

Ár 2025, fimmtudaginn 25. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 13/2022:

**GH Sigurgeirsson f.h.
FFAUF ITALIA S.P.A.,
Ítalíu
gegn
Arnason Faktor ehf. f.h.
Zara Suisse SARL, Sviss
vegna
ákvörðunar
Hugverkastofunnar frá
17. október 2022 í máli
nr. 9/2022 um að fella úr
gildi skráningu
vörumerkisins pasta
ZARA (orð- og
myndmerki), sbr.
alþjóðlega skráningu nr.
525926.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:



Áfrýjandi á skráð hér á landi vörumerkið (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 525926. Merkið er skráð til að auðkenna pasta í flokki 30¹ og var það birt í ELS-tíðindum þann 20. mars 2002.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til Hugverkastofunnar, dags 1. júní 2022, var þess krafist að skráningin yrði felld niður fyrir allar skráðar vörur í flokki 30. Vísað var til a-liðar 1. mgr. 28. gr. c laga, nr. 45/1997, um vörumerki (vml.), sbr. 25. gr. sömu laga. Helstu rök fyrir kröfunni voru þau að merkið uppfyllti ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun hér á landi og engar upplýsingar lögju fyrir um að merkið hefði verið notað hér á landi sl. 5 ár.

¹ Vörulistinn er á ensku. Merkið er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 30: Fresh, dry, preserved, deep-frozen, ready-to-use pasta.

Í bréfi Hugverkastofunnar til áfrýjanda, dags. 2. júní 2022, var honum tilkynnt um kröfu varnaraðila og gefið færi á að bregðast við henni. Í bréfi stofnunarinnar til áfrýjanda, dags. 7. september s.á., kom fram að stofnunin tæki ákvörðun á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Engar athugasemdir bárust Hugverkastofunni frá áfrýjanda.

II.

Í niðurstöðu Hugverkastofunnar í máli nr. 9/2022 frá 17. október 2022, var vísað til þess að unnt væri að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c vml. Einnig var vísað til 1. mgr. 25. gr. vml. og tilgangs hennar.

Bent var á að skráning áfrýjanda hefði verið í gildi hér á landi frá árinu 2002 og bæri eiganda að sýna fram á fimm ára samfellda notkun á tímabilinu 1. júní 2017 til 31. maí 2022 fyrir tilgreindar vörur í flokki 30. Engin gögn lögju fyrir um notkun og bæri eigandi hallann af skorti á sönnun um notkun merkisins. Var krafa varnaraðila því tekin til greina og miðuðust réttaráhrif ákvörðunar stofnunarinnar við dagsetningu hennar, þ.e. 1. júní 2022, sbr. 2. mgr. 28. gr. e vml.



Skráning merkisins (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 525926, var felld úr gildi frá 1. júní 2022.

Með áfrýjun, dags. 12. desember 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar.² Þar var þess krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði felld úr gildi og að skráning merkis áfrýjanda héldi gildi sínu.

² Greinargerðir áfrýjanda og varnaraðila til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:



Í máli þessu er deilt um hvort fella beri úr gildi skráningu vörumerkisins (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 525926, sem skráð er til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 30.

Í a-lið 1. mgr. 28. gr. c vml. er kveðið á um að skráningu sé unnt að fella niður í heild eða að hluta m.a. með ákvörðun Hugverkastofunnar ef merki hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir, eða ef það hefur ekki verið notað í fimm ár samfelld, nema gildar ástæður hafi verið fyrir notkunarleysi.

Í niðurstöðu Hugverkastofunnar var skráning á merki áfrýjanda felld úr gildi frá 1. júní 2022 þar sem ekki lá fyrir sönnun um að merkið hefði verið notað hér á landi í fimm ár á undan því tímamarki.

Í áfrýjun, dags. 12. desember 2022, kom fram að áfrýjanda hafi ekki borist erindi Hugverkastofunnar um að stofnunin hefði til meðferðar kröfu um niðurfellingu merkis hans. Því hafi hann ekki brugðist við erindum stofnunarinnar.

Umboðsmaður varnaraðila hefur andmælt því að málið verði tekið til efnislegrar meðferðar fyrir áfrýjunarnefnd þar sem grundvöllur þess hafi breyst með því að áfrýjandi hafi nú lagt fram greinargerð og fylgiskjöl. Fer varnaraðili fram á að máli þessu verði vísað frá.

Samkvæmt 10. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 (ssl.), hvílir sú skylda á stjórnvaldi að rannsaka mál og afla nægilegra upplýsinga um málsatvik áður en ákvörðun er tekin. Í stjórnsýslurétti er byggt á sannleiksreglunni líkt og við meðferð sakamála. Samkvæmt málsforræðisreglunni, sem sögð er andstæða rannsóknarreglunnar, hafa aðilar forræði á kröfugerð, röksemdum og ágreiningsatriðum. Kjarni rannsóknarreglunnar felst í því að stjórnvaldi ber að sjá til þess að réttar upplýsingar liggi fyrir þannig að hægt sé að taka efnislega rétta ákvörðun í máli.³

Áfrýjandi átti hið umdeilda merki skráð sem vörumerki hér á landi fram til þess tíma að Hugverkastofan felldi skráninguna niður með ákvörðun sinni, dags. 17. október 2022. Samkvæmt 4. gr. vml. öðlast eigandi vörumerkis einkarétt á notkun merkis samkvæmt

³ Páll Hreinsson. Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð. Bókaútgáfan Codex. Reykjavík. 2013. Bls. 469-471.

