



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 7/2025 4. apríl 2025



Þann 4. janúar 2024 lagði Arnar Snær Rafnsson inn umsókn um skráningu vörumerkisins nr. V0133227. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum 8 og 25. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. febrúar 2024 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 8: *Hnífar; hnífastál; hnífapör; hnúajárn; axir; handaxir; kjötaxir; skaraxir; fleygaxir.*

Flokkur 25: *Fatnaður.*

Með erindi, dags. 10. apríl 2024, andmælti G.H. Sigurgeirsson ehf. skráningu merkisins í heild sinni f.h. Benchmade Knife Co., Inc., Bandaríkjunum með vísan til 1. mgr. 22. gr., sbr. 3. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um



vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Andmælin byggja á orð- og myndmerkinu sem er skráð og í notkun erlendis.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 26. júní 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Með vísan til rannsóknarreglu 10. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993 (ssl.) var andmælanda sent erindi, dags. 20. mars s.l. og honum veitt færi á að leggja fram útprentanir vegna þeirra hlekkja sem hann lagði fram í framangreindu erindi, dags. 10. apríl 2024. Þann 26. mars s.l. lagði andmælandi fram ódagsett skjáskot og í kjölfarið upplýsti Hugverkastofan aðila um að úrskurðað yrði í málinu á grundvelli áður fyrirbyggjandi gagna þar sem um væri að ræða ódagsett gögn.¹

Niðurstaða

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

Andmælandi byggir á því að hið andmæлта 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.

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.



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 andmælanda í fyrirbyggjandi máli. Vond trú umsækjanda verður að teljast sönnuð með óyggjandi 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 sótt var um skráningu hins andmæлта merkis þann 4. janúar 2024. Þar af leiðandi ber andmælanda að sanna að hið erlenda



merki, þ.e. orð- og myndmerkið hafi verið í notkun í öðru landi þann 4. janúar 2024 og fram til 10. apríl 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. 10. apríl 2024, segir m.a. að andmælandi sé bandarískt fyrirtæki sem framleiði og selji hnífa af ýmsu tagi. Sögu fyrirtækisins megi rekja aftur til ársins 1988 þegar það var stofnað í Kaliforníu. Andmælandi hafi því framleitt og selt hnífa af ýmsum gerðum auðkennda með vörumerkinu BENCHMADE í yfir þrjátíu ár og sé vel þekktur á sínu sviði um allan heim og hafi hlotið ýmis verðlaun og viðurkenningar. Einnig bendir andmælandi á að hann sé eigandi fjölda vörumerkjaskráninga um heim allan, þar á meðal eigi hann orðmerkið



BENCHMADE og orð- og myndmerkið skráð fyrir hnífa og tengdar vörur í flokki 8 en það sé jafnframt skráð fyrir fatnað af ýmsu tagi í flokki 25 í Bandaríkjunum. Þá leggur andmælandi fram í greinargerð sinni hlekkir á vefsíðu fyrirtækisins þar sem vörur auðkenndar vörumerkinu, bæði hnífar og fatnaður, er sagt boðið til sölu. Í ljósi þess að hlekkir á vefsíður eru ekki áreiðanleg sönnunargögn, þar sem efni þeirra getur breyst frá degi til dags, getur stofnunin ekki tekið slík gögn til greina. Með hliðsjón af 10. gr. ssl. var andmælanda gefinn kostur á

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.



Því að leggja fram útprentanir af efninu. Í kjölfarið bárust ódagsett skjáskot af vefsíðu andmælanda. Sem fyrr segir þurfa gögn til sönnunar á notkun vörumerkis að vera dagsett svo unnt sé að ráða af þeim hvenær notkunin fram. Þar af leiðandi er stofnuninni ekki unnt að líta til þeirra ódagsettu skjáskota sem andmælandi lagði fram. Mat á notkun hins erlenda merkis fer því fram með hliðsjón af öðrum upplýsingum/gögnum sem andmælandi lagði fram í erindi sínu dags., 10. apríl 2024, þ.e.:

- **Fylgiskjal 1:** Skjáskot af vefsíðu andmælanda þar sem greint er frá sögu fyrirtækisins þar sem segir að BENCHMADE sé stofnsett árið 1980 í Bandaríkjunum og að það sérhæfi sig í „fixed blades and conventional folding knives“. Neðst í skjalinu má sjá umrætt orð- og myndmerki, þó í annarri útfærslu



en án þess að það raski sérkenni þess að mati stofnunarinnar, sbr. 1. tl. 1. mgr. 25. gr. vml.: Samkvæmt tímastimpli sýnir gagnað vefsíðuna eins og hún birtist þann 13. janúar 2020.

