



## Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 3/2023 13. nóvember 2023

Þann 4. júlí 2016 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Studio Ray, LLC, Bandaríkjunum, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1197519 GERRY (orðmerki) færi fram á að skráning hans gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 25. Með erindi til Alþjóðahugverkastofunnarinnar, dags. 22. febrúar 2017, var skráningu merkisins synjað að svo stöddu fyrir allar vörur á grundvelli ruglingshættu við merkin GERRY WEBER (orðmerki), alþjóðlegar skráningar nr. 631747 og 804802 í flokkum 3 og 25. Hugverkastofan endurskoðaði afstöðu sína og var merkið skráð og birt í Hugverkatíðindum<sup>1</sup> þann 15. febrúar 2018 fyrir eftirtaldar vörur:

**Flokkur 25:** *Clothing, namely, parkas, ponchos, pants, down vests, sweaters, hoods and raincoats; jackets, t-shirts, shirts, and caps; children's coats, hats, and shirts.*

Með erindi, dags. 12. apríl 2018, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Gerry Weber International AG, Þýskalandi. Andmælin byggðu á ruglingshættu, sbr. þágildandi 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.<sup>2</sup>

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og töldust þau því lögmæt. GH Sigurgeirsson ehf. kom fram fyrir hönd eiganda í málinu. Á grundvelli þess að samningaviðræður stæðu yfir á milli aðila var andmælanda veittur frestur í nokkur skipti til þess að skila inn greinargerð til stuðnings andmælunum en með erindi Hugverkastofunnar, dags. 13. júní 2019, var málsmeðferð frestað um óákveðinn tíma með samþykki beggja aðila. Málsmeðferð var fram haldið með erindi Hugverkastofunnar, dags. 18. september 2023. Frekari rök til stuðnings andmælunum voru ekki lögð fram og hvorugur málsaðila lagði inn greinargerð í málinu. Þar sem frekari staðfesting á því að samningaviðræður væru yfirstandandi eða hvort þeim væri lokið bárust ekki innan tilskilinna fresta var aðilum tilkynnt, þann 7. nóvember 2023, að úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Niðurstaða

Helstu rök andmælanda eru þau að skráning merkisins GERRY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1197519 verði að teljast of lík þremur merkjum Gerry Weber International AG, þ.e. GERRY WEBER (orðmerki), alþjóðlegar skráningar nr. 631747, 718920 og 804802 á grundvelli þágildandi 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með hliðsjón af því að rökstuðning fyrir því að hvað leyti ruglingshætta milli merkjanna er talin vera fyrir hendi skortir alfarið eru andmæli gegn skráningu merkisins GERRY (orðmerki) ekki tekin til greina.

<sup>1</sup> Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

<sup>2</sup> Nú 1. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 13. gr. laga nr. 71/2020. Ákvæði 4. gr. tók einnig breytingum en inntak þess er óbreytt.



## Úrskurðarorð

Skráning merkisins GERRY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1197519, skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir  
Yfirlögfræðingur

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.

Einkaleyfastofan  
Engjateig 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 12. apríl 2018

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **GERRY** (orðmerki), sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1197519 (V0101618)  
Eigandi: Studio Ray, LLC, 512 Seventh Avenue, 18th Floor, New York NY 10018, Bandaríkjunum  
Birt í 2. tbl. 35. árg. þann 15. febrúar 2018.  
Okkar tilvísun: I5759ISIP  
**Frestur: 15. apríl 2018**

Vísað er til birtingar í 2. tbl. ELS-tíðinda 35. árg. á skráningu vörumerkisins **GERRY** (orðmerki) sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1197519 í flokki 25. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Gerry Weber International AG, Neulehenstrasse 8, 33790 Halle, Þýskalandi leggjum við hér með inn

#### **ANDMÆLI**

gegn skráningu framangreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umboð andmælanda okkur til handa verður lagt inn innan skamms.

Helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning verður að teljast of lík vörumerkjum umbjóðanda okkar **GERRY WEBER**, sbr. alþjóðlegar vörumerkjaskráningar sem tilnefna Ísland nr. 631747, 718920 og 804802, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum sbr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl.. Við áskiljum okkur aftur á móti rétt til að koma að fleiri röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning fyrir framangreindum andmælum.

Meðfylgjandi er greiðsla opinbers gjalds upp á kr. 41.400 vegna andmællanna.

Með vinsemd og virðingu,  
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir