

Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 2/2025 10. janúar 2025

Þann 20. febrúar 2024 lagði Málsefni ehf., f.h. Gallerí fasteignir ehf. (hér eftir nefndur eigandi), inn umsókn um skráningu vörumerkisins Stanley Iceland (orðmerki) nr. V0133761. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 21. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. maí 2024 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 21: Drykkjarglöðs; drykkjarílát; drykkjarkönnur; drykkjarflöskur fyrir íþróttir.

Með erindi, dags. 12. júlí 2024 og síðar greinargerð dags. 20. september 2024, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins, f.h. Pacific Market International, LLC, Bandaríkjunum (hér eftir nefndur andmælandi). Andmælin byggðu á orðmerki andmælanda, Stanley, sem er skráð og notað um allan heim fyrir drykkjarílát, sbr. 3. og 4. gr., 14. tl. 1. mgr. 13. gr. og 1. – 3. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.¹

Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 28. nóvember 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Niðurstaða

Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda verður fyrst að skera úr um hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar til merkisins.

Andmælandi byggir einkum á því að hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar til merkisins með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. einnig 1. tl. 14. gr. vml. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á, þeim mun líklegri er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrir fram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni. Í 2. mgr. 3. gr. er tekið fram að vörumerki, sem ekki uppfyllir skilyrði laganna um skráningu geti ekki öðlast vörumerkjarétt með notkun. Merki þarf því að hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi og uppfylla önnur skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og eftir atvikum 14. gr. vml., til þess að vera hæft til skráningar eða hafa öðlast áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna.

Í athugasemdum við 3. gr. laganna í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákvæðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 1. mgr. 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á, gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við hvort sem vörumerki eru skráð eða ekki.

Í 1. - 4. tl. 1. mgr. 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, svo sem á merkimiða, límimiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á. Einnig er átt við að vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki sé flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi. Loks er átt við að merki sé notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum, sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Gögn til sönnunar á notkun vörumerkis þurfa að vera dagsett svo unnt sé að ráða af þeim hvenær notkunin fór fram. Þá verður notkunin að bera með sér notkun á því merki sem um ræðir, þó getur notkun merkis í annarri útfærslu verið fullnægjandi ef um er að ræða frávik sem raskar ekki sérkenni og aðgreiningarhæfi þess, sbr. 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml. Þá segir í 3. mgr. sama ákvæðis að þegar merki er notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skal leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda. Loks verða gögnin að bera með sér fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið hefur verið notað.

Þá er ekki gerð krafa um umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða en ekki aðeins til málamynda, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 437/2008 (ICEAVIA) frá 6. maí 2009. Því sama hefur verið slegið föstu af hálfu Evrópudómstólsins en í máli nr. T-409/07 (ACOPAT) kom m.a. fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. *genuine use*) með traustum og hlutlægum gögnum á þeim markaði sem um ræddi.

Skráð vörumerki eru eignaréttindi og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu með fullnægjandi hætti og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur því hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki andmælanda.

Í greinargerð andmælanda frá 20. september 2024 kemur fram að merkið Stanley, einnig í útgáfunni Stanley Iceland, hafi verið notað hér á landi fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis, þ.e. 20. febrúar 2024, fyrir þær vörur sem hin andmæлта skráning nær yfir, þ.e. fyrir ýmiss konar drykkjarílát í flokki 21. Vísar andmælandi til þess að hann sé framleiðandi þekktra drykkjarílata og brúsa sem auðkenndir eru með vörumerkinu sem um ræðir. Fyrir liggir að brúsarnir hafi notið vinsælda um allan heim og einnig á Íslandi, sbr. fylgiskjal nr. 1 sem er umfjöllun af vefnum mbl.is, dags. 23. mars 2024, þar sem fjallað er um mikla eftirspurn eftir brúsum auðkenndum með vörumerkinu eða *Stanley-brúsunum* líkt og segir í umfjölluninni. Þá kemur fram að samkomulag hafi verið gert á milli andmælanda og Manna ehf. um sölu og dreifingu vara sem auðkenndar eru með vörumerkinu og framlögð hérland notkunargögn sýni notkun á merkinu sem hefur átt sér stað í hans umboði með hans leyfi.

