



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 3/2025 19. febrúar 2025

Þann 10. júlí 2022 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Terramark



Markencreation GmbH, Þýskalandi eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1670491 (myndmerki) færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokkum 36 og 42. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. nóvember 2023 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 36: *Management of assets; management of financial digital assets; financial advisory services relating to management and transaction of digital assets; financial consultation in the field of cryptocurrency; financial exchange of virtual currency; virtual currency services; cryptocurrency trading services; financial transactions; financial transactions via blockchain; online financial transactions; financial transfers and transactions, and payment services.*

Flokkur 42: *Hosting of transaction platforms on the internet; hosting platforms on the internet; software as a service [SaaS] featuring software for digital asset management, financial transactions, and transaction of encrypted digital assets; platforms for digital asset transactions as software as a service [SaaS]; encryption, decryption and authentication of information, messages and data; technological consulting in the field of cryptocurrency.*

Með erindi, dags. 15. janúar 2024, andmælti Tego ehf. skráningu merkisins f.h. TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Tyrklandi með vísan til 22. gr. vml., sbr. 3. tl. 14. gr. vml. Byggði



beiðandi á myndmerkinu Togg sem væri skráð og í notkun erlendis.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Til viðbótar við andmælakröfuna barst ein greinargerð ásamt fylgiskjöllum frá andmælanda.¹ Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar dags. 22. apríl 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Lagagrundvöllur og eldri réttindi andmælanda

Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. vml. er heimilt, innan tveggja mánaða frá birtingu, að andmæla skráningu vörumerkis, félagamerkis og ábyrgðar- og gæðamerkis. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins að andmæli skuli uppfylla þær kröfur sem koma fram í reglugerð um vörumerki. Í reglugerð um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og

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.



ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 með síðari breytingum (rgl.) segir m.a. að andmæli skuli vera skrifleg og hafa að geyma grundvöll andmælanna, þ.m.t. tilvísun til þeirra lagaákvæða sem andmælin byggja á, til hvaða flokka og/eða vöru þjónustu andmælin taka ásamt því á hvaða eldri réttindum andmælin byggja, ef við á.



Í erindi andmælanda, dags. 15. janúar 2024, er eingöngu vísað í hið erlenda orð- og myndmerki  sem eldri réttindi sem byggt er á. Í greinargerð, dags. 15. mars 2024, er auk framangreinds orð- og myndmerkis,

byggt á myndmerkinu . Í samræmi við 22. gr. vml, sbr. 26. gr. rgl., verður grundvöllur andmælanna að liggja fyrir við innlögn þeirra og að því leiðir að andmælanda er ekki stætt á því að bæta við öðrum eldri réttindum eftir að frestur til andmæla er liðinn. Að því sögðu verður við úrlausn máls þessa eingöngu litið til eldri réttinda andmælanda sem byggt er á í erindi hans dags. 15. janúar 2024, þ.e. orð- og myndmerkinu



Merki skráð andstætt 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir á því að hið andmælt merki hafi verið skráð andstætt 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem verið hefur 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 yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Ákvæðið kom fyrst inn í vörumerkjalögin árið 2012, sbr. breytingarlög nr. 44/2012.² Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að ákvæðið svari til greinar 4.4. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki.

Ákvæðið er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undirstrikað í greinargerðinni að það eigi aðeins við í undantekningartilvikum. Því beri að skýra ákvæðið þröngt. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru og/eða þjónustu. Þess er ekki krafist að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið og verið í vondri trú hvílir á þeim sem heldur slíku fram, eða á beiðanda í fyrirbyggjandi máli. Vond trú umsækjanda verður að teljast sönnuð með óbyggjandi hætti.

Eingöngu kemur til álita að beita ákvæðinu ef öll fjögur skilyrði þess eru uppfyllt, sem nú verður fjallað um í fjórum liðum:

- 1) *Hið erlenda merki hafi verið í notkun erlendis á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun þar.*

Ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. gerir áskilnað um að hið erlenda merki hafi verið í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og sé enn í notkun. Það liggur fyrir að hið andmælt merki byggir á alþjóðlegri skráningu nr. 1670491 frá Þýskalandi með forgangsrétti frá 21. desember 2021.

² Ákvæðið var að finna í þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og þó orðalag þess hafi verið með öðrum hætti en núgildandi 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þá er efnislegt inntak ákvæðanna hið sama.



Tilnefning skráningarinnar til Íslands var gerð þann 7. júlí 2022 eða innan sex mánaða frá dagsetningu forgangsréttarins. Nýtur hún því verndar hér landi frá og með 21. desember 2021, sbr. 1. mgr. 17. gr. vml.

Þar af leiðandi ber andmælanda að sanna að hið erlenda merki sem málatilbúnaður hans byggir á, þ.e.



Togg (orð- og myndmerki) hafi verið í notkun í öðru landi 21. desember 2021 og fram til 15. janúar 2024 þegar andmælin voru lögð fram.

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. Gögn til sönnunar á notkun vörumerkis þurfa að vera dagsett svo unnt sé að ráða af þeim hvenær notkunin fór fram. Þá verður notkunin að bera með sér notkun á því merki sem um ræðir, þó getur notkun merkis í annarri útfærslu verið fullnægjandi ef um er að ræða frávík sem raskar ekki sérkenni og aðgreiningarhæfi þess, sbr. 1. tl. 2. mgr. 25. gr. vml. Einnig verða gögnin að bera með sér fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið hefur verið notað.

