







Ákvörðun Hugverkastofunnar í ógildingarmáli nr. 2/2023 17. apríl 2023

Þann 7. maí 2002 lagði Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) inn umsókn um skráningu vörumerkisins  (orð- og myndmerki) nr. V0046159 (áður skráning nr. 576/2002).¹ Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokki 35. Merkið var skráð 3. júlí 2002 og birt í ELS-tíðindum² þann 19. júlí 2002. Þann 25. mars 2008 lagði sami eigandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins  (orð- og myndmerki) nr. V0069857 (áður skráning nr. 514/2008). Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokki 35. Merkið var skráð 2. maí 2008 og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2008.

Með erindi, dags. 27. maí 2021, barst krafa frá LEX lögmannsstofu f.h. Santewines SAS, Frakklandi, um að skráningar beggja merkja yrðu ógiltar á grundvelli 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á því að merkin hefðu verið skráð í andstöðu við ákvæði 13. gr. vml. þar sem þau skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og teldust þar að auki lýsandi fyrir þá þjónustu sem þau væru skráð fyrir.³ Til vara krafðist beiðandi þess að í merkjunum yrðu orðin *vinbúð* og *vinbúðin* undanskilin vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml.

Í sama erindi var niðurfellingar á skráningu merkisins  nr. V0046159 krafist á grundvelli notkunarleysis, sbr. a. lið 28. gr. c. vml. Eigandi merkisins féllst á kröfu um niðurfellingu á þeim grundvelli og á meðan á málsmeðferð stóð var skráning merkisins afmáð. Ákvörðun í máli þessu varðar því aðeins merkið  nr. V0069857.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn þrjár greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 24. maí 2022, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.⁴

Niðurstaða

Lagagrundvöllur og lagaskil

Samkvæmt 28. gr. vml. er unnt að ógilda skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. þó ákvæði 8.-10. gr., hafi vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Slík krafa skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. Þá skal hún uppfylla þær kröfur sem koma fram í VII. kafla reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.).

Í athugasemdum við 28. gr. vml. í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að aðeins sé unnt að ógilda

¹ Með birtingu í 1. tbl. Hugverkatíðinda 2021 voru ný, einkvæn númer tekin upp í stað umsókna- og skráningarnúmera áður.


² Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997.

³ 13. gr. vml. tók breytingum með 12. gr. laga nr. 71/2020 og var með þeim 1. mgr. ákvæðisins skipt upp. Í breyttum lögum er kveðið á um sérkenni í 2. tl. 1. mgr. og lýsandi eiginleika í 3. tl. 1. mgr. Um aðgreiningarhæfi er fjallað í 2. gr. laganna.

⁴ Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun 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.




skráningar sem eru andstæðar efnisreglum laganna. Ýmis tilvik eru sögð geta fallið undir ákvæðið, til að mynda merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þótt 28. gr. vml. hafi tekið breytingum, bæði með 8. gr. laga nr. 44/2012 og 20. gr. laga nr. 71/2020, hefur ekki orðið breyting á því. Umræddar breytingar fólu fyrst og fremst í sér nánari útfærslu til einföldunar á málsmeðferð eða útfærslu til samræmis við vörumerkjatilskipun ESB nr. 2015/2436.⁵

Þar sem merkið  VÍNBUÐIN var skráð í gildistíð eldri ákvæða laganna þarf að líta til 39. gr. laga nr. 71/2020 um lagaskil. Í ákvæðinu kemur fram að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki, sem skráð voru fyrir gildistöku laganna, felld niður eða takmörkuð, t.d. í ógildingarmáli, hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli eldri lagaákvæða. Krafa um ógildinguna í því máli sem hér er til meðferðar byggir á því að merkið hafi skort sérkenni og aðgreiningarhæfi og auk þess verið lýsandi fyrir þá þjónustu sem það stendur fyrir á þeim tíma sem það var skráð, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Málsmeðferð til niðurfellingar skráningar á þeim grundvelli var einnig möguleg fyrir breytingar þær sem urðu með lögum nr. 71/2020, sbr. áður 30. gr. a. laga nr. 45/1997.⁶

Með vísan til þess að mat á skráningarhæfi vörumerkis fer fram með hliðsjón af þeim meginsjónarmiðum sem eru í gildi á umsóknardegi, þeim aðstæðum sem uppi eru á hverjum tíma og með hliðsjón af þeim vörum og/eða þjónustu sem viðkomandi merki óskast skráð fyrir, verður skráningarhæfi merkisins í máli þessu metið með hliðsjón af þeim viðmiðum sem í gildi voru á þeim tíma. Verður því byggt á og vísað til 13. gr. vml. eins og ákvæðið var á umsóknardegi, þ.e. 25. mars 2008.

Merki skráð andstætt ákvæðum laga um vörumerki

Beiðandi krefst þess aðallega að skráning merkisins verði ógilt þar sem vörumerkið  VÍNBUÐIN hafi verið skráð í andstöðu við ákvæði 13. gr. vml. Merkið skortir að mati beiðanda sérkenni og aðgreiningarhæfi. Orðhluta merkisins, *vínbúðin*, telur beiðandi ekki vera stílfærðan, um sé að ræða svarta stafi á hvítum bakgrunni í venjulegu letri. Þá er myndhluti merkisins þrjár rauðir hringir fyrir framan orðhlutann sem að mati beiðanda tákna vínber eða vínberjaklasa. Að mati beiðanda nægir myndhlutinn ekki til þess að veita merkinu nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, auk þess sem merkið verði að telja lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Merkið í heild sinni hafi því ekki uppfyllt skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml.

Beiðanda er kunnugt um að mat á skráningarhæfi merkja, sem samanstanda af lýsandi eða almennum orðhluta sem sé lítið stílfærður eða með lýsandi myndhluta, hafi tekið breytingum frá skráningu merkisins, sér í lagi með innleiðingu svonefndra CP3-viðmiða árið 2017.⁷ Að mati beiðanda breytir það þó ekki því að merkið hafi ekki uppfyllt kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga þegar það var skráð og hafi það því verið skráð í andstöðu við ákvæði laganna í upphafi.

Eigandi merkisins fellst á það sjónarmið að orðið *vínbúðin* hafi á þeim tíma sem merkið var skráð geta talist lýsandi fyrir þá starfsemi hans sem varðar *smásölu áfengis og rekstur áfengisverslana*. Orðhlutinn sé hins vegar ekki lýsandi fyrir starfsemi í tengslum við *heildsölu tóbaks eða tengda starfsemi*. Þá sé myndhlutinn, sem skapi hugrenningartengsl við vínberjaklasa og bókstafinn V, vísbendandi en ekki lýsandi fyrir áfengissölu. Í því samhengi er bent á lögbundið hlutverk eiganda sem talið er upp í a.-g. liðum í greinargerð dags. 29. júlí 2021. Eigandi bendir varðandi CP3-viðmiðin á það að þau hafi fyrst verið innleidd árið 2017 og haft veruleg áhrif á mat á skráningarhæfi stílfærðra merkja en áður hafi vægari kröfur verið gerðar til sérkennis og aðgreiningarhæfis


⁵ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki. Með breytingu á III. kafla var þeirri málsmeðferð sem áður nefndist einu nafni stjórnsýsluleg niðurfelling, skipt upp í mál vegna ógildingar annars vegar og niðurfellingar hins vegar. Ólíkur lagagrundvöllur liggur að baki hvorri leið fyrir sig, sem og mismunandi réttaráhrif verði krafa tekin til greina.

⁶ 30. gr. a. vml. var felld brott með 28. gr. laga nr. 71/2020.

⁷ Umræddar breytingar tóku gildi þann 15. september 2017 með innleiðingu á samræmingarverkefni Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) [CP3](#) sem fól í sér þrengri túlkun en áður á skráningarhæfi orð- og myndmerkja. Tekið var fram að innleiðing nýrra viðmiða myndi ekki hafa áhrif á sérkenni og aðgreiningarhæfi þeirra merkja sem þegar hefðu verið skráð.




þeirra. Þá vísar eigandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í máli nr. 1/2011 (myndmerki) þar sem um var að ræða mat á skráningarhæfi hringlaga myndmerkis. Í úrskurðinum komi fram að kröfur til myndmerkja séu almennt vægari en til orðmerkja og að mörg dæmi séu um hringmerki þar sem stílfærsla hringformsins hafi skapað þeim nægjanlegt sérkenni til þess að teljast skráningarhæf. Í málinu var niðurstöðu Hugverkastofunnar um synjun snúið við og merkið talið skráningarhæft.

Umsókn um skráningu merkisins  VÍNBUÐIN var lögð inn þann 25. mars 2008 og var merkið skráð þann 2. maí 2008. Í 1. mgr. 13. gr. vml. sem í gildi var árið 2008,⁸ kom fram að það væri „skilyrði skráningar vörumerkis að merkið [væri] til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum [gæfi] til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, [skyldi] ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama [ætti] við um tákn eða orðasambönd sem [teldust] algeng í viðskiptum eða notuð [væru] í daglegu máli.“

Merkið er skráð fyrir eftirtalda þjónustu í flokki 35: *Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt.* Merkið var því skráð fyrir yfirskrift flokks 35 samkvæmt þeirri flokkaskrá sem í gildi var árið 2008⁹ auk texta sem kom í stað tilgreiningar á heildsölu/smásölu.¹⁰ Merkið var endurnýjað með óbreyttum þjónustulista árið 2018 og því ber að túlka tilgreiningar hans á þann veg að merkið njóti aðeins verndar fyrir það sem í honum stendur en ekki fyrir alla þá þjónustu sem féll undir yfirskrift flokks 35 á þeim tíma sem merkið var skráð.¹¹ Þá er skráningarhæfi merkja metið út frá því sem fram kemur í vöru- og/eða þjónustulista í umsókn og því kemur hlutverk eiganda eða eiginleg starfsemi á markaði ekki til skoðunar.

Það var mat Hugverkastofunnar árið 2008, með hliðsjón af þeirri þjónustu sem merkið óskaðist skráð fyrir, að það fullnægði kröfu 13. gr. laganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri ekki lýsandi fyrir tegund þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna hennar eða annað. Skráningarhæfi vörumerkja er ávallt metið á grundvelli heildarmyndar en ekki einstakra hluta þeirra og á þeim tíma sem merkið var skráð var ekki gerð krafa um það varðandi stílfærð merki að myndhluti þeirra væri ótengdur því orði/orðum sem í merkinu væru eða þeim vörum eða þjónustu sem sótt var um vernd fyrir. Myndhluti mátti því vera lýsandi þrátt fyrir að standa með sérkennalítlu eða lýsandi orði og í raun var takmörkuð stílfærsla og/eða litir taldir veita annars lýsandi eða óskráningarhæfum orðum/orðhlutum sérkenni. Innleiðing á áður nefndum CP3-viðmiðum breyttu því mati umtalsvert en þó ekki fyrr en árið 2017. Heildarmynd merkja var fyrir þann tíma talin njóta verndar, ekki síst með hliðsjón af 1. mgr. 15. gr. vml. sem segir: *Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér.*

Með hliðsjón af framangreindu er það mat stofnunarinnar að merkið  VÍNBUÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 hafi uppfyllt kröfur 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi á þeim tíma sem umsókn

⁸ Sjá Lagasafn frá 1. janúar 2008, aðgengilegt á vef Alþingis: <https://www.althingi.is/lagas/135a/1997045.html>, sótt 17. apríl 2023.

⁹ Auglýsing nr. 100/2007 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja. Aðgengileg á vefsíðu Stjórnartíðinda.


¹⁰ Tilgreiningin „söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt“ stendur fyrir heild- eða smásölu þar sem á þeim tíma sem merkið var skráð var ekki heimilt að tilgreina heild- eða smásölu í flokki 35. Í dag væri slík klausa ekki samþykkt án nánari tilgreiningar á því í hverju slík heildsala/smásala felst.

¹¹ Þann 1. janúar 2014 voru samræmingarverkefni EUIPO (CP1 og CP2) innleidd hér á landi. Þau fela í sér viðmið sem sett voru í kjölfar niðurstöðu dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-307/10, svonefndu IP Translator-máli. Í því var tekið fram að tilgreina þyrfti vöru og þjónustu merkja með skýrum og nákvæmum hætti. Í kjölfar innleiðingar á þeirri túlkun hér á landi gátu eigendur áður skráðra merkja, við fyrstu endurnýjun eftir innleiðingu, tilgreint vöru- eða þjónustulista nánar í þeim tilvikum sem merki voru skráð fyrir yfirskrift flokks. Í þeim tilvikum sem það er ekki gert gildir listinn eins og hann kemur fyrir í skráningu.




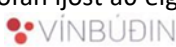
um skráningu þess var til meðferðar. Krafa um ógildingu nær því ekki fram að ganga á þeim grundvelli.

Áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Eigandi merkisins telur að merkið  og orð- og myndhluti þess hvor í sínu lagi hafi fyrir stöðuga og umfangsmikla notkun frá árinu 2008 öðlast sérkenni með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Ekki er tilgreint með nákvæmum hætti fyrir hvaða vörur eða þjónustu áunnið sérkenni er talið ná til en í greinargerð eiganda kemur fram að hann telji merkið hafa öðlast sérkenni fyrir þá starfsemi sem snýr að áfengissölu.¹² Á meðan á málsmeðferð stóð voru ýmis gögn lögð fram þeirri fullyrðingu til stuðnings.

Beiðandi tekur fram að ríkar kröfur séu gerðar til mats á áunnu sérkenni merkja, m.a. sú að merki teljist hafa öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu og vísar því til stuðnings m.a. til úrskurða áfrýjunarnefndar í málum nr. 8/2007 (FRÍLAGER), nr. 30/2004 (ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA) og dóms Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 (HÓTEL KEFLAVÍK). Beiðandi telur að gögn eiganda sýni aðeins fram á að merkið hafi verið notað á markaði en ekki að það hafi öðlast sérkenni með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml.

Með hliðsjón af því að merkið  var á grundvelli þeirra viðmiða sem í gildi voru árið 2008 talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um skráningarhæfi með hliðsjón af mati á heildarmynd merkja þess tíma, fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð, telur Hugverkastofan ekki ástæðu til þess að taka skráningarhæfi merkisins í heild til skoðunar á þessum lagagrundvelli fyrir þá þjónustu í flokki 35 sem merkið er skráð fyrir.



Aftur á móti, með hliðsjón af því að merkið var ekki endurnýjað árið 2018 með nánari tilgreiningu á þjónustu í flokki 35 og því að tilgreiningin *söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt er án nánari útlistunar á því í hverju sú þjónusta felst*, telur Hugverkastofan ljóst að eigandi merkisins hafi hagsmuni af því að mat á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. fari fram á merkinu  í tengslum við *starfsemi sem snýr að áfengissölu*. Með hliðsjón af breyttri túlkun á yfirskrift flokka, verður að líta svo á að merkið njóti ekki verndar fyrir slíka þjónustu sérstaklega í kjölfar endurnýjunar. Þá verða orðhlutinn *vínbúðin* og myndhluti merkisins jafnframt teknir til skoðunar. Tilgreiningin *starfsemi sem snýr að áfengissölu* er aftur á móti, með hliðsjón af kröfum til skýrleika, of víðtæk. Mat Hugverkastofunnar á framlögðum gögnum varðar því áunnið sérkenni með notkun fyrir *smásölu í tengslum við áfenga drykki* annars vegar og *heildsölu í tengslum við áfenga drykki* hins vegar.


Við mat á áunnu sérkenni verður að hafa 2. mgr. 13. gr. vml. og 3. mgr. 15. gr. vml. til hliðsjónar auk 2. mgr. 28. gr. laganna. Í 2. mgr. 13. gr. vml. er fjallað um þær aðstæður þegar merki, sem annars er talið skorta sérkenni á umsóknardegi, er talið geta hafa öðlast sérkenni með notkun. Litið er við það mat til aðstæðna sem uppi voru fyrir umsóknardag merkisins. Í 3. mgr. 15. gr. vml. er tekið fram að komi síðar í ljós að skrá megi þá hluta merkis sem undanskildir hafa verið vernd, megi skrá þá hluta eða merkið sjálft án þeirra takmarkana sem um getur í 2. mgr. Af orðalagi athugasemda við ákvæðið í frumvarpi til laga um vörumerki nr. 45/1997 má ráða að mat á sérkenni einstakra hluta merkis geti farið fram síðar þrátt fyrir að umræddur hluti hafi ekki verið sérstaklega undanskilinn vernd.¹³ Þá er tekið fram í 2. mgr. 28. gr. laganna að í þeim tilvikum sem ógildingarástæða er skortur á sérkenni merkis, sbr. 13. gr. vml., skuli við matið taka tillit til notkunar sem átt hefur sér stað eftir skráningu. Með hliðsjón af því tekur Hugverkastofan jafnt mið af gögnum í þessu máli sem dagsett eru fyrir umsóknardag og eftir.

¹² Greinargerð eiganda, dags. 14. desember 2021, bls. 2.


¹³ Skýringar við ákvæðið í frumvarpi: "Hluti merkis sem skortir sérkenni getur öðlast það ríka markaðsfestu við notkun að hann yrði talinn skráningarhæfur síðar. Hafi slíkur hluti verið undanskilinn vernd við skráningu má skv. 3. mgr. skrá hann síðar án slíkrar takmörkunar eða einan sér." Í orðalaginu felst að mati Hugverkastofunnar að bæði geti verið um það að ræða að hluti merkis hafi fallið undir 1. eða 2. mgr. 15. gr. laganna.




Þau gögn sem lögð eru fram eru umfangsmikil og sýna að mati Hugverkastofunnar fram á samfellda notkun merkisins  VÍNBUÐIN í heild sinni frá árinu 2008-2021 fyrir *smásölu í tengslum við áfenga drykki* í flokki 35. Gögnin sýna aftur á móti ekki fram á notkun merkisins fyrir *heildsölu í tengslum við áfenga drykki* í sama flokki. Þau gögn sem lögð voru fram og litið er til eru t.a.m. reikningar, bæklingar, fréttabréf og myndir af verslunum um land allt og framlögðum varningi. Ekki var tekið mið af ódagsettum gögnum og þá var ekki tekið mið nema að takmörkuðu leyti af pöntunum á varningi fyrir verslanir þar sem slíkar pantanir og drög að útliti markaðsefnis, t.d. auglýsinga og nafnspjalda, sýna ekki með hvaða hætti slíkur varningur kom fyrir augu neytenda. Þá tekur Hugverkastofan ekki mið af gögnum sem lögð eru fram undir vefslóðum þar sem þær geta tekið breytingum. Markaðskönnun Gallup frá árinu 2016 sýnir að mati Hugverkastofunnar að merkið  VÍNBUÐIN hafi á þeim tíma sem könnunin var gerð verið í notkun á markaði og að meirihluti aðspurðra hafi þekkt merkið eins og það kom fyrir í heild sinni.

Merkið  VÍNBUÐIN hefur sbr. framangreint til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi í heild sinni og að mati Hugverkastofunnar bera gögn málsins með sér að markaðssetning um land allt hafi verið til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn vöru og þjónustu.¹⁴ Það er því mat stofnunarinnar að merkið hafi með samfelldri og víðtækri notkun öðlast áunnið sérkenni með notkun fyrir *smásölu í tengslum við áfenga drykki*.

Í þeim tilvikum sem um er að ræða orðið *vínbúðin*¹⁵ í framlögðum gögnum er merkið í heild sinni nær undantekningalaust að finna í sömu gögnum. Framlögð gögn eru því að mati Hugverkastofunnar ekki talin sýna fram á að orðið *vínbúðin* hafi eitt og sér öðlast sérstaka, yfirfærða merkingu í huga neytenda fyrir *smásölu eða heildsölu í tengslum við áfenga drykki* í flokki 35.

Hvað myndhluta merkisins varðar er það mat Hugverkastofunnar að hann uppfylli lágmarksskilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umrædda þjónustu. Ekki er því nauðsynlegt að mati stofnunarinnar að meta framlögð gögn m.t.t. áunnins sérkennis hans. Í merkinu er um að ræða þrjá mislita og misstóra rauða punkta/hringi. Efri punkturinn vinstra megin er í dekkri rauðum lit en hinir tveir. Þar sem punktarnir eru staðsettir fyrir framan orðið *vínbúðin* má leiða að því líkur að þeir vísi til vínberja/vínberjaklasa eins og aðilar málsins hafa tekið fram. Ekki er þó um að ræða hefðbundna mynd af vínberjaklasa, sbr. t.d. myndhluta merkisins  og því er ljóst að mati Hugverkastofunnar að möguleikar til útfærslu á slíkum myndhluta eru nokkrir, sbr. úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 1/2011 (myndmerki) sem eigandi vísar til og nr. 7/2019 (myndmerki).

Að framangreindu virtu fellst Hugverkastofan á að merkið  VÍNBUÐIN hafi með samfelldri notkun á markaði öðlast sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir *smásölu í tengslum við áfenga drykki* í flokki 35. Aftur á móti verður ekki talið að sýnt hafi verið fram á að orðið *vínbúðin* eitt og sér hafi með notkun fyrir þá þjónustu öðlast sérkenni, þ.e. yfirfærða merkingu, í huga neytenda. Myndhluti merkisins er með hliðsjón af tilgreindum fordæmum talinn uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umrædda þjónustu.

Takmörkun á vernd, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml.

Beiðandi gerir þá varakröfu, verði krafa um ógildingu á grundvelli 13. gr. vml. ekki tekin til greina, að orðið *vínbúðin* í merkinu verði undanskilið vernd með takmörkun samkvæmt 2. mgr. 15. gr. vml. Með því muni ekki leika vafi á verndarumfangi merkisins, einkum gagnvart öðrum aðilum á markaði sem þurfa að geta notað orðið *vínbúð* fyrir sömu þjónustu og starfsemi.

¹⁴ Umfangsmikil og samfelld notkun merkis, sem hefur til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi, er fremur en ekki talin leiða til þess að til vörumerkjaréttar teljist hafa stofnast á þessum grundvelli. Þá verður notkun að fela í sér markaðssetningu sem er til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn vöru/þjónustu. Þorvaldur Hauksson. *Um notkun vörumerkja við stofnun og viðhald vörumerkjaréttar*. Úlfliótur, bls. 245 og úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2012 (JÚPÍTER).

¹⁵ Texti dags. 13.12.2021 undir fyrirsögninni "Síðasta Vínblaðið" er eina gagnið sem sýnir notkun á orðinu *vínbúðin* einu og sér.



Að mati beiðanda er ljóst, með vísan til þess hvernig eigandi noti orðið *vínbúðirnar* í starfsemi sinni, að vafi leiki á því meðal neytenda hvert verndarumfang merkisins sé og hvort það nái yfir orðið sjálft eða útfærsluna sem birtist í merkinu. Eigandi auglýsi t.a.m. „*opnunartíma vínbúðanna*“ og að „*vínbúðirnar séu lokaðar á hinum og þessum dögum*“.¹⁶ Það séu hins vegar eðli málsins samkvæmt aðeins þær vínbúðir sem eigandi reki sem falli undir umrædda opunar- og lokunartíma, en ekki aðrar vínbúðir eins og til dæmis sú sem beiðandi haldi úti á vefsíðu sinni. Framsetning merkisins án takmörkunar á orðinu *vínbúðin* sé því til þess fallin að valda miklum vafa um það til hvaða hluta einkarétturinn nær.


Eigandi hafnar framangreindri kröfu og telur að 2. mgr. 15. gr. vml. sé undantekningarákvæði sem beri að túlka þröngt. Almennt teljist 1. mgr. 15. gr. vml. fullnægjandi til þess að vernda hagsmuni hugsanlegra samkeppnisaðila. Um túlkun á ákvæðinu vísar eigandi til úrskurða áfrýjunarnefndar í málum nr. 4/2016 (FIRM FILTER ROUND TASTE) og nr. 1/1989 (Fálkinn – þekking – reynsla – þjónusta).

Ákvæði 15. gr. vml. hefur staðið óbreytt frá því lög um vörumerki nr. 45/1997 tóku gildi. Í 2. mgr. ákvæðisins er tekið fram að ef sérstök ástæða sé til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur sé megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Að mati Hugverkastofunnar verður orðalagið „við skráninguna“ í 2. mgr. ákvæðisins ekki túlkað svo þröngt að það nái einungis til tilvika þegar skráningaryfirvöld setja takmörkun á skráningu *ex officio* á umsóknarstigi, heldur veitir það einnig möguleika á því að takmörkun sé skráð á síðari stigum, þ.e. eftir skráningu. Í þessu sambandi má nefna að í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því er varð að lögum um vörumerki nr. 45/1997 kemur m.a. fram að eftir að merki hefur verið skráð geti reynt á það hversu víðtækur einkarétturinn sé.

Ákvæðið sem um ræðir veitir heimild til þess að setja takmörkun á skráð merki í þeim tilvikum þegar uppi er vafi um umfang verndarsviðs merkis. Hér er um heimild að ræða, en ekki skyldu. Þegar metið er hvort hluti merkis sé óskráningarhæfur einn og sér, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml., verður að líta til þeirra skilyrða sem 13. gr. laganna setur varðandi sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Samkvæmt athugasemdum við 13. gr. í frumvarpi til laga nr. 45/1997, grundvallast reglan um aðgreiningarhæfi og sérkenni á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar á því að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar er ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru, þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni.


