



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 1/2024 9. febrúar 2024

Þann 23. maí 2021 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Limited Liability Company "KERAMA CENTER", Rússlandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1591820, KERAMA MARAZZI (orðmerki) færi fram á að skráningin gildi hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokki 35. Merkið var birt í Hugverkafélaginu þann 15. október 2022 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 35: *Marketing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; provision of sales areas online for sellers and buyers of goods and services; presentation of goods on all communication media, for retail purposes; sales promotion for third parties; rental of sales stands; distribution of samples; dissemination of advertisements; distribution of advertising material [leaflets, prospectuses, printed matter, samples]; advertising; bill-posting; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses].*

Með erindi, dags. 13. desember 2022, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Marazzi Group S.r.l., Ítalíu. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 1. og 2. tl. 14. gr. sbr. 4. gr. vml., við óskráð merki andmælanda og því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. sömu laga.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Ein greinargerð var lögð inn af hálfu andmælanda en engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 16. mars 2023, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

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

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda verður fyrst að skera úr um hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á, þeim mun líklegra er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrir fram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. laganna í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið

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



vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 1. mgr. 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á, gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir ennfremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 1. - 4. tl. 1. mgr. 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á. Einnig er átt við að vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki sé flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi. Loks er átt við að merki sé notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum, sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða en ekki aðeins til málamynda, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 437/2008 (ICEAVIA) frá 6. maí 2009. Því sama hefur verið slegið föstu af hálfu Evrópudómstólsins en í máli nr. T-409/07 frá 23. september 2009 (ACOPAT) kom m.a. fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. genuine use) með traustum og hlutlægum gögnum á þeim markaði sem um ræddi.

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

Mat á notkunargögnum

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast með notkun merkis í atvinnustarfsemi er ávallt miðað við umsóknardag; hér þegar tilkynning barst frá WIPO um skráningu hins andmælda merkis hér á landi, þ.e. 23. maí 2021. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum um notkun sem átti sér stað eftir þann tíma.

Til stuðnings fullyrðingu sinni um að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar fyrir *keramikflísar* leggur andmælandi fram umfangsmikið safn af fjölmiðlaumfjöllunum og auglýsingum sem spanna tímabilið frá 11. október 1982 til 27. maí 2022, sbr. fylgiskjöl nr. 1 – 90.² Langflest gögnin eru dagsett en eðli máls samkvæmt er ekki unnt að líta til ódagsettra gagna.³ Þá er heldur ekki unnt að líta til gagna sem eru dagsett eftir umsóknardag merkisins, sbr. ofangreint.⁴ Þrátt fyrir að ekki sé unnt að líta til ódagsettra gagna eða gagna sem dagsett eru eftir 23. maí 2021 stendur samt sem áður eftir umtalsvert magn gagna sem unnt er að leggja mat á.

Hugverkastofan telur framlögð gögn sýna fram á notkun fyrir ýmsar tegundir flísa þar sem þau takmarkast ekki við tiltekna tegund flísa. Sem dæmi má nefna að í hluta gagnanna er vísað til MARAZZI sem tiltekins flísaframleiðanda frá Ítalíu sbr. t.d. fylgiskjal nr. 26 sem er auglýsing úr Morgunblaðinu, dags. 4. apríl 1985, þar sem merkið MARAZZI kemur alls fjórum sinnum fyrir.

Einnig má nefna sem dæmi fylgiskjöl nr. 34 - 42, sem spanna tímabilið frá 2. nóvember 1992 til 20. febrúar 1996 en um er að ræða endurnýttu auglýsingu frá fyrirtækinu Álfaborg sem birtist ýmist í Morgunblaðinu eða Dagblaðinu Vísi (DV) þar sem vörumerkið MARAZZI kemur fyrir ásamt textanum „*Flísar – úti og inni*“.

Þá leggur andmælandi fram talsvert magn reikninga sem stafa frá ítalska flísaframleiðandanum Marazzi til ýmissa íslenskra fyrirtækja sem selja flísarnar í endursölu. Umræddir reikningar eru dagsettir frá tímabilinu 16.

² Í greinargerð andmælanda eru umrædd fylgiskjöl skilgreind sem skjöl nr. 1 – 84 en stofnunin telur þau út frá fjölda einstakra framlagðra .pdf skjala.

³ Eftirfarandi gögn eru ódagsett: Fylgiskjöl 43, 46, 53, 55, 61, 63-79 og 82 - 89.

⁴ Eftirfarandi gögn eru dagsett eftir 23. maí 2021: Fylgiskjöl 90 og 143 - 148.



september 2009 fram til 5. október 2022. Um er að ræða alls 58 reikninga, sbr. fylgiskjöl nr. 91 – 148. Unnt var að leggja mat á fylgiskjöl nr. 91 – 142 en fylgiskjöl nr. 143 – 148 eru dagsett eftir umsóknardag hins andmæлта merkis, 23. maí 2021. Umræddir reikningar varða allir merki andmælanda MARAZZI og sýna fram á samfellda notkun merkisins í viðskiptalegum tilgangi á íslenskum markaði.

Með vísan til þess að andmælandi telst hafa sýnt fram á stöðuga notkun merkisins fyrir flísar hér á landi allt frá árinu 1982 verður ákvæði 1. tl. 14. gr. vml. tekið til nánari skoðunar.

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

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

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ruglingur geti átt sér stað.⁵ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

KERAMA MARAZZI Alþjóðleg skráning nr. 1591820	MARAZZI
Hið andmæлта merki	Merki andmælanda

Sjón-, hljóð- og merkingarlíking

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis er talinn veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dómur Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG. Þá er það ennfremur eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur eru taldar vera á ruglingshættu milli merkja hafi skráð merki verið tekið í heild sinni upp í annað merki, sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í málum nr. T-586/15 (NARAMAXX gegn MAXX)⁶ og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT).

Merki andmælanda, MARAZZI, finnst ekki í orðabók og hefur enga þekkta merkingu í tengslum við umræddar vörur. Merki eiganda samanstendur af tveimur orðum, KERAMA og MARAZZI og orðið *kerama* er jafnframt ekki að finna í orðabók. Í greinargerð andmælanda kemur fram að orðhlutinn KERAMA í hinu andmæлта merki dragi

⁵ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.

⁶ Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).



að hans mati ekki úr augljósri sjón- og hljóðlíkingu á milli merkjanna þar sem orðið vísi í *keramik*. Hugverkastofan telur ekki unnt að fullyrða að íslenskir neytendur muni tengja orðhlutann beint við *keramik* þó vissulega séu líkindi á milli orðanna *keram-a* og *keram-ik* þar sem einungis endir þeirra skilur þau að, þ.e. annars vegar endingin *-a* og hins vegar endingin *-ik*. Ennfremur er til þess að líta að *kerama* er ekki þekktur ritháttur á orðinu *keramik* þótt mögulega kunni að skapast hugrenningartengsl á milli orðanna.

Ljóst er að merkin eiga orðhlutann MARAZZI sameiginlegan. Sjón- og hljóðlíking er því talsverð með merkjunum að mati Hugverkastofunnar með tilliti til hins sameiginlega orðhluta. Stofnunin telur orðhlutann hafa sterkan og ákveðinn hljóm, enda þrír sérhljóðar í orðinu, A-A-I. Þá kemur bókstafurinn Z tvisvar fyrir í orðinu sem hefur ákveðinn sjónræn áhrif þar sem um er að ræða bókstaf sem er almennt lítið notaður í íslensku ritmáli.⁷ Hugverkastofan telur með vísan til þessa að seinni orðhlutinn, MARAZZI, sé ekki síður áberandi þáttur hins andmæltá merkis en upphaf merkisins. Auk þess eru orðhlutanir KERAMA og MARAZZI aðskildir í merkinu sem veldur því að áherslan á hvort orð fyrir sig verður svipuð í framburði. Þá má geta þess að komið hefur fram í dómum Evrópudómstólsins að ekki sé ástæða til að ætla að sjónlíking sé ekki til staðar þrátt fyrir að annars vegar sé um að ræða merki sem samanstendur af einu orði og hins vegar merki sem samanstendur af tveimur orðum.⁸ Það sem svo ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin eru talin skilja eftir sig í hugum neytenda.