Í greinargerð, dags. 15. mars 2024, segir m.a. að andmælandi sé tyrkneskur rafbílaframleiðandi og með höfuðstöðvar í Gebze í Tyrklandi. Fyrirtækið hafi verið stofnað árið 2018 og samsetningarsmiðja þess opnuð í október 2022. Sala á fyrsta bílnum, Togg T10X, hafi farið fram í mars 2023 og eru lagðar fram upplýsingar sem sýna að frá nóvember 2023 sé Togg tíunda mest selda bílavörumerkið í Tyrklandi. Auk framantaldra atriða lagði andmælandi fram eftirfarandi gögn/upplýsingar til staðfestingar á notkun framangreinds merkis erlendis:

- **Fylgiskjal 1:** Skráningarskírteini frá tyrknesku skráningaryfirvaldi, dags. 21. janúar 2021. Skjalið er á tyrknesku en af því má ráða að það varðar skráningu orðmerkisins TOGG. Í greinargerð segir að skjalið sýni fram á að merkið sé skráð sem vel þekkt merki í Tyrklandi.
- **Fylgiskjal 2:** Yfirlit yfir skráningar merkja í eigu andmælanda, meðal annars fyrir merkið  hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO), m.a. í flokkum 36 og 42, með umsóknardagsetninguna 31. ágúst 2021.
- **Fylgiskjöl 3-4:** Tvær kynningar á .pdf formi á ensku. Önnur er dagsett 28. júlí 2022 og hin er ódagsett.



Togg

Báðar kynningarnar sýna merkið  og fjalla einkum um starfsemi andmælanda í tengslum við rafmagnsbíla en einnig má finna myndir af ýmskonar markaðsvarningi, s.s. peysum og bolum, merkt orðinu TOGG í lítilegri stílfærslu.

- **Fylgiskjal 5:** Ódagsettur kynningarbæklingur, á tyrknesku, fyrir rafmagnsbíl. Efnið sýnir hvernig merki andmælanda er notað fyrir rafmagnsbíla, þ.e.:





- **Fylgiskjal 6:** Word skjal sem sýnir „fjölmíðlamöppu“ andmælanda fyrir tímabilið 04.01.2023-13.01.2023. Sjálf umfjöllunin er á ensku og inniheldur hlekki á ýmsar erlendar vefsíður þar sem umfjöllun um andmælanda hefur birst.
- **Fylgiskjal 7:** Grein í Morgunblaðinu, með fyrirsögninni „Tyrkir frumsýna rafbíl“, dags. 30. desember 2019, sem fjallar m.a. um nýjan rafbíl frá Tyrklandi sem hafi fengið nafnið TOGG. Orð- og myndmerki andmælanda birtist ekki.
- **Fylgiskjal 8:** Grein í Fréttablaðinu, frá janúar 2020, með fyrirsögninni „Tyrkland styður við bakið á innlendri rafbílaframleiðslu“ sem fjallar, m.a. um að tyrkneska rafbílamerkið TOGG hafi frumsýnt fyrstu rafbíla sína. Orð- og myndmerki andmælanda birtist ekki.



- **Fylgiskjal 9:** Upplýsingar um skráningu merkisins Togg með umsóknardaginn 11.08.2021. Ekki verður ráðið af skjalinu hjá hvaða yfirvaldi merkið var skráð, en draga má þá ályktun að um sé að ræða tyrkneska skráningu þar sem vöru- og þjónustulistinn er á tyrknesku.
- **Hlekkir:** Í greinargerð andmælanda segir að hann hafi tekið þátt á CES viðburði í Bandaríkjunum, sem er einn öflugasti tækniviðburður í heimi, árin 2022 og 2023. Lagðir eru fram hlekkir í tengslum við þátttökuna. Þá leggur andmælandi fram hlekki á sína helstu samfélagsmiðlareikninga til stuðnings fullyrðingu sinni um að hann sé mjög virkur í að kynna sig, vörur sínar og þjónustu um allan heim.

Áður en stofnunin leggur mat sitt á ofangreindar upplýsingar og gögn í tengslum við notkun andmælanda erlendis á umræddu orð- og myndmerki þá er rétt að geta þess að ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður skýrlega á um að notkun hins erlenda merkis þurfi að varða sömu eða líkar vörur eða þjónustu sem yngra merkið óskast skráð fyrir.³ Af þeim upplýsingum og gögnum sem andmælandi leggur fram má ráða að notkun merkisins varðar einkum rafmagnsbíla. Fyrir liggur að hið andmælt merki er skráð fyrir ýmiskonar fjármálaþjónustu í flokki 36 og hugbúnað sem þjónustu (e. software as service), þjónustu í tengslum við dulkóðun, afbrenslun og upprunastaðfestingu á gögnum og upplýsingum, sem og tæknilegri ráðgjöf fyrir rafmynt í flokki 42. Framangreind þjónusta á ekkert sameiginlegt með rafmagnsbílum sem falla í 12. flokk Nice flokkunarkerfisins. Rafmagnsbílar annars vegar og framangreind þjónusta hins vegar hafa ólíkt eðli, ólíkan tilgang og ólíkan uppruna. Þá eru dreifingarleiðir ekki þær sömu þar sem rafbílar eru ekki boðnir til sölu á þeim stöðum þar sem fjármálaþjónusta og þjónusta í tengslum við upplýsingatækni er veitt. Jafnvel þótt neytendahópurinn kunni að vera sá sami í einhverjum tilvikum, þá er sá þáttur ekki nægjanlegur til að komist verði að þeirri niðurstöðu líking sé til staðar, enda þurfa neytendur gjarnan ólíkar vörur/þjónustu til að mæta ólíkum þörfum. Að því sögðu reynist ekki nauðsynlegt að meta hvort notkun hins erlenda merkis hafi farið fram í tengslum við rafmagnsbíla.

