum sé einnig vel þekkt í skilningi vörumerkjalaga.

Andmælandi ítrekar að auðkennið ÞRÓTTUR sé vel þekkt í skilningi vörumerkjalaga. Jafnframt telur hann að skráning félagsins eftir númeri í fyrirtækjaskrá hjá

ríkisskattstjóra afmarki ekki þá vernd sem auðkennið njóti og bendir á að flokkaskráning samkvæmt Nice-flokkakerfinu sé ekki sambærilegt flokkaskráningu hjá ríkisskattstjóra.

Andmælandi telur sig ekki þurfa að sanna frægð auðkennisins ÞRÓTTUR og vísar í þessu sambandi til dóms Hæstaréttar, mál nr. 344/2001 EIMSKIP@VORTEX.IS. Telur andmælandi að niðurstaðan í því máli eigi við hér.

Með hliðsjón af ofangreindu telur andmælandi að hafna beri skráningu á vörumerkinu **ÞRÓTTUR**, sbr. skráning nr. 1289/2008, að öðrum kosti séu þau samkeppnissjónarmið sem vörumerkjarétturinn sé reistur á höfð að engu. Jafnframt telur andmælandi að verði merkið skráð og notað fyrir gos eða heilsudrykki af einhverju tagi munu neytendur tengja slíka vöru við andmælanda.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

#### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins **ÞRÓTTUR**, sbr. skráning nr. 1289/2008, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 32. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, vegna notkunar andmælanda á auðkenninu ÞRÓTTUR.

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 ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað.

Af framlögðum gögnum andmælanda má sjá að auðkennið ÞRÓTTUR hafi verið notað allt frá árinu 1949 fram til dagsins í dag fyrir starfsemi íþróttarfélags. Það er mat Einkaleyfastofunnar að sýnt hafi verið fram á að auðkennið ÞRÓTTUR njóti vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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. Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun og merkið er enn notað, verður ákvæði þessarar greinar tekið til skoðunar.

Það sem einkum skiptir málið við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

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 íþróttarfélags. Slík starfsemi fellur, skv. Nice-flokkunarkerfinu, í flokk 41; *Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþróttar- og menningarstarfsemi*. Einkaleyfastofan telur því hvorki vera vöru- né þjónustulíking með merkjunum þar sem þeim er ætlað að auðkenna ólíkar vörur og starfsemi, þ.e. annars vegar drykki og hins vegar íþróttastarfsemi.

Andmælandi byggir einnig á því að hann eigi að njóta aukinnar verndar, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Samkvæmt úrskurðum Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæði 7. t.l. 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 „vel þekkt“.<sup>1</sup> Einkaleyfastofan telur ákvæði 7. t.l. 1. mgr. 14. gr. ekki eiga við í þessu máli og verður ákvæðið því ekki tekið til frekari skoðunar.

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.

Með vísan til alls framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins ÞRÓTTUR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1289/2008 með vísan til 6. og 7. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, hafnað,.

---

<sup>1</sup> Sjá m.a. Úrskurð nr. 6/2003 AC: „Á Íslandi stofnast vörumerkjaréttur við skráningu eða notkun merkis hér á landi, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Auk þess geta vel þekkt merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi notið verndar skv. 7. t.l. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að ekki megi skrá vörumerki “ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn”. Er það undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki (f: *notoirement connues*, e: *well known*, d: *vitterlig kendte*). Samkvæmt Parísar-samþykktinni er ekki skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi en hins vegar er einstökum aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. Slíkt var gert hér á landi með ákvæði 7. t.l. 1. mgr. 14. gr. vml.“

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins ÞRÓTTUR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1289/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 1. febrúar 2010,

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.