

Ár 2026, föstudaginn 5. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 1/2024:

**Árnason Faktor ehf., f.h.
Gerry Weber
International AG,
Þýskalandi
gegn
G.H. Sigurgeirsson ehf.,
f.h. Studio Ray LLC,
Bandaríkjunum
vegna
úrskurðar
Hugverkastofunnar í máli
nr. 3/2023 frá 13.
nóvember 2023 þar sem
ekki var fallist á andmæli
gegn skráningu merkisins
GERRY (orðmerki) sbr.
alþjóðlega skráningu nr.
1197519.**

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 4. ágúst 2016, um að óskað væri eftir að vörumerkið GERRY (orðmerki), sbr. skráningu nr. 1197519, öðlaðist gildi hér á landi til að auðkenna fatnað í flokki 25.¹ Hugverkastofan synjaði skráningu með bréfi til WIPO, dags. 22. febrúar 2017, en merkið var svo skráð og birt í Hugverkátíðindum² 15. febrúar 2018.³

Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningunni með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 12. apríl 2018, með vísan til 22. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Rökin fyrir andmælunum væru þau að skráningin teldist of lík vörumerkjum áfrýjanda GERRY WEBER, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 631747, 718920 og 804802.⁴ Með bréfi Hugverkastofunnar, dags. 16. apríl s.á., var WIPO tilkynnt um andmælin.

¹ Vörulistinn er á ensku, svohljóðandi: Clothing, namely, parkas, ponchos, pants, down vests, sweaters, hoods and raincoats; jackets, t-shirts, shirts, and caps; children's coats, hats, and shirts.

² Þá ELS-tíðindi en heitinu var breytt með lögum nr. 71/2020.

³ Skráningu var synjað vegna vörumerkisins GERRY WEBER, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 631747 og 804802, sem skráð eru hér á landi fyrir vörur í flokkum 3 og 25.

⁴ Alþjóðleg skráning nr. 631747 er skráð fyrir perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions í flokki 3 og clothing í flokki 25. Alþjóðleg skráning nr. 718920 er skráð fyrir spectacles (optics), sunglasses, spectacle frames, spectacle cases í flokki 9, jewellery, horological instruments, watchbands í flokki 14, goods made of leather and imitation of leather (included in this class); trunks and travelling bags; umbrellas and parasols í flokki 18. Alþjóðleg skráning nr. 804802 er skráð fyrir footwear, headgear í flokki 25.

Með tölvubréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 13. júní 2018, var frestur hans til að skila greinargerð í málinu framlengdur fram í ágústmánuð það ár. Í framhaldinu voru frestir framlengdir nokkrum sinnum. Með tölvubréfi, dags. 13. júní 2019, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir því að málið yrði sett á bið þar til samningar næðust milli aðila. Fyrir lá samþykki varnaraðila fyrir því. Hugverkastofan samþykkti þetta fyrirkomulag með tölvubréfi sama dag og óskaði eftir því að stofnunin yrði upplýst þegar niðurstaða lægi fyrir.

Með tölvubréfi Hugverkastofunnar til málsaðila, dags. 18. september 2023, óskaði stofnunin eftir upplýsingum um stöðu viðræðna og fékk umboðsmaður áfrýjanda tiltekinn frest til að skila upplýsingum þar um.

Með tölvubréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 11. október 2023, kom fram að staðan væri óbreytt og samningaviðræður hefur ekki enn skilað árangri. Þann sama dag óskaði Hugverkastofan eftir skriflegri staðfestingu frá báðum aðilum málsins um að samningaviðræður stæðu enn yfir og að þær upplýsingar bærust eigi síðar en 19. október.

Með tölvubréfi Hugverkastofunnar til beggja aðila, dags. 7. nóvember 2023, gat stofnunin þess að málsmeðferð hefði dregist úr hófi og frestveitingar hefðu ekki borið árangur. Liti Hugverkastofan því svo á að öll gögn hefðu borist. Stofnunin gæti óskað eftir frekari gögnum, á grundvelli 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (ssl.) ef þörf þætti þegar málið yrði tekið til meðferðar.

I.

Í úrskurði Hugverkastofunnar, frá 13. nóvember 2023 í máli nr. 3/2023, sagði að frekari rök til stuðnings andmælunum hefðu ekki verði lögð fram og hvorugur málsaðila lagt inn greinargerð. Fram kom að rök væru ekki talin liggja fyrir um að hætt væri við ruglingi með merkjunum. Stofnunin tók andmælin því ekki til greina.

Með áfrýjun, dags. 12. janúar 2024, skaut umboðsmaður áfrýjanda úrskurði Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að honum yrði hnekkt og málinu vísað aftur til meðferðar Hugverkastofunnar. Til vara var þess krafist að úrskurðinum yrði hnekkt, andmælin tekin til greina og skráningu merkisins GERRY hafnað.⁵

⁵ Greinargerðir aðila málsins til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort ruglingshætta teljist vera til staðar með merki varnaraðila GERRY, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1197519, og vörumerkjum áfrýjanda GERRY WEBER, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 631747, 718920 og 804802.

Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess í áfrýjun til nefndarinnar, dags. 12. janúar 2024, að úrskurði Hugverkastofunnar yrði hnekkt og andmæli gegn skráningu merkis varnaraðila tekin til greina. Í greinargerð til nefndarinnar, dags. 31. maí 2024, krafðist hann þess aðallega að úrskurðinum yrði hnekkt og málinu vísað til meðferðar Hugverkastofunnar að nýju. Til vara var þess krafist að úrskurðinum yrði hnekkt, andmæli tekin til greina og skráningu á merki varnaraðila hafnað.

Samkvæmt gögnum málsins var umsókn varnaraðila um skráningu á merkinu GERRY, sem barst með tilkynningu WIPO, dags. 4. ágúst 2016, fyrst um sinn synjað en Hugverkastofan samþykkti síðar að skrá merkið.

Með tölvuskeyti umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 13. júní 2019, óskaði hann eftir því að málið yrði sett á bið þar til samningar næðust milli aðila. Fyrir lá samþykki varnaraðila. Hugverkastofan samþykkti fyrirkomulagið með tölvubréfi sama dag og óskaði eftir því að stofnunin yrði upplýst þegar niðurstaða lægi fyrir.

Með tölvuskeyti Hugverkastofunnar til aðila málsins, dags. 18. september 2023, óskaði stofnunin eftir upplýsingum um stöðu viðræðna. Umboðsmaður áfrýjanda sagði í tölvuskeyti, dags. 11. október 2023, að viðræður stæðu enn yfir en þær hefðu dregist. Hinn 7. nóvember 2023 tilkynnti stofnunin aðilum málsins að hún teldi öll gögn hafa borist. Þrátt fyrir þetta gæti stofnunin óskað eftir gögnum ef þess þyrfti, á grundvelli 10. gr. ssl. þegar málið yrði tekið til meðferðar. Ef ekki yrði talin ástæða til þess yrði ákvarðað í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Úrskurður stofnunarinnar var kveðinn upp 13. nóvember 2023.

Áfrýjunarnefnd tekur undir það með Hugverkastofunni að málið hafi dregist um of á langinn. Ríkt tilefni var til þess að rjúfa þá biðstöðu. Samkomulag beggja aðila málsins lá þó til grundvallar þeirri ráðstöfun að setja málið á bið vegna viðræðna eigenda merkjanna.

Í leiðbeiningarskyldu skv. 1. mgr. 7. gr. ssl. felst m.a. skylda stjórnvalds til að leiðbeina aðilum að eigin frumkvæði um gögn sem skortir og um hvaða afleiðingar það geti haft fyrir meðferð málsins ef þau eru ekki lögð fram. Skortur á leiðbeiningum getur leitt til þess að mál teljist ekki nægilega rannsakað skv. 10. gr. ssl.

Þegar Hugverkastofan hóf meðferð málsins að nýju hafði umboðsmaður áfrýjanda ekki komið efnislegum athugasemdum á framfæri, sbr. 13. gr. ssl. Í orðsendingu sinni, dags. 7. nóvember 2023, tók Hugverkastofan fram að hún teldi öll gögn hafa borist en jafnframt að hún gæti óskað eftir gögnum ef þurfa þætti, sbr. 10. gr. ssl.

Að mati áfrýjunarnefndar var rík ástæða fyrir Hugverkastofuna að ganga úr skugga um hvort áfrýjandi hygðist skila efnislegri greinargerð í málinu og gefa honum viðeigandi frest til þess. Það að stofnunin segðist kalla eftir gögnum ef þurfa þætti þegar málið yrði tekið til meðferðar gaf að mati áfrýjunarnefndar áfrýjanda þau skilaboð að hann kæmi efnislegum athugasemdum að enda hafði hann ekki lagt fram greinargerð áður. Úrskurður féll í málinu innan við viku síðar og því voru í reynd aðeins um þrjár og hálfur virkur dagar sem áfrýjandi hafði til að bregðast við skeytinu frá 7. nóvember. Málið hafði verið á bið í rúmlega fjögur ár, með samþykki beggja aðila og Hugverkastofunnar, og sér nefndin ekki að rýmri viðbótartími hefði skipt sköpum hvað málshraða snertir.

Framangreind málsmeðferð var að mati áfrýjunarnefndar ekki í nægu samræmi við leiðbeiningar- og rannsóknarskyldu stjórnarsýslulaga. Telur áfrýjunarnefnd því rétt að fella úrskurð Hugverkastofunnar úr gildi og vísa málinu til meðferðar stofnunarinnar að nýju.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Haraldur Steinþórsson lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Úrskurði Hugverkastofunnar í máli nr. 3/2023 frá 13. nóvember 2023 þar sem ekki var fallist á andmæli gegn skráningu merkisins GERRY (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1197519, er hrundið. Skal Hugverkastofan taka andmæli áfrýjanda gegn fyrrnefndri skráningu til meðferðar að nýju.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Haraldur Steinþórsson

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Arnarhvoli við Lindargötu
101 Reykjavík

Bt. Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Reykjavík, 31. maí 2024

Áfrýjun á úrskurði Hugverkastofu nr. 3/2023 frá 13. nóvember 2023, í andmælum gegn alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 1197519 GERRY (orðmerki)
Í eigu: STUDIO RAY, LLC, 512 Seventh Avenue, 18th Floor, New York NY 10018, Bandaríkjunum
Andmælandi: GWI Holding S.à r.l., 20, rue de la Poste, L-2346 Lúxemborg, Lúxemborg
Okkar tilvísun: I5759ISIP
Frestur: 1. júní 2024

Vísað er til bréfs Hugverkastofunnar, dags. 13. nóvember 2023, þar sem framangreindum andmælum gegn alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 1197519, GERRY, voru ekki tekin til greina. Úrskurður Hugverkastofunnar byggir á því að rökstuðningur með andmælunum er talinn skorta.

F.h. umbjóðanda okkar, GWI Holding S.à r.l.¹, förum við aðallega fram á að úrskurði Hugverkastofunnar, dags. 13. nóvember 2024, þar sem úrskurðað var að skráning merkisins GERRY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1197519, skuli halda gildi sínu, verði hnekkt og málinu vísað aftur til meðferðar stofnunarinnar. Til vara förum við fram á að úrskurðinum verði hnekkt, andmælin tekin til greina og skráningu merkisins GERRY hafnað.

I. Málsmeðferð Hugverkastofunnar

Tímalína málsins og málsatvik eru eftirfarandi:

- **12. apríl 2018** – Umbjóðandi okkar leggur inn andmæli til Hugverkastofunnar og óskar eftir fresti til þess að leggja inn frekari rökstuðning (fskj. 1)
- **16. apríl 2018** – Hugverkastofan veitir andmælanda frest til 16. júlí 2018 til þess að leggja inn greinargerð í málinu, og í framhaldinu er fresturinn framlengdur nokkrum sinnum (fskj. 2-3)
- **13. júní 2019** – Hugverkastofan samþykkir beiðni umbjóðanda okkar um að setja málið á bið á meðan samningaviðræður standa yfir við eiganda merkisins (fskj. 4)
- **18. september 2023** – Hugverkastofan óskar eftir upplýsingum um stöðu málsins, og veitir andmælanda svo frest til 12. október til þess að veita upplýsingar um stöðu samningaviðræðanna (fskj. 5)
- **11. október 2023** – Andmælandi veitir Hugverkastofunni þær upplýsingar að samningaviðræður hafi dregist en standi þó enn yfir. Hugverkastofan óskar þá strax eftir staðfestingu frá báðum aðilum máls á því að samningaviðræður standi yfir. Andmælanda er svo veittur frestur til 19. október 2023 til þess að fá staðfestingu frá gagnaðila. Sú staðfesting fékkst ekki og ekki voru lagðar inn frekari upplýsingar. Andmælandi óskaði þá eftir upplýsingum frá Hugverkastofunni um framhald málsins, m.a. um hvort veittur verði greinargerðarfrestur ef málið verður tekið af bið. Hugverkastofan upplýsir andmælanda um að ef ekki verði staðfest að