Þá er rétt að taka fram að stofnuninni er ekki unnt að taka til greina þá hlekki á vefsíður sem andmælandi leggur fram, enda getur efni vefsíðna breyst frá degi til dags og áreiðanleiki efnisins er þ.a.l. skert. Þá bendir stofnunin einnig á að henni er ekki stætt á að líta til gagna sem eru ódagsett, enda verður að vera unnt að ráða tímasetningu notkunar af tilteknu gagni. Þar af leiðandi liggur fyrir að einu gögn málsins sem unnt er að líta til, þ.e. þau gögn sem varða ekki rafmagnsbíla, eru skjöl er staðfesta erlendar vörumerkjaskráningar. Ekki má ráða af fylgiskjali 1, sem er á tyrknesku, fyrir hvaða vöru og eða þjónustu merkið er skráð og skráningin virðist auk



þess eingöngu varða orðmerki andmælanda. Samkvæmt fylgiskjali 2 er orð- og myndmerkið Togg skráð hjá

³ Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur. Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO).



EUIPO fyrir ýmsa flokka, meðal annars flokk 36 og 42 (þ.e. sömu flokka og hið andmælt merki er skráð fyrir). Framangreindar upplýsingar um skráningu merkisins hjá erlendum skráningaryfirvöldum eru *einur og sér* ekki til þess fallnar að staðfesta að merkið hafi verið í notkun erlendis. Engin gögn staðfesta notkun á merkinu erlendis fyrir annað en rafmagnsbíla, hvorki á áður nefndum forgangsréttardegi né eftir hann. Að mati Hugverkastofunnar hefur andmælandi því ekki lagt fram viðhlítandi gögn um notkun merkisins sem áhrif geta haft í fyrirbyggjandi máli.

Það er því mat Hugverkastofunnar að skilyrði ákvæðisins um notkun merkisins í öðru landi, á þeim tíma sem umsókn eiganda var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og að það sé enn í notkun, sé ekki uppfyllt í málinu.

2) Merki andmælanda notað fyrir sömu eða líka vöru og/eða þjónustu og merki eiganda óskast skráð fyrir

Sem fyrr segir þá hefur ekki verið sýnt fram á notkun merkis andmælanda fyrir neina vöru og þjónustu svo áhrif geti haft í fyrirbyggjandi máli. Þar af leiðandi er skilyrði ákvæðisins um að merki andmælanda hafi verið notað fyrir sömu eða líka vöru/þjónustu og merki eiganda óskaðist skráð fyrir ekki uppfyllt í málinu.

3) Merkin geti valdið ruglingi meðal neytenda

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

	
Merki andmælanda	Merki eiganda

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis er talinn veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. niðurstaða Evrópuþómsstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG.

Merki andmælanda er orð- og myndmerki sem inniheldur orðið Togg í lítillaga stílfærðu svörtu lettri ásamt tákni í bláum lit sem er staðsett fyrir ofan orðið. Orðið Togg er merkingarlaust og hefur þar af leiðandi sérkenni, óháð því hverskonar vörur eða þjónustu merkinu er ætlað að auðkenna. Tákninu í merki andmælanda má lýsa sem samsettu af tveimur örvum sem eru staðsettar andspænis hvor annarri og mynda þannig tígul á hlutlausu grunninum þar á milli. Táknid í orð- og myndmerkinu hefur enga þekkta merkingu og hefur þar af leiðandi sérkenni óháð vörum og þjónustu.

Merki eiganda er myndmerki sem sýnir tvö hvít tákn, sem í daglegu máli er gjarnan lýst sem stærðfræðitáknum „minna en“ og „stærri en“. Táknin eru staðsett andspænis hvort öðru á svörtum ferningslaga bakgrunni með rúnuðum hornum. Myndmerkið í heild sinni hefur enga þekkta merkingu í tengslum við þá fjármála- og upplýsingatækniþjónustu sem merkið er skráð fyrir og hefur þar af leiðandi sérkenni að mati stofnunarinnar.

Þrátt fyrir að merkin eigi það sameiginlegt að innihalda tvö tákn sem eru staðsett andspænis hvort öðru þá er



framsetning tákanna í hvoru merki fyrir sig fremur ólík í sjón. Táknin í merki andmælanda eru að hluta til breiðari en táknin í merki eiganda. Þá er bilið á milli tákanna í hvoru merki fyrir sig ekki hið sama, þ.e. meira bil er á milli tákanna í merki eiganda. Þá mynda táknin í merki andmælanda tígul á hlutlausu grunninum þeirra á milli, en slíkt hið sama má ekki segja um merki eiganda. Samandregið þá er það mat stofnunarinnar að táknin eru ekki ruglingslega lík í sjón með vísan til ólíkrar framsetningar þeirra og þeirra heildaráhrifa sem hvort merki um sig skapar. Þá verður ekki litið framhjá því að merki andmælanda inniheldur orð en ekki merki eiganda. Það er almennt talið líklegra, þegar um orð- og myndmerki er að ræða, að neytendur leggi orð eða orðhluta merkja á minnið fremur en myndræna hluta og vísi til hans fremur en útlits merkis. Af þeim sökum hafa orðhlutar merkja almennt aukið vægi umfram myndræna hluta.⁴

Með vísan til framangreindrar atriða, verður ekki talið að **sjónlíking** sé til staðar með merkjunum nema að mjög takmörkuðu leyti. Sökum þess að merki eiganda er myndmerki sem ekki verður borið fram, ólíkt merki andmælanda sem inniheldur orðið Togg, þá er engin **hljóðlíking** til staðar með merkjunum. Þá verður auk þess ekki talið að merkin séu til þess fallin að vekja sömu hughrif hjá neytendum, sbr. framangreind umfjöllun. Þar af leiðandi er **merkingarlíking** ekki til staðar með merkjunum.

Í ljósi þess að merkjalíking er ekki til staðar er það mat Hugverkastofunnar að skilyrði ákvæðisins um merkin geti valdið ruglingi meðal neytanda ekki uppfyllt í málinu.

4) Umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. gerir þann áskilnað að umsækjandi hafi verið í vondri trú við skráningu og notkun merkisins. Sem fyrr segir þá hvílir sönnunarbyrði um að umsækjandi, hér eigandi, hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið og verið í vondri trú á þeim sem heldur slíku fram, eða á andmælanda í fyrirliggjandi máli. Vond trú verður að teljast sönnuð með óyggjandi hætti. Í ljósi þess að umrætt ákvæði er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og skýra ber ákvæðið þröngt, verður að gera strangar kröfur til sönnunar á því að eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins.

Ekki er að finna neina lagalega skilgreiningu á hugtakinu vond trú, hins vegar hefur dómaframkvæmd Evrópudómstólsins leitt í ljós ákveðin viðmið eða leiðbeiningar í tengslum við mat á því hvort umsækjandi hafi verið í vondri trú.⁵ Til að mynda hefur dómstóllinn kveðið á um 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. Það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki fullnægir eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þarf að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, 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, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls.⁶

Fordæmi í íslenskum vörumerkjarétti í tengslum við vonda trú samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eru fá. Í raun er dómur Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA eina fordæmið um túlkun ákvæðisins þar sem vond trú taldist sönnuð. Í því máli lá til grundvallar m.a. að um sama merki og sömu þjónustu var að ræða; eigandi hins erlenda merkis hafði aflað því orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs áður en umsækjandi fékk vörumerkið skráð hér á landi; hann hafði fengið vörumerkið skráð í ýmsum öðrum löndum og notað það samfelld í mörg ár í rekstri og vörumerkinu hafði verið áunnin viðskiptavild í að minnsta kosti einu ríki. Hæstiréttur tók fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur

⁴ Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. T-205/06, (NewSoft Technology), 53. mgr.

⁵ Áréttað er að ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. (áður 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.) svarar til greinar 4.4. gr. Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB og því ber að líta til túlkunar Evrópudómstólsins á ákvæðinu.

⁶ Sjá m.a. dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-529/07 (Lindt Godhase/Franz Hauswirth Goldhase) og nr. C-320/12 (Plastic bottle (3D)).



umsækjanda með skráningu merkis hafi ekki eingöngu verið sá að hindra aðgang að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

a) Málavextir og málatilbúnaður andmælanda

Í erindi andmælanda, dags. 15. mars 2024, eru ekki lögð fram nein gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu um að eigandi hafi verið í vondri trú við skráningu og notkun hins andmæлта merkis. Í erindinu er með stuttum hætti vikið að atriðum sem, að hans mati, eru til þess fallin að renna stoðum undir að eigandi hafi verið í vondri trú. Andmælandi bendir á að hann sjálfur reki dótturfélag í Þýskalandi undir nafninu Togg Europe GmbH sem sé sérstaklega athyglisvert þar sem eigandi hins andmæлта merkis sé einnig þýskt fyrirtæki. Þá segir í erindinu að litlar upplýsingar sé að hafa um eiganda hins andmæлта merkis, TERRAMARK Markencreation GmbH, og engar upplýsingar sé að finna um notkun þeirra á vörumerkinu. Að mati andmælanda vekur það athygli að eigandi hafi lagt inn umsókn sína í Þýskalandi sem alþjóðleg skráning byggir á þremur dögum eftir að andmælandi



tilkynnti nýtt lógo Togg, þann 18. desember 2021, þ.e. Togg og . Að mati andmælanda sé því ljóst að um vonda trú sé að ræða og að eigandi hins andmæлта merkis hafi aðeins lagt inn umsóknina til þess að koma í veg fyrir skráningu andmælanda hér á landi eða hagnast að öðru leyti á skráningunni þar sem sé ljóst að vörumerki hans muni aðeins vaxa að verðmætum í framtíðinni. Að lokum greinir andmælandi frá því að hann hafi fjárfest mikið í vörumerki sínu og sjái fram á mikinn vöxt í framtíðinni.

b) Mat Hugverkastofunnar

Í máli þessu liggja fyrir engar upplýsingar um það atriði hvort eigandi vissi um eða hefði mátt vita um hið erlenda merki, en þó svo að staðfest væri að eigandi hefði slíka vitneskju, þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað tilgreint að sú staðreynd að eigandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki sé ekki nægjanleg til að sýna fram á að vond trú hefði verið staðar. Sem fyrr segir þá ber að túlka ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þröngt og gera verður strangar kröfur til sönnunar á því að eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins.