Þá ber við mat á merkjalíkingu m.a. að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu.⁹ Í þessu tilfalli er merki andmælanda MARAZZI tekið upp í heild sinni í merki eiganda, KERAMA MARAZZI. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist veik eða sterk en með vísan til þess sem fjallað hefur verið um telur Hugverkastofan orðhlutann MARAZZI hafa óumdeilt sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur og þjónustu þar sem engin merkingarleg tenging er þar á milli auk þess sem ritháttur og framburður orðsins er tiltölulega sérkennilegur út frá íslenskri málvenju með vísan til þess sem fjallað hefur verið um.

Þegar allt er saman tekið telur Hugverkastofan ruglingshættu vera fyrir hendi á milli merkjanna MARAZZI og KERAMA MARAZZI með tilliti til sjón-, hljóð og merkingarlíkingar.

Vöru- og þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur. Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms undirréttar Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).¹⁰

Ennfremur bendir Hugverkastofan á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrir fram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki

⁷ Sjá hér t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2006 (INXX). Í forsendum nefndarinnar kemur fram að það hafi þýðingu ef annað merkið er tekið óbreytt upp í hitt merkið, sem og þegar sterkir og áberandi bókstafir eins og X, hvort heldur er í upphafi eða síðar, koma fyrir í merkjum. Í málinu er fjallað um bókstafinn X en Hugverkastofan telur að heimfæra megi þau rök yfir á aðra lítið notaða bókstafi svo sem Z, sérstaklega í þeim tilvikum þar sem merki sem innihalda slíka bókstafi eru tekin óbreytt upp í annað merki.

⁸ Sjá m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-112/03 frá 16. mars 2005, 66. mgr.

⁹ Sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-586/15 (NARAMAXX gegn MAXX). Sjá einnig t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 24/2019 (WHITE DRAGON TEA), bls. 4.

¹⁰ Sjónarmið sem fram hafa komið í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, t.d. mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6.



samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.¹¹ Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Í dómi Hæstaréttar nr. 206/2004 sem andmælandi vísar til reyndi á líkendi vara og þjónustu, þ.e. vara í flokki 5 og tengdri þjónustu í flokki 35.¹² Telur andmælandi það sama eiga við hér, þ.e. að tengsl séu á milli vara andmælanda og þeirra tilgreininga í flokki 35 sem hið andmæлта merki nær yfir. Í forsendum dóms nr. 206/2004 var litið til þess að báðir málsaðilar seldu vörur sínar til lyfjaverslana þannig að viðsemjendur málsaðila gætu að hluta til verið þeir sömu. Með þeim rökum var fallist á ruglingshættu á milli merkjanna. Í greinargerð andmælanda er ekki rökstutt og/eða sýnt fram á að það sama eigi við hvað varðar merkin sem nú eru borin saman. Mat Hugverkastofunnar getur því ekki náð út fyrir það sem kemur fyrir í vöru- og þjónustulistum merkjanna.

Líkt og rakið hefur verið telur Hugverkastofan andmælanda hafa sýnt fram á vörumerkjavernd fyrir *flísar, þ. ám. keramikflísar* með framlögðum gögnum um notkun merkisins á markaði. Í máli þessu reynir því eingöngu á vöru- og þjónustulíkingu með tilgreindum vörum, sem alla jafna heyra undir flokk 19¹³ og þjónustu í flokki 35 hins vegar.

Þær vörur og þjónusta sem um ræðir eru því eftirfarandi:

Vörulisti merkis andmælanda	Þjónustulisti merkis eiganda
<i>Flísar; keramikflísar.</i>	<i>Marketing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; provision of sales areas online for sellers and buyers of goods and services; presentation of goods on all communication media, for retail purposes; sales promotion for third parties; rental of sales stands; distribution of samples; dissemination of advertisements; distribution of advertising material [leaflets, prospectuses, printed matter, samples]; advertising; bill-posting; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses].</i>
Flokkur 19	Flokkur 35

¹¹ Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.

