


Ár 2024, þriðjudaginn 13. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 5/2021:

**Árnason Faktor ehf.
f.h. Industria De Diseno
Textil S.A., Spáni
gegn
Breeze Hotel LLC,
Azerbaijan
vegna
úrskurðar í máli
Hugverkastofunnar, nr.
3/2021, frá 9. apríl 2021
um að hafna andmælum
gegn vörumerkinu
ZHARA (orð- og
myndmerki), sbr.
alþjóðleg skráning nr.
1406893.**

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 14. júní



2018, um að óskað væri eftir að vörumerkið  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1406893, öðlaðist gildi hér á landi fyrir tiltekna þjónustu í flokkum 35 og 41.¹ Var merkið birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2019.

Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningunni með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 14. maí 2019, með þeim rökum helstum að vörumerkið væri of líkt vörumerki áfrýjanda

ZARA (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. V0037264. Var vísað til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), sbr. einnig 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Í andmælunum var einnig byggt á 2. mgr. 4. gr. vml. og því haldið fram að merki áfrýjanda væri vel þekkt hér á landi og nyti því ríkari verndar en ella.

Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 4. maí 2020, voru framangreind lagaákvæði áréttuð og bent á að merki áfrýjanda væri skráð hér á landi og nyti einnig verndar á grundvelli frægðar sem byggðist á notkun hér á landi og erlendis. Vísað var til þeirrar vöru og þjónustu sem merki áfrýjanda auðkenndi og til þess að áfrýjandi ætti réttindi á

¹ Þjónustulistinn er á ensku. Óskað var eftir að merkið auðkenndi advertising í flokki 35 og education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities í flokki 41.

grundvelli umfangsmikillar notkunar um allan heim og hér á landi þar sem merkið væri vel þekkt. Merki áfrýjanda auðkenndi m.a. auglýsingastarfsemi í flokki 35 og byggðust andmælin á skráðum réttindum og á réttindum í formi notkunar á Íslandi í um 20 ár. Bent var á hve mikla umfjöllun merki áfrýjanda hefði hlotið og voru lögð fram gögn úr íslenskum prentmiðlum og vefmiðlum. Áfrýjandi hefði notað merki sitt frá árinu 1975 og hefði merki hans ZARA ítrekað verið metið hátt á ýmsum listum yfir bestu eða verðmætustu auðkenni fyrirtækja, t.d. á árinu 2018 og ætti fyrirtækið um 350 skráð vörumerki. Fjallað var um 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. og um helstu sjónarmið við mat á ruglingshættu með merkjum. Þá sagði orðrétt:

Vörumerkin sem hér um ræðir eru að okkar mati mjög lík bæði sjónrænt og hljóðrænt. Hið andmælt merki er stílfærð útfærsla orðsins ZHARA en merki umbjóðanda okkar er orðið ZARA í almennu letri. Hið andmælt merki inniheldur þannig alla stafi merkis umbjóðanda okkar í sömu röð, en hefur einn staf til viðbótar í miðju orði, H. Það hefur afar lítil áhrif á heildarmynd merkisins. Merkin eru svipað löng og hafa jafn mörg atkvæði.

Taldi umboðsmaðurinn að sjónlíking væri mikil og hljóðlíking alger og var bent á að hvorugt merkjanna hefði þýðingu á íslensku eða á tungumálum sem Íslendingar þekktu almennt, svo sem ensku. Merki áfrýjanda teldist verulega sérkennandi fyrir þær vörur og þjónustu sem það auðkenndi og telja yrði sérkenni þess aukið þar sem það væri vel þekkt. Taldi umboðsmaðurinn miklar líkur á að neytendur gerðu ekki greinarmun á merkjunum og myndu ruglast á þeim eða telja upprunann hinn sama. Gæti þetta leitt til þess að aðgreiningareiginleikar eða orðspor merkis áfrýjanda rýrnaði. Áréttað var að bæði merki auðkenndu auglýsingastarfsemi í flokki 35.

Því var haldið fram að merki áfrýjanda væri vel þekkt hér á landi og því næði vernd þess einnig til annars konar þjónustu en þeirrar sem það væri skráð til að auðkenna, þ.m.t. þá þjónustu sem varnaraðili óskaði skráningar fyrir. Bent var á að merkið ZHARA væri notað sem nafn á tónlistarhátíð og á slíkum hátíðum væri iðulega varningur til sölu, svo sem fatnaður og fylgihlutir og ljóst að ef bolur væri merktur því auðkenni gætu neytendur talið að um væri að ræða fatnað frá áfrýjanda. Auk þess gætu fataverslanir styrkt viðburði eins og tónlistarhátíðir. Þá sagði orðrétt:

Að okkar mati er því veruleg ruglingshætta fyrir neytendur milli merkisins ZARA og ZHARA fyrir umrædda þjónustu í flokki 41, og telja ber að vernd fyrir merkið ZARA ná yfir þjónustuna á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið ZARA er hér á landi. Fáa skráningin fyrir merkið ZHARA að halda gildi sínu er einnig veruleg hættu á að notkun og skráning þess rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis umbjóðanda okkar.

Engar athugasemdir bárust frá varnaraðila.

Við mat á merkjalíkingu er litið til þess hvort merkin eru lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) auk þess sem merking orða getur haft þýðingu. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á matið, svo sem viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er eru taldar auknar líkur á að því að hætta á ruglingi sé með merkjunum. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist veik eða sterk. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytanda.

Ekki er unnt að gefa sér það fyrir fram að vörulíking sé til staðar þó svo að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml., þó svo að oftast sé það raunin. Er almennt talið að því meiri sem merkjalíking er með vörumerkjum, þeim mun minni kröfur megi gera til vörulíkingar og á sama hátt megi gera meiri kröfur til vörulíkingar þeim mun minni sem merkjalíkingin er.

Áfrýjunarnefnd telur þjónustulíkingu vera með hluta af þeirri þjónustu sem hin umdeildu merki auðkenna þar sem merki áfrýjanda er skráð fyrir auglýsingastarfsemi í flokki 35 og merki varnaraðila er skráð til að auðkenna auglýsingastarfsemi (e. advertising) í sama flokki.

Sömu bókstafi er að finna í merkjum aðila og bæði merkin eru stílfærð en á afar ólíkan hátt. Bókstafirnir í merki varnaraðila minna á stafarugl en þó er hægt að lesa orðið *zhara* úr þeim við lestur frá vinstri til hægri líkt og tíðkast hér á landi. Þar að auki er svartur ferningur utan um bókstafi þess merkis. Ekki verður talið að sjónlíking sé mikil með merkjunum.

Hvað hljóðlíkingu snertir eru orðin *zhara* og orðið *zara* borin eins fram þar sem bókstafurinn *h* heyrir ekki við framburð. Það má þó gera ráð fyrir að hinn almenni neytandi átti sig ekki umsvifalaust á því orði sem felst í merki varnaraðila en allt að einu verður að telja hljóðlíkingu með merkjunum.

Umboðsmaður áfrýjanda hefur haldið því fram að merki áfrýjanda teljist vel þekkt samkvæmt þágildandi 2. mgr. 4. gr. vml.⁵ Ákvæði þetta byggist á svonefndri Kodak-reglu og felur í sér að eigandi vörumerkis geti bannað notkun merkis fyrir annars konar vörur og þjónustu en það er skráð til að auðkenna ef það er vel þekkt hér á landi og ef notkun hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Merki sem teljast vel þekkt njóta samkvæmt ákvæðinu víðtækari verndar en önnur merki þannig að verndin nær til annarrar

⁵ Eftir setningu laga nr. 71/2020 samsvarar þágildandi 2. mgr. 4. gr. vml. nú 3. tölul. 4. gr. gildandi laga.

Í niðurstöðu Hugverkastofunar var talið að heildarmynd merkjanna væri ekki það lík að ruglingshætta væri til staðar með merkjunum og var því ekki fallist á andmælin.²

Með áfrýjun, dags. 8. júní 2021, skaut umboðsmaður áfrýjanda úrskurði Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að honum yrði hnekt og að skráning merkisins yrði ógild fyrir alla tilgreinda þjónustu.³

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort ruglingshætta teljist vera til staðar með vörumerki áfrýjanda

ZARA (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. V0037264 og vörumerki



varnaraðila (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1406893, sbr. þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.⁴

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttihafa 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. Það að hætta sé á ruglingi með merkjum í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á ruglingshættu með merkjum verður að líta til tveggja þátta, annars vegar hvort merki taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merki séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 4. gr. vml. Þá ber einnig að meta samspil merkjalíkingar og vöru- eða þjónustulíkingar. Þegar meta skal hvort vöru- eða þjónustulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um eins eða svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn er sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur.