Það er mat Hugverkastofunnar þegar atvik þessa máls eru metin í heild að andmælandi hafi ekki sýnt fram á það með óyggjandi hætti að tilgangur eiganda með því að leggja inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi fyrir tilgreinda þjónustu hafi verið sá að hindra aðkomu andmælanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega á skráningunni. Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að andmælandi hafi ekki fært fram óyggjandi sönnur á því að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi.

Samantekt

Að mati Hugverkastofunnar hefur ekki verið sýnt fram á notkun merkis andmælanda erlendis á þeim tíma sem umsókn eiganda var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og að það sé enn í notkun. Þá er að mati stofnunarinnar ekki slík líking til staðar með merkjunum að ruglingi geti valdið meðal neytanda ásamt því að ekki er unnt að komast að þeirri niðurstöðu að merkin hafi verið notuð fyrir sömu eða líka vöru/þjónustu. Enn fremur, hefur andmælandi að mati stofnunarinnar ekki fært óyggjandi sönnur fyrir því að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Skilyrðum ákvæðisins telst þ.a.l. ekki vera fullnægt og eru andmæli gegn skráningu merkisins ekki tekin til greina.



Úrskurðarorð



Skráning merkisins , alþjóðleg skráning nr. 1670491, skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Sandra Theódóra Árnadóttir
Lögfræðingur

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

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. janúar 2024

Varðandi: Andmæli gegn skráningu umsóknar nr. V0126640, íslensk tilgreining alþjóðlegrar skráningar



nr. 1670491 (myndmerki).

Umsækjandi: TERRAMARK Markencreation GmbH

Merki birt í 11. tbl. 40. árg. HUG-tíðinda þann 15. nóvember 2023.

Okkar tilvísun: 02321IS



Vísað er til birtingar íslenskrar tilgreiningar alþjóðlegrar skráningar nr. 1670491 (myndmerki) í flokkum 36 og 42, í 11. tbl. 40. árg. HUG-tíðinda þann 15. nóvember 2023.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Muallimköy Mahallesi, Deniz Caddesi No:143/1, Gebze Kocaeli, Tyrklandi, leggjum við hér með fram andmæli gegn framangreindri skráningu með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.).



Andmælin er byggð á 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem hætt er við ruglingi á merkinu og



merki umbjóðanda okkar sem er skráð og 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 líka þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Með vísan til 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020 óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðningi og gögn til stuðnings andmælunum.

Virðingarfyllst,
Tego ehf.

Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. mars 2024

Varðandi: Andmæli gegn skráningu umsóknar nr. V0126640, íslensk tilgreining alþjóðlegrar skráningar

nr. 1670491  (myndmerki).

Umsækjandi: TERRAMARK Markencreation GmbH

Merki birt í 11. tbl. 40. árg. Hugverkatíðinda þann 15. nóvember 2023.

Tilvísun HUG: 202401-0613, 4.3

Okkar tilvísun: O2321IS

Vísað er til andmæla okkar sem lögð voru inn þann 15. janúar sl. og tölvupósti dagsettum sama dag frá Hugverkastofu þar sem okkur er veittur frestur til 15. mars til þess að leggja fram frekari rök til stuðnings andmælnum.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Muallimköy Mahallesi, Deniz Caddesi No:143/1, Gebze Kocaeli, Tyrklandi, leggjum við hér með fram eftirfarandi rök og meðfylgjandi gögn til stuðnings andmælnum gegn framangreindri skráningu.

Helstu málsástæður og lagarök

Þann 22. apríl 2022 lagði TERRAMARK Markencreation GmbH, Wachmannstraße 1B, 28209 Bremen,

Þýskalandi inn alþjóðlega umsókn um skráningu vörumerkisins  sem tilgreinir meðal annars Ísland fyrir þjónustu í flokkum 36 og 42. Merkið var samþykkt til skráningar og birt í Hugveratíðindum þann skráð 15. nóvember 2023.

Líkt og fram hefur komið eru andmælin byggð á 3. tl. 14. gr. vml. þar sem hætt er við ruglingi á

merkinu  og merki umbjóðanda okkar



og  sem er skráð og hefur verið í notkun í öðrum löndum, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn

notað þar fyrir sömu eða líka þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins.

Notkun og skráningar TÜRKIYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TOGG) á vörumerkinu sem um ræðir.

Umbjóðandi okkar Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (e. 'Turkey's Automobile Joint Venture Group') hér eftir skammstafað Togg, er tyrkneskur bílaframleiðandi rafbíla með höfuðstöðvar í Gebze, Kocaeli héraði, Tyrklandi. Fyrirtækið var stofnað sem sameiginlegt verkefni fimm tyrkneskra fyrirtækja árið 2018. Samsetningarverksmiðja Togg var opnuð í október 2022 og er staðsett í Gemlik, Bursa héraði, við hlið dótturfyrirtækis þeirra SIRO sem framleiða litíumrafhlöður. Sala á fyrsta bílnum, **Togg T10X**, hófst í mars 2023. Frá nóvember 2023 er það 10. mest selda bílavörumerkið í Tyrklandi.¹

