

Ár 2026, þriðjudaginn 12. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 1/2023:

**GH Sigurgeirsson ehf. f.h.
Domaine Clarence Dillon
SAS, Frakklandi
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar
hennar frá 1. desember
2022 um að synja umsókn
um skráningu á
vörumerkinu LA
CLARTE DE HAUT-
BRION (orðmerki), sbr.
umsókn nr. 1020040.**

Hugverkastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 21. nóvember 2019, um að óskað væri eftir að vörumerkið LA CLARTE DE HAUT-BRION (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1020040, öðlaðist gildi hér á landi til að auðkenna áfenga drykki (fyrir utan bjór) í flokki 33.¹

Í bréfi Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 24. nóvember 2020, var skráningu synjað með vísan til ruglingshættu við skráð merki og vísað til 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki (vml.), sbr. 19. gr. sömu laga. Hér á landi væri skráð merkið CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION, sbr. skráningu nr. V0093937 til að auðkenna AOC vín í flokki 33.²

Í bréfi Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 8. mars 2021, var áréttað um frest til andmæla og með bréfum, dags. 30. apríl 2021 og 30. júní 2022, var skráningu endanlega synjað.

Í tölvubréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 6. september 2022, var spurst fyrir um skráninguna og kom fram að áfrýjandi hefði ekki fengið tilkynningar um synjun og að frestir til svara og áfrýjunar væru runnir út.

Í svari Hugverkastofunnar með tölvubréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 14. september 2022, kom fram að þegar til stæði að synja umsókn um skráningu sendi Hugverkastofan tilkynningu þess efnis til WIPO sem kæmi þeirri tilkynningu til eigandans. Hugverkastofan

¹ Tilkynningin er á ensku og vörulisti svohljóðandi: 33 Alcoholic beverages (except beers).

² Bréfið er á ensku og vísað til vörunnar með eftirfarandi hætti: Flokkur 33 AOC wines (wines protected by an appellation of origin) from the winery called “Château Les Carmes Haut Brion”.

sendi svo staðfestingu um synjun hafi henni ekki borist svar að fresti liðnum og kæmi WIPO þeirri staðfestingu einnig til eiganda. Upplýst var að samkvæmt erindi WIPO frá júní 2022 hefðu tilkynningar um alþjóðlegar skráningar ekki komist til eigenda í einhverjum tilvikum vegna tæknilegra vandkvæða hjá þjónustuaðila WIPO. Vandkvæðin snéru fremur að eigendum, þ.e. að pósthólf væru ekki nógu stór, netföng ekki virk eða þau misrituð. Þetta ætti við í máli þessu. WIPO óskaði eftir því að Hugverkastofan gæfi fyrirhugaða synjun út með nýjum fresti auk þess að upplýsa um það og spurði einnig um önnur úrræði fyrir eigendur sem þetta ætti við um. Hugverkastofan taldi ekki vera unnt að gefa fyrirhugaða synjun út að nýju m.a. vegna þess hve langur tími væri liðinn frá dagsetningu ákvörðunar og að tæknileg vandkvæði væru rakin til eigenda þó svo að það lægi ekki fyrir í þessu tilviki. Jafnframt hafi komið í ljós að tilkynning um endanlega synjun, dags. 30. apríl 2021, hefði ekki borist WIPO og málinu því ekki lokið gagnvart WIPO. Þó svo að Hugverkastofan gæti ekki gefið fyrirhugaða synjun út að nýju og með nýjum fresti var endanleg ákvörðun send WIPO, dags. 30. júní 2022, svo unnt yrði að ljúka málsmeðferðinni formlega. Þá hafi Hugverkastofan upplýst WIPO um að unnt yrði að leggja inn beiðni um endurupptöku skv. 24. gr. stjórnslulaga, nr. 37/1993, og yrði beiðni þar um metin með hliðsjón af skilyrðum fyrir endurupptöku. Hugverkastofan kvaðst ekki vita ástæðu þess að eigandi hafi fyrst heyrt frá WIPO með tilkynningu, dags. 1. september 2022, en kvaðst athuga málið. Það væri WIPO sem hefði milligöngu um að koma tilkynningum til eigenda og því sendi Hugverkastofan ekki afrit af staðfestingum.

Í bréfi Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 1. desember 2022, staðfesti stofnunin að skráningu væri synjað að fullu. Með tölvubréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns eiganda sama dag kom fram að sumarleyfi o.fl. hafi orsakað það að WIPO afgangi erindið síðar en eðlilegt hafi verið. Þar sagði einnig að WIPO hefði óskað eftir því að Hugverkastofan sendi nýtt erindi um endanlega synjun sem stofnunin gerði með fyrrnefndri staðfestingu um synjun frá 1. desember 2022.

Í tilkynningu WIPO, dags. 29. desember 2022, sem varðar Ísland segir að lokaniðurstaða sé ómerkt.

Með áfrýjun, dags. 16. janúar 2023, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar. Þar var þess krafist að ákvörðun stofnunarinnar yrði hnekkt og vörumerkið skráð í vörumerkjaskrá.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION, sbr. skráningu nr. V0093937, komi í veg fyrir að merki áfrýjanda LA CLARTE DE HAUT-BRION, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1020040, öðlist gildi hér á landi til að auðkenna vöru í flokki 33, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Í áfrýjun, dags. 16. janúar 2023, kemur fram að fyrir liggi samningur milli áfrýjanda og eiganda hins skráða merkis fyrir því að merki áfrýjanda verði skráð hér á landi. Samþykki³, dags. 5. janúar 2023, fylgdi áfrýjun og þar kveðst eigandi hins skráða merkis samþykkja skráningu vörumerkisins LA CLARTE DE HAUT BRION, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1020040, á Íslandi til að auðkenna áfenga drykki í flokki 33. Kvaðst eigandi samþykkja að þessi tvö merki verði skráð hlið við hlið í íslenskri vörumerkjaskrá.

Samkvæmt framangreindu hefur eigandi þess merkis sem talin var fyrirstaða þess að umsókn áfrýjanda yrði samþykkt hér á landi lýst því yfir að hann samþykki að merki áfrýjanda verði skráð hér á landi. Því telur áfrýjunarnefnd að hnekkja beri ákvörðun Hugverkastofunar, sbr. inngangsmálslið 14. gr. vml. þar sem vísað er til samþykkis viðkomandi réttshafa.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 1. desember 2022, um að synja umsókn um skráningu á vörumerkinu LA CLARTE DE HAUT-BRION, er hnekkkt.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

³ E. Letter of consent.

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

Reykjavík, 16. janúar 2023

ÁFRÝJUN

Domaine Clarence Dillon SAS (hér eftir „áfrýjandi“), 1 avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 París, Frakklandi, hefur falið GH Sigurgeirssyni ehf. að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 1. desember 2022, um að synja umsókn um skráningu vörumerkisins LA CLARTE DE HAUT-BRION (orðmerki) nr. 1020040 og fella hana niður.

Um áfrýjunarheimild vísast til 63. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“).

I. Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 1. desember 2022, tilvísunarnúmer 202206-9013, 4.1 (fylgiskjal nr. 1) um að fella niður umsókn um skráningu vörumerkisins LA CLARTE DE HAUT-BRION verði hnekkt og að vörumerkið verði skráð í vörumerkjaskrá til samræmis við umsókn áfrýjanda nr. 1020040.

II. Málsatvik

Áfrýjandi sótti um skráningu héraðs á alþjóðlegu vörumerki sínu LA CLARTE DE HAUT-BRION með umsókn til Alþjóðahugverkastofunnar (WIPO) þann 5. október 2019. Þann 1. september 2022 barst áfrýjanda tilkynning frá WIPO, þess efnis að synjun skráningar hans hefði verið staðfest (fylgiskjal nr. 2). Tilkynningin var dagsett þann 30. júní 2022 (fylgiskjal nr. 2 og 5) og frestur til að skjóta synjuninni til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar rann því út þann 30. ágúst 2022, eða tveimur dögum áður en tilkynningin var send til umbjóðanda okkar frá WIPO. Synjunin var því endanleg en áfrýjanda hafði á því tímamarki ekki borist neinar tilkynningar er lutu að skráningu vörumerkis hans á Íslandi. Honum gafst því ekki nokkuð færi til að skila inn athugasemdum eða bregðast við fyrirhugaðri synjun skráningar, enda allir frestir liðnir hjá.