ákvæðum laganna. Slík réttindi njóta verndar eignaréttarákvæðis stjórnarskrár, sbr. 72. gr. laga nr. 33/1944, með síðari breytingum. Hvað varðar kröfu varnaraðila um að vísa máli þessu frá með vísan til réttaröryggis borgaranna bendir áfrýjunarnefnd á að sú ákvörðun að fella niður skráningu á vörumerki eiganda telst íþyngjandi ákvörðun. Má því gera strangari kröfur til sönnunar á nauðsyn ákvörðunar.⁴ Ef áfrýjunarnefnd tæki kröfu varnaraðila um frávísun málsins til greina stæði ákvörðun Hugverkastofunnar, um að fella úr gildi skráningu á merki áfrýjanda, óhreyfð án þess að hann hefði komið athugasemdum sínum á framfæri.

Nefndinni er ókunnugt um ástæður þess að bréf Hugverkastofunnar vegna kröfu varnaraðila um niðurfellingu skráningarinnar bárust ekki áfrýjanda. Ljóst er þó að Hugverkastofan sendi bréf þar um á sama heimilisfang og tilgreint er sem lögformlegt aðsetur áfrýjanda (í. sede legale) í þeim fylgiskjölum sem umboðsmaður hans lagði fram fyrir nefndinni. Allt að einu tekur áfrýjunarnefnd hvorki undir það með varnaraðila að grundvallarbreyting hafi orðið á málinu við meðferð þess fyrir nefndinni né að málið byggi á öðrum forsendum. Enn er deilt um það hvort sýnt hafi verið fram á notkun á merki áfrýjanda hér á landi á tilteknu tímabili. Hefur áfrýjandi nú lagt fram gögn um notkun merkisins sem honum er heimilt að gera enda á útlökunarregla réttarfars ekki við í stjórnsýslurétti. Kröfu varnaraðila um að vísa málinu frá er synjað og verður málið tekið til efnislegrar meðferðar.

Vörumerki áfrýjanda var birt til skráningar hér á landi 20. mars 2002. Krafa varnaraðila um niðurfellingu merkisins barst 1. júní 2022 og vísaði hann til þess að engar upplýsingar lægju fyrir um að merkið hefði verið notað hér á landi undanfarin fimm ár.

Umboðsmaður áfrýjanda hefur lagt fram reikninga fyrir sölu á vörum áfrýjanda til Aðfanga frá júlímánuði 2017 og fram til ársins 2022. Stór hluti af þeim vörum sem tilgreindar eru á reikningunum eru auðkenndar með orðunum *pasta zara*. Könnun áfrýjunarnefndar leiðir í ljós auglýsingar frá versluninni Bónus fyrir umrætt pasta í Fréttablaðinu á árinu 2019.⁵

Í 5. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við það að merki er sett á vöru eða umbúðir vöru, að vara með merki er flutt inn eða boðin til sölu og að merki er notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum aðila.

Það merki sem krafist er niðurfellingar á er í annarri útfærslu en þeirri sem birtist í fyrirliggjandi gögnum um notkun merkisins. Hið skráða merki er með kringlóttan grunnflöt, á því er

⁴ Páll Hreinsson. Sama heimild. Bls. 480.

⁵ Nánar tiltekið í Fréttablaðinu þann 22. ágúst 2019, 194. tbl. á bls. 21 og 23. ágúst 2019, 195. tbl. á bls. 20. Sjá: <https://timarit.is/>

manneskja við landbúnaðarstörf og orðhlutinn *pasta zara* er neðarlega í sporöskjulaga ramma. Að minnsta kosti tvær útfærslur merkisins birtast í gögnum um notkun. Annars vegar orðhluti á rauðum fleti með bogadregnum efri hluta. Hins vegar orð- og myndmerki á rauðum fleti þar sem manneskja er við landbúnaðarstörf og orðhlutinn *pasta zara* er neðarlega í sporöskjulaga ramma. Í þeirri útfærslu eru viðbótar þættir í merkinu, ártal, tilvísun til Ítalíu og ítalski fáninn fyrir neðan orðhlutann.