² Úrskurðurinn er birtur á vef Hugverkastofunnar.

³ Greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar fylgir úrskurði þessum en ekki bást athugasemdir frá varnaraðila.

⁴ Eftir setningu laga nr. 71/2020 samsvarar þágildandi 6. tölul. 14. gr. vml. nú 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Með setningu breytingarlaganna var ekki gert ráð fyrir því að mat á ruglingshættu tæki breytingum, sbr. skýringar við 10. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 71/2020.

vöru eða þjónustu en merkið auðkennir samkvæmt skráningu. Ekki segir í ákvæðinu hvað felist í því að merki teljist vel þekkt eða hversu vel þekkt merki þurfi að vera til að ákvæðið geti átt við. Það er því metið í hvert sinni hvort vörumerki teljist vel þekkt. Samkvæmt athugasemdum við 2. mgr. 4. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, er það ekki skilyrði að um vísitandi ágengni sé að ræða af hálfu þess sem notar vel þekkt merki.

Merki áfrýjanda **ZARA**, sbr. skráningu nr. V0037264, er lítillaga stílfært vörumerki sem hefur verið skráð hér á landi frá árinu 2000 eða í tæp 24 ár. Vöru- og þjónustulisti merkisins er nokkuð umfangsmikill og nær meðal annars yfir snyrtivörur og ilmvörur í flokki 3, töskur í flokki 5, fatnað og skó í flokki 25 og auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi í flokki 35. Áfrýjandi hefur starfrækt verslun í Smáralind frá árinu 2001, starfrækti um tíma einnig verslun í Kringlunni og heldur úti netverslun á vefsíðunni www.zara.com/is. Af þeim gögnum sem áfrýjandi hefur lagt fyrir nefndina má ráða að merki hans hefur birst í prentmiðlum hér á landi, bæði hefðbundum dagblöðum og sérriti um viðskipti. Fjallað hefur verið um merki hans á fréttasíðum, viðskiptaskiptasíðum og í tísku- eða lífstílshluta dagblaða. Einnig birtust heilsíðuauglýsingar í dagblöðum þegar verslanir hans voru opnaðar. Þá er íslensk verslun áfrýjanda á Facebook og Instagram og unnt að hlaða niður smáforriti í snjalltæki þar sem hægt er að versla vörur áfrýjanda. Áfrýjunarnefnd telur áfrýjanda hafa sýnt fram á að merki hans sé vel þekkt hér á landi í skilningi þágildandi 2. mgr. 4. gr. vml. og því einskorðist vernd merkis hans ekki aðeins við þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir.

Við mat á því hvort villst verði á merkjum er litið til ýmissa þátta og verður ávallt að skoða vöru- og þjónustulíkingu og merkjalíkingu í samhengi, sbr. þágildandi 1. mgr. 4. gr. vml. Í máli þessu liggur fyrir að þjónustulíking er til staðar hvað varðar auglýsingastarfsemi í flokki 35⁶ og að orðhlutar merkjanna eru bornir eins fram. Þá telur áfrýjunarnefnd að vörumerki áfrýjanda sé sterkt merki og vel þekkt hér á landi skv. 2. mgr. 4. gr. vml. og njóti því verndar fyrir fleiri vörur og þjónustu en skráning þess nær til. Líklegt er að mati nefndarinnar að hinn almenni neytandi gæti talið merkin hafa sama viðskiptauppruna og kæmi það til með að rýra aðgreiningareiginleika merkis áfrýjanda. Með vísan til alls framangreinds telur nefndin að fella eigi úr gildi skráningu á merki varnaraðila, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1406893. Ber því að hnekkja hinum áfrýjaða úrskurði Hugverkastofunnar í máli nr. 3/2021.

⁶ *Advertising* í þjónustulista varnaraðila þar sem þjónustulísti hans er á ensku.

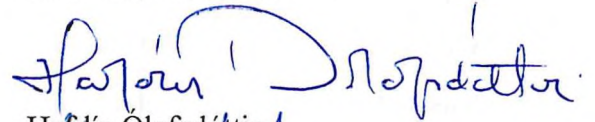
Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Haukur Freyr Axelsson lögmaður.

Úrskurðarorð:

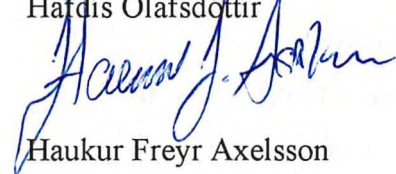
Úrskurði Hugverkastofunnar í máli nr. 3/2021 frá 9. apríl 2021, um að skráning merkisins ZHARA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1406893, skuli halda gildi sínu, er hnekk.



Selma Hafliðadóttir



Hafdís Ólafsdóttir



Haukur Freyr Axelsson

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
b.t. Selmu Hafliðadóttur
Neshaga 17
107 Reykjavík

Reykjavík, 12. september 2022

Varðar: Mál 5/2021 - Árnason Faktor ehf., f.h. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Spáni gegn BREEZE HOTEL" LLC, Azerbaijan vegna úrskurðar Hugverkastofunnar í máli nr. 3/2021 þar sem ekki var fallist á andmæli gegn skráningu vörumerkisins ZHARA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1406893 og úrskurðað að skráning merkisins skyldi halda gildi sínu. Okkar tilvísun: I5895ISIP

Frestur: 15 september 2022

Vísað er til bréfs áfrýjunarnefndar dagsett 14. júlí 2022 sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs, sem er dagsett 8. júní 2021, þar sem við fyrir hönd umbjóðanda okkar INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), áfrýjum úrskurði Hugverkastofunnar í andmælamáli nr. 3/2021. Í áður nefndu bréfi er frestur veittur til 15. september 2022 til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.

Áfrýjandi krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 3/2021, þar sem ekki var fallist á andmæli gegn skráningu vörumerkisins ZHARA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1406893, verði hnekkt og úrskurðað að skráningin verði felld úr gildi á grundvelli ruglingshættu við fyrri réttindi umbjóðanda okkar.

Helstu rök fyrir andmælunum eru þau að hið andmælt merki ZHARA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1406893 í flokkum 35 & 41, verði að teljast of líkt vörumerki umbjóðanda okkar **ZARA**, sbr. skráning nr. V0037264, sbr. 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr 2. tl. 1. mgr. 4. gr sömu laga.

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.) skal ekki 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.

Hin andmælt alþjóðlega skráning nr. 1406893 **ZHARA** nær yfir eftirfarandi þjónustu:

Flokkur 35: Advertising.

Flokkur 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

Á íslensku útleggst lýsingin:

35: Auglýsingastarfsemi

41: Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi.

Framangreind skráning nr. V0037264 ZARA í eigu umbjóðanda okkar er skráð fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu í flokkum 3, 18, 25 og 35:

Flokkur 3: Ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur; ólyfjabættar tannhirðuvörur; ilmvörur, ilmolíur; bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott; efni til að nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; lyflausar sápur; lyflausar snyrtivörur; lyflaus hárvötn; skóáburður, krem og vax; skradaravax; skósmiðavax; vax fyrir leður; háreyðingarvax; þvottavax; gólfvax; hársápa; snyrtivörusett; háreyðingarkrem; efnablöndur til að fjarlægja andlitsfarða; lyktheyðandi efni fyrir fólk eða dýr; varalitir; blýantar fyrir útlitsumhirðu; hársprey; naglalakk; lakkeyðar; þurrkur mettaðar með snyrtikremum; klútar mettaðir með hreinsiefnum fyrir ræstingar; húðkrem eftir rakstur; húðkrem fyrir útlitsumhirðu; efnablöndur fyrir andlitsfarða; hársmyrsl fyrir útlitsumhirðu; blettaeyðar; ilmpúðar til að gefa líni góða lykt; naglaumhirðuefnablöndur; bleikiefni [aflitunarefni] fyrir útlitsumhirðu; blómabykkni [ilmvötn]; reykelsi; ilmviður; skrautlímmiðar í fegurðarskyni; gerviaugnhár og -neglur; vikursteinn; ilmblöndur [ilmir]; snyrtiefni í grenningarskyni; snyrtiefni fyrir böð; hárbylgjuefni; þvottaefnablöndur; snyrtivörur; munnskol, ekki í læknisskyni; baðsölt, ekki í læknisskyni; olíur fyrir snyrtingu; sólbrúnkuefnablöndur [snyrtivörur]; kölnarvatn; svitalyktarsápur; talkúmduft fyrir snyrtingu; límeefni fyrir útlitsumhirðu; fita fyrir útlitsumhirðu; slípiefni; rakefnablöndur; lýsandi kemísk efni fyrir heimilishald [þvottur]; bómullarpinnar fyrir útlitsumhirðu; fegrunarmaskar; vax fyrir yfirvaraskegg; þvottablámi; hárlitur; snyrtivörur fyrir augabrúnir; hreinsikalk; hársápa fyrir gæludýr; snyrtivörur fyrir dýr; snyrtikrem; sáputykki; sápa fyrir fótasvita; hreinsiefni önnur en til notkunar við framleiðslustörf og í lækningaskyni; þvottasterkja; hreinsimjólk fyrir snyrtingu; kalíumhýpóklóríð; efnablöndur fyrir þurrhreinsanir; ilmvatn; ilmstötn; fegrunarefni fyrir augnhár; snyrtiefni fyrir húðumhirðu; andlitsfarðaduft; límeefni til að festa gervihár; mýkingarefni fyrir fataþvott; fegrunarlitarefni; litareyðar; kölnarvötn..