¹² Sjá dóm Hæstaréttar nr. 206/2004 (PharmaNor hf. gegn Pharma Nord ApS) frá 18. nóvember 2004.

¹³ Undir flokki 19 má t.d. finna tilgreininguna *ceramic tiles* samkvæmt áður nefndu flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.



Að mati andmælanda er vöru- og þjónustulíking til staðar en hann rökstyður það þó ekki frekar en að vísa til áður nefnds dóms Hæstaréttar nr. 206/2004.

Flokkur 19 nær fyrst og fremst yfir *efnivið, ekki úr málm, til bygginga og mannvirkjagerðar* en flokkur 35 sér *auglýsingastarfsemi, rekstur, skipulagningu og stjórnun fyrirtækja ásamt skrifstofustarfsemi*.¹⁴ Þar sem um eðlisólíka vöru- og þjónustulista er að ræða er að mati stofnunarinnar hvorki um bein líkindi né skörun að ræða. Í þjónustulista hins andmæлта merkis er áhersla lögð á þjónustu við markaðssetningu og auglýsingastarfsemi í samræmi við megintilgang flokksins fyrir ótilgreindar vörur.

Með hliðsjón af því að vörurnar og þjónustan sem um ræðir eru ólíkar í eðli sínu og falla auk þess í flokka sem hafa ólíkan tilgang, sbr. framangreinda umfjöllun, er það mat Hugverkastofunnar að vöru- og þjónustulíking sé ekki til staðar.

Víðtækari vernd, sbr. 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi byggir jafnframt á því að merkið MARAZZI njóti víðtækari verndar á grundvelli 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. þar sem merki hans sé vel þekkt hér á landi eftir langvarandi og mikla notkun. Í 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess samkvæmt vörumerkjalögum og í því felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi tákni sem er eins eða líkt og er notað án réttmætrar ástæðu fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Vernd þekktra merkja nær því einnig til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Um er að ræða undantekningu frá meginreglum vörumerkjaréttar og verður því að túlka hana þröngt. Til stuðnings þeirri fullyrðingu um að merki andmælanda séu vel þekkt hér á landi er vísað til sömu gagna og varðandi notkun merkisins hér á landi en ekki er um frekari rökstuðning að ræða að hálfu andmælanda.

Í ákvæðinu er kveðið á um að merki sé bæði vel þekkt hér á landi og að notkun annarra hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Að mati Hugverkastofunnar bera framlögð gögn ekki með sér að merki andmælanda sé vel þekkt hér á landi í skilningi vml. Þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á að notkun hins andmæлта merkis hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkisins. Með vísan til framangreinds verður ákvæði 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. ekki tekið til frekari skoðunar.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé ekki til staðar sbr. 1. tl. 14. gr. vml., með merkjunum MARAZZI og KERAMA MARAZZI. Þrátt fyrir að sjón- hljóð- og merkingarlíking sé til staðar með merkjunum þá er það mat Hugverkastofunnar að skilyrði um vöru- og þjónustulíkingu sé ekki uppfyllt. Þá hefur ekki verið sýnt fram á að merki andmælanda MARAZZI njóti víðtækrar verndar á grundvelli 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

¹⁴ Sjá t.d. almennar skýringar (e. Explanatory Note) með flokki 19 í NICE flokkunarkerfinu en þar kemur fram að flokkurinn innihaldi aðallega „materials, not of metal, for building and construction.“ Í almennum skýringum við flokk 35 kemur fram flokkurinn nái fyrst og fremst yfir „services involving business management, operation, organization and administration of a commercial or industrial enterprise, as well as advertising, marketing and promotional services.“ Sjá: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/> síðast sótt 25. janúar 2024.