Turkey - Sales of passenger cars and light commercial vehicles by Maker

	Maker/Brand	Dec. 2023	Share	Maker/Brand	2023 Jan.-Dec.	Share
1	Renault	20,287	12.8%	Fiat	193,622	15.7%
2	Fiat	19,415	12.2%	Renault	135,645	11.0%
3	Ford	11,999	7.6%	Ford	102,380	8.3%
4	VW	11,352	7.2%	VW	88,776	7.2%
5	Toyota	9,913	6.2%	Peugeot	78,632	6.4%
6	Peugeot	8,430	5.3%	Opel	73,865	6.0%
7	Opel	8,410	5.3%	Citroen	63,153	5.1%
8	Citroen	7,522	4.7%	Toyota	59,125	4.8%
9	Hyundai	6,550	4.1%	Hyundai	58,738	4.8%
10	Togg	6,011	3.8%	Dacia	41,339	3.4%

Source: ODD

Þau fyrirtækin og stofnanir sem ákváðu að vinna saman að framleiðslu rafknúinna farartækja í Tyrklandi voru tilkynnt af forsetanum Recep Tayyip Erdoğan í nóvember 2017. Í þessu skyni var Togg hleypt af stokkunum 25. júní 2018, af Anadolu Group (19%), BMC (19%), Kök Group (19%), Turkcell (19%), Zorlu Holding (19%) og TOBB (5%). Forstjóri fyrirtækisins, Gürçan Karakaş, tilkynnti í framhaldinu að hönnun jeppa og fólksbíla yrði lokið árið 2019 og sala þeirra myndi hefjast árið 2022. Jepplingar og fólksbílar Togg voru kynntar á blaðamannafundi sem haldinn var 27 desember, 2019. Rétt er að geta þess að vörumerki umbjóðanda okkar TOGG er skráð sem vel þekkt merki í Tyrklandi.²

Togg stofnaði verksmiðju í Gemlik, Bursa til framleiðslu á rafbílum sem kostaði ₺ 22 milljarða. Alþjóðleg frumraun Togg fór fram á CES³ 2022 viðburðinum í Las Vegas, Nevada, Bandaríkjunum, 5. janúar 2022 og tóku umbjóðendur okkar einnig þátt árið 2023 með enn meira áberandi hætti líkt og sjá má á vefsíðu

¹ Upplýsingar aðgengilegar á https://www.marklines.com/en/statistics/flash_sales/automotive-sales-in-turkey-by-month-2023 síðast sótt 15.3.2024.

² Fylgiskjal 1 – skráningarskírteini sem staðfestir að TOGG er skráð sem vel þekkt merki í Tyrklandi.

³ Consumer Electronics Show, is an annual trade show organized by the [Consumer Technology Association \(CTA\)](https://www.consumer-electronics-association.com/). Held in January at the Las Vegas Convention Center in Winchester, Nevada, United States, the event typically hosts presentations of new products and technologies in the consumer electronics industry.

sem sérstaklega var tileinkuð þátttöku þeirra <https://ces2023.togg.com.tr/>. CES er einn öflugasti tækniviðburður í heimi og er eina viðskiptasýningin sem sýnir allt tæknilandslagið á einum viðburði. Umbjóðandi okkar hefur auk 2022 eins og áður segir tekið þátt bæði 2023 og 2024 og vakið mikla athygli í hvert skipti.⁴



Togg



og

Þann 18. desember 2021 var nýtt lógó Togg kynnt í ýmsum útfærslum á heimsvísu og síðan þá hefur umbjóðandi okkar notað merkið til að auðkenna vörur sínar og þjónustu og í þeim tilgangi sótt um og skráð vörumerki sitt víðs vegar um heiminn fyrir vörur og þjónustu í flokkum 4, 9, 12, 28, 35, 35, 37, 38, 42 og 45.⁵ Hér að neðan má sjá merkið í notkun á bifreið sem framleidd er að umbjóðanda okkar.



Við leggjum jafnframt fram gögn frá umbjóðanda okkar þar sem fram koma upplýsingar um umbjóðanda okkar og vörumerki hans. Sjá fylgiskjal 3-4. Hjálagt er einnig bæklingur fyrir einn af bílum umbjóðanda okkar T10X.⁶

Hróður umbjóðanda okkar hefur farið hratt og víða um heiminn þar sem það er ekki á hverjum degi að nýr bílaframleiðandi haslar sér völl og gerir sig gildan á heimsvísu og þá sér í lagi þar sem um er að ræða

⁴ Sjá meðal annars umfjöllun á <https://www.carscoops.com/2024/01/togg-unveils-electric-t10f-at-ces-with-up-to-429-hp/> og <https://www.trtworld.com/turkiye/turkiyes-electric-car-togg-unveils-new-model-headlines-ces-2024-16601552> (sótt 15.3.2024)

⁵ Sjá Fylgiskjal 2, sem er listi yfir skráningar sem eru eða innihalda myndmerki umbjóðanda okkar.

⁶ Sjá fylgiskjal 5.

rafbílamarkaðinn sem er í mikilli sókn um þessar mundir. Hjállegt er fjölmiðlamappa umbjóðanda okkar frá síðasta ári þar sem þeir hafa fylgst með skrifum um fyrirtæki sitt á helstu mörkuðum.⁷

Umbjóðandi okkar hefur líkt og áður segir vakið athygli víða um heim og er Ísland engin undantekning. Fjallað hefur verið um umbjóðanda okkar í fjölmiðlum hérlandis bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu.⁸

Umbjóðandi okkar er líkt og fram hefur komið tyrkneskt fyrirtæki en rekur einnig dótturfélag í Þýsklandi undir nafninu Togg Europe GmbH⁹. Þetta er sérstaklega athyglisvert þar sem umsækjandi þessi merkis sem andmælt er hér er einnig þýskt fyrirtæki.