Flokkur 18: Leður og leðurlíki; skinn og húðir dýra; farangurs- og handtöskur; regnhlífur og sólhlífur; göngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi; hálsólar, taumar og fatnaður fyrir dýr; töskur; töskur fyrir klifurmenn og tjaldmenn og strandtöskur; íþróttatöskur; handtöskurammar; ramar fyrir regnhlífur eða sólhlífur; broddstafir; veski; handtöskur; ferðasett og lyklahulstur [leðurvörur]; stresstöskur; fatapokar fyrir ferðalög; hattakassar úr leðri; ólatöskur til að bera ungbörn; innkaupapokar á hjólum; öskjur úr leðri eða kápuefni; kassar úr gúmmísoðnum trefjum; vasaveski; skjalatöskur; skólatöskur og töskur úr leðri eða kápuefni; skólatöskur; snyrtitöskur, ófylltar; leðuról; leðurreimar, leðurtaumur; regnhlífahulstur; hlífur fyrir hestahnakka; bakpokar; ferðapokar; tónlistarhulstur; múlar; pokar, úr leðri, fyrir pökkun; leðurtvistur; ferðatöskuhandföng; göngustafs- og regnhlífahandföng; hestateppi; húsgagnaábreiður úr leðri; púðar fyrir hestahnakka; regnhlífarhringir; augnblöðkur [aktygi];

aktygjafestingar; göngustafssæti; axlarfatlar; verkfæratöskur, tómar; netatöskur; bitmúll; beisli [aktygi]; höfuðleður á beisli; leðurpil; leðurgjarðir; ferðakoffort; innkaupapokar; ólar fyrir hermannaþúnað; aktygjaólar; leðurólar [reiðtygi]; ólar fyrir skauta; leðurskraut fyrir húsgögn; leðurólar; þykkt leður [hluti af dýrahúðum]; meðhöndlað skinn; hnútasvipur; yfirbreiðslur úr skinni (loðfeldir); leðurístöð; gúmmíhlutar fyrir ístöð; mál fyrir dýr [aktygi]; taumar; ferðatöskur; moldvörpuskinn [eftirlíking af leðri]; loðfeldur; vaskaskinn fyrir annað en þrif; hauspokar [fæðupokar]; netapokar fyrir innkaup; hlífar, úr leðri, fyrir fjaðrir; hnéhlífar fyrir hesta; reiðhnakkar; festingar fyrir hnakka; kortaveski [seðlaveski]; dráttarólar [aktygi]; lokur úr leðri.

Flokkur 25: Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður; ökumannsklæðnaður og hjóltreifaþatnaður; smekkir, ekki úr pappír; ennisbönd [fatnaður]; baðsloppar; sundföt; sundhettur og sandalar; fjaðrasal [hálstau]; hálskragahlífar; íþróttaskór og strandskór; hettur [klæðnaður]; sjöl; belti [fatnaður]; peningabelti [fatnaður]; blautbúningar fyrir sjóskíði; hálsbindi; korsett [nærföt]; axlarlindar til að klæðast; loðkragar; treflar; húfur [höfuðföt]; hanskar [fatnaður]; vatnsheldur fatnaður; magabelti; slæður; kvensokkar; sokkar; skýluklútar [hálstau]; loðfeldir [fatnaður]; náttföt; sólar fyrir skóbúnað; hælur; barnabuxur [nærfatnaður]; blæjur [fatnaður]; axlabönd; ungbarnaþföt [fatnaður]; sportjakkar; hálskragar [fatnaður]; vettlingar; eyrnahlífar [fatnaður]; innri sólar; manséttur [fatnaður]; smekkir; strandfatnaður; vasar fyrir föt; sokkabönd; bönd fyrir sokka; millipils; sokkabuxur; svuntur [fatnaður]; grímubúningar; einkennisbúningar; der á húfur; skóhlífar; viðarskór; leggjabönd; frakkar; esparto skór eða sandalar; hálkuvarnaþúnaður fyrir stígvél og skó; náttloppar; baðinniskór; vinnusloppar, samfestingar; samfellur [nærfatnaður]; alpahúfur; fótaskjól, ekki hituð með rafmagni; reimaðir skór; stígvél; tåhluti á skóm; naglar fyrir skó; málmfittings fyrir skótau; broddar fyrir skótau; leðursaumbrún á skóbúnaði; hælur fyrir fótþúnað; síðar nærbuxur (fatnaður), skyrtur; skyrtuklifar; skyrtuframlutar; stuttermaskyrtur; stuttermabolir; upphlutur [nærfatnaður]; nærbuxur; vestí, karlmannsvesti; jakkar [fatnaður]; fiskveiðivesti; fóðraðir jakkar [fatnaður]; samfestingar [fatnaður]; undirkjólar [nærfatnaður]; tilbúinn fatnaður; lausir kragar; föt úr leðri; föt úr leðurlíki; sturtuhettur; pils; tilbúið fóður [hluti af fatnaði]; yfirfrakkar; kápuefni [fatnaður]; leikfímiskór; þrjónapeysur; óhneptar peysur; peysur; skrúði; múffur [fatnaður]; yfirleður á skó; hettuúlpur; keipar; skósíðir möttlar; buxur; spör; leggingsbuxur; sokkavörur; þrjónavörur [fatnaður]; blússur; stuttbuxur; leikfímifatnaður; yfirfatnaður; undirföt; sandalar; sarífar; kjólar; nærföt; hattar; höfuðklæði; tóga; legghlífafestingar, buxnaestingar; túrbanar; jakkaþföt; inniskór; skór; íþróttaskór.

Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; aðstoðarþjónusta við fyrirtækjarekstur eða viðskiptastjórnun fyrir iðnaðarfyrirtæki eða fyrirtæki í atvinnurekstri; skipulagning á sýningum og vörusýningum í viðskipta- eða auglýsingatilgangi; kynningarþjónusta veitt af fyrirtæki í atvinnurekstri sem felur í sér að úthluta þjónustukortum verslunar til viðskiptavina; stjórnun á áætlunum fyrir vildarklúbba fyrir neytendur; líkanagerðarþjónusta fyrir sölukynningar eða auglýsingar; ritstjórn á auglýsingatextum; útstillingar í búðarglugga; aðstoðarþjónusta við rekstur á fyrirtæki í atvinnurekstri með sérleyfi; sýning á vörum; sölukynning (fyrir þriðju aðila); sala á opinberum uppboðum; kynningar- og stjórnunarþjónusta í verslunarmiðstöðvum; aðstoðarþjónusta fyrir atvinnurekstur fyrirtækis sem felur í sér að vinna úr pöntunum í gegnum alþjóðleg samskiptanet; umboðsþjónusta fyrir innflutning og/eða útflutning; þjónusta í tengslum við vinnumiðlanir; netauglýsingar á tölvuneti;

útvegum á þjónustu til þriðju aðila (innkaup á vörum og þjónustu fyrir önnur fyrirtæki); dreifing á sýnishornum; skjalastjórnun í tölvu; almannatengsl; viðskiptaupplýsingaþjónusta; auglýsingastofuþjónusta; leiga á sjálfsölum; leiga á auglýsingarými; miðlun á auglýsingaefni; aðstoð við stjórnun fyrirtækja; upplýsingaleit í tölvuskrá (fyrir aðra); söfnun upplýsinga í tölvugagnagrunna; afritun; vinnsla á auglýsingadálkum; stjórnunaraðstoð við fyrirtæki í viðskiptum eða iðnaði; viðskiptastjórnun gjörningalistafólks; markpóstur; uppfærsla á auglýsingaefni; afritun á skjölum; markaðskannanir; póstlagning reikninga, auglýsingar utandyra; skoðanakannanir; kerfisflokkun upplýsinga í tölvugagnagrunna; útgáfa á auglýsingatextum; Flutningsþjónusta við fyrirtæki; bókhald; söluumboð og þjónusta við að skipuleggja sölu; söfnun saman, til hagsbóta fyrir aðra, á bleikiefni og önnur efni til að nota við fataþvott, hreinsun, fæging, efni til að nota við hreinsun og slípun, sápur, ilmörur, ilmólur, snyrtivörur, hárlögur, tannhirðuvörur, vörur til raksturs, úðailmvatn, vaxvörur, hársápur, snyrtivörusett, háreyðingarvörur, lykkeyðandi efni til einkanota (ilmvörur), varalitir, snyrtivörublýantar, efnablöndur til að gefa líni góða lykt, krem fyrir skófatnað, reykersi, ilmviður, skrautlímmiðar í fegurðarskyni, ilmjurtaþöndur, snyrtivörur, kölnarvatn, brennsluefni (þar með talið eldsneyti fyrir hreyfla) og ljósmeti, kerti og kveikir til lýsingar, handverkfæri og handknúin tól, hnifar, gafflar og skeiðar, höggvopn og lagvopn, önnur en skotvopn, rakhnifar og rakvélar, háreyðingarbúnaður, rafdrifinn og órafdrifinn, naglaklippur, rafdrifnar og órafdrifnar, hand- eða fót snyrtisett, raksturssett; vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar, ljósfræði, vigtun, mælingar, merkjaseendingar, prófanir (eftirlit), björgunar- og kennslutæki og -búnaður, búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna dreifingu eða notkun á rafmagni, búnaður til að taka upp, miðla, afrita hljóð eða mynd, segulgagnamiðlar, úlniðsbönd (kóðuð auðkennisbönd), hljóðupptökudiskar, sjálfvirkir sjálfsalar og vélbúnaður fyrir búnað til fyrirframgreiðslu, búðarkassar, reiknivélar, gagnavinnslu- og tölvubúnaður, jaðartölvubúnaður, slökkvitæki, mælitæki kjólameistara, gleraugu (sjónfræði), gleraugnahulstur, gleraugnaumgjarðir og sjöngler (gleraugu), sólgleraugu, hulstur fyrir gleraugu og snertilinsur, símtæki, hlífðarhjálmar, geisladiskar (hljóð-mynd), stækkunargler (sjónfræði), tölvuhugbúnaður (skráð forrit), góðmálmar og blöndur úr þeim, svo og vörur úr góðmálmum eða húðaðar með þeim sem ekki heyra undir aðra flokka, skartgripir, eðalsteinar, skrautpinnar með klukkum og tækjum til tímamælinga, ermahnappar, pappír, pappi og vörur úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum, prentað mál, útgefið efni, bókbandsefni, ljósmyndir, ritföng, borðléreft úr pappír, albúm, almanök, skriffæri og áhöld, vörulistar, dagatöl, veggspjöld, umbúðapappír, pappírsvigtir, bókastoðir, teiknivörur, leður og leðurlíki, vörur úr slíku sem ekki heyra undir aðra flokka, dýraskinn, skinn og húðir dýra, ferðakoffort og ferðatöskur, regnhlífur, sólhlífur og göngustafir, svipur, aktygi og reiðtygi, fjallaklifur, útilegu- og strandtöskur, töskur, handtöskur, ferðatöskur, ferðasett og lyklahulstur (leðurvörur), stresstöskur, veski, ekki úr góðmálmum, skólatöskur, innkaupapakar á hjólum, skjalatöskur, veski (vasaveski), bakpokar, húsgögn, speglar, myndarammar, viðarvörur, korkur, sykurreyr, reyr, tág, horn, bein, fílabein, hvalskíði, skjaldbökuskel, raf, skelplata (perlumóðir), sæfrauð, efni sem geta komið í stað allra þessara efna eða plastefni sem ekki heyra undir aðra flokka, víftur, koddar, festingar til að binda aftur gardínu, skrautstytur úr víði, vax, skartgripaskrín ekki úr góðmálmum, upphengi fyrir frakka og hatta, heimilis- eða eldhúshöld og ílát (ekki úr eðalmálmum né húðuð með slíkum málmum), greiður og svampar, burstar (nema málningarpenslar), efni til burstagerðar, hlutir sem notaðir eru til ræstingar, stálull, óunnið eða hálfunnið gler (þó ekki gler í byggingar), glervörur, postulín og leirvörur, ekki taldar í öðrum flokkum, listaverk úr postulíni, leir eða gleri, sápuðiskar, textílefni og textílvörur, sem ekki heyra undir aðra flokka, rúmöt og borðléreft,

baðlín (nema klæðnaður), handklæði úr textílefni, ferðateppi, dúnsængur (dúnrumteppi), púðaver, dýnuábreiður, koddaver, borðúkar, teppi, tilbúinn fatnaður fyrir karlmenn, konur og börn, skófatnaður (nema bæklunarskór), höfuðbúnaður, klæðnaður fyrir öikumenn og hjólreiðamenn, smekkir, ekki úr pappír, ennisbönd (fatnaður), baðsloppar, sundföt, sundhettur og sandalar, fjaðrasjal (hálstau), nærföt, ungbarnabuxur, treflar, íþróttaskór og strandskór, hettur (klæðnaður), sjöl, belti (fatnaður), peningabelti (fatnaður), blautbúningar fyrir sjóskíði, hálsbindi, korsett (lífstykki), axlarlindar til að klæðast, klútar (loðfeldir), lífstykki (undirfatnaður), hálstreflar, húfur, kven- eða barnshattar, hanskar (fatnaður), regnfrakkar, undirfatnaður, slæður, uppháir sokkar, sokkar, minni hálsklútar, barnableyjur úr textílefni, vasaklútar, loðfeldir (klæðnaður), náttföt, sólar, hælur, slör (til að klæðast), axlabönd, pappírsklæðnaður, leikfimi- og íþróttaklæðnaður, ungbarnafatnaður ásamt rúmfatnaði, axlarhula (til að klæðast), leikfimisbúningar, vettlingar, eyrnaskjól (fatnaður), innlegg, þverslaufur, strandklæðnaður, manséttur til að klæðast, smekkir, grímubúningar, strandfatnaður, hjálmgrímur (höfuðfatnaður), náttloppar, vasar fyrir föt, sokkabönd, axlabelti, undirpils, sokkabuxur (sokkabuxur í fullri lengd eða leikfimbólir), svuntur (til að klæðast), höfuðbúnaður (höfuðfatnaður), klossar, höfuðsjöl, bönd fyrir sokka, frakkar, espadrille-skór, hálkuvárnarbúnaður fyrir skótau, sloppar, baðinniskór, toque (hattar), blússur, heilgallar (undirfatnaður), alpahúfur, fótaskjól, ekki hituð með rafmagni, reimaðir skór, stígvél, táhluti á skóm, naglar fyrir fótoltaskó, ökkaskór, málmfittings fyrir skótau, broddar fyrir skótau, stíffir hælur fyrir skótau, hælur fyrir fótþúnað (styrkingar fyrir hæl), nærbuxur, hálsfíðar, skyrtur, skyrtuklafar, skyrtuframhlutar, nærskyrtur, kvenundirbolir, vesti, jakkar, fiskveiðijakkar, stuttir ullarjakkar, samfestingar (til að klæðast), undirkjólur (undirfatnaður), lausir kragar, hálshtarar, leðurklæði, föt úr gervileðri, sturtuhettur, inniskór, pils, tilbúið fóður (hluti af fatnaði), yfirfrakkar (frakkar) (til að klæðast), regnfrakkar (til að klæðast), æfingaskór, treyjur (til að klæðast), jersey-peysur (peysur), peysur, skrúði, múffur (fatnaður), yfirleður á skó, buxur, hettuúlpur, skikkjur, skósiðir möttlar, leggingsbuxur, leggingsbuxur (sokkabuxur), þrjónaflíkur, þrjónaflíkur (fatnaður), leikfimisfatnaður, yfirfatnaður, sandalar, saríar, nærbuxur, hattar, þrjóstahaldarar, höfuðklæði (fatnaður), sloppar, ístöð, jakkaföt, túrbanar, kjólar, inniskór, íþróttaskór, blúndur og útsaumur, borðar og kögur, hnappar, krókar og lykkjur, þrjónar og nálar, nálapúðar, skraut fyrir fatnað, skófatnaður og höfuðfatnaður (ekki úr góðmálmum), skrautmunir í hár, hárbönd, úlnliðsbönd, nælur (fylgihlutir fatnaðar), skrautmerki, hárspennur, leikspil, leikföng, leikfimi- og íþróttavörur sem ekki eru taldar í öðrum flokkum, jólatrésskraut, hringlur, spilastokkar (spil), plussleikföng, óróar (leikföng), tóbak, hlutir fyrir reykingafólk, eldspýtur, öskubakkar fyrir reykingafólk, að undanskildum flutningi á þeim, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa slíkar vörur á þægilegan hátt hjá heildsala og smásöluaðila.

Auk hinna fyrri skráðu réttinda á umbjóðandi okkar réttindi á grundvelli umfangsmikillar notkunar um allan heim sem og hér á landi um árabíl, og þess hversu merkið er vel þekkt.

Mat á ruglingshættu

Umbjóðandi okkar byggir kröfu sína í fyrsta lagi á að samkvæmt 1. tl. 1 mgr. 14. gr. vml. skuli ekki 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.

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. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulýsingar verður að skoða í því samhengi 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 Evrópubandalagsins í máli nr. C-342-/97 **Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv.**, en þar segir:

That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and 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.

Mati á merkjalíkingu má síðan skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og annars vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Það er mat okkar í þessu tilviki að það séu til staðar skilyrði um beina ruglingshættu sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436 frá 16. desember 2015, um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, er fjallað um ruglingshættu í ákvæði 5(1)(b). Þar segir að ruglingshætta sé til staðar er uppi er „likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier mark“. Ákvæði íslensku vörumerkjalaganna hafa verið samræmd þeim lögum og reglum sem gilda í Evópusambandinu um vörumerki, þ.m.t. tilskipun 2015/2436, sem felld hefur verið inn í EES-samninginn. Með hliðsjón af EES-samningnum verður að gæta samræmis í túlkun á lögum um vörumerki þar sem mismunandi túlkunaraðferðir gætu haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu¹.

Ákvæðið um association er komið inn í tilskipun þessa frá Benelux löndunum þar sem svipuð regla gildir. Samkvæmt henni getur ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilvikum (1) þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta), (2) þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi) og (3) þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan ruglings sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/association).

Evrópu dómstóllinn hefur fjallað ítarlega um *association* í úrskurðum sínum, meðal annars í máli C-251/95, **SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport**. Í forúrskurðinum kemur fram að *association* sé klárlega hluti af skilyrðinu um ruglingshættu en hins vegar er tekið fram að *association* sé ekki nægileg ein og sér heldur verði að vera til staðar bein hætta á ruglingi.

¹ Sjá umfjöllun í úrskurði Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 12/2004 í tengslum við vörumerkið SILK ESSENTIALS.

Þegar metið er hvort að ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru/þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulíkingar verður að skoða í samhengi og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. forúrskurð dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342/97, **Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv.**, en þar segir:

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

Af fyrri ákvörðunum Hugverkastofunnar má sjá að það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort að um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða vörulíkingu með merkjunum². Skilyrði þessi koma enn fremur fram í athugasemdum í greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

[...] Samkvæmt ákvæðinu geta aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölul., og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Merkjalíking

Merkin sem bera skal saman eru eftirfarandi:

ZARA

merki umbjóðanda okkar



hið andmælt merki

Við mat á merkjalíkingu skal miða við neytanda sem er þokkalega upplýstur og athugull. Þó verður að hafa í huga að neytendur hafa yfirleitt aðeins annað merkið fyrir sjónum hverju sinni og hafa því ekki möguleika á því að bera merkin saman hlið við hlið heldur verða þeir að treysta á þá óljósu mynd sem þeir hafa af merkinu í hugum sínum³.

Vörumerkin sem hér um ræðir eru að okkar mati mjög lík bæði sjónrænt og hljóðrænt. Hið andmælt merki er stílfærð útfærsla orðsins ZHARA en merki umbjóðanda okkar er orðið ZARA í almennu letri. Hið

² Sbr. til dæmis ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. 19/2003 frá 7. ágúst 2003, bls. 3.

³ Sjá niðurstöðu Evrópuþómstólsins (ECJ) í máli C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik*, 26. mgr.

andmælti merki inniheldur þannig alla stafi merkis umbjóðanda okkar í sömu röð, en hefur einn staf til viðbótar í miðju orði, H. Það hefur afar lítil áhrif á heildarmynd merkisins. Merkin eru svipað löng og hafa jafn mörg atkvæði.

Sjónlíking

Merkin hafa eins og áður sagði alla sömu stafi en hið andmælti hefur H til viðbótar í miðju orði, sem hefur afar lítil áhrif á heildarmynd merkisins sjónrænt. Merkin eru svipað löng, og byrja bæði á hinum mjög svo sérkennandi staf Z.

Merki umbjóðanda okkar er í afar lítilli stílfærslu, og er einungis orðið ZARA í einföldu lettri. Vernd fyrir merkið verður því að teljast nær sambærileg við orðmerkisskráningar, sem veita vernd fyrir allar stílfærslur. Við bendum einnig á réttindi umbjóðanda okkar til merkisins ZARA (án stílfærslu) á grundvelli notkunar hér á landi um árabíl.

Í ljósi alls ofangreinds verður að telja sjónlíkingu með merkjunum afar mikla.

Hljóðlíking

Merkin yrðu borin fram af íslenskum neytendum á nákvæmlega sama hátt, annað hvort eins og nafnið SARA, eða með rödduðu s-hljóði fremst. Stafurinn H hefur engin áhrif á framburð merkisins ZHARA, heldur yrði það borið fram eins og ZARA. Er því algjör hljóðlíking með merkjunum. Hugverkastofa féllst í úrskurði sínum á að töluverð hljóðlíking væri með merkjunum.

Merkingarlíking

Umrædd merki hafa enga þýðingu á íslensku eða þeim tungumálum sem Íslendingar þekkja almennt til, s.s. ensku. Merki umbjóðanda okkar verður því að teljast verulega sérkennandi fyrir þjónustu hinnar fyrri skráningar. Á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið er verður einnig að telja sérkenni þess aukið.

Miklar líkur eru á að neytendur muni engan greinarmun gera á milli merkjanna, og muni ruglast á þeim og/eða telja um sama uppruna að ræða, sem getur leitt til verulegrar hættu á að notkun og skráning merkisins ZHARA rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis umbjóðanda okkar ZARA.

Athugasemdir við mat Hugverkastofu

Það er mat Hugverkastofu í úrskurði sínum nr. 3/2021 að merki umbjóðanda okkar samanstandi af orðinu ZARA í lítillaga stílfærðu svörtu lettri, en að stílfærsla merkis eiganda sé það afgerandi að ekki sé hægt að líta svo á að sjónlíking sé til staðar þó að merkið hafi að geyma sömu bókstafi og mynda merki andmælanda.

Við erum því alfarið ósammála að ekki sé sjónlíking með merkjunum, og teljum við Hugverkastofu leggja óeðlilega mikla áherslu á stílfærslu merkis umbjóðanda okkar, sem er **ZARA**. Augljóst er að stílfærslan er í algeru lágmarki, en einungis er um svarta stafi í einföldu lettri að ræða, og teljum við að

meti eigi verndarumfang merkisins **ZARA** á nær sambærilegan hátt og um orðmerki væri að ræða. Við teljum því ljóst að mikil sjónræn ruglingshætta sé milli merkjanna.

Hugverkastofa fellst svo á að merki eiganda yrði lesið sem ZHARA og að töluverð hljóðlíking sé því með merkjunum þar sem bókstafurinn H verði vart greindur í framburði merkis eiganda.

Að okkar mati er því ljóst að meta beri verulega ruglingshættu, bæði sjónræna og hljóðræna, með merkjunum.

Vöru- og þjónustulíking

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, en þá sér í lagi eiginleika þeirra, hverjir munu nota þjónustuna, hvernig hún er notuð og hvort að þjónustan sé í samkeppni hver við aðra, sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál *Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ('Canon')* frá 1998, mál nr. C-39/97, 23. mgr. en þar segir:

In assessing the similarity of the goods or services concerned, ..., all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary

Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vörurnar eða þjónustuna og svo er rétt að horfa til dreifingar- og söluleiða.⁴

Við mat á líkindum vöru- og þjónustulýsinga er almennt viðmið að því líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vml. mega ekki aðrir en eigandi vörumerkis heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Vöru- og þjónustulýsingar hins andmælda merkis ZHARA og ZARA merkis umbjóðanda okkar eru reifaðar hér að framan. Fyrir þjónustuna í flokki 35 er ljóst að hún er sú sama fyrir bæði merkin, *Auglýsingastarfsemi*.

Fyrir þjónustu hinnar andmæltu skráninga í flokki 41, "*fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; ípróttá- og menningarstarfsemi*" er ekki um sömu líkindi að ræða. Hins vegar er það okkar mat að um verulega ruglingshættu sé að ræða fyrir neytendur, á grundvelli frægðar merkis umbjóðanda okkar.

Samkvæmt 3. tl. 4. gr. vml. öðlast eigandi vörumerkis einkarétt á notkun þess en í því felst réttur hans til að banna þriðja aðila að nota það í atvinnustardsemi og í tengslum við vörur og þjónustu ef merki þriðja aðila er eins og eða líkt vörumerkinu og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar

⁴ Sjá m.a. dóm Court of First Instance frá 10. September 2008, *Astex Therapeutics Ltd/OHIM — Protec Health International Ltd*, mál nr. T48/06, mgr. 38

eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Merkið ZARA er eitt af þekktustu auðkennum á sínu sviði og Íslendingar þekkja vel til merkisins.⁵ Við teljum að merkið sé vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 4. gr. vml., og að vernd fyrir merkið nái því til annars konar þjónustu en það er skráð fyrir, þ.m.t. ofangreinda þjónustu í flokki 41.

Merkið ZHARA virðist hafa verið notað sem nafn á tónlistarhátíð á undanförunum árum⁶. Á tónlistarhátíðum er oft til sölu ýmiss varningur, s.s. fatnaður og fylgihlutir, og er ljóst að ef neytendur sjá t.d. bol merktan ZHARA gætu þeir hæglega talið um fatnað frá verslun umbjóðanda okkar ZARA, að ræða.

Að okkar mati er því veruleg ruglingshætta fyrir neytendur milli merkisins ZARA og ZHARA fyrir umrædda þjónustu í flokki 41, og telja ber að vernd fyrir merkið ZARA ná yfir þjónustuna á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið ZARA er hér á landi. Fáí skráningin fyrir merkið ZHARA að halda gildi sínu er einnig veruleg hætta á að notkun og skráning þess rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis umbjóðanda okkar.

Til frekari stuðnings framangreindu vísum við til dóms General Court frá 11. apríl 2019 í máli nr. T-



655/17 (fylgiskjal 16). Umbjóðandi okkar hafði þar andmælt skráningu merkisins í Evrópusambandinu, fyrir þjónustu í flokkum 39, 41 og 43. Andmælin byggðust á ruglingshættu við fyrri skráningar í ESB, fyrir merkið ZARA í flokkum 25, 35, 39, 41 og 42. Merkin voru metin af ruglingslega lík, og staðfestu bæði áfrýjunarnefnd og dómstólar að merki umbjóðanda okkar ZARA væri vel þekkt fyrir „fatnað, höfuðfatnað, skófatnað“ í flokki 25 og „verslunarþjónustu“ í flokki 35 innan Evrópusambandsins. Umbjóðandi okkar átti þar ekki skráð réttindi í flokki 43, en engu að síður mátu dómstólar merkið það vel þekkt að ruglingshætta væri með merkinu ZARA og hinu andmæлта merki, á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið væri.

Einnig vísum við til niðurstöðu andmælamáls nr. B 001098880 frá 9. september 2009 gegn merkinu SARAB (fylgiskjal 17), og nr. B 1072919 frá 11. mars 2008 gegn merkinu ZARADIET (fylgiskjal 18), en í báðum tilfellum var staðfest að merkið ZARA teldist vel þekkt á alþjóðlegum markaði og telja bæri því sérkenni þess aukið og líkur á ruglingshættu meiri en ella.

Athugasemdir við mat Hugverkastofu

Hugverkastofa staðfestir í úrskurði sínum nr. 3/2021 að þjónustulíking sé með *auglýsingastarfsemi* í flokki 35, sem merki umbjóðanda okkar dekkar, og sömu þjónustu sem tilgreind er í merki eiganda. Þrátt fyrir það kemst stofnunin að þeirra niðurstöðu að andmælin nái ekki fram að ganga fyrir umrædda þjónustu, væntanlega á grundvelli mats þeirra á skorti á sjónlíkingu. Við erum því alfarið ósammála að

⁵ Sjá umfjöllun hér að neðan og fylgigögn.

⁶ <https://zhara.az> og <https://www.facebook.com/zharafest>

ekki séu líkindi með merkjunum fyrir umrædda þjónustu í flokki 35, þar sem okkar mat er að veruleg sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjunum, eins og rakið hefur verið hér að ofan.

Hvað varðar þjónustulýsingu í flokki 41 í skráningu eiganda, þá vísast til umfjöllunar hér að neðan varðandi frægð merkisins.

Fyrri réttindi á grundvelli notkunar

Eins og fram kemur hér að ofan er merki umbjóðanda okkar verndað með skráningu nr. V0037264, m.a. fyrir *auglýsingastarfsemi* í flokki 35. Andmælin eru því byggð á fyrri réttindum í formi þeirrar skráningar.

Andmælin eru einnig byggð á fyrri réttindum í formi notkunar merkis umbjóðanda okkar á Íslandi, en merkið hefur verið notað hér á landi í nær 20 ár. Íslenskir neytendur þekkja vel Zara merkið og hafa umfjallanir um það birst í blaðagreinum og viðtölum allt frá því áður en verslanir opnuðu hér á landi. Zara eru fataverslanir sem selja fatnað og fylgihluti undir eigin nafni.

Fyrsta Zara verslunin hér á landi opnaði í Smáralind árið 2001 og önnur verslun opnaði í Kringlunni árið 2006. Áður þekktu Íslendingar til verslunarinnar í gegnum ferðalög erlendis, og versla Íslendingar enn mikið í Zara verslunum erlendis ef verðlag þar er hagstæðara. Fatnaður úr versluninni hefur gegnum árin verið vinsæll í ýmiss konar samsettum tískupáttum fjölmiðla, ásamt því að vera ítrekað nefndur í viðtölum við tískuáhugafólk sem og fólkið á götunni um hvar það kaupir fatnað sinn. Zara heldur úti vefsíðunni <https://www.zara.com/is/> og er virk á samfélagsmiðlum þar sem þúsundir Íslendinga fylgjast með Facebook og Instagram síðum þeirra.

Framangreindu til staðfestingar leggjum við fram eftirfarandi gögn:

- Fréttir úr íslenskum prentmiðlum af velgengni Zara verslana hér á landi sem og um allan heim (fylgiskjöl 1a-1g).
- Greinar og auglýsingar úr íslenskum prentmiðlum um opnanir Zara verslana hér á landi (fylgiskjöl 2a-2d)
- Greinar úr íslenskum prentmiðlum um götutísku, viðtöl við tískuáhugafólk og samsettar tískugreinar, þar sem vísað er til fatnaðar úr versluninni Zara (fylgiskjöl 3a-3j)
- Almenn viðtöl og greinar úr íslenskum prentmiðlum varðandi Zara verslanir og fatnað, þar sem kemu m.a. fram hversu mikið Íslendingar versli í Zara verslunum erlendis (fylgiskjöl 4a-4c)
- Skjáskot af Facebook og Instagram síðum Zara á Íslandi þar sem fjöldi fylgjenda kemur fram (fylgiskjöl 5a&5b).

Með vísan til þessara gagna teljum við ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar hefur verið verndað á grundvelli notkunar hér á landi um árabíl, eða allt frá árinu 2001, ásamt því sem umbjóðandi okkar á fyrri réttindi byggð á skráningu sinni nr. V0037264. Umrædd notkun er afar umfangsmikil og vísun við í þessu samhengi til umfjöllunar hér að neðan varðandi aukið sérkenni merkisins.

Athugasemdir við mat Hugverkastofu

Ofangreind gögn sem sýna fram á notkun voru lögð inn til Hugverkastofu í andmælaferlinu. Það er mat Hugverkastofu í úrskurði sínum nr. 3/2021 að óhætt sé að fullyrða að merki andmælanda eins og það er skráð hafi vissulega verið í notkun hér á landi frá 2001, en framlögð gögn beri þó ekki óyggjandi með sér að orðmerkið eitt og sér hafi verið í notkun hér frá þeim tíma.