Úrskurðarorð

Skráning merkisins KERAMA MARAZZI (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1591820, skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir
Lögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-193

13.12.2022

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1591820 KERAMA MARAZZI

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Marazzi Group S.r.l., Viale Regina Pacis, 39, I
-41049 Sassuolo (MO), Ítalíu leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

samkvæmt 53. gr. sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Alþjóðleg skráning nr.	1591820
Merki	KERAMA MARAZZI
Eigandi	Limited Liability Company "KERAMA CENTER", ul. Ital'yanskaya, dom 5, pomeschenie 1, ofis 2, g. Oryol, RU-302024 Orlovskaya obl., Rússlandi
Flokkur	35
Birting auglýsingar	10. tbl. 2022, 15.10.2022

Andmælin eru m.a. lögð inn gegn allri tilgreindri þjónustu í 35. flokki með stoð í
1. og 2. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml. Andmælandi hefur notað vörumerkið
MARAZZI í áratugi og er enn að nota vörumerkið.

Nánar verður gerð grein fyrir frekari málsástæðum og lagarökum til stuðnings
andmælum í greinargerð sem lögð verður fram síðar. Þá verða lögð fram gögn er
sýna fram á notkun.

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

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

Hjálagt fylgir staðfesting á því að gjald kr. 43.500,- hafi verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

Auður Lúdvíksdóttir
Auður Lúdvíksdóttir

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-193

2.1.2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 1591820 KERAMA
MARAZZI

Vísað er í andmæli dags. 13. desember 2022 gegn skráningu ofanefnds
vörumerkis.

Andmælin eru lögð inn með stoð í 1. og 2. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml.
Andmælandi hefur notað vörumerkið MARAZZI í áratugi hér á landi og er enn að
nota það, sbr. meðfylgjandi gögn.

Andmælandi telur ruglingshættu vera til staðar á milli MARAZZI og hins
andmæлта merkis. Af þeim sökum ber að taka andmælin til greina.

Merkjalíking

Evrópudómstóllinn hefur gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í *Sabel BV v Puma AG (1998)*, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999)*, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V. (2000)* og *Marca Mode CV v Adidas (2000)*.

Það er m.a. ljóst af þessum dómum að hinn almenni neytandi man heildarmynd
merkja en ekki einstök atriði, sjá *Sabel BV v Puma AG*, 23. málsgrein.

Við mat á heildarmynd hefur sjónlíking mest áhrif sbr. t.d. það sem fram kemur á
bls. 321 í ritinu *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy
Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford University Press:

Visual similarity is sometimes regarded as the king of the criteria of similarity.

Þessi viðmið um mat á ruglingshættu eru vel þekkt úr norrænum rétti. Í ritinu *Kjennetegnsrett* eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik sem gefið var út í Ósló árið 2011 segir t.d. á bls. 391:

Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett at det som skal sammenlignes, er det *helhetsinntrykket* kjennetegnene gir - eller rettere: det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil *etterlate seg* i erindringen, jfr. foran under I, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel, Sml. 1997 s. I-6191, premiss 23 og C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 25.

Þarna er vísað í framkvæmd Evrópudómstólsins en einnig má vísa í fyrrnefnt rit eftir Jeremy Phillips en þar segir á síðu 316:

(a) *What is the legal yardstick by which trade marks are compared?*

The ECJ was required to consider this question in *Sabèl v Puma*, where it concluded that the comparison of trade marks should involve a global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.

MARAZZI í vörumerki andmælanda er mjög sérkennilegt og hefur sérkennið enn fremur styrkst á grundvelli notkunar. Í ritinu *Varemærkeloven med kommentarer* eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn sem gefið var út árið 2021 í Kaupmannahöfn segir á bls. 383:

Mærker bestående af et eller flere ord vil i udgangspunktet kun være forvekslelige med et mærke bestående af to eller flere ord, såfremt de *dominerende (særprægede) mærkeelementer* (ord) er forvekslelige.

KERAMA í hinu andmæлта merki dregur ekki úr augljósri sjón- og hljóðlíkingu á milli merkjanna en orðið vísar í *keramik*.

Neytendur munu telja að MARAZZI og KERAMA MARAZZI hafi sama viðskiptalega uppruna. Sjónarmið um aðaltákn (e. dominant) merkis hafa verið staðfest í norrænum rétti og niðurstöðum Evrópudómstólsins.

