




Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 3/2024 21. febrúar 2024

Þann 16. maí 2021 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Limited Liability Company "KERAMA CENTER", Rússlandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1591037, KERAMA MARAZZI (orðmerki) færi fram á að skráningin gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 11, 19, 20, 21 og 27. Merkinu var synjað um skráningu í flokki 19 á

grundvelli ruglingshættu, sbr. 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við merkið  **MARAZZI** alþjóðleg skráning nr. 1290768 í eigu andmælanda, Marazzi Group S.r.l. Ítalíu. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og var merkið birt í Hugverkatiðindum þann 15. júlí 2023 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 11: *Flushing tanks; bidets; bathtubs; bath tubs for sitz baths; showers; shower cubicles; portable Turkish bath cabinets; level regulating valves for tanks; faucets; mixer faucets for water pipes; heaters for baths; anti-splash tap nozzles; hot-air bath apparatus; bath fittings; sauna bath installations; urinals; sanitary apparatus and installations; regulating and safety accessories for water apparatus; washers for water taps; sinks; disinfectant dispensers for toilets; toilet seats; toilets [water-closets]; portable toilets; washbasins; toilet bowls; bath installations; water distribution installations; whirlpool-jet apparatus.*

Flokkur 20: *Mirrors; curtain rods; console tables [furniture]; furniture; furniture (furnishings); mirror tiles; towel stands [furniture]; towel dispensers, fixed, not of metal; silvered glass [mirrors]; washstands [furniture]; tables; chairs [seats]; stools; cupboards; boxes of wood or plastic.*

Flokkur 21: *Dishes; saucers; mugs; vases; towel rails and rings; flower pots; majolica; art objects made of porcelain, ceramic, earthenware, terracotta or glass; pepper pots; pottery; tableware; porcelain ware; earthenware; spice sets; salad bowls; sugar bowls; coffee services; tea services; salt cellars; glasses [receptacles]; drinking glasses; kitchen mortars; table plates; teapots; cups.*

Flokkur 27: *Wallpaper.*

Með erindi, dags. 12. september 2023, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Marazzi Group S.r.l., Ítalíu. Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 1. og 2. tl. 14. gr. sbr. 4. gr. vml., við óskráð merki andmælanda og því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. sömu laga.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Ein greinargerð var lögð inn af hálfu andmælanda en engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 18. desember 2023, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

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.



Niðurstaða

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

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda verður fyrst að skera úr um hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar til merkisins. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofan 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.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. 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 um vörumerki hvort sem þau séu 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, límimiða, 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 frá 23. september 2009 (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.

Skráning vörumerkis er eignaréttur 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 sína 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.

Mat á notkunargögnum

Við mat á því hvort betri réttur telst hafa stofnast með notkun merkis í atvinnustarfsemi er ávallt miðað við umsóknardag; hér þegar tilkynning barst frá WIPO um skráningu hins andmæлта merkis hér á landi, þ.e. 16. maí 2021. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum um notkun sem átti sér stað eftir þann tíma, sbr. 26. gr. vml.

Til stuðnings fullyrðingu sinni um að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar fyrir *keramikflísar* leggur andmælandi fram umfangsmikið safn af fjölmiðlaumfjöllunum og auglýsingum sem spanna tímabilið frá 11. október 1982 til 27. maí 2022, sbr. fylgiskjöl nr. 1 – 90.² Langflest gögnin eru dagsett en eðli máls samkvæmt er ekki unnt að líta til ódagsettra gagna.³ Þá er heldur ekki unnt að líta til gagna sem eru dagsett eftir

² Í greinargerð andmælanda eru umrædd fylgiskjöl skilgreind sem skjöl nr. 1 – 84 en stofnunin telur þau út frá fjölda einstakra framlagðra .pdf skjala.

³ Eftirfarandi gögn eru ódagsett: Fylgiskjöl 43, 46, 53, 55, 61, 63-79 og 82 - 89.



umsóknardag hins andmæltá merkis, sbr. ofangreint.⁴ Þrátt fyrir að ekki sé unnt að líta til ódagsettra gagna eða gagna sem dagsett eru eftir 16. maí 2021 stendur samt sem áður eftir umtalsvert magn gagna sem unnt er að leggja mat á.

Hugverkastofan telur framlögð gögn sýna fram á notkun fyrir ýmsar tegundir flísa þar sem þau takmarkast ekki við tiltekna tegund flísa. Sem dæmi má nefna að í hluta gagnanna er vísað til MARAZZI sem tiltekins flísaframleiðanda frá Ítalíu sbr. t.d. fylgiskjal nr. 26 sem er auglýsing úr Morgunblaðinu, dags. 4. apríl 1985, þar sem merkið MARAZZI kemur alls fjórum sinnum fyrir.

Einnig má nefna sem dæmi fylgiskjöl nr. 34 - 42, sem spanna tímabilið frá 2. nóvember 1992 til 20. febrúar 1996 en um er að ræða endurnýttá auglýsingu frá fyrirtækinu Álfaborg sem birtist ýmist í Morgunblaðinu eða Dagblaðinu Vísi (DV) þar sem vörumerkið MARAZZI kemur fyrir ásamt textanum „Flísar – úti og inni“.

Þá leggur andmælandi fram talsvert magn reikninga sem stafa frá ítalska flísaframleiðandanum Marazzi til ýmissa íslenskra fyrirtækja sem selja flísarnar í endursölu. Umræddir reikningar eru dagsettir frá tímabilinu 16. september 2009 fram til 5. október 2022. Um er að ræða alls 58 reikninga, sbr. fylgiskjöl nr. 91 – 148. Unnt var að leggja mat á fylgiskjöl nr. 91 – 142 en fylgiskjöl nr. 143 – 148 eru dagsett eftir umsóknardag hins andmæltá merkis, 16. maí 2021. Umræddir reikningar varða allir merki andmælanda MARAZZI og sýna fram á samfellda notkun merkisins í viðskiptalegum tilgangi á íslenskum markaði.

Með vísan til þess að andmælandi telst hafa sýnt fram á stöðuga notkun merkisins fyrir flísar hér á landi allt frá árinu 1982 verður ákvæði 1. tl. 14. gr. vml. tekið til nánari skoðunar.

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 sé 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.⁵ 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 rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

KERAMA MARAZZI Alþjóðleg skráning nr. 1591820	MARAZZI
Hið andmæltá merki	Merki andmælanda

⁴ Eftirfarandi gögn eru dagsett eftir 16. maí 2021: Fylgiskjöl 90 og 143 - 148.

⁵ Dómur Evrópuþómsstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Sjón-, hljóð- og merkingarlíking

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 veður eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dómur Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG. Þá er það enn fremur eitt af megin sjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur eru 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 gegn MAXX)⁶ og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT).

Merki andmælanda, MARAZZI, finnst ekki í orðabók og hefur enga þekkta merkingu í tengslum við umræddar vörur. Merki eiganda samanstendur af tveimur orðum, KERAMA og MARAZZI og orðið *kerama* er jafnframt ekki að finna í orðabók. Í greinargerð andmælanda kemur fram að orðhlutinn KERAMA í hinu andmælda merki dragi að hans mati ekki úr augljósri sjón- og hljóðlíkingu á milli merkjanna þar sem orðið vísi í *keramik*. Hugverkastofan telur ekki unnt að fullyrða að íslenskir neytendur muni tengja orðhlutann beint við *keramik* þó vissulega séu líkindi á milli orðanna *keram-a* og *keram-ik* þar sem einungis endir þeirra skilur þau að, þ.e. annars vegar endingin *-a* og hins vegar endingin *-ik*. Enn fremur er til þess að líta að *kerama* er ekki þekktur ritháttur á orðinu *keramik* þótt mögulega kunni að skapast hugrenningartengsl á milli orðanna.

Ljóst er að merkin eiga orðhlutann MARAZZI sameiginlegan. Sjón- og hljóðlíking er því talsverð með merkjunum að mati Hugverkastofunnar með tilliti til hins sameiginlega orðhluta. Stofnunin telur orðhlutann hafa sterkan og ákveðinn hljóm, enda þrír sérhljóðar í orðinu, A-A-I. Þá kemur bókstafurinn Z tvisvar fyrir í orðinu sem hefur ákveðinn sjónræn áhrif þar sem um er að ræða bókstaf sem er almennt lítið notaður í íslensku ritmáli.⁷ Hugverkastofan telur með vísan til þessa að seinni orðhlutinn, MARAZZI, sé ekki síður áberandi þáttur hins andmælda merkis en upphaf merkisins. Auk þess eru orðhlutanir KERAMA og MARAZZI aðskildir í merkinu sem veldur því að áherslan á hvort orð fyrir sig verður svipuð í framburði. Þá má geta þess að komið hefur fram í dómum Evrópudómstólsins að ekki sé ástæða til að ætla að sjónlíking sé ekki til staðar þrátt fyrir að annars vegar sé um að ræða merki sem samanstendur af einu orði og hins vegar merki sem samanstendur af tveimur orðum.⁸ Það sem svo ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin eru talin skilja eftir sig í hugum neytenda.

Þá ber við mat á merkjalíkingu m.a. að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu.⁹ Í þessu tilfalli verður að líta svo á að merki andmælanda MARAZZI sé tekið upp í heild sinni í merki eiganda, KERAMA MARAZZI. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist veik eða sterk en með vísan til þess sem fjallað hefur verið um telur Hugverkastofan orðhlutann MARAZZI hafa óumdeilt sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur þar sem engin merkingarleg tenging er þar á milli auk þess sem ritháttur og framburður orðsins er tiltölulega sérkennilegur út frá íslenskri málvenju með vísan til þess sem fjallað hefur verið um.

Þegar allt er saman tekið telur Hugverkastofan ruglingshættu vera fyrir hendi á milli merkjanna MARAZZI og KERAMA MARAZZI með tilliti til sjón-, hljóð og merkingarlíkingar.

⁶ Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).

⁷ Sjá hér t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2006 (INXX). Í forsendum nefndarinnar kemur fram að það hafi þýðingu ef annað merkið er tekið óbreytt upp í hitt merkið, sem og þegar sterkir og áberandi bókstafir eins og X, hvort heldur er í upphafi eða síðar, koma fyrir í merkjum. Í málinu er fjallað um bókstafinn X en Hugverkastofan telur að heimfæra megi þau rök yfir á aðra lítið notaða bókstafi svo sem Z, sérstaklega í þeim tilvikum þar sem merki sem innihalda slíka bókstafi eru tekin óbreytt upp í annað merki.

⁸ Sjá m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-112/03 frá 16. mars 2005, 66. mgr.

⁹ Sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-586/15 (NARAMAXX gegn MAXX). Sjá einnig t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 24/2019 (WHITE DRAGON TEA), bls. 4.



Viðtækari vernd, sbr. 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi byggir á því að merkið MARAZZI njóti viðtækari verndar á grundvelli 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. þar sem merki hans sé vel þekkt hér á landi eftir langvarandi og mikla notkun. Í 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess samkvæmt vörumerkjalögum og í því felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi tákn sem er eins eða líkt og 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. Vernd þekktra merkja nær því einnig til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Stofnunin bendir á að um er að ræða undantekningu frá meginreglum vörumerkjaréttar og verður því að túlka hana þröngt. Til stuðnings þeirri fullyrðingu um að merki andmælanda sé vel þekkt hér á landi er vísað til sömu gagna og varðandi notkun merkisins hér á landi en ekki er um frekari rökstuðning að ræða að hálfu andmælanda.

Að mati Hugverkastofunnar bera framlögð gögn ekki með sér að merki andmælanda sé vel þekkt hér á landi í skilningi þessa ákvæðis vörumerkjalaga. Þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á að notkun hins andmælda merkis hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkisins. Með vísan til framangreinds verður ákvæði 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. ekki tekið til frekari skoðunar. Mat Hugverkastofunnar á vörulíkingu nær því aðeins til þess sem kemur fyrir í vöru- og þjónustulista merkisins KERAMA MARAZZI og þess sem sýnt hefur verið fram á með notkun merkisins MARAZZI.

Vöru- og þjónustulíking

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), þar sem vísað var m.a. til dóms undirréttar Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).¹⁰

Ennfremur bendir Hugverkastofan á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrir fram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.¹¹ 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.

Í greinagerð andmælanda er vörulíking ekki rökstudd sérstaklega að öðru leyti en því að vísað er til þess að merkið MARAZZI sé vel þekkt hér á landi í skilningi 4. gr. vml. með vísan til áður nefndra fylgigagna nr. 1 – 148. Hugverkastofan telur andmælanda hafa sýnt fram á vörumerkjavernd fyrir *flísar, þ. á m. keramikflísar* með framlögðum gögnum um notkun merkisins á markaði. Í máli þessu reynir því eingöngu á vöru- og þjónustulíkingu með tilgreindum vörum, sem alla jafna heyra undir flokk 19¹² og þær vörur sem merki eiganda er skráð fyrir í flokkum 11, 20, 21 og 27.

Mat á vörulíkingu fer fram fyrir hvern flokk um sig, sbr. eftirfarandi:

¹⁰ Sjónarmið sem fram hafa komið í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, t.d. mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6.

¹¹ Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.

¹² Undir flokki 19 má t.d. finna tilgreininguna *ceramic tiles* samkvæmt áður nefndu flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.



Flokkur 11

Undir flokk 11 falla vörur sem varða fyrst og fremst tæki og búnað fyrir lýsingu, hitun, kælingu og hreinlæti.¹³ Að mati Hugverkastofunnar er til staðar líking að hluta með vörum eiganda í flokki 11 og vörum andmælanda sem falla undir flokk 19. Að mati stofnunarinnar er til staðar skörun með eftirfarandi tilgreiningum í merki eiganda:

Flushing tanks; bidets; bathtubs; bath tubs for sitz baths; urinals; sanitary apparatus and installations; sinks; toilet seats; toilets [water-closets]; portable toilets; washbasins; toilet bowls.

Umræddar vörur skarast að mati Hugverkastofunnar við flísar þar sem þær teljast til grunn útbúnaðar fyrir baðherbergi og eru þar af leiðandi notaðar samhliða í byggingariðnaði auk þess sem markhópurinn er sá sami. Umræddar vörur eru gjarnan framleiddar úr sama efni, þ.e. keramik og kunna að vera framleiddar af sömu framleiðendunum. Þá þekkist að þær séu markaðssettar og auglýstar samhliða, til að mynda eru þær gjarnan til sýnis á sama stað í byggingarvöruverslunum, þ.e. í sýningarsölum og/eða básum tileinkuðum baðherbergjum, baðinnréttingum og hreinlætisbúnaði. Þar af leiðandi eru dreifingar- og söluleiðir iðulega þær sömu. Með vísan til þessa er það mat Hugverkastofunnar að hinn almenni neytandi kunni að ganga út frá því umræddar vörur eigi sér sama viðskiptalega uppruna.

Flokkur 20

Undir flokk 20 falla aðallega húsgögn og tengdar vörur, svo sem speglar, myndarammar og ílát. Hugverkastofan telur vörulíkingu vera fyrir hendi hvað varðar tilgreininguna *mirror tiles* (í. *speglaflísar*) í merki eiganda, þar sem tilgreiningin fellur undir *flísar* sem sýnt er fram á notkun á merkinu MARAZZI fyrir. Hvað aðrar tilgreiningar í flokki 20 varðar telur Hugverkastofan eðli varanna ekki vera hið sama þar sem um er að ræða vörur sem almennt eru framleiddar úr mismunandi efnivið og af mismunandi aðilum. Markhópurinn kann mögulega að vera sá sami en það eitt og sér nægir ekki til þess að vörulíking sé talin vera fyrir hendi.

Flokkur 21

Undir flokk 21 falla aðallega heimilis- eða eldhúshöld og ílát. Undir flokkinn fellur einnig t.d. tilgreiningin *listmunir úr postulíni, keramik, gleri og leir* en í almennum skýringum (e. *Explanatory Note*) með flokki 21 í NICE flokkunarkerfinu er sérstaklega tekið fram að flokkurinn nái ekki yfir t.d. *flísar úr leir* (e. *earthenware tiles*) heldur falli þær undir flokk 19.¹⁴ Stofnunin telur því að þótt undir flokkinn falli ákveðnar vörur úr sama efni og vörur andmælanda, þ.e. keramik, að þá sé markaðssetning, eiginleikar og eðli þeirra vara ekki sambærilegt og hvað varðar *flísar* í flokki 19. Hugverkastofan telur því ekki um vörulíkingu að ræða þar sem tilgangur vara í flokki 21 er ekki sá sami og vara í flokki 19.

Flokkur 27

Skráning andmælanda inniheldur tilgreininguna *wallpaper* í flokki 27. Hugverkastofan telur vörulíkingu ekki vera fyrir hendi hvað varðar tilgreininguna þar sem eiginleikar og tilgangur varanna er ekki sá sami.

¹³ Sjá t.d. almennar skýringar (e. *Explanatory Note*) með flokki 11 í NICE flokkunarkerfinu en þar kemur fram að flokkurinn innihaldi aðallega „environmental control apparatus and installations, in particular, for the purposes of lighting, cooking, cooling and sanitizing.“ Sjá: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/> síðast sótt 29. janúar 2024.

¹⁴ Sjá almennar skýringar (e. *Explanatory Note*) með flokki 21 í NICE flokkunarkerfinu, sjá: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/> síðast sótt 30. janúar 2024.



Annað

Andmælandi byggði kröfu sína einnig á 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu er vörumerkjum sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi en teljast „alþekkt“ veitt vernd hér á landi. Reglan á sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Í ljósi þess að andmælandi færði engin rök fyrir því að hvaða leyti ákvæðið ætti við í máli þessu var það ekki tekið til frekari skoðunar.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum MARAZZI og KERAMA MARAZZI að hluta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins KERAMA MARAZZI, alþjóðleg skráning nr. 1591037, eru því tekin til greina hvað varðar tilgreiningarnar *flushing tanks; bidets; bathtubs; bath tubs for sitz baths; urinals; sanitary apparatus and installations; sinks; toilet seats; toilets [water-closets]; portable toilets; washbasins; toilet bowls* í flokki 11 og *mirror tiles* í flokki 20. Munu andmælin því ná fram að ganga að því er þann hluta skráningarinnar varðar. Hins vegar hefur ekki verið sýnt fram á að merki andmælanda MARAZZI njóti víðtækrar verndar á grundvelli 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins KERAMA MARAZZI, alþjóðleg skráning nr. 1591037 er felld úr gildi fyrir *flushing tanks; bidets; bathtubs; bath tubs for sitz baths; urinals; sanitary apparatus and installations; sinks; toilet seats; toilets [water-closets]; portable toilets; washbasins; toilet bowls* í flokki 11 og *mirror tiles* í flokki 20.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímisdóttir
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

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-201

12.9.2023

Varðar: Andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1591037 KERAMA MARAZZI

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Marazzi Group S.r.l., Viale Regina Pacis, 39, I
-41049 Sassuolo (MO), Ítalíu leyfum við okkur að leggja fram:

ANDMÆLI

samkvæmt 53. gr. sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Alþjóðleg skráning nr.	1591037
Merki	KERAMA MARAZZI
Eigandi	Limited Liability Company "KERAMA MARAZZI", ul. Ital'yanskaya, dom 5, g. Oryol, RU -302024 Orlovskaya obl., Rússlandi
Flokkar	11, 20, 21, 27
Birting auglýsingar	7. tbl. 2023, 15.7.2023

Andmælin eru m.a. lögð inn gegn öllum tilgreindum vörum í 11., 20., 21. og 27. flokki með stoð í 1. og 2. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml. Andmælandi hefur notað vörumerkið MARAZZI í áratugi og er enn að nota vörumerkið.

Nánar verður gerð grein fyrir frekari málsástæðum og lagarökum til stuðnings andmælum í greinargerð sem lögð verður fram síðar. Þá verða lögð fram gögn er sýna fram á notkun.

Sigurjónsson & Thor ehf. hefur tekið að sér að vera umboðsmaður fyrir andmælanda.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð með frekari málsástæðum og lagarökum ásamt gögnum er sýna fram á notkun á markaði með stoð í 28. gr. regl. nr. 850/2020.

Hjálagt fylgir staðfesting á því að gjald kr. 48.700,- hafi verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


María Berglind Þráinsdóttir

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-201

25.9.2023

Varðar: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 1591037 KERAMA
MARAZZI

Vísað er í andmæli dags. 12. september 2023 gegn skráningu ofannefnds
vörumerkis.

Andmælin eru lögð inn með stoð í 1. og 2. tl. 14. gr. vml. og 4. gr. vml.
Andmælandi hefur notað vörumerkið MARAZZI í áratugi hér á landi og er enn að
nota það, sbr. meðfylgjandi gögn.

Andmælandi telur ruglingshættu vera til staðar á milli MARAZZI og hins
andmæлта merkis. Af þeim sökum ber að taka andmælin til greina.

Merkjalíking

Evrópudómstóllinn hefur gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í Sabel BV v
Puma AG (1998), Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc. (1999),
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V. (2000) og Marca
Mode CV v Adidas (2000).

Það er m.a. ljóst af þessum dómum að hinn almenni neytandi man heildarmynd
merkja en ekki einstök atriði, sjá Sabel BV v Puma AG, 23. málsgrein.

Við mat á heildarmynd hefur sjónlíking mest áhrif sbr. t.d. það sem fram kemur á
bls. 321 í ritinu *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy
Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford University Press:

Visual similarity is sometimes regarded as the king of the criteria of similarity.

Þessi viðmið um mat á ruglingshættu eru vel þekkt úr norrænum rétti. Í ritinu *Kjennetegnsrett* eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik sem gefið var út í Ósló árið 2011 segir t.d. á bls. 391:

Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett at det som skal sammenlignes, er det *helhetsinntrykket* kjennetegnene gir - eller rettere: det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil *etterlate seg* i erindringen, jfr. foran under I, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel, Sml. 1997 s. I-6191, premiss 23 og C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 25.

Þarna er vísað í framkvæmd Evrópudómstólsins en einnig má vísa í fyrrnefnt rit eftir Jeremy Phillips en þar segir á síðu 316:

(a) *What is the legal yardstick by which trade marks are compared?*

The ECJ was required to consider this question in *Sabèl v Puma*, where it concluded that the comparison of trade marks should involve a global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.

MARAZZI í vörumerki andmælanda er mjög sérkennilegt og hefur sérkennið ennfreður styrkst á grundvelli notkunar. Í ritinu *Varemærkeloven med kommentarer* eftir Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn sem gefið var út árið 2021 í Kaupmannahöfn segir á bls. 383:

Mærker bestående af et eller flere ord vil i udgangspunktet kun være forvekslelige med et mærke bestående af to eller flere ord, såfremt de *dominerende (særprægede) mærkeelementer* (ord) er forvekslelige.

KERAMA í hinu andmælda merki dregur ekki úr augljósri sjón- og hljóðlíkingu á milli merkjanna en orðið vísar í *keramik*.

Neytendur munu telja að MARAZZI og KERAMA MARAZZI hafi sama viðskiptalega uppruna. Sjónarmið um aðaltákn (e. dominant) merkis hafa verið staðfest í norrænum rétti og niðurstöðum Evrópudómstólsins.

Samkvæmt skoðunum fræðimanna á að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu, sbr. greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa

ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

Þegar ofangreind sjónarmið eru höfð í huga blasir við að ruglingshætta er með merki andmælanda og hinu andmælda vörumerki í skilningi vörumerkjalaga.

Vörulíking

Hið andmælda merki er skráð fyrir eftirtaldar vörur:

Flushing tanks; bidets; bathtubs; bath tubs for sitz baths; showers; shower cubicles; portable Turkish bath cabinets; level regulating valves for tanks; faucets; mixer faucets for water pipes; heaters for baths; anti-splash tap nozzles; hot-air bath apparatus; bath fittings; sauna bath installations; urinals; sanitary apparatus and installations; regulating and safety accessories for water apparatus; washers for water taps; sinks; disinfectant dispensers for toilets; toilet seats; toilets [water-closets]; portable toilets; washbasins; toilet bowls; bath installations; water distribution installations; whirlpool-jet apparatus í 11. flokki.

Mirrors; curtain rods; console tables [furniture]; furniture; furniture (furnishings); mirror tiles; towel stands [furniture]; towel dispensers, fixed, not of metal; silvered glass [mirrors]; washstands [furniture]; tables; chairs [seats]; stools; cupboards; boxes of wood or plastic í 20. flokki.

Dishes; saucers; mugs; vases; towel rails and rings; flower pots; majolica; art objects made of porcelain, ceramic, earthenware, terracotta or glass; pepper pots; pottery; tableware; porcelain ware; earthenware; spice sets; salad bowls; sugar bowls; coffee services; tea services; salt cellars; glasses [receptacles]; drinking glasses; kitchen mortars; table plates; teapots; cups í 21. flokki.

Wallpaper í 27. flokki.

Merki andmælanda hefur verið notað fyrir þær vörur sem koma fram í meðfylgjandi gögnum.

Vörumerki andmælanda hefur verið notað lengi og er vel þekkt hér á landi í skilningi 4. gr. vml. Gögn sem hér fylgja með staðfesta notkun á merkinu frá árinu 1982.

Í grein á mannlif.is frá 8. ágúst 2018 segir t.d.: „Harðviðarval selur geggjaðar flísar í marmarastíl frá ítalska framleiðandanum Marazzi“, sjá, <https://www.mannlif.is/vikan/hjarta-hussins/>, sbr. skjal nr. 58.

Í fasteignaauglýsingu í Fréttablaðinu frá 27. janúar 2020 segir: „Íbúðin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning fullbúin með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsi þar eru vandaðar flísar frá MARAZZI og kubbalýsing er í loftum“, sjá <https://timarit.is/page/7220129?iabr=on#page/n15/mode/2u>, sbr. skjal nr. 77.

Í grein í Fréttablaðinu frá 23. febrúar 2021 segir: „Flísadeildin er ein sú stærsta hér á landi og hefur fengið endurnýjað vöruúrval. Við bjóðum viðskiptavinum okkar til dæmis flísar frá gæða framleiðendum eins og Marazzi . . .“, sjá <https://timarit.is/page/7444223?iabr=on#page/n49/mode/2up>, sbr. skjal nr. 82.

Að öðru leyti er vísað í skjölin sem fylgja því til staðfestingar að vörumerkið MARAZZI er vel þekkt hér á landi eftir langvarandi og mikla notkun.

Greinargerðinni fylgja gögn og skjalaskrá þar sem fram koma slóðir þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um notkun á vörumerkinu MARAZZI í íslenskum fjölmiðlum frá árunum 1982 til 2022 (skjöl nr. 1-83) og upplýsingar um reikninga frá MARAZZI frá árunum 2009 til 2022 (skjöl nr. 84-142). Gögnin staðfesta notkun skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. sbr. 1. og 2. tl. 14. gr. vml. Skjöl verða send rafrænt í gegnum gátt á <https://hugverkastofan.filemail.com>.

Í ljósi alls ofangreinds ber því að taka andmælin til greina.

Andmælandi byggir ennfremur á því að hin andmælt skráning rýri aðgreiningareiginleika merkis hans í skilningi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. þó að það sé ekki nauðsynlegt til að andmælin verði tekin til greina.

Áskilinn er réttur til að færa fram frekari málsástæður og lagarök á síðari stigum hvort sem gagnaðili leggur inn greinargerð eður ei og/eða nýta rétt til þess að gera athugasemdir við greinargerð eiganda hins andmælt merkis.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

Valborg Kjartansdóttir