¹ Andmælin voru lögð inn í nafni Gerry Weber International AG en síðan þá hefur orðið breyting á eignarhaldi.
ARNASON FAKTOR

samningaviðræður standi enn yfir verði mögulega verði veittur mjög stuttur frestur til þess að leggja fram frekari rökstuðning og tekið fram að með vísan til málshraðareglunnar verði mögulega ekki hægt að fá þann frest framlengdan (fskj. 6)

- **7. nóvember 2023** – Hugverkastofan tilkynnir að mál sé komið á ákvörðunarstig. (fskj. 7)
- **13. nóvember 2023** – Hugverkastofan úrskurðar í málinu (fskj. 8)

Líkt og lýst er hér að framan lögðum við inn andmæli gegn skráningu merkisins GERRY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1197519, í apríl 2018 og óskuðum eftir fresti til þess að leggja inn frekari rökstuðning. Vegna samningaviðræðna umbjóðanda okkar við eiganda merkisins (hér eftir „umsækjandi“) féllst Hugverkastofan á að setja málið á bið í júní 2019. Í september 2023 falast Hugverkastofan fyrst eftir upplýsingum um stöðu samningaviðræðanna, en ekki tókst að fá staðfestingu frá umsækjanda þess efnis að samningaviðræður stæðu yfir.

Að okkar mati er hér ýmislegt sem fór úrskeiðis í meðferð Hugverkastofunnar og teljum við ekki rétt að umbjóðandi okkar verði látinn bera hallann af því.

Í fyrsta lagi barst okkur aldrei formleg tilkynning þess efnis að málið hafi verið tekið af bið. Það hafði þó greinilega verið gert þar sem tilkynning barst um að úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Þann 11. október 2023 barst okkur og umboðsmanni umsækjanda tölvupóstur frá Hugverkastofunni þar sem fram kom eftirfarandi:

*Árnason Faktor hefur nú verið veittur frestur til **19. október n.k.** til þess að leggja fram skriflega staðfestingu á því frá báðum mál aðilum að samningaviðræður standi enn yfir. Það myndi að sjálfsögðu liðka fyrir ef þú, sem umboðsmaður eiganda, hefðir þær upplýsingar á reiðum höndum. Þá hefur verið stuttlega upplýst um næstu skref í málinu verði áframhaldandi samningaviðræður ekki til þess að málið verði áfram á bið. (fskj. 6)*

Hvorki okkur né Hugverkastofunni barst staðfesting frá umboðsmanni umsækjanda á því að samningaviðræður stæðu yfir. Næsti tölvupóstur frá Hugverkastofunni barst okkur 7. nóvember 2024 þar sem tilkynnt var að málið væri komið á úrskurðarstig, en tölvupósturinn er svohljóðandi:

Vísað er til samskipta í ofangreindu andmælamáli, síðast þann 11. október sl., í kjölfarið á því að Hugverkastofan veitti aðilum frest til þess að upplýsa um hvort samningaviðræður í málinu hefðu tekist. Þær upplýsingar bárust Hugverkastofunni að samningaviðræður hefðu ekki náð árangri enn sem komið er og staðan væri því í raun óbreytt.

Með hliðsjón af því að málsmeðferð í þessu máli hefur dregist úr hófi og frestveitingar til aðila til að upplýsa um breytta stöðu báru ekki árangur lítur Hugverkastofan svo á að öll gögn hafi nú borist frá aðilum málsins.

Þrátt fyrir framangreint getur Hugverkastofan óskað eftir frekari gögnum ef þurfa þykir á grundvelli 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þegar málið verður tekið til meðferðar. Ef ekki er talin ástæða til þess verður ákvarðað í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. [okkar áherslubr.] (fskj. 7)

Að okkar mati var á þessum tím apunkti ekki hægt að líta svo á að öll gögn hafi borist frá aðilum málsins. Það er rétt að „frestveitingar til aðila til að upplýsa um breytta stöðu báru ekki árangur“, en við teljum ótækt að líta svo á að það þýði að öll gögn hafi borist og hægt sé að úrskurða í málinu. Að okkar mati hefði verið eðlilegra næsta skref í málinu að tilkynna okkur að málið verði tekið af bið og málsmeðferð haldið áfram. Í sama erindi teljum við að réttast hefði verið að veita okkur frest til þess að leggja fram rökstuðning með andmælunum, eða að minnsta kosti veita okkur stuttan frest til þess að svara því hvort við hyggjumst rökstyðja andmælin. Þess í stað gerði Hugverkastofan ráð fyrir því að enginn rökstuðningur ætti að fylgja með andmælunum, en við teljum ekkert í gögnum málsins bera með sér að það hafi verið ætlun andmælanda.

Þess ber að geta að fjórum virkum dögum eftir að okkur barst tilkynning um að málið væri komið á úrskurðarstig, eða 13. nóvember, barst úrskurður Hugverkastofunnar í málinu (fskj. 8). Í útskýringum Hugverkastofunnar á stöðunni, dags. 14. nóvember 2023, kom fram að ekki hafi verið brugðist við lokabréfinu af okkar hálfu með því að óska eftir fresti (fskj. 9). Næsta dag eftir að okkur barst lokabréf frá Hugverkastofunni sendum við umbjóðanda okkar erindi þar sem óskað var eftir staðfestingu á því að við ættum að óska eftir fresti til þess að leggja fram rökstuðning. Sem umboðsmenn höfum við ekki heimild til ákvarðanatöku fyrir hönd umbjóðenda okkar, sér í lagi þegar kemur að vinnu sem hefur í för með sér kostnað. Okkur er því skylt að leita samþykkis eða kanna afstöðu umbjóðenda okkar áður en ráðist er í slíkt. Boðleiðir við umbjóðendur eru mislangar, en í þessu tilfelli vorum við í samskiptum við umboðsmann andmælanda í Þýskalandi sem hafði milligöngu um samskipti við umbjóðanda okkar í Bandaríkjunum. Þá geta aðilar þurft tíma til þess að ræða innanhúss hver næstu skref eiga að vera, hvort samþykki sé fyrir fjárútlátum, o.s.frv.