- **Fylgiskjal 2:** Skjáskot af vefsíðum sem sýna umfjallanir af bandarískum vefmiðlum um margskonar vörur, meðal annars hnífa, auðkenndar með umræddu orð- og myndmerki andmælanda. Sem dæmi er að finna grein með yfirskriftina „Benchmade is the Dealers’ Choice for Best Overall New for 2016 Lineup“ sem var birt þann 20. nóvember 2016 og meðfylgjandi er mynd af þremur hnífum auðkenndum með umræddu orð- og myndmerki. Finna má fleiri dæmi í fylgiskjalinu um sambærilegar umfjallanir frá árunum 2018 og 2019 um hnífa andmælanda auðkenndum með umræddu orð- og myndmerki.
- **Fylgiskjal 3:** Excel-skjal sem sýnir yfirlit yfir skráningar á umræddu og orð- og myndmerki víðs vegar um heiminn, meðal annars í Bandaríkjunum, Bretlandi, Hugverkastofu Evrópusambandsins, Ástralíu, Japan, Noregi og Kanada. Skjalið sýnir að merkið er iðulega skráð fyrir hnífa og tengdar vörur í flokki 8, en einnig má sjá að merkið er skráð fyrir fatnað í flokki 25 í Bandaríkjunum.
- **Fylgiskjal 4:** Afrit af skráningarskírteinum alþjóðlegra skráninga andmælanda fyrir umrætt orð- og myndmerki.
- **Fylgiskjal 5:** Afrit af skráningarskírteinum andmælanda fyrir umrætt orð- og myndmerki, þ. á m. skráningarskírteini frá bandarísku skráningarstofunni þar sem fram kemur að merkið hafi verið skráð þann 2. september 2014 fyrir m.a. *knives* í flokki 8 og ýmsan fatnað í flokki 25.
- **Fylgiskjal 6:** Excel-skjal sem sýnir yfirlit yfir allar vörumerkjaskráningar andmælanda.

Í máli þessu liggur fyrir að merki andmælanda er skráð víðs vegar um heiminn, sbr. fylgiskjöl 3-6, sem sýna einkum skráningar fyrir *knives* í flokki 8 en einnig liggur fyrir að merkið er skráð í Bandaríkjunum fyrir *headgear, namely hats, and caps; T-shirts; golf shirts; short-sleeved shirts; hooded sweat shirts* í flokki 25. Þrátt fyrir að merkið sé skráð víða þá eru slíkar upplýsingar einar og sér ekki til þess fallnar að staðfesta að merkið hafi verið í notkun erlendis. Önnur gögn sem andmælandi leggur fram bera vissulega með sér að merkið hafi verið í notkun erlendis (þ.e. Bandaríkjunum) á árunum 2016, 2018, 2019 og 2020, þó eingöngu í tengslum við *hnífa* í flokki 8, sbr. fylgiskjöl 1 og 2. Sem fyrr segir er umsóknardagur hins andmæлта merkis 4. janúar 2024. Þar af leiðandi liggur fyrir að framlögð gögn staðfesta að notkun hins erlenda merkis hafi átt sér stað rúmum fjórum árum fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis. Telja verður að ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé skýrt að því er varðar áskilið tímabil notkunar, þ.e. notkunin á hinu erlenda merki þarf að hafa átt sér stað í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og sé enn í notkun. Í ljósi þess að ekkert hinna framlagðra gagna sýnir notkun hins erlenda merkis nálægt umsóknardegi hins andmæлта merkis eða eftir hann, er umrætt skilyrði ákvæðisins ekki uppfyllt í málinu að mati Hugverkastofunnar.

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

Sem fyrr segir þá hefur ekki verið sýnt fram á notkun merkis andmælanda fyrir neina vöru á því tímabili sem áskilið er, umfjöllun undir lið 1. Þar af leiðandi er skilyrði ákvæðisins um að merki andmælanda hafi verið notað



fyrir sömu eða líka vöru og merki eiganda óskaðist skráð fyrir ekki uppfyllt í málinu, enda er mat á vörulíkingu ógerlegt.

3) Merkin geti valdið ruglingi meðal neytenda.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

	
Merki andmælanda	Hið andmælt merki

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.

Merkin í samanburði eru óumdeilanlega eins o.þ.a.l. er alger **sjón-, hljóð-, og merkingarlíking** til staðar með merkjunum.

Því er hætt við ruglingi á merkjunum í skilningi 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. að mati Hugverkastofunnar.

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 fyrirbyggjandi máli. 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 en dómaframkvæmd Evrópuþómsstólsins hefur leitt í ljós ákveðin viðmið eða leiðbeiningar í tengslum við mat á því hvort umsækjandi hafi verið í vondri trú.³ 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. Nauðsynlegur þáttur þegar um er að ræða vonda trú er mat á óheiðarlegri fyrirætlan umsækjanda (e. *dishonest intention*) með umsókninni/skráningunni. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á

³ 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 Evrópuþómsstólsins á ákvæðinu.



m. hlutlægum staðreyndum hvers máls,⁴ til að mynda hvort málsaðilar hafi átt í viðskiptasambandi eða ágreiningi fyrir umsóknardag eða hvort athafnir umsækjanda að öðru leyti geti talist sýna fram á óheiðarlega fyrirætlan.

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 samfellt í mörg ár í rekstri og vörumerkið hafði áunnið sér viðskiptavild í að minnsta kosti einu ríki. Hæstiréttur tók fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur 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.

Málavextir og málatilbúnaður andmælanda

Í erindi andmælanda, dags. 10. apríl 2024, er vikið að atriðum sem talin eru til þess fallin að renna stoðum undir að eigandi hafi verið í vondri trú. Til að mynda bendir andmælandi á að einsýnt sé að eiganda hins andmæлта merkis hafi verið kunnugt um tilvist vörumerkis andmælanda, enda sé um að ræða afar sérkennandi vörumerki. Útilokað sé að eigandi hins andmæлта merkis hafi sjálfur fundið upp á orðhlutanum BENCHMADE og nákvæmlega eins myndhluta. Sú ályktun eigi sér jafnframt stoð í þeirri staðreynd að andmælandi hafi verið starfandi í yfir 30 ár og sé leiðandi vörumerki á sínu sviði í heiminum. Máli sínu til stuðnings leggur andmælandi fram skjáskot af LinkedIn síðu eiganda hins andmæлта merkis, sbr. fylgiskjal 7 (tekið þann 21. mars 2024) þar sem hann titlar sig sem *Experienced Purchasing Manager with a demonstrated history of working in the consumer goods industry*. Þá leggur andmælandi jafnframt fram skjáskot af vefsíðu eiganda (tekið þann 9. apríl 2024) þar sem boðnir eru til sölu hnifar af ýmsu tagi, sbr. fylgiskjal 8. Telur andmælandi því engan vafa leika á því að eigandi hins andmæлта merkis hafi vitað eða mátt vita um vörumerki andmælanda þegar hann sótti um skráningu hins andmæлта merkis. Að lokum greinir andmælandi frá því að í ljósi þeirrar takmörkuðu túlkunar sem til er hérlendis á hugtakinu vond trú í vörumerkjarétti, telji hann að með skráningu hins andmæлта merkis hér á landi í flokkum 8 og 25, felist í raun hindrun fyrir andmælanda til að selja og markaðssetja sínar vörur hér á landi undir eigin vörumerki. Því sé sýnt fram á vonda trú í skilningi 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Mat Hugverkastofunnar

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. Þá er að meginstefnu til gert ráð fyrir að ekki sé til staðar vond trú af hálfu eiganda þar til annað hefur verið sannað af hálfu þess sem heldur slíku fram.⁵

Í máli þessu liggja engar upplýsingar fyrir um það atriði hvort eigandi raunverulega vissi um hið erlenda merki á umsóknardegi hins andmæлта merkis. Hins vegar getur Hugverkastofan fallist á það með andmælanda að eigandi hafi á umsóknardegi líklega mátt vita um tilvist hins eldra merkis. Einkum með hliðsjón af því að merkin eru eins, sem og þeirrar staðreyndar að andmælandi hefur verið starfandi á sínu sviði í yfir 30 ár. Þá hafa upplýsingar um starfssvið eiganda verið lagðar fram, þ.e. innkaupastjóri í vefverslun þar sem boðnir eru hnifar til sölu. Vissulega er það svo að því lengur sem merki hefur verið notað, því meiri líkur eru á að aðili hafi mátt vita um tilvist eldra merkisins.⁶ Aftur á móti er ljóst að fleiri atriði þurfa að koma til svo sannað sé að um vonda trú sé að ræða og einkum þarf ætlun eiganda með skráningu að liggja fyrir, t.d. sú að hindra aðkomu annars

⁴ Sjá m.a. dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-529/07 (Lindt Godhase/Franz Hauswirth Goldhase), nr. C-320/12 (Plastic bottle (3D) og T-663/19 (MONOPOLY)).

⁵ Sjá m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli T-136/11 (Pelikan), mgr. 57.

⁶ Sbr. t.d. dómur Evrópudómstólsins í máli C-529/09 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG).



aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði og/eða að tilgangurinn hafi verið sá að nýta sér orðspor eða viðskiptavild þess sem andmælir skráningunni. M.ö.o. þá þurfa heildaratvik málsins, sem fyrr segir, að sýna fram á óheiðarlega fyrirætlun eiganda með skráningunni.

Að mati Hugverkastofunnar gefa framangreindar upplýsingar ekki til kynna hver fyrirætlun eiganda hafi verið með skráningunni svo draga megi þá ályktun að eigandi hafi verið í vondri trú. Sem dæmi, þá liggja ekki fyrir neinar upplýsingar um að aðilarnir hafi átt í viðskiptasambandi en undir þeim kringumstæðum má í einhverjum tilvikum, með hliðsjón af heildaratvikum, færa rök fyrir því að eigandi hafi með skráningu merkis farið gegn sanngjörnum viðskiptaháttum.⁷ Þá liggja ekki fyrir neinar vísbendingar í málinu sem gefa til kynna að eigandi hafi haft í hyggju að grafa undan hagsmunum andmælanda og koma í veg fyrir skráningu hans hér á landi.⁸ Ennfremur liggja ekki fyrir neinar upplýsingar um að eigandi hafi ætlað sér að nýta sér velvild eða orðspor andmælanda til þess eins að hagnast á skráningunni.⁹ Framanefnd atriði eru talin upp í dæmaskyni og er ekki um að ræða tæmandi lista á því hvað getur talist til vondrar trúar enda geta tilvikin verið fjölbreytt.

Í greinargerð andmælanda er vísað til þess að með hliðsjón af þeirri takmörkuðu túlkun sem til er hérlandis á hugtakinu vond trú í vörumerkjarétti, sbr. til dæmis dóm Hæstaréttar nr. 97/2016 (SUSHISAMBA) þá feli skráning hins andmælda merkis hér á landi í raun í sér hindrun fyrir hann á því að selja og markaðssetja sínar vörur hér á landi undir eigin vörumerki. Hins vegar og ólíkt þeim aðstæðum sem voru uppi í SUSHISAMBA málinu, hefur andmælandi ekki sýnt fram á notkun hins erlenda merkis með fullnægjandi hætti, sbr. framgreind umfjöllun undir lið 1). Ennfremur var í niðurstöðu dómsins litið til notkunar hvors aðila um sig, þ.e. það lá fyrir að líkindi voru með inngangstextum á matseðlum málsaðila. Einnig var komist að þeirri niðurstöðu að hinu erlenda merki hefði verið aflað orðspors á viðkomandi viðskiptasviði. Að mati Hugverkastofunnar var því um að ræða aðstæður sem eru ólíkar þeim sem uppi eru í fyrirliggjandi máli og verður dómshliðstæðan ekki sjálfkrafa heimfærð á fyrirliggjandi mál.

Það er mat Hugverkastofunnar, þegar atvik þessa máls eru metin í heild, að andmælandi hafi ekki sýnt fram á það að tilgangur eiganda með því að leggja inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi fyrir tilgreindar vörur hafi verið sá að hindra aðkomu andmælanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild eða orðspor hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega á skráningunni. Þrátt fyrir að eiganda í fyrirliggjandi máli hafi mátt vera kunnugt um tilvist nákvæmlega eins merkis, sem notað hefur verið til lengri tíma, þá er sú staðreynd ekki *ein og sér* ekki til þess fallin að sýna fram á óheiðarlega fyrirætlun eiganda og hefur sú nálgun fengist staðfest af Evrópudómstólum.¹⁰

Að því sögðu er skilyrði ákvæðis 3. tl. 1. mgr. 14. gr. um að eigandi merkisins hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins ekki fullnægt.

⁷ Sjá t.d. nýlega ákvörðun Hugverkastofunnar í niðurfellingarmáli nr. 1/2025 (ENOX-YADEA) sem og dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-321/10 (Gruppo Salini).

⁸ Sjá t.d. ákvörðun Hugverkastofunnar í niðurfellingarmáli nr. 3/2021 (E P K) en í því máli lágu fyrir upplýsingar um að eigandi merkisins sem krafist var niðurfellingar á hefði óskað eftir því að samfélagsreikningum beiðanda yrði lokað.

⁹ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-795/17 (NEYMAR) þar sem dómstóllinn staðfesti þá niðurstöðu að umsækjandi hefði verið í vondri trú enda hefði honum ekki geta dulist tilvist og orðspor vörumerkisins NEYMAR, m.a. með hliðsjón af gögnum sem sýndu umfangsmiklar umfjallanir um fótboltamanninn NEYMAR á tímabilinu 2009 -2012.

¹⁰ Sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-529/09 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og mál nr. T-291/09 (Pollo Tropical chicken on the grill).



Samantekt

Merkin tvö sem eru til skoðunar í máli þessu er óumdeilanlega eins og því til þess fallin að geta valdið ruglingi meðal neytenda. Hins vegar liggur fyrir að andmælandi hefur ekki sýnt fram á notkun hins erlenda merkis á því tímabili sem ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml áskilur um og þar af leiðandi er ekki gerlegt að leggja mat á það hvort merkin hafi verið notuð fyrir sömu eða svipaða vöru. Enn fremur hefur andmælandi að mati stofnunarinnar ekki sýnt fram á að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi fyrrnefnds ákvæðis. Liggur því fyrir að öllum skilyrðum ákvæðisins telst ekki vera fullnægt og eru andmæli gegn skráningu merkisins af þeim sökum ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð



Skráning merkisins nr. V0133227 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 menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 10. apríl 2024



Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0133227,

Til GH Intellectual Property (GHIP) hefur leitað Benchmade Knife Co., Inc., 300 Beaver Creek Rd., Oregon City, Oregon 97045, USA (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „andmælandi“), og falið undirritaðri að andmæla skráningu vörumerkis nr. V0133227



(orð- og myndmerki) í flokkum 8 og 25 í eigu Arnars Snæs Ragnarssonar, Fagrahjalla 3, 200 Kópavogi, sbr. birtingu þann 15. febrúar 2024 í febrúartölublaði Hugverkatíðinda. Frestur til andmæla rennur út þann 15. apríl 2024.

I.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“) um heimild til andmæla. Umbjóðandi okkar byggir andmælin á því að skráning hins andmæлта merkis skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. vörumerkjalaga, sérstaklega 3. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Í 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir að ekki skuli skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef ef hætt sé við ruglingi á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma sem 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.

II.

Umbjóðandi okkar er bandarískt fyrirtæki sem framleiðir og selur hnífa af ýmsu tagi. Sögu fyrirtækisins er að rekja aftur til ársins 1988 þegar það var stofnað í Kaliforníu, sbr. nánara yfirlit yfir sögu umbjóðanda okkar á fylgiskjali nr. 1. Umbjóðandi okkar hefur framleitt og selt gæðahnífa af ýmsum gerðum auðkennda með vörumerkinu BENCHMADE í yfir þrjátíu ár og er félagið mjög vel þekkt á sínu sviði um allan heim. Á fylgiskjali nr. 2 má finna upplýsingar um verðlaun og viðurkenningar sem vörur umbjóðanda okkar hafa hlotið. Ekki er um tæmandi yfirlit að ræða heldur einungis örfá dæmi.

Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkjaskráninga um heim allan. Þar á meðal er um að



ræða orðmerkið BENCHMADE og orð- og myndmerkið . Á fylgiskjali nr. 3 er yfirlit

yfir skráningar umbjóðanda okkar á ofangreindu orð- og myndmerki. Eins og þar sést er merkið skráð um allan heim, meðal annars í Bandaríkjunum, Bretlandi, ESB, Ástralíu, Japan, Noregi og Kanada, svo nokkur lönd séu nefnd. Merkið er iðulega skráð fyrir hnífa og tengdar vörur í flokki 8, en merkið er jafnframt skráð fyrir fatnað af ýmsu tagi í flokki 25 í Bandaríkjunum. Með fylgiskjöllum nr. 4 og 5 eru lögð fram afrit af skráningarskírteinum umbjóðanda okkar fyrir



vörumerkið

Á fylgiskjali nr. 6 má finna yfirlit yfir önnur skráð vörumerki umbjóðanda okkar víða um heim, meðal annars fyrir orðmerkið BENCHMADE. Eins og þar sést eru skráningarnar á sjöunda tug. Til upplýsinga skal nefnt að orðmerkið BENCHMADE var um tíma skráð hérlandis í eigu umbjóðanda okkar fyrir vörur í flokki nr. 8, sbr. alþjóðlega skráningu nr. IR 831460.

III.

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Mat að þessu leyti er heildstætt og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342/97, en þar segir í 19. mgr.:

„That global assessment implies some interdependence between the relevant factors and in particular a similarity between the trademarks between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.”

Merkin sem um ræðir í máli þessu eru eftirfarandi:

Merki umbjóðanda okkar ¹	Hið andmælt merki

Merki umbjóðanda okkar og hið andmælt merki eru nákvæmlega eins, þ.e. orðið BENCHMADE á grunni myndar af fiðrildi. Merkjalíking er því alger.

Hið andmælt merki er skráð fyrir eftirfarandi vörur:

Flokkur 8: Hnífar; hnífastál; hnífapör; hnúajárn; axir; handaxir; kjötaxir; skaraxir; fleygaxir.

Flokkur 25: Fatnaður.

¹ Sjá yfirlit á fylgiskjali nr. 3 um vörumerkjaskráningar umbjóðanda okkar á umræddu vörumerki.

Vörumerki umbjóðanda okkar er skráð fyrir hnífa og tengdar vörur í flokki 8 víða um heim, sbr. yfirlit á fylgiskjali nr. 3. Þá er vörumerki umbjóðanda okkar einnig skráð í Bandaríkjunum í flokki 25 fyrir fatnað. Vörulíking er því einnig alger.

IV.

Eins og fram kemur í 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga má ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi réttihafa ef hætt sé við ruglingi á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma sem 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.

Andmælandi þarf því að sýna fram á notkun merkisins í öðru landi fyrir umsóknar- eða forgangsréttardag hins andmæлта merkis fyrir sömu eða sambærilegar vörur í flokkum 8 og 25. Umbjóðandi okkar hefur þegar sýnt fram á þetta í greinargerð þessari og með fylgigögnum. Lögð hafa verið fram yfirlit yfir skráningar vörumerkisins í eigu umbjóðanda okkar víða um heim, bæði í flokki 8 og 25, sbr. ennfremur afrit af skráningarskírteinum umræddra skráninga. Þá er einsýnt af vefsíðu umbjóðanda okkar að vörur auðkenndar vörumerkinu eru seldar um allan heim, sbr: <https://www.benchmade.com/pages/international-dealers>. Vörur umbjóðanda okkar auðkenndar vörumerkinu, bæði hnífar í flokki 8 og fatnaður í flokki 25, eru ennfremur til sölu á vefsíðu umbjóðanda okkar.² Umbjóðandi okkar hefur þannig sýnt fram á að merkið



í hans eigu hafi bæði verið skráð og notað fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis fyrir sömu vörur. Þá liggja einnig fyrir upplýsingar um skráningu orðmerkisins BENCHMADE í öðrum löndum.

V.

Til viðbótar við framangreint er nauðsynlegt að sýna fram á að umsækjandi hafi verið í vondri trú við skráningu og notkun merkisins til þess að ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga teljist uppfyllt.

Orðalagi ákvæðisins var breytt árið 2020 með breytingarlögum nr. 71/2020 á þann hátt að sett var inn orðalagið *vond trú* í stað orðalagsins *vissi eða hefði mátt vita* þegar um væri að ræða ruglingshættu við erlent vörumerki sem ekki væri skráð hérlandis. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð sem fylgdi frumvarpi með lögum nr. 71/2020 segir að breytingin miði að því að hugtakanotkun verði í betra samræmi við tilskipunina³ og norrænan rétt. Bent er á í þessu samhengi að Evrópuþómsstóllinn hefur fjallað um mat á vondri trú í máli nr. C-529/07 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*) og máli nr. C-320/12 (*Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.*). Í dómunum kemur meðal annars fram 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. Enn fremur segir að ef umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki þá fullnægi það eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri

² Sjá til dæmis: <https://www.benchmade.com/products/50157?> og <https://www.benchmade.com/collections/everyday-carry>

³ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki.

trú heldur þurfi að skoða hver tilætlun 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, þar á meðal hlutlægum staðreyndum hvers máls.

Í ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 3/2021 frá 24. júní 2021 voru vörumerkjaskráningar

V0105483 (orðmerkið E P K) og V0105484 (orð- og myndmerkið ) felldar úr gildi á grundvelli þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, en fyrir lá í málinu að merkin sem um ræddi voru notuð fyrir sömu eða líkar vörur og/eða þjónustu, merki beiðanda var í notkun erlendis á umsóknardegi íslensku skráninganna og var enn í notkun þar og að eigandi vissi eða hafi mátt vita um erlenda merkið. Í ljósi þess og með hliðsjón af heildaratvikum málsins taldi Hugverkastofan að beiðandi hefði fært óyggjandi sönnur fyrir því að eigandi merkjanna hefði verið í vondri trú og því var krafa um niðurfellingu merkjanna tekin til greina.

Fá fordæmi liggja fyrir varðandi túlkun á vondri trú í íslenskum vörumerkjarétti. Í raun er dómur Hæstaréttar nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA eina fordæmið um túlkun ákvæðisins þar sem vond trú taldist sönnuð. Í dóminum reyndi á túlkun á hugtakinu vond trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. þágildandi vörumerkjalaga, sem er að mestu leyti samhljóða núgildandi 3. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna. Í umræddu máli lá til grundvallar að um sama merkið og sömu þjónustu var að ræða. Þá var talið sýnt fram á að eigandi hins erlenda merkis hefði 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 samfellt í mörg ár í rekstri. Í dóminum kom einnig fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu hefði 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.

Að mati umbjóðanda okkar er einsýnt að eiganda hins andmæлта merkis er kunnugt um tilvist vörumerkis umbjóðanda okkar. Um er að ræða afar sérkennandi vörumerki, bæði hvað varðar orðhlutann og myndhlutann. Myndhlutinn samanstendur af svörtu og hvítu sérkennilega stílfærðu fiðrildi. Orðið BENCHMADE liggur þvert á myndhlutann og er í raun óaðskiljanlegur hluti myndarinnar. Orðið BENCHMADE er tilbúið orð sem umbjóðandi okkar bjó til árið 1988 þegar fyrirtækið hóf starfsemi sína í Bandaríkjunum. Hið mikla sérkenni merkis umbjóðanda okkar leiðir til þess að það er engin önnur raunhæf niðurstaða en sú að eiganda hins andmæлта merkis sé kunnugt um tilvist merkis umbjóðanda okkar. Það er útilokað að hann hafi sjálfur fundið upp á orðhlutanum og nákvæmlega eins myndhluta. Þessi ályktun fær ennfremur stoð í þeirri staðreynd að umbjóðandi okkar hefur verið starfandi í yfir þrjátíu ár og er leiðandi vörumerki á sínu sviði í heiminum. Af LinkedIn síðu eiganda hins andmæлта merkis (sjá fylgiskjal nr. 7) má sjá að hann titlar sig sem „*Experienced Purchasing Manager with a demonstrated history of working in the consumer goods industry*“. Þar kemur einnig fram að eigandi hins andmæлта merkis heldur úti vefsíðunni www.caveman.is. Á þeirri síðu er starfrækt vefverslun, þar sem meðal annars eru seldir hnífur af ýmsu tagi, sbr. fylgiskjal nr. 8. Umbjóðandi okkar telur engan vafa leika á því að eigandi hins andmæлта merkis hafi vitað eða mátt vita um vörumerki umbjóðanda okkar þegar hann sótti um skráningu hins andmæлта merkis.

Með vísan til þeirrar takmörkuðu túlkunar sem til er hérlandis á hugtakinu vond trú í vörumerkjarétti, sbr. til dæmis dóm Hæstaréttar nr. 97/2016, telur umbjóðandi okkar að með skráningu hins andmæltá merkis hér á landi fyrir vörur í flokkum 8 og 25, felist í raun hindrun fyrir umbjóðanda okkar á því að selja og markaðssetja sínar vörur hér á landi undir eigin vörumerki. Þegar af þeirri ástæðu telur umbjóðandi okkar sýnt fram á að eigandi hins andmæltá merkis hafi verið í vondri trú við skráningu merkisins í skilningi 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

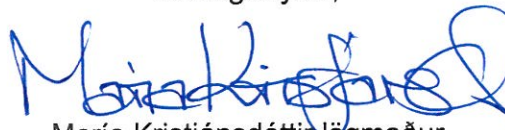
V.



Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar ljóst að vörumerkið nr. V0133227 hafi verið skráð andstætt ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Sýnt hefur verið fram á að hið andmæltá merki er nákvæmlega eins og vörumerki í eigu umbjóðanda okkar, sem bæði hefur verið skráð og notað erlendis, og hið andmæltá merki er skráð fyrir sömu vörur og merki umbjóðanda okkar. Þá telur umbjóðandi okkar ennfremur nægilega sýnt fram á að eigandi hins andmæltá merkis hafi verið í vondri trú við skráningu þess, í skilningi framangreinds ákvæðis.

Þess er því krafist að fallist verði á andmæli umbjóðanda okkar og skráning merkis nr. V0133227 verði felld úr gildi.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Yfirlit yfir sögu og starfsemi umbjóðanda okkar.
2. Dæmi um verðlaun og viðurkenningar fyrir vörur umbjóðanda okkar.
3. Yfirlit yfir skráningar umbjóðanda okkar fyrir vörumerkið .
4. Afrit af WIPO skráningarskírteinum umbjóðanda okkar fyrir vörumerkið .
5. Afrit af öðrum skráningarskírteinum umbjóðanda okkar fyrir vörumerkið .
6. Yfirlit yfir skráningar umbjóðanda okkar á öðrum vörumerkjum.
7. Útprint af LinkedIn síðu eiganda hins andmæltá merkis.
8. Útprint af vefsíðunni www.caveman.is