Andmælandi leggur nánar tiltekið eftirfarandi notkunargögn fram máli sínu til stuðnings;

Fylgiskjal nr. 2: Skjáskot af forsíðu Facebook síðu undir heitinu *Stanley Iceland*, með stofnunardags. 20. júlí 2023. Þar má sjá færslu með mynd af drykkjarbrúsa auðkenndum með orð- og myndmerki Stanley, dags. einnig 20. júlí 2023, þar sem kemur fram að „*Stanley vörurnar*“ séu komnar til Íslands ásamt útlitun á söluaðilum.

Fylgiskjal nr. 3: Skjáskot af Instagram-reikningi undir heitinu *Stanley Iceland*, þar má sjá auglýsingaefni fyrir brúsa og drykkjarílát auðkenndum með orð- og myndmerki Stanley. Þar kemur einnig eftirfarandi fram: „*Stanley á Íslandi – Frá 1913 hefur Stanley hannað gæða ílát fyrir mat og drykk sem endast út lífið*“ Stofnunardags. síðunnar er janúar 2024.



Fylgiskjal nr. 4: Skjáskot af Instagram-reikningi söluaðilans Elko, þar sem drykkjarílát auðkennd með orð- og myndmerki Stanley eru auglýst. Í rituðum texta er m.a. talað um „Stanley flöskurnar“ og „Stanley brúsa“, dags. 3. ágúst 2023.

Fylgiskjal nr. 5: Skjáskot af heimasíðu söluaðilans ORG Reykjavík, þar sem ýmiss drykkjarílát auðkennd með vörumerki Stanley eru boðin til sölu, svo sem „Stanley flaska“ og „Stanley kaffimál“, dags. 24. september 2023.

Fylgiskjal nr. 6: Skjáskot af heimasíðu söluaðilans DIMM, þar sem ýmiss drykkjarílát auðkennd með vörumerki Stanley eru boðin til sölu, svo sem „Stanley Go Flip Straw vatnsbrúsi“, dags. 2. október 2023.

Fylgiskjal nr. 13: Listi yfir 17 alþjóðlegar vörumerkjaskráningar STANLEY (í ýmsum útfærslum) í eigu andmælanda sem allar ná m.a. yfir flokk 21. Um er að ræða skráningar frá árinu 1956 fram til ársins 2018 sem gilda um heim allan, m.a. í Evrópusambandinu.

Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir að ekki hafi verið sýnt fram á notkun merkisins Stanley af hálfu andmælanda sjálfs hér á landi hafi merkið verið notað fyrir umræddar vörur í auglýsingum og kynningarefni sem auðkenni eða viðskiptaheiti hans. Þrátt fyrir að notkunin hér á landi nái einungis aftur til ársins 2023 þá bera gögnin með sér að notkunin var í viðskiptalegum tilgangi frá þeim tíma og þess eðlis að fjallað er um Stanley sem tiltekið viðskiptalegt auðkenni auk þess sem umfjölluninni er beint til neytenda eða markhóps varanna sem um ræðir. Það er því mat stofnunarinnar að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt til merkisins á grundvelli notkunar fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis fyrir ýmiss konar drykkjarílát sem falla undir flokk 21, svo sem flöskur, brúsa og mál. Þá ber að geta þess að merkið Stanley uppfyllir að mati Hugverkastofunnar skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem notkunin nær til.

Ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. tl. 2. gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð-, merkingar- og vöru- eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ruglingur geti átt sér stað.² Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

² Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

Stanley Iceland Nr. V0133761	Stanley Óskráð hér á landi
Hið andmæltta merki	Merki andmælenda

Að mati Hugverkastofunnar, sbr. framangreint, telst andmælandi hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar fyrir merkið Stanley. Merki eiganda og andmælenda innihalda sama orðið, Stanley, sem m.a. má skilja sem eiginnafr. Hið andmæltta merki, Stanley Iceland, inniheldur einnig beina tilvísun til Íslands, sem telst þ.a.l. lýsandi þáttur merkisins. Bæði merkin hafa að mati Hugverkastofunnar til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem þau standa fyrir enda hefur orðið Stanley enga þekktu tengingu við umræddar vörur og orðið Iceland í hinu andmæltta merki hefur ekki þau áhrif að draga úr líkindum á milli merkjanna.³

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG. Þá er það enn fremur eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur séu taldar vera á ruglingshættu milli merkja hafi skráð merki verið tekið í heild sinni upp í annað merki, sbr. m.a. dóm undirdeildar Evrópudómstólsins (e. General Court) í málum nr. T-586/15 (NARAMAXX / MAXX)⁴ og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT).

Með hliðsjón af því að um er að ræða sama sérkennandi orð í báðum merkjum, Stanley, er ljóst að sjón-, hljóð- og merkingarlíking er til staðar.

Vöru- og/eða þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur.⁵ Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).

Enn fremur bendir Hugverkastofan á það að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrir fram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þótt vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.⁶ Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Hið andmæltta merki er skráð fyrir *drykkjarglös; drykkjarílát; drykkjarkönnur; drykkjarflöskur fyrir íþróttir* í flokki

³ Þess ber einnig að geta að hluti framlagðra notkunargagna sýna að andmælandi notar merkið einnig í útfærslunni Stanley Iceland í markaðsefni er beinist gegn íslenskum neytendum.

⁴ Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).

⁵ Úrskurður áfrýjunarnefndar, mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6.

⁶ Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.



21. Merki andmælanda nýtur vörumerkjaverndar fyrir ýmiss konar drykkjarílát sem falla undir flokk 21, svo sem flöskur, brúsa og mál á grundvelli notkunar, sbr. framangreinda umfjöllun. Í báðum tilvikum falla allar vörur sem málið varðar undir tilgreininguna *drykkjarílát* í flokki 21. Að mati stofnunarinnar er því ljóst að vörulíking er til staðar með merkjunum. Það er því mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé til staðar með merkjum eiganda og andmælanda. Andmælin eru því tekin til greina í heild.

Annað

Í andmælum er einnig vísað til 3. tl. 4. gr. og 2. tl. 14. gr. vml. Í ljósi þess að andmælandi færði ekki rök fyrir því að hvaða leyti greind ákvæði ættu við í máli þessu voru þau ekki tekin til frekari skoðunar.

Þá er í andmælunum fjallað um 3. tl. 14. gr. vml. er varðar umsókn um skráningu vörumerkis í vondri trú. Þar sem Hugverkastofan tekur andmælin þegar til greina á grundvelli 1. tl. 14. gr. vml. verður umrætt ákvæði um vonda trú ekki tekið til nánari skoðunar.

Samantekt

Það er mat Hugverkastofunnar, með vísan til alls framangreinds, að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt á grundvelli notkunar í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. til merkisins Stanley, einnig sett fram með tilvísun til Íslands, þ.e. Stanley Iceland, fyrir ýmiss konar drykkjarílát í flokki 21. Þá eru að mati stofnunarinnar slík líkindi til staðar með merkjunum að ruglingi geti valdið meðal neytanda ásamt því sem vörulíking er til staðar. Andmæli gegn skráningu merkisins Stanley Iceland nr. V0133761 eru því tekin til greina með vísan til 1. tl. 14. gr. vml.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins Stanley Iceland nr. V0133761 er felld úr gildi.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir
Lögfræðingur

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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-216

12.7.2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0133761 Stanley Iceland

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Pacific Market International, LLC, 2401 Elliott Avenue, 4th Floor, Seattle, Washington 98121, Bandaríkjunum, leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

samkvæmt 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Skráning nr.	V0133761
Merki	Stanley Iceland
Eigandi	Gallerí fasteignir ehf., Faxabraut 55, 230 Reykjanesbæ
Flokkar	21
Birting auglýsingar	5. tbl. 2024, 15.5.2024

Andmælin eru m.a. byggð á vörumerki andmælanda STANLEY og beinast gegn öllum vörum í 21. flokki með stoð í 1., 2. og 3. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml. Andmælandi hefur notað vörumerkið STANLEY hér á landi í mörg ár og er enn að nota vörumerkið sem er þekkt. Nánar verður gerð grein fyrir frekari málsástæðum og lagarökum til stuðnings andmælum í greinargerð sem lögð verður fram síðar. Þá verða lögð fram gögn er sýna fram á notkun á vörumerki andmælanda.

Sigurjónsson & Thor ehf. hefur tekið að sér að vera umboðsmaður fyrir andmælanda.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð með ítarlegri málsástæðum og lagarökum ásamt gögnum er sýna fram á notkun á markaði með stoð í 28. gr. regl. nr. 850/2020.

Hjálagt fylgir staðfesting á því að gjald kr. 48.700 hafi verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar.

Virðingarfyllt,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


María Berglind Þráinsdóttir

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202407-13911

Tilv. okkar
S-216

Reykjavík, dags.
20.9.2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0133761 Stanley Iceland

Vísað er til andmæla dags. 12. júlí sl. gegn skráningu nr. V0133761 Stanley Iceland.

Notkun á Íslandi sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Andmælin ber að taka til greina á grundvelli notkunar með heimild andmælanda á Íslandi m.a. fyrir drykkjarílát sbr. greinargerð með vörumerkjalogunum en þar segir:

Hér á landi hefur framkvæmdin verið sú að vörumerkjaréttur hefur verið talinn geta stofnast við upphaf notkunar en ekki verið gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð. Litið hefur verið til danskrar framkvæmdar í þessu efni. Í dönsku vörumerkjalogunum, sem tóku gildi 1. janúar 1992, var lögfest sambærilegt ákvæði því sem hér er lagt til. Ákvæði um markaðsfestu, sem er að finna í gildandi lögum, er því sleppt. Ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr.

Af 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. sbr. einnig 1. tl. 14. gr. sömu laga leiðir að vörumerkjaréttur stofnast með notkun.

Andmælandi notaði vörumerki sín hér á landi fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis, sem er þann 20. febrúar 2024, fyrir þær vörur sem hin andmæлта skráning nær yfir, þ.e. *drykkjarglös; drykkjarílát; drykkjarkönnur; drykkjarflöskur fyrir íþróttir* í 21. flokki.

Andmælandi er framleiðandi þekktra drykkjaríláta og brúsa sem auðkenndir eru

með vörumerkinu STANLEY. Brúsarnir hafa notið vinsælda um allan heim og einnig á Íslandi, sbr. m.a. frétt mbl.is dags. 23. mars 2024 á fskj. nr. 1, þar sem fjallað er um mikla eftirspurn eftir tiltekinni undirtegund af brúsum auðkenndum með vörumerkinu. Samkomulag var gert milli andmælanda og Manna ehf. um sölu og dreifingu vara sem auðkenndar eru með STANLEY vörumerkinu. Vörumerki andmælanda var notað á Íslandi af andmælanda og með hans leyfi fyrir umsóknardag hinnar andmæltu skráningar, sbr. t.d. skjáskot af Instagram-reikningi söluaðilans Elko frá 3. ágúst 2023 og 8. janúar 2024 á fskj. nr. 4, sem og skjáskot af vefsíðu verslunarinnar ORG Reykjavík frá 24. september 2023 á fskj. nr. 5 og skjáskot af vefsíðu verslunarinnar Dimm frá 2. október 2023 á fskj. nr. 6.

Stofnuð var Stanley Iceland Facebook-síða þann 20. júlí 2023, sbr. fskj. nr. 2, og Instagram-síða, sbr. fskj. nr. 3. Þá hefur vörumerki andmælanda verið áberandi í markaðsefni frá viðurkenndum söluaðilum á Íslandi, sbr. t.d. fskj. nr. 4. Um er að ræða notkun á vegum umboðsaðila andmælanda á Íslandi, félagsins Manna ehf. Sú notkun sem fram kemur í gögnum málsins, sbr. t.d. fskj. nr. 2, 3, 4, 5 og 6, fellur undir 5. gr. vml. og stofnar þar með vörumerkjarétt. Félagið Manna ehf. er dreifingaraðili andmælanda á Íslandi og rekur m.a. verslunina ORG Reykjavík, sbr. einnig skjáskot af vefsíðunni www.orgreykjavik.is á fskj. nr. 7.

Af meðfylgjandi gögnum er leitt í ljós að andmælandi hefur notað STANLEY og STANLEY ICELAND fyrir sömu vörur og hin andmæltu skráning nær yfir.

Vörumerkjaréttur hefur stofnast hjá andmælanda og ber því að taka andmælin til greina á grundvelli 1. tl. 14. gr. vml.

Vond trú, sbr. 3. tl. 14. gr. og 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Vörumerki andmælanda nýtur viðtækrar lagalegrar verndar í öðrum löndum, þ.m.t. öllu Evrópusambandinu, Noregi, Bretlandi og Bandaríkjunum, sbr. m.a. fskj. nr. 13.

Eigandi hinnar andmæltu skráningar er félagið Gallery Fasteignir ehf. Fyrirsvarsmaður þess félags skv. fyrirtækjaskrá, sbr. fskj. nr. 8, er Sigrún Kærnested Ólafsdóttir. Af fjölmiðlaumfjöllun, sbr. fskj. nr. 9, má sjá að fyrirsvarsmaðurinn rekur einnig verslun sem ber heitið Zolo & Co, sbr. einnig skjáskot af vefsíðu verslunarinnar á fskj. nr. 10. Verslunin er staðsett í Keflavík. Heimasíða verslunarinnar er www.ilmoliulampar.is. Á þeirri vefsíðu eru brúsar auðkenndir með vörumerki andmælanda boðnir til sölu, sbr. m.a. fskj. nr. 11, og þar er að finna sérstaka undirsíðu sem tileinkuð er brúsum og öðrum vörum sem auðkenndar eru með vörumerki andmælanda STANLEY. Vörumerki andmælanda er einnig áberandi á Instagram-reikningi verslunarinnar, sbr. skjáskot á fskj. nr. 12.

Ljóst er að fyrirsvarsmaður eiganda hinnar andmæltu skráningar er meðvitaður um vörumerkjarétt andmælanda. Umsókn hans og skráning á hinu andmæltu merki er því í vondri trú í skilningi 3. tl. 14. gr. og 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Ef skráningin

heldur gildi sínu gæti það leitt til þess að eigandi skráningarinnar myndi hagnast fjárhagslega á viðskiptavild andmælanda sbr. m.a. niðurstaða Hæstaréttar í máli nr. 97/2016.

Í ljósi alls ofangreinds ber að taka andmælin til greina.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari röksemdir á síðari stigum hvort sem eigandi hins andmæltá merkis lætur málið til sín taka eða ekki.

Meðfylgjandi greinargerð þessari eru fylgiskjöl þau sem talin eru upp hér fyrir neðan.

Verði Hugverkastofan þess vör að gögn sem talin eru upp hér hafi ekki fylgt greinargerðinni er þess óskað að gert verði viðvart. Öðrum kosti lítur andmælandi svo á að öll gögnin hafi borist.

Fylgiskjöl:

1. Frétt mbl.is „Líklegt að bleiki brúsinn seljist upp um helgina“, dags. 23. mars 2024
2. Skjáskot af Facebook-síðu Stanley Iceland, dags. 20. júlí 2023
3. Skjáskot af Instagram-reikningi Stanley á Íslandi
4. Skjáskot af markaðsefni á Instagram-reikningi Elko, dags. 3. ágúst 2023 og 8. janúar 2024
5. Skjáskot af heimasíðu ORG Reykjavík, dags. 24. september 2023
6. Skjáskot af heimasíðu Dimm, dags. 2. október 2023
7. Skjáskot af heimasíðu ORG Reykjavík „Um okkur“
8. Gögn úr fyrirtækjaskrá Skattsins – Gallerí fasteignir ehf.
9. Frétt Víkurfrétta „Ljósmyndara-synir koma með gosið beint í æð“, dags. 3. apríl 2021
10. Skjáskot af heimasíðunni ilmoliulampar.is, „Um okkur“
11. Skjáskot af vefverslun á heimasíðunni ilmoliulampar.is
12. Skjáskot af Instagram-reikningi ZOLO.IS (ilmoliulampar.is)
13. Dæmi um skráningar andmælanda í Evrópu og Bandaríkjunum

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

Magnús Hrafn Magnússon, hrl.