Að okkar mati gafst ekki nægilegur tími til þess að bregðast við lokabréfi Hugverkastofunnar, en eins og áður segir liðu fjórir virkir dagar þar til úrskurðurinn barst. Hvort sem ákvörðun um að leggja inn rökstuðning með andmælunum lá fyrir hjá umbjóðanda okkar eða ekki gafst okkur ekki nægilegur tími til þess að hafa eðlilegt samráð við umbjóðanda okkar um framhald málsins. Þá höfðum við ekki vitneskju um það hve langan tíma við hefðum til þess að bregðast við erindi Hugverkastofunnar.

Vissulega leið tæplega mánuður milli þess að Hugverkastofan veitti okkur frest til þess að staðfesta að samningaviðræður stæðu enn yfir og að lokabréf var gefið út. Hugverkastofan benti á í pósti sínum, dags. 14. nóvember 2023, að málið hafi verið látið renna út á fresti af okkar hálfu og því ekki talin ástæða til þess að að veita okkur *ex officio* frest (fskj. 9). Þegar við veittum ekki upplýsingar um stöðu samningaviðræðna bjuggumst við við því að okkur myndi berast tilkynning frá Hugverkastofunni þess efnis að málið yrði tekið af bið og málsmeðferð haldið áfram. Að okkar mati hefði það verið eðlilegt framhald málsins, eins og nánar verður fjallað um síðar. Þess í stað var þessu mikilvæga skrefi sleppt og málið sett á úrskurðarstig án þess að aðilar máls fengju tækifæri til þess að lýsa afstöðu sinni.

Í öðru lagi hefði Hugverkastofan, í ljósi leiðbeiningarskyldu stjórnsvalda, sbr. 7. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993, átt að leiðbeina okkur betur varðandi næstu skref málsins, en það er ljóst af erindi okkar dags. 11. október að við höfðum þörf á leiðbeiningum frá Hugverkastofunni (fskj. 10). Það verður að teljast óvenjulegt að málsmeðferð andmælamáls taki u.þ.b. 4 ár, en að okkar mati er ekki hægt að velta þeirri sök alfarið á umbjóðanda okkar. Hugverkastofan hefði átt að fylgja málinu eftir, en eins og viðurkennt var með tölvupósti, dags. 18. september og 28. nóvember 2023, féll eftirfylgni af hálfu Hugverkastofunnar niður í málinu og beðist velvirðingar á því (sjá t.d. fskj. 5). Af erindi okkar, dags. 11. október, má greinilega ráða að við höfðum áhuga á að leggja inn frekari rökstuðning í málinu (fskj. 10), enda er slíkt forsenda þess að hægt sé að taka andmæli til greina, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja. Að okkar mati getur sú staðreynd að málsmeðferðin dróst töluvert ekki leitt til þess að umbjóðandi sé sviptur tækifærinu til þess að rökstyðja andmælin. Hér skorti alfarið leiðbeiningar Hugverkastofunnar um það hvað tæki við eftir að upplýsingar um stöðu samningaviðræðna lágu fyrir og um möguleika á frekari frestveitingum.

Í þriðja lagi hefði Hugverkastofan átt að veita okkur *ex officio* frest til þess að leggja inn greinargerð í málinu. Með andmælunum sem við lögðum inn var óskað eftir fresti til þess að leggja fram frekari rökstuðning, og var okkur veittur frestur. Málið var síðan sett á bið í nokkurn tíma. Að mál skuli sett á bið felur, að okkar mati, í sér að hlé er gert á efnismeðferð þess, en þegar mál er tekið af bið heldur meðferðin áfram í eðlilegu framhaldi af því sem átti sér stað áður en mál var sett á bið. Þegar málið var tekið af bið átti því sú atburðarás sem farin var af stað áður en málið var sett á bið einfaldlega að halda áfram, þ.e. að veita okkur frest til þess að leggja inn rökstuðning í málinu eins og óskað hafði verið eftir, síðast með pósti 15. maí 2019.

Bæði rannsóknarreglan, sbr. 10. gr. ssl., og andmælarétturinn, sbr. 13. gr. ssl., styðja við framangreint. Með tölvupósti dags. 7. nóvember 2024 sagði stofnunin eftirfarandi: „Þrátt fyrir framangreint getur Hugverkastofan óskað eftir frekari gögnum ef þurfa þykir á grundvelli 10. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 þegar málið verður tekið til meðferðar. Ef ekki er talin ástæða til þess verður ákvarðað í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna“ (fskj. 7). Í þessu máli er ljóst að frekari gögn þurfti til þess að Hugverkastofan gæti tekið afstöðu til andmællanna og úrskurðað í málinu, en engin rökstuðningur hafði verið lagður fram af hálfu andmællanda.

Hér má einnig hafa til hliðsjónar eftirfarandi úr bókinni *Málsmeðferð stjórnvalda* eftir Pál Hreinsson, 2. prentun 2021, bls. 151:

Ófullnægjandi rannsókn á máli verður hins vegar ekki réttlætt á grundvelli málshraðareglunnar enda þótt málshraðareglan kunni að leiða til þess að slakað verði á kröfum um rannsókn mála við ákveðnar aðstæður. Meginreglan er sú, að það stjórnvald sem er bært til að taka stjórnvaldsákvörðun í málinu, ber ábyrgð á því að mál hafi verið undirbúið forsvaranlega og með það farið í samræmi við ákvæði laga og grundvallarreglur stjórnsluréttar. Af málshraðareglunni leiðir að stjórnvaldið verður að ganga á eftir því með ítrekunum og öðrum virkum úrræðum að önnur stjórnvöld svo og málsaðilar skili inn gögnum og umsögnum í samræmi við lög. [okkar áherslublur.]

Við vísum jafnframt til 13. gr. ssl. þar sem segir:

Aðili máls skal eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda liggja ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft.

Að okkar mati hefur Hugverkastofan í þessu máli réttlætt ófullnægjandi rannsókn í málinu á grundvelli málshraðareglunnar. Þá hefði stofnunin átt að ganga á eftir rökstuðningi fyrir andmællunum með ítrekunum og öðrum virkum úrræðum. Að sjálfsögðu eru takmörk á því hversu langt stjórnvöld, Hugverkastofan þar á meðal, eiga að ganga í því að rannsaka mál og ganga á eftir upplýsingum frá málsaðilum. Málsaðilum eru til dæmis sett tímamörk með tímáfrestum. Í fyrirliggjandi máli hafði andmællanda verið veittur frestur til þess að leggja inn rökstuðning með andmællunum en sá frestur fékkst framlengdur nokkrum sinnum með vísan til samningaviðræðna við umsækjanda. Hvorki andmællandi né umsækjandi gerðu athugasemdir við að málið væri til meðferðar hjá Hugverkastofunni í þónokkurn tíma og ljóst er að bæði andmællandi og umsækjandi voru samþykkir því að veittir voru frestir í málinu og það svo sett á bið.

Rannsókn Hugverkastofunnar í máli þessu verður að teljast ófullnægjandi og ekki samrýmanleg rannsóknarreglunni. Ekki var fyllilega ekki gætt að andmælarétti andmællanda, enda hefði Hugverkastofan átt að óska eftir frekari gögnum, bæði af því að það verður að teljast eðlilegt næsta skref eftir að mál hefur verið tekið af bið og til þess að gæta að rannsóknarreglunni og andmælaréttinum.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að málsmeðferð Hugverkastofunnar var ófullnægjandi og samrýmist hvorki vönduðum stjórnsluháttum né stjórnslulögum. Við förum því fram á að málinu verði vísað aftur til meðferðar stofnunarinnar.

II. Rökstuðningur með andmællum

i. Heimvísun

Með vísan til 26. gr. stjórnslulaga nr. 37/1991 (ssl.) er aðila máls heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju. Lög nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) mæla jafnframt fyrir slíku, en í 63. gr. laganna segir að ákvörðunum og úrskurðum Hugverkastofunnar geti aðilar máls áfrýjað til áfrýjunarnefndar. Markmið

Þessa úrræðis er að tryggja réttaröryggi borgaranna, en ef hægt er að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða eykur það líkurnar á því að rétt niðurstaða fáiast.²

Almenna reglan er sú að áfrýjanda er heimilt að leggja fram ný gögn, rök eða sjónarmið við áfrýjun til æðra stjórnvalds. Ef, hins vegar, hin nýju gögn og sjónarmið leiða til þess að grundvallarbreyting verður á málalíbúnaði hans getur verið rétt að vísa málinu aftur til hins lægra setts stjórnvalds til nýrrar meðferðar. Þessu fyrirkomulagi er ætlað að tryggja að mál fái meðferð á tveimur stjórnsýslustigum en ekki eingöngu á æðra stjórnsýslustigi.³ Hið æðra stjórnvald getur jafnframt tekið ákvörðun um að vísa máli frá.

Þar sem Hugverkastofan hefur ekki enn fengið tækifæri til þess að meta rökstuðning okkar með andmælnum teljum við réttast að málinu verði vísað aftur til meðferðar stofnunarinnar, enda samrýmist slík meðferð best rétti andmælanda til þess að fá málið skoðað á tveimur stjórnsýslustigum.

Ef áfrýjunarnefndin er ekki sammála ofangreindu og fellst ekki á að vísa málinu aftur til Hugverkastofunnar leggjum við, til vara, fram rökstuðning okkar til stuðnings andmælnum.

ii. Grundvöllur andmællanna

Vísað er til bréfs okkar dags. 12. apríl 2018 þar sem við lögðum við inn fyrir hönd umbjóðanda okkar andmæli gegn alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 1197519, GERRY. Líkt og fram kom í bréfi okkar er grundvöllur andmællanna þau að merkið verður að teljast of líkt vörumerkjum um bjóðanda okkar GERRY WEBER, sbr. alþjóðlegar vörumerkjaskráningar sem tilnefna Ísland nr. 631747, 718920 og 804802, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir „vml“), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa:

1. ef hætt er við ruglingi 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

Vörumerki umbjóðanda okkar, GERRY WEBER, sem nýtur verndar hér á landi með þremur skráningum, er skráð fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 3: *Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.*

Flokkur 9: *Spectacles (optics), sunglasses, spectacles frames, spectacle cases.*

Flokkur 14: *Jewellery, horological instruments, watchbands.*

Flokkur 18: *Goods made of leather and imitation of leather (included in this class); trunks and travelling bags; umbrellas and parasols.*

Flokkur 25: *Clothing; Footwear, headgear.*

Hið andmælt merki, GERRY, óskast skráð fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 25: *Clothing, namely, parkas, ponchos, pants, down vests, sweaters, hoods and raincoats; jackets, t-shirts, shirts, and caps; children's coats, hats, and shirts.*

² Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3307.

³ Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnsýslukæra“, *Úlfljóttur*, 2. töl. 2015, bls. 160.

iii. Mat á ruglingshættu

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttshafa ef hætt er við ruglingi 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.

Þegar metið er hvort að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. og 2. tl. 4. gr. vml. Við mat á merkjalíkingu er skoðað hvort hljóð-, sjón- og merkingarlíking er til staðar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við þetta mat, t.d. hvort einhver hluti merkis sé veikur eða ríkjandi þáttur þess eða er lýsandi.⁴

Að okkar mati er ruglingshætta til staðar milli merkjanna GERRY WEBER og GERRY í skilningi 1. tl. 14. gr. vml.

Merkjalíking

Vörumerkin sem hér um ræðir eru:

hið andmælt merki	merki um bjóðanda okkar
GERRY (orðmerki)	GERRY WEBER (orðmerki)

Evrópudómstóllinn hefur bent á að við samanburð merkja og mat á ruglingshættu hefur fyrri hluti merkis mikið vægi, bæði þegar um er að ræða sjón- og hljóðlíkingu, enda nýtur fyrri hluti merkja almennt mesta athygli neytandans.⁵ Jafnframt hefur komið fram í framkvæmd Evrópudómstólsins að ekki sé ástæða til að ætla að sjónlíking sé ekki til staðar þrátt fyrir að annars vegar sé um að ræða merki sem samanstendur af einu orði og hins vegar merki sem samanstendur af tveimur orðum.⁶

Merkin sem hér eru til skoðunar deila orðinu GERRY sem er eina orð hins andmælt merkis og fyrra orð merkis um bjóðanda okkar. Að okkar mati er ljóst að orðið GERRY er ríkjandi þáttur merkisins GERRY WEBER. Nokkur atriði styðja við þá túlkun, m.a. að fyrri hluti merkja nýtur almennt mestrar athygli neytandans. Evrópudómstóllinn hefur jafnframt bent á að merki sem felur í sér annað merki að viðbættum öðrum orðhluta gefi til kynna að merkin séu lík.⁷

