



## Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 7/2024 29. ágúst 2024

Þann 27. janúar 2023 lagði G.H. Sigurgeirsson ehf., f.h. Imperial Tobacco Limited, Bretlandi, inn umsóknir um skráningu vörumerkjanna HAVANA WIND (orðmerki) nr. V0129194, HAVANA STORM (orðmerki) nr. V0129193 og HAVANA BREEZE (orðmerki) nr. V0129192. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 34. Merkin voru skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. júní 2023 fyrir eftirtaldar vörur:

**Flokkur 34:** *Tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use); snuff without tobacco; snus without tobacco; snuff boxes (not of precious metal); snus boxes (not of precious metal).*

Með erindum, dags. 14. ágúst 2023, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkjanna fyrir hönd CORPORACION HABANOS, S.A., Kúbu. Andmælin byggja á því að merkin hafi verið skráð andstætt ákvæði 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), sbr. 3., 6., 7. og 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Auk andmælanna lögðu báðir málsaðilar inn eina greinargerð meðan á gagnaöflun stóð. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 17. janúar 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málunum á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>1</sup>

Í ljósi þess að framangreindar skráningar eru í eigu sama aðila var málsaðilum tilkynnt að málin yrðu sameinuð og úrskurðað yrði í einu lagi um andmælin, sbr. 2. mgr. 31. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.). Ekki komu fram athugasemdir við þá málsmeðferð.

### Niðurstaða

#### Sérkenni og aðgreiningarhæfi

Það er grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru og/eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir, sbr. 2. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Í því felst m.a. að merki þurfi að vera nothæft auðkenni fyrir vörur og/eða þjónustu og til þess fallið að greina vöru og/eða þjónustu eiganda frá vöru og/eða þjónustu annarra, sbr. 1. tl. 2. gr. vml. Almenn orð, tákn og setningar skulu því vera undanskilin einkarétti. Enn fremur er það skilyrði fyrir skráningu að merki gefi ekki til kynna, eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær vara er framleidd eða þjónustan innt af hendi, sbr. 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Sú krafa er byggð á því að ekki er talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru og/eða þjónustu þar sem slíkt myndi takmarka rétt annarra til að gera grein fyrir vöru sinni og/eða þjónustu.

<sup>1</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Andmælandi byggir einkum á því að merkin HAVANA WIND (orðmerki) nr. V0129194, HAVANA STORM (orðmerki) nr. V0129193 og HAVANA BREEZE (orðmerki) nr. V0129192 skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem þau séu lýsandi fyrir tilgreindar vörur í flokki 34. Það byggir andmælandi á því að ríkjandi þáttur merkjanna sé staðarheitið Havana, Kúbu. Nánar tiltekið byggir andmælandi á því að merkin séu lýsandi um uppruna og gæði vegna orðspors borgarinnar Havana fyrir tóbak, einkum vindla, svokallaða Havanavindla.

Í greinargerð andmælanda er rík áhersla lögð á tengsl tóbaksvara við Havana á Kúbu og lögð fram ýmis gögn því til stuðnings. Þar kemur m.a. fram að rekja megi tóbaksræktun á Kúbu aftur til ~2.000-3.000 f. kr. og vindlar séu enn þann dag í dag ein stærsta útflutningsvara Kúbu, sbr. fylgiskjöl nr. 1 og 2. Vindlar frá Havana, Havanavindlar, séu meðal þeirra frægustu í heimi. Íslenskum neytendum sé vel kunnugt um orðspor Kúbu og Havana fyrir vindla og hafi verið það um langt skeið en vísað er í skjáskot úr tímariti Heimskringlu frá 1901, úr tímariti Bergmálsins frá 1899 og úr kennslubókinni Um víða veröld – Heimsálfur frá 2012 því til stuðnings, sbr. fylgiskjöl nr. 3, 5 og 6. Einnig er vísað t.d. í Hugverkastefnu íslenskra stjórnvalda 2016-2022 þar sem Havanavindlar eru taldir upp sem dæmi um afurðarheiti, sbr. fylgiskjal nr. 4. Hugverkastofan telur þó rétt að geta þess að Havanavindlar eru ekki skráð afurðarheiti<sup>2</sup> né heldur eru önnur afurðarheiti vernduð í Evrópu undir staðarheitinu Havana, skv. leit í gagnagrunni Giview.<sup>3</sup> Framlögð gögn um frekari tengsl Havana við vindla eru í fylgiskjölum nr. 7-10.

Þá er í greinargerð andmælanda vísað til þess að upprunaheitin *Habanos* og *Cuba* njóti verndar fyrir tóbak samkvæmt Lissabonsamningnum um vernd upprunaheita, þess er þó getið að Ísland sé ekki aðili að umræddum samningi. Orðið „habano“ merki *frá Havana* og borgin Havana heiti *Habana* á spænsku. Þrátt fyrir að Ísland sé ekki aðili að fyrrgreindum samningi er hann nefndur til að styðja við þekkt tengsl Havana við tóbak og tóbaksvörur. Hugverkastofan telur í tengslum við framangreint að ekki sé unnt að ganga út frá því að almennir íslenskir neytendur upplifi upprunaheitið *Habanos* sem tilvísun í borgina Havana. Framsetning orðanna *Habanos* og *Havana* er talsvert frábrugðin, einungis upphaf orðanna *Ha-* er eins, auk þess sem stofnunin telur ekki unnt að miða við að almennir neytendur á Íslandi skilji spænska merkingu orðsins *Habanos*.<sup>4</sup>

Þá fjallar andmælandi um dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-108/97 (Windsurfing Chiemsee). Í dóminum komi fram að mikilvægt sé að halda landfræðilegum heitum lausum fyrir aðra til að nota, ekki síst því í þeim geti falist vísbendingar um gæði eða landfræðilegan uppruna sem geta haft áhrif á kauphegðun neytenda þegar tiltekinn staður hefur jákvætt orðspor. Þegar metið er hvort staðarheiti sé skráningarhæft hafi svokölluð *Chiemsee-viðmið* þýðingu, þ.e. metið er hvort viðkomandi staðarheiti hafi nú þegar tengsl í huga neytenda við þær vörur sem skráning óskast fyrir eða hvort það sé líklegt að ætla að slík tengsl verði til staðar í framtíðinni.

Við mat á því hvort staðarheiti telst lýsandi um uppruna þarf að líta til þess hvort líklegt sé að hinn almenni neytandi telji staðarheitið gefa til kynna uppruna vörunnar. Við mat á þessu þarf að líta til einkenna staðarins, fyrir hvað hann er þekktur og hver varan eða þjónustan er sem sótt er um.<sup>5</sup> Aðilar andmælamáls þessa deila ekki um að orðhlutinn HAVANA í hinum andmæltu merkjum sé tilvísun til Havana, höfuðborgar Kúbu sem þekkt

<sup>2</sup> Í 9. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. er tekið fram að vörumerki megi ekki skrá ef merkið felur í sér afurðaheiti sem verndað er samkvæmt lögum nr. 130/2014 um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (ahl.), fyrir sömu eða svipaðar vörur og umsókn um skráningu merkis tekur til, og umsókn um vernd afurðarheitis var lögð inn á undan umsókn um skráningu vörumerkis. Sjá meira á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands á slóðinni: <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2017/11/01/Samningar-Islands-og-ESB-um-vidskipti-med-landbunadarafurdir-taka-gildi-1.-mai-2018/>, sótt 8. ágúst 2024.

<sup>3</sup> Slóð á gagnagrunninn: <https://www.tmdn.org/giview/gi/search>, sótt 8. ágúst 2024.

<sup>4</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 3/2013 (LA GAZZETTA DELLO SPORT). Þar þótti umrætt merki, sem þýða má á íslensku sem „Íþróttablaðið“ vera skráningarhæft þar sem ekki var unnt að ganga út frá því að allur íslenskur almenningur þekkti ítalska merkingu þess. Stofnunin telur það sama eiga við hér, ekki sé unnt að ganga út frá því að íslenskur almenningur þekki merkingu spænska orðsins *Habanos*.

<sup>5</sup> Dómur Evrópudómstólsins í sameinuðum málum nr. C-108/97 og C-109/97 (Chiemsee) er hér lagður til grundvallar. Sjá einnig t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-379/03 (Cloppenburg), 38. mgr.



er fyrir m.a. Havanavindla. Vörurnar sem sótt er um vernd fyrir eru hins vegar tóbaksfríir nikótínþúðar og tóbaksfrítt neftóbak ásamt ílátum fyrir slíkar vörur, þ.e. *tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use); snuff without tobacco; snus without tobacco; snuff boxes (not of precious metal); snus boxes (not of precious metal)* í flokki 34. Tóbak og þar með talið vindlar, er sérstaklega undanskilið í vörulistanum. Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann telji tóbaks- og nikótínvörur nátengdar, enda innihaldi þær nikótín, séu seldar á sömu stöðum og beinist að sama hópi neytenda. Þá gildi sambærileg lög og reglur um sölu þessara vara. Hugverkastofan telur hins vegar að almennt megi ganga út frá því að *tóbakslausum* nikótínvörum sé fyrst og fremst beint til neytenda sem kjósa að neyta ekki tóbaks, þrátt fyrir að slíkar vörur fáiast í sömu verslun, t.d. matvörubúðum. Þá telur stofnunin enn fremur að líkur séu á því að vindlar, svo sem Havanavindlar, hafi ákveðna sérstöðu á meðal annarra almennra tóbaksvara sem seldar eru hér á landi þar sem almennt megi gera ráð fyrir að slíkra vindla sé neytt til hátíðarbragða en ekki notaðir hversdags líkt og aðrar almennar tóbaksvörur eða tóbakslausar staðgengisvörur þeirra.<sup>6</sup> Hugverkastofan telur því ekki að um samkeppnisvörur sé að ræða, þrátt fyrir að báðar vörur innihaldi nikótín eða kunni að fást á sömu stöðum. Stofnunin telur því að almennt megi gera ráð fyrir því að neytendur geri skýran greinarmun á þessum vörum, hágæða vindlum og tóbaksfríum nikótínþúðum og neftóbaki. Ofangreindu til stuðnings bendir stofnunin á að ítrekað hefur verið staðfest í framkvæmd Evrópudómstólsins að almennt megi gera ráð fyrir að neytendur vara í flokki 34 séu með hátt athyglisstig og sýni sérstaka vörumerkja tryggð (e. *brand loyalty*) þegar um vörur af þessu tagi er að ræða.<sup>7</sup>

Stofnunin telur því hin svo kölluðu Chiemsee-viðmið, sem andmælandi vísar til, ekki vera uppfyllt í máli þessu enda óskast merkin ekki skráð fyrir vörur sem staðarheitið Havana er almennt talið vera þekkt fyrir. Telur stofnunin því ekki um að ræða nægilega bein og augljós tengsl á milli tilvísunar til borgarinnar Havana í merkjunum og tilgreindra vara í flokki 34 til að merkin geti talist lýsandi um uppruna og gæði varanna, sbr. 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Hugverkastofan leggur enn fremur áherslu á að í máli þessu reynir ekki á mat á sérkenni orðhlutans HAVANA í merkjunum eingöngu heldur fer mat á sérkenni fram með hliðsjón af heildarmynd merkjanna í samhengi við tilgreindar vörur í flokki 34. Aðrir orðhlutar merkjanna eru WIND sem samkvæmt Snöru veforðasafni<sup>8</sup> merkir fyrst og fremst *vindur*, STORM sem merkir m.a. *rok; óveður* og BREEZE sem merkir m.a. *hægur vindur; gola*. Að mati andmælanda eru umræddir orðhlutar merkjanna ekki til þess fallnir að auka sérkenni þeirra, um sé að ræða ákveðna tilvísun í bragðeiginleika vörunnar, þ.e. að bragðið sé kalt, t.d. einhvers konar myntu- eða mentólbragð. Stofnunin telur hins vegar, í ljósi merkinga orðanna einkum í tengslum við veðurfar, ekki um að ræða hefðbundna orðanotkun til að lýsa bragðtegundum og því er ekki fallist á að líklegt sé að hinn almenni neytandi tengi orðhlutana umsvifalaust við eiginleika umræddra vara, þ.e. að um sé að ræða beina tilvísun til myntu- eða mentólbragðs.<sup>9</sup> Þá hafa orðhlutarnir WIND, STORM og BREEZE að mati Hugverkastofunnar engin augljós tengsl við þær vörur sem staðarheitið Havana er þekkt fyrir. Niðurstaða stofnunarinnar er því að heildarmynd merkjanna komi fyrir sjónir neytenda fyrst og fremst sem tilvísun í tiltekið veðurfar Havanaborgar og búi því yfir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir tilgreindar vörur í flokki 34, sbr. 1. tl. 2. gr. og 2. tl. 13. gr. vml.

<sup>6</sup> Ofangreint er til samræmis við umfjöllun í rannsókn sem birt var í National Library of Medicine, *Hit me with your best puff: Personality predicts preference for cigar vs. cigarette smoking*. Þar segir m.a.: „The association between higher Openness to Experience and cigar smoking may reflect the cultural and social dimensions of cigar use, often perceived as a symbol of sophistication and leisure. This contrasts with cigarette smoking, which is more commonly linked to stress relief and habit“. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38959187/> Sótt 14. ágúst 2024. Sambærilega nálgun má finna víðar, svo sem í pistlinum „Með fullri virðingu og reisn“ úr tímaritinu Þjóðmál, þar segir m.a. að vindlar séu ekki til þess fallnir að fullnægja nikótínþörf eða fíkn. Þeir séu munaðarvara. Einnig segir að algengt sé að fólk reyki vindla við hátíðleg tilefni og þá sérstaklega á jólnum. <https://thjodmal.is/2019/12/19/med-fullri-reisn-og-virdingu/> Sótt 14. ágúst 2024.

<sup>7</sup> Sjá t.d. dóma Evrópudómstólsins í máli nr. T-206/12 (LIBERTE american blend), 23. mgr. og í máli nr. T-34/04 (Turkish Power), 46. mgr.

<sup>8</sup> [www.snara.is](http://www.snara.is)

<sup>9</sup> Sjá t.d. Dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P (DOUBLEMINT), 30. mgr.



## Andstætt lögum, stríðir gegn allsherjarreglu, almennu siðgæði eða hefur sérstaka táknræna þýðingu

Andmælandi byggir í öðru lagi á því að skráning merkjanna sé í andstöðu við 6. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Í ákvæðinu segir að ekki megi skrá merki sem eru andstæð lögum, stríða gegn allsherjarreglu, almennu siðgæði eða hafa sérstaka táknræna þýðingu. Orðlag ákvæðisins er í samræmi við ákvæði f-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (hér eftir vörumerkjatilskipunin). Við beitingu ákvæðisins ber ávallt að hafa í huga jafnvægið á milli mál- og tjáningarfrelsis umsækjenda sem leitast við að skrá vörumerki sín og svo rétt almennings til að þurfa ekki að þola misvísandi, móðgandi og jafnvel ógnandi vörumerki.<sup>10</sup>

Ákvæðið er í raun fjórþætt en í þessu máli reynir annars vegar á það hvort merkið er talið stríða gegn allsherjarreglu eða almennu siðgæði. Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 71/2020 kemur fram að reynt hafi á túlkun f-liðar 1. mgr. 4. gr. vörumerkjatilskipunarinnar fyrir Evrópudómstólnum, svo sem í málum nr. T-232/10 (Couture Tech gegn OHIM) og T-526/09 (Paki Logistics gegn OHIM) sem og í hinu svokallaða Vigeland-máli fyrir EFTA-dómstólnum (mál nr. E-5/16) þar sem dómstóllinn skilgreindi mat á hugtakinu stríðir gegn allsherjarreglu (e. *public policy*) sem hlutlægt og hugtakinu almennt siðgæði (e. *accepted principles of morality*) sem huglægt. Nauðsynlegt er að gera greinarmun á þessu tvennu, hvort merki teljist stríða gegn allsherjarreglu eða almennu siðgæði við beitingu ákvæðisins.<sup>11</sup>

Andmælandi telur skráningu merkjanna stríða gegn allsherjarreglu þar sem skráningin stefni hagsmunum neytenda í hættu þar sem merkin feli í sér skilaboð sem búa yfir söluhvetjandi áhrifum en eru að sama skapi villandi þar sem vörurnar koma ekki frá Havana. Einnig er á því byggt að hætta sé á útbýningu (e. *dilution*) og að ekki lengur verði hægt að tryggja gæði vara sem bera staðarheitið Havana. Þá byggir andmælandi einnig á því að skráning merkjanna stríði gegn almennu siðgæði þar sem í staðarheitinu Havana felist mikilvæg menningarleg arfleið Kúbu og með skráningu merkjanna væri verið að aðstoða eiganda hinna andmæltu merkja við að hagnýta orðspor Havana honum til framdráttar en á kostnað orðspors Havana.

Evrópuþingurinn hefur m.a. lýst *allsherjarreglu* sem staðlaðri sýn á gildi og markmið sem skilgreind séu af viðkomandi stjórnvöldum og endurspegli vilja hins opinbera með tilliti til þess hvaða reglur eða venjur beri að virða í samfélaginu.<sup>12</sup> Hvað varðar *almennt siðgæði* hefur Evrópudómstóllinn jafnframt sagt að hugtakið vísi til grundvallar siðferðisgilda og viðmiða sem hvert samfélag fylgi á hverjum tíma. Mat á þessum gildum og viðmiðum, sem eru líkleg til að breytast með tímanum, eigi að ráðast af þeirri félagslegu sátt sem sé ríkjandi í því samfélagi sem um ræðir á þeim tíma sem matið fer fram. Ber þá að taka tillit til félagslegs samhengis, þ. á m. þess menningarlega, trúarlega eða heimspekilega fjölbreytileika sem einkennir viðkomandi samfélag, til þess að geta lagt hlutlægt mat á það hvað samfélagið sem um ræðir telur siðferðilega samþykkt á hverjum tíma.<sup>13</sup>

Samkvæmt útgefnum viðmiðum<sup>14</sup> kemur synjun á grundvelli allsherjarreglu og/eða almenns siðgæðis helst til skoðunar í þeim tilvikum sem merki: felur í sér eða hvetur til haturs og/eða niðrandi skilaboða í garð tiltekins hóps, hefðar, trúar eða þjóðartákns, felur í sér móðgun, jafnvel þótt hún beinist ekki gegn tilteknum hópi, felur í sér gróft eða móðgandi orðalag (e. *vulgar and offensive*), oft með sterkum kynferðislegum undirtón, felur í sér, hvetur til eða gerir lítið úr glæpastarfsemi eða athöfnum sem ógna almannaöryggi, þ. á m. hvatning til notkunar ólöglegra fíkniefna, gerir lítið úr vel þekktum harmleik eða felur í sér siðlausan boðskap um hann, lofar eða gerir lítið úr boðskap eða áhrifum vel þekktar hreyfingar sem hefur ákveðna þýðingu (til dæmis hugmyndafræði um alræðisstjórn).

<sup>10</sup> Úrskurður áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) í máli nr. R 495/2005-G (SCREW YOU), 14. mgr.

<sup>11</sup> Sjá Dóm Evrópudómstólsins í máli nr. t.d. C-240/18 P (Constantin Film Produktion), 75. mgr.

<sup>12</sup> Sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-683/18 (CANNABIS STORE AMSTERDAM), 71-72. mgr.

<sup>13</sup> Sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-240/18 P (Fack Ju Göhte), 39. mgr.

<sup>14</sup> Sjá m.a. samstarfsverkefni EUIPO (EUIPN) frá því í apríl 2024: CP14 Common Communication - Trade marks contrary to public policy or to accepted principles of morality. Aðgengilegt hér:

[https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14\\_Common\\_Communication\\_en.pdf/5fd22402-3545-4710-a518-8ee9993ee91b](https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14_Common_Communication_en.pdf/5fd22402-3545-4710-a518-8ee9993ee91b), sjá bls. 4.



Með hliðsjón af því sem að framan er rakið um umfang og inntak ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. og þau tilvik sem ákvæðið getur átt við um, getur Hugverkastofan ekki fallist á það með andmælanda að skráning merkjanna fari gegn hagsmunum neytenda með þeim hætti sem haldið er fram, svo sem vegna villandi eiginleika merkjanna eða að hætta sé á útpynningu á orðspori borgarinnar Havana. Andmælandi hefur auk þess að mati stofnunarinnar ekki fært fram haldbær rök eða gögn sem stutt geta við þær fullyrðingar né heldur sýnt fram á nægileg tengsl þeirra við fyrrgreint ákvæði, þ.e.a.s. hvernig skráning merkjanna getur talist fara gegn allsherjarreglu eða almennu siðgæði í íslensku samfélagi. Telur stofnunin því ekki tilefni til að fjalla nánar um ákvæði 6. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

#### *Villandi um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna*

Andmælandi byggir í þriðja lagi á því að skráning merkjanna sé andstæð 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkin séu villandi um eðli varanna sem um ræðir. Vegna sterks orðspors Havana fyrir tóbaksvörur er að mati andmælanda ljóst að neytendur muni telja að þær vörur sem um ræðir í flokki 34 innihaldi tóbak. Í vörulistum merkjanna komi hins vegar fram að vörurnar séu tóbakslausar og því sé ósamræmi til staðar milli þeirra skilaboða sem felast í merkjunum og vörulistum.

Við mat á því hvort merki geti talist villandi skiptir mestu máli hversu líklegt er að neytendur láti blekkjast, t.d. hvað varðar uppruna vöru og/eða þjónustu. Merki er til að mynda ekki sjálfkrafa talið villandi um uppruna af þeirri ástæðu einni að það innihaldi t.d. landfræðilegt heiti. Meta verður heildarmynd merkisins sem um ræðir í samhengi við þær vörur og/eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ber þá m.a. að líta til þess hvort líklegt sé að almenningur, sem kaupir vöruna og/eða þjónustuna, telji að hún geti komið frá þeim stað eða búi yfir eðli því sem merkið vísar til. Við matið er miðað við að hinn almenni neytandi sé almennt skynsamur og láti ekki auðveldlega blekkjast.<sup>15</sup>

Almenna viðmiðið við beitingu ákvæðisins er að merki geti aðeins talist villandi ef vöru- eða þjónustulýsing þess er með þeim hætti að nánast ómögulegt sé að merkið geti auðkennt þær vörur eða þjónustu án þess að blekkja neytandann.<sup>16</sup> Með öðrum orðum þarf veruleg hætta á blekkingu að vera fyrir hendi. Til að mynda taldi áfrýjunarnefnd Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) merkið LACTOFREE vera villandi fyrir tilgreininguna *lactose* í flokki 5 þar sem merkið væri þess eðlis að hinn almenni neytandi myndi án umhugsunar ganga út frá því að merkið stæði fyrir laktósalausar vörur og þar með blekkjast.<sup>17</sup> Hugverkastofan telur í máli þessu ekki hafa verið sýnt fram á að hinn almenni neytandi muni upplifa merkin HAVANA WIND, HAVANA STORM og HAVANA BREEZE sem beina vísun í tóbak þegar af þeirri ástæðu að þau innihaldi staðarheitið Havana og þar með blekkjast til að versla tóbakslausar vörur í þeirri trú að um sé að ræða tóbak. Stofnunin telur tenginguna á milli orðanna í merkjunum og umræddra vara ekki nægilega skýra og afdráttarlaus til að unnt sé að fallast á villandi eiginleika merkjanna, enda vísa orðin í merkinu ekki til tóbaks. Niðurstaða stofnunarinnar er því sú að merkin teljist ekki villandi um eðli varanna sem um ræðir, sbr. 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

#### *Vond trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.*

Andmælandi byggir í fjórða lagi á því að skráning merkjanna fari gegn 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem sótt hafi verið um skráningu merkjanna í vondri trú. Það byggir andmælandi á fyrrum viðskiptasambandi aðila, þ.e. á því að eigandi sé fyrrum hluthafi í félagi andmælanda og honum sé því vel kunnugt um starfsemi CORPORACION HABANOS sem og orðspor Havana fyrir tóbak auk þess sem vörur eiganda komi ekki frá Havana.

Samkvæmt 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Ákvæðið kom nýtt inn í vörumerkjalögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Í athugasemdum í greinargerð með lögnum kemur fram að markmið þessarar viðbótar sé að Hugverkastofan geti beitt ákvæðinu ef fram koma upplýsingar,

<sup>15</sup> Úrskurður áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) í máli nr. R 2232/2016-5 (Novolimus), 17. mgr.

<sup>16</sup> Sjá t.d. dóm Evrópuðómstólsins í máli nr. T-306/20 (La Irlandesa), 55. mgr.


<sup>17</sup> Úrskurður áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) í máli nr. R 892/2009-1 (LACTOFREE), 60.-64. mgr.





til dæmis á umsóknarstigi með ábendingu gegn umsókn, um að sótt hafi verið um merki í vondri trú. Þá kemur fram að ákvæðið eigi sér samsvörun í 2. mgr. 4. gr. áðurnefndrar tilskipunar Evrópusambandsins og ráðsins nr. 2015/2436 en varðandi túlkun hugtaksins *vond trú* er vísað til umfjöllunar um 10. gr. frumvarpsins. Þar er vísað til þess að Evrópudómstóllinn hafi fjallað um mat á vondri trú í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í dómunum kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að það þurfi að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu merkis, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þar á meðal hlutlægum staðreyndum hvers máls.<sup>18</sup> Af umfjölluninni má ráða að það beri að gera strangar kröfur svo nægilega þyki sýnt fram á huglæga afstöðu umsækjanda sem haldið er fram að hafi sótt um skráningu í vondri trú. Sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi verið í vondri trú, eins og nánar segir í skýringum við ákvæðið í frumvarpi, hvílir á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina á þeim grundvelli.<sup>19</sup>

Til marks um meinta vonda trú umsækjanda bendir andmælandi á þrjár vörumerkjaskráningar hans hér á landi sem innihalda HABANA í einhverri mynd og sem eiganda hinna andmæltu merkja hljóti að hafa verið kunnugt um sökum fyrra viðskiptasambands málsaðila. Fjallar andmælandi um að vitneskja umsækjanda um notkun þriðja aðila á sama eða svipuðu vörumerki fyrir sömu eða sambærilega vöru/þjónustu sé meðal þeirra atriða sem hjá dómstól Evrópusambandsins hefur verið talið benda til þess að vond trú sé til staðar. Andmælandi fjallar enn fremur um að ruglingshætta þurfi ekki að vera til staðar til að vond trú geti talist vera til staðar en að mati andmælanda sé ljóst að eiganda sé vel kunnugt um orðspor Havana fyrir tóbaksvörur. Um er að ræða

skráningarnar  alþjóðleg skráning nr. 769926, skráð fyrir flokka 16, 18, 21 og 25 árið




2002,

nr. V0026515, skráð fyrir flokk 34 árið 1997 og



nr. V0026500, skráð fyrir flokk 34 árið 1997.

Að mati Hugverkastofunnar eru ekki líkindi með ofangreindum merkjum í eigu andmælanda og hinum andmæltu merkjum. Merkið , sbr. alþjóðleg skráning nr. 769926 er ekki skráð fyrir tóbaksvörur eða skyldar vörur og kemur því ekki til álita. Þrátt fyrir að merki andmælanda nr. V0026515 og V0026500 innihaldi staðarheitið HABANA á spænsku er heildarmynd þeirra önnur og ólík hinum andmæltu merkjum og auk þess sem merkin er skráð m.a. fyrir unnið og óunnið tóbak og tengdar vörur fyrir reykingamenn. Þá er ekki rökstutt frekar að eigandi hinna andmæltu merkja hafi haft vitneskju um eins eða svipuð vörumerki andmælanda á umsóknardegi hinna andmæltu merkja. Eins hefur að mati stofnunarinnar ekki verið sýnt fram á að vitneskja eiganda um orðspor Havana fyrir tóbaksvörur sýni fram á vonda trú hans á umsóknardegi.

Andmælandi fjallar enn fremur um að eigandi merkjanna, Imperial Tobacco Limited, sé breskt félag og því er að mati andmælanda ljóst að vörur hans komi ekki frá borginni Havana á Kúbu. Um sé að ræða atriði sem hafi lykilþýðingu við að sýna fram á vonda trú eiganda merkjanna. Með því að fá merkin skráð fyrir tilgreindar vörur sé eigandi að reyna að tengja vörur sínar við Havana, án þess þó að vörurnar hafi nokkur raunveruleg tengsl við staðinn. Með því sé heilbrigðri samkeppni á markaði raskað. Hugverkastofan ítrekar það sem fram hefur komið að ekki er sótt um skráningu á þeim vörum sem staðarheitið Havana er þekkt fyrir, þ.e. tóbak eða nánar tiltekið vindla, auk þess sem skráning staðarheitis sem hluti af vörumerki getur eitt og sér ekki talist sýna fram á vonda trú viðkomandi umsækjanda. Fleira þarf til að koma og gögn eða haldbær rökstuðningur sem sýna fram á

<sup>18</sup> Mál nr. C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, 36. mgr.

<sup>19</sup> Ofangreint er í samræmi við umfjöllun Hæstaréttar í dómi nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA.



huglæga afstöðu viðkomandi þurfa að liggja fyrir til að unnt sé að beita ákvæðinu.<sup>20</sup>

Líkt og að framan greinir ber að gera strangar kröfur svo nægilega þyki sýnt fram á huglæga afstöðu umsækjanda sem haldið er fram að hafi sótt um skráningu í vondri trú. Stofnunin telur ekki hafa verið sýnt fram á það í máli þessu, hvorki með gögnum eða rökstuðningi andmælanda, líkt og rakið hefur verið. Því hefur að mati stofnunarinnar ekki verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann sótti um skráningu merkjanna sem um ræðir, sbr. kröfur 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Með vísan til alls framangreinds eru andmæli gegn skráningum merkjanna HAVANA WIND (orðmerki) nr. V0129194, HAVANA STORM (orðmerki) nr. V0129193 og HAVANA BREEZE (orðmerki) nr. V0129192 ekki tekin til greina.

### Úrskurðarorð

Skráningar merkjanna HAVANA WIND (orðmerki) nr. V0129194, HAVANA STORM (orðmerki) nr. V0129193 og HAVANA BREEZE (orðmerki) nr. V0129192 skulu 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.

---

<sup>20</sup> Vísast hér aftur til umfjöllunar Hæstaréttar varðandi vörumerkið SUSHISAMBA.

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. ágúst 2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins HAVANA BREEZE, sbr. umsókn nr. V0129192  
Eigandi: Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road, BS3 2LL Bristol, Bretlandi  
Birt í 6. tbl., 40. árg., Hugverkatíðinda, dags. 15. júní 2023  
Okkar tilvísun: I5994IS00  
Andmælafrestur: 15. ágúst 2023

Vísað er til birtingar vörumerkisins HAVANA BREEZE, sbr. umsókn nr. V0129192, í flokki 34 í 6. tbl., 40. árg., Hugverkatíðinda, dags. 15. júní 2023. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, CORPORACION HABANOS, S.A., Miramar Trade Center, Edificio Habana (3er Piso), Ave. 3ra esq. 78, Playa, La Habana, Kúbu, leggjum við hér með inn

### ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir allar vörur umsóknarinnar í flokki 34.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að skráning framangreinds merkis er andstæð 13. gr. laga um vörumerki. *Í fyrsta lagi* er skráning þess andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið verður að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir, enda er ríkjandi þáttur merkisins staðarheitið HAVANA. *Í öðru lagi* er skráning merkisins andstæð 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. þar sem skráning þess verður að teljast stríða gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði.

*Í þriðja lagi* er skráning merkisins andstæð 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið er villandi um landfræðilegan uppruna þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Vegna sterks orðspors Havana fyrir tóbaksvörur er ljóst að neytendur munu telja að þær vörur sem um ræðir í flokki 34 innihaldi tóbak. Í vörulistanum kemur þó fram að vörurnar séu tóbakslausar og því ósamræmi til staðar milli þeirra skilaboða sem felast í merkinu og vörulistans. *Í fjórða lagi* er skráning merkisins andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem umsækjandi merkisins notfærir sér, í vondri trú, orðspor Havana fyrir tóbaksvörur. Aftur á móti innihalda vörur umsækjanda ekki tóbak og koma ekki frá Havana.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, en við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. áðurnefndrar reglugerðar óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning fyrir andmælum þessum.

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 48.700, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

**ARNASON FAKTOR**

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland  
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201  
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is



Virðingarfyllt,  
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. ágúst 2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins HAVANA STORM, sbr. umsókn nr. V0129193  
Eigandi: Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road, BS3 2LL Bristol, Bretlandi  
Birt í 6. tbl., 40. árg., Hugverkatíðinda, dags. 15. júní 2023  
Okkar tilvísun: I5993IS00  
Frestur: 15. ágúst 2023

Vísað er til birtingar vörumerkisins HAVANA STORM, sbr. umsókn nr. V0129193, í flokki 34 í 6. tbl., 40. árg., Hugverkatíðinda, dags. 15. júní 2023. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, CORPORACION HABANOS, S.A., Miramar Trade Center, Edificio Habana (3er Piso), Ave. 3ra esq. 78, Playa, La Habana, Kúbu, leggjum við hér með inn

### ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir allar vörur umsóknarinnar í flokki 34.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að skráning framangreinds merkis er andstæð 13. gr. laga um vörumerki. *Í fyrsta lagi* er skráning þess andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið verður að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir, enda er ríkjandi þáttur merkisins staðarheitið HAVANA. *Í öðru lagi* er skráning merkisins andstæð 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. þar sem skráning þess verður að teljast stríða gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði.

*Í þriðja lagi* er skráning merkisins andstæð 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið er villandi um landfræðilegan uppruna þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Vegna sterks orðspors Havana fyrir tóbaksvörur er ljóst að neytendur munu telja að þær vörur sem um ræðir í flokki 34 innihaldi tóbak. Í vörulistanum kemur þó fram að vörurnar séu tóbakslausar og því ósamræmi til staðar milli þeirra skilaboða sem felast í merkinu og vörulistans. *Í fjórða lagi* er skráning merkisins andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem umsækjandi merkisins notfærir sér, í vondri trú, orðspor Havana fyrir tóbaksvörur. Aftur á móti innihalda vörur umsækjanda ekki tóbak og koma ekki frá Havana.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, en við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. áðurnefndrar reglugerðar óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning fyrir andmælum þessum.

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 48.700, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

**ARNASON FAKTOR**

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland  
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201  
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Virðingarfyllst,  
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. ágúst 2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins HAVANA WIND, sbr. umsókn nr. V0129194  
Eigandi: Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road, BS3 2LL Bristol, Bretlandi  
Birt í 6. tbl., 40. árg., Hugverkatíðinda, dags. 15. júní 2023  
Okkar tilvísun: I5995IS00  
Frestur: 15. ágúst 2023

Vísað er til birtingar vörumerkisins HAVANA WIND, sbr. umsókn nr. V0129194, í flokki 34 í 6. tbl., 40. árg., Hugverkatíðinda, dags. 15. júní 2023. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, CORPORACION HABANOS, S.A., Miramar Trade Center, Edificio Habana (3er Piso), Ave. 3ra esq. 78, Playa, La Habana, Kúbu, leggjum við hér með inn

### ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir allar vörur umsóknarinnar í flokki 34.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að skráning framangreinds merkis er andstæð 13. gr. laga um vörumerki. *Í fyrsta lagi* er skráning þess andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið verður að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir, enda er ríkjandi þáttur merkisins staðarheitið HAVANA. *Í öðru lagi* er skráning merkisins andstæð 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. þar sem skráning þess verður að teljast stríða gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði.

*Í þriðja lagi* er skráning merkisins andstæð 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið er villandi um landfræðilegan uppruna þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Vegna sterks orðspors Havana fyrir tóbaksvörur er ljóst að neytendur munu telja að þær vörur sem um ræðir í flokki 34 innihaldi tóbak. Í vörulistanum kemur þó fram að vörurnar séu tóbakslausar og því ósamræmi til staðar milli þeirra skilaboða sem felast í merkinu og vörulistans. *Í fjórða lagi* er skráning merkisins andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem umsækjandi merkisins notfærir sér, í vondri trú, orðspor Havana fyrir tóbaksvörur. Aftur á móti innihalda vörur umsækjanda ekki tóbak og koma ekki frá Havana.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, en við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. áðurnefndrar reglugerðar óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning fyrir andmælum þessum.

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 48.700, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

**ARNASON FAKTOR**

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland  
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201  
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Virðingarfyllst,  
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. október 2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **HAVANA BREEZE** (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0129192  
Eigandi umsóknar: Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road, BS3 2LL Bristol, Bretlandi  
Birt þann 15. júní 2023 í 6. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda  
Okkar tilvísun: I5994IS00  
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202308-10511, 4.1  
Frestur: 15. október 2023 (færst til 16. október 2023)

Vísað er til andmæla okkar, dags. 14. ágúst 2023, gegn ofangreindri skráningu. Með bréfi Hugverkastofunnar dags. 15. ágúst 2023 var umbjóðanda okkar, CORPORACION HABANOS, S.A., Miramar Trade Center, Edificio Habana (3er Piso), Ave. 3ra esq. 78, Playa, La Habana, Kúbu, veittur frestur til 15. október 2023 til að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælunum.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir andmælum umbjóðanda okkar gegn skráningu ofangreinds merkis þau að skráning merkisins verður að teljast andstæð 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml).

Sótt er um skráningu merkisins fyrir eftirfarandi vörur í flokki 34:

*Tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use); snuff without tobacco; snus without tobacco; snuff boxes (not of precious metal); snus boxes (not of precious metal).*

Í fyrsta lagi er skráning merkisins andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið verður að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir. Í öðru lagi er skráning merkisins andstæð 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. þar sem skráning þess verður að teljast stríða gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði. Í þriðja lagi er skráning merkisins andstæð 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið er villandi um landfræðilegan uppruna þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Í fjórða lagi er skráning merkisins andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem umsækjandi hefur sótt um skráningu merkisins í vondri trú.

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. vml. er umbjóðanda okkar heimilt að andmæla skráningu merkisins. Til stuðnings andmælunum vísun við til eftirfarandi röksemda.

### **Kúba og tóbak**

Áður en vikið verður að skráningarhæfi merkisins HAVANA BREEZE er nauðsynlegt að fjalla stuttlega um tengsl tóbaksvara við Havana, Kúbu, og orðspor þeirra. Eins og lýst var að framan óskast merkið HAVANA BREEZE ekki skráð fyrir tóbaksvörur, heldur aðallega tóbakslausar nikótínvörur. Að okkar mati er um skyldar vörur að ræða, en því verður nánar lýst síðar.

Rekja má tóbaksræktun á Kúbu aftur til ~2.000-3.000 f.kr. Tóbaksplantan var þá almennt notuð í læknisfræðilegum tilgangi eða við trúarlegar athafnir. Fyrstu sögur af tóbaksreykingum á Kúbu eru frá 1492, þar sem spænskir sjómenn lýstu því hvað fyrir augum bar á Kúbu. Fyrstu vindlaverksmiðjurnar

**ARNASON FAKTOR**

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland  
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201  
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is



voru opnaðar þar í landi snemma á 19. öldinni og vindlar eru enn þann dag í dag ein stærsta útflutningsvara Kúbu (fskj. 1-2).<sup>1</sup>

Kúba er nú þekkt um heim allan fyrir tóbak og tóbaksvörur, þ.m.t. vindla. Vindlar frá Havana, eða Havanavindlar, eru meðal þeirra frægustu í heimi. Þetta er íslenskum neytendum kunnugt um. Við gerum ráð fyrir að þessar staðreyndir séu ekki umdeildar, en vísum þó til eftirfarandi máli okkar til stuðnings:



Skjáskot úr tímariti Heimskringlu, dags. 25. júlí 1901 (fskj. 3)

#### AFURÐARHEITI

Í hefðbundinni matvöruverslun er að finna vörur sem bera hin ýmsu vörumerki. Sumstaðar má líka finna vörur sem bera heiti sem vernduð eru með sérstakri skráningu, landfræðilegri tilvísun sem vísar til ákveðinna gæði sem tengjast uppruna vörunnar. Slíkar merkingar eru notaðar á vörur sem upprunnar eru á tilteknum stað eða landsvæði eða eru framleiddar með tiltekinni framleiðsluaðferð sem tryggir ákveðin gæði eða er byggð á tiltekinni


hefð. Best er að lýsa þessum heitum með dæmum; roquefort-ostur, basmati-hrísgrjón, ceylon-te, Champagne, **havana-vindlar** og fetaostur eru nokkur sem hægt er að nefna. Markmiðið með þessari vernd er ekki að einn framleiðandi öðlist einkarétt á tilteknu heiti heldur að standa vörð um þá sem framleiða umrædda vöru á tilteknu landsvæði eða eftir tiltekinni hefð.

Skjáskot úr Hugverkastefnu íslenskra stjórnvalda 2016-2022, bls. 9 (fskj. 4)

<sup>1</sup> American Museum of Modern History: Tobacco in Cuba, <https://www.amnh.org/exhibitions/cuba/tobacco-in-cuba> og Havana House: The Fascinating History Behind Cuba's Cigar Industry, <https://www.havanahouse.co.uk/fascinating-history-behind-cubas-cigar-industry/>.

Gróðursetji maður Havana-tóbak,  
rúmast 64 raðir á ekrinni, verða þá  
125 jurtir í hverri röð, 20 þuml. á  
milli hverrar jurtar, en 38 þuml. milli  
raða, eða alls á ekrinni 8000 jurtir.  
Hafi maður 3 fet milli raða og 18  
þuml. á milli hverrar jurtar, komast  
9730 á hverja ekru. Ef að 5 jurtir  
af þurkuðum Havana-blöðum gera eitt  
pund, þá fást 1946 pund af ekrinni.

Skjáskot úr tímariti Bergmálsins, dags. 23. október 1899 (fskj. 5)


Ritnámssafn Orðabókar Háskólans  
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Ritnámssafn
Heimildaskrá

☰

Opna ítarlegt
Leita

Notaðu \* og \_ sem algildisstafi, dæmi: aðal\* og ma\_ur

[< Til baka á forsíðu](#)

Uppflettiorð

- [handmylja \(so\)](#)
- [handmylna \(no\)](#)
- [handmyndaður \(lo\)](#)
- [handnafar \(no\)](#)
- [handnafra \(so\)](#)
- [handnál \(no\)](#)
- [handnet \(no\)](#)
- [handnettur \(lo\)](#)
- [handnudd \(no\)](#)
- handofinn (lo)
- [handólúgjöf \(no\)](#)
- [handorðabók \(no\)](#)
- [handorgan \(no\)](#)
- [handóður \(lo\)](#)
- [handól \(no\)](#)

## handofinn

**lýsingarorð**

Fjöldi tölvutækra dæma: **6**

Dæmi í ritnámssafni frá 19s-20m

Heimild elsta dæmis: [Skirn](#) 1889, 64

Orðmyndir +

### Dæmi

Heildarfjöldi: 1

Hlaða niður sem töflu

En hérna eru ekta **Havanavindlar** --- **handofnir**.

[AbörðSprett 10](#)
Aldur: 20m
☆

Skjáskot úr Ritnámssafni Orðabókar Háskólans<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ritnámssafn Orðabókar Háskólans, "handofinn",  
<https://ritnamssafn.arnastofnun.is/daemi/176353/ordmynd/havanavindlarhandofnir/ritmynd/havanavindlarhandofnir>

3

## Kúba

Eins og fram hefur komið er Kúba stærst Stóru-Antillaeyja, litlu stærri en Ísland. Kúba skilur að Karibahaf, Mexíkóflóa og Atlants-haf. Eyjan er að mestu lágland en með suðausturströndinni er fjallgarður þar sem hæsti tindur er 2560 m hár. Þar ríkir hitabeltis-loftslag og savanni er ríkjandi gróður. Regnskógurinn, sem áður var að finna á Kúbu, hefur verið höggvinn niður og landið nýtt til landbúnaðar.



Fidel Castro.

Landbúnaður er mikilvægasta atvinnugreinin og eru helstu afurðir sykur, tóbak og kaffi, en Kúba er þekkt fyrir að framleiða eina bestu vindla í heimi. Megináhersla er lögð á landbúnaðarframleiðslu til útflutnings.

*Skjáskot úr kennslubókinni Um víða veröld – Heimsálfur, bls. 104 (útg. 2012) (fskj. 6)<sup>3</sup>*

Líkt og ofangreind skjáskot sýna fram á eru Havana og Kúba vel þekkt fyrir tóbak og nær þetta orðspor langt aftur í tímann, en elsta heimildin sem hér er vísað til er frá 1899. Sem dæmi má sjá havanavindla notaða sem dæmi í orðabók og umfjöllun um tóbak frá Kúbu í kennslubók fyrir börn. Gögn um enn frekari notkun má finna í fskj. 7-10.

Þá njóta upprunaheitin Habanos og Cuba verndar fyrir tóbak samkvæmt Lissabonsamningnum um vernd upprunaheita frá 1958 (e. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*).<sup>4</sup> Þess ber að geta að „habano“ merkir frá Havana og borgin Havana heitir Habana á spænsku.<sup>5</sup> Þrátt fyrir að Ísland sé ekki aðili að fyrrgreindum samningi er hann samt sem áður nefndur til þess að styðja við að Havana, Kúbu, hafi rík tengsl við tóbak og tóbaksvörur sem er þekkt um allan heim.

### **Lýsandi merki**

Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem eru lýsandi, þ.e. 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.

Rökin að baki þessari reglu eru þau að enginn skuli geta átt einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota.<sup>6</sup> Í athugasemdum við 13. gr. í frumvarpi til vörumerkjálaga segir að smávægilegar breytingar á lýsandi orði geti yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft.

<sup>3</sup> Bókin er einnig aðgengileg á vef Menntamálastofnunar, [https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/um\\_vida\\_verold\\_heimsalfur/](https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/um_vida_verold_heimsalfur/)

<sup>4</sup> Sjá fskj. 11-12.

<sup>5</sup> Sjá „habano“ og „Habana“ í veforðabók Snöru, <https://snara.is/>.

<sup>6</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 2/2020, bls. 5.

Að okkar mati er merkið HAVANA BREEZE lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir, nánar tiltekið lýsandi um uppruna og gæði þeirra, og ekki hæft til þess að vera vörumerki í skilningi vörumerkjaganna.

Merkið HAVANA BREEZE samanstendur af orðunum HAVANA, sem er höfuðborg Kúbu, og BREEZE, sem merkir t.d. *hægur vindur*. Eins og komið hefur fram er Kúba vel þekkt fyrir tóbak, sem og borgin Havana sem er oft á tíðum tengd við vindla, sbr. Havanavindlar, sem eru oft á tíðum sagðir hinir bestu í heimi. Við teljum því ljóst að HAVANA er lýsandi um uppruna og gæði þeirra vara sem merkið óskast fyrir í skilningi 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Við mat á skráningu staðarheita sem vörumerki er almennt horft til dóms Evrópudómstólsins í máli C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*. Í dóminum kom fram að mikilvægt væri að halda landfræðilegum heitum lausum fyrir aðra til þess að nota, ekki síst vegna þess að í þeim geta falist vísbendingar um gæði eða landfræðilegan uppruna sem geta haft áhrif á kauphegðun neytenda, t.d. þegar staður hefur jákvætt orðspor.<sup>7</sup> Þegar metið er hvort staðarheiti er skráningarhæft hafa svokölluð *Chiemsee-viðmið* þýðingu, þ.e. metið er hvort viðkomandi staðarheiti hefur nú þegar tengsl, í huga neytenda, við þær vörur sem skráning óskast fyrir, eða hvort það er líklegt að ætla að slík tengsl verið til staðar í framtíðinni.<sup>8</sup>

Í fyrirbyggjandi máli er ljóst að HAVANA hefur nú þegar tengsl við tóbaksvörur. Eins og áður segir óskast merkið HAVANA BREEZE skráð fyrir tóbakslausa nikótínþúða, tóbakslaust „snuff“ og box utan um þessar vörur. Þrátt fyrir að þær vörur sem skráning óskast fyrir innihaldi ekki tóbak teljum við samt sem áður ljóst að neytendur muni sjá HAVANA BREEZE sem lýsandi um uppruna og gæði varanna. Tóbaks- og nikótínvörur verða að teljast nátengdar, enda innihalda þær nikótín, eru seldar á sömu stöðum og beinast að sama hópi neytenda. Tóbak, t.d. í formi sígaretta eða neftóbaks, og nikótínþúðar fást í t.d. matvöruverslunum og sjoppum, og eru oft á tíðum geymdar á sama stað, þ.e. í lokuðum skápum eða skúffum.

Um sölu þessara vara gilda sambærilegar reglur, en tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur mega ekki vera sýnilegar á útsölustöðum (nema um sérsverslanir um tóbaks- eða tóbakslausar nikótínvörur sé að ræða), sbr. 7. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og 2. mgr. 11. gr. laga nr. 87/2018 um nikótínvörur, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Þá gilda sömu aldurstakmörk um kaup og sölu þessara vara, þ.e. 18 ára, sbr. 8. gr. laga um tóbaksvarnir og 7. gr. laga um nikótínvörur o.fl. Þá beinast bæði tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur að þeim hópi neytenda sem vill neyta nikótíns, t.d. fólki sem hefur hætt að reykja sígarettur. Í ljósi framangreinds teljum við merkið HAVANA BREEZE lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar, þrátt fyrir að um sé að ræða vörur sem innihalda ekki tóbak.

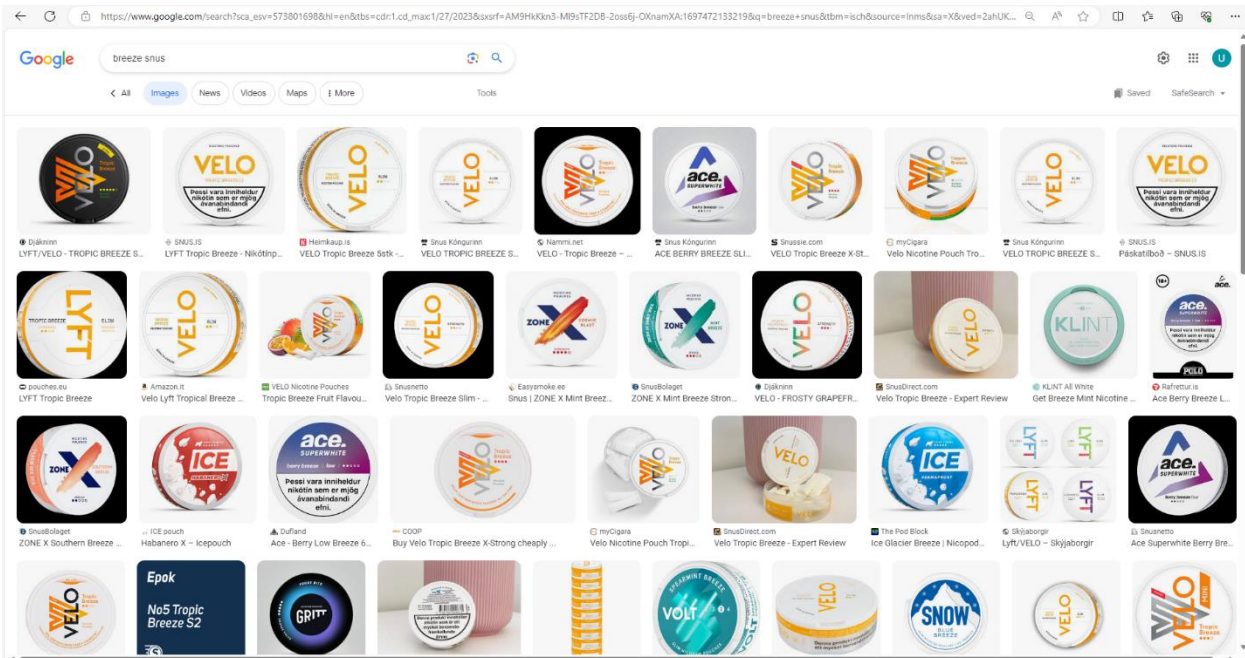
Orðhlutinn HAVANA er að okkar mati ríkjandi hluti merkisins HAVANA BREEZE. HAVANA er það orð sem neytendur sjá fyrst þegar orðin eru lesin, þ.e. frá vinstri til hægri. Þá hafa neytendur tilhneigingu til að leggja áherslu á fyrsta hluta merkja. Orðspor HAVANA fyrir tóbak styður enn frekar við framangreint, en í því felast ákveðin skilaboð um gæði og gera vöruna eftirsóknarverðari.

Hvað orðhlutann BREEZE varðar teljum við hann ekki auka sérkenni merkisins. Um er að ræða orð sem er almenns eðlis í tengslum við þær vörur sem skráning óskast fyrir, sbr. t.d. neðangreint sjáskot<sup>9</sup>:

<sup>7</sup> C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*, 26. mgr.

<sup>8</sup> C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*, 31. mgr.

<sup>9</sup> Leit að “wind snus” í leitarvél Google. Leitin takmarkaðist við tímann fram að umsóknardegi.



Líkt og sjá má á ofangreindu skjáskoti úr leitarsíðu Google er BREEZE almennt orð sem notað er af ýmsum nikótínþúðaframleiðendum. Orðið getur því ekki talist sérkennandi fyrir vörur umsóknarinnar. Að okkar mati felst jafnframt í BREEZE ákveðin tilvísun í bragðeiginleika vörunnar, þ.e. myntu-eða mentólbragð, sem er notað af ýmsum aðilum til þess að lýsa slíku bragði. Tilvísun í kulda verður að teljast nokkuð almenn fyrir bragðlýsingar, sbr. t.d. „cool breeze“, „ice“, „cold“, o.s.frv., sem oft er notað fyrir tyggjó, nammi eða nikótínvörur.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að merkið HAVANA BREEZE er lýsandi um uppruna og gæði allra þeirra vara sem skráning óskast fyrir, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### **Skráning merkis stríðir gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði**

Vörumerki sem eru andstæð lögum, stríða gegn allsherjarreglu, almennu siðgæði eða hafa sérstaka táknræna þýðingu skal ekki skrá, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Horfa verður á allsherjarreglu og almennt siðgæði sem tvö aðskilin hugtök, líkt og Advocate General Bobek benti á í álitinu í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion*.<sup>10</sup> Tilgangur ákvæðisins er að stjórnvöld aðstoði vörumerkjaeigendur ekki við að stunda viðskipti sem teljast stríða gegn allsherjarreglu eða almennu siðgæði.<sup>11</sup>

### **Allsherjarregla**

Í áðurnefndur álitni Advocate General Bobek var hugtakið *allsherjarregla* (e. *public policy*) útskýrt með eftirfarandi hætti:

*[P]ublic policy is a normative vision of values and goals, defined by the relevant public authority, to be pursued now and in the future, that is, prospectively. Public policy thus expresses the public regulator's*

<sup>10</sup> Álit Advocate General Bobek í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, 75. mgr.

<sup>11</sup> Sjá t.d. Gordian N. Hasselblatt: *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-article Commentary*, bls. 138-139.



*wishes as to the norms to be respected in society. Its content should be ascertainable from official sources of law and/or policy documents. However it is expressed, much like charting a course, public policy must first be set out by a public authority, and only then can it be pursued.*<sup>12</sup>

Með allsherjarreglu er því stefnt að því að standa vörð um ákveðnar reglur eða gildi samfélagsins.<sup>13</sup>

Í þessu sambandi er rétt að nefna dóm EFTA dómstólsins í máli E-5/16 (Vigeland). Málið varðaði vörumerkjaumsóknir Ósló-borgar fyrir ýmis verk eftir listamanninn Gustav Vigeland. Í málinu benti dómstóllinn á að ákvæðið gæti átt við *“under the circumstances that its registration is regarded as a genuine and serious threat to certain fundamental values or where the need to safeguard the public domain, itself, is considered a fundamental interest of society.”*<sup>14</sup> Með öðrum orðum, t.d. gæti verið rétt að hafna skráningu vörumerkis ef skráningin telst raunveruleg og alvarleg ógn við tiltekna grundvallarhagsmuni samfélagsins.

Skráning staðarheita sem vörumerki er ekki bönnuð hér á landi, en að okkar mati þarf að nálgast skráningu þeirra af varfærni, sér í lagi þar sem þau geta verið lýsandi eða villandi um uppruna eða gæði vöru og/eða þjónustu. Eins og fjallað var um að framan getur merkið HAVANA BREEZE talist lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar, en þess ber að geta að við mat á því hvort merki teljist lýsandi koma eingöngu til skoðunar merkið eins og það kemur fyrir í umsókn og þær vörur og/eða þjónusta sem skráning óskast fyrir. Aftur á móti mætti telja notkun merkisins á markaði villandi um uppruna og gæði vara umsóknarinnar þar sem þær koma ekki frá HAVANA, líkt og merkið gefur til kynna.

Í þessu sambandi er vert að minnast á þá stefnu íslenskra stjórnvalda að standa vörð um hagsmuni neytenda, enda geta vörumerki haft auglýsingargildi og söluhvetjandi áhrif á neytendur, líkt og fram kemur í frumvarpi til vörumerkjagaganna. Í frumvarpinu er því jafnframt lýst að mikil áhersla sé lögð á að merki séu ekki villandi fyrir almenning. Til viðbótar er vernd neytenda nefnd sem markmið laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Með því að skrá merkið HAVANA BREEZE teljum við hagsmunum neytenda stefnt í hættu, enda felast í merkinu skilaboð sem geta haft söluhvetjandi áhrif en eru á sama tíma villandi.

Eins og lýst er í Hugverkastefnu íslenskra stjórnvalda 2016-2022 (fskj. 4) er Havana notað sem merking á tilteknum vörum til þess að lýsa uppruna þeirra eða framleiðsluaðferð sem tryggir ákveðin gæði. Markmiðið er að standa vörð um þá sem framleiða vörurnar. Með því að skrá merkið HAVANA BREEZE teljum við ekki gætt að framangreindu markmiði, enda hætta á útpynningu (e. *dilution*) á orðspori Havana og að ekki verði lengur hægt að tryggja gæði varanna sem bera staðarheitið.

Með vísan til framangreindra markmiða íslenskra stjórnvalda teljum við merkið HAVANA BREEZE ekki skráningarhæft sem vörumerki, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### Almennt siðgæði

Almennt siðgæði (e. *morality*) hefur verið skýrt af Evrópuþómstólum á eftirfarandi hátt:

*[T]he fundamental moral values and standards to which a society adheres at a given time. Those values and norms, which are likely to change over time and vary in space, should be determined according to the social consensus prevailing in that society at the time of the assessment. In making that determination, due account is to be taken of the social context, including, where appropriate, the cultural, religious or philosophical diversities that characterise it, in order to assess objectively what that society considers to be morally acceptable at that time.*<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Álit Advocate General Bobek í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, 76. mgr.

<sup>13</sup> Sjá t.d. ákvörðun Grand Board of Appeal í máli R 1238/2019-G, *ICELAND*, 97. mgr.

<sup>14</sup> Dómur EFTA-dómstólsins í máli E-5/16, *Vigeland*, 96. mgr.

<sup>15</sup> C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, paragraf. 39.



Hugtakið kom einnig til skoðunar í dómi EFTA dómstólsins í máli E-5/16 og um það sagði dómstóllinn m.a. eftirfarandi:

*However, certain pieces of art may enjoy a particular status as prominent parts of a nation's cultural heritage, an emblem of sovereignty or of the nation's foundations and values. A trade mark registration may even be considered a misappropriation or a desecration of the artist's work, in particular if it is granted for goods or services that contradict the values of the artist or the message communicated through the artwork in question. Therefore, the possibility cannot be ruled out that trade mark registration of an artwork may be perceived by the average consumer in the EEA State in question as offensive and therefore as contrary to accepted principles of morality.<sup>16</sup> [áherslubl. okkar]*

Að okkar mati má horfa til þessara sjónarmiða að einhverju leyti í fyrirbyggjandi máli. Líkt og átt getur við um listaverk felst í staðarheitinu HAVANA mikilvæg menningarleg arflegð Kúbu. Að okkar mati ættu stjórnvöld, þar með talin Hugverkastofan, ekki að aðstoða umsækjanda við að hagnýta orðspor Havana, Kúbu, sér til framdráttar. Með skráningu merkisins er eiganda þess veitt óréttmætt forskot á markaði í ljósi jákvæðs orðspors HAVANA fyrir tóbaksvörur en slíkt getur haft í för með sér áhrif á kauphegðun neytenda.

Til viðbótar er ljóst að skráning og notkun umsækjanda á merkinu HAVANA BREEZE getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir orðspor HAVANA (e. *dilution*). Í ljósi mikilvægis tóbaksíðnaðarins fyrir efnahag og menningu Kúbu teljum við ekki forsvaranlegt að stjórnvöld á Íslandi eigi þátt í því að liðka fyrir notkun merkis sem gæti haft þessi neikvæð áhrif á orðspor Havana.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við það stríða gegn almennu siðgæði, í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml., að merkið HAVANA BREEZE fáist skráð hér á landi.

### **Villandi merki**

Með vísan til 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem eru til þess fallin að villa um fyrir mönnum, t.d. um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu. Merki telst villandi fyrir neytendur ef þeim er talin trú um að vörurnar sem um ræðir hafi eiginleika sem þær hafa í reynd ekki.<sup>17</sup> Ekki kemur til skoðunar við þetta mat hvort merki er notað með villandi hætti, heldur eingöngu merkið sem sótt er um vernd fyrir og tengsl þess við þær vörur og/eða þjónustu sem skráning óskast fyrir.<sup>18</sup>

Eins og lýst hefur verið að framan er Havana, Kúbu, vel þekkt fyrir tóbak. Aftur á móti óskast merkið HAVANA BREEZE skráð fyrir tóbakslausar vörur. Í ljósi sterks orðspors Havana fyrir tóbak teljum við merkið gefa til kynna að vörurnar sem um ræðir innihaldi tóbak. Að okkar mati er því um að ræða ósamræmi milli skilaboðanna sem felast í merkinu sjálfu og tilgreindra vara. Þar sem tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur eru oft seldar á svipuðum stöðum og beinast að sama hópi neytenda teljum við þessa hættu aukast enn frekar.

Merkið er því villandi um eðli varanna í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### **Vond trú**

Samkvæmt 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Ákvæðið kom nýtt inn í vörumerkjalögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Í athugasemdum í

<sup>16</sup> Dómur EFTA-dómstólsins í máli E-5/16, *Vigeland*, 92. mgr.

<sup>17</sup> T-306/20, *La Irlandesa*, paragr. 57.

<sup>18</sup> T-306/20, *La Irlandesa*, paragr. 66.

greinargerð með lögnum er vísað til þess að ákvæðið eigi sér samsvörun í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópusambandsins nr. 2015/2436 ("EUTMD").

Í dómi Evrópudómstólsins í máli C-371/18, *Sky and others*, lýsti dómstóllinn vöndri trú í skilningi vörumerkjareglugerðar Evrópusambandsins (Reglugerð Evrópusambandsins nr 2017/1001, "EUTMR") með eftirfarandi hætti:

*[T]he absolute ground for invalidity referred to in Article 51(1)(b) of Regulation No 40/94 and Article 3(2)(d) of First Directive 89/104 applies where it is apparent from relevant and consistent indicia that the proprietor of a trade mark has filed the application for registration of that mark not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark, in particular the essential function of indicating origin [...]*<sup>19</sup>

Vönd trú getur einna helst átt við í tveimur tilfellum, annars vegar þegar hagsmunir þriðja aðila verða skotmark umsækjanda með ósanngjörnum hætti, og hins vegar þegar sótt er um skráningu fyrir merki í öðrum tilgangi en að nota það sem vörumerki, þ.e. vísun í viðskiptalegan uppruna, fyrir vörur á markaði. Með því að skrá merki sem sótt er um vernd fyrir í vöndri trú er heilbrigðri samkeppni á markaði því raskað. Til þess að meta hvort vönd trú er til staðar þarf að fara fram heildarmat á aðstæðum hverju sinni.<sup>20</sup>

Í fyrirbyggjandi máli er umsækjandi fyrrum hluthafi í félagi umbjóðanda okkar og ætti því að vera kunnugt um starfsemi CORPORACION HABANOS, sem og orðspor Havana fyrir tóbak (fskj. 13-14).<sup>21</sup> Í málum þar sem reynt hefur á vönda trú fyrir dómstólum Evrópusambandsins er eitt þeirra atriða sem talið hefur verið benda til þess að vönd trú sé til staðar er vitneskja umsækjanda um notkun þriðja aðila á sama eða svipuðu vörumerki fyrir sömu eða sambærilegar vörur og/eða þjónustu. Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkjaskráninga á Íslandi sem innihalda HABANA í einhverri mynd, t.d. eftirfarandi:



- , skráning nr. V0044870 frá 2002



- , skráning nr. V0026515 frá 1997



- , skráning nr. V0026500 frá 1997

<sup>19</sup> C-371/18, *Sky and others*, 75. mgr.

<sup>20</sup> C-104/18 P, *Koton*, 47. mgr.

<sup>21</sup> Imperial Brands: Imperial Brands PLC agrees sale of Worldwide Premium Cigar Business for €1,225 million with proceeds to be used to reduce debt, <https://www.imperialbrandsplc.com/media/key-announcements/2020/imperial-brands-plc-agrees-sale-of-worldwide-premium-cigar-busin>, og Habanos: Changes in the management structure, <https://www.habanos.com/en/news/cambios-en-la-estructura-directiva-de-habanos-en/>.

Þegar viðskiptasamband hefur verið til staðar milli aðila þá hefur Evrópudómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að umsækjanda hljóti að hafa verið kunnugt um notkun fyrri aðila.<sup>22</sup> Einnig hefur Evrópudómstóllinn bent á að þegar um sögulega frægt vörumerki sé að ræða þá bendi það til vitneskju umsækjanda.<sup>23</sup> Einnig má horfa til þess hve lengi merki hafa verið í notkun. Því lengur sem merki hefur verið í notkun, þeim mun meiri líkur eru á að umsækjanda sé kunnugt um tilvist þess.<sup>24</sup> Þær skráningar umbjóðanda okkar sem vísað er til hér að framan eru frá 1997 og 2002 og hafa því verið skráð í rúm 20 ár.

Þess ber að geta að ruglingshætta þarf ekki að vera til staðar til þess að vond trú geti talist vera til staðar.<sup>25</sup> Að okkar mati er alveg ljóst að umsækjandi hafði á umsóknardegi vitneskju bæði um orðspor HAVANA fyrir tóbak og tengdar vörur, sem og notkun umbjóðanda okkar á fjölda vörumerkja sem innihalda HABANA í einhverri mynd. Fyrra viðskiptasamband aðila þessa máls styður við þá staðhæfingu, sem og langvarandi notkun umbjóðanda okkar.

Með því að benda á skráningar umbjóðanda okkar er ætlunin ekki sú að halda því fram að umbjóðandi okkar eigi einkarétt á notkun HAVANA/HABANA, enda um að ræða staðarheiti. Hér er ætlunin sú að sýna fram á að umsækjanda er vel kunnugt um orðspor HAVANA fyrir tóbak, m.a. í tengslum við notkun umbjóðanda okkar á heitinu fyrir tóbaksvörur, og að hann hafi sótt um skráningu merkisins HAVANA BREEZE í vondri trú.

Að okkar mati er ljóst að ætlun umsækjanda með skráningu merkisins HAVANA BREEZE er að hagnýta sér orðspor HAVANA fyrir tóbaksvörur (e. *free-ride*). Evrópudómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu í dómum sínum að umsækjandi geti talist vera í vondri trú þegar umsækjandi reynir að hagnýta sér orðspor merkis.<sup>26</sup> Hér má t.d. horfa til dóms Evrópudómstólsins í máli T-795/17, *NEYMAR*. Í málinu kom til skoðunar hvort umsækjandi hafði verið í vondri trú þegar hann sótti um skráningu merkisins *NEYMAR* fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað. Í málinu komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að umsækjanda hafi verið kunnugt um tilvist brasilíska knattspyrnumannsins Neymar og að ekki gæti verið um að ræða tilviljunarkennt merki, líkt og umsækjandi hélt fram.<sup>27</sup> Vitneskja umsækjanda um tilvist knattspyrnumannsins var eitt þeirra atriða sem horft var til þegar komist var að þeirri niðurstöðu að umsækjandi hefði verið í vondri trú. Komist var að þeirri niðurstöðu að ætlun umsækjanda hafi verið að nýta sér orðspor knattspyrnumannsins *NEYMAR*.<sup>28</sup>

Líkt dómstóllinn nefndi í framangreindum dómi<sup>29</sup> getur vitneskja umsækjanda um orðspor Havana og starfsemi umbjóðanda okkar ekki ein og sér sannað að umsækjandi hafi verið í vondri trú. Fleiri atriði þurfa að koma til skoðunar. Í þessu máli teljum við það hafa lykilþýðingu að vörur umsækjanda koma ekki frá Havana.

Umsækjandi, Imperial Tobacco Limited, er breskt félag og að okkar mati er ljóst að vörur þeirra koma ekki frá Havana. Ef síðarnefnd staðreynd er röng teljum við það hljóta að þurfa að koma í hlut umsækjanda að sanna hvaðan vörur þeirra koma, enda ætti það að vera þeim í lófa lagið. Að okkar mati er alveg ljóst að með því að fá merkið HAVANA BREEZE skráð fyrir vörur umsóknarinnar sé umsækjandi að reyna að bendla vörur sínar við Havana, án þess þó að vörurnar hafi nokkur raunveruleg tengsl við staðinn. Með því er heilbrigðri samkeppni á markaði raskað.

<sup>22</sup> T-321/10, *Gruppo Salini*, 25. mgr.

<sup>23</sup> T-327/12, *Simca*, 50. mgr.

<sup>24</sup> C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, 39. mgr.

<sup>25</sup> C-104/18 P, *Koton*, 51. mgr.

<sup>26</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 51. mgr. og T-327/12, *Simca*, 56. mgr.

<sup>27</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 42-45. mgr.

<sup>28</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 51. mgr.

<sup>29</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 52. mgr.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að með því að sækja um skráningu merkisins HAVANA BREEZE hafi umsækjandi verið í vondri trú þar sem umsækjanda er kunnugt um orðspor HAVANA fyrir tóbak, vörur umsækjanda koma ekki frá HAVANA, og ætlunin er sú að hagnýta orðspor HAVANA þannig að óheiðarlegt verður að teljast.

### **Samantekt**

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við skráningu merkisins HAVANA BREEZE andstæða 13. gr. vml.

Íslenskum neytendum er kunnugt um orðspor Havana, Kúbu, fyrir tóbaksvörur og tengdar vörur. Með vísan til Chiemsee-viðmiðanna teljum við merkið HAVANA BREEZE því lýsandi um landfræðilegan uppruna og gæði þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Við teljum orðhlutann BREEZE ekki vera til þess fallinn að auka sérkenni merkisins. Skráning merkisins er því andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Þá teljum við skráningu merkisins andstæða allsherjarreglu og almennu siðgæði, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Að okkar mati ætti Hugverkastofan ekki að aðstoða umsækjanda við að stunda viðskipti sem eru villandi fyrir neytendur, geta veitt umsækjanda óréttmætt forskot á markaði vegna orðspors Havana, eða getur haft neikvæð áhrif á orðspor Kúbu.

Skráning merkisins HAVANA BREEZE verður að teljast villandi í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml., enda er að finna ósamræmi milli skilaboðanna sem felast í merkinu sjálfu og tilgreindum vörum umsóknarinnar, en merkið gefur til kynna að vörurnar innihaldi tóbak.

Við teljum umsækjanda jafnframt hafa sótt um skráningu merkisins HAVANA BREEZE í vondri trú, sbr. 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Við teljum engan vafa á því að umsækjanda er kunnugt um orðspor Havana fyrir tóbaksvörur. Til viðbótar koma vörur umsækjanda ekki frá Havana. Með því að skrá merkið teljum við að heilbrigðri samkeppni á markaði verði raskað.

Loks áskiljum við okkur rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum málsins, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,  
Arnason Faktor

*Ugla Evudóttir Collins*

---

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. október 2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **HAVANA STORM** (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0129193

Eigandi umsóknar: Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road, BS3 2LL Bristol, Bretlandi  
Birt þann 15. júní 2023 í 6. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda

Okkar tilvísun: I5966ISIP

Tilvísun Hugverkastofunnar: 202308-10512, 4.3

Frestur: 15. október 2023 (færst til 16. október 2023)

Vísað er til andmæla okkar, dags. 14. ágúst 2023, gegn ofangreindri skráningu. Með bréfi Hugverkastofunnar dags. 15. ágúst 2023 var umbjóðanda okkar, CORPORACION HABANOS, S.A., Miramar Trade Center, Edificio Habana (3er Piso), Ave. 3ra esq. 78, Playa, La Habana, Kúbu, veittur frestur til 15. október 2023 til að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælunum.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir andmælum umbjóðanda okkar gegn skráningu ofangreinds merkis þau að skráning merkisins verður að teljast andstæð 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml).

Sótt er um skráningu merkisins fyrir eftirfarandi vörur í flokki 34:

*Tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use); snuff without tobacco; snus without tobacco; snuff boxes (not of precious metal); snus boxes (not of precious metal).*

Í fyrsta lagi er skráning merkisins andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið verður að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir. Í öðru lagi er skráning merkisins andstæð 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. þar sem skráning þess verður að teljast stríða gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði. Í þriðja lagi er skráning merkisins andstæð 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið er villandi um landfræðilegan uppruna þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Í fjórða lagi er skráning merkisins andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem umsækjandi hefur sótt um skráningu merkisins í vondri trú.

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. vml. er umbjóðanda okkar heimilt að andmæla skráningu merkisins. Til stuðnings andmælunum vísum við til eftirfarandi röksemda.

### **Kúba og tóbak**

Áður en vikið verður að skráningarhæfi merkisins HAVANA STORM er nauðsynlegt að fjalla stuttlega um tengsl tóbaksvara við Havana, Kúbu, og orðspor þeirra. Eins og lýst var að framan óskast merkið HAVANA STORM ekki skráð fyrir tóbaksvörur, heldur aðallega tóbakslausar nikótínvörur. Að okkar mati er um skyldar vörur að ræða, en því verður nánar lýst síðar.

Rekja má tóbaksræktun á Kúbu aftur til ~2.000-3.000 f.kr. Tóbaksplantan var þá almennt notuð í læknisfræðilegum tilgangi eða við trúarlegar athafnir. Fyrstu sögur af tóbaksreykingum á Kúbu eru frá 1492, þar sem spænskir sjómenn lýstu því hvað fyrir augum bar á Kúbu. Fyrstu vindlaverksmiðjurnar

**ARNASON FAKTOR**

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland

Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201

mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

voru opnaðar þar í landi snemma á 19. öldinni og vindlar eru enn þann dag í dag ein stærsta útflutningsvara Kúbu (fskj. 1-2).<sup>1</sup>

Kúba er nú þekkt um heim allan fyrir tóbak og tóbaksvörur, þ.m.t. vindla. Vindlar frá Havana, eða Havanavindlar, eru meðal þeirra frægustu í heimi. Þetta er íslenskum neytendum kunnugt um. Við gerum ráð fyrir að þessar staðreyndir séu ekki umdeildar, en vísum þó til eftirfarandi máli okkar til stuðnings:



Skjáskot úr tímariti Heimskringlu, dags. 25. júlí 1901 (fskj. 3)

#### AFURÐARHEITI

Í hefðbundinni matvöruverslun er að finna vörur sem bera hin ýmsu vörumerki. Sumstaðar má líka finna vörur sem bera heiti sem vernduð eru með sérstakri skráningu, landfræðilegri tilvísun sem vísar til ákveðinna gæði sem tengjast uppruna vörunnar. Slíkar merkingar eru notaðar á vörur sem upprunnar eru á tilteknum stað eða landsvæði eða eru framleiddar með tiltekinni framleiðsluaðferð sem tryggir ákveðin gæði eða er byggð á tiltekinni

hefð. Best er að lýsa þessum heitum með dæmum; roquefort-ostur, basmati-hrísgrjón, ceylon-te, Champagne, **havana-vindlar** og fetaostur eru nokkur sem hægt er að nefna. Markmiðið með þessari vernd er ekki að einn framleiðandi öðlist einkarétt á tilteknu heiti heldur að standa vörð um þá sem framleiða umrædda vöru á tilteknu landsvæði eða eftir tiltekinni hefð.


Skjáskot úr Hugverkastefnu íslenskra stjórnvalda 2016-2022, bls. 9 (fskj. 4)

<sup>1</sup> American Museum of Modern History: Tobacco in Cuba, <https://www.amnh.org/exhibitions/cuba/tobacco-in-cuba> og Havana House: The Fascinating History Behind Cuba's Cigar Industry, <https://www.havanahouse.co.uk/fascinating-history-behind-cubas-cigar-industry/>.



Gróðursetji maður Havana-tóbak,  
rúmast 64 raðir á ekrunni, verða þá  
125 jurtir í hverri röð, 20 þuml. á  
milli hverrar jurtar, en 38 þuml. milli  
raða, eða alls á ekrunni 8000 jurtir.  
Hafi maður 3 fet milli raða og 18  
þuml. á milli hverrar jurtar, komast  
9730 á hverja ekru. Ef að 5 jurtir  
af þurkuðum Havana-blöðum gera eitt  
pund, þá fást 1946 pund af ekrunni.

Skjáskot úr tímariti Bergmálsins, dags. 23. október 1899 (fskj. 5)


Ritmálssafn Orðabókar Háskólans  
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Ritmálssafn
Heimildaskrá

≡

Opna ítarlegt

Leita

Notaðu \* og \_ sem algildisstafi, dæmi: aðal\* og ma\_ur

[< Til baka á forsíðu](#)

## handofinn

**lýsingarorð**

Fjöldi tölvutækra dæma: **6**

Dæmi í ritmálssafni frá 19s-20m

Heimild elsta dæmis: [Skirn](#) 1889, 64

Orðmyndir +

### Dæmi

Heildarfjöldi: 1

En hérna eru ekta **Havanavindlar** --- **handofnir**.

AbörðSprett 10  
Aldur: 20m

☆

Uppflettiorð

handmylja (so)

handmylna (no)

handmyndaður (lo)

handnafar (no)

handnafra (so)

handnál (no)

handnet (no)

handnettur (lo)

handnudd (no)

handofinn (lo)

handólúgjöf (no)

handorðabók (no)

handorgan (no)

handóður (lo)

handól (no)

Skjáskot úr Ritmálssafni Orðabókar Háskólans<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, "handofinn",  
<https://ritmalssafn.arnastofnun.is/daemi/176353/ordmynd/havanavindlarhandofnir/ritmynd/havanavindlarhandofnir>

## Kúba

Eins og fram hefur komið er Kúba stærst Stóru-Antillaeyja, litlu stærri en Ísland. Kúba skilur að Karibahaf, Mexíkóflóa og Atlants-haf. Eyjan er að mestu lágland en með suðausturströndinni er fjallgarður þar sem hæsti tindur er 2560 m hár. Þar ríkir hitabeltis-loftslag og savanni er ríkjandi gróður. Regnskógurinn, sem áður var að finna á Kúbu, hefur verið höggvinn niður og landið nýtt til landbúnaðar.



Fidel Castro.

Landbúnaður er mikilvægasta atvinnugreinin og eru helstu afurðir sykur, tóbak og kaffi, en Kúba er þekkt fyrir að framleiða eina bestu vindla í heimi. Megináhersla er lögð á landbúnaðarframleiðslu til útflutnings.

*Skjáskot úr kennslubókinni Um víða veröld – Heimsálfur, bls. 104 (útg. 2012) (fskj. 6)<sup>3</sup>*

Líkt og ofangreind skjáskot sýna fram á eru Havana og Kúba vel þekkt fyrir tóbak og nær þetta orðspor langt aftur í tímann, en elsta heimildin sem hér er vísað til er frá 1899. Sem dæmi má sjá havanavindla notaða sem dæmi í orðabók og umfjöllun um tóbak frá Kúbu í kennslubók fyrir börn. Gögn um enn frekari notkun má finna í fskj. 7-10.

Þá njóta upprunaheitin Habanos og Cuba verndar fyrir tóbak samkvæmt Lissabonsamningnum um vernd upprunaheita frá 1958 (e. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*).<sup>4</sup> Þess ber að geta að „habano“ merkir frá Havana og borgin Havana heitir Habana á spænsku.<sup>5</sup> Þrátt fyrir að Ísland sé ekki aðili að fyrrgreindum samningi er hann samt sem áður nefndur til þess að styðja við að Havana, Kúbu, hafi rík tengsl við tóbak og tóbaksvörur sem er þekkt um allan heim.

### **Lýsandi merki**

Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem eru lýsandi, þ.e. 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.

Rökin að baki þessari reglu eru þau að enginn skuli geta átt einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota.<sup>6</sup> Í athugasemdum við 13. gr. í frumvarpi til vörumerkjálaga segir að smávægilegar breytingar á lýsandi orði geti yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft.

<sup>3</sup> Bókin er einnig aðgengileg á vef Menntamálastofnunar, [https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/um\\_vida\\_verold\\_heimsalfur/](https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/um_vida_verold_heimsalfur/)

<sup>4</sup> Sjá fskj. 11-12.

<sup>5</sup> Sjá „habano“ og „Habana“ í veforðabók Snöru, <https://snara.is/>.

<sup>6</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 2/2020, bls. 5.

Að okkar mati er merkið HAVANA STORM lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir, nánar tiltekið lýsandi um uppruna og gæði þeirra, og ekki hæft til þess að vera vörumerki í skilningi vörumerkjalaganna.

Merkið HAVANA STORM samanstendur af orðunum HAVANA, sem er höfuðborg Kúbu, og STORM, sem merkir t.d. *stormur*. Eins og komið hefur fram er Kúba vel þekkt fyrir tóbak, sem og borgin Havana sem er oft á tíðum tengd við vindla, sbr. Havanavindlar sem eru oft á tíðum sagðir hinir bestu í heimi. Við teljum því ljóst að HAVANA er lýsandi um uppruna og gæði þeirra vara sem merkið óskast fyrir í skilningi 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Við mat á skráningu staðarheita sem vörumerki er almennt horft til dóms Evrópudómstólsins í máli C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*. Í dóminum kom fram að mikilvægt væri að halda landfræðilegum heitum lausum fyrir aðra til þess að nota, ekki síst vegna þess að í þeim geta falist vísbendingar um gæði eða landfræðilegan uppruna sem geta haft áhrif á kauphegðun neytenda, t.d. þegar staður hefur jákvætt orðspor.<sup>7</sup> Þegar metið er hvort staðarheiti er skráningarhæft hafa svokölluð *Chiemsee-viðmið* þýðingu, þ.e. metið er hvort viðkomandi staðarheiti hefur nú þegar tengsl, í huga neytenda, við þær vörur sem skráning óskast fyrir, eða hvort það er líklegt að ætla að slík tengsl verið til staðar í framtíðinni.<sup>8</sup>

Í fyrirbyggjandi máli er ljóst að HAVANA hefur nú þegar tengsl við tóbaksvörur. Eins og áður segir óskast merkið HAVANA STORM skráð fyrir tóbakslausa nikótínþúða, tóbakslaust „snuff“ og box utan um þessar vörur. Þrátt fyrir að þær vörur sem skráning óskast fyrir innihaldi ekki tóbak teljum við samt sem áður ljóst að neytendur muni sjá HAVANA STORM sem lýsandi um uppruna og gæði varanna. Tóbaks- og nikótínvörur verða að teljast nátengdar, enda innihalda þær nikótín, eru seldar á sömu stöðum og beinast að sama hópi neytenda. Tóbak, t.d. í formi sígarettar eða neftóbaks, og nikótínþúðar fást í t.d. matvöruverslunum og sjoppum, og eru oft á tíðum geymdar á sama stað, þ.e. í lokuðum skápum eða skúffum.

Um sölu þessara vara gilda sambærilegar reglur, en tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur mega ekki vera sýnilegar á útsölustöðum (nema um sérvörslanir um tóbaks- eða tóbakslausar nikótínvörur sé að ræða), sbr. 7. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og 2. mgr. 11. gr. laga nr. 87/2018 um nikótínvörur, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Þá gilda sömu aldurstakmörk um kaup og sölu þessara vara, þ.e. 18 ára, sbr. 8. gr. laga um tóbaksvarnir og 7. gr. laga um nikótínvörur o.fl. Þá beinast bæði tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur að þeim hópi neytenda sem vill neyta nikótíns, t.d. fólki sem hefur hætt að reykja sígarettur. Í ljósi framangreinds teljum við merkið HAVANA STORM lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar, þrátt fyrir að um sé að ræða vörur sem innihalda ekki tóbak.

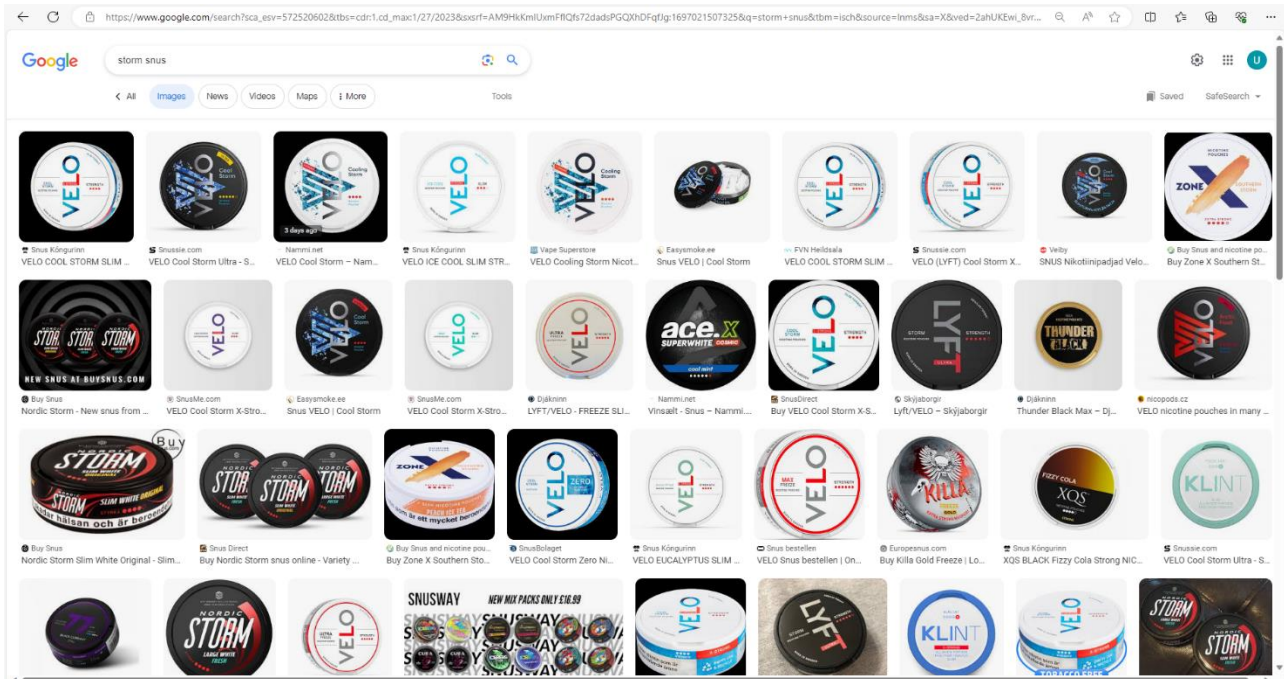
Orðhlutinn HAVANA er að okkar mati ríkjandi hluti merkisins HAVANA STORM. HAVANA er það orð sem neytendur sjá fyrst þegar orðin eru lesin, þ.e. frá vinstri til hægri. Þá hafa neytendur tilhneigingu til að leggja áherslu á fyrsta hluta merkja. Orðspor HAVANA fyrir tóbak styður enn frekar við framangreint, en í því felast ákveðin skilaboð um gæði og gera vöruna eftirsóknarverðari.

Hvað orðhlutann STORM varðar teljum við hann ekki auka sérkenni merkisins. Um er að ræða orð sem er almenns eðlis í tengslum við þær vörur sem skráning óskast fyrir, sbr. t.d. neðangreint sjáskot<sup>9</sup>:

<sup>7</sup> C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*, 26. mgr.

<sup>8</sup> C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*, 31. mgr.

<sup>9</sup> Leit að "storm snus" í leitarvél Google. Leitin takmarkaðist við tímamann fram að umsóknardegi.



Líkt og sjá má á ofangreindu skjáskoti úr leitavél Google er STORM almennt orð sem notað er af ýmsum nikótínþúðaframleiðendum. Orðið getur því ekki talist sérkennandi fyrir vörur umsóknarinnar. Að okkar mati felst jafnframt í STORM ákveðin tilvísun í bragðeiginleika vörunnar, þ.e. að varan valdi "stormi" fyrir bragðlaukana eða mjög sterkri bragðupplifun. Þá verður tilvísun í kulda að teljast nokkuð almennt fyrir bragðlýsingar, sbr. t.d. „breeze“, „ice“, „cold“, o.s.frv., sem oft er notað fyrir tyggjó, nammi eða nikótínvörur.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að merkið HAVANA STORM er lýsandi um uppruna og gæði allra þeirra vara sem skráning óskast fyrir, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### **Skráning merkis stríðir gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði**

Vörumerki sem eru andstæð lögum, stríða gegn allsherjarreglu, almennu siðgæði eða hafa sérstaka táknræna þýðingu skal ekki skrá, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Horfa verður á allsherjarreglu og almennt siðgæði sem tvö aðskilin hugtök, líkt og Advocate General Bobek benti á í álitinu í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion*.<sup>10</sup> Tilgangur ákvæðisins er að stjórnvöld aðstoði vörumerkjaeigendur ekki við að stunda viðskipti sem teljast stríða gegn allsherjarreglu eða almennu siðgæði.<sup>11</sup>

### **Allsherjarregla**

Í áðurnefndur álitni Advocate General Bobek var hugtakið *allsherjarregla* (e. *public policy*) útskýrt með eftirfarandi hætti:

*[P]ublic policy is a normative vision of values and goals, defined by the relevant public authority, to be pursued now and in the future, that is, prospectively. Public policy thus expresses the public regulator's*

<sup>10</sup> Álit Advocate General Bobek í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, 75. mgr.

<sup>11</sup> Sjá t.d. Gordian N. Hasselblatt: *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-article Commentary*, bls. 138-139.

*wishes as to the norms to be respected in society. Its content should be ascertainable from official sources of law and/or policy documents. However it is expressed, much like charting a course, public policy must first be set out by a public authority, and only then can it be pursued.*<sup>12</sup>

Með allsherjarreglu er því stefnt að því að standa vörð um ákveðnar reglur eða gildi samfélagsins.<sup>13</sup>

Í þessu sambandi er rétt að nefna dóm EFTA dómstólsins í máli E-5/16 (Vigeland). Málið varðaði vörumerkjaumsóknir Ósló-borgar fyrir ýmis verk eftir listamanninn Gustav Vigeland. Í málinu benti dómstóllinn á að ákvæðið gæti átt við *“under the circumstances that its registration is regarded as a genuine and serious threat to certain fundamental values or where the need to safeguard the public domain, itself, is considered a fundamental interest of society.”*<sup>14</sup> Með öðrum orðum, t.d. gæti verið rétt að hafna skráningu vörumerkis ef skráningin telst raunveruleg og alvarleg ógn við tiltekna grundvallarhagsmuni samfélagsins.

Skráning staðarheita sem vörumerki er ekki bönnuð hér á landi, en að okkar mati þarf að nálgast skráningu þeirra af varfærni, sér í lagi þar sem þau geta verið lýsandi eða villandi um uppruna eða gæði vöru og/eða þjónustu. Eins og fjallað var um að framan getur merkið HAVANA STORM talist lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar, en þess ber að geta að við mat á því hvort merki teljist lýsandi koma eingöngu til skoðunar merkið eins og það kemur fyrir í umsókn og þær vörur og/eða þjónusta sem skráning óskast fyrir. Aftur á móti mætti telja notkun merkisins á markaði villandi um uppruna og gæði vara umsóknarinnar þar sem þær koma ekki frá HAVANA, líkt og merkið gefur til kynna.

Í þessu sambandi er vert að minnast á þá stefnu íslenskra stjórnvalda að standa vörð um hagsmuni neytenda, enda geta vörumerki haft auglýsingargildi og söluhvetjandi áhrif á neytendur, líkt og fram kemur í frumvarpi til vörumerkjalaganna. Í frumvarpinu er því jafnframt lýst að mikil áhersla sé lögð á að merki séu ekki villandi fyrir almenning. Til viðbótar er vernd neytenda nefnd sem markmið laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Með því að skrá merkið HAVANA STORM teljum við hagsmunum neytenda stefnt í hættu, enda felast í merkinu skilaboð sem geta haft söluhvetjandi áhrif en eru á sama tíma villandi.

Eins og lýst er í Hugverkastefnu íslenskra stjórnvalda 2016-2022 (fskj. 4) er Havana notað sem merking á tilteknum vörum til þess að lýsa uppruna þeirra eða framleiðsluaðferð sem tryggir ákveðin gæði. Markmiðið er að standa vörð um þá sem framleiða vörurnar. Með því að skrá merkið HAVANA STORM teljum við ekki gætt að framangreindu markmiði, enda hætta á útpynningu (e. *dilution*) á orðspori Havana og að ekki verði lengur hægt að tryggja gæði varanna sem bera staðarheitið.

Með vísan til framangreindra markmiða íslenskra stjórnvalda teljum við merkið HAVANA STORM ekki skráningarhæft sem vörumerki, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### Almennt siðgæði

Almennt siðgæði (e. *morality*) hefur verið skýrt af Evrópudómstólnum á eftirfarandi hátt:

*[T]he fundamental moral values and standards to which a society adheres at a given time. Those values and norms, which are likely to change over time and vary in space, should be determined according to the social consensus prevailing in that society at the time of the assessment. In making that determination, due account is to be taken of the social context, including, where appropriate, the cultural, religious or philosophical diversities that characterise it, in order to assess objectively what that society considers to be morally acceptable at that time.*<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Álit Advocate General Bobek í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, 76. mgr.

<sup>13</sup> Sjá t.d. ákvörðun Grand Board of Appeal í máli R 1238/2019-G, *ICELAND*, 97. mgr.

<sup>14</sup> Dómur EFTA-dómstólsins í máli E-5/16, *Vigeland*, 96. mgr.

<sup>15</sup> C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, paragr. 39.



Hugtakið kom einnig til skoðunar í dómi EFTA dómstólsins í máli E-5/16 og um það sagði dómstóllinn m.a. eftirfarandi:

*However, certain pieces of art may enjoy a particular status as prominent parts of a nation's cultural heritage, an emblem of sovereignty or of the nation's foundations and values. A trade mark registration may even be considered a misappropriation or a desecration of the artist's work, in particular if it is granted for goods or services that contradict the values of the artist or the message communicated through the artwork in question. Therefore, the possibility cannot be ruled out that trade mark registration of an artwork may be perceived by the average consumer in the EEA State in question as offensive and therefore as contrary to accepted principles of morality.<sup>16</sup> [áherslubl. okkar]*

Að okkar mati má horfa til þessara sjónarmiða að einhverju leyti í fyrirbyggjandi máli. Líkt og átt getur við um listaverk felst í staðarheitinu HAVANA mikilvæg menningarleg arflegð Kúbu. Að okkar mati ættu stjórnvöld, þar með talin Hugverkastofan, ekki að aðstoða umsækjanda við að hagnýta orðspor Havana, Kúbu, sér til framdráttar. Með skráningu merkisins er eiganda þess veitt óréttmætt forskot á markaði í ljósi jákvæðs orðspors HAVANA fyrir tóbaksvörur en slíkt getur haft í för með sér áhrif á kauphegðun neytenda.

Til viðbótar er ljóst að skráning og notkun umsækjanda á merkinu HAVANA STORM getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir orðspor HAVANA (e. *dilution*). Í ljósi mikilvægis tóbaksíðnaðarins fyrir efnahag og menningu Kúbu teljum við ekki forsvaranlegt að stjórnvöld á Íslandi eigi þátt í því að liðka fyrir notkun merkis sem gæti haft þessi neikvæð áhrif á orðspor Havana.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við það stríða gegn almennu siðgæði, í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml., að merkið HAVANA STORM fái skráð hér á landi.

### **Villandi merki**

Með vísan til 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem eru til þess fallin að villa um fyrir mönnum, t.d. um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu. Merki telst villandi fyrir neytendur ef þeim er talin trú um að vörurnar sem um ræðir hafi eiginleika sem þær hafa í reynd ekki.<sup>17</sup> Ekki kemur til skoðunar við þetta mat hvort merki er notað með villandi hætti, heldur eingöngu merkið sem sótt er um vernd fyrir og tengsl þess við þær vörur og/eða þjónustu sem skráning óskast fyrir.<sup>18</sup>

Eins og lýst hefur verið að framan er Havana, Kúbu, vel þekkt fyrir tóbak. Aftur á móti óskast merkið HAVANA STORM skráð fyrir tóbakslausar vörur. Í ljósi sterks orðspors Havana fyrir tóbak teljum við merkið gefa til kynna að vörurnar sem um ræðir innihaldi tóbak. Að okkar mati er því um að ræða ósamræmi milli skilaboðanna sem felast í merkinu sjálfu og tilgreindra vara. Þar sem tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur eru oft seldar á svipuðum stöðum og beinast að sama hópi neytenda teljum við þessa hættu aukast enn frekar.

Merkið er því villandi um eðli varanna í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### **Vond trú**

Samkvæmt 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Ákvæðið kom nýtt inn í vörumerkjalögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Í athugasemdum í

<sup>16</sup> Dómur EFTA-dómstólsins í máli E-5/16, *Vigeland*, 92. mgr.

<sup>17</sup> T-306/20, *La Irlandesa*, paragr. 57.

<sup>18</sup> T-306/20, *La Irlandesa*, paragr. 66.

greinargerð með lögnum er vísað til þess að ákvæðið eigi sér samsvörun í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópusambandsins nr. 2015/2436 ("EUTMD").

Í dómi Evrópudómstólsins í máli C-371/18, *Sky and others*, lýsti dómstóllinn vöndri trú í skilningi vörumerkjareglugerðar Evrópusambandsins (Reglugerð Evrópusambandsins nr 2017/1001, "EUTMR") með eftirfarandi hætti:

*[T]he absolute ground for invalidity referred to in Article 51(1)(b) of Regulation No 40/94 and Article 3(2)(d) of First Directive 89/104 applies where it is apparent from relevant and consistent indicia that the proprietor of a trade mark has filed the application for registration of that mark not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark, in particular the essential function of indicating origin [...]*<sup>19</sup>

Vönd trú getur einna helst átt við í tveimur tilfellum, annars vegar þegar hagsmunir þriðja aðila verða skotmark umsækjanda með ósanngjörnum hætti, og hins vegar þegar sótt er um skráningu fyrir merki í öðrum tilgangi en að nota það sem vörumerki, þ.e. vísun í viðskiptalegan uppruna, fyrir vörur á markaði. Með því að skrá merki sem sótt er um vernd fyrir í vöndri trú er heilbrigðri samkeppni á markaði því raskað. Til þess að meta hvort vönd trú er til staðar þarf að fara fram heildarmat á aðstæðum hverju sinni.<sup>20</sup>

Í fyrirbyggjandi máli er umsækjandi fyrrum hluthafi í félagi umbjóðanda okkar og ætti því að vera kunnugt um starfsemi CORPORACION HABANOS, sem og orðspor Havana fyrir tóbak (fskj. 13-14).<sup>21</sup> Í málum þar sem reynt hefur á vönda trú fyrir dómstólum Evrópusambandsins er eitt þeirra atriða sem talið hefur verið benda til þess að vönd trú sé til staðar er vitneskja umsækjanda um notkun þriðja aðila á sama eða svipuðu vörumerki fyrir sömu eða sambærilegar vörur og/eða þjónustu. Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkjaskráninga á Íslandi sem innihalda HABANA í einhverri mynd, t.d. eftirfarandi:

-  , skráning nr. V0044870 frá 2002
-  , skráning nr. V0026515 frá 1997
-  , skráning nr. V0026500 frá 1997

<sup>19</sup> C-371/18, *Sky and others*, 75. mgr.

<sup>20</sup> C-104/18 P, *Koton*, 47. mgr.

<sup>21</sup> Imperial Brands: Imperial Brands PLC agrees sale of Worldwide Premium Cigar Business for €1,225 million with proceeds to be used to reduce debt, <https://www.imperialbrandsplc.com/media/key-announcements/2020/imperial-brands-plc-agrees-sale-of-worldwide-premium-cigar-busin>, og Habanos: Changes in the management structure, <https://www.habanos.com/en/news/cambios-en-la-estructura-directiva-de-habanos-en/>.



Þegar viðskiptasamband hefur verið til staðar milli aðila þá hefur Evrópudómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að umsækjanda hljóti að hafa verið kunnugt um notkun fyrri aðila.<sup>22</sup> Einnig hefur Evrópudómstóllinn bent á að þegar um sögulega frægt vörumerki sé að ræða þá bendi það til vitneskju umsækjanda.<sup>23</sup> Einnig má horfa til þess hve lengi merki hafa verið í notkun. Því lengur sem merki hefur verið í notkun, þeim mun meiri líkur eru á að umsækjanda sé kunnugt um tilvist þess.<sup>24</sup> Þær skráningar umbjóðanda okkar sem vísað er til hér að framan eru frá 1997 og 2002 og hafa því verið skráð í rúm 20 ár.

Þess ber að geta að ruglingshætta þarf ekki að vera til staðar til þess að vond trú geti talist vera til staðar.<sup>25</sup> Að okkar mati er alveg ljóst að umsækjandi hafði á umsóknardegi vitneskju bæði um orðspor HAVANA fyrir tóbak og tengdar vörur, sem og notkun umbjóðanda okkar á fjölda vörumerkja sem innihalda HABANA í einhverri mynd. Fyrra viðskiptasamband aðila þessa máls styður við þá staðhæfingu, sem og langvarandi notkun umbjóðanda okkar.

Með því að benda á skráningar umbjóðanda okkar er ætlunin ekki sú að halda því fram að umbjóðandi okkar eigi einkarétt á notkun HAVANA/HABANA, enda um að ræða staðarheiti. Hér er ætlunin sú að sýna fram á að umsækjanda er vel kunnugt um orðspor HAVANA fyrir tóbak, m.a. í tengslum við notkun umbjóðanda okkar á heitinu fyrir tóbaksvörur, og að hann hafi sótt um skráningu merkisins HAVANA STORM í vondri trú.

Að okkar mati er ljóst að ætlun umsækjanda með skráningu merkisins HAVANA STORM er að hagnýta sér orðspor HAVANA fyrir tóbaksvörur (e. *free-ride*). Evrópudómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu í dómum sínum að umsækjandi geti talist vera í vondri trú þegar umsækjandi reynir að hagnýta sér orðspor merkis.<sup>26</sup> Hér má t.d. horfa til dóms Evrópudómstólsins í máli T-795/17, *NEYMAR*. Í málinu kom til skoðunar hvort umsækjandi hafði verið í vondri trú þegar hann sótti um skráningu merkisins NEYMAR fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað. Í málinu komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að umsækjanda hafi verið kunnugt um tilvist brasilíska knattspyrnumannsins Neymar og að ekki gæti verið um að ræða tilviljunarkennt merki, líkt og umsækjandi hélt fram.<sup>27</sup> Vitneskja umsækjanda um tilvist knattspyrnumannsins var eitt þeirra atriða sem horft var til þegar komist var að þeirri niðurstöðu að umsækjandi hefði verið í vondri trú. Komist var að þeirri niðurstöðu að ætlun umsækjanda hafi verið að nýta sér orðspor knattspyrnumannsins NEYMAR.<sup>28</sup>

Líkt dómstóllinn nefndi í framangreindum dómi<sup>29</sup> getur vitneskja umsækjanda um orðspor Havana og starfsemi umbjóðanda okkar ekki ein og sér sannað að umsækjandi hafi verið í vondri trú. Fleiri atriði þurfa að koma til skoðunar. Í þessu máli teljum við það hafa lykilþýðingu að vörur umsækjanda koma ekki frá Havana.

Umsækjandi, Imperial Tobacco Limited, er breskt félag og að okkar mati er ljóst að vörur þeirra koma ekki frá Havana. Ef síðarnefnd staðreynd er röng teljum við það hljóta að þurfa að koma í hlut umsækjanda að sanna hvaðan vörur þeirra koma, enda ætti það að vera þeim í lófa lagið. Að okkar mati er alveg ljóst að með því að fá merkið HAVANA STORM skráð fyrir vörur umsóknarinnar sé umsækjandi að reyna að bendla vörur sínar við Havana, án þess þó að vörurnar hafi nokkur raunveruleg tengsl við staðinn. Með því er heilbrigðri samkeppni á markaði raskað.

<sup>22</sup> T-321/10, *Gruppo Salini*, 25. mgr.

<sup>23</sup> T-327/12, *Simca*, 50. mgr.

<sup>24</sup> C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, 39. mgr.

<sup>25</sup> C-104/18 P, *Koton*, 51. mgr.

<sup>26</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 51. mgr. og T-327/12, *Simca*, 56. mgr.

<sup>27</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 42-45. mgr.

<sup>28</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 51. mgr.

<sup>29</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 52. mgr.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að með því að sækja um skráningu merkisins HAVANA STORM hafi umsækjandi verið í vondri trú þar sem umsækjanda er kunnugt um orðspor HAVANA fyrir tóbak, vörur umsækjanda koma ekki frá HAVANA, og ætlunin er sú að hagnýta orðspor HAVANA þannig að óheiðarlegt verður að teljast.

### **Samantekt**

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við skráningu merkisins HAVANA STORM andstæða 13. gr. vml.

Íslenskum neytendum er kunnugt um orðspor Havana, Kúbu, fyrir tóbaksvörur og tengdar vörur. Með vísan til Chiemsee-viðmiðanna teljum við merkið HAVANA STORM því lýsandi um landfræðilegan uppruna og gæði þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Við teljum orðhlutann STORM ekki vera til þess fallinn að auka sérkenni merkisins. Skráning merkisins er því andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Þá teljum við skráningu merkisins andstæða allsherjarreglu og almennu siðgæði, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Að okkar mati ætti Hugverkastofan ekki að aðstoða umsækjanda við að stunda viðskipti sem eru villandi fyrir neytendur, geta veitt umsækjanda óréttmætt forskot á markaði vegna orðspors Havana, eða getur haft neikvæð áhrif á orðspor Kúbu.

Skráning merkisins HAVANA STORM verður að teljast villandi í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml., enda er að finna ósamræmi milli skilaboðanna sem felast í merkinu sjálfu og tilgreindum vörum umsóknarinnar, en merkið gefur til kynna að vörurnar innihaldi tóbak.

Við teljum umsækjanda jafnframt hafa sótt um skráningu merkisins HAVANA STORM í vondri trú, sbr. 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Við teljum engan vafa á því að umsækjanda er kunnugt um orðspor Havana fyrir tóbaksvörur. Til viðbótar koma vörur umsækjanda ekki frá Havana. Með því að skrá merkið teljum við að heilbrigðri samkeppni á markaði verði raskað.

Loks áskiljum við okkur rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum málsins, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,  
Arnason Faktor

*Ugla Evudóttir Collins*

---

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. október 2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **HAVANA WIND** (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0129194  
Eigandi umsóknar: Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road, BS3 2LL Bristol, Bretlandi  
Birt þann 15. júní 2023 í 6. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda  
Okkar tilvísun: 15995IS00  
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202308-10513, 4.3  
Frestur: 15. október 2023 (færst til 16. október 2023)

Vísað er til andmæla okkar, dags. 14. ágúst 2023, gegn ofangreindri skráningu. Með bréfi Hugverkastofunnar dags. 15. ágúst 2023 var umbjóðanda okkar, CORPORACION HABANOS, S.A., Miramar Trade Center, Edificio Habana (3er Piso), Ave. 3ra esq. 78, Playa, La Habana, Kúbu, veittur frestur til 15. október 2023 til að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælunum.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir andmælum umbjóðanda okkar gegn skráningu ofangreinds merkis þau að skráning merkisins verður að teljast andstæð 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml).

Sótt er um skráningu merkisins fyrir eftirfarandi vörur í flokki 34:

*Tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use); snuff without tobacco; snus without tobacco; snuff boxes (not of precious metal); snus boxes (not of precious metal).*

Í fyrsta lagi er skráning merkisins andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið verður að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir. Í öðru lagi er skráning merkisins andstæð 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. þar sem skráning þess verður að teljast stríða gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði. Í þriðja lagi er skráning merkisins andstæð 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið er villandi um landfræðilegan uppruna þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Í fjórða lagi er skráning merkisins andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem umsækjandi hefur sótt um skráningu merkisins í vondri trú.

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. vml. er umbjóðanda okkar heimilt að andmæla skráningu merkisins. Til stuðnings andmælunum vísun við til eftirfarandi röksemda.

### **Kúba og tóbak**

Áður en vikið verður að skráningarhæfi merkisins HAVANA WIND er nauðsynlegt að fjalla stuttlega um tengsl tóbaksvara við Havana, Kúbu, og orðspor þeirra. Eins og lýst var að framan óskast merkið HAVANA WIND ekki skráð fyrir tóbaksvörur, heldur aðallega tóbakslausar nikótínvörur. Að okkar mati er um skyldar vörur að ræða, en því verður nánar lýst síðar.

Rekja má tóbaksræktun á Kúbu aftur til ~2.000-3.000 f.kr. Tóbaksplantan var þá almennt notuð í læknisfræðilegum tilgangi eða við trúarlegar athafnir. Fyrstu sögur af tóbaksreykingum á Kúbu eru frá 1492, þar sem spænskir sjómenn lýstu því hvað fyrir augum bar á Kúbu. Fyrstu vindlaverksmiðjurnar

**ARNASON FAKTOR**

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland  
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201  
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

voru opnaðar þar í landi snemma á 19. öldinni og vindlar eru enn þann dag í dag ein stærsta útflutningsvara Kúbu (fskj. 1-2).<sup>1</sup>

Kúba er nú þekkt um heim allan fyrir tóbak og tóbaksvörur, þ.m.t. vindla. Vindlar frá Havana, eða Havanavindlar, eru meðal þeirra frægustu í heimi. Þetta er íslenskum neytendum kunnugt um. Við gerum ráð fyrir að þessar staðreyndir séu ekki umdeildar, en vísum þó til eftirfarandi máli okkar til stuðnings:



Skjáskot úr tímariti Heimskringlu, dags. 25. júlí 1901 (fskj. 3)

#### AFURÐARHEITI

Í hefðbundinni matvöruverslun er að finna vörur sem bera hin ýmsu vörumerki. Sumstaðar má líka finna vörur sem bera heiti sem vernduð eru með sérstakri skráningu, landfræðilegri tilvísun sem vísar til ákveðinna gæði sem tengjast uppruna vörunnar. Slíkar merkingar eru notaðar á vörur sem upprunnar eru á tilteknum stað eða landsvæði eða eru framleiddar með tiltekinni framleiðsluáferð sem tryggir ákveðin gæði eða er byggð á tiltekinni


hefð. Best er að lýsa þessum heitum með dæmum; roquefort-ostur, basmati-hrísgrjón, ceylon-te, Champagne, **havana-vindlar** og fetaostur eru nokkur sem hægt er að nefna. Markmiðið með þessari vernd er ekki að einn framleiðandi öðlist einkarétt á tilteknu heiti heldur að standa vörð um þá sem framleiða umrædda vöru á tilteknu landsvæði eða eftir tiltekinni hefð.

Skjáskot úr Hugverkastefnu íslenskra stjórnvalda 2016-2022, bls. 9 (fskj. 4)

<sup>1</sup> American Museum of Modern History: Tobacco in Cuba, <https://www.amnh.org/exhibitions/cuba/tobacco-in-cuba> og Havana House: The Fascinating History Behind Cuba's Cigar Industry, <https://www.havanahouse.co.uk/fascinating-history-behind-cubas-cigar-industry/>.

Gróðursetji maður Havana-tóbak,  
rúmast 64 raðir á ekrinni, verða þá  
125 jurtir í hverri röð, 20 þuml. á  
milli hverrar jurtar, en 38 þuml. milli  
raða, eða alls á ekrinni 8000 jurtir.  
Hafi maður 3 fet milli raða og 18  
þuml. á milli hverrar jurtar, komast  
9730 á hverja ekru. Ef að 5 jurtir  
af þurkuðum Havana-blöðum gera eitt  
pund, þá fást 1946 pund af ekrinni.

Skjáskot úr tímariti Bergmálsins, dags. 23. október 1899 (fskj. 5)


Ritmálssafn Orðabókar Háskólans  
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Ritmálssafn
Heimildaskrá

Opna ítarlegt
Leita

Notaðu \* og \_ sem algildisstafi, dæmi: aðal\* og ma\_ur

< Til baka á forsíðu

Uppflettiorð

- handmylja (so)
- handmylna (no)
- handmyndaður (lo)
- handnafar (no)
- handnafra (so)
- handnál (no)
- handnet (no)
- handnettur (lo)
- handnudd (no)
- handofinn (lo)
- handólúgjöf (no)
- handorðabók (no)
- handorgan (no)
- handóður (lo)
- handól (no)

## handofinn

**lýsingarorð**

Fjöldi tölvutækra dæma: **6**

Dæmi í ritmálssafni frá 19s-20m

Heimild elsta dæmis: [Skirn](#) 1889, 64

Orðmyndir +

### Dæmi

Heildarfjöldi: 1

Hlaða niður sem töflu

En hérna eru ekta **Havanavindlar** --- **handofnir**.

AbórðSpret 10  
Aldur: 20m
☆

Skjáskot úr Ritmálssafni Orðabókar Háskólans<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, "handofinn",  
<https://ritmalssafn.arnastofnun.is/daemi/176353/ordmynd/havanavindlarhandofnir/ritmynd/havanavindlarhandofnir>

## Kúba

Eins og fram hefur komið er Kúba stærst Stóru-Antillaeyja, litlu stærri en Ísland. Kúba skilur að Karibahaf, Mexíkóflóa og Atlants-haf. Eyjan er að mestu lágland en með suðausturströndinni er fjallgarður þar sem hæsti tindur er 2560 m hár. Þar ríkir hitabeltis-loftslag og savanni er ríkjandi gróður. Regnskógurinn, sem áður var að finna á Kúbu, hefur verið höggvinn niður og landið nýtt til landbúnaðar.



Fidel Castro.

Landbúnaður er mikilvægasta atvinnugreinin og eru helstu afurðir sykur, tóbak og kaffi, en Kúba er þekkt fyrir að framleiða eina bestu vindla í heimi. Megináhersla er lögð á landbúnaðarframleiðslu til útflutnings.

*Skjáskot úr kennslubókinni Um víða veröld – Heimsálfur, bls. 104 (útg. 2012) (fskj. 6)<sup>3</sup>*

Líkt og ofangreind skjáskot sýna fram á eru Havana og Kúba vel þekkt fyrir tóbak og nær þetta orðspor langt aftur í tímann, en elsta heimildin sem hér er vísað til er frá 1899. Sem dæmi má sjá havanavindla notaða sem dæmi í orðabók og umfjöllun um tóbak frá Kúbu í kennslubók fyrir börn. Gögn um enn frekari notkun má finna í fskj. 7-10.

Þá njóta upprunaheitin Habanos og Cuba verndar fyrir tóbak samkvæmt Lissabonsamningnum um vernd upprunaheita frá 1958 (e. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*).<sup>4</sup> Þess ber að geta að „habano“ merkir frá Havana og borgin Havana heitir Habana á spænsku.<sup>5</sup> Þrátt fyrir að Ísland sé ekki aðili að fyrrgreindum samningi er hann samt sem áður nefndur til þess að styðja við að Havana, Kúbu, hafi rík tengsl við tóbak og tóbaksvörur sem er þekkt um allan heim.

### **Lýsandi merki**

Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem eru lýsandi, þ.e. 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.

Rökin að baki þessari reglu eru þau að enginn skuli geta átt einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota.<sup>6</sup> Í athugasemdum við 13. gr. í frumvarpi til vörumerkjálaga segir að smávægilegar breytingar á lýsandi orði geti yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft.

<sup>3</sup> Bókin er einnig aðgengileg á vef Menntamálastofnunar, [https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/um\\_vida\\_verold\\_heimsalfur/](https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/um_vida_verold_heimsalfur/)

<sup>4</sup> Sjá fskj. 11-12.

<sup>5</sup> Sjá „habano“ og „Habana“ í veforðabók Snöru, <https://snara.is/>.

<sup>6</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 2/2020, bls. 5.



Að okkar mati er merkið HAVANA WIND lýsandi fyrir þær vörur sem skráning óskast fyrir, nánar tiltekið lýsandi um uppruna og gæði þeirra, og ekki hæft til þess að vera vörumerki í skilningi vörumerkjalaganna.

Merkið HAVANA WIND samanstendur af orðunum HAVANA, sem er höfuðborg Kúbu, og WIND, sem merkir t.d. *vindur*. Eins og komið hefur fram er Kúba vel þekkt fyrir tóbak, sem og borgin Havana sem er oft á tíðum tengd við vindla, sbr. Havanavindlar, sem eru oft á tíðum sagðir hinir bestu í heimi. Við teljum því ljóst að HAVANA er lýsandi um uppruna og gæði þeirra vara sem merkið óskast fyrir í skilningi 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Við mat á skráningu staðarheita sem vörumerki er almennt horft til dóms Evrópudómstólsins í máli C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*. Í dóminum kom fram að mikilvægt væri að halda landfræðilegum heitum lausum fyrir aðra til þess að nota, ekki síst vegna þess að í þeim geta falist vísbendingar um gæði eða landfræðilegan uppruna sem geta haft áhrif á kauphegðun neytenda, t.d. þegar staður hefur jákvætt orðspor.<sup>7</sup> Þegar metið er hvort staðarheiti er skráningarhæft hafa svokölluð *Chiemsee-viðmið* þýðingu, þ.e. metið er hvort viðkomandi staðarheiti hefur nú þegar tengsl, í huga neytenda, við þær vörur sem skráning óskast fyrir, eða hvort það er líklegt að ætla að slík tengsl verið til staðar í framtíðinni.<sup>8</sup>

Í fyrirbyggjandi máli er ljóst að HAVANA hefur nú þegar tengsl við tóbaksvörur. Eins og áður segir óskast merkið HAVANA WIND skráð fyrir tóbakslausa nikótínþúða, tóbakslaust „snuff“ og box utan um þessar vörur. Þrátt fyrir að þær vörur sem skráning óskast fyrir innihaldi ekki tóbak teljum við samt sem áður ljóst að neytendur muni sjá HAVANA WIND sem lýsandi um uppruna og gæði varanna. Tóbaks- og nikótínvörur verða að teljast nátengdar, enda innihalda þær nikótín, eru seldar á sömu stöðum og beinast að sama hópi neytenda. Tóbak, t.d. í formi sígarettu eða neftóbaks, og nikótínþúðar fást í t.d. matvöruverslunum og sjoppum, og eru oft á tíðum geymdar á sama stað, þ.e. í lokuðum skápum eða skúffum.

Um sölu þessara vara gilda sambærilegar reglur, en tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur mega ekki vera sýnilegar á útsölustöðum (nema um sérvörslanir um tóbaks- eða tóbakslausar nikótínvörur sé að ræða), sbr. 7. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og 2. mgr. 11. gr. laga nr. 87/2018 um nikótínvörur, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Þá gilda sömu aldurstakmörk um kaup og sölu þessara vara, þ.e. 18 ára, sbr. 8. gr. laga um tóbaksvarnir og 7. gr. laga um nikótínvörur o.fl. Þá beinast bæði tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur að þeim hópi neytenda sem vill neyta nikótíns, t.d. fólki sem hefur hætt að reykja sígarettur. Í ljósi framangreinds teljum við merkið HAVANA WIND lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar, þrátt fyrir að um sé að ræða vörur sem innihalda ekki tóbak.

Orðhlutinn HAVANA er að okkar mati ríkjandi hluti merkisins HAVANA WIND. HAVANA er það orð sem neytendur sjá fyrst þegar orðin eru lesin, þ.e. frá vinstri til hægri. Þá hafa neytendur tilhneigingu til að leggja áherslu á fyrsta hluta merkja. Orðspor HAVANA fyrir tóbak styður enn frekar við framangreint, en í því felast ákveðin skilaboð um gæði og gera vöruna eftirsóknarverðari.

Hvað orðhlutann WIND varðar teljum við hann ekki auka sérkenni merkisins. Að okkar mati felst í orðinu WIND ákveðin tilvísun í bragðeiginleika vörunnar, en WIND bendir til þess að bragðið sem um ræðir sé kalt, t.d. einhvers konar myntu-eða mentólbragð. Tilvísun í kulda verður að teljast nokkuð almenn fyrir bragðlýsingar, sbr. t.d. „cool breeze“, „ice“, „cold“, o.s.frv., sem oft er notað fyrir tyggjó, nammi eða nikótínvörur.

<sup>7</sup> C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*, 26. mgr.

<sup>8</sup> C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*, 31. mgr.



Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að merkið HAVANA WIND er lýsandi um uppruna og gæði allra þeirra vara sem skráning óskast fyrir, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### **Skráning merkis stríðir gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði**

Vörumerki sem eru andstæð lögum, stríða gegn allsherjarreglu, almennu siðgæði eða hafa sérstaka táknræna þýðingu skal ekki skrá, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Horfa verður á allsherjarreglu og almennt siðgæði sem tvö aðskilin hugtök, líkt og Advocate General Bobek benti á í álitinu í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion*.<sup>9</sup> Tilgangur ákvæðisins er að stjórnvöld aðstoði vörumerkjaeigendur ekki við að stunda viðskipti sem teljast stríða gegn allsherjarreglu eða almennu siðgæði.<sup>10</sup>

#### Allsherjarregla

Í áðurnefndur álit Advocate General Bobek var hugtakið *allsherjarregla* (e. *public policy*) útskýrt með eftirfarandi hætti:

*[P]ublic policy is a normative vision of values and goals, defined by the relevant public authority, to be pursued now and in the future, that is, prospectively. Public policy thus expresses the public regulator's wishes as to the norms to be respected in society. Its content should be ascertainable from official sources of law and/or policy documents. However it is expressed, much like charting a course, public policy must first be set out by a public authority, and only then can it be pursued.*<sup>11</sup>

Með allsherjarreglu er því stefnt að því að standa vörð um ákveðnar reglur eða gildi samfélagsins.<sup>12</sup>

Í þessu sambandi er rétt að nefna dóm EFTA dómstólsins í máli E-5/16 (Vigeland). Málið varðaði vörumerkjaumsóknir Ósló-borgar fyrir ýmis verk eftir listamanninn Gustav Vigeland. Í málinu benti dómstóllinn á að ákvæðið gæti átt við "under the circumstances that its registration is regarded as a genuine and serious threat to certain fundamental values or where the need to safeguard the public domain, itself, is considered a fundamental interest of society."<sup>13</sup> Með öðrum orðum, t.d. gæti verið rétt að hafna skráningu vörumerkis ef skráningin telst raunveruleg og alvarleg ógn við tiltekna grundvallarhagsmuni samfélagsins.

Skráning staðarheita sem vörumerki er ekki bönnuð hér á landi, en að okkar mati þarf að nálgast skráningu þeirra af varfærni, sér í lagi þar sem þau geta verið lýsandi eða villandi um uppruna eða gæði vöru og/eða þjónustu. Eins og fjallað var um að framan getur merkið HAVANA WIND talist lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar, en þess ber að geta að við mat á því hvort merki teljist lýsandi koma eingöngu til skoðunar merkið eins og það kemur fyrir í umsókn og þær vörur og/eða þjónusta sem skráning óskast fyrir. Aftur á móti mætti telja notkun merkisins á markaði villandi um uppruna og gæði vara umsóknarinnar þar sem þær koma ekki frá HAVANA, líkt og merkið gefur til kynna.

Í þessu sambandi er vert að minnast á þá stefnu íslenskra stjórnvalda að standa vörð um hagsmuni neytenda, enda geta vörumerki haft auglýsingargildi og söluhvetjandi áhrif á neytendur, líkt og fram kemur í frumvarpi til vörumerkjalaganna. Í frumvarpinu er því jafnframt lýst að mikil áhersla sé lögð á að merki séu ekki villandi fyrir almenning. Til viðbótar er vernd neytenda nefnd sem markmið laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Með því að skrá merkið HAVANA WIND

<sup>9</sup> Álit Advocate General Bobek í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, 75. mgr.

<sup>10</sup> Sjá t.d. Gordian N. Hasselblatt: *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-article Commentary*, bls. 138-139.

<sup>11</sup> Álit Advocate General Bobek í máli C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, 76. mgr.

<sup>12</sup> Sjá t.d. ákvörðun Grand Board of Appeal í máli R 1238/2019-G, *ICELAND*, 97. mgr.

<sup>13</sup> Dómur EFTA-dómstólsins í máli E-5/16, *Vigeland*, 96. mgr.

teljum við hagsmunum neytenda stefnt í hættu, enda felast í merkinu skilaboð sem geta haft söluhvetjandi áhrif en eru á sama tíma villandi.

Eins og lýst er í Hugverkastefnu Íslenskra Stjórnvalda 2016-2022 (fskj. 4) er Havana notað sem merking á tilteknum vörum til þess að lýsa uppruna þeirra eða framleiðsluaðferð sem tryggir ákveðin gæði. Markmiðið er að standa vörð um þá sem framleiða vörurnar. Með því að skrá merkið HAVANA WIND teljum við ekki gætt að framangreindu markmiði, enda hætta á útpynningu (e. *dilution*) á orðspori Havana og að ekki verði lengur hægt að tryggja gæði varanna sem bera staðarheitið.

Með vísan til framangreindra markmiða Íslenskra Stjórnvalda teljum við merkið HAVANA WIND ekki skráningarhæft sem vörumerki, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### Almennt siðgæði

Almennt siðgæði (e. *morality*) hefur verið skýrt af Evrópudómstólum á eftirfarandi hátt:

*[T]he fundamental moral values and standards to which a society adheres at a given time. Those values and norms, which are likely to change over time and vary in space, should be determined according to the social consensus prevailing in that society at the time of the assessment. In making that determination, due account is to be taken of the social context, including, where appropriate, the cultural, religious or philosophical diversities that characterise it, in order to assess objectively what that society considers to be morally acceptable at that time.<sup>14</sup>*

Hugtakið kom einnig til skoðunar í dómi EFTA dómstólsins í máli E-5/16 og um það sagði dómstóllinn m.a. eftirfarandi:

*However, certain pieces of art may enjoy a particular status as prominent parts of a nation's cultural heritage, an emblem of sovereignty or of the nation's foundations and values. A trade mark registration may even be considered a misappropriation or a desecration of the artist's work, in particular if it is granted for goods or services that contradict the values of the artist or the message communicated through the artwork in question. Therefore, the possibility cannot be ruled out that trade mark registration of an artwork may be perceived by the average consumer in the EEA State in question as offensive and therefore as contrary to accepted principles of morality.<sup>15</sup> [áherslur. okkar]*

Að okkar mati má horfa til þessara sjónarmiða að einhverju leyti í fyrirliggjandi máli. Líkt og átt getur við um listaverk felst í staðarheitinu HAVANA mikilvæg menningarleg arflegð Kúbu. Að okkar mati ættu stjórnvöld, þar með talin Hugverkastofan, ekki að aðstoða umsækjanda við að hagnýta orðspor Havana, Kúbu, sér til framdráttar. Með skráningu merkisins er eiganda þess veitt óréttmætt forskot á markaði í ljósi jákvæðs orðspors HAVANA fyrir tóbaksvörur en slíkt getur haft í för með sér áhrif á kauphegðun neytenda.

Til viðbótar er ljóst að skráning og notkun umsækjanda á merkinu HAVANA WIND getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir orðspor HAVANA (e. *dilution*). Í ljósi mikilvægis tóbaksiðnaðarins fyrir efnahag og menningu Kúbu teljum við ekki forsvaranlegt að stjórnvöld á Íslandi eigi þátt í því að liðka fyrir notkun merkis sem gæti haft þessi neikvæð áhrif á orðspor Havana.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við það stríða gegn almennu siðgæði, í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml., að merkið HAVANA WIND fái skráð hér á landi.

### **Villandi merki**

<sup>14</sup> C-240/18 P, *Constantin Film Produktion v EUIPO*, paragr. 39.

<sup>15</sup> Dómur EFTA-dómstólsins í máli E-5/16, *Vigeland*, 92. mgr.

Með vísan til 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem eru til þess fallin að villa um fyrir mönnum, t.d. um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu. Merki telst villandi fyrir neytendur ef þeim er talin trú um að vörurnar sem um ræðir hafi eiginleika sem þær hafa í reynd ekki.<sup>16</sup> Ekki kemur til skoðunar við þetta mat hvort merki er notað með villandi hætti, heldur eingöngu merkið sem sótt er um vernd fyrir og tengsl þess við þær vörur og/eða þjónustu sem skráning óskast fyrir.<sup>17</sup>

Eins og lýst hefur verið að framan er Havana, Kúbu, vel þekkt fyrir tóbak. Aftur á móti óskast merkið HAVANA WIND skráð fyrir tóbakslausar vörur. Í ljósi sterks orðspors Havana fyrir tóbak teljum við merkið gefa til kynna að vörurnar sem um ræðir innihaldi tóbak. Að okkar mati er því um að ræða ósamræmi milli skilaboðanna sem felast í merkinu sjálfu og tilgreindra vara. Þar sem tóbaksvörur og tóbakslausar nikótínvörur eru oft seldar á svipuðum stöðum og beinast að sama hópi neytenda teljum við þessa hættu aukast enn frekar.

Merkið er því villandi um eðli varanna í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

### **Vond trú**

Samkvæmt 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Ákvæðið kom nýtt inn í vörumerkjalögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Í athugasemdum í greinargerð með lögunum er vísað til þess að ákvæðið eigi sér samsvörun í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópusambandsins nr. 2015/2436 ("EUTMD").

Í dómi Evrópudómstólsins í máli C-371/18, *Sky and others*, lýsti dómstóllinn vondri trú í skilningi vörumerkjareglugerðar Evrópusambandsins (Reglugerð Evrópusambandsins nr 2017/1001, "EUTMR") með eftirfarandi hætti:

*[T]he absolute ground for invalidity referred to in Article 51(1)(b) of Regulation No 40/94 and Article 3(2)(d) of First Directive 89/104 applies where it is apparent from relevant and consistent indicia that the proprietor of a trade mark has filed the application for registration of that mark not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark, in particular the essential function of indicating origin [...]*<sup>18</sup>

Vond trú getur einna helst átt við í tveimur tilfellum, annars vegar þegar hagsmunir þriðja aðila verða skotmark umsækjanda með ósanngjörnum hætti, og hins vegar þegar sótt er um skráningu fyrir merki í öðrum tilgangi en að nota það sem vörumerki, þ.e. vísun í viðskiptalegan uppruna, fyrir vörur á markaði. Með því að skrá merki sem sótt er um vernd fyrir í vondri trú er heilbrigðri samkeppni á markaði því raskað. Til þess að meta hvort vond trú er til staðar þarf að fara fram heildarmat á aðstæðum hverju sinni.<sup>19</sup>

Í fyrirliggjandi máli er umsækjandi fyrrum hluthafi í félagi umbjóðanda okkar og ætti því að vera kunnugt um starfsemi CORPORACION HABANOS, sem og orðspor Havana fyrir tóbak (fskj. 13-14).<sup>20</sup> Í málum þar sem reynt hefur á vonda trú fyrir dómstólum Evrópusambandsins er eitt þeirra atriða sem talið hefur

<sup>16</sup> T-306/20, *La Irlandesa*, paragr. 57.

<sup>17</sup> T-306/20, *La Irlandesa*, paragr. 66.

<sup>18</sup> C-371/18, *Sky and others*, 75. mgr.

<sup>19</sup> C-104/18 P, *Koton*, 47. mgr.

<sup>20</sup> Imperial Brands: Imperial Brands PLC agrees sale of Worldwide Premium Cigar Business for €1,225 million with proceeds to be used to reduce debt, <https://www.imperialbrandsplc.com/media/key-announcements/2020/imperial-brands-plc-agrees-sale-of-worldwide-premium-cigar-busin>, og Habanos: Changes in the management structure, <https://www.habanos.com/en/news/cambios-en-la-estructura-directiva-de-habanos-en/>.

verið benda til þess að vond trú sé til staðar er vitneskja umsækjanda um notkun þriðja aðila á sama eða svipuðu vörumerki fyrir sömu eða sambærilegar vörur og/eða þjónustu. Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkjaskráninga á Íslandi sem innihalda HABANA í einhverri mynd, t.d. eftirfarandi:

-  , skráning nr. V0044870 frá 2002
-  , skráning nr. V0026515 frá 1997
-  , skráning nr. V0026500 frá 1997

Þegar viðskiptasamband hefur verið til staðar milli aðila þá hefur Evrópudómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að umsækjanda hljóti að hafa verið kunnugt um notkun fyrri aðila.<sup>21</sup> Einnig hefur Evrópudómstóllinn bent á að þegar um sögulega frægt vörumerki sé að ræða þá bendi það til vitneskju umsækjanda.<sup>22</sup> Einnig má horfa til þess hve lengi merki hafa verið í notkun. Því lengur sem merki hefur verið í notkun, þeim mun meiri líkur eru á að umsækjanda sé kunnugt um tilvist þess.<sup>23</sup> Þær skráningar umbjóðanda okkar sem vísað er til hér að framan eru frá 1997 og 2002 og hafa því verið skráð í rúm 20 ár.

Þess ber að geta að ruglingshætta þarf ekki að vera til staðar til þess að vond trú geti talist vera til staðar.<sup>24</sup> Að okkar mati er alveg ljóst að umsækjandi hafði á umsóknardegi vitneskju bæði um orðspor HAVANA fyrir tóbak og tengdar vörur, sem og notkun umbjóðanda okkar á fjölda vörumerkja sem innihalda HABANA í einhverri mynd. Fyrra viðskiptasamband aðila þessa máls styður við þá staðhæfingu, sem og langvarandi notkun umbjóðanda okkar.

Með því að benda á skráningar umbjóðanda okkar er ætlunin ekki sú að halda því fram að umbjóðandi okkar eigi einkarétt á notkun HAVANA/HABANA, enda um að ræða staðarheiti. Hér er ætlunin sú að sýna fram á að umsækjanda er vel kunnugt um orðspor HAVANA fyrir tóbak, m.a. í tengslum við notkun umbjóðanda okkar á heitinu fyrir tóbaksvörur, og að hann hafi sótt um skráningu merkisins HAVANA WIND í vondri trú.

Að okkar mati er ljóst að ætlun umsækjanda með skráningu merkisins HAVANA WIND er að hagnýta sér orðspor HAVANA fyrir tóbaksvörur (e. *free-ride*). Evrópudómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu í dómum sínum að umsækjandi geti talist vera í vondri trú þegar umsækjandi reynir að hagnýta sér orðspor merkis.<sup>25</sup> Hér má t.d. horfa til dóms Evrópudómstólsins í máli T-795/17, *NEYMAR*. Í málinu kom

<sup>21</sup> T-321/10, *Gruppo Salini*, 25. mgr.

<sup>22</sup> T-327/12, *Simca*, 50. mgr.

<sup>23</sup> C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, 39. mgr.

<sup>24</sup> C-104/18 P, *Koton*, 51. mgr.

<sup>25</sup> T-795/17, *NEYMAR*, 51. mgr. og T-327/12, *Simca*, 56. mgr.

til skoðunar hvort umsækjandi hafði verið í vondri trú þegar hann sótti um skráningu merkisins NEYMAR fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað. Í málinu komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að umsækjanda hafi verið kunnugt um tilvist brasilíska knattspyrnumannsins Neymar og að ekki gæti verið um að ræða tilviljunarkennt merki, líkt og umsækjandi hélt fram.<sup>26</sup> Vitneskja umsækjanda um tilvist knattspyrnumannsins var eitt þeirra atriða sem horft var til þegar komist var að þeirri niðurstöðu að umsækjandi hefði verið í vondri trú. Komist var að þeirri niðurstöðu að ætlun umsækjanda hafi verið að nýta sér orðspor knattspyrnumannsins NEYMAR.<sup>27</sup>

Líkt dómstóllinn nefndi í framangreindum dómi<sup>28</sup> getur vitneskja umsækjanda um orðspor Havana og starfsemi umbjóðanda okkar ekki ein og sér sannað að umsækjandi hafi verið í vondri trú. Fleiri atriði þurfa að koma til skoðunar. Í þessu máli teljum við það hafa lykilþýðingu að vörur umsækjanda koma ekki frá Havana.

Umsækjandi, Imperial Tobacco Limited, er breskt félag og að okkar mati er ljóst að vörur þeirra koma ekki frá Havana. Ef síðarnefnd staðreynd er röng teljum við það hljóta að þurfa að koma í hlut umsækjanda að sanna hvaðan vörur þeirra koma, enda ætti það að vera þeim í lófa lagið. Að okkar mati er alveg ljóst að með því að fá merkið HAVANA WIND skráð fyrir vörur umsóknarinnar sé umsækjandi að reyna að bendla vörur sínar við Havana, án þess þó að vörurnar hafi nokkur raunveruleg tengsl við staðinn. Með því er heilbrigðri samkeppni á markaði raskað.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að með því að sækja um skráningu merkisins HAVANA WIND hafi umsækjandi verið í vondri trú þar sem umsækjanda er kunnugt um orðspor HAVANA fyrir tóbak, vörur umsækjanda koma ekki frá HAVANA, og ætlunin er sú að hagnýta orðspor HAVANA þannig að óheiðarlegt verður að teljast.

### **Samantekt**

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við skráningu merkisins HAVANA WIND andstæða 13. gr. vml.

Íslenskum neytendum er kunnugt um orðspor Havana, Kúbu, fyrir tóbaksvörur og tengdar vörur. Með vísan til Chiemsee-viðmiðanna teljum við merkið HAVANA WIND því lýsandi um landfræðilegan uppruna og gæði þeirra vara sem skráning óskast fyrir. Við teljum orðhlutann WIND ekki vera til þess fallinn að auka sérkenni merkisins. Skráning merkisins er því andstæð 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Þá teljum við skráningu merkisins andstæða allsherjarreglu og almennu siðgæði, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Að okkar mati ætti Hugverkastofan ekki að aðstoða umsækjanda við að stunda viðskipti sem eru villandi fyrir neytendur, geta veitt umsækjanda óréttmætt forskot á markaði vegna orðspors Havana, eða getur haft neikvæð áhrif á orðspor Kúbu.

Skráning merkisins HAVANA WIND verður að teljast villandi í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml., enda er að finna ósamræmi milli skilaboðanna sem felast í merkinu sjálfu og tilgreindum vörum umsóknarinnar, en merkið gefur til kynna að vörurnar innihaldi tóbak.

Við teljum umsækjanda jafnframt hafa sótt um skráningu merkisins HAVANA WIND í vondri trú, sbr. 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Við teljum engan vafa á því að umsækjanda er kunnugt um orðspor Havana

<sup>26</sup> T-795/17, NEYMAR, 42-45. mgr.

<sup>27</sup> T-795/17, NEYMAR, 51. mgr.

<sup>28</sup> T-795/17, NEYMAR, 52. mgr.

fyrir tóbaksvörur. Til viðbótar koma vörur umsækjanda ekki frá Havana. Með því að skrá merkið teljum við að heilbrigðri samkeppni á markaði verði raskað.

Loks áskiljum við okkur rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum málsins, gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,  
Arnason Faktor

*Ugla Evudóttir Collins*

---

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.



Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 8. janúar 2024

Tilvísanir HVS: 202308-10513, 4.3; 202308-10512, 4.3 og 202308-10511, 4.1

**Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkjanna HAVANA WIND, HAVANA STORM og HAVANA BREEZE**

Umbjóðandi okkar, Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke road, BS3 2LL Bristol, Bretlandi, á skráð vörumerkin **HAVANA WIND** (orðmerki), nr. V0129194; **HAVANA STORM** (orðmerki) nr. V0129193 og **HAVANA BREEZE** (orðmerki), nr. V0129192, en merkin voru samþykkt til skráningar á Íslandi af Hugverkastofunni og birt í Hugverkatiðindum þann 15. júní 2023. Merkin eru skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 34: „*Tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use); snuff without tobacco; snus without tobacco; snuff boxes (not of precious metal); snus boxes (not of precious metal).*“

Þann 15. ágúst 2023 var umbjóðanda okkar tilkynnt að borist hefðu andmæli gegn skráningu merkjanna á Íslandi frá CORPORACION HABANOS, S.A., (hér eftir „andmælandi“). Með tilkynningu Hugverkastofunnar til umbjóðanda okkar, dags. 19. október 2023, barst afrit af greinargerðum andmælanda. Var umbjóðanda okkar veittur frestur til 19. febrúar 2024 til að koma á framfæri athugasemdum sínum. Til hagræðis hefur Hugverkastofan veitt umbjóðanda okkar heimild til að leggja inn eina greinargerð fyrir ofangreind þrjú andmælamál, sbr. tölvupóstsamskipti þann 18. desember 2023.

Hér á eftir fara athugasemdir umbjóðanda okkar og sjónarmið í tengslum við fram komin andmæli.

I.

*Merki ekki lýsandi*

Andmælandi byggir andmæli sín í *fyrsta lagi* á því að skráning vörumerkja umbjóðanda okkar sé andstæð 3. tl. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög eða vml.“). Samkvæmt ákvæðinu skal ekki skrá í vörumerkjaskrá merki 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.

Málatilbúnaður andmælanda hvað þetta varðar er einkum og sér í lagi byggður á því að merki umbjóðanda okkar **HAVANA WIND, HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** séu lýsandi um uppruna og gæði þeirra vara sem þau eru skráð fyrir vegna þeirra tengsla sem Havana, höfuðborg Kúbu, hefur við vindla. Merki umbjóðanda okkar eru hins vegar ekki skráð fyrir vindla eða aðrar tóbaksvörur, heldur eingöngu fyrir tóbakslausar nikótínvörur. Þær vörur hafa enga tengingu við Kúbu eða Havana, en samkvæmt almennri reglu vörumerkjaréttar eru staðarnöfn ekki lýsandi ef ekki er um upprunastað vörunnar að ræða.<sup>1</sup>

Andmælandi heldur því engu að síður fram að merki umbjóðanda okkar séu lýsandi þar sem tóbaks- og tóbakslausar nikótínvörur séu nátengdar. Þessu er umbjóðandi okkar alfarið ósammála. Tóbakslausum nikótínvörum er einmitt beint til þeirra neytenda sem kjósa að neyta ekki tóbaks. Þannig má gera ráð fyrir því að neytendur geri skýran greinarmun á þessum vörum. Þá ber að hafa hugfast í þessu sambandi að borgin Havana, svo sem segir í greinargerð andmælanda, er sérstaklega þekkt fyrir vindla. Vindlar hafa óumdeilanlega ákveðna sérstöðu meðal annarra tóbaksvara sem seldar eru hér landi, svo sem sígarettar og neftóbaks. Vandaðir vindlar, eins og Havanavindlar, eru þannig eingöngu seldir í sérstökum verslunum en ekki matvöruverslunum eða sjoppum. Þá er þeirra iðulega neytt við sérstök tilefni en ekki til þess að fullnægja nikótínþörf eða fíkn. Þannig er ljóst að tilgreindar vörur eiga lítið sameiginlegt með tóbaksvörum og enn minna með vindlum. Tengingin við Havana er því verulega langsótt. Í því sambandi bendir umbjóðandi okkar á að Evrópuþómsþóllinn hefur í fjölmörgum málum bent á að til þess að merki falli undir bann við skráningu vegna lýsandi eiginleika þá þurfi að vera nægilega bein og ákveðin tengsl á milli merkisins við vöruna eða þjónustuna sem um ræðir til þess að neytandinn geti á grundvelli merkisins séð fyrir sér vöruna eða þjónustuna sem um ræðir og einn eða fleiri eiginleika hennar.<sup>2</sup> Óumdeilt er að slík bein og ákveðin tengsl eru engan veginn fyrir hendi hér.

Þá vísar umbjóðandi okkar til þess að í framkvæmd Hugverkastofunnar og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar<sup>3</sup> hefur iðulega verið litið til þeirra þriggja viðmiða sem sett voru fram í álitni Lögsögumanns til Evrópuþómsþólsins í máli DOUBLEMINT<sup>4</sup> til að hafa að leiðarljósi við mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki. Þar sagði í fyrsta lagi að líta bæri til þess hvort merkið væri nátengt vörunni og því líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum. Í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu. Í þriðja lagi hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Umbjóðandi okkar telur einsýnt, þegar framangreindum viðmiðum er beitt á þau merki sem hér eru til umfjöllunar, að vörumerkin hafi til að bera nægileg sérkenni til að greina vörur hans frá vörum annarra aðila í sambærilegri starfsemi og að merkin séu alls ekki lýsandi í skilningi vörumerkjalaga með þeim hætti sem andmælandi heldur fram. Í fyrsta lagi telur umbjóðandi okkar útilokað að orðasamböndin **HAVANA WIND, HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** verði notuð sem almenn lýsing á þeim vörum sem merkin eru skráð fyrir. Er það enda ljóst að merking vörumerkjanna hefur, svo sem fyrr segir, enga beina tengingu við þær vörur sem þau eru skráð fyrir. Þá telur umbjóðandi okkar í öðru lagi einsýnt að orðasamböndin **HAVANA WIND, HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** séu ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum tóbakslausra nikótínþúða, tóbakslaus snuss, tóbakslaus snuffs eða

<sup>1</sup>Jón L. Arndals: *Vörumerkjaréttur. Helstu meginreglur*, Bókaútgáfa Orators (1995), bls. 72.

<sup>2</sup>Sbr. m.a. dóm í máli T-19/04, (PAPERLAB), 25. mgr. og sá dómur sem þar er vísað til.

<sup>3</sup>Sbr. m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004 varðandi vörumerkið SILK ESSENTIALS

<sup>4</sup>Dómur Evrópuþómsþólsins þann 23. október 2003 í máli nr. C-191/01 P.



boxa utan um þær vörur. Í þriðja lagi hafa orðasamböndin **HAVANA WIND, HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** ekki að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægastir fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir.

Með hliðsjón af framangreindu telur umbjóðandi okkar óumdeilt að merki hans séu ekki lýsandi fyrir þær vörur sem þeim er ætlað að auðkenna og þannig vel til þess fallin að greina vörur hans frá vörum annarra. Bendir umbjóðandi okkar á að þegar sótt er um skráningu vörumerkis er skráningarhæfi þess metið á grundvelli heildarmyndar merkisins. Sem fyrr segir, samþykkti Hugverkastofan skráningu á merkjunum **HAVANA WIND, HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** á grundvelli slíks heildarmats og taldi það ekki lýsandi fyrir tilgreindar vörur. Umbjóðanda okkar þykja engin rök standa til að víkja frá þeirri niðurstöðu nú.

### *Skráning merkjanna stríðir ekki gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði*

Andmælandi byggir í *annan stað* á því að skráning vörumerkja umbjóðanda okkar stríði gegn allsherjarreglu og almennu siðgæði, sbr. 6. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar hafnar þessu alfarið, enda er málalífnaður andmælanda hvað þetta varðar afar langsóttur og að miklu leyti örökstuddur.

Í greinargerðum andmælanda er byggt á því að skráningarnar **HAVANA WIND, HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** séu andstæðar allsherjarreglu *annars vegar* vegna þess þær stefni hagsmunum neytenda í hættu þar sem merkin feli í sér skilaboð sem gætu haft söluhvetjandi áhrif en eru villandi á sama tíma og *hins vegar* þar sem hætta sé á útpynningu á orðspori Havana. Hér þykir umbjóðanda okkar andmælandi fara helst til frjálslega með inntak hugtaksins „allsherjarregla“. Bendir umbjóðandi okkar á að í leiðbeiningum Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) hefur hugtakið verið skýrt með svohljóðandi hætti:

*'Public policy' is the body of all legal rules that are necessary for the functioning of a democratic society and the state of law.<sup>5</sup>*

Í leiðbeiningunum er kveðið á um að vörumerki sem eru andstæð grunngildum Evrópusambandsins um mannlega reisu, frelsi, jafnrétti, samheldni og meginreglum lýðræðis og réttarríkja, myndu til að mynda falla undir bannákvæðið. Í dæmaskyni eru þar nefnd vörumerki sem styðja eða gagnast málstað hryðjuverkasamtaka. Framangreint er í samræmi við niðurstöðu EFTA-dómstólsins í máli nr. E-5/16 (Vigeland),<sup>6</sup> þar sem rétturinn sló því föstu að reglunni skyldi beita í undantekningartilvikum og aðeins ef um væri að ræða nægjanlega alvarlega ógn við grundvallarviðmið samfélagsins. Óumdeilanlega eru aðstæður engan veginn með þeim hætti hér.

Að því er varðar umfjöllun andmælanda um almennt siðgæði virðist hann byggja á því að merki umbjóðanda okkar séu í andstöðu við almennt siðgæði þar sem skráning merkjanna hagnýti orðspor borgarinnar Havana, sem gæti haft í för með sér áhrif á kauphegðun neytenda og neikvæðar afleiðingar fyrir orðspor Havana. Umbjóðandi okkar vísar þessu á bug sem einfaldlega röngu. Aukinheldur er ekki tilefni til þess að beita 6. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um almennt siðgæði við þessar aðstæður. Ákvæðinu er ætlað að taka til merkja sem fela í sér guðlast, eru rasísk, stuðla að ójafnrétti eða óréttlæti eða eru móðgandi,

<sup>5</sup>Guidelines for Examination, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), aðgengilegar á: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2044559/trade-mark-guidelines/2-1-concept-and-categories>

<sup>6</sup> Dómur EFTA-dómstólsins þann 6. apríl 2017 í máli E/516.



og aðeins ef merking þeirra er sett fram með ótvíræðum hætti.<sup>7</sup> Þá er ekki nægilegt að merki fari í bága við hugmyndir tiltekins hóps um góða siði heldur verður það að vera í andstöðu við almenna siðferðisvitund hér á landi.<sup>8</sup> Umbjóðandi okkar telur ljóst merki hans séu fjarri því að fullnægja framangreindum skilyrðum ákvæðisins. Í öllu falli hefur andmælandi með engu móti sýnt fram á hið gagnstæða.

### *Merki ekki villandi*

Andmælandi byggir í þriðja lagi á því merki umbjóðanda okkar séu villandi um eðli þeirra vara sem þau eru skráð fyrir, sbr. 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Ástæðuna segir andmælandi vera þá að Havana, Kúbu, sé vel þekkt fyrir tóbak en merki umbjóðanda okkar séu skráð fyrir tóbakslausar vörur. Það verður ekki annað séð en að nokkurrar innbyrðis þversagnar gæti í málalíbúnaði andmælanda í greinargerðum hans. Á annan veg er í þeim að finna ítarlega umfjöllun um að merkin **HAVANA WIND**, **HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** séu lýsandi fyrir þær vörur sem þau eru skráð fyrir en á hinn bóginn er því á sama tíma haldið fram að merkin séu villandi um eðli sömu vara. Þykir umbjóðanda okkar þetta lýsandi fyrir þann óstyrka grundvöll sem andmælandi byggir mál sitt á og einkennir allan málalíbúnað hans.

Umbjóðandi okkar hafnar því alfarið að merki hans **HAVANA WIND**, **HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** séu villandi um eðli þeirra vara sem þau er skráð fyrir. Af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins leiðir að aðeins kemur til synjunar á grundvelli ákvæðisins ef um raunverulega blekkingu er að ræða eða nægilega alvarlega hættu á því að neytandi villist fyrir um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna vöru.<sup>9</sup> Þá hefur Hugverkastofa Evrópu dregið þær ályktanir af dómaframkvæmd að merki skuli ekki synjað á grundvelli g. liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1001, samsvarandi ákvæði 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, ef mögulegt er að nota merkið í tengslum við þær vörur sem óskað er skráningar fyrir án þess að villa um fyrir neytendum.<sup>10</sup> Með öðrum orðum skal því aðeins beita ákvæðinu ef notkun merkisins er ómöguleg án þess að villa um fyrir neytendum. Mælikvarðinn er hinn almenni skynsami neytandi sem er sæmilega athugull og ekkert sérstaklega viðkvæmur fyrir blekkingum.<sup>11</sup> Þá segir að almennt skuli aðeins synja merki ef það leiðir til skýrra væntinga sem eru augljóslega í andstöðu (e. patently contradictory) við eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna vöru.

Að mati umbjóðanda okkar er með engu móti hægt að líta svo á að raunveruleg hættu sé á að villt sé með þeim hætti fyrir neytendum að þeir telji þær vörur sem merki hans eru skráð fyrir innihaldi tóbak, af þeirri ástæðu einni að þau innihalda orðið HAVANA. Tengingin þar á milli er einfaldlega ekki nægilega bein og skýr. Staðan væri hugsanlega önnur ef umbjóðandi okkar hefði sótt um skráningu merkisins HAVANA TOBACCO. Það gefur hins vegar augaleið að unnt

<sup>7</sup> Guidelines for Examination, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), aðgengilegar á: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2044563/trade-mark-guidelines/3-accepted-principles-of-morality>

<sup>8</sup> Sama heimild.

<sup>9</sup> Sbr. dóm í máli nr. C-259/04 (Elizabeth Emanuel), 47. mgr. þeir dómur sem vísað er til þar.

<sup>10</sup> Guidelines for Examination, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), aðgengilegar á: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2065723/trade-mark-guidelines/2-market-reality-and-consumers%E2%80%99-habits-and-perceptions-the-test-for-deceptiveness>

<sup>11</sup> Guidelines for Examination, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), aðgengilegar á: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2065720/trade-mark-guidelines/1-examination-of-the-deceptive-character-the-deceptive-character>



er að nota merkin **HAVANA WIND**, **HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** án þess að neytendur telji tilgreindar vörur innihalda tóbak.

Í þessu sambandi er vert að líta til dæmis sem Hugverkastofa Evrópu setur fram í leiðbeiningum sínum til skýringar á beitingu g. liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar 2017/1001.<sup>12</sup> Þar segir að vörumerki svo sem ALESSANDRO PERETTI eða GIUSEPPE LANARO sem óskast skráð fyrir fatnað eða tískuvörur gætu talist gefa til kynna að umræddar vörur væru hannaðar og framleiddar af ítölskum hönnuði. En jafnvel þó að það sé ekki tilfellið, nægir það ekki eitt og sér til að merkin teljist villandi í ljósi þess að það er ekki skýr munur á þeim væntingum sem merkin kunna að vekja hjá neytendum og eðli þeirra vara sem merkin eru skráð fyrir. Umbjóðandi okkar telur ljóst að hið sama eigi við hér.

#### *Umsóknir ekki í vondri trú*

Loks heldur andmælandi því fram að merkin fari í bága við 14. tl. 13. gr. vörumerkjálaga þar sem umbjóðandi okkar hafi sótt um merkin í vondri trú. Byggir andmælandi þessa málsástæðu sína á því að umbjóðanda okkar hafi verið kunnugt um orðspor borgarinnar Havana fyrir tóbaksvörur og hafi með skráningunum ætlað að nýta sér orðspor borgarinnar. Staðhæfingar andmælanda í þessa átt eru rangar og illa rökstuddar og er þeim alfarið vísað á bug af hálfu umbjóðanda okkar. Áréttar hann hér enn og aftur að merki hans **HAVANA WIND**, **HAVANA STORM** og **HAVANA BREEZE** eru ekki skráð fyrir tóbaksvörur og það er ekki á nokkurn hátt fyrirætlun umbjóðanda okkar að neytendur haldi að vörurnar innihaldi tóbak, enda telur hann það útilokað. Það er af þeirri ástæðu fráleitt að halda því fram að umbjóðandi okkar hafi með skráningu á merkja sinna ætlað sér að nýta sér orðspor Havana fyrir tóbaksvörur.

Bendir umbjóðandi okkar í þessu sambandi á að 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. um vonda trú kom nýr inn í vörumerkjálöggjöfina árið 2020 með breytingalögum nr. 71/2020. Um túlkun á hugtakinu vond trú er vísað í umfjöllun um 10. gr. frumvarpsins en ákvæðið segir m.a. að ekki skuli skrá merki nema með samþykki viðkomandi réttshafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngri merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins. Í umfjöllun með 10. gr. frumvarpsins er bent á að Evrópudómstóllinn hafi fjallað um mat á vondri trú í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í dómunum hafi m.a. komið fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segi að ef umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki þá fullnægi það eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú heldur þurfi að skoða hver tilætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Í frumvarpinu er mælt fyrir um að strangar kröfur séu gerðar um að nægilega sé sýnt fram á huglæga afstöðu umsækjanda í þessum efnum. Framangreint er í samræmi við niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 97/2016, Samba LLC gegn Sushisamba ehf., hvar reyndi á vonda trú í skilningi þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga og nú 3. tl. 14. gr. sömu laga. Í niðurstöðu sinni í málinu sló rétturinn því föstu að andmæli byggð á ákvæðinu yrðu ekki tekin til greina nema vond trú umsækjanda teldist sönnuð með „óyggjandi hætti“. Þannig er ljóst að

<sup>12</sup> Guidelines for Examination, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), aðgengilegar á: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2065918/trade-mark-guidelines/3-2-geographical-origin-of-the-goods-and-services>

ríkar sönnunarkröfur eru gerðar til þess sem byggir á vondri trú umsækjanda vörumerkis. Óumdeilt er að þær kröfur eru ekki uppfylltar í málum þessum enda liggja ekki fyrir neinar óyggjandi sannanir eða vísbendingar um vonda trú umbjóðanda okkar, heldur aðeins rakalausar tilgátur andmælanda.

Andmælandi telur það til að mynda hafa lykilyþýðingu við mat á vondri trú umbjóðanda okkar að þær vörur sem merki hans eru skráð fyrir hafi ekki nokkur raunveruleg tengsl við Havana. Umbjóðandi okkar sér hins vegar ekki að það geti haft nokkra þýðingu í þessu sambandi og bendir á að í vörumerkjaskrá eru skráð merki sem innihalda orðið Havana, án þess að þær vörur sem þau eru skráð fyrir hafi nokkur sjáanleg tengsl við höfuðborg Kúbu, svo sem merkið Havana Love, nr. V0124811, sem er skráð fyrir ýmsar hreingerningavörur í flokki 3. Umbjóðandi okkar fær ekki séð að andmælandi hafi höfðað andmælamál gegn þeirri skráningu vegna meintrar vondrar trúar eiganda hennar og „tilrauna hans til að bendla vörur sínar við borgina Havana“. Þykir umbjóðanda okkar þetta gefa til kynna að andmælandi hafi sérstaklega gert vörumerkjaskráningar hans að skotmörkum sínum vegna fyrra sambands þeirra og þannig sé það öllu heldur andmælamál þetta sem er sprottið frá vondri trú, fremur en skráningar umbjóðanda okkar.

## II.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að andmælin verði ekki tekin til greina og skráning vörumerkjanna **HAVANA WIND** nr. V0129194, **HAVANA STORM** nr. V0129193 og **HAVANA BREEZE** nr. V0129192, skuli halda gildi sínu að fullu hér á landi.

Virðingarfyllst,

  
María Kristjánsdóttir, lögmaður