Samkvæmt skoðunum fræðimanna á að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu, sbr. greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa

ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

Þegar ofangreind sjónarmið eru höfð í huga blasir við að ruglingshætta er með merki andmælanda og hinu andmælda vörumerki í skilningi vörumerkjalaga.

Vörulíking

Hið andmælda merki er skráð fyrir eftirtalda þjónustu í 35. flokki:

Marketing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; provision of sales areas online for sellers and buyers of goods and services; presentation of goods on all communication media, for retail purposes; sales promotion for third parties; rental of sales stands; distribution of samples; dissemination of advertisements; distribution of advertising material [leaflets, prospectuses, printed matter, samples]; advertising; bill-posting; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses].

Merki andmælanda er notað fyrir keramikflísar sbr. meðfylgjandi gögn.

Hæstiréttur Íslands hefur staðfest í máli nr. 206/2004 vegna PHARMANOR / PHARMA NORD að vörulíking geti verið fyrir hendi á milli vöru annars vegar og þjónustu tengdri þeirri vöru í 35. flokki hins vegar, eins og við á í þessu tilviki.

Vörumerki andmælanda hefur verið notað lengi og er vel þekkt hér á landi í skilningi 4. gr. vml. Gögn sem hér fylgja með staðfesta notkun á merkinu frá árinu 1982.

Í grein á mannlif.is frá 8. ágúst 2018 segir t.d.: „Harðviðarval selur geggjaðar flísar í marmarastíl frá ítalska framleiðandanum Marazzi“, sjá, <https://www.mannlif.is/vikan/hjarta-hussins/>, sbr. skjal nr. 58.

Í fasteignaauglýsingu í Fréttablaðinu frá 27. janúar 2020 segir: „Íbúðin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning fullbúin með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsi þar eru vandaðar flísar frá MARAZZI og kubbalýsing er í loftum“, sjá <https://timarit.is/page/7220129?iabr=on#page/n15/mode/2u>, sbr. skjal nr. 77.

Í grein í Fréttablaðinu frá 23. febrúar 2021 segir: „Flísadeildin er ein sú stærsta hér á landi og hefur fengið endurnýjað vöruúrval. Við bjóðum viðskiptavinum okkar til dæmis flísar frá gæða framleiðendum eins og Marazzi . . .“, sjá <https://timarit.is/page/7444223?iabr=on#page/n49/mode/2up>, sbr. skjal nr. 82.

Að öðru leyti er vísað í skjölin sem fylgja því til staðfestingar að vörumerkið MARAZZI er vel þekkt hér á landi eftir langvarandi og mikla notkun.

Greinargerð þessi er send Hugverkastofunni ásamt gögnum og skjalaskrá þar sem fram koma slóðir þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um notkun á vörumerkinu MARAZZI í íslenskum fjölmiðlum frá árunum 1982 til 2022 (skjöl nr. 1-83) og upplýsingar um reikninga frá MARAZZI frá árunum 2009 til 2022 (skjöl nr. 84-142). Gögnin staðfesta notkun skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. sbr. 1. og 2. tl. 14. gr. vml.

Skjöl er varða notkun og birtingu á auglýsingum vegna MARAZZI, sbr. skjöl nr. 1-83, og afrit af reikningum, sbr. skjöl nr. 84-142, verða send rafrænt í gegnum gátt á <https://hugverkastofan.filemail.com>.

Í ljósi alls ofangreinds ber því að taka andmælin til greina.

Andmælandi byggir ennfremur á því að hin andmæltá skráning rýri aðgreiningareiginleika merkis hans í skilningi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. þó að það sé ekki nauðsynlegt til að andmælin verði tekin til greina.

Áskilinn er réttur til að færa fram frekari málsástæður og lagarök á síðari stigum hvort sem gagnaðili leggur inn greinargerð eður ei og nýta rétt til þess að gera athugasemdir við greinargerð eiganda hins andmæltá merkis.

Virðingarfyllt,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

Valborg Kjartansdóttir