Umbjóðandi okkar hefur verið mjög virkur í að kynna sig, vörur sínar og þjónustu um allan heima og nýtir meðal annars í þeim tilgangi alla helstu samfélagsmiðla, sjá hér að neðan ásamt tenglum sem vísa á viðkomandi síður:

Vefsíður: togg.com.tr og <https://www.togg.eu/>



Facebook facebook.com/TOGG2022



Twitter twitter.com/TOGG2022



Instagram instagram.com/TOGG2022



LinkedIn linkedin.com/company/toggas/?viewAsMember=true



Telegram t.me/togg

Á miðlunum hefur umbjóðandi okkar mörg hundruð þúsund fylgjenda og leggur mikið upp úr því að setja inn reglulega efni og halda fylgjendum sínum upplýstum um nýjungar á sínu sviði.

Af framangreindu og við hengdum gögnum er ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar hafa verið í notkun í öðrum löndum og vörumerki hans hafa verið skráð víðs vegar um heiminn.

Ruglingshætta

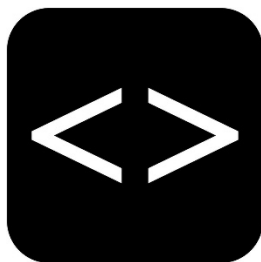
Ein af forsendunum fyrir því að synja skal merkinu skráningar hér á landi er að merkið sem um ræðir er ruglingslega líkt vörumerki umbjóðanda okkar sem hefur verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir.

⁷ Sjá fylgiskjal 6.

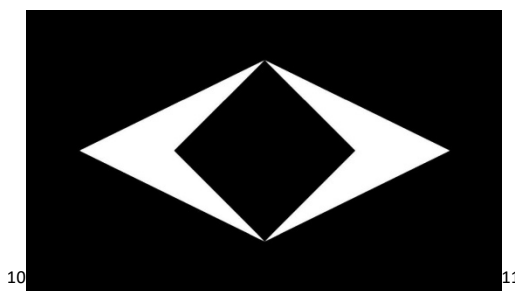
⁸ Sjá fylgiskjöl 7 og 8.

⁹ Sjá vefsíðu félagsins: <https://www.togg.eu/>

Vörumerkin sem um ræðir eru annars vegar hið andmæltá merki alþjóðleg umsókn nr. 1670491



Og hins vegar vörumerki umbjóðanda okkar



Ljóst er að vörumerki umbjóðanda okkar og hið andmæltá vörumerki eru sjónrænt mjög lík þar sem bæði eru einfaldir hvítir ókláraðir þríhyrningar sem vísa hvor í sína áttina á svörtum bakgrunni sem mynda tígul í miðjunni, og hins vegar sama merki umbjóðanda okkar ásamt orðhluta Togg þar sem myndmerkið er í bláum lit á hvítum bakgrunni.

Aðeins er um að ræða smávægilegur munur á skráningum umbjóðanda okkar og alþjóðlegri skráningu nr. 1670491 sem meta verður út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Við bendum jafnframt á að þrátt fyrir að myndmerki umbjóðanda okkar sé notað bæði eitt og sér og með orðmerki umbjóðanda

¹⁰ Sjá m.a. skráning nr. alþjóðlega skráningu nr. 1662896, í flokkum 4, 9, 12, 35, 37 og 42. Skráningin er með forgangsrétt frá tyrkneskri skráningu nr. 2021/158140 dags. 8.11.2021. En vísun annars til fylgiskjals 2 þar sem er listi yfir skráningar umbjóðanda okkar víðs vegar um heiminn.

¹¹ Sjá m.a. alþjóðlega skráningu nr. 1683185, í flokkum 4, 9, 12, 35, 37 og 42. Skráningin er með forgangsrétt frá tyrkneskri skráningu nr. 2021/133454 dags. 23.9.2021. En vísun annars til fylgiskjals 2 þar sem er listi yfir skráningar umbjóðanda okkar víðs vegar um heiminn.

okkar Togg kemur það ekki í veg fyrir hættuna á ruglingi þar sem myndhluti merkjanna er nánast eins og neytendur munu því telja að tengsl séu með hinu andmæлта merki og merki umbjóðanda okkar.

Hið andmæлта vörumerki óskast skráð fyrir þjónustu í flokkum 36 og 42 með eftirfarandi vörulista:

36: Management of assets; management of financial digital assets; financial advisory services relating to management and transaction of digital assets; financial consultation in the field of cryptocurrency; financial exchange of virtual currency; virtual currency services; cryptocurrency trading services; financial transactions; financial transactions via blockchain; online financial transactions; financial transfers and transactions, and payment services.

42: Hosting of transaction platforms on the internet; hosting platforms on the internet; software as a service [SaaS] featuring software for digital asset management, financial transactions, and transaction of encrypted digital assets; platforms for digital asset transactions as software as a service [SaaS]; encryption, decryption and authentication of information, messages and data; technological consulting in the field of cryptocurrency.

Við bendum á að umbjóðandi okkar á vörumerki sitt skráð í báðum flokkum og vísum til fylgiskjals 2 og



fylgiskjala 8 og 9 þar sem fram koma að vörumerki umbjóðanda okkar er skráð fyrir eftirfarandir þjónustu í flokkum 36 og 42 m.a. er Evrópusambandinu:

36: Financial, monetary and banking services; Provision of prepaid cards and tokens; Safe deposit services; Insurance services; Real estate services; Valuation services; Fundraising and financial sponsorship; Vehicle warranty services; Vehicle insurance services; Financial services relating to motor vehicles; Lease purchase financing of vehicles; Financing services for sponsoring businesses.

42: Design services; IT services; Testing, authentication and quality control; Science and technology services; Engineering services; Software development, programming and implementation; Computer hardware development; IT consultancy, advisory and information services; Natural science services; Rental of science and technology equipment; Architectural and urban planning services; IT security, protection and restoration; Medical and pharmacological research services; Data duplication and conversion services, data coding services; Rental of computer hardware and facilities; Surveying and exploration services; Hosting services, software as a service, and rental of software.

og  sbr. t.d. alþjóðlega skráningu nr. 1670491 í flokki 42:

42: Hosting of transaction platforms on the internet; hosting platforms on the internet; software as a service [SaaS] featuring software for digital asset management, financial transactions, and transaction of encrypted digital assets; platforms for digital asset transactions as software as a service [SaaS];

encryption, decryption and authentication of information, messages and data; technological consulting in the field of cryptocurrency.

Af þessu er ljóst að bæði er um að ræða ruglingshætta með vörumerkjunum og með þeirri þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna.

Vond trú umsækjanda

Líkt og fram kemur í ákvæði 3. tl. 14. gr. vml. er forsenda þess að hægt sé að beyta ákvæðinu sú að umsækjandi hafi verið í vondri trú við skráningu og notkun merkisins. Ákvæðið er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undirstrikað í greinargerð með lögum að ákvæðið eigi aðeins við í undantekningartilvikum. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegra vöru eða þjónustu.

Tilgangur 3. tl. mgr. 14. gr. vml. er að setja skorður við því að umsækjandi merkis kunni að fá það skráð ef hann er í vondri trú um rétt sinn til merkisins og ef villast má á því 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/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir.

Fá fordæmi liggja fyrir varðandi túlkun á 3. tl. mgr. 14. gr. vml. í íslenskum vörumerkjarétti. Í raun er dómur Hæstaréttar nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA eina fordæmið um túlkun ákvæðisins. Í þeim dómi taldist vond trú umsækjanda sönnuð en þar lá til grundvallar m.a. að eigandi hins erlenda merkis hefði aflað því orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs áður en umsækjandi fékk vörumerkið skráð hér á landi; hann hefði fengið vörumerkið skráð í ýmsum öðrum löndum og notað það samfelld í mörg ár í rekstri; vörumerkinu hefði verið áunnin víðtæk alþjóðleg lagaleg vernd og að auki viðskiptavild í að minnsta kosti einu ríki. Ekki kom fram í dóminum að sannað væri með óyggjandi hætti að eigandi yngra merkisins hafi í raun og veru vitað af erlenda vörumerkinu heldur var leitt að því líkum m.a. var það talið styrkja niðurstöðuna að við samanburð á inngangstexta að matseðlum málsaðila um uppruna matargerðarinnar væri orðalagið sláandi líkt. Enn fremur kom fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

Litlar upplýsingar er að hafa um umsækjanda TERRAMARK Markencreation GmbH, og engar upplýsingar er um notkun þeirra á vörumerkinu. Það vekur hins vegar athygli að eins og áður segir að 18. desember 2021 var nýtt lógó Togg kynnt og aðeins 3 dögum seinna leggur TERRAMARK inn umsókn sína í Þýskalandi sem alþjóðlega skráning þeirra byggir á. Umbjóðandi okkar telur því ljóst að um sé að ræða vonda trú og að TERRAMARK hafi aðeins lagt inn umsóknina til þess að koma í veg fyrir skráningu umbjóðanda okkar eða að hagnast að öðru leyti á skráningunni þar sem að ljóst er að vörumerki umbjóðanda okkar mun aðeins vaxa að verðmæti í framtíðinni.

Umbjóðandi okkar hefur fjárfest mikið í vörumerki sínu og sér fram á mikinn vöxt í framtíðinni. Skráning TERRAMARK kemur mögulega í veg fyrir að umbjóðandi geti komið með vörur sínar og þjónustu inn á íslenska markaðinn.

Samantekt

Líkt og fram hefur komið er samkvæmt 3. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerk ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem verið hefur 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 yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins,.

Við höfum sýnt fram á að vörumerkin sem um ræðir eru það lík að hætt er við ruglingi og að merk umbjóðanda okkar var skráð fyrir sömu eða sambærilega þjónustu og hið andmælt merki. Vörumerki umbjóðanda okkar var jafnframt og er enn í notkun fyrir sambærilega þjónustu í nokkrum löndum erlendis en þá sérstaklega á það við um í Tyrklandi sem er heimaland umbjóðanda okkar. Við teljum okkur jafnframt að leiða megir af atvikum máls þá sérstaklega líkindum milli merkjanna og tímasetningu umsóknarinnar að umsækjandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn sína.

Með vísan til framangreinds þá er það mat umbjóðanda okkar að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkjanna. Þjónustan sem merkin óskast skráð fyrir falla undir sömu flokka og þegar litið er til þess að um fullkomna þjónustu líkingu er að ræða milli skráninganna og til þess að heildarmynd merkjanna er mjög lík þá er það okkar mat að ruglingshætta sé með merkjunum og skuli því fella skráningu alþjóðlegu



skráningar nr 1670491 (myndmerki) úr gildi.

Við áskiljum okkur rétt til þess að koma fram með frekari rök og gögn í málinu gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,

Tego IP ehf.

Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML