



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 6/2024 1. júlí 2024

Þann 15. júlí 2021 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Kabushiki Kaisha Zoom, Japan, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1267107 (V0122368), **zoom** (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Síðari tilnefningardagur var 13. apríl 2021 og sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 9 og 15. Með erindi til WIPO, dags. 14. desember 2022, var merkinu synjað að svo stöddu að hluta. Synjunin byggði annars vegar á því að merkið teldist lýsandi fyrir mikilvæga eiginleika tiltekinna vara í flokki 9, s.s. *Ijósmyndavörur og -tæki* og skorti því sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir slíkar vörur í skilningi 2. og 3. tl. 13. gr. vml. Hins vegar byggði synjunin á ruglingshættu við merkið Signature Zoom (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1549633, einnig að hluta í flokki 9, í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og var það birt í Hugverkatíðindum þann 15. júní 2023 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 9: *Measuring or testing machines and instruments; electrical communication machines and instruments; multi-track recorders; IC recorders; field recorders; sound recording and reproducing apparatus; sound recorded magnetic cards, sheets, tapes and compact disks; phonographic records; electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic performance programs for electronic musical instruments; metronomes; electric and electronic effects units for musical instruments; magnetic disks, magnetic tape and recording media recorded with computer programs; computer software program; ic memory cards; electronic publications; recorded video discs and tapes; electrical switches; effects processor for musical instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound for DJ.*

Flokkur 15: *Tuning apparatus for musical instruments; musical instruments; drum machines; musical performance auxiliaries.*

Með erindi, dags. 14. ágúst 2023, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Zoom Video Communications, Inc., Bandaríkjunum. Andmælin byggðu á 1. – 3. tl. 14. gr. vml., sbr. 3. og 4. gr. sömu laga. Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.¹

Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 15. janúar 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

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

Andmælandi byggir einkum á því að hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar til merkisins með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofan

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



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

Í athugasemdum við 3. gr. laganna í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 1. mgr. 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á, gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við hvort sem vörumerki eru skráð eða ekki.

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

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

Í greinargerð andmælanda kemur fram að orðmerkið ZOOM hafi verið notað hér á landi fyrir síðari tilnefningardag hins andmælt merkis, allt frá árinu 2012. Umtalsverður fjöldi gagna eru lögð fram því til stuðnings. Er það mat andmælanda að notkun nái til nánar tilgreindra vara og þjónustu í ýmsum flokkum og var vöru- og þjónustulisti lagður fram til nánari skilgreiningar á umfangi notkunarinnar.

Eins og fram hefur komið afmarkast mat á því hvort merki telst hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar við þau gögn sem lögð eru fram og sýna eiginlega notkun merkis á markaði fyrir upphafsdag verndar þess merkis sem andmælt er. Ekki er því unnt að taka mið af framlögðum vöru- og þjónustulista heldur aðeins því sem umrædd gögn sýna fram á. Flest framlögð gögn í málinu eru dagsett en sýna fyrst umfjöllun um merkið ZOOM hér á landi árið 2018.² Einhver umfjöllun um merkið á sér stað árið 2019³ en flest varða gögnin umfjöllun um merkið frá febrúar 2020 fram á mitt ár 2021.⁴ Engin gögn varða notkun eiganda merkisins sjálfs með þeim hætti sem ákvæði 5. gr. vml. nefnir dæmi um heldur er eingöngu um að ræða notkun annarra á merkinu. Má þar nefna viðtöl við almenning sem nefnir ZOOM sem funda- eða samskiptaforrit sem notast var við á Netinu á meðan á heimsfaraldri Covid-19 stóð og fundarboð fyrirtækja, félagasamtaka o.fl. sem tilgreina ZOOM sem þann búnað sem notaður verði á viðkomandi fundi eða námskeiði. Í þeim umfjöllunum um merkið er það í öllum tilvikum

² Fylgiskjal nr. 6, ein auglýsing í Morgunblaðinu um samskiptaforritið ZOOM.

³ Fylgiskjöl nr. 7-10, auglýsingar í Morgunblaðinu um ZOOM í tengslum við fjarfundabúnað í Morgunblaðinu, Bændablaðinu, Eyjafréttum og Iðjubjálfanum.

⁴ Fylgiskjöl 11-216, ýmsar umfjallanir, s.s. fréttir, viðtöl og auglýsingar í ýmsum fréttamiðlum, einkum Fréttablaðinu.



notað sem vörumerki fyrir *fjarfunda- og samskiptabúnað og -hugbúnað* og því má leiða að því líkur að merkið ZOOM hafi náð nokkurri útbreiðslu meðal almennings sem slíkt hér á landi á tímabilinu 2020-2021.⁵ Ekki er að sjá af framlögðum gögnum að merkið hafi verið notað fyrir aðrar vörur eða þjónustu.

Að mati Hugverkastofunnar uppfyllir merkið ZOOM skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem notkunin nær til.

Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir að ekki hafi verið sýnt fram á notkun merkisins ZOOM af hálfu eiganda sjálfs hafi merkið verið notað umtalsvert í almennri umfjöllun og auglýsingum sem auðkenni eða viðskiptaheiti hans. Það er því mat stofnunarinnar að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt til merkisins ZOOM á grundvelli notkunar fyrir síðari tilnefningardag hins andmæлта merkis fyrir *fjarfunda- og samskiptabúnað og -hugbúnað*.

Vel þekkt vörumerki (Kodak-vernd), sbr. 3. tl. 4. gr. vml.

Í öðru lagi er byggt á því af hálfu andmælanda að notkun á merkinu ZOOM hafi verið umfangsmikil og njóti það því verndar samkvæmt 3. tl. 4. gr. vml. Í ákvæðinu er tekið fram að eiganda merkis sé heimilt að banna notkun á merki sem er eins eða líkt vörumerkinu hans í þeim tilvikum sem það er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu. Það skilyrði er sett að merki hans teljist vera vel þekkt hér á landi og notkunin hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. tók breytingum með lögum nr. 71/2020 til samræmis við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Breytingin fól í sér þá viðbót að notkun annars á vel þekktu vörumerki yrði að vera *án réttmætrar ástæðu* svo ákvæðið gæti átt við, ásamt því að notkunin hefði í för með sér misnotkun eða rýrði aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis líkt og áður 2. mgr. 4. gr. laganna kvað á um. Í nánari skýringum við ákvæðið var vísað til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-65/12 (Leidseplein gegn Red Bull) þar sem tekið var fram m.a. að réttmæt ástæða fyrir notkun vel þekkt vörumerkis gæti verið þegar notkun þriðja aðila vegur þyngra en vernd hins vel þekkta merkis. Markmiðið væri því að skerða ekki með öllu hagsmuni þriðja aðila af því að nota eins eða líkt merki. Tiltækin sjónarmið eins og til hvers orðspor merkis nær í huga neytenda og líkindi vara og/eða þjónustu sem merkin standa fyrir verði að hafa í huga við það mat.

Í málinu liggur fyrir að alþjóðlegur skráningardagur merkisins **ZOOM** er 25. maí 2015 þótt síðari tilnefningardagur hér á landi hafi verið 13. apríl 2021.⁶ Þrátt fyrir að umfang notkunar á merkinu ZOOM hafi aukist töluvert frá því í febrúar árið 2020 og merkið hafi öðlast tiltekinn sess í hugum neytenda hér á landi, einkum á meðan á heimsfaraldri stóð, er ekki unnt að fallast á að skilyrði 3. tl. 4. gr. vml. eigi hér við. Síðari tilnefning hér á landi árið 2021 fyrir merki sem fyrst er skráð alþjóðlegri skráningu árið 2015, getur ekki að mati Hugverkastofunnar talist vera notkun hér á landi án réttmætrar ástæðu. Það er tilgangur alþjóðlega skráningarkerfisins að alþjóðleg skráning geti lifað áfram með landsbundinni vernd, hvort sem ríki er tilnefnt strax eftir alþjóðlegan skráningardag eða síðar. Merkið hefur notið verndar sem alþjóðleg skráning frá árinu 2015 og verið tilnefnt í ýmsum ríkjum fyrir aðrar vörur en þær sem sýnt er fram á að merkið ZOOM hafi verið notað fyrir. Þá liggja engar vísbendingar eða gögn fyrir um það að eigandi merkisins **ZOOM** hafi reynt að nýta sér ætlaða frægð merkisins ZOOM sér til framdráttar eða að notkunin rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkisins ZOOM. Það er því mat Hugverkastofunnar að eigandi merkisins ZOOM verði að umbera notkun annars á sama orði fyrir aðrar vörur.

Hugverkastofan fellst því ekki á það að merkið ZOOM njóti aukinnar verndar í skilningi 3. tl. 4. gr. vml.

⁵ Í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-17/06 (Céline) kemur m.a. fram að svo fremi sem merki sé notað af þriðju aðilum með þeim hætti að tenging skapist milli merkisins og þeirrar vöru sem sett er á markað, sé um að ræða „notkun í tengslum við vörur eða þjónustu“ í skilningi vörumerkjaréttar. Sjá 22. – 23. mgr. dómsins.

⁶ Upphaf verndar alþjóðlegrar skráningar sem síðar er tilnefnd miðar, samkvæmt 59. gr. vml., við síðari tilnefningardag.



Alþekkt vörumerki í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.

Enn fremur er í andmælum byggt á því að merkið ZOOM verði að teljast alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. Í ákvæðinu er tekið fram að ekki skuli skrá merki ef hætt er við ruglingi á því og merki sem telst alþekkt í skilningi 6. gr. a. (*bis*) Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir Parísarsamþykktin), hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 71/2020⁷ segir að tilgangur þess sé að veita vörumerkjum sem teljast þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd.

Samkvæmt 6. gr. a. (*bis*) ber aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt og samkvæmt ákvæðinu nær vernd alþekkra merkja einungis til merkja sem notuð eru til þess að auðkenna vörur en ekki þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um hugverkaréttindi í viðskiptum (e. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*) var þessi vernd hins vegar víkkuð út með þeim hætti að hún næði einnig til þjónustu.

Við mat á því hvort merki telst vera alþekkt verður að líta til tilmæla aðildarríkja WIPO um túlkun á 6. gr. a. (*bis*).⁸ Eins og fram kemur í tilmælunum fer mat á því hvort merki telst vera alþekkt eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig. Tekið er fram að það sé ekki forsenda aukinnar verndar að sótt hafi verið um skráningu merkis eða að það sé þegar skráð, hvorki í því landi þar sem verndin er til skoðunar eða í öðrum ríkjum. Þá er það heldur ekki krafa að merki sé þekkt í tilteknu ríki eða að meirihluti almennings þekki til merkisins. Þeir þættir sem líta má til eru m.a. hversu þekkt merkið telst vera meðal almennings, lengd notkunar, umfang og landfræðileg notkun þess o.fl. Sönnunarbyrðin fyrir því að merki teljist vera alþekkt liggur hjá þeim sem því heldur fram, í þessu tilviki hjá andmælanda og í ljósi þeirrar undantekningar sem ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. felur í sér verður að gera strangar kröfur til sönnunar um að merki teljist njóta þeirrar stöðu að vera alþekkt.⁹

Eins og fram hefur komið er það mat Hugverkastofunnar að merkið hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar hér á landi. Það staðfesta framlögð gögn, einkum árin 2020 og 2021. Þau erlendu gögn sem lögð eru fram og byggt er á undir þessum lið í andmælum sýna að minnst er á „Zoom conferencing“ í gögnum frá Bandaríkjunum árið 2016¹⁰ og listi Interbrand, sem lagður er fram sýnir merkið ZOOM í sæti nr. 100 af þekktustu merkjum heims árið 2020.¹¹ Árið 2021 er merkið í 91. sæti¹² en komst ekki á listann fyrir árin 2022 og 2023.¹³

Enginn vafi leikur á áhrifum heimsfaraldurs Covid-19 á heimsvísu. Það er alkunn staðreynd að á þeim tíma varð notkun á ýmsum forritum, þ. á m. ZOOM, til vinnu og annarra samskipta á Netinu, bæði sjálfsagðari og umfangsmeiri en áður hafði verið, ekki aðeins hér á landi heldur einnig annars staðar. Hugverkastofan telur stoðum hafa verið rennt undir það að merkið ZOOM hafi náð nokkurri útbreiðslu á Íslandi á þessum tíma sem *ffarfunda- og samskiptabúnaður og -hugbúnaður*. Þau gögn sem lögð hafa verið fram í málinu, sem nær einskorðast við almennar umfjallanir í fjölmiðlum hér á landi, staðfesta aftur á móti aðeins að mati Hugverkastofunnar stofnun vörumerkjaréttar en eru aftur á móti ekki til þess fallin að styðja það að merkið teljist njóta þeirrar stöðu að teljast vera alþekkt.

Af hálfu andmælanda er byggt á því að skilyrði þess að ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. eigi við sé óháð vörulíkingu. Á það getur Hugverkastofan ekki fallist enda er ljóst af orðalagi 6. gr. a. (*bis*) Parísarsáttmálans að vernd á eldra

⁷ Lög nr. 71/2020 frá 1. september 2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997. Ákvæðinu var breytt á þann veg að það ætti við hvort sem merki væru skráð eða notuð hér á landi eða ekki.

⁸ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO (1999), aðgengilegt hér: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>.

⁹ Sjá m.a. úrskurð Hugverkastofunnar í máli nr. 8/2019, frá 9. apríl 2019 (SUBER TAXI), bls. 2-3.

¹⁰ Sjá fylgiskjal 1-4: Tímaritið Lögberg-Heimskringla, 1. júní, 15. ágúst og 1. október 2016.

¹¹ Sjá fylgiskjal 219: Frétt af vefsíðu Interbrand: *Zoom and Tesla Enter the Ranks of Interbrand's 2020 Best Global Brands Report*, 20. október 2020.

¹² Interbrands's 2021 Best Global Brands. Skýrsla, aðgengileg hér: <https://www.slideshare.net/slideshow/interbrand-best-global-brands-report-2021/250675317>, bls. 12 (síðast sótt 19. júní 2024).

¹³ Árin 2022 og 2023 skipta ekki máli í þessu sambandi heldur er aðeins vísað til þeirra til samanburðar.



merki sem telst vera alþekkt, nær til sömu eða sambærilegra vara (e. *identical or similar goods*) og það merki sem það getur, vegna þess að það telst vera alþekkt, hindrað skráningu á.

Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að ekki hafi verið sýnt fram á að merkið ZOOM hafi á síðari tilnefningardegi merkisins **ZOOM** geta talist alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.

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

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

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

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Alþj. skrán. nr. 1267107	ZOOM
Hið andmælt merki	Merki andmælanda

Að mati Hugverkastofunnar, sbr. framangreint, telst andmælandi hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar fyrir orðmerkið ZOOM. Merki eiganda og andmælanda innihalda sama orðið, ZOOM, sem er stílfært í tilviki merkis eiganda. Bæði merkin hafa að mati Hugverkastofunnar til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem þau standa fyrir.

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

Með hliðsjón af því að orðin í merkjunum eru þau sömu er ljóst að sjón-, hljóð- og merkingarlíking eru til staðar.

Vöru- og/eða þjónustulíking

¹⁴ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95 (Sabel gegn Puma), 16. mgr.

¹⁵ Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).



Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörunar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur.¹⁶ Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópuþómsstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms undirréttar Evrópuþómsstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).

Enn fremur bendir Hugverkastofan á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrirfram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.¹⁷ Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Hið andmælt merki er skráð fyrir ýmsar tilgreindar vörur í flokkum 9 og 15. Merki andmælanda telst sbr. framangreint standa fyrir *fjarfunda- og samskiptabúnað og -hugbúnað*, sem samkvæmt NICE- flokkunarkerfinu og Harmonized database EUIPO (HDB) fellur undir flokk 9.

Með hliðsjón af því að sýnt er fram á notkun fyrir búnað, einkum hugbúnað, sem felur m.a. í sér að unnt er að eiga í gegnum hann samskipti með hljóði, mynd, sem og skriflega, sem hægt er að taka upp og geyma/sýna aftur er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé til staðar að hluta með merkjum eiganda og andmælanda. Andmælin eru því tekin til greina hvað varðar eftirfarandi tilgreiningar í flokki 9:

Electrical communication machines and instruments; multi-track recorders; sound recording and reproducing apparatus; recording media recorded with computer programs; computer software program.

Annað

Í andmælum er stuttlega vísað í 3. tl. 14. gr. vml. er varðar umsókn um skráningu vörumerkis í vondri trú. Ekki er rökstutt frekar að hvaða leyti ákvæðið er talið eiga við í málinu og verður það því ekki tekið til nánari skoðunar.

Samantekt

Það er mat Hugverkastofunnar, með vísan til alls framangreinds, að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt á grundvelli notkunar í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. til orðmerkisins ZOOM fyrir *fjarfunda- og samskiptabúnað og -hugbúnað*. Það er aftur á móti mat stofnunarinnar að hvorki hafi verið sýnt fram á að merkið ZOOM teljist vera alþekkt hér á landi í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. eða að það njóti aukinnar verndar í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins **ZOOM** alþjóðleg skráning nr. 1267107 eru því tekin til greina að hluta með vísan til 1. tl. 14. gr. vml.

¹⁶ Úrskurður áfrýjunarnefndar, mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6.

¹⁷ Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.



Úrskurðarorð

Skráning merkisins **ZOOM** alþjóðleg skráning nr. 1267107, er felld úr gildi fyrir *electrical communication machines and instruments; multi-track recorders; sound recording and reproducing apparatus; recording media recorded with computer programs; computer software program* í flokki 9 en heldur gildi sínu fyrir aðrar vörur í sama flokki.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

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

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202308-10473, 4.3

Tilv. okkar
S-198

Reykjavík, dags.
3.11.2023

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1267107 ZOOM (orð- og myndmerki)

Vísað er í andmæli dags. 14. ágúst 2023 sem byggð eru á vörumerki andmælanda ZOOM með stoð í 1., 2. og 3. tl. 14. gr. vml. sbr. 3. gr. og 4. gr. vml.

Hér með fylgja gögn sem staðfesta að vörumerkjaréttur hefur stofnast á grundvelli notkunar, sbr. 3. gr. og 1. tl. 14. gr. vml. Vörumerkið ZOOM hefur verið notað lengi hér á landi sbr. nánar hér síðar.

Í gögnunum eru staðfestingar á því að vörumerkið ZOOM er vel þekkt hér á landi á grundvelli mikillar notkunar, sbr. 3. tl. 4. gr. vml. og 1. tl. 14. gr. vml. og að það er alþekkt um allan heim, þ.m.t. á Íslandi í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.

Þá hefur fyrirtækjaheitum, eða svokölluðum kennimerkjum fyrirtækja (e. *trade name*) verið gefið aukið réttarvægi sbr. m.a. 8. gr. Parísarsamþykktarinnar, en í ljósi aðildar Íslands að EES samningnum verður að túlka íslenska löggjöf til samræmis við samþykktina. Slíkum kennimerkjum hefur verið gefið vægi jafnvel þótt þau séu ekki skráð sem vörumerki. Fyrirtækjaheiti andmælanda Zoom Video Communications, Inc. er heimsfrægt.

1. Notkun stofnar vörumerkjarétt skv. 1. tl. 14. gr. vml. sbr. 3. gr. vml.

Notkun á vörumerki andmælanda ZOOM er sjálfstæð forsenda andmælanna. Skv. 1. tl. 14. gr. vml. sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. stofnast vörumerkjaréttur með notkun hér á landi. Andmælin ber að taka til greina á grundvelli þeirrar notkunar, sbr. greinargerð með vörumerkjalögunum en þar segir:

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

Á síðari tilnefningardegi hins andmæltá merkis hafði vörumerki andmælanda verið notað lengi hér á landi í skilningi vörumerkjalaganna eða a.m.k. frá árinu 2012. Það ár voru hýstir a.m.k. 65 fjarfundir á Íslandi, a.m.k. 600 árið 2013, a.m.k. 1.500 árið 2014, a.m.k. 1.500 árið 2015, a.m.k. 4.000 árið 2016, a.m.k. 10.000 árið 2017, a.m.k. 20.000 árið 2018, a.m.k. 40.000 árið 2019, a.m.k. 800.000 árið 2020, a.m.k. 800.000 árið 2021 og a.m.k. 220.000 árið 2022.

Auglýsingar í *Morgunblaðinu* 17. ágúst 2018 (sjá skjal nr. 6) og 4. janúar 2019 (sjá skjal nr. 7) og í *Fréttablaðinu* 20. ágúst 2019 (sjá skjal nr. 8) eru um fjarnám í gegnum Zoom.

Í *Bændablaðinu* þann 10. október 2019 kemur fram að stofnfundur Samtaka smáframleiðenda matvæla fari m.a. fram í gegnum Zoom, sjá skjal nr. 9.

Í *Eyjafréttum* þann 6. nóvember 2019 eru auglýst fundarherbergi með búnað fyrir fjarfundi sem m.a. er hægt að nota til að tengjast í gegnum Zoom, sjá skjal nr. 10.

Í meðfylgjandi gögnum kemur fram hvernig vörumerkið ZOOM hefur birst íslenskum neytendum sem auðkenni fyrir vörur/þjónustu hér á landi og erlendis, sjá nánar undir lið 2.

Eigandi vörumerkisins hefur hýst fjarfundi fyrir íslenska neytendur frá árinu 2012 og notkun á vörumerkinu ZOOM hefur verið stöðug og vaxandi frá þeim tíma fyrir vörur og þjónustu sem skilgreina má á eftirfarandi hátt:

Niðurhlaðanlegur hugbúnaður til að nota á sviði hljóðfjarfundarþjónustu, myndfjarfundarþjónustu, fjarfundarþjónustu yfir net/kerfi, þjónustu í tengslum við smáskilaboð, hljóð- og myndfjarskipta, fjarfundarþjónustu, fundarþjónustu í tengslum við fjarskabúnað, veffundarþjónustu og vefskilaboða; vélbúnaður, þ.e. stafrænar myndatökuvélar, hljóðnemar og stafrænir myndskjái/-mænar; niðurhlaðanlegur tölvuhugbúnaður til að láta í té upplýsingar um ráðstefnur á sviði stafrænna samskipta, þ.e. upplýsingar og tilkynningar um viðburði og dagskrá á ráðstefnum, ræðumenn, sýnendur, gesti á ráðstefnum og skipulagningu ráðstefna; niðurhlaðanlegur hugbúnaður fyrir notendur til að búa til og hýsa efni fyrir beinlínutengda viðburði þar sem þarf aðgöngumiða í 9. flokki.

Hljóðfjarfundaðjónusta; fjarfundaðjónusta í tengslum við net/kerfi; þjónusta í tengslum við smáskilaboð; fjarfundaðjónusta; fundaðjónusta í tengslum við fjarskabúnað; myndfjarfundaðjónusta; veffundaðjónusta; vefskilaboð; samskiptajónusta, þ.e. sending/miðlun á rödd, hljóði, sjónmyndum og gögnum um fjarskiptanet/-kerfi, þráðlaus samskiptanet/-kerfi, Netið, upplýsingajónustunet/-kerfi og gagnanet/-kerfi í 38. flokki.

Hugbúnaður sem þjónusta (SAAS) sem felur í sér hugbúnað fyrir stafræn samskipti í beinni útsendingu, þ.e. mynd- og hljóðfundajónusta með mörgum notendum samtímis í beinni útsendingu, fjarfundajónusta, fjarfundajónusta yfir net/kerfi, veffundajónusta og smáskilaboð; hýsing á vefsíðu sem felur í sér tækni sem gerir notendum kleift að leita og skrá mætingu á viðburði tengda viðskiptum, viðburði tengda fræðslu/menntun, félagslega viðburði og skemmtiefni í beinni útsendingu og sýningar; hýsing á vefsíðu sem felur í sér beinlínutengdan hugbúnað sem ekki er hægt að hlaða niður sem gerir notendum kleift að búa til og hýsa efni fyrir beinlínutengda viðburði og upptekið hljóð-myndrænt efni þar sem þarf aðgöngumiða í 42. flokki.

Þar sem notkun á vörumerki andmælanda ZOOM var mikil fyrir síðari tilnefningardag hins andmælda vörumerkis hefur hann rétt til að koma í veg fyrir notkun eða skráningu þriðja aðila á vörumerkinu.

2. Mikil notkun

Andmælandi hefur veitt þjónustu hér á landi og fengið greitt fyrir það u.þ.b. 1.5 milljón dollara frá árinu 2017 til og með 2023. Notkun á vörumerkinu ZOOM hefur verið stigvaxandi á heimilum og vinnustöðum. Árið 2019 var notkun á vörumerki andmælanda orðin mjög mikil. Fyrsta tilvik COVID á Íslandi var greint 28. febrúar 2020. Þá varð „sprenging“ í notkun á þeim vörum og þeirri þjónustu sem ZOOM auðkennir.

Á síðari tilnefningardegi hins andmælda merkis þann 13. apríl 2021 var vörumerkið ZOOM orðið vel þekkt hér á landi í skilningi vörumerkjaganna.

Samkvæmt 3. tl. 4. gr. vml. á eigandi vörumerkisins rétt á því að banna notkun á tákni sem er „notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.“

Samkvæmt 5(2) tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki (vörumerkjatilskipunin) njóta fræg merki aukinnar verndar og hefur Evrópuðómstóllinn túlkað þá reglu í ýmsum dómum. Dæmi um slíkt mál er C-375/97 General Motors/Yplon þar sem koma fram leiðbeiningar um mat á

frægð merkis. Þar er talið að merki hafi áunnið sér nægilegt orðspor (e. *reputation*) í þeim tilvikum að:

. . . the earlier mark is known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark.

Í dómi Evrópudómstólsins C-408/01 Adidas/Fitnessworld var staðfest að aukin vernd feli það í sér að ekki þurfi að vera hætta á ruglingi og í ritinu *Varemærkeloven med kommentarer* eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn sem gefið var út árið 2021 í Kaupmannahöfn segir á bls. 202:

I Sag C-408/01 Adidas/Fitnessworld fastslog Domstolen at det *ikke* i disse tilfælde kræves, at mærkerne er så lig hinanden, at der foreligger *risiko for forveksling*. Det er tilstrækkeligt, at ligheden mellem mærkerne har til følge, at der skabes *»en sammenhæng* mellem mærkerne hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger«.

Í dómi Evrópudómstólsins C-292/00 Davidoff/Durfee segir að fræg merki njóti aukinnar verndar til viðbótar við útvíkkaða vernd fyrir óskyldar vörur.

Í dómi Evrópudómstólsins C-487/07 L'Oréal/Bellure kemur fram að ekki sé forsenda verndar að líkur séu á ruglingi (e. *likelihood of confusion*) eða líkur á að dragi úr sérkenni eða orðspori merkis með fyrri dagsetningu heldur nægir að eigandi merkis með seinni dagsetningu tengi sig við frægt merki með því að „ride on the coat-tails of the mark with a reputation“.

Í orðabókinni *Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi* sem gefin var út í Reykjavík árið 1991 segir á bls. 187 að orðasambandið **ride on (someone's) coattails** merki „nota kunningsskap eða tengsl við fræga menn sjálfum sér til framdráttar, fá að fljóta með sem fylgifiskur eða eftirbátur sér meiri manns.“

Í L'Oréal/Bellure dómnum var áhersla lögð á að merki með seinni dagsetningu ættu ekki að njóta góðs af viðskiptavild og orðspori vel þekktra vörumerkja með sterkt sérkenni. ZOOM vörumerki andmælanda nýtur slíkrar verndar.

Í skjölum nr. 11 - 192 eru heimildir um notkun á ZOOM frá því að COVID breytti Íslandi í hálfgerð ZOOM „hagkerfi“ fram að síðari tilnefningardegi hins andmælda merkis þann 13. apríl 2021. Nokkur dæmi úr þeim gögnum eru tilgreind hér:

Í *Vísbendingu* þann 24. apríl 2020 er grein um Zoom-væðingu hagkerfisins og þar segir m.a.: „Ef þessi þróun er ekki einungis tímabundin og hagkerfið fer í gegnum svokallaða Zoom-væðingu gæti það orðið skilvirkara, grænna og jafnara fyrir vikið“, sjá skjal nr. 36.

Í *Fréttablaðinu* þann 28. apríl 2020 segir að Eurovision-aðdáendur verði m.a.

með Eurovision-partí á Zoom, sjá skjal nr. 37.

Í *Fréttablaðinu* þann 5. maí 2020 er nefnt að ritstjóri Menningarsmyglsins hafi lagt fram tillögur að því sem hann kallar „nýyrði kófsins“ (sjá skjal nr. 47) og þar kemur m.a. fram:

Zoom: Tækið sem yfirmaður þinn notar til þess að tryggja að þú klæðir þig áður en þú mætir í vinnuna heima hjá þér.

Í *Fréttablaðinu* þann 6. maí 2020 er viðtal við leikstjóra sem útilokar ekki að mæta í síðkjól á samskiptaforritinu Zoom þegar hún sitji fyrir svörum á heimsfrumsýningu á myndinni *Selshamurinn*, sjá skjal nr. 48.

Í *Fréttablaðinu* þann 16. maí 2020 er viðtal við formann FÁSES, Félags áhugafólks um söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, sem segir að meðlimir félagsins og aðrir munu hittast í gegnum Zoom og skemmta sér saman, sjá skjal nr. 60.

Í grein um netskák í blaðinu *Þjóðmál* þann 1. júní 2020 kemur fram að í úrslitaleikjum EM í netskák þurftu keppendur að vera tengdir við Zoom. Einnig kemur fram að æfingar unglingslandsliðsins (u25) og kvennlandsliðsins hafi farið fram í gegnum Zoom, sjá skjal nr. 67.

Í *Skólavörðunni* árið 2021 er fjallað um breytingar á tónlistarkennslu í tengslum við COVID-19. Í rannsókn þar sem spurningalisti var sendur til allra tónlistarkennara á landinu kom í ljós að flestir þátttakendur notuðust m.a. við Zoom í tónlistarkennslu, sjá skjal nr. 166.

Í *Fréttablaðinu* þann 12. febrúar 2021 kemur fram að lögmaður reyndi að sannfæra dómara um að hann væri ekki köttur og tekið var fram að dómsmálið fari fram í gegnum Zoom. Fréttin er á íslensku og í íslenskum fjölmiðli en mikið var fjallað um atburðinn í erlendum fjölmiðlum, sjá skjal nr. 172.

Í *Fréttablaðinu* þann 2. mars 2021 er fjallað um afhendingu Golden Globe verðlaunanna og þar kemur fram að tískusýningar fræga fólksins á rauða dreglinum færðust að mestu yfir á Zoom, sjá skjal nr. 181.

Í *Feyki* þann 17. mars 2021 er pistill (sjá skjal nr. 186) þar sem fram kemur:

Tveggja metra regla, sóttkví, heimkomusóttkví, samkomubann, sóttvarnahólf, Zoom, landamærasmit, innanlandssmit, andlitsgrímur, farsóttarhús, farsóttarþreyta, þríeykið, Björn Ingi á Viljanum.

Í *Fréttablaðinu* þann 13. maí 2021 er grein um sumarkjóra (sjá skjal nr. 204) og þar kemur fram:

Tískuhönnuðir virðast í það minnsta hafa orðið fyrir áhrifum af heimsfaraldrinum á þann hátt að áhersla virðist vera á skemmtileg smáatriði á öxlum kjólanna sem sést hafa í vor. En það er einmitt sá hluti fatnaðarins sem sést á Zoom-fundum, sem hafa sannarlega slegið í gegn af góðri ástæðu.

Í *Fréttablaðinu* þann 20. maí 2021 er viðtal við Daða Frey (sjá skjal nr. 207) og þar kemur fram:

„Þetta er samt ekkert bara eitthvert tjill og það er búið að vera rosa mikið af viðtölum og alls konar sem maður er að gera,“ segir Daði sem hefur setið fyrir svörum á býsna mörgum Zoom-fundum.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 segir:

Í 2. mgr. 4. gr. vml. er kveðið á um sérstaka vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi og byggist ákvæðið á svonefndri Kodak-reglu. Samkvæmt ákvæðinu, sem felur í sér undantekningu frá 1. mgr. sömu greinar, getur eigandi vörumerkis bannað notkun merkis fyrir annars konar vörur eða þjónustu ef það er vel þekkt hér á landi og ef notkun hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Merki sem teljast vel þekkt samkvæmt ákvæðinu njóta því víðtækari verndar en önnur merki á þann hátt að vernd þeirra nær til annarrar vöru eða þjónustu en merkið er skráð til að auðkenna. Ekki kemur fram í ákvæðinu hvað felist í því að merki teljist vel þekkt eða hversu vel þekkt merki þurfi að vera til að ákvæðið geti átt við og er því metið í hverju tilviki fyrir sig hvort vörumerki teljist vel þekkt. Í athugasemdum við ákvæðið í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, segir að ekki sé skilyrði að um vísitandi ágengni sé að ræða af hálfu þess sem notar slíkt vel þekkt merki.

Orð- og myndmerki áfrýjanda sem samanstanda af tveimur hringjum sem skarast hafa verið skráð hér á landi um árabíl og er það elsta frá árinu 1970 samkvæmt vörumerkjaskrá. Umboðsmaður áfrýjanda hefur lagt fram gögn sem sýna að orð- og myndmerki áfrýjanda hafa frá árinu 1998 birst í útbreiddum fjölmiðlum hér á landi auk þess sem áfrýjandi hefur unnið með form merkisins í auglýsingum þar sem aðrir hringlaga hlutir hafa verið notaðir sem hringir, t.d. blöðrur, hnyklar og sundkútar. Einnig hefur áfrýjandi auglýst í öðrum miðlum og stutt erlenda íþróttaviðburði sem sjónvarpað hefur verið hér á landi. Það er mat nefndarinnar að þorri almennings hér á landi þekki merki áfrýjanda og að þau njóti því mjög víðtæktrar verndar. Því telur nefndin að merki áfrýjanda séu vel þekkt, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml., og að verndin einskorðist ekki við þær vörur og þjónustu sem merki hans eru skráð til að auðkenna.

Það er nánast ekki þörf á að staðfesta þá alkunnu staðreynd að allir þekkja vörumerki andmælanda ZOOM á Íslandi en vísað er í meðfylgjandi skjöl. Í Hrd. frá 7.2.2002 í máli nr. 344/2001 vegna auðkennisins Eimskip var 2. mgr. 4. gr.

vml. beitt án þess að nokkur gögn væru lögð fram. Þar var byggt á alþekktum staðreyndum og miðað við allt ofangreint á hið sama við í þessu máli.

3. Alþekkt vörumerki skv. 2. tl. 14. gr. vml.

Önnur jafngild og sjálfstæð ástæða til að taka andmælin til greina felst í 2. tl. 14. gr. vml. Vörumerki andmælanda hefur verið notað lengi og var auk þess alþekkt hér á landi og erlendis í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. á síðari tilnefningardegi hins andmæлта merkis.

Í greinargerð með breytingu á 14. gr. vml. með lögum nr. 71/2020 segir:

Túlkun hugtaksins alþekkt merki, eins og það birtist í lagatexta með lögum nr. 44/2012, sem breyttu lögum um vörumerki, nr. 45/1997, hefur verið sú að alþekkt merki njóti ekki verndar hér nema þau hafi hvorki verið skráð né notuð hér á landi. Slík túlkun er erfiðleikum bundin enda ólíklegt að vörumerki sem talist getur alþekkt eða alþjóðlega þekkt hafi ekki verið notað eða skráð hér á landi og virðist þá sem umrædd höfnunarástæða eða grundvöllur andmæla sé tæplega tækur til notkunar í framkvæmd.

Grundvöll ákvæðisins um alþekkt merki er að finna í Parísarsamþykktinni og verndin byggir á því að veita skuli vörumerkjum sem eru þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Slík vernd stafar af orðspori viðkomandi merkis og er ætlað að standa óháð því hvort einnig sé til staðar skráning eða vernd á grundvelli notkunar. Fram hefur komið að eftir að fyrsta tilvik COVID á Íslandi var greint í febrúar árið 2020 varð gríðarleg aukning í notkun á vörum og þjónustu sem ZOOM auðkennir ekki aðeins hér á landi heldur um allan heim.

Á síðari tilnefningardegi hins andmæлта merkis þann 13. apríl 2021 var vörumerkið ZOOM á hvers manns vörum á Íslandi og um allan heim. Þessi þróun er einstök og varla dæmi um annað eins. Fjarfundir á vinnustöðum, skólum og á heimilum komu að miklu leyti í stað „hefðbundinna“ samskipta.

ZOOM vörumerki andmælanda varð samstundis alþekkt vegna notkunar hér á landi og um allan heim. Í því felst sú sérkennilega staðreynd að jafnvel þó að fjarfundabúnaður og -þjónusta sem auðkennd er með vörumerkinu ZOOM hefði aldrei verið notuð af íslenskum neytendum hefði vörumerkið eftir sem áður orðið alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. hér á landi.

Varðandi áhrif COVID um allan heim má t.d. nefna grein sem birtist í apríl 2020 á vefsíðu BBC, *Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts*, sjá <https://www.bbc.com/news/world-52103747>, sbr. skjal nr. 218.

Heimildir um heimsfrægð ZOOM eru óteljandi. Eitt atriði sem staðfestir að vörumerkið er alþekkt er að Zoom vörumerkið var tilgreint sem eitt af frægustu vörumerkjum heims af Interbrand og BrandZ, sbr. t.d. <https://www.prnewswire>.

com/il/news-releases/zoom-and-tesla-enter-the-ranks-of-interbrands-2020-best-global-brands-report-301153094.html, sjá skjal nr. 219.

Vísað er í ofangreind dæmi um notkun hér á landi fyrir síðari tilnefningardag hins andmæлта merkis. Í fjölda heimilda sem fylgja hér með eru upplýsingar um notkun á ZOOM fram að síðari tilnefningardegi hins andmæлта merkis þann 13. apríl 2021.

Þá þegar voru samskipti vegna vinnu, funda o.fl. byggð á vörum og þjónustu andmælanda um allan heim. Ísland var auðvitað engin undantekning. Vörumerkið ZOOM var gríðarlega mikið notað og áberandi í fjölmiðlum enda veitti eigandi þess mikilvægar vörur/þjónustu fyrir atvinnulífið og almenning á meðan á heimsfaraldrinum stóð.

Sú staðreynd að ZOOM varð alþekkt er alþekkt eins furðulega og það hljómar.

Í fyrrnefndu riti eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn segir á síðu 206:

For at være omfattet af bestemmelsen bør kendtheden i princippet ikke give anledning til bevisvanskeligheder. Et sådant »absolut« krav stilles ikke til de »velkendte mærker«, og et varemærke kan i øvrigt meget vel være velkendt her i landet uden at have nogen form for international udbredelse.

Þá segir á sömu síðu að skilyrði þess að greinin eigi við sé óháð vörulíkingu.

4. 3. tl. 14. gr. vml.

Ástæða er til að ætla að eigandi hins andmæлта merkis hafi sótt um síðari tilnefningu á alþjóðlegri skráningu nr. 1267107 ZOOM í þeim tilgangi að koma í veg fyrir notkun andmælanda á vörumerki sínu.

Greinargerð þessi er send Hugverkastofunni ásamt afriti af gögnum og skjalaskrá. Í skránni eru jafnframt vefslóðir þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um notkun á vörumerkinu ZOOM í fjölmiðlum frá 2016 og fram yfir síðari tilnefningardag hins andmæлта merkis.

Greinargerðinni fylgja 219 dæmi úr fjölmiðlum. Vakin er athygli á því að heimildir um birtingar í innlendum fjölmiðlum varða einnig atvik í öðrum löndum sbr. t.d. skjöl nr. 172 og 181.

Skjölin verða send rafrænt í gegnum gátt á <https://hugverkastofan.filemail.com>.

Í ljósi alls ofangreinds ber að taka andmælin til greina.

Áskilinn er réttur til að færa fram frekari málsástæður og lagarök á síðari stigum

hvort sem gagnaðili leggur inn greinargerð eður ei.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

Valborg Kjartansdóttir