Tilgangur 2. mgr. 15. gr. vml. er m.a. sá að taka af vafa um hvort einkaréttur til merkis nái til tiltekinna hluta þess, ef slíkt getur talist vera óljóst. Ákvæðið hefur því ekki áhrif á verndarumfang vörumerkjaskráningar, heldur þjónar einungis þeim tilgangi að upplýsa um hvert það sé. Í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2005 (ONLY COSMETICS) var talið rétt að skrá merkið með takmörkun á orðinu COSMETICS til þess að taka af allan vafa um heimild annarra en eiganda til að nota samsetninguna ONLY COSMETICS í almennri umfjöllun um eða lýsingu á snyrtivörum. Aftur á móti í máli nr. 4/2016 (FIRM FILTER ROUND TASTE) tók áfrýjunarnefnd fram að skráning með takmörkun gæti stangast á við það meginviðmið vörumerkjaréttar að skráningarhæfi vörumerkis væri metið á grundvelli heildarmyndar þess. Þá var talið að ákvæði 1. mgr. 15. gr. vml. tæki af vafa um að réttur til skráðs vörumerkis næði ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn hluta merkis vernd skv. 2. mgr. 15. vml. ætti því aðeins við í undantekningartilvikum og bæri að beita hóflega.

Sem fyrr segir tekur skráning merkisins  *VÍNBUÐIN* ekki til orðsins *vínbúðin* en merkið var talið uppfylla skilyrði um skráningarhæfi út frá heildarmynd á þeim tíma sem það var skráð. Þá er merking orðsins *vínbúðin* þekkt, þ.e. *verslun með áfengi*. Óumdeilt er í máli þessu að orðið skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þjónustu sem því tengist og teldist ekki vera skráningarhæft eitt og sér fyrir slíka þjónustu á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. Annað yrði að koma til, s.s. umfangsmikil notkun á markaði sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna. Ekki er í þessu máli talið sýnt fram á áunnið sérkenni orðsins *vínbúðin* með notkun í skilningi þess ákvæðis. Að framangreindu virtu telur Hugverkastofan því ekki ástæðu til að ætla að vafi geti leikið á verndarumfangi


¹⁶ Greinargerð beiðanda, dags. 28. september 2021, bls. 3.



merkisins sbr. 2. mgr. 15. gr. vml. Þær fullyrðingar beiðanda að auglýsingar eiganda merkisins séu villandi eða valdi vafa um verndarumfang merkisins eru ekki rökstuddar.



Það er mat Hugverkastofunnar að ekki sé sérstök ástæða til að ætla að skráning merkisins  VÍNBUÐIN nr. V0069857, geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur eiganda er. Beiðni um takmörkun á skráningunni með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml. er því ekki tekin til greina.

Önnur atriði


Varðandi umfjöllun beiðanda um hugsanlega glötun sérkennis merkisins (e. *degeneration*) með tilkomu nýrra aðila á markað sem noti orðið *vínbúð* eða *vínbúðin* til þess að lýsa starfsemi sinni, skal tekið fram að niðurfellingar var ekki krafist á þeim grundvelli, sbr. b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml., að merkið  VÍNBUÐIN hefði glatað aðgreiningareiginleika sínum. Fullyrðingar beiðanda þar um eru enda hvorki studdar rökum né gögnum.

Varðandi umfjöllun aðila um lagagrundvöll starfsemi eiganda, ÁTVR, einkarétt eða ekki til áfengisinnflutnings og áhrif tilkomu vefverslana með áfengi á íslenskan markað er það mat Hugverkastofunnar að þau atriði eða ágreiningur þeim tengdum, falli fyrir utan valdsviðs Hugverkastofunnar enda hefur stofnunin það hlutverk fyrst og fremst að ákvarða í málum á grundvelli laga um vörumerki nr. 45/1997. Önnur atriði eiga fremur undir þau yfirvöld sem fjalla t.a.m. um neytenda- eða samkeppnismál.

Samantekt

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Hugverkastofunnar að merkið  VÍNBUÐIN nr. V0069857 hafi, á grundvelli þeirra lagaákvæða og viðmiða sem í gildi voru þegar merkið var til efnislegrar meðferðar árið 2008, verið skráð í samræmi við þágildandi ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. Merkið í heild sinni uppfyllti því skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Það er enn fremur mat stofnunarinnar að merkið  VÍNBUÐIN hafi öðlast sérkenni með notkun á markaði fyrir *smásölu í tengslum við áfenga drykki* í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Að mati stofnunarinnar teljast skilyrði þess ákvæðis aftur á móti ekki uppfyllt varðandi orðið *vínbúðin* í merkinu eitt og sér. Þá er myndhluti merkisins talinn uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umrædda þjónustu. Að síðustu er ekki talin sérstök ástæða til þess, í samræmi við heimild í 2. mgr. 15. gr. vml., að undanskilja orðið *vínbúðin* í merkinu sérstaklega vernd þar sem skýrt er hvaða merkingu orðið hefur og ekki er talinn leika á því vafi til hvers einkaréttur með skráningunni nær, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins  VÍNBUÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

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 ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 27. maí 2021

Efni: Krafa um afnám skráningar vörumerkjanna VÍNÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 og VÍNÚÐ (orð- og myndmerki) nr. V0046159.

LEX gætir hagsmuna Santewines SAS kt. 520421-9550, 9 Boulevard Clemenceau, 21200 Benau, Frakklandi („**beiðandi**“), sem hefur falið okkur að leggja fram kröfu um að skráning vörumerkjanna **VÍNÚÐIN** nr. V0069857 og **VÍNÚÐ** nr. V0046159, í eigu Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, ÁTVR, Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík („**varnaraðili**“) verði ógiltar, á grundvelli 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki („**vörumerkjalög**“), sbr. og VI. kafla reglugerðar nr. 850/2020. Umbjóðandi okkar krefst þess jafnframt að skráning merkisins **VÍNÚÐ** nr. V0046159 verði felld niður á grundvelli 28. gr. c. vörumerkjalaga, sbr. og VII. kafla framangreindrar reglugerðar.

Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („**vörumerkin**“):



Skráningarnúmer: V0069857

Eigandi: ÁTVR

Vörur- og þjónusta:

35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt.



Skráningarnúmer: V0046159

Eigandi: ÁTVR

Vörur- og þjónusta:

35: Söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að

skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt.

I.

Krafa um ógildingu á grundvelli 28. gr. vörumerkjalaga

Beiðandi byggir kröfu sína um niðurfellingu vörumerkisins á ákvæði 28. gr. vörumerkjalaga, en í ákvæðinu segir að unnt sé að ógilda skráningu vörumerkis, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, hafi merkið verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Jafnframt kemur fram að hver sem er geti farið fram á ógildingu skráningar. Beiðandi byggir kröfu sína á því að vörumerkin hafi verið skráð í andstöðu við ákvæði 13. gr. laganna þar sem þau skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi og teljist þar að auki lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkin eru skráð fyrir.

Í 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga eru tiltekin skráningarskilyrði vörumerkja. Í 2. tl. 1. mgr. segir að ekki megi skrá vörumerki sem skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir. Í 3. tl. 1. mgr. segir ennframt að ekki megi skrá vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi. Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. á hið sama við um vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði.¹

Að baki skilyrðinu um að merki skuli hafa sérkenni búa tvíþætt rök. Annars vegar, að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafa þörf á að nota. Hvorugt er uppfyllt í tilviki þeirra vörumerkja sem hér um ræðir.

Bæði merkin eru orð- og myndmerki sem samanstanda af orðhluta og myndhluta. Merki nr. V0069857 inniheldur orðhlutann VÍNBUÐIN. Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið vínbúð „*verslun sem selur áfengi, áfengisverslun*“.² Starfsemi varnaraðila felst einmitt í rekstri áfengisverslunar. Orðið skortir því algerlega sérkenni og aðgreiningarhæfi og er þar að auki lýsandi fyrir þá þjónustu og starfsemi sem um ræðir. Orðhlutinn í umræddu merki er ekki stílfærður á neinn hátt, um er að ræða svarta stafi á hvítum bakgrunni í venjulegu letri. Myndhluti merkisins eru þrjár rauðir hringir fyrir framan orðhlutann sem eiga að tákna vínber eða vínberjaklasa. Að mati beiðanda nægir myndhlutinn ekki til þess að veita merkinu nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, auk þess sem myndhlutinn er lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Merkið VÍNBUÐIN nr. V0069857 uppfyllir því ekki skráningarskilyrði 13. gr. vörumerkjalaga þar sem það skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi, og telst auk þess lýsandi.

¹ Tekið skal fram að vörumerkin voru skráð árin 2002 annars vegar og 2008 hins vegar. Síðan þá hefur vörumerkjalögum verið breytt, en efnislegt inntak skráningarskilyrða hvað varðar sérkenni, aðgreiningarhæfi og lýsandi vörumerki er óbreytt og verður því vísað í ákvæði laganna eins og þau eru í dag.

² <https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/50380>

Merki nr. V0046159 inniheldur orðhlutann VÍNBÚÐ, sem þegar hefur verið rökstutt að skortir sérkenni og telst lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Orðhlutinn er stílfærður að mjög takmörkuðu leyti, svartir stafir á hvítum bakgrunni og venjulegt letur. Myndhlutinn eru sex hringir sem mynda þríhyrning og nokkurs konar vínberjaklasa þar sem stilkur stendur upp úr. Að mati beiðanda nægir myndhlutinn ekki til þess að veita merkinu nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, auk þess sem myndhlutinn er lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir.

Beiðanda er kunnugt um að mat á skráningarhæfi merkja sem samanstanda af lýsandi eða almennum orðhluta sem er lítið stílfærður eða með lýsandi myndhluta hafi tekið breytingum frá skráningu þeirra vörumerkja sem kröfur þessar beinast að, sér í lagi með innleiðingu CP3 viðmiðanna árið 2017. Það breytir því þó ekki að mati beiðanda að merkin uppfylltu ekki kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga þegar þau voru skráð. Skráningarnar voru því í andstöðu við ákvæði vörumerkjalaga frá upphafi.

Beiðandi telur ennfremur rétt að taka fram að varnaraðili starfar á grundvelli ákvæða laga nr. 86/2011 um verslun með áfengi og tóbak, en samkvæmt 4. gr. skal starfrækja sérstaka stofnun, Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, ÁTVR, sem sinnir smásölu áfengis og heildsölu tóbaks undir stjórn ráðherra. Samkvæmt 7. gr. laganna hefur beiðandi einkaleyfi til að selja og afhenda áfengi í smásölu, sbr. 10. gr. áfengislaga nr. 75/1998. Árið 1995 var einkaréttur beiðanda til innflutnings á áfengi afgangur og almenningi gert kleift að flytja áfengi til landsins til einkaneyslu. Í 3. gr. áfengislaga er kveðið berum orðum á um að sérstakt leyfi þurfi til áfengisinnflutnings í atvinnuskyni, en ekki er kveðið á um að leyfi þurfi svo almenningur geti flutt áfengi til landsins til einkanota. Um áratugaskeið hefur almenningur því keypt sér áfengi í erlendum verslunum, t.d. í gegnum vefverslanir, og látið senda heim að dyrum á Íslandi, að áfengis- og innflutningsgjöldum uppgerðum. Viðskipti Íslenskra neytenda við slíkar vefverslanir hafa aukist verulega á undanförunum árum. Heimsending á áfengi úr slíkum vefverslunum, jafnvel samdægurs, er því orðinn daglegur veruleiki Íslensks almennings. Beiðandi rekur einmitt slíka vefverslun á vefsíðunni www.sante.is. Það er því ljóst að varnaraðili getur ekki átt einkarétt á orðinu vínbúð, þar sem fjöldi aðila selur vín hér á landi til almennings í gegnum vefverslanir. Umræddum aðilum, þar á meðal beiðanda, verður að vera frjálst að nota orðið vínbúð í tengslum við starfsemi sína og ótækt að einn aðili eigi vörumerkjarétt á orðinu í útfærslum sem er nánast laus við stílfærslu.

Með hliðsjón af öllu framangreindu telur beiðandi ljóst að fallast ber á kröfu hans um ógildingu á skráningu vörumerkja nr. V0069857 og V0046159 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga.

II.

Krafa um niðurfellingu á grundvelli notkunarleysis

Til viðbótar við framangreint gerir beiðandi ennfremur kröfu um að skráning vörumerkisins **VÍNBÚÐ** nr. V0046159 verði felld niður með vísan til a-liðar 1. mgr. 28. gr. c vörumerkjalaga. Í umræddu ákvæði er vísað til þess að skráningu vörumerkis megi fella úr gildi með ákvörðun Hugverkastofunnar ef merkið hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. laganna innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfelld. Í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár samfelld, megi fella niður skráninguna með dómi

eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c laganna, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars sá að koma í veg fyrir að skráður réttihafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. c vörumerkjalaga getur hver sem er farið fram á niðurfellingu skráningar.

Beiðandi byggir á því að varnaraðili hafi ekki notað merki nr. V0046159 á síðastliðnum fimm árum hér á landi til að auðkenna þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í flokki 35, með þeim hætti sem vörumerkjalög áskilja. Varnaraðili hefur því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vörumerkjalaga og því ber að fella skráningu vörumerkisins úr gildi í heild sinni.

Í 5. gr. vörumerkjalaga er að finna upptalningu á því hvað átt sé við með notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar kemur fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki er flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi, merki er notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum eða merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. *genuine use*), hún verði að vera í því skyni að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint að neytendum á markaði, sbr. dóm ECJ í máli nr. C40/01 (Ansul-málið). Þetta er jafnframt áréttað í greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki, þar sem fram kemur að notkun vörumerkis „verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu“ til þess að uppfylla skilyrði laganna fyrir því að vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu haldi gildi sínu. Í þessu samhengi er aukin heldur bent á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (*Flugstoðir ohf. gegn Hilmarí Friðríki Foss*), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lagt áherslu á, m.a. í máli nr. T-409/07 (*Cohausz gegn OHIM*), að raunverulega notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum gögnum á þeim markaði sem um ræði. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera raunveruleg notkun.

Beiðandi hefur líkt og að framan greinir ekki fundið þess stað að vörumerkið hafi verið notað af varnaraðila síðastliðin fimm ár fyrir þá þjónustu sem það er skráð fyrir. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. framangreindan dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

Með vísan til framangreinds fer að fallast á kröfu hans um niðurfellingu skráningar vörumerkis nr. V0046159 á grundvelli a-liðar 1. mgr. 28. gr. c vörumerkjalaga.

III.

Krafa um takmörkun á grundvelli 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga

Fari svo ólíklega að ekki verði fallist á kröfur beiðanda um ógildingu vörumerkjanna og/eða niðurfellingu vörumerkis nr. V0046159, gerir beiðandi þá kröfu til vara, með vísan til 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga, að orðin VÍNBUÐIN og VÍNBUÐ í vörumerkjunum verði sérstaklega undanskilin vernd með skráðri takmörkun (e. *disclaimer*). Með því muni ekki liggja vafi á

verndarumfangi merkjanna og þá sér í lagi gagnvart öðrum aðilum á markaðnum sem þurfa að geta notað orðið vínbúð fyrir sömu þjónustu og starfsemi.

Eins og fram kom hér að framan eru bæði vörumerkin samsett úr orðhluta og myndhluta. Óumdeilt er að orðhlutinn, vínbúð og vínbúðin, uppfyllir ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi, og telst auk þess lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir.

Í 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga segir að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta vörumerkis sem ekki væri heimilt að skrá eina og sér. Ákvæði 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga kveður á um að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er, megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess.

Að mati beiðanda er skilyrði 2. mgr. 15. gr. laganna ótvírætt uppfyllt í tilviki vörumerkjanna sem erindi þetta varðar. Þannig er orðhlutinn VÍNBÚÐIN ekkert stílfærður. Þá er ljóst af því hvernig varnaraðili notar orðið vínbúðirnar í starfseminni að hætta er á því að vafi leiki á því að verndarumfangið nái yfir orðið sjálft en ekki aðeins útfærsluna sem birtist í orð- og myndmerkinu. Þannig auglýsir varnaraðili ítrekað um opnunartíma *vínbúðanna* og að *vínbúðirnar* séu lokaðar á hinum og þessum dögum. Það eru hins vegar, eðli málsins samkvæmt, aðeins þær vínbúðir sem varnaraðili rekur sem falla undir umrædda opunar- og lokunartíma, en ekki aðrar vínbúðir eins og til dæmis sú sem beiðandi heldur úti á vefsíðu sinni.

Framsetning vörumerkjanna og skráning þeirra án takmörkunar á orðunum vínbúðin og vínbúð er því til þess fallin að valda miklum vafa um það til hvaða hluta einkarétturinn nær, sem er ólíðandi staða fyrir aðra aðila í umræddri starfsemi. Því ber að fallast á kröfu beiðanda um að orðin VÍNBÚÐIN og VÍNBÚÐ í vörumerkjunum verði sérstaklega undanskilin vernd með skráðri takmörkun, sbr. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga.

IV. Samantekt

Með vísan til alls framangreinds ber að fallast á kröfur beiðanda og afnema skráningar vörumerkja nr. V0069857 og V0046159.

Beiðandi áskilur sér að lokum rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum gefist tilefni til.

Virðingarfyllst,
f.h. Birgis Más Björnssonar, lögmanns,


María Kristjánsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan

Engjateigi 3

105 Reykjavík

Reykjavík, 29. júlí 2021

Efni: Athugasemdir vörumerkjahafa vegna kröfu um afnám skráningar vörumerkjanna VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 VÍNBÚÐ (orð- og myndmerki) nr. V0046159 og kröfu um niðurfellingu síðarnefnda merkisins.

Málþing ehf. gætir hagsmuna Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR), kt. 410169-4369, Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík (eigandi eða réttihafi), vegna kröfu Santewines SAS, kt. 520421-9550, 9 Boulevard Clemenceau, 21200 Benau, Frakklandi (beiðandi) um afnám skráningar vörumerkjanna VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 og VÍNBÚÐ (orð- og myndmerki) nr. V0046159 og kröfu um niðurfellingu síðarnefnda merkisins. Til vara gerir beiðandi kröfu um að orðin VÍNBÚÐIN og VÍNBÚÐ verði sérstaklega undanþegin vörumerkjavernd (*e. disclaimer*).

ÁTVR fellst á kröfu beiðanda um niðurfellingu orð- og myndmerkisins VÍNBÚÐ, sem hefur skráningarnúmerið V0046159, enda hefur merkið ekki verið í notkun um meira en fimm ára skeið samfellt. Verður því ekki fjallað frekar um kröfur beiðanda að því er þetta merki snertir.

Kröfu um afnám skráningar orð- og myndmerkisins VÍNBÚÐIN (merkið), með skráningarnúmerið V0069857, er hins vegar eindregið hafnað. Merkið uppfyllti að mati eiganda þess allar kröfur vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um sérkenni og aðgreiningarhæfi á umsóknardegi þann 25. mars 2008 og uppfyllir því enn. Þá er hafnað kröfu um takmörkun verndar (*disclaimer*) á grundvelli 2. mgr. 15. gr. laganna.

Krafa um ógildingu skráningar

Krafa beiðanda um ógildingu merkis rétt hafans er grundvölluð á 28. gr. vml. og byggir á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 13. gr. vml., og teljist auk þess lýsandi, sbr. 3. tl. 13. gr. laganna. Þessu hafnar eigandi merkisins.

Merkið er skráð fyrir flokk 35, skv. eftirfarandi yfirskrift: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt. Helstu verkefni ÁTVR eru skv. 6. gr. laga nr. 86/2011, um verslun með áfengi og tóbak:

- a. Innkaup á áfengi til smásölu og tóbaki til heildsölu.

- b. Birgðahald og dreifing á áfengi til áfengisverslana.
- c. Rekstur áfengisverslana og þjónusta við viðskiptavinum.
- d. Birgðahald, heildsala og dreifing á tóbaki.
- e. Að tryggja að allt tóbak sé merkt samkvæmt lögum um tóbaksvarnir.
- f. Álagning og innheimta tóbaksgjalds.
- g. Önnur verkefni sem tengjast smásölu á áfengi og heildsölu á tóbaki.

Fallast má á að þegar umsókn var lögð fram um skráningu merkisins hafi orðhluti þess talist lýsandi fyrir þá starfsemi umbj. míns sem tengist smásölu áfengis og rekstri áfengisverslana. Orðhlutinn er hins vegar ekki lýsandi fyrir starfsemi í tengslum við heildsölu tóbaks, sem ÁTVR hefur einnig með höndum og merkið er notað fyrir. Myndhluti merkisins; þrír misstórir hringir í mismunandi rauðum tónum, gefur í skyn vínberjaklasa og má því segja að sé vísbendandi – en ekki lýsandi - fyrir áfengissölu. Hann er hins vegar hvorki lýsandi né vísbendandi fyrir heildsölu tóbaks og tengda starfsemi. Orð- og myndmerkið, metið heildstætt, uppfyllir því augljóslega skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi að því er þá starfsemi snertir.

Varðandi smásölu áfengis er mikilvægt að undirstrika að við mat á því hvort orð- og myndmerki með lýsandi orðhluta, eins og rétt hafi getur fallist á að hér eigi við, breyttist verulega við innleiðingu hinna svokölluðu CP3 viðmiða hjá Hugverkastofu á árinu 2017. Þær strangari kröfur sem þá voru teknar upp eiga ekki við um merki sem skráð eru fyrr. Því ber í þessu tilviki að horfa til þeirra krafna sem gerðar voru til myndrænnar útfærslu lýsandi orðhluta þegar sótt var um skráningu merkis umbj. míns þann 25. mars 2008. Skráningin er í fullu samræmi við þær kröfur sem þá voru gerðar, en myndræn útfærsla merkisins ljáði því aðgreiningarhæfi og sérkenni, enda myndhlutinn í besta falli vísbendandi. Fjöldi orð- og myndmerkja með sambærilegri eða minni stílfærslu var skráður hjá Hugverkastofu fyrir gildistöku CP3 viðmiðanna og taldist uppfylla kröfur vörumerkjalaganna.

Krafa vörumerkjaréttar um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallast eins og þekkt er á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar er hún forsenda þess að vörumerki geti þjónað hlutverki sínu, en merki sem eru almennt lýsandi fyrir vörur eða þjónustu rétt hafa eru ekki til þess fallin að greina þau frá vörum eða þjónustu samkeppnisaðila. Hins vegar er krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni nauðsynleg til verndar hagsmunum þeirra sem starfa á sama viðskiptasviði og merkiseigandi, en enginn skal öðlast einkarétt sem kemur í veg fyrir að aðrir geti lýst vörum sínum og þjónustu með eðlilegum hætti.

Við mat á því hvort merki umbj. míns uppfyllir þessi skilyrði verður að horfa til þess að skráning merkisins veitir því vernd eins og það kemur fyrir, þ.e.a.s. sem orð- og myndmerki. Ákvæði 1. mgr. 15. gr. vml. tryggir að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki væri heimilt að skrá eina sér. Þannig eru hagsmunir samkeppnisaðila varðir. Því er ekki tilefni eða forsendur til þess að ógilda skráningu merkisins.

ÁTVR telur raunar að merkið og orð- og myndhluti þess hvert í sínu lagi hafi nú fyrir stöðuga og umfangsmikla notkun frá árinu 2008 öðlast sjálfstæða vörumerkjavernd, þ.e.a.s. að

sérkenni hafi skapast fyrir notkun og markaðsfestu. Það er hins vegar ekki til umfjöllunar hér, enda fyrst og fremst um notkun eftir umsóknardag merkisins að ræða.

Þegar hagsmunir samkeppnisaðila og þeirra sem starfa á sama viðskiptasviði eru skoðaðir í tengslum við réttarvernd merkisins er nauðsynlegt að taka mið af því að umbj. minn starfar ekki á samkeppnisvettvangi. Starfsemi hans sem lýtur að smásölu áfengis og heildsölu tóbaks er háð einkarétti, sbr. 7. gr. laga nr. 86/2011, um verslun með áfengi og tóbak, sbr. 1. mgr. 10. gr. áfengislaga nr. 75/1998. Öðrum en eiganda merkisins er því beinlínis óheimilt að starfa í samkeppni við hann héraðs, þ.e.a.s. að selja eða afhenda áfengi í smásölu af innlendum lager eða að selja tóbak í heildsölu. Umfjöllun beiðanda um erlenda samkeppnisaðila, s.s. vefverslanir sem selja áfengi af erlendum lager, á ekki erindi enda er vörumerkjaréttur landsbundinn. Tekið skal fram að umbj. minn telur að smásala beiðanda á áfengi af innlendum lager, sem fram fer á vefsíðunni www.sante.is, sé í trássi við einkarétt hans, án þess að Hugverkastofa þurfi sérstaklega að leggja mat á það.

Byggt er á því, ef svo ólíklega vildi til að Hugverkastofan féllist að einhverju leyti á að merkið uppfyllti ekki skilyrði vörumerkjalaganna um aðgreiningarhæfi og sérkenni, að skilyrðin teljist í það minnsta uppfyllt fyrir þá starfsemi ÁTVR sem háð er einkarétti, þ.e.a.s. sölu og afhendingu áfengis í smásölu og heildsölu tóbaks.

Krafa um takmörkun skráningar

Krafa beiðanda um takmörkun skráningar merkisins (disclaimer), þ.e.a.s. að orðið VÍNBÚÐIN verði sérstaklega undanskilið vernd, byggir á 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna, þar sem segir að ef sérstök ástæða sé til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Eigandi merkisins hafnar framangreindri kröfu, en eins og orðalag tilvitnaðs ákvæðis gefur til kynna er um undantekningaákvæði að ræða, sem túlka ber þröngt. Almennu telst 1. mgr. 15. gr. vml. fullnægjandi til verndar hagsmunum hugsanlegra samkeppnisaðila.

Vísað er til niðurstöðu áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar frá 2. júní 2017, í máli nr. 4/2016, vegna skráningar Hugverkastofu á orð- og myndmerki Philip Morris Brands með orðhlutanum FIRM FILTER ROUND TASTE með takmörkun á orðasambandinu *firm filter*. Skráningunni var hrundið og lagt fyrir Hugverkastofu að skrá merkið að nýju án takmörkunar. Niðurstaðan byggði m.a. á lagatúlkun í norrænum fræðiritum þar sem fram kemur að ákvæði um að undanskilja skuli berum orðum vernd á einstökum hlutum vörumerkis skuli beita hóflega og ekki beri sérstaklega að skrá merki með takmörkun þó svo að hluti þess teljist ekki hafa til að bera nægt sérkenni. Þá skuli ekki skrá takmörkun við vörumerki ef eigandi skráningar andmælir því, sbr. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 1/1989 (Fálkinn – Þekking – Reynsla – Þjónusta). Áfrýjunarnefndin telur að skráning með takmörkun geti stangast á við það meginviðmið vörumerkjaréttar að skráningarhæfi vörumerkis sé metið á grundvelli heildarmyndar þess. Þá vísar nefndin til 1. mgr. 15. gr. vml. og telur að ákvæðið taki af vafa um að réttur til skráðs vörumerkis nái ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði

skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn hluta merkis vernd eigi einungis við í undantekningartilvikum og beri að beita hóflega.

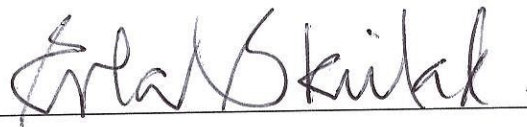
Niðurstaða

Með vísan til þess sem að framan er ritað andmælir eigandi vörumerkisins VÍNBUÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 kröfu beiðanda um ógildingu merkisins. Þá er andmælt kröfu um að merkið verði skráð með takmörkun á vernd orðhluta þess. Hins vegar er fallist á kröfu um niðurfellingu vörumerkisins VÍNBUÐ (orð- og myndmerki) nr. V0046159 vegna notkunarleysis lengur en um fimm ára samfellt skeið.

ÁTVR áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari athugasemdum og eftir atvikum gögnum ef tilefni þykir til.

Virðingarfyllst,

f.h. Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins,



Erla Skúladóttir lögfr.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 28. september 2021
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202105-4329
202105-4211

Efni: Krafa um afnám skráningar vörumerkjanna VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 og VÍNBÚÐ (orð- og myndmerki) nr. V0046159 - síðari athugasemdir beiðanda.

Vísað er til erindis Hugverkastofunnar þann 19. ágúst 2021 þar sem umbjóðanda okkar, Santewines SAS, (hér eftir „**beiðandi**“) var veittur frestur til 19. október 2021 til að koma á framfæri athugasemdum sínum við greinargerð Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, ÁTVR (hér eftir „**varnaraðili**“), dags. 29. júlí 2021, í ofangreindu máli.

I.

Í greinargerð varnaraðila er fallist á kröfu beiðanda um niðurfellingu orð- og myndmerkisins VÍNBÚÐ nr. V0046159, þar sem merkið hefur ekki verið í notkun á síðastliðnum fimm árum. Með vísan til þessa krefst beiðandi þess að Hugverkastofan felli niður framangreinda skráningu á grundvelli 28. gr. c vörumerkjalaga, sbr. og VII. kafla reglugerðar nr. 850/2020.

Beiðandi ítrekar kröfu sína um ógildingu skráningar vörumerkis nr. V0069857, **VÍNBÚÐIN**, á grundvelli 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki („**vörumerkjalög**“). Um þetta vísast að öllu leyti til þeirra sjónarmiða og röksemda sem koma fram í kröfu beiðanda, dags. 27. maí 2021. Í tilefni af greinargerð varnaraðila vill beiðandi þó sérstaklega árétta eftirfarandi:

1.

Eins og fram hefur komið byggir krafa beiðanda um ógildingu vörumerkisins VÍNBÚÐIN nr. V0069857 á 28. gr. vörumerkjalaga, nánar tiltekið að vörumerkið hafi verið skráð í andstöðu við ákvæði 13. gr. laganna þar sem markið skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi og teljist þar að auki lýsandi fyrir þá þjónustu sem það er skráð fyrir.

Í greinargerð sinni fellst varnaraðili á að orðhluti merkisins, þ.e. orðið VÍNBÚÐIN, teljist lýsandi fyrir þá starfsemi varnaraðila sem tengist smásölu áfengis og rekstri áfengisverslana. Varnaraðili heldur því hins vegar fram að orðhlutinn sé ekki lýsandi fyrir starfsemi í tengslum við heildsölu tóbaks. Þá byggir varnaraðili á því að myndhluti merkisins gefi í skyn vínberjaklasa og sé því vísbendandi en ekki lýsandi, fyrir áfengissölu.

Beiðandi tekur undir þá afstöðu varnaraðila að orðhluti merkisins VÍNBUÐIN sé lýsandi fyrir þá starfsemi varnaraðila sem tengist smásölu áfengis og rekstri áfengisverslana. Beiðandi telur hins vegar einsýnt að myndhlutinn sem tákna ber vínberjaklasa sé einnig afar lýsandi fyrir umrædda starfsemi og dugi ekki til að veita vörumerkinu í heild sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi ákvæðis 13. gr. vörumerkjalaga. Beiðanda er kunnugt um að mat á skráningarhæfi merkja sem samanstanda af lýsandi eða almennum orðhluta sem er lítið stílfærður eða með lýsandi myndhluta hafi tekið breytingum frá skráningu vörumerkisins sem hér um ræðir, sér í lagi með innleiðingu CP3 viðmiðanna árið 2017. Það breytir því þó ekki að mati beiðanda að merkið uppfyllti ekki kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga við skráningu þess. Umrætt vörumerki samanstendur því af orðhluta og myndhluta sem báðir eru lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Skráningin var því í andstöðu við ákvæði vörumerkjalaga frá upphafi. Þegar af þeirri ástæðu uppfyllir vörumerkið ekki skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga og ber því að ógilda skráninguna.

Rétt er að taka fram að beiðandi gerir ekki athugasemd við að varnaraðili noti merkið í tengslum við heildsölu tóbaks og tengda starfsemi, en ljóst er að þá þurfi að takmarka verulega tilgreinda þjónustu í flokki 35 og sjá til þess að hún taki ekki á nokkurn hátt til þjónustu í tengslum við sölu á áfengi eða rekstri áfengisverslana.

2.

Varnaraðili heldur því fram í greinargerð sinni til Hugverkastofunnar að vörumerkið VÍNBUÐIN nr. V0069857 og orð- og myndhluti þess hvert í sínu lagi hafi öðlast sjálfstæða vörumerkjavernd vegna mikillar notkunar frá árinu 2008. Með öðrum orðum að merkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun og markaðsfestu.

Beiðandi hafnar alfarið ofangreindri fullyrðingu enda er hún órökstudd með öllu. Ríkar kröfur eru gerðar til sönnunar þegar um er að ræða merki sem skortir sérkenni í upphafi en haldið er fram að hafi öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í því sambandi er gerð sú krafa að merki hafi öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu, sbr. m.a. úrskurði áfrýjunarnefnd nr. 8/2007 (FRÍLAGER) og nr. 30/2004 (ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA). Við úrlausn um það hefur meðal annars verið litið svo á að umtalsverður hluti þeirra, sem áhuga kynnu að hafa á að notfæra sér tiltekna þjónustu, verði að geta tengt hana við auðkenni sem þjónustuveitandi noti í starfsemi sinni, sbr. dóm Hæstaréttar frá 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012 (HÓTEL KEFLAVÍK). Engar slíkar röksemdir eða gögn eru færð fram af hálfu varnaraðila í máli þessu og er því vísað á bug að vörumerkið VÍNBUÐIN nr. V0069857 hafi öðlast sérkenni vegna notkunar á framangreindum grundvelli.

3.

Í greinargerð varnaraðila er því haldið fram að varnaraðili hafi einkarétt á rekstri verslana með áfengi og tóbak. Öðrum aðilum sé því óheimilt að starfa í samkeppni við varnaraðila hérlendis. Beiðandi bendir á að fullyrðing þessi er beinlínis röng þar sem veltuhæsta vínbúð landsins er rekin af Isavia ohf. á Keflavíkurflugvelli. Þar að auki er heimilt að starfrækja vínbúðir í öðrum flugstöðvum hér á landi, t.d. á Akureyri og á Reykjavíkurflugvelli. Fullyrðing varnaraðila er væntanlega sett fram í því skyni að gefa í skyn að aðrir en varnaraðili megi beinlínis ekki nota orðið VÍNBUÐIN um starfsemi sína og af þeirri ástæðu beri að hafna kröfum beiðanda.

Hvað framangreinda fullyrðingu varðar vísar beiðandi til umfjöllunar í erindi sínu til Hugverkastofunnar dags. 27. maí 2021. Þar kom meðal annars fram að árið 1995 var einkaréttur beiðanda til innflutnings á áfengi afnuminn og almenningi gert kleift að flytja áfengi til landsins til einkaneyslu. Í 3. gr. áfengislaga er kveðið berum orðum á um að sérstakt leyfi þurfi til áfengisinnflutnings í atvinnuskyni, en ekki er kveðið á um að leyfi þurfi svo almenningur geti flutt áfengi til landsins til einkanota. Um áratugaskeið hefur almenningur því keypt sér áfengi í erlendum verslunum, t.d. í gegnum vefverslanir, og látið senda heim að dyrum á Íslandi, að áfengis- og innflutningsgjöldum uppgerðum. Viðskipti íslenskra neytenda við slíkar vefverslanir hafa aukist verulega á undanförunum árum. Heimsending á áfengi úr slíkum vefverslunum, jafnvel samdægurs, er því orðinn daglegur veruleiki íslensks almennings. Beiðandi rekur einmitt slíka vefverslun á vefsíðunni www.sante.is.

Með vísan til framangreinds er ljóst að það getur ekki staðist að varnaraðili eigi einkarétt á notkun á orðinu VÍNBÚÐIN í afar takmarkaðri stílfærslu sem veitir merkinu ekki sérkenni, þar sem fjöldi aðila selur vín hér á landi til almennings í gegnum vefverslanir. Umræddum aðilum, þar á meðal beiðanda, verður að vera frjálst að nota orðið vínbúð í tengslum við starfsemi sína og ótækt að einn aðili eigi vörumerkjarétt á orðinu í útfærslum sem er nánast laus við stílfærslu.

4.

Beiðandi ítrekar varakröfu sína, fari svo ólíklega að ekki verði fallist á kröfu hans um ógildingu vörumerkisins VÍNBÚÐIN nr. V0069857, að orðið VÍNBÚÐIN í merkinu verði sérstaklega undanskilin vernd með skráðri takmörkun (e. *disclaimer*), með vísan til 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Vísast um þessa kröfu heildstætt til þess sem kom fram í erindi beiðanda til Hugverkastofunnar þann 27. maí 2021. Rétt er að leggja sérstaklega áherslu á að beiðandi telur skilyrði 2. mgr. 15. gr. laganna ótvírætt uppfyllt í tilviki vörumerkisins VÍNBÚÐIN nr. V0069857. Beiðandi áréttar, meðal annars með vísan til þess hvernig varnaraðili notar orðið vínbúðirnar í starfsemi sinni, að hætta er á því að vafi leiki á því að verndarumfangið nái yfir orðið sjálft en ekki aðeins útfærsluna sem birtist í orð- og myndmerkinu. Þannig auglýsir varnaraðili ítrekað um opnunartíma *vínbúðanna* og að *vínbúðirnar* séu lokaðar á hinum og þessum dögum. Það eru hins vegar, eðli málsins samkvæmt, aðeins þær vínbúðir sem varnaraðili rekur sem falla undir umrædda opunar- og lokunartíma, en ekki aðrar vínbúðir eins og til dæmis sú sem beiðandi heldur úti á vefsíðu sinni.

Beiðanda er kunnugt um að ákvæði 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga er undantekningarákvæði sem túlka beri þröngt. Það þýðir hins vegar ekki að það eigi aldrei að beita ákvæðinu. Að mati beiðanda leikur enginn vafi á því að skilyrði ákvæðisins eru uppfyllt í tilviki vörumerkisins VÍNBÚÐIN nr. V0069857. Framsetning merkisins og skráning þess án takmörkunar á orðinu vínbúðin er verulega til þess fallin að valda miklum vafa um það til hvaða hluta einkarétturinn nær, sem er ólíðandi staða fyrir aðra aðila í umræddri starfsemi. Því ber að fallast á kröfu beiðanda um að orðið VÍNBÚÐIN í vörumerkinu verði sérstaklega undanskilin vernd með skráðri takmörkun, sbr. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga.

IV. Samantekt

Með vísan til alls framangreinds ber að fallast á kröfur beiðanda og afnema skráningar vörumerkja nr. V0069857 og V0046159.

Beiðandi áskilur sér að lokum rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum gefist tilefni til.

Virðingarfyllst,
f.h. Birgis Más Björnssonar, lögmanns,



María Kristjánsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Mótt.: Hugverkastofan
14. des. 2021
4.9
Málsnr. V0069857

Málsnúmer hjá Hugverkastofu: 202105-4211, 4.9.

Reykjavík, 14. desember 2021

Efni: Frekari athugasemdir vörumerkjahafa vegna kröfu um afnám eða takmörkun skráningar vörumerkisins VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857.

Vísað er til athugasemda Santewines SAS í bréfi dags. 28. september sl. og tölvupósts Hugverkastofu, dags. 30. september sl., þar sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR), kt. 410169-4369, Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík (eigandi eða réttihafi), var gefinn kostur á að koma á framfæri frekari athugasemdum vegna kröfu Santewines SAS, kt. 520421-9550, 9 Boulevard Clemenceau, 21200 Benau, Frakklandi (beiðandi) um afnám skráningar vörumerkisins VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 (merkið). Til vara gerir beiðandi kröfu um að orðhluti merkisins verði sérstaklega undanþeginn vörumerkjavernd. Þessum kröfum hafnar eigandi alfarið.

Fyrri sjónarmið, sem fram komu í bréfi umbj. míns til Hugverkastofu dags. 29. júlí sl., eru hér með ítrekuð og frekari athugasemdum og skýringum komið á framfæri. Þá fylgja bréfinu ítarleg gögn til sönnunar á markaðsfestu merkisins.

Sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins

Krafa beiðanda um ógildingu merkisins byggir á því að það hafi verið skráð í andstöðu við 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) þar sem það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og teljist þar að auki lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þessu er hafnað. Rétt að að benda á að beiðandi hefur fallist á að umbj. minn noti merkið í tengslum við heildsölu tóbaks og tengda starfsemi.

Mikilvægt er að undirstrika að merkið er orð- og myndmerki og ber að meta heildstætt, en ekki einungis einstaka hluta þess. Þótt fallast megi á að orðhluti merkisins, þ.e.a.s. VÍNBÚÐIN, hafi við skráningu verið lýsandi fyrir þá hluta starfsemi eiganda sem lýtur að smásölu áfengis, býr merkið sem heild yfir fullnægjandi sérkenni og aðgreiningarhæfi vegna allrar þeirrar þjónustu sem skráning þess tekur til. Miða skal mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins við þá mælikvarða sem Hugverkastofa (þá Einkaleyfastofa) studdist við þegar sótt var um skráningu merkisins þann 25. mars 2008, en það er mat umbj. míns að merkið uppfylli jafnframt strangari skilyrði CP3 viðmiðanna sem nú hafa verið tekin upp.

Skúli Bjarnason hrl • Erla Skuladóttir LL.M • Bjarki Már Baxter hdl

Íngólfsstræti 3 • 101 Reykjavík • sími 561 8200 • www.malthing.is

Raunar telur réttthafi að orðhluti merkisins hafi nú öðlast sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir notkun vegna þeirrar starfsemi sem snýr að áfengissölu og getur fært fram gögn því til staðfestingar ef þörf verður á.

Myndhluti merkisins, þrír misstórir punktar í mismunandi rauðum lit sem raðað er saman á frumlegan hátt þannig að þeir geta skapað hugrenningartengsl við vínberjaklasa og mynda um leið - þegar að er gáð - bókstafinn V, getur í besta falli talist vísbendandi fyrir áfengissölu en ekki lýsandi og leggur ekki óhóflegar hömlur á starfsemi hugsanlegra samkeppnisaðila. Myndhlutinn er hvorki lýsandi né vísbendandi fyrir aðra starfsemi eiganda merkisins og veitir því þannig sem heild sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Eigandi telur á þessu stigi ekki ástæðu til þess að fjalla sérstaklega um lögmæti smásölu áfengis í samkeppni við ÁTVR, sem er að lögum falinn einkaréttur á slíkri starfsemi hérlendis, en rétt er að benda á að ágreiningur um þetta atriði er nú til meðferðar héraðsdóms Reykjavíkur í málum nr. E-4452/2021 og E-4453/2021.

Hafa ber í huga að krafa um sérkenni og aðgreiningarhæfi myndmerkja og myndhluta merkja er önnur og vægari en til orðmerkja, enda eru mismunandi möguleikar á samsetningu þeirra margir eins og ítrekað hefur verið vísað til í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttar á sviði iðnaðar, s.s. í úrskurði nefndarinnar í máli nr. 1/2011, þar sem ákvörðun Einkaleyfastofu um að hafna skráningu myndmerkis var snúið við. Þessi úrskurður er sérstaklega áhugaverður þar sem hann lýtur að skráningarhæfi einfalds hringlaga myndmerkis og rökstuðning áfrýjunarnefndarinnar má auðveldlega heimfæra upp á myndhluta þess merkis sem hér er til umfjöllunar. Í úrskurðinum segir:

„Almennt eru kröfur til myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem er um orð- eða myndmerki að ræða, sé frumlegt eða flókið. Í greinargerð með 13. gr. vml. kemur fram að einfaldar myndir teljist ekki vera til þess fallnar að gefa vörunni sérkenni í huga almennings án þess að nánar sé tilgreint hvað teljist vera einfaldar myndir. Telja verður að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu einföldu grunnformi, t.d. einfaldur hringur eða ferhyrningur, falli undir það að vera einfaldar myndir í skilningi greinargerðarinnar og því ekki skráningarhæf. Ef merki samanstandur hins vegar af öðru en einföldu grunnformi getur það mögulega greint vöru eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Verður að meta það í hvert sinn.“

Þá segir í forsendum úrskurðarins:

„Fyrir liggur að mörg dæmi eru um hringmerki þar sem stílfærsla hringforms hefur skapað þeim nægilegt sérkenni til þess að teljast skráningarhæf. Með hliðsjón af framangreindu verður því að telja að stílfærslan á hringlaga merki áfrýjanda – það að hann sé breiður og fylltur með gráum lit og lítil tota standi út úr honum ofanverðum hægra megin – skapi myndmerkinu nægilegt sérkenni í þessu tilviki. Þá verður ekki talið að skráning þess sem vörumerkis fyrir tiltekna þjónustu í flokki 38 leggi óeðlilegar takmarkanir á aðra sem bjóða sambærilega þjónustu [...].“

Rétthafi bendir á að Hugverkastofa (áður Einkaleyfastofa) hefur samþykkt fjölda orð- og myndmerkja með lýsandi orðhluta og álíka sérkennandi myndræna útfærslu og merki hans hefur til að bera – jafnvel merki sem sótt var um skráningu á eftir að CP3 viðmiðin tóku gildi. Nægir hér að nefna orð- og myndmerki nr. V0116082 með orðhlutann PÓSTURINN og póstlúður sem myndhluta sem skráð er fyrir pósthjónustu Íslandspóstshf.

Öðlun sérkennis fyrir notkun

Fallist Hugverkastofa ekki á að merkið hafi uppfyllt kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi við skráningu byggir umbj. minn á því að merki hans hafi með stöðugri og markvissri notkun öðlast markaðsfestu sem skapað hafi því aðgreiningarhæfi og sérkenni. Með bréfi þessu fylgja ítarleg gögn sem staðfesta fjölbreytta og umfangsmikla notkun merkisins frá skráningu þess árið 2008, en skv. 2. mgr. 28. gr. vml. skal við mat á sérkenni merkis sem krafist er ógildingar á taka tillit til notkunar þess sem átt hefur sér stað eftir skráningu.

Í heimildaritinu *Engin venjuleg verslun – saga Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins í 90 ár* eftir Hildigunni Ólafsdóttur, Sumarliða R. Ísleifsson og Sverri Jakobsson, sem gefið var út árið 2018, segir á bls. 347 frá því að árið 2008 hafi nýtt vörumerki fyrirtækisins verið kynnt. Nýja merkið samanstandi af þremur misstórum rauðum punktum sem vísi til eldra merkis sem sýndi vínberjaklasa og myndi V – fyrir vínbúð. Þar má sjá orð- og myndmerkið á forsíðu ársreiknings ÁTVR fyrir árið 2012 og á bls. 349 má sjá merkið prýða áfengisverslun ÁTVR sem opnuð var í Borgartúni á árinu 2008.

Tölvupóstsamskipti, dags. í mars-maí 2008, vegna pöntunar á skiltum fyrir vínbúðir ÁTVR, ásamt ljósmyndum og myndrænni útfærslu.

Pöntun á starfsmannaskyrtum, dags. 30. maí 2008.

Tilkynningar af www.vinbudin.is ásamt ljósmyndum af merktum vínbúðum ÁTVR:

- 19. janúar 2009 – Ný vínbúð opnuð í Reykjanesbæ.
- 15. desember 2010 – Vínbúðin í Búðardal opnar eftir breytingar.
- 1. september 2010 – Vínbúðin á Seyðisfirði í nýtt húsnæði.
- 3. maí 2010 – Vínbúðin Vík flutt.
- 1. júní 2011 – Vínbúðin á Vopnafirði flutt.

Tilkynningar af www.vinbudin.is ásamt ljósmyndum af starfsfólki í merktum fatnaði:

- 9. maí 2008 – Ný vínbúð opnar í Borgartúni.
- 6. október 2008 – Vínráðgjafar á ferðinni.
- 10. febrúar 2011 – Skeifan opnuð aftur

22. nóvember 2012 – Breytingum lokið á Akureyri

Pöntun á auglýsingu, dags. 4. maí 2012.

Pöntun á burðarpokum, dags. 21. október 2013.

Pöntun á auglýsingu, dags. 26. maí 2015.

Pöntun á jólapokum, dags. 12. ágúst 2016.

Starfsauglýsing, dags. í júní 2017.

Pöntun á burðarpokum, dags. 9. júní 2017.

Eintök af Vínblaðinu sem dreift var frítt til viðskiptavina í Vínbúðinni. Vörumerkið kemur fyrir á forsíðum allra blaðanna og víða annars staðar:

6. árg. 4. tbl. 2008 – Á baksíðu auglýsing úr herferðinni „Láttu ekki vín breyta þér í svín. Drekktu eins og manneskja“

7. árg. 4. tbl. desember 2009 – Á baksíðu auglýsing úr herferðinni „Láttu ekki vín breyta þér í svín. Drekktu eins og manneskja“

8. árg. 4. tbl. desember 2010 – Á baksíðu auglýsing um skiptimiða.

9. árg. 4. tbl. desember 2011 – Á baksíðu auglýsing um opnunartíma

10. árg. 4. tbl. desember 2012 – Á baksíðu auglýsing um opnunartíma

11. árg. 4. tbl. desember 2013 – Á baksíðu auglýsing um opnunartíma

12. árg. 4. tbl. desember 2014 – Á baksíðu auglýsing um opnunartíma

13. árg. 4. tbl. desember 2015 – Á baksíðu auglýsing um opnunartíma.

14. árg. 4. tbl. desember 2016 – Á baksíðu auglýsing um að Vínbúðin hafi fengið hæsty einkunn allra fyrirtækja í íslensku ánægjuvuginni.

Tilkynning af www.vinbudin.is dags. 17. mars 2016 um að útgáfu Vínblaðsins hafi verið hætt og upplýsingagjöf til viðskiptavina færð á vefinn.

Ársskýrslur ÁTVR þar sem merkið kemur víða fyrir frá og með 2008 til og með 2020: https://www.vinbudin.is/heim/vinradgjof-og-matur/frodleikur/utgafuefni/tabid-1197.aspx/1350_view-78/

Áfengisforvarnarherferðir ÁTVR þar sem merkið kemur víða fyrir frá og með 2008 til og með 2020, s.s. „Finnst þér þetta í lagi“, Róðin“, „Fjölnota alla daga“, „Sá sem flöskustútur lendir á“ frá 2009, „Bara einn er einum of mikið“, „Komdu með skilríki frekar en afsakanir“: https://www.vinbudin.is/heim/um_atvr/samfelagsabyrgd-og-umhverfi/herferdir

Afrit merktra reikninga af handahófi:

Reikningur, dags. 18. nóvember 2015

Reikningur, dags. 26. janúar 2016

Reikningur, dags. 11. nóvember 2019

Reikningur, dags. 27. ágúst 2020

Reikningur, dags. 7. desember 2021

Flöskuskeytið, fréttabréf Vínbúðanna, þar sem merkið kemur víða fyrir:

3. tbl. 6. árg. maí 2008

5. tbl. 7. árg. desember 2009

5. tbl. 8. árg. desember 2010

5. tbl. 9. árg. desember 2011

2. tbl. 10. árg. júlí 2012

2. tbl. 11. árg. júlí 2013

1. tbl. 12. árg. apríl 2014

1. tbl. 13. árg. janúar 2015

Maí 2016

Desember 2017

Desember 2018

Ostaveisla, bæklingur gefinn út 2008.

Kokteilar og bollur, bæklingur gefinn út 2008 og endurútgefinn 2013.

Suður Afríka, bæklingur gefinn út 2014

Vín með mat, bæklingur endurútgefinn 2008

ÁTVR heildarstefna, 1. janúar 2012

Allar Vínbúðir ÁTVR hafa frá því merkið var tekið í notkun árið 2008 verið auðkenndar því í bak og fyrir. Merkið hefur á sama tímabili verið að finna á reikningum, kassakvittunum, bréfsefnum o.s.frv., sbr. m.a. pöntun á bolum dags. 25. apríl 2008 og pöntun á nafnspjöldum, dags. 13. ágúst 2008. Loks fylgir bréfinu merktur einkennisbúningur starfsmanna auk fána með merkinu.

Áskilinn er réttur til þess að leggja fram frekari gögn til staðfestingar á markaðsfestu, þ.m.t. niðurstöður markaðskannana, ef þurfa þykir. Hægt er að kalla fram eldri útgáfur af vefsíðu rétthafans frá völdum tímasetningum frá skráningu merkisins ef eftir er óskað.

Rétthafi telur raunar að unnt sé að færa rök fyrir því að markaðsfestan sé orðin slík að aðskildir hlutar merkisins uppfylli nú hvor um sig skilyrði vörumerkjaskráningar, hafi þeir ekki talist njóta sérkennis og aðgreiningarhæfis frá upphafi, og hefur sótt um skráningu þeirra hjá Hugverkastofu.

Krafa um takmörkun skráningar


Ítarleg rök hafa þegar verið færð fyrir því að hafna beri kröfu beiðanda um að takmarka skráningu merkisins og undanskilja orðhluta þess vörumerkjavernd á þeim grundvelli að hann teljist lýsandi og hætta sé á því „*að vafi leiki á því að verndarumfangið nái yfir orðið sjálft en ekki aðeins útfærsluna sem birtist í orð- og myndmerkinu.*“ Með hliðsjón af þeirri afstöðu rétthafa að orðhluti merkisins hafi nú öðlast sjálfstæða vernd, hafi hann ekki notið hennar í öndverðu, og uppfylli einn sér - á grundvelli markaðsfestu - kröfur til skráningar eru því síður forsendur til þess að fallast á að takmarka skráninguna. ÁTVR áskilur sér rétt til þess að renna stoðum undir þessa staðhæfingu með gögnum ef þörf krefur.

Niðurstaða

Með vísan til fyrri röksemda ÁTVR í bréfi dags. 29. júlí sl. og þess sem að framan er ritað er kröfu beiðanda um ógildingu vörumerkisins VÍNBUÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 alfarið hafnað. Þá er andmælt kröfu um að merkið verði skráð með takmörkun á vernd orðhluta þess.

ÁTVR áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari athugasemdum og eftir atvikum gögnum ef tilefni þykir til.

Virðingarfyllst,



Erla Skúladóttir lögfr.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 18. janúar 2022
Tilvísun Hugverkastofunnar:
202105-4211


Efni: Krafa um afnám skráningar vörumerkjanna VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 - þriðju athugasemdir beiðanda.

Vísað er til ofangreinds máls. Þann 12. janúar 2022 fékk umbjóðandi okkar, Santewines SAS, (hér eftir „**beiðandi**“) afrit af athugasemdum Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, ÁTVR (hér eftir „**varnaraðili**“), dags. 14. desember 2021. Var umbjóðanda okkar veittur frestur til 12. mars 2022 til að koma á framfæri athugasemdum sínum til Hugverkastofunnar.

Beiðandi vísar með heildstæðum hætti til upphaflegrar kröfu sinnar um afnám skráningar vörumerkisins VÍNBÚÐIN nr. V0069857, dags. 27. maí 2021, og síðari athugasemda sinna til Hugverkastofunnar, dags. 28. september 2021. Sjónarmið og röksemdir sem fjallað var um í umræddum erindum eru hér með ítrekuð og áréttuð í heild sinni.


Vegna málatilbúnaðar varnaraðila dags. 14. desember 2021 telur beiðandi rétt að árétta sérstaklega eftirfarandi:


1.

Beiðandi ítrekar þá afstöðu sína að vörumerkið  nr. V0069857 skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 („vörumerkjalög“), og telst auk þess lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Merkið var því skráð í andstöðu við ákvæði vörumerkjalaga. Beiðandi vísar því á bug málatilbúnaði varnaraðila þess efnis að merkið uppfylli kröfur vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Í fyrrnefndu bréfi varnaraðila frá 14. desember 2021 er fallist á að orðhluti merkisins, þ.e. VÍNBÚÐIN, hafi við skráningu verið lýsandi fyrir þann hluta starfsemi varnaraðila sem lýtur að smásölu áfengis. Beiðandi telur einsýnt að myndhluti merkisins, þrír rauðir hringir, geti ekki á nokkurn hátt veitt merkinu þess háttar sérkenni og aðgreiningarhæfi að merkið í heild uppfylli fyrrnefnd skráningarskilyrði vörumerkjalaga. Myndhlutinn sem tákna ber vínberjaklasa er afar lýsandi fyrir umrædda starfsemi og dugar ekki til að veita vörumerkinu í heild sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi ákvæðis 13. gr. vörumerkjalaga.

Beiðandi telur tilvísun varnaraðila til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2011 ekki hafa neina þýðingu eða fordæmisgildi fyrir það merki sem hér um ræðir, enda um afar ólíkt merki að ræða sem var til umfjöllunar í umræddum úrskurði. Var

þar um að ræða myndmerkið: . Hér er hins vegar um að ræða orð- og myndmerki þar sem myndhluti merkisins er hlutfallslega mun minni og orðhlutinn stærri, auk þess sem varnaraðili sjálfur hefur fallist á að orðhlutinn hafi verið lýsandi við skráningu merkisins.

Orð- og myndhlutar merkisins  eru báðir lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Skráningin var því í andstöðu við ákvæði vörumerkjalaga frá upphafi. Þegar af þeirri ástæðu uppfyllir vörumerkið ekki skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga og ber því að ógilda skráninguna.


2.

Í bréfi varnaraðila er því haldið fram að vörumerkið hafi „með stöðugri og markvissri notkun öðlast markaðsfestu sem skapað hafi því aðgreiningarhæfi og sérkenni“. Með erindinu fylgja síðan nokkur afrit gagna um slíka notkun.

Beiðandi ítrekar í þessu sambandi afstöðu sína að varnaraðila hefur ekki tekist með fullnægjandi hætti að sýna fram á áunnið sérkenni vörumerkisins með notkun í skilningi vörumerkjalaga.

Í 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga kemur fram að við mat á sérkenni merkis þurfi meðal annars að líta til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun. Hafi framangreint merki verið notað með þeim hætti að neytendur eða tilgreindur markhópur upplifi merkið sem vörumerki er hugsanlegt að á grundvelli ákvæðisins sé unnt að sýna fram á að merki hafi öðlast sérkenni með notkun á markaði. Skráning á þeim grundvelli getur þó aðeins náð til þeirra vara eða þjónustu sem merkið hefur sannanlega verið notað fyrir. Eins og beiðandi benti á í erindi sínu til Hugverkastofunnar þann 28. september 2021, verður að gera ríkar kröfur til sönnunar þegar um er að ræða merki sem skortir sérkenni í upphafi en haldið er fram að hafi öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í því sambandi er gerð sú krafa að merki hafi öðlast *yfirfærða merkingu með markaðsfestu*, svo sem áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur staðfest í úrskurðum sínum, sem beiðandi vísaði til í umræddu erindi.

Að mati beiðanda duga framlögð gögn af hálfu varnaraðila ekki til að sýna fram á að vörumerkið

 hafi öðlast sérkenni hjá markhópi þess þrátt fyrir að varnaraðili hafi að einhverju leyti sýnt fram á notkun merkisins. Þegar um er að ræða lýsandi orðhluta eins og er hér til umfjöllunar, telur beiðandi ljóst að slíkt merki geti ekki öðlast nægilegt sérkenni fyrr en það hefur fengið *yfirfærða merkingu með markaðsfestu*. Beiðandi telur að hin framlögðu gögn af hálfu varnaraðila dugi ekki til að sýna fram á að yfirfærð merking hafi átt sér stað í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. að mikill meirihluti markhóps þjónustunnar geri sér grein fyrir því að merkið sé vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni umsækjanda að því er varðar tilgreinda þjónustu í flokki 35.

3.


Beiðandi ítrekar varakröfu sína, fari svo ólíklega að ekki verði fallist á kröfu hans um ógildingu vörumerkisins VÍNBÚÐIN nr. V0069857, að orðið VÍNBÚÐIN í merkinu verði sérstaklega undanskilin vernd með skráðri takmörkun (e. *disclaimer*), með vísan til 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Vísast um þessa kröfu heildstætt til þess sem kom fram í erindum beiðanda til Hugverkastofunnar þann 27. maí 2021 og 28. september 2021.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds ber að fallast á kröfur beiðanda og afnema skráningu vörumerkisins  VÍNBÚÐIN nr. V0069857.

Beiðandi áskilur sér að lokum rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum gefist tilefni til.

Virðingarfyllst,
f.h. Birgis Más Björnssonar, lögmanns,


María Kristjánsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan

Engjateigi 3

105 Reykjavík

Málsnúmer hjá Hugverkastofu: 202105-4211, 4.9.

Reykjavík, 18. mars 2022

Efni: Frekari athugasemdir vörumerkjahafa vegna kröfu um afnám eða takmörkun skráningar vörumerkisins VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857.

Vísað er til athugasemda Santewines SAS í bréfi dags. 18. janúar sl. og tölvupósts Hugverkastofu, dags. 20. janúar sl., þar sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR), kt. 410169-4369, Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík (eigandi eða réttthafi), var gefinn kostur á að koma á framfæri frekari athugasemdum vegna kröfu Santewines SAS, kt. 520421-9550 (utangarðskennitala), 9 Boulevard Clemenceau, 21200 Benau, Frakklandi (beiðandi) um afnám skráningar vörumerkisins VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 (merkið). Til vara gerir beiðandi kröfu um að orðhluti merkisins verði sérstaklega undanþeginn vörumerkjavernd. Þessum kröfum hafnar eigandi alfarið, enda uppfyllir merkið ítrustu skráningarkröfur vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Fyrri sjónarmið og lagarök, sem fram komu í bréfum umbj. míns til Hugverkastofu dags. 14. desember og 29. júlí 2021, eru hér með ítrekuð. Bréfinu fylgir niðurstaða vörumerkjамælingar Gallup, sem sýnir fram á sterka markaðsfestu merkisins og yfirfærða merkingu þess.

ÁTVR telur ekki ástæðu til þess að bregðast sérstaklega við nýjustu sjónarmiðum beiðanda, enda bæta þau engu við fyrri röksemdafærslu hans.

Eins og þegar hefur komið fram byggir réttthafi á því að hið umþrætta orð- og myndmerki hafi uppfyllt allar kröfur vörumerkjalaga þegar sótt var um skráningu þess þann 25. mars 2008. Vörumerkið beri að virða heildstætt þegar sérkenni þess og aðgreiningarhæfi er metið og miða beri við þær kröfur sem gerðar hafi verið þegar merkið var skráð. Réttthafi telur raunar að merkið uppfylli enn fremur strangari viðmið CP3, sem síðar hafa verið tekin upp, án þess að það hafi í sjálfu sér þýðingu í ágreiningsmáli þessu.

Réttthafi bendir á að beiðandi hefur ekki stutt fullyrðingu sína um að myndhluta merkisins skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi neinum rökum eða fordæmum. ÁTVR hefur vísað á bug

fullyrðingu beiðanda um að myndhlutinn sé lýsandi, enda getur hann í versta falli talist vísbendandi fyrir þann hluta starfsemi rétthafa sem snýr að smásölu áfengis. Myndhlutinn lýsir þ.e.a.s. ekki beinlínis þeirri vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna en gæti skapað ákveðin hugrenningatengsl eða gefið í skyn hvers konar vöru eða þjónustu um er að ræða. Eins og ítrekaðir úrskurðir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, s.s. í máli nr. 5/2017, hafa staðfest geta slík merki uppfyllt skilyrði vörumerkjalaganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

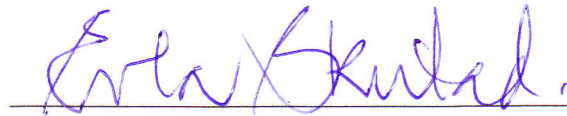
Ef svo ólíklega vill til að Hugverkastofa komist að þeirri niðurstöðu að merkið hafi verið skráð í andstöðu við kröfur vörumerkjalaga í öndverðu byggir rétthafi á því að markviss og umfangsmikil notkun þess þegar frá skráningu, sem sýnt hefur verið fram á með viðamiklum gögnum, hafi fljótt skapað því yfirfærða merkingu með sterkri markaðsfestu fyrir smásölu áfengis, heildsölu tóbaks og tengda starfsemi. Skilyrði vörumerkjalaganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins séu þar með ótvírætt uppfyllt.

Til viðbótar við þau gögn sem þegar hafa verið lögð fram fylgir bréfi þessu mæling Gallup á stöðu vörumerkisins frá árinu 2016, sem er nýjasta mæling sem rétthafi hefur látið framkvæma. Þar skoða þátttakendur og taka afstöðu til orð- og myndmerkja eins og þau eru notuð og skráð. Niðurstöður mælingarinnar sýna glögg að merki ÁTVR telst til þekktustu vörumerkja á landinu. Af svarendum þekktu 100% merkið (bls. 3), sem setur það í flokk með orð- og myndmerkjum fyrirtækja á borð við Bónus, Hagkaup og Krónuna (bls. 5). Þar sem teknar eru saman niðurstöður árlegra mælinga frá árinu 2009 kemur í ljós að merkið varð þekkt fljótt eftir skráningu, en á bilinu 99-100% svarenda þekktu merkið á samanburðarárunum (bls. 7). Þegar spurt var hversu vel svarendur þekktu merkið kváðust 66% þekkja merkið mjög vel og 25% frekar vel, eða samtals 91% svarenda (bls. 9). Áþekk niðurstaða fékkst árlega frá árinu 2009 (bls. 11). Í samanburði við hundruði annarra vörumerkja sem mæld voru er merkið í flokki þeirra best þekktu (bls. 12 og 13) og niðurstaðan er t.a.m. mjög áþekk niðurstöðu orð- og myndmerkis Krónunnar á árunum 2014-2016 (bls. 10). Framangreint sannar að mati rétthafa að ekki aðeins mikill meirihluti markhóps þjónustu ÁTVR hafi allt frá árinu 2009 gert sér grein fyrir því að merkið sé vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni rétthafa – heldur hreinlega allur markhópurinn. Ef nauðsyn krefur getur ÁTVR óskað eftir nýrri mælingum á stöðu merkisins, en rétthafi telur að þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir séu svo afgerandi að þess gerist varla þörf að leggja út í þá fyrirhöfn með tilheyrandi kostnaði.

Að því er varakröfu beiðanda um takmörkun skráningar snertir ítrekar rétthafi fyrri röksemdir og sjónarmið, sem studd eru úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Þannig sé takmörkun skráningar undanþáguheimild sem túlka beri þröngt og beita hóflega. Til þrautavara byggir ÁTVR á því að orðhlutinn hafi nú öðlast slíka markaðsfestu fyrir umfangsmikla og markvissa notkun að takmörkun skráningar geti ekki átt við.

Loks ítrekar réttihafi þá afstöðu sína að hafna beri öllum kröfum beiðanda og áskilur sér allan rétt til þess að koma á framfæri frekari gögnum og upplýsingum ef tilefni verður til.

Virðingarfyllst,



Erla Skúladóttir lögfr.

Meðfylgjandi:

Vörumerkjамæling Gallup.


Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 12. apríl 2022
Tilvísun Hugverkastofunnar:
202105-4211

Efni: Krafa um afnám skráningar vörumerkjanna VÍNBÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857.

Vísað er til ofangreinds máls. Þann 23. mars 2022 fékk umbjóðandi okkar, Santewines SAS, (hér eftir „**beiðandi**“) afrit af athugasemdum Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, ÁTVR (hér eftir „**varnaraðili**“), dags. 18. mars 2022, ásamt nýju gagni í málinu, *vörumerkjамælingu Gallup frá 2016*. Var umbjóðanda okkar veittur frestur til 23. apríl 2022 til að koma á framfæri athugasemdum sínum til Hugverkastofunnar um umrætt gagn.

1.

Í fyrsta lagi er málatilbúnaði varnaraðila í umræddum athugasemdum þess efnis að beiðandi hafi ekki rökstutt fullyrðingu sína að myndhluti merkisins  nr. V0069857 skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 („vörumerkjalög“) alfarið vísað á bug. Vísast til rökstuðnings beiðanda í fyrri athugasemdum til Hugverkastofunnar í máli þessu hvað þetta varðar.

2.

Hið nýja gagn sem um ræðir er vörumerkjамæling Gallup frá 2016. Í athugasemdum varnaraðila er byggt á því að umrætt gagn sýni fram á yfirfærða merkingu með sterkri markaðsfestu fyrir smásölu áfengis, heildsölu tóbaks og tengda starfsemi.

Þessum málatilbúnaði er beiðandi ósammála. Í fyrsta lagi sýna niðurstöður mælingarinnar eingöngu að svarendur segjast þekkja vörumerkið. Þessi niðurstaða ætti ekki að koma á óvart enda hefur því aldrei verið haldið fram að varnaraðili hafi ekki notað vörumerkið. Í ljósi skorts á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins og að um almennt og lýsandi orð er að ræða er ennfremur ekki óeðlilegt að svarendur hafi sagst þekkja merkið. Hins vegar er fráleitt að leiða megi þá niðurstöðu út úr könnuninni að merkið hafi öðlast yfirfærða merkingu með „*sterkri markaðsfestu*“ fyrir þá þjónustu sem um ræðir, þ.e. smásölu áfengis, heildsölu tóbaks og tengda starfsemi.

Í öðru lagi bendir beiðandi á að um er að ræða niðurstöður frá árinu 2016, þ.e. sex ára gamlar niðurstöður. Í ljósi þeirra ströngu krafna sem gerðar hafa verið í framkvæmd hér á landi til sönnunar og rökstuðnings um áunnið sérkenni í skilningi vörumerkjalaga verður að gera þá kröfu að gögn til stuðnings slíkri kröfu séu nýleg. Ekki er hægt að fallast á að byggt verði á niðurstöðum mælinga sem eru orðnar sex ára gamlar, líkt og varnaraðili gerir með framlagningu hins nýja gagns.

Frá því að umrædd mæling var gerð árið 2016 hafa ýmsar breytingar átt sér stað í hér á landi í því umhverfi sem hér er til umræðu. Þannig hafa ýmsar vínbúðir með vefverslanir tekið upp starfsemi, til dæmis umbjóðandi okkar og Nýja Vínbúðin (www.nyjavinbudin.is). Fjöldi aðila notar orðið vínbúð eða vínbúðin til að lýsa starfsemi sinni, enda um lýsandi orð að ræða fyrir umrædda starfsemi. Ekki verður séð að varnaraðili hafi gripið til nokkurra aðgerða gagnvart aðilum sem nota orðið til auðkenningar á starfsemi sinni til að vernda vörumerki sitt. Verði komist að þeirri niðurstöðu að hið umþrætta merki hafi öðlast áunnið sérkenni á árinu 2016 telur umbjóðandi okkar ljóst að slíkt áunnið sérkenni er ekki lengur til staðar með tilkomu nýrra aðila inn á markaðinn sem nota orðið vínbúð/vínbúðin til lýsingar og auðkenningar á starfsemi sinni.

Að mati beiðanda duga framlögð gögn af hálfu varnaraðila ekki til að sýna fram á að vörumerkið

 VÍNBUÐIN hafi öðlast sérkenni hjá markhópi þess.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds og þeirra sjónarmiða sem áður hefur verið lögð fram í máli þessu ber að fallast á kröfur beiðanda og afnema skráningu vörumerkisins

 VÍNBUÐIN nr. V0069857.

Beiðandi áskilur sér að lokum rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum gefist tilefni til.

Virðingarfyllst,
f.h. Birgis Más Björnssonar, lögmanns,


María Kristjánsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan

Engjateigi 3

105 Reykjavík

Málsnúmer hjá Hugverkastofu: 202105-4211, 4.9.

Reykjavík, 23. maí 2022

Efni: Frekari athugasemdir vörumerkjahafa vegna kröfu um afnám eða takmörkun skráningar vörumerkisins VÍNÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857.

Vísað er til athugasemda Santewines SAS í bréfi dags. 12. apríl sl. og tölvupósts Hugverkastofu, dags. 22. apríl sl., þar sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR), kt. 410169-4369, Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík (eigandi eða réttihafi), var gefinn kostur á að koma á framfæri frekari athugasemdum vegna kröfu Santewines SAS, kt. 520421-9550 (utangarðskennitala), 9 Boulevard Clemenceau, 21200 Benau, Frakklandi (beiðandi) um afnám skráningar vörumerkisins VÍNÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. V0069857 (merkið). Til vara gerir beiðandi kröfu um að orðhluti merkisins verði sérstaklega undanþeginn vörumerkjavernd.

Kröfum beiðanda er alfarið hafnað og fyrri sjónarmið og lagarök, sem fram komu í bréfum umbj. míns til Hugverkastofu dags. 18. mars 2022 sem og 14. desember og 29. júlí 2021, eru hér með ítrekuð.

Eins og áður hefur komið fram byggir eigandi aðallega á því að merkið hafi við skráningu uppfyllt þágildandi skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi en til vara að það hafi fyrir umfangsmikla notkun allt frá skráningu til dagsins í dag öðlast fullnægjandi sérkenni og aðgreiningarhæfi. Umfangsmikil gögn hafa verið lögð fram þessu til sönnunar, m.a. vörumerkjамæling Gallup, en hana ber að sjálfsögðu að virða í samhengi við önnur framlögð gögn.

Beiðandi dregur sönnunargildi framangreindrar vörumerkjамælingar í efa en nauðsynlegt er að benda á að athugasemdir hans virðast allar lúta að orðhluta merkisins, sem samanstendur af orði og mynd og ber að virða heildstætt þegar mat er lagt á skráningarhæfi þess.

Að því er öðlun sérkennis fyrir notkun varðar vill eigandi benda á að sérstaklega er tekið fram í leiðbeiningum EUIPO um skráningarhæfi vörumerkja að þrátt fyrir að sú staðreynd að umsækjandi um skráningu vörumerkis hafi einkaleyfi til viðkomandi starfsemi eigi ekki að hafa áhrif á mat á því hvort merki hans uppfylli skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi, honum til hagsbóta, auki það líkur hans á að uppfylla kröfur um öðlun sérkennis fyrir notkun: „*However, in this case the applicant will be more likely to succeed on acquired distinctiveness.*“

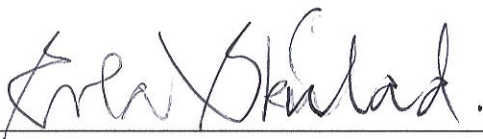
Nýjustu útgáfu leiðbeininganna, frá 22. mars sl., er að finna á vef EUIPO og tilvitnaðan rökstuðning hér: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/2047097/trade-mark-guidelines/5-3-----1-4-3-factual-monopoly>.

Beiðandi vísar í bréfi sínu með óljósum hætti og án tilvísunar til viðeigandi lagaákvæða til sjónarmiða sem virðast snerta hrönnun sérkennis (*e. degeneration*), sbr. b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml. Rökstuðningur er allur í skötulíki og engin sönnun fyrir hendi, en sönnunarbyrði fyrir hrönnun sérkennis hvílir auðvitað á þeim sem heldur því fram að merki hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum. Beiðandi heldur því m.a. fram að það eigi að leiða til réttindamissis eiganda að hann hafi ekki aðhafst gagnvart notkun *Nýju vínþúðarinnar* á orðhluta merkisins. Hér er nauðsynlegt að undirstrika að innan við ár er síðan áfengissala, sem að mati umbj. míns brýtur ótvírætt í bága við lögákvæðan einkarétt hans til smásölu áfengis, hófst undir framangreindu auðkenni (<https://www.visir.is/g/20212129210>). Það er útilokað að leggja þá ströngu byrði á eiganda vörumerkis að hann bregðist við með svo skjóttum hætti. Rétt er að taka fram að eigandi telur að umræddur aðili brjóti með freklegum hætti gegn vörumerkjarétti sínum og hefur til skoðunar að grípa til aðgerða gagnvart hinni ólögsmætu notkun, án þess að honum sé það í sjálfu sér skylt.

Eigandi bendir á að áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur undirstrikað að gera beri strangar kröfur til sönnunar um að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og sé ekki hæft til að vera skráð sem vörumerki, sjá úrskurð nefndarinnar frá 7. september 1998 í máli nr. 4/1997, VESPA.

Loks ítrekar eigandi framkomnar kröfur um að hafna beri öllum kröfum beiðanda, enda uppfyllir merkið öll skilyrði vörumerkjaréttarins um skráningarhæfi, þ.m.t. ítrustu kröfur um sérkenni og aðgreingarhæfi.

Virðingarfyllst,



Erla Skúladóttir lögfr.