Þann 6. september 2022 sendi umboðsmaður áfrýjanda tölvubréf á Hugverkastofuna þar sem óskað var eftir nánari upplýsingum um feril málsins, afrit af fyrri tilkynningum og staðfestingu þess að þær hafi sannarlega verið sendar til umbjóðanda okkar. Í svari Hugverkastofunnar þann 14. september 2022 (fylgiskjal nr. 3) kom fram að stofnunin hefði með erindi til WIPO þann 24. nóvember 2020 (fylgiskjal nr. 4), tilkynnt um fyrirhugaða synjun skráningarinnar með vísan til mögulegrar ruglingshættu við eldri skráð vörumerki CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION, í eigu Société civile d'exploitation agricole château les carmes haut brion. Þar sem áfrýjandi brást hvorki við erindinu né öðrum tilkynningum innan tilskilins tímafrests, útbjó Hugverkastofa og sendi WIPO að nýju erindi, dags. 30. apríl 2021, þess efnis að synjun skráningarinnar væri staðfest.

Að því er sagði í fyrrnefndu svari Hugverkastofunnar hefur WIPO hvoru tveggja milligöngu um að koma tilkynningum um fyrirhugaða sem og staðfesta synjun, áleiðis til eiganda alþjóðlegrar skráningar. Stofnuninni hefði aftur á móti borist erindi frá WIPO í júní 2022 þar sem upplýst var um að vegna tæknilegra vandkvæða hefði stöku eigendum alþjóðlegra skráninga ekki borist tilkynningar er lutu að skráningum þeirra. Þar á meðal var áfrýjandi. Í erindi WIPO var þess farið á leit við Hugverkastofuna hvort að unnt væri að endurútgefa hina fyrirhuguðu synjun skráningarinnar með nýjum fresti. Að athuguðu máli var það niðurstaða stofnunarinnar að svo væri ekki unnt, meðal annars með vísan til þess hve langt væri liðið frá dagsetningu ákvörðunarinnar sem og að orsakir hinna tæknilegu vandkvæða mætti að mestu rekja til skráningareigenda sjálfra, þó það lægi ekki fyrir í hverju tilviki fyrir sig.

Hugverkastofan sendi fyrirspurn til WIPO um hvers vegna WIPO upplýsti fyrst um hina endanlegu synjun með erindi til áfrýjanda þann 1. september 2022. Í tölvubréfi frá Hugverkastofunni til umboðsmanns áfrýjanda þann 1. desember 2022 (fylgiskjal nr. 6) var upplýst að vegna sumarleyfa hefði erindið verið afgreitt seinna en eðlilegt var. Af þeirri ástæðu fór WIPO þess á leit við Hugverkastofu að enn og aftur yrði send tilkynning um endanlega synjun, sem og gert var þann 1. desember 2022.

Með vísan til framangreinds er áfrýjanda því nauðugur einn sá kostur að áfrýja ákvörðun Hugverkastofunnar.

III. Málsástæður áfrýjanda

Niðurstaða Hugverkastofu um synjun merkisins byggir á 1. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki þar sem kveðið er á um vörumerki skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi á 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, nema með samþykki viðkomandi rétthafa.

Áfrýjanda þykir það miður að hafa ekki fengið að bregðast við þessari niðurstöðu Hugverkastofunnar á fyrri stigum máls. Þannig er að fyrir liggur samningur milli áfrýjanda og eiganda merkisins CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION um samhliða skráningu merkisins og merkis áfrýjanda. Með áfrýjun þessari fylgir yfirlýsing um samþykki undirritað af eiganda vörumerkisins CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION (fylgiskjal nr. 7). Þar sem hér er um að ræða ótvírætt samþykki eiganda hinnar fyrri skráningar fyrir skráningu merkis áfrýjanda, er grundvöllur synjunarinnar augljóslega brostinn.

Áfrýjandi telur því sýnt að fella beri hina áfrýjuðu ákvörðun úr gildi og fallast beri á skráningu vörumerkisins í samræmi við umsókn nr. 1020040.

Áfrýjunargjald að fjárhæð 85.000 kr., sbr. 21. gr. reglugerðar um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl., nr. 1050/2020, sbr. 3. gr. reglugerðar um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, hefur þegar verið greitt.

Virðingarfyllt,
f.h. áfrýjanda



María Kristjánsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 1. desember 2022.
2. Tilkygning frá WIPO, dags. 1. september 2022.
3. Afrit af tölvupósti Hugverkastofunnar, dags. 14. september 2022.
4. Tilkygning Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 24. nóvember 2020.
5. Tilkygning Hugverkastofunnar til WIPO, dags. 30. júní 2022.
6. Afrit af tölvupósti Hugverkastofunnar, dags. 1. desember 2022.
7. Yfirlýsing um samþykki, dags. 5. janúar 2023.