Þá verður að hafa í huga að GERRY WEBER er sérnafn, en á Íslandi er áhersla lögð á eiginnafrömu fremur en eftirnafn. Enn fremur verður að horfa til þess að eftirnafnið WEBER nokkuð algengt og ólíklegt til þess að vekja sérstaka athygli neytandans. Það þekkist vissulega á Íslandi að í ákveðnum tilfellum séu erlend eftirnöfn einstaklinga þekktari en fyrri nöfn þeirra, t.d. Louboutin, Dior og Beckham, en í þessum tilfellum eru eftirnöfnin óalgeng og verulega sérkennandi. Í samræmi við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins verður að horfa til framangreindra atriða, þ.e. að á Íslandi er megináhersla almennt lögð á eiginöfn og hvort um er að ræða algengt eða óvenjulegt eftirnafn.⁸

⁴ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95, *Sabel BV gegn Puma AG*.

⁵ Sjá m.a. dóm General Court í máli nr. T-112/03, *FLEXI AIR*, 70. mgr. Hugverkastofan hefur jafnframt litið til þessa sjónarmiðs, sbr. ákvörðun stofnunarinnar nr. 4/2021, bls. 2.

⁶ Dómur Fyrsta dómstígs (e. Court of First Instance) í máli nr. T-112/03, *L'Oréal*.

⁷ Dómur General Court í máli nr. T-112/03, *L'Oréal*, 66. mgr.

⁸ Dómur General Court í máli nr. T-421/10, *ROSALIA DE CASTRO*, 50. mgr.

Hér er vert að líta til ákvörðunar áfrýjunarnefndar EUIPO í máli sem styður við framangreinda túlkun. Í málinu var metið hvort ruglingshætta væri til staðar milli merkjanna AMANDA og AMANDA SMITH, en komist var að þeirri niðurstöðu að AMANDA væri ríkjandi þáttur merkjanna og að neytendur muni líta á viðbótina SMITH í síðarnefndu merki sem algengt nafn og hefur það því minna vægi en eiginnafrnið í merkinu.⁹

Ef ekki er fallist á að nafnið WEBER sé óalgengara en nafnið GERRY teljum við þá ályktun ekki hafa áhrif á þá niðurstöðu að GERRY er ríkjandi þáttur merkisins GERRY WEBER og ruglingshætta til staðar milli merkjanna sem hér eru til skoðunar. Við vísum t.d. til dóms General Court í máli nr. T-421/10, ROSALIA DE CASTRO, sem dæmi, en í málinu var komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri til staðar milli merkjanna ROSALIA og ROSALIA DE CASTRO. Dómstólinn benti á að eiginnafrnið ROSALIA og eftirnafnið DE CASTRO væru jafnsérkennandi en það breytti því ekki að ruglingshætta var talin vera til staðar milli merkjanna.

Loks vísum við til framkvæmdar Hugverkastofunnar þar sem skráningu merkisins BANG, sbr. umsókn nr. V0131349, var synjað vegna ruglingshættu við fyrri skráningu, þ.e. merkið BANG GANG, sbr. skráning nr. V0066190. Í rökstuðningi Hugverkastofunnar kom eftirfarandi fram á bls. 3:

Í framkvæmd hefur það sjónarmið mótast að yfirleitt er meiri áhersla lögð á fyrra eða fyrsta orð í orðasambandi og þá einkum þegar öðrum þáttum er ekki til að dreifa sem draga áhersluna frá fyrri eða fyrsta orðhluta. Þessu til stuðnings hefur Evrópudómstóllinn t.a.m. sagt að neytendur taki almennt séð fremur eftir fyrri hluta merkis frekar en síðari hluta þess, sbr. mál nr. T-112/03.¹⁰ Líkt og fram hefur komið eru báðir orðhlutar merkjanna BANG GANG jafn mikilvægir þar sem um sterk orð er að ræða sem hafa engin tengsl við þær vörur sem um ræðir. Orðhlutinn BANG er hins vegar fyrra orð hins skráða merkis. Þar sem umsækjandi óskar eftir skráningu merkis sem samanstendur af sama orði, BANG, og skráning óskast fyrir sömu eða sambærilega vöru er það því mat Hugverkastofunnar að sjónlíking sé til staðar með merkjunum. [okkar áherslur.]

Að okkar mati eiga sambærileg sjónarmið við í fyrirliggjandi máli. GERRY er fyrsta orð merkisins GERRY WEBER og þar sem skráning óskast fyrir sama orð verður ekki komist að annarri niðurstöðu en að sjónlíking sé með merkjunum.

Hvað hljóðlíkingu varðar þá innihalda merkin sem hér eru til skoðunar bæði orðhlutann GERRY sem hefur sama framburð í merkjunum. Orðið WEBER hefur jafnmörg atkvæði og orðið GERRY og er að okkar mati ekki til þess fallið að hafa mikil áhrif á hljóðlíkinguna. Við teljum því nokkra hljóðlíkingu vera til staðar með merkjunum.

Að okkar mati er merkingarlíking einnig til staðar með merkjunum. Um er að ræða merki sem samanstanda af sama eiginnafrninu og í ljósi þess að eftirnafnið WEBER er nokkuð algengt og ekki mjög sérkennandi er það ekki til þess fallið að aðgreina merkin með nægilega afgerandi hætti.

Í ljósi þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að merkjalíking sé með merkjunum GERRY og GERRY WEBER þannig að ruglingi geti valdið og neytendur muni því draga þá ályktun að merkin eigi sama viðskiptalega uppruna.

⁹ Ákvörðun Second Board of Appeal, 17. mars 2009, í máli nr. R 1892/2007-2, 31. mgr.

¹⁰ Sjá t.d. dóm Evrópudómstóls í máli nr. T-112/03, *L'Oréal*, 66. mgr.

Vörulíking

Hið andmælt merki, GERRY, óskast skráð í flokki 25 fyrir eftirfarandi vörur: „*Clothing, namely, parkas, ponchos, pants, down vests, sweaters, hoods and raincoats; jackets, t-shirts, shirts, and caps; children's coats, hats, and shirts.*”

Merkið GERRY WEBER nær yfir þessar sömu vörur, t.d. með skráningum nr. V0063096 og V0050303 fyrir „*clothing; Footwear, headgear*” í flokki 25. Ljóst er að þær vörur sem merkið GERRY óskast skráð fyrir teljast allar til fatnaðar og höfuðfata, eða *clothing* og *headgear*.

Ekki er þörf á að fara frekari orðum um að mikil vörulíking er augljóslega til staðar.

Ruglingshætta

Að framan hefur verið sýnt fram á að bæði merkjalíking og vörulíking er til staðar með merkjunum GERRY og GERRY WEBER. Miklar líkur eru á að neytendur ruglist á merkjunum GERRY og GERRY WEBER eða telji að þau séu af sam a viðskiptalega uppruna, þ.e. að hið andmælt merki og vörurnar sem því er ætlað að vernda séu frá umbjóðanda okkar komnar.

Samantekt

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að málsmeðferð Hugverkastofunnar var ófullnægjandi og samrýmist hvorki vönduðum stjórnsluháttum né stjórnslulögunum. Við förum því aðallega fram á að úrskurði Hugverkastofunnar, dags. 13. nóvember 2024, þar sem úrskurðað var að skráning merkisins GERRY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1197519, skuli halda gildi sínu, verði hnekkt og málinu vísað aftur til meðferðar stofnunarinnar.

Ef áfrýjunarnefndin fellst ekki á að vísa málinu aftur til Hugverkastofunnar förum við, til vara, fram á að úrskurðinum verði hnekkt, andmælin tekin til greina og skráningu merkisins GERRY synjað.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Listi yfir fylgiskjöl:

- Fylgiskjal 1 – Andmæli
- Fylgiskjal 2 – Fyrsta frestveiting
- Fylgiskjal 3 – Frestbeiðnir og -veitingar
- Fylgiskjal 4 – Mál sett á bið
- Fylgiskjal 5 - Óskað eftir upplýsingum um stöðu málsins
- Fylgiskjal 6 – Samskipti v. Hugverkastofuna
- Fylgiskjal 7 – Lokabréf
- Fylgiskjal 8 – Tilkynning um úrskurð Hugverkastofunnar
- Fylgiskjal 9 – Útskýringar Hugverkastofunnar á málsmeðf.
- Fylgiskjal 10 – Fyrirspurn til Hugverkastofunnar
- Fylgiskjal 11 – Úrskurður Hugverkastofunnar

Áfrýjunarnefnd hugverkarréttinda á sviði iðnaðar
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
sent með tölvupósti á hvin@hvin.is
og afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is

Reykjavík, 13. ágúst 2024

Varðar: Mál nr. 1/2024: Árnason Faktor ehf., f.h. Gerry Weber International AG, Þýskalandi gegn G.H. Sigurgeirsson ehf., f.h. Studio Ray LLC, Bandaríkjunum, vegna ákvörðunar Hugverkastofunnar, dags. 13. nóvember 2023, þar sem ekki var fallist á andmæli gegn skráningu vörumerkisins GERRY (orðmerki) sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1197519.

GH Intellectual Property (GHIP) gætir hagsmuna Studio Ray LLC, eiganda hins andmælda vörumerkis GERRY, nr. IR 1197519. Vísað er til ofangreinds máls, sbr. tölvupóst frá áfrýjunarnefnd hugverkarréttinda á sviði iðnaðar þann 21. júní 2024, en með tölvupóstinum fylgdi afrit af greinargerð áfrýjanda. Umbjóðanda okkar var veittur frestur til 21. ágúst 2024 til að skila athugasemdum við greinargerðina.

I.

Umbjóðandi okkar gerir þá kröfu í máli þessu að áfrýjunarnefndin staðfesti úrskurð Hugverkastofunnar nr. 3/2023 frá 13. nóvember 2023, þess efnis að skráning merkisins GERRY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1197519, skuli halda gildi sínu.

II.

Í greinargerð áfrýjanda eru gerðar athugasemdir við málsmeðferð Hugverkastofunnar í málinu. Umbjóðandi okkar telur ekki ástæðu til að fjalla í ítarlegu máli um málsmeðferðina af hálfu Hugverkastofunnar eða þær athugasemdir sem áfrýjandi hefur við málsmeðferð stofnunarinnar. Umbjóðandi okkar vísar hins vegar einfaldlega til þess að hann gerir engar athugasemdir við málsmeðferð Hugverkastofunnar og telur hana hafa verið í samræmi við viðeigandi lög og reglur þar um.

III.

Í greinargerð áfrýjanda kemur fram að grundvöllur andmæla gegn vörumerki umbjóðanda okkar, GERRY, nr. IR 1197519, byggji á meintri ruglingshættu, sbr. þágildandi 6. tl. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Í framangreindum

ákvæðum kemur fram að ekki skuli skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi 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. Í þessu sambandi vísar áfrýjandi til eftirfarandi vörumerkja í hans eigu:

- **GERRY WEBER**, IR 631747, flokkar 3 og 25
- **GERRY WEBER**, IR 718920, flokkar 9, 14 og 18
- **GERRY WEBER**, IR 804802, flokkur 25

Umbjóðandi okkar hafnar því að ruglingshætta sé til staðar á milli vörumerkis hans og ofangreindra vörumerkja.

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Mat að þessu leyti er heildstætt og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342/97, en þar segir í 19. mgr.:

„That global assessment implies some interdependence between the relevant factors and in particular a similarity between the trademarks between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.“

Merkin sem um ræðir í máli þessu eru eftirfarandi:

Hið andmælt merki umbjóðanda okkar	Merki áfrýjanda
GERRY	GERRY WEBER GERRY WEBER GERRY WEBER

Merkjaliðing:

Vörumerki umbjóðanda okkar er orðmerki sem samanstendur af orðinu GERRY. Merki áfrýjanda eru svokölluð skönnuð orðmerki og samanstanda af orðasambandinu GERRY WEBER. Stílfærsla merkja áfrýjanda er takmörkuð, en þó sú að merkið er sett fram í hástöfum og í einfaldri en þó mismunandi leturgerð. Sameiginlegt með merkjunum er því orðhlutinn GERRY.

Að mati umbjóðanda okkar er sjónlíking að nokkru leyti til staðar, þ.e. hvað varðar orðið GERRY. Orðhlutinn WEBER í merki áfrýjanda greinir vörumerki hans þó ótvírætt frá hinu andmælt vörumerki. Vörumerki áfrýjanda inniheldur tvo orðhluta og tíu bókstafi á meðan hið andmælt vörumerki samanstendur af einu orði og fimm bókstöfum.

Hvað hljóðlíkingu varðar skal bent á að merki umbjóðanda okkar GERRY inniheldur aðeins tvö atkvæði og er borið fram á eftirfarandi hátt: „*djerrí*“. Hið tilvitnaða merki inniheldur hins vegar fjögur atkvæði og er borið fram „*djerrí-vebber*“. Hljóðlíking á milli merkis umbjóðanda okkar og merkja áfrýjanda nær því aðeins til orðsins GERRY. Síðari orðhluti merkis áfrýjanda gerir það að verkum að merki hans er lengra, sem greinir það því hljóðrænt frá hinu andmæлта merki og gerir það að verkum að hljóðlíking er takmörkuð.

Áfrýjandi heldur því fram að orðið GERRY sé ríkjandi þáttur merkisins GERRY WEBER. Þessu vísar umbjóðandi okkar alfarið á bug. Þrátt fyrir að á Íslandi sé áhersla lögð áhersla á eiginnöfn fremur en eftirnöfn, á slík áhersla augljóslega ekki við í þessu tilviki þar sem um er að ræða erlent nafn en ekki íslenskt nafn. Að mati umbjóðanda okkar er einsýnt að allir neytendur átti sig á því að um erlent nafn sé að ræða. Þá hafnar umbjóðandi okkar því alfarið sem áfrýjandi heldur fram að eftirnafnið WEBER sé algengt, enda er sú fullyrðing ekki studd neinum rökum eða gögnum. Að mati umbjóðanda okkar standa engin rök fyrir þeirri fullyrðingu að orðið WEBER sé minna sérkennandi en orðið GERRY. Ef eitthvað er telur umbjóðandi okkar raunar að eiginnafrnið GERRY sé fremur algengt í enskri tungu og ætti því að teljast veikari hluti merkisins. Í öllu falli er ljóst að áhersla er fremur á eftirnöfn en eiginnöfn víðast hvar annars staðar en á Íslandi, sem styður þá ályktun að orðið WEBER skuli teljast sá hluti merkis áfrýjanda sem hefur hvað mest sérkenni. Þá liggur fyrir að meta þarf hvert merki út frá heildarmynd þess og staðreyndin er sú, að mati umbjóðanda okkar, að orðið WEBER í merki áfrýjanda dragi verulega úr þeirri merkjalíkingu sem er til staðar, nægilega til þess að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi. Vegna tilvísunar áfrýjanda til ákvörðunar áfrýjunarnefndar EUIPO í máli varðandi það hvort ruglingshætta væri til staðar á milli merkjanna AMANDA og AMANDA SMITH, er rétt að benda á að það hefur ekki fordæmisgildi fyrir það mál sem hér liggur fyrir, enda ljóst að SMITH er eitt algengasta eftirnafn sem finnst í enskri tungu.

Hvað merkingarlíkingu varðar er ljóst að bæði merkin innihalda orðhlutann GERRY, en um er að ræða nafn úr enskri tungu. Nokkur merkingarlíking er því með merkjunum hvað þennan orðhluta varðar. Hins vegar dregur orðið WEBER í merki áfrýjanda verulega úr umræddri merkingarlíkingu.

Sá munur sem er á milli merkjanna getur ekki dulist hinum almenna neytanda, sem er í meðallagi upplýstur, eftirtektarsamur og varkár, og gerir honum vafalaust kleift að greina vörur umbjóðanda okkar frá vörum eiganda hins tilvitnaða merkis og átta sig á því að ekki séu tengsl á milli merkjanna.

Að öllu framangreindu virtu er ljóst að heildaryfirbragð merkis áfrýjanda er afar frábrugðið merki umbjóðanda okkar og merkjalíking að hans mati svo lítil með merkjunum að hún geti alls ekki réttlætt synjun með vísan til ákvæðis 1. mgr. 14. vörumerkjalaga.

Vörulíking

Næsti þáttur í mati á ruglingshættu er samanburður á tilgreindum vörum. Hið andmæлта merki skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 25:

„Clothing, namely, parkas, ponchos, pants, down vests, sweaters, hoods and raincoats; jackets, t-shirts, shirts, and caps; children's coats, hats, and shirts.“

Tvö af merkjum áfrýjanda eru skráð fyrir vörur í flokki 25:

IR 804802: „Clothing; headgear“.

IR 631747: „Clothing“.

Ljóst er að vörulíking er til staðar hvað varðar hið andmælt merki og ofangreind tvö vörumerki í eigu áfrýjanda.

Merki áfrýjanda nr. IR 718920 er hins vegar einungis skráð fyrir vörur í flokkum 9, 14 og 18. Að mati umbjóðanda okkar er engin vörulíking til staðar á milli hins andmælt merkis og ofangreinds merkis.

Eins og að framan er rakið má líkja mati á ruglingshættu milli merkja við vog þar sem eftir því sem vöru- og þjónustulíking er meiri þarf minna til að ruglingshætta sé fyrir hendi, og öfugt. Eins og fram er komið verður að telja að merkjalíking vörumerkis umbjóðanda okkar við merki áfrýjanda sé mjög takmörkuð, sbr. ofangreint. Skortur á merkjalíkingu dregur því verulega úr þeirri vörulíkingu sem er til staðar.

Þegar allt framangreint er virt heildstætt, sem og sú staðreynd að það eru þau heildaráhrif sem merki skilja eftir í huga neytandans sem ráða úrslitum um hvort villast megi á merkjunum, telur umbjóðandi okkar ekki hægt að líta svo á að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli hins andmælt merkis og framangreindra merkja í eigu áfrýjanda.

IV.

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. c vörumerkjalaga gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að áfrýjandi sýni fram á fullnægjandi notkun á vörumerki sínu á Íslandi á síðastliðnum fimm árum fyrir allar þær vörur sem merki hans er skráð fyrir.

III.

Að öllu framangreindu virtu telur umbjóðandi okkar að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi og ítrekar kröfu sína um að áfrýjunarnefndin staðfesti úrskurð Hugverkastofunnar nr. 3/2023 frá 13. nóvember 2023, þess efnis að skráning merkisins GERRY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1197519, skuli halda gildi sínu.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir lögmaður.