Að okkar mati er ljóst að merkið ZARA hefur verið notað hér í um 20 ár, og að neytendur þekki vel til nafnsins og vísi til verslananna sem Zara, óháð stílfærslu. Í þeim blaðagreinum og -umfjöllunum sem koma fram í fylgigögnum er einnig eðlilega einungis vísað til nafns verslunarinnar, Zara, óháð nokkurri stílfærslu.

Við ítrekum einnig að stílfærsla merkisins er afar lítil, t.d. þar sem það kemur fram í auglýsingum og samfélagsmílum verslunarinnar, og teljum við hafa ekki hafa nein áhrif á ruglingshættu milli merkjanna ZARA og ZHARA.

Merkið er vel þekkt í skilningi 3. tl. 4. gr. vml.

Umbjóðandi okkar byggir einnig kröfu sína á því að merkið ZARA sé vel þekkt merki hér á landi í skilningi 3. tl. 4. gr. vml., en þar segir

Eigandi vörumerkis öðlast einkarétt á notkun þess samkvæmt ákvæðum laga þessara. Í því felst réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er:

3. eins og eða líkt vörumerkinu og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Ákvæðið setur því fjögur skilyrði en þau eru hvort merki þriðja aðila sé eins og eða líkt vörumerkinu, hvort merki þriðja aðila sé notað fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu, hvort vörumerki teljist vel þekkt hér á landi, og hvort notkun á merki þriðja aðila hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Við teljum að öll skilyrðin séu uppfyllt og færum fyrir því eftirfarandi rök:

Merki þriðja aðila eins og eða líkt vörumerkinu

Við teljum að merkið ZHARA sé afar líkt vörumerki umbjóðanda okkar, ZARA, og vísam í því samhengi til ítarlegrar umfjöllunar um það hér að ofan.

Merkið er notað fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu

Við teljum að merkinu ZHARA sé ætlað að vera notað fyrir svipaða þjónustu og merki umbjóðanda okkar en ítarlega er fjallað um það í umfjöllun hér að ofan.

Við bendum á að þó að ekki verði talið að merkjunum sé ætlað að vera notað fyrir svipaða þjónustu að öllu leyti er það ekki skilyrði skv. 3. tl. 4. gr. vml., enda segir í ákvæðinu „fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu“.

Vörumerkið telst vel þekkt hér á landi

Við teljum að merkið ZARA sé verulega þekkt vörumerki bæði hér á landi og um allan heim.

Umbjóðandi okkar, Industria de Diseno Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), hefur notað merki sitt ZARA allt frá árinu 1975, og er merkið skráð um allan heim. Heimaland ZARA er Spánn en árið 1988 opnaði fyrsta ZARA verslunin utan Spánar, í Portúgal. Á árunum þar á eftur fjölgaði mörkuðum ört, og árið 2018 nam sala undir ZARA merkinu yfir 18 milljörðum evra í 2862 verslunum í 96 löndum. Með vefverslun ZARA nær salan til 202 landa.

ZARA hefur ítrekað verið metið afar hátt á hinum ýmsu listum yfir bestu / verðmætustu auðkenni fyrirtækja á undanförunum árum, og lenti m.a. í 25. sæti á hinum virta „Best Global Brands“ lista Interbrand1 árið 2018 og í 46. sæti á lista Forbes yfir verðmætustu auðkenni ársins 2018.

Fjallað er ítrekað um verslanir og fatnað Zara í hinum ýmsu miðlum, og ímynd fyrirtækisins er að um nýjustu tísku á góðu verði sé að ræða, og þar sem gera má góð kaup á útsölum.

Við leit að virkum vörumerkjaumsóknum / - skráningum fyrir merkið ZARA í eigu umbjóðanda okkar í gagnagrunni TM View koma fram 350 niðurstöður, um allan heim.

Framangreindu til staðfestingar leggjum við inn eftirfarandi gögn:

- Samantekt úr ársskýrslu umbjóðanda okkar fyrir 2018 þar sem umfang sölu og verslana kemur fram (fskj 6, 7 og 8)
- Samantekt ýmissa lista yfir bestu / verðmætustu auðkenni fyrirtækja þar sem Zara er á topp 100 (fskj 9).
- Dæmi um greinar sem birst hafa á stórum (vef)miðlum þar sem fjallað er um ZARA á afar jákvæðan hátt (fskj 10-14)
- Yfirlit vörumerkjaskráninga ZARA í eigu umbjóðanda okkar úr TM View. Vegna fjöldatakmarkana TM View eru umræddar niðurstöður bundnar við Evrópulönd, alls 82 talsins (fskj 15)

Eins og fram kemur hér að ofan hefur merkið ZARA svo verið notað hér á landi í nær 20 ár, og miðað við blaðaumfjallanir, auglýsingar o.fl. má ætla að íslenskir neytendur þekki vel ZARA merkið

Af öllu framangreindu og fylgigögnum er ljóst að ZARA verslanir og fatnaður er vel þekkt hér á landi og einnig um allan heim.

Hvort notkun á hafi í för með sér misnotkun, rýrri aðgreiningareiginleika eða orðspor

Við teljum að notkun á merkinu ZHARA rýri aðgreiningareiginleika og orðspor merkis umbjóðanda okkar ZARA. Líkt og fyrr hefur komið fram er ZARA gríðarlega þekkt vörumerki og hefur tekið eigendur þess marga áratugi að byggja upp viðskiptavild og eignast mjög stóran hóp viðskiptavina sem þekkjast til fyrirtækisins. Umbjóðandi okkar hefur lagt mikla áherslu á að byggja upp vörumerki sitt og með mikilli vinnu skapað því gott orðspor héraðs og um allan heim. Þá er vert að taka fram að ZARA er merkingarlaust orð og ber því mikið sérkenni.

Við bendum á að í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 12/2017 (**APPLE**) var merki andmælanda talið uppfylla skilyrði 2. mgr. 4. gr. vml. (nú 3. tl. 4. gr. vml) og þurfti ekki að leggja fram sérstök gögn eða ítarlega útlitun á því hvernig merki þriðja aðila rýrði aðgreiningareiginleika eða orðspor síns merkis, enda var merkið talið vel þekkt hér á landi.

Við vísum einnig til þess að andmælandi í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 (**MasterCard International Inc. Gegn Kerstin Roloff**) þurfti ekki að rökstyðja sérstaklega hvernig merki þriðja aðila rýrði orðspor eða aðgreiningarleika merki hans.

Athugasemdir við mat Hugverkastofu

Það er mat Hugverkastofu í úrskurði sínum nr. 3/2021 að merkið ZARA sé ekki vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. (þá 2. mgr. 4. gr. vml.). Þá tekur Hugverkastofa sérstaklega fram að umbjóðandi okkar hafi ekki sýnt fram á að notkun merkisins ZHARA hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkisins. Við mótmælum þessum fullyrðingum Hugverkastofu og ítrekum fyrri rökstuðning okkar fyrir því að öll skilyrði 3. tl. 4. gr. vml. séu uppfyllt.

Þá bendum við á að í dómi Hæstaréttar frá 7. febrúar 2002 í máli nr. 344/2001 (**EIMSKIP**) var 2. mgr. 4. gr. vml. beitt án þess að nokkur gögn væru lögð fram og endurspeglar sá dómur þá staðreynd að stundum er ekki þörf á að staðfesta augljósar og alkunnar staðreyndir.

Við vísum einnig til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 (**MasterCard International Inc. Gegn Kerstin Roloff**) en þar var talið að merki MasterCard væri vel þekkt, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml. á grundvelli gagna sem sýndu að merkið hefði birst í útbreiddum fjölmiðlum hér á landi auk þess sem merkið hafði verið í auglýsingum. Við teljum atvik sambærileg og í þessu máli, en við vísum í fjölmörg og ítarleg gögn, þ. á m. birtingu í útbreiddum fjölmiðlum hér landi og auglýsingum.

Nýleg fordæmi frá öðrum löndum – andmæli gegn sama merki

Umbjóðandi okkar hefur andmælt þessu sama merki í öðrum löndum, og hefur niðurstaðan verið þeim í hag. Meðfylgjandi eru staðfestingar þess efnis frá eftirfarandi löndum, en skráningaryfirvöld allra umræddra landa féllust á að ruglingshætta væri með merkjunum ZARA og hinu andmæлта merki ZHARA:

- Spánn (fylgiskjal 19a&b).

- Eistland (fylgiskjal 20a&b)
- Rúmenía (fylgiskjal 21)
- Portúgal (fylgiskjal 22a&b)

Samantekt

Umbjóðandi okkar á fyrri réttindi til merkisins ZARA á grundvelli skráningar nr. V0037264 ZARA, notkunar hér á landi og þess hversu þekkt merkið er.

Veruleg sjón- og hljóðlíking er með fyrrnefndu vörumerki umbjóðanda okkar ZARA og hinu andmæltu merki ZHARA, og alger þjónustulíking er milli skráninganna í flokki 35.

Merki umbjóðanda okkar vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. og vernd fyrir merkið nær því til annars konar þjónustu en það er skráð fyrir.

Á grundvelli fyrri skráningu umbjóðanda okkar fyrir framangreint merki og líkinda þeirra vara og þjónustu sem merkin eru skráð fyrir er ljóst að gríðarmikil hættu er á að neytendur ruglist og telji hér um sama, eða a.m.k. tengdan uppruna sé að ræða. Það er því ljóst að skráning vörumerkisins ZHARA brýtur gegn fyrri réttindum umbjóðanda okkar á Íslandi.

Förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að skráning vörumerkisins ZHARA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1406893, verði ógild.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning eða leggja fram gögn á síðari stigum, gerist þess þörf.

Með vinsemd og virðingu,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML

Fylgigögn sem sýna fram á hversu þekkt merkið ZARA er:

1. a) Frétt úr Fréttablaðinu 4. apríl 2006 undir fyrirsögninni „Zara slær H&M við“
b) Frétt úr DV 26. júlí 2001 undir fyrirsögninni „Velgengni Zöru úti í heimi“
c) Frétt úr Morgunblaðinu 19. september 2013 undir fyrirsögninni „Zara malar gull“
d) Frétt úr Morgunblaðinu 23. september 2010 undir fyrirsögninni „Zara malar gull fyrir eigendur“

- e) Frétt úr Morgunblaðinu 15. desember 2005 undir fyrirsögninni „Betri sala hjá Zöru en H & M“
 - f) Frétt úr Morgunblaðinu 31. maí 2001 undir fyrirsögninni „Zara heillar í austri og vestri“
 - g) Frétt úr Morgunblaðinu 14. ágúst 2008 undir fyrirsögninni „Zara tekin fram úr Gap sem stærsta fatakeðja heims“
- 2.
- a) Frétt úr Morgunblaðinu 7. júlí 2001 um fyrirhugaða opnun Zara-verslunar í Smáralind
 - b) Frétt úr Morgunblaðinu 10. október 2001 um opnun ZARA verslunar í Smáralind
 - c) Heilsíðuauglýsing í Fréttablaðinu 10. ágúst 2006 um opnun ZARA verslunar í Kringlunni
 - d) Heilsíðuauglýsing í Morgunblaðinu 10. ágúst 2006 um opnun ZARA verslunar í Kringlunni
- 3.
- a) Tískuþáttur í Fréttablaðinu frá 1. september 2017 þar sem vara frá ZARA kemur fram
 - b) Grein um götutísku í Fréttablaðinu frá 8. desember 2016 þar sem margar vörur frá ZARA eru tilgreindar
 - c) Viðtal við tískuáhugakonu í Fréttablaðinu frá 9. janúar 2017 þar sem ZARA er tilgreind sem uppáhalds fatabúð viðmælanda
 - d) Viðtal við tískuáhugakonu í Fréttablaðinu 13. apríl 2017 þar sem ZARA er tilgreind sem ein af uppáhalds fatabúðum viðmælanda
 - e) Grein um götutísku í Fréttablaðinu frá 23. ágúst 2017 þar sem vara frá ZARA kemur fram.
 - f) Grein um vetrartísku í Morgunblaðinu frá 1. október 2017 þar sem vörur frá ZARA koma fram
 - g) Viðtal við Ungfrú Norðurland í Fréttablaðinu frá 28. mars 2006 þar sem fram kemur að Zara sé uppáhalds búðin hennar.
 - h) Tískuþáttur í Morgunblaðinu frá 4. september 2016 þar sem vörur frá ZARA koma fram.
 - i) Tískuþáttur í Morgunblaðinu frá 21. desember 2016 þar sem vörur frá ZARA koma fram.
 - j) Tískuþáttur í Morgunblaðinu frá 1. maí 2016 þar sem vörur frá ZARA koma fram.
- 4.
- a) Viðtal í blaðinu Frjáls Verslun frá 1. nóvember 2001 um opnun Zara verslunar í Smáralind, þar sem fram kemur að Íslendingar þekki vel til ZARA fatnaðar eftir ferðalög erlendis.
 - b) Viðtal í Fréttatímanum frá 1. maí 2015 um verðlækkun í versluninni Zara, til að bregðast til verslun Íslendinga erlendis vegna ódýrari vara þar.
 - c) Grein í Fréttatímanum frá 10. mars 2017 um fermingartísku í versluninni Zara.
- 5.
- a) Skjáskot af Facebook síðu Zara á Íslandi þar sem fram kemur að fylgjendur eru yfir 6.300 talsins.
 - b) Skjáskot af Instagram síðu Zara á Íslandi þar sem fram kemur að fylgjendur eru um 10.300 talsins.
6. Samantekt fyrir fjölmiðla úr ársskýrslu eiganda ZARA, Inditex, fyrir árið 2018, þar sem fram kemur fjöldi verslana um allan heim, sölutölur ofl.
7. Yfirlit fjölda Zara verslana um allan heima úr ársskýrslu eiganda ZARA, Inditex, fyrir árið 2018.
8. Ársskýrsla eiganda ZARA, Inditex, fyrir árið 2018 þar sem m.a. koma fram sölutölur, þ.e. að nettósala ZARA verslana árið 2018 hafi verið yfir 18 milljarðar evra.

9. Yfirlit staðsetningar ZARA auðkennisins á ýmsum listum yfir bestu og verðmætustu auðkenni heims.
10. Grein í Style Democracy frá 14. janúar 2019 um bestu útsölur fataverslana, þar sem ZARA er þeirra á meðal.
11. Grein í The Guardian frá 11. ágúst 2008 um að Zara hafi tekið fram úr Gap sem stærsti aðili heims á sviði smásölu á fatnaði.
12. Grein úr Financial Times frá 4. mars 2018 um netsölu Zara gegnum nýtt smáforrit (app), þar sem fram kemur að Zara sé stærsti aðili heims á sviði smásölu á fatnaði.
13. Grein í New Yorker frá 18. september 2000 um verslunina Zara og hversu hratt fatnaður kemst frá hönnunarborðinu og í verslanir, og um hversu gott framleiðsluferlið sé.
14. Grein í Global Fashion Business Journal frá 11. desember 2019 um fjölgun Zara verslana.
15. Yfirlit vörumerkjaskráninga ZARA í Evrópulöndum.
16. Dómur T-655/17 frá 11. apríl 2019 í andmælamáli ZARA gegn ZARA TANZANIA ADVENTURES (orð- & myndmerki).
17. Ákvörðun OHIM (nú EUIPO) í andmælamáli B 001098880 frá 9. september 2009, í máli ZARA gegn SARAB.
18. Ákvörðun OHIM (nú EUIPO) í andmælamáli B 1072919 frá 11. mars 2008, í máli ZARA / ZARA HOME gegn ZARADIET.
19.
 - a) Úrskurður skráningaryfirvalda á Spáni um að andmæli gegn merkinu ZHARA af hálfu umbjóðanda okkar, byggt á fyrri réttindum til ZARA, nái fram að ganga.
 - b) Staðfesting skráningaryfirvalda Spánar um að skráningu merkisins ZHARA sé hafnað á grundvelli andmæla.
20.
 - a) Úrskurður skráningaryfirvalda í Eistlandi um að andmæli gegn merkinu ZHARA af hálfu umbjóðanda okkar, byggt á fyrri réttindum til ZARA, nái fram að ganga.
 - b) Staðfesting skráningaryfirvalda Eistlands um að skráningu merkisins ZHARA sé hafnað á grundvelli andmæla.
21. Staðfesting skráningaryfirvalda Rúmeníu um að skráningu merkisins ZHARA sé hafnað á grundvelli andmæla.
22.
 - a) Úrskurður skráningaryfirvalda í Portúgal um að andmæli gegn merkinu ZHARA af hálfu umbjóðanda okkar, byggt á fyrri réttindum til ZARA, nái fram að ganga.
 - b) Staðfesting skráningaryfirvalda Portúgals um að skráningu merkisins ZHARA sé hafnað á grundvelli andmæla.