Samkvæmt fyrri tölul. 2. mgr. 25. gr. vml. skal leggja að jöfnu við notkun það þegar vörumerki er notað í annarri útfærslu en greinir í vörumerkjaskrá, þó þannig að um sé að ræða frávík sem ekki raskar sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins og óháð því hvort sú útfærsla er jafnframt skráð í vörumerkjaskrá í nafni eiganda. Í athugasemdum við þessa grein í því frumvarpi er varð að lögum nr. 71/2020 er ekki nánari leiðsögn að finna heldur segir að hún eigi aðeins við ef vörumerkið, í þeirri mynd sem það er notað, sé ekki svo frábrugðið skráða vörumerkinu að það raski sérkenni og aðgreiningarhæfi þess. Þó svo að vörumerkjarétturinn sé landsbundinn er unnt að hafa framkvæmd erlendis til hliðsjónar, einkum norrænan rétt og dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.⁶ Horft er til þess að eigandi vörumerkis geti lagað merkið að aðstæðum á markaði. Ef merki er notað með viðbótum er krafa um notkun að jafnaði talin uppfyllt ef viðbótin samanstendur einungis af þáttum sem eru lýsandi eða ósérkennandi. Þá er breyting á lit merkis eða viðbót við það almennt ekki talin breyta sérkennum merkis. Jafnvel getur notkun þar sem ósérkennandi þáttum er sleppt verið talin fullnægjandi.

Þau gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram um notkun á merki sínu varpa ljósi á að mikið magn af vörum hans hefur verið flutt hingað til lands og hafa vörur hans verið auglýstar í fjölmiðli hér á landi. Framangreind notkun er í samræmi við upptalningu 5. gr. vml. og átti sér stað á því tímabili sem um ræðir í máli þessu. Að mati áfrýjunarnefndar eru tveir þættir mest sérkennandi í hinu skráða merki, annars vegar sá hluti sem sýnir manneskju við landbúnaðarstörf og hins vegar orðhlutinn *pasta zara*. Báðir þessir þættir koma fyrir í því merki sem birtist í viðskiptaskjölum áfrýjanda og í auglýsingum fyrir vöruna. Telur nefndin að þessa notkun megi telja til notkunar í skilningi 25. gr. vml. enda er frávikið ekki slíkt að það raski sérkenni og aðgreiningahæfi merkis áfrýjanda.

⁶ Sjá handbók dönsku Hugverkastofunnar <https://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/brugspligt/brug-af-maerket-i-anden-form-end-den-registrerede.aspx> Sjá einnig dóm Evrópudómstólsins í máli C-501/15 P (Cactus).

Með hliðsjón af öllu framangreindu telur áfrýjunarnefnd að fyrir liggi að merki áfrýjanda hafi verið notað hér á landi á því tímabili sem um ræðir, sbr. 5. gr. vml., og þó svo að merkið hafi ekki verið notað í sömu útfærslu og hið skráða merki teljist fyrri tölul. 2. mgr. 25. gr. vml. uppfylltur. Ber því að hnekkja ákvörðun Hugverkastofunnar frá 17. október 2022 um að fella úr gildi skráningu á merki áfrýjanda.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 17. október 2022 í máli nr. 9/2022 um að fella úr gildi skráningu vörumerkisins pasta ZARA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 525926, er hrundið.

Selma Hafliðadóttir

Haraldur Steinþórsson

Margrét Sigurðardóttir

Áfrýjunarnefnd hugverkarréttinda á sviði iðnaðar
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Arnarhvoli við Lindargötu
101 Reykjavík

Reykjavík, 2. mars 2023

Sent á netfang:
afryjunarnefndhugverkarettinda@hvin.is

Varðar: **Mál nr. 13/2022: GH Sigurgeirsson IP, f.h. FFAUF ITALIA S.P.A., Ítalíu gegn Árnason Faktor ehf., f. h. Zara Suisse SARL, Sviss vegna ákvörðunar Hugverkastofunnar, dags. 17. október 2022, þar sem skráning vörumerkisins PASTA ZARA sbr. V0044638, var felld niður í kjölfar beiðni um niðurfellingu.**

Vísað er til ofangreinds máls, sbr. áfrýjun til áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar þann 12. desember 2022. Með tölvupósti þann 5. janúar 2023 var áfrýjanda veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar.

I.

Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 9/2022 frá 17. október 2022 (tilvísun: 202206-7914, 4.4) um niðurfellingu á skráningu vörumerkisins pasta ZARA (orð- og myndmerki) nr. V0044638, alþjóðleg skráning nr. 525926 verði felld úr gildi og að skráning merkisins haldi gildi sínu í vörumerkjaskrá Hugverkastofunnar.

II.

Málsástæður og athugasemdir við ákvörðun Hugverkastofunnar

Málavextir eru ítarlega raktir í áfrýjun til nefndarinnar, dags. 12. desember 2022, og vísast til þess sem þar kemur fram.

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 17. október 2022 um að fella niður skráningu vörumerkisins pasta ZARA (orð- og myndmerki) (hér eftir vísað til sem „vörumerkið“) var byggð á því að áfrýjandi hefði ekki sýnt fram á fimm ára samfellda notkun vörumerkisins á tímabilinu 1. júní 2017 fram til 31. maí 2022 fyrir tilgreindar vörur í flokki 30 og með vísan til 28. gr. c laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vísað til sem „vörumerkjalög“), sbr. 25. gr. laganna, bæri áfrýjandi sönnunarbyrði fyrir því að merkið hefði verið notað með þeim hætti sem áskilið er.

Áfrýjandi byggir kröfu sína á því að hann hafi sannarlega og raunverulega notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir á tímabilinu 1. júní 2017 til 31. maí 2022, í skilningi 1. mgr. 25. gr. vörumerkjálaga. Þar sem honum bárust ekki tilkynningar Hugverkastofunnar um hina fram komnu kröfu og um að gagnaöflun teldist lokið, dagsettar 2. júní 2022 og 7. september 2022, hafði hann eðli máls samkvæmt ekki tækifæri til þess að leggja fram gögn til sönnunar á notkun merkisins hér á landi fyrir hinar tilgreindu vörur á umræddu tímabili undir meðferð Hugverkastofunnar á málinu.

Í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjálaga segir að ef eigandi að skráðu vörumerki hafi ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár samfelld, megi fella niður skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c laganna, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

Í 5. gr. vörumerkjálaga kemur fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé meðal annars átt við að:

1. merki er 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,
2. vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki er flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi,
3. merki er notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjöllum, eða
4. merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess.

Vörumerki áfrýjanda er skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 30:

Fresh, dry, preserved, deep-frozen, ready-to-use pasta.

Merkið var skráð hér á landi þann 20. mars 2002, og hefur verið í notkun fyrir ofangreindar vörur hér á landi allt frá skráningardegi. Vörur auðkenndar með vörumerkinu hafa verið seldar til Aðfanga, sem eru innkaupa- og dreifingarmiðstöð á smásölu- og stórnotendamarkaði. Starfsemi fyrirtækisins felst í innkaupum, birgðahaldi og dreifingu fyrir verslanir Bónus, Hagkaups, Olís og Stórkaups. Vörur umbjóðanda okkar auðkenndar með vörumerkinu hafa því verið seldar hér á landi um árabil í verslunum Bónus og Hagkaupa, hið minnsta, en umræddar verslanir eru starfræktar um allt land. Á fylgiskjali nr. 1 er að finna útprentun af vefsíðu Aðfanga, þar sem vörumerkið kemur fram sem eitt af þeim vörumerkjum sem Aðföng flytur inn og selur áfram til smásölu aðila hér á landi.

Í töflunni hér að neðan má sjá upplýsingar um magn þeirra vara áfrýjanda sem auðkenndar eru með vörumerkinu sem fluttar voru inn til Íslands og seldar hér á tímabilinu 1. júlí 2017 til 30. júní 2022:

Aðföng	Ísland		
Frá 01.07.2017/31.12.2017	2017	77,508 tonn	
frá 01.01.2018/31.12.2018	2018	95,668 tonn	
frá 01.01.2019/31.12.2019	2019	111,253 tonn	

	frá 01.01.2020/31.12.2020		2020	133,949 tonn
	frá 01.01.2021/31.12.2021		2021	79,481 tonn
	frá 01.01.2022/30.06.2022		2022	77,026 tonn

Á fylgiskjöllum nr. 2 – 7, eru ennfremur lögð fram afrit af hluta reikninga vegna innflutnings áfrýjanda til Aðfanga til sölu hér á landi í smásöluverslunum. Á reikningunum kemur glöggst fram hvers konar vörur er um að ræða, þ.e. mismunandi tegundir af pastavörum, t.d. farfalle, tagliatelle, tricoloured spirali, wholewheat spagetti og wholewheat spirali. Á reikningunum sést að hver og ein vörutegund er merkt vörumerkinu PASTA ZARA. Þá er orð- og myndmerkið PASTA ZARA að finna efst í miðju á hverjum og einum reikningi.

Útfærsla vörumerkisins sem skráð er í vörumerkjaskrá hér á landi samanstendur af orðhlutanum „pasta ZARA“ á sporöskjulaga formi, og myndhluta þar sem sjá má konu halda á korni, en konan er í hvíttri skyrtu og með klút á höfði, sbr:



Hin skráða útfærsla er í svart/hvítu, en á þeim tíma sem merkið var skráð náði skráning merkja í svart/hvítu eða grátóna litum yfir útfærslur umræddra merkja í öllum litum.

Af framlögðum reikningum á fylgiskjöllum nr. 2 – 7 sést að vörumerkið sem auðkennir vörur áfrýjanda og notað hefur verið á því fimm ára tímabili sem um ræðir er í öllum aðalatriðum sambærilegt hinni skráðu útfærslu, nema merkið er í lit. Orðhlutinn, „pasta ZARA“ er á rauðu sporöskjulaga formi og fyrir ofan orðhlutann er mynd af konu sem heldur á korni, í hvíttri skyrtu og með klút á höfði.

Í 2. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga segir að leggja skuli að jöfnu við notkun samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins þegar vörumerki er notað í annarri útfærslu en greinir í vörumerkjaskrá, þó þannig að um sé að ræða frávík sem ekki raskar sérkenni og aðgreiningarhæfi þess og óháð því hvort sú útfærsla er jafnframt skráð í vörumerkjaskrá í nafni eiganda. Að mati áfrýjanda á ákvæðið við um þá notkun sem sýnt er fram á með greinargerð þessari og fylgiskjöllum. Notkun áfrýjanda á vörumerkinu sem fram kemur á framlögðum reikningum rúmast að hans mati innan skilyrða 2. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga, þar sem frávikið raskar ekki sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins og aðeins er um verulega smávægileg frávík að ræða.

Með vísan til framangreinds og framlagðra gagna telur áfrýjandi ljóst að hann hafi með fullnægjandi hætti sýnt fram á raunverulega notkun hans á vörumerkinu hér á landi fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir á umræddu tímabili, þ.e. 1. júlí 2017 til 30. júní 2022. Skilyrði 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga um notkunarleysi eru þar með ekki uppfyllt og þar af leiðandi ekki heldur skilyrði a-liðar 1. mgr. 28. gr. c laganna um niðurfellingu skráningar vörumerkisins.

IV. Niðurlag

Með vísan til alls framangreinds telur áfrýjandi einsýnt að fallast beri á kröfu hans um að ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 9/2022 frá 17. október 2022 (tilvísun: 202206-7914, 4.4) um niðurfellingu á skráningu vörumerkisins pasta ZARA (orð- og myndmerki) nr. V0044638, alþjóðleg skráning nr. 525926 verði felld úr gildi og að skráning merkisins haldi gildi sínu í vörumerkjaskrá Hugverkastofunnar.

Áskilinn er réttur til frekari framlagningar gagna og til að koma frekari sjónarmiðum að áður en málið verður tekið til endanlegrar afgreiðslu hjá áfrýjunarnefnd, sbr. ennfremur ofangreinda beiðni um aukinn frest.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Útprint af vefsíðunni aðfong.is
2. Afrit reikninga árið 2017
3. Afrit reikninga árið 2018
4. Afrit reikninga árið 2019
5. Afrit reikninga árið 2020
6. Afrit reikninga árið 2021
7. Afrit reikninga árið 2022

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

Reykjavík, 19. júní 2023

Varðar: Mál nr. 13/2022: GH Sigurgeirsson IP, f.h. FFAUF ITALIA S.P.A., Ítalíu gegn Árnason Faktor ehf., f. h. Zara Suisse SARL, Sviss vegna ákvörðunar Hugverkastofunnar, dags. 17. október 2022, þar sem skráning vörumerkisins PASTA ZARA sbr. V0044638 var felld niður í kjölfar beiðni um niðurfellingu Okkar tilvísun: E1101ISIP
Frestur: 24. júní 2023

Vísað er til bréfs áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar dags. 24. apríl 2023 þar sem okkur var veittur frestur til 24. júní 2023 til þess að skila inn greinargerð í málinu.

F.h. umbjóðanda okkar, Zara Suisse SARL, förum við aðallega fram á að áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 17. október 2022, þar sem skráning vörumerkisins PASTA ZARA (orð-og myndmerki), sbr. V0044638, var felld niður, verði vísað frá. Til vara förum við fram á að fyrrgreind ákvörðun Hugverkastofunnar verði staðfest. Máli okkar til stuðnings vísun við til eftirfarandi röksemda.

Hlutverk áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Með vísan til 26. gr. stjórnslulaga nr. 37/1991 (ssl.) er aðila máls heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju. Lög nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) mæla jafnframt fyrir slíkt, en í 63. gr. laganna segir að ákvörðunum og úrskurðum Hugverkastofunnar geti aðilar máls áfrýjað til áfrýjunarnefndar. Markmið þessa úrræðis er að tryggja réttaröryggi borgaranna, en ef hægt er að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða eykur það líkurnar á því að rétt niðurstaða fáiist.¹

Almenna reglan er sú að áfrýjanda er heimilt að leggja fram ný gögn, rök eða sjónarmið við áfrýjun til æðra stjórnvalds. Ef, hins vegar, hin nýju gögn og sjónarmið leiða til þess að grundvallarbreyting verður á málalítilbúnaði hans getur verið rétt að vísa málinu aftur til hins lægra setts stjórnvalds til nýrrar meðferðar. Þessu fyrirkomulagi er ætlað að tryggja að mál fái meðferð á tveimur stjórnsýslustigum en ekki eingöngu á æðra stjórnsýslustigi.² Hið æðra stjórnvald getur jafnframt tekið ákvörðun um að vísa máli frá.

¹ Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3307.

² Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnsýslukæra“, *Úlflijótur*, 2. töl. 2015, bls. 160.

Þann 1. júní 2022 fór umbjóðandi okkar fram á að skráning merkisins PASTA ZARA yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. vml. þar sem merkið hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml. Eiganda merkisins (hér eftir „áfrýjandi“) var veitt færi á að skila inn greinargerð og verjast kröfunni, en engar athugasemdir bárust. Málið var þ.a.l. tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna og ákvarðaði Hugverkastofan að skráning merkisins skyldi felld úr gildi.

Áfrýjandi hefur áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir „áfrýjunarnefndin“) og lagt fram gögn sem, að mati áfrýjanda, sýna fram á notkun merkisins á Íslandi. Eins og málið liggur fyrir hefur áfrýjandi lagt það fyrir áfrýjunarnefndina að taka ákvörðun sem byggir á allt öðrum forsendum en ákvörðun Hugverkastofunnar. Að okkar mati er ljóst að áfrýjandi er ekki að fara fram á endurskoðun ákvörðunar Hugverkastofunnar, heldur endurupptöku málsins. Það er ekki hlutverk áfrýjunarnefndarinnar að endurupptaka ákvarðanir Hugverkastofunnar, heldur að endurskoða þær.

Í endurupptöku felst að mál sem þegar hefur verið tekin stjórnvaldsákvörðun í er tekið til nýrrar meðferðar og úrlausnar af sama stjórnvaldi og tók hina upphaflega ákvörðun í málinu.³ Því hefði áfrýjandi með réttu átt að fara fram á það við Hugverkastofuna að málið yrði endurupptekið á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 24. gr. ssl.

Ef áfrýjunarnefndin tekur ákvörðun um hvort fella eigi niður skráningu merkisins, byggða á þeim nýju gögnum sem áfrýjandi hefur lagt fram, væri réttur bæði umbj. okkar og áfrýjanda til þess að fá meðferð á tveimur stjórnarsýslustigum skertur. Í þeim aðstæðum stæði aðeins eftir það úrræði að kæra ákvörðun áfrýjunarnefndarinnar til dómstóla.

Þar sem áfrýjandi virti ekki tímafresti til þess að koma að sínum sjónarmiðum þegar Hugverkastofan hafði málið til meðferðar teljum við ekki rétt að málinu sé vísað aftur til meðferðar stofnunarinnar, enda kemur það í hlut Hugverkastofunnar að taka ákvörðun um það hvort skilyrði til endurupptöku eru uppfyllt, ekki áfrýjunarnefndarinnar. Við bendum þó á að samkvæmt 2. mgr. 24. gr. ssl. hafði áfrýjandi þriggja mánaða frest frá birtingu ákvörðunarinnar, þ.e. til 17. janúar 2023, til þess að fara fram á endurupptöku málsins, en sá frestur er nú liðinn.

Réttast væri að áfrýjunarnefndin vísi málinu frá án þess að taka það til efnislegrar meðferðar svo gæta megi að því markmiði stjórnarsýslulaga að tryggja réttaröryggi borgaranna í skiptum við hið opinbera.⁴

Með vísan til alls ofangreinds forðum við fram á að áfrýjunarnefndin vísi áfrýjuninni frá.

Athugasemdir við notkunargögn

Ef áfrýjunarnefndin fellst ekki á fyrri kröfu okkar um frávísun málsins gerum við eftirfarandi athugasemdir við þau gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram.

Ef eigandi vörumerkis hefur ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár samfelld, má fella niður skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml. Fram kemur í greinargerð með 25. gr. að notkun vörumerkis verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu.

³ Lögfræðiorðabók Fons Juris.

⁴ Sjá athugasemdir við frumvarp til ssl.

Líkt og fram kemur í ákvörðun Hugverkastofunnar, dags 17. október 2022, er tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

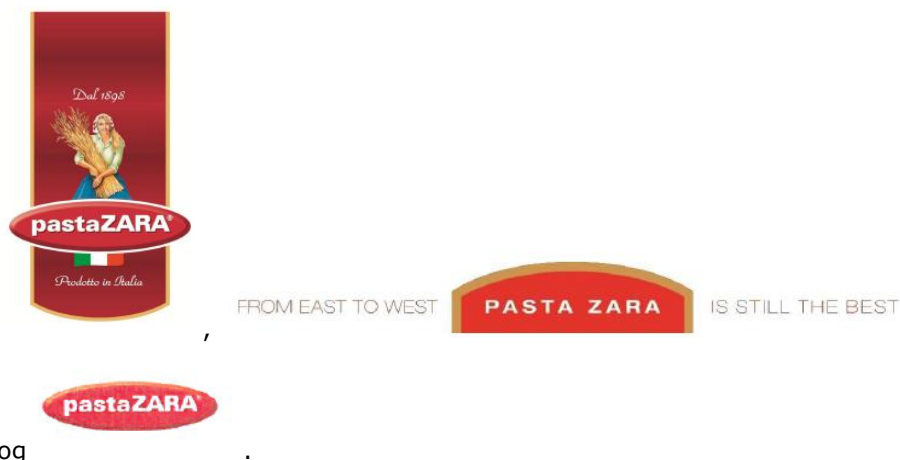
Notkun vörumerkis er ein þeirra skyldna sem lögð er á vörumerkjaeigendur til þess að viðhalda réttindum sínum. Ef vörumerki er ekki notað er í raun enginn tilgangur með skráningu þess.⁵ Þá verður að hafa í huga að notkunarskyldan er meginregla og því verður að túlka öll frávik frá þeirri meginreglu þröngt.

Að okkar mati sýna framlögð gögn engan veginn fram á notkun merkisins í skilningi 5. gr. vml.

Fylgiskjöl innihalda ekki merkið sem um ræðir



Í fyrsta lagi er það vörumerki sem um ræðir í máli þessu, , ekki að finna í neinum af þeim gögnum sem áfrýjandi hefur lagt fram. Áfrýjandi heldur því fram að fylgiskjöl 2-7 sýni fram á að vörumerkið hafi verið notað með þeim hætti sem lýst er í 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml, þ.e. „í annarri útfærslu en greinir í vörumerkjaskrá, þó þannig að um sé að ræða frávik sem ekki raskar sérkenni og aðgreiningarhæfi þess og óháð því hvort sú útfærsla er jafnframt skráð í vörumerkjaskrá í nafni eiganda.“ Við getum ekki fallist á að nokkurt skjalanna sýni merkið sem um ræðir eða merkið í annarri útfærslu í framangreindum skilningi. Þau merki sem er að finna í fylgiskjölunum eru eftirfarandi:



Ofangreind merki eiga það sameiginlegt með því merki sem hér er til skoðunar að þau innihalda öll orðhlutann „pastaZARA“ eða „pasta ZARA“.

Hér verða merkin borin saman:

⁵ Sjá t.d. 24. gr. aðfararorða evrópureglugerðar (ESB) 2017/1001 (EUTMR).



1. _____ og _____

Fyrri merkið er hringlaga og samanstendur af mynd af manneskju sem heldur á einhvers konar blómum, korni eða stráum, ásamt orðhlutanum „pasta ZARA“ á sporöskjulaga grunni. Merkið er í svarthvítu.

Seinna merkið samanstendur af mynd af manneskju sem heldur á einhvers konar blómum, korni eða stráum, orðhlutanum „pasta ZARA“ á sporöskjulaga grunni, mynd af ítalska fánanum og orðhlutunum „Dal 1898“ og „Prodotto in Italia“. Merkið í heild er á ferhyrindum grunni og samanstendur af ýmsum litum, en rauður verður að teljast mest áberandi. Merkið inniheldur því ýmsa áberandi þætti, þ.m.t. orðhluta, sem ekki er að finna í fyrri merkinu. Að okkar mati eru merkin verulega ólík og ekki hægt að líta svo á að seinna merkið sé með þeim hætti sem lýst er í 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml. Þá er áfrýjanda í lófa lagið að sækja um vörumerkjaskráningu fyrir seinna merkið, ef það er notað eða ef ætlunin er að nota það, og ætti skráning fyrri merkisins ekki að hafa nein áhrif þar á.



2. _____ og _____

Fyrri merkið er hringlaga og samanstendur af mynd af manneskju sem heldur á einhvers konar blómum, korni eða stráum, ásamt orðhlutanum „pasta ZARA“ á sporöskjulaga grunni. Merkið er í svarthvítu.

Seinna merkið inniheldur orðhlutann „FROM EAST TO WEST PASTA ZARA IS STILL THE BEST“ og hluti orðanna eru á rauðum grunni. Að okkar mati eru merkin verulega ólík, þar sem hinn sérkennandi myndhluta hins skráða merkis vantar alveg og alls átta orð eru til viðbótar í seinna merkinu, og ekki hægt að líta svo á að seinna merkið sé með þeim hætti sem lýst er í 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml.



3. _____ og _____

Fyrri merkið er hringlaga og samanstendur af mynd af manneskju sem heldur á einhvers konar blómum, korni eða stráum, ásamt orðhlutanum „pasta ZARA“ á sporöskjulaga grunni. Merkið er í svarthvítu.

Seinna merkið inniheldur orðhlutann „pastaZARA“ á rauðum sporöskjulaga grunni. Að okkar mati eru merkin verulega ólík, þar sem hinn sérkennandi myndhluta hins skráða merkis vantar alveg og seinna merkið er einungis lítill hluti skráða merkisins, og ekki hægt að líta svo á að seinna merkið sé með þeim hætti sem lýst er í 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml.

Með vísan til ofangreinds teljum við ljóst að þau gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram innihalda ekki merkið sem hér um ræðir og geta þ.a.l. ekki sýnt fram á notkun merkisins. Þá teljum við undantekningu 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml. ekki eiga við og ítrekum að ákvæðið er undantekning frá þeirri meginreglu að skráð vörumerki skuli nota.

Fylgiskjöl sýna ekki fram á notkun merkisins

Í öðru lagi teljum við þau fylgiskjöl sem áfrýjandi hefur lagt fram ekki sýna fram á notkun með þeim hætti sem vml. gera ráð fyrir.

Í greinargerð með 25. gr. vml. segir að notkun vörumerkis verði að tengjast „raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu.“ Þá má einnig líta til þeirrar notkunar sem lýst er í 5. gr. vml.:

1. merki er 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,
2. vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki er flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi,
3. merki er notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum, eða
4. merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess.

Að mati áfrýjanda sýnir fylgiskjal 1 að vörumerkið sem um ræðir sé eitt þeirra vörumerkja sem fyrirtækið Aðföng flytur inn og selur áfram til smásölu hér á landi.

Við ítrekum það sem áður hefur komið fram um að vörumerkið sem um ræðir sé í reynd ekki að finna í



umræddu skjali, heldur merkið . Þrátt fyrir að fylgiskjal 1 innihéldi merkið sem hér um ræðir teljum við samt sem áður það sem þar kemur fram engan veginn sönnun þess að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem vml. gera ráð fyrir. Þá bendum við á að sú dagsetning sem kemur fram á fylgiskjali 1 vísar til þess tíma þegar skjalinu var hlaðið niður og það prentað. Skjalið sýnir ekki hvort og *hvenær* notkun merkisins á að hafa farið fram. Loks bendum við á að sú dagsetning sem birtist á skjalinu, 2. mars 2023, er ekki innan þess tímaramma sem hér skiptir máli. Beiðni um niðurfellingu skráningar merkisins var lögð inn 1. júní 2022 og þarf áfrýjandi því að sýna fram á notkun merkisins innan fimm ára fram að þeirri dagsetningu. Fylgiskjal 1 getur því ekki haft þýðingu fyrir það mat.

Fylgiskjöl 2-7 sýna reikninga fyrir mismunandi pastavörur sem keyptar voru af Aðföngum. Við ítrekum þó að umræddir reikningar sýna hvergi það merki sem hér er til skoðunar. Þá sýna fylgiskjölin ekki viðskipti Aðfanga við eiganda þess merkis sem um ræðir, FFAUF ITALIA S.P.A., heldur annan aðila, Pasta Zara S.p.A. Þrátt fyrir að fylgiskjölin sýni ákveðin vörumerki á reikningum sannar það ekki að þær vörur sem voru seldar beri þessi sömu vörumerki. Þær vörur sem voru keyptar samkvæmt fyrirbyggjandi reikningum gætu allt eins hafa borið önnur vörumerki.

Að okkar mati sýna skölin því engan veginn fram á notkun þess merkis sem hér er til skoðunar.

Þá leggur áfrýjandi fram ýmsar tölur yfir upplýsingar um magn þeirra vara sem auðkenndar eru með vörumerkinu sem fluttar voru inn til Íslands og seldar á tímabilinu 1. júlí 2017 til 30. júní 2022.⁶ Áfrýjandi leggur ekki fram nein gögn þessum tölum til stuðnings. Því er með engu móti hægt að vita hvort þessar tölur séu réttar, hvort þær vörur sem þar eru nefndar beri það merki sem um ræðir, eða hvers konar vörur það eru sem um ræðir. Í því sambandi er vert að nefna að sýna þarf fram á notkun vörumerkisins fyrir þær vörur sem það var skráð fyrir.

Að okkar mati hefur áfrýjandi með engu móti sýnt fram á notkun merkisins sem hér er til skoðunar fyrir þær vörur sem merkið var skráð fyrir. Því teljum við engin rök vera fyrir hendi sem styðja að merkið sé áfram skráð hjá Hugverkastofunni.

Samantekt

Eins og málið liggur fyrir hefur áfrýjandi lagt það fyrir áfrýjunarnefndina að taka ákvörðun sem byggir á allt öðrum forsendum en ákvörðun Hugverkastofunnar og er áfrýjandi því í raun að fara fram á endurupptöku málsins. Það er ekki hlutverk áfrýjunarnefndarinnar að endurupptaka ákvarðanir Hugverkastofunnar, heldur að endurskoða þær. Við förum því fram á að áfrýjunarnefndin vísi áfrýjuninni frá.

Þá teljum við þau gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram ekki sýna fram á notkun merkisins í samræmi við þær kröfur sem vörumerkjälögin gera.

Þau gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram sýna hvergi það vörumerki sem hér er til skoðunar. Ekki er heldur hægt að líta svo á að vörumerkið hafi verið notað í annarri útfærslu sem raskar þó ekki sérkenni og aðgreiningarhæfi þess í skilningi 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml.

Þá sýna fylgiskjölin sem áfrýjandi lagði fram ekki fram á notkun þess merkis sem hér er til skoðunar, innan fimm ára fram að innlögn kröfunnar, af hálfu eiganda vörumerkjaskráningarinnar.

Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið förum við fram á að áfrýjun FFAUF ITALIA S.P.A. verði vísað frá. Ef áfrýjunarnefndin fellst ekki á að vísa málinu frá förum við fram á að ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 17. október 2022, þar sem skráning vörumerkisins PASTA ZARA (orð-og myndmerki), sbr. V0044638, var felld niður verði staðfest.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

María Kristín Gunnarsdóttir, ML

⁶ Greinargerð áfrýjanda, dags. 2. mars 2023, bls 2-3.