



## Úrskurður Hugverkastofunnar

nr. 13/2019

31. október 2019

Þann 12. maí 2017 lagði Kjartan Ragnars, hrl., f.h. Le Hoang Diep Thao, Vítenam, inn umsókn um skráningu



vörumerkisins nr. V0104716. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2018 fyrir eftirtaldar vörur:

**Flokkur 30:** Kaffi, skyndikaffi; hreinsað kaffi; kaffikraftur; blanda kaffis, gervirjóma, mjólkur og sykurs.

Með erindi, dags. 14. nóvember 2018, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Trung Nguyen Investment Corporation, Vítnam. Andmælin byggja á 5. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.),

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar<sup>1</sup>, dags. 29. apríl 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

### Niðurstaða

Andmælandi byggir á því að villast megi á merki eiganda og merki hans en það hafi verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er eigandi lagði inn umsóknina og er enn í notkun fyrir sömu eða líkar vörur og eigandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í tilkynningu um andmæli gegn skráningu merkisins var einnig byggt á 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en ekki er rökstutt með hvaða hætti ákvæðið á við og verður það því ekki tekið til skoðunar.

Ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kom nýtt inn í vörumerkjalögin árið 2012, sbr. lög nr. 44/2012. 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 (tilskipunin).<sup>3</sup> Ákvæðið er

<sup>1</sup> Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan.

<sup>2</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

<sup>3</sup> Núgildandi tilskipun er nr. 2015/2436, frá 16. desember 2015.



undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undistrikað í greinargerðinni að ákvæðið 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 að næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru 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 andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina.

Tilgangur 9. tl. 1. 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.

Meðal þeirra gagna sem andmælandi leggur fram eru skráningarskírteini fyrir skráningu merkja hans, þ. á m.



merkið í nokkrum ríkjum, dagsett afrit af ýmsum sölu- og dreifingasamningum frá árunum 2006 til 2017, m.a. í Bandaríkjunum, Kanada og Tékklandi, upplýsingar um hluthafaskrá andmælanda og tengdra aðila, skráningarskírteini úr fyrirtækjaskrá Víetnam, yfirlýsing af hálfu stjórnarformanns andmælanda, upplýsingar um verðlaun sem andmælandi hefur hlotið, afrit af umboði til handa Le Hoang Diep Thao, þ.e. eiganda hins skráða merkis, veitt af hálfu andmælanda og ódagsettar myndir af vörum andmælanda.

Hugverkastofan bendir á að framlögð gögn andmælanda bera í einstaka tilvikum með sér heiti annarra félaga en andmælanda. Í ljósi þeirra tengsla sem andmælandi hefur sýnt fram með félögunum verða gögn í nafni annarra félaga lögð að jöfnu við gögn sem vísa til andmælanda sjálfs við mat á því hvort að skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu til staðar.

Að mati stofnunarinnar hefur andmælandi sýnt fram á í málinu að merki hans hafi bæði verið skráð og að einhverju marki notað í öðrum löndum, sbr. t.d. sölusamningur frá 2017 við tékkneskan aðila, á þeim tíma sem umsókn eiganda var lögð inn og merkin eru notuð fyrir sömu vörur, m.a. skyndikaffi. Hins vegar þarf að skera úr um það hvort að eigandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið, þ.e. verið í vondri trú, þegar umsóknin var lögð inn.

Evrópudómstóllinn hefur túlkað hugtakið vond trú í nokkrum málum, m.a. í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í þeim kemur m.a. 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 það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki fullnægi eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú heldur þurfi 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.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Mál nr. C-320/12, 36. mgr.



Í fyrirbyggjandi gögnum andmælanda er að finna upplýsingar um að eigandi, Le Hoang Diep Thao, sé einn hluthafa andmælanda og eignarhlutur hans sé 30%. Þá hafi hann haft umboð til að koma fram í nafni andmælanda, m.a. við samningsgerð o.fl. en umboð hans hafi ekki verið endurnýjað eftir að það rann út í desember 2014. Umrætt umboð hafi hins vegar ekki náð til þess að leggja inn umsóknir um skráningu vörumerkja eða annarra hugverkaréttinda, hvorki í eigin nafni né í nafni andmælanda.

Líta verður til þess við túlkun á ákvæði 4.4. gr. tilskipunarinnar, sem er fyrirmynd 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., að Evrópudómstóllinn hefur ítrekað tilgreint að sú staðreynd að umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki sé ekki nægjanleg til að sýna fram á að vond trú hafi verið til staðar og hefur sett fram nokkur sjónarmið við mat á því, sbr. framangreint. Í ljósi þeirrar undantekningar sem 9. tl. kveður á um, verður að gera strangar kröfur til þess að færðar séu fram sönnur á það að umsækjandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkis. Fá fordæmi liggja fyrir varðandi túlkun á 9. tl. 1. 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, þó reynt hafi á það í síðari málum. 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. Stofnuninni er ekki kunnugt um hvaða gögn lágu fyrir í málinu fyrir Hæstarétti en í dómnum var það m.a. talið styrkja niðurstöðuna að við samanburð á inngangstexta í 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.

Hæstiréttur tók það hins vegar fram í dómnum að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. væri undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og því bæri að skýra ákvæðið þröngt.

Í máli því sem hér um ræðir er óumdeilanlegt að merkja- og vörulíking er til staðar enda er um nákvæmlega eins merki að ræða sem og sömu vörur. Einnig liggur fyrir að andmælandi og/eða aðilar honum tengdum hafi fengið merkið skráð í ýmsum ríkjum. Þá hefur andmælandi samkvæmt gögnum málsins hlotið hin ýmsu verðlaun en aðeins hluti framlagðra gagna hvað það varðar eru dagsett. Að mati stofnunarinnar liggja fyrir takmörkuð gögn um það að andmælandi hafi aflað merki sínu viðskiptavildar og orðspors erlendis. Hins vegar er ekki hægt að líta framhjá þeim viðskiptalegu tengslum sem eru með andmælanda annars vegar og eiganda hins vegar, sbr. það sem að ofan greinir. Eigandi hefur því ekki getað verið ómeðvitaður um notkun andmælanda á merkinu



erlendis, sér í lagi þegar nafn eiganda kemur fyrir á nokkrum þeirra sölusamninga sem liggja fyrir í málinu. Vitneskja aðila um tilvist merkis er þó ekki nægjanleg í sjálfu sér til að sýna fram á hvort að vond trú hafi verið til staðar eins og áður segir heldur þarf einnig m.a. að kanna hver huglæg afstaða eiganda hafi verið. Í gögnum málsins er að finna yfirlýsingu af hálfu stjórnarformanns andmælanda en þar kemur m.a. fram að enginn nema andmælandi eða aðilar honum tengdir hafi leyfi til þess að nota merkið í viðskiptum, þ. á m. markaðsetningu, dreifingu og framleiðslu. Þá hafi andmælandi ekki veitt eiganda heimild til þess að sækja um skráningu á merkinu hvorki í Víetnam né öðrum ríkjum. Samkvæmt umboði því sem andmælandi hins vegar



veitti eiganda árið 2014 hafði eigandi m.a. heimild til að undirrita hina ýmsu gerninga sem flestir voru fjárhagslegs eðlis. Í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. T-321/10 ( GRUPPO SALINI) komst dómstóllinn m.a. að því að umsækjandi þess merkis sem þar um ræddi hefði verið í vondri trú m.a. stöðu sinnar vegna sem hluthafa.<sup>5</sup>

Í ljósi þess að um nákvæmlega eins merki er að ræða fyrir sömu vörur og þeirra tengsla sem til staðar eru með eiganda og andmælanda er það mat Hugverkastofunnar að andmælandi hafi sýnt fram á það með óyggjandi hætti að eigandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki og hafi því verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn sína hér á landi í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Skilyrðum ákvæðsins er þ.a.l. fullnægt og eru andmæli



gegn skráningu merkisins

nr. V0104716 tekin til greina.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins COFFEE G7 INSTANT COFFEE, nr. V0104716, skal felld úr gildi.

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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

---

<sup>5</sup> T-321/10, 25.- 32. mgr.

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 14. nóvember, 2018



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. vörumerkjaskráning nr. V0104716.

Eigandi: Le Hoang Diep Thao, Víetnam

Birt í 9. tbl. 35. árg. ELS tíðinda, þann 15. september 2018


Andmælandi: Trung Nguyen Investment Corporation, Víetnam

Okkar tilvísun: I5838IS00

Frestur: 15. nóvember 2018

Vísað er til birtingar í 9. tbl. ELS tíðinda, árg. 35 þann 15. september síðastliðinn, á skráningu



vörumerkisins , sbr. vörumerkjaskráning nr. V0104716. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Trung Nguyen Investment Corporation, 82-84 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Víetnam, leggjum við hér með inn

#### ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.). Andmælin beinast gegn skráningu allra tilgreindra vara skráningarinnar í flokki 30.

Helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningarinnar eru þau að umbjóðandi okkar hefur notað nákvæmlega sama merki í Víetnam og fjölda annarra landa um árabíl, en telja verður að eiganda hinnar andmæltu skráningar hafi verið vel kunnugt um þá notkun umbjóðanda okkar, enda er eigandinn einn af hluthöfum umbjóðanda okkar. Framangreind skráning brýtur því í bága við 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. enda má augljóslega villast á hinu andmæлта merki og því merki sem umbjóðandi okkar hefur notað frá árinu 2003, og er enn í notkun, en t. a. m. á umbjóðandi okkar fjölmargar vörumerkjaskráningar fyrir framangreint merki um heim allan. Einnig er byggt á 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., enda er framangreint merki höfundaréttarvarið verk skv. höfundalögum nr. 73/1972, sem umbjóðandi okkar á allan höfundarétt að.

Framangreint eru helstu rök okkar fyrir andmælunum sbr. 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Við áskiljum okkar 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.

Virðingarfyllst,  
Arnason Faktor

Elías Karl Guðmundsson, lögfr.



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. vörumerkjaskráning nr. V0104716  
Í eigu: Le Hoang Diep Thao, Víetnam  
Birt í 9. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda, þann 15. september 2018  
Andmælandi: Trung Nguyen Investment Corporation, Víetnam  
Okkar tilvísun: I5838IS00  
Tilvísun ELS: 201811-10408  
Greinargerðarfrestur: **19. mars 2019**

**Reykjavík, 20. febrúar 2019**

Vísað er til andmæla okkar dags. 14. nóvember 2018 gegn ofangreindri skráningu. Með bréfi Einkaleyfastofunnar dags. 19. september 2018 var umbjóðanda okkar veittur frestur til 19. janúar 2019 til að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælunum. Sá frestur var framlengdur til 19. mars 2019 með erindi Einkaleyfastofunnar dags. 15. janúar 2019.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá byggja andmælin á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.), þar sem segir að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi 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 sömuy eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.



Helstu rök fyrir andmælunum eru að merkið er nákvæmlega eins og merki umbjóðanda



okkar (hér eftir nefnt G7 merkið), sem umbjóðandi okkar hefur notað og notar enn í Víetnam og fjölmörgum öðrum löndum, fyrir nákvæmlega sömu vörur og skráning V0104716 óskast skráð fyrir í flokki 30. Auk þess verður að telja að umsækjandi, Le Hoang Diep Thao hafi mátt vita um notkun umbjóðanda okkar á merkinu, þar sem hún er einn hluthafa andmælanda, líkt og við komum að síðar.

### **Bakgrunnur og notkun andmælanda á merkinu**

Umbjóðandi okkar, Trung Nguyen Investment Corporation (hér eftir TNH), er eigandi meirihluta í félögunum Trung Nguyen Group Corporation (hér eftir TNG) og Trung Nguyen Coffee Corporation (hér eftir TNC). Skráningarskírteini ofangreindra félaga í fyrirtækjaskrá Víetnam má finna í fylgiskjali 2.

Umbjóðandi okkar, auk þeirra tengdu félaga sem minnst er á hér að ofan, hafa um árabil notað G7 merkið til að auðkenna skyndikaffivörur sínar. Vörur auðkenndar með G7 merkinu voru fyrst kynntar

til sögunnar í Víetnam árið 2003, en síðan þá hafa vörur auðkenndar með merkinu verið seldar í yfir 60 löndum. G7 skyndikaffið er eitt vinsælasta kaffi Víetnam og hefur merkið skapað umbjóðanda okkar ómælda viðskiptavild þar í landi og þeim löndum þar sem vörur auðkenndar merkinu hafa verið seldar. Meðfylgjandi eru gögn sem sýna hvernig notkun merkisins er háttað í Víetnam (Fylgiskjal 3), Kína og Hong Kong (Fylgiskjal 4), ásamt sölu- dreifingarsamningum fyrir G7 vörur í Bandaríkjunum (Fylgiskjal 5), Kanada (Fylgiskjal 6) og Tékklandi (Fylgiskjal 7). Umbjóðandi okkar hefur þar að auki aldrei leyft nokkrum einstaklingi eða lögaðila að nota G7 merkið í atvinnuskyni, hvorki í Víetnam né á öðrum mörkuðum. Til að mynda hefur umbjóðandi okkar áður andmælt skráningu fyrir merki sem taldist ruglingslega líkt G7 merkinu, sbr. meðfylgjandi úrskurður kínverskra skráningaryfirvalda vegna



andmæla umbjóðanda okkar gegn merkinu

frá 25. desember 2012, (fylgiskjal 8)

Nánari upplýsingar um umbjóðanda okkar og þær vörur sem auðkenndar eru með G7 merkinu má finna á heimasíðu umbjóðanda okkar <https://trungnguyenlegend.com/g7/?lang=en>, en einnig heldur umbjóðandi okkar úti mjög virkri Facebook síðu fyrir G7 vörur, sem finna má á slóðinni [www.facebook.com/G7coffee](http://www.facebook.com/G7coffee). Má þar meðal annars sjá að Facebook hefur staðfest að síðan tilheyri eiganda vörumerkisins sem auglýst er á síðunni, sem er umbjóðandi okkar TNH. Þar að auki hefur umbjóðandi okkar unnið ýmis verðlaun fyrir G7 vörur sínar. Í fylgiskjali 9 má finna upplýsingar um hluta þeirra verðlauna sem hafa fallið umbjóðanda okkar í skaut, en af þeim má telja ljóst að umbjóðandi okkar er mjög þekktur og mikils metinn í heimalandi sínu Víetnam.

Auk þess að hafa notað merki sitt í fjölmörgum löndum um árabíl hafa umbjóðandi okkar og tengdir aðilar fengið merki sitt skráð í eftirfarandi löndum (fylgiskjal 10):

- Víetnam, sbr. skráning nr. 171847 í nafni Trung Nguyen Investment Corporation
- Bandaríkin, sbr. skráning nr. 3,853,926 í nafni Trung Nguyen Coffee Corporation
- Alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 850803 í nafni Trung Nguyen Investment Corporation
- Alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1028546 í nafni Trung Nguyen Coffee Corporation
- Alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1086061 í nafni CONG TY CO PHAN DAU TU TRUNG NGUYEN (víetnamskt heiti Trung Nguyen Investment Corporation, sbr. víetnamskt skráningarskírteini).

Eins og sést eru allar ofangreindar vörumerkjaskráningar í eigu umbjóðanda okkar, Trung Nguyen Investment Corporation eða tengdra aðila.

Meðfylgjandi er undirrituð yfirlýsing frá umbjóðanda okkar, undirrituð af hr. Dang Le Nguyen Vu, stjórnarformanni Trung Nguyen Investment Corporation, sem útlistar bakgrunn deilunnar nánar, og vísast til þeirrar yfirlýsingar og þeirra fylgiskjala sem fylgja henni varðandi nánari upplýsingar um notkun G7 merkisins og frægð þess (fylgiskjal 1). Í yfirlýsingunni er vísað til fjölmargra fylgiskjala varðandi deiluna og eru þau meðfylgjandi í fylgiskjölum 2-13.

Við teljum í öllu falli ljóst að umbjóðandi okkar hafi sýnt fram á að hann hafi notað G7 merkið á þeim tíma sem vörumerkjaumsókn V0104716 var lögð inn (12. maí 2017) og að merkið sé enn í notkun í dag, þannig að skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé fullnægt.

## Ruglingshætta

Vart þarf að fjölýrða um ruglingshættuna milli framangreindra merkja, en hið andmælt merki er nákvæmlega eins og merki umbjóðanda okkar. Þannig eru bæði merkin orð-og myndmerki, þar sem orðin „Coffee G7 Instant Coffee“ birtast inni í nákvæmlega eins skjaldarmerki, en öll uppröðun orðhluta merkisins er nákvæmlega eins í báðum tilvikum. Það er því ljóst að villast megi á merki umsækjanda



og merki umbjóðanda okkar



, líkt og áskilið er í 9. tl. 1. mgr. 14. gr.

vml.

## Vond trú umsækjanda

Líkt og tekið er fram í 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er það ekki einungis skilyrði að merki andmælanda hafi verið notað í öðru landi, heldur þarf umsækjanda einnig að hafa verið kunnugt, eða mátt vera kunnugt um þá notkun til að andmæli gegn skráningu verði tekin til greina. Við teljum þessu skilyrði óumdeilanlega fullnægt og að umsækjanda, Le Hoang Diep Thao, hafi mátt vera ljóst að merkið væri notað af umbjóðanda okkar, enda er umsækjandi einn af hluthöfum umbjóðanda okkar, en umsækjandi fer með um 30% eignarhlut í TNH, sbr. meðfylgjandi hluthafaskrá (fylgiskjal 11). Í hluthafaskránni sést bersýnilega að Le Hoang Diep Thao, sem skráð er á sama heimilisfang og eigandi hinnar andmæltu skráningar, á 30% eignarhlut í umbjóðanda okkar.

Umbjóðandi okkar hefur áður veitt umsækjanda heimild til að koma fram fyrir sína hönd hvað varðar almennan rekstur TNH og tengdra aðila (fylgiskjal 12). Líkt og sjá má var sú heimild hins vegar einungis tímabundin, og rann hún út þann 31. desember árið 2014 og hefur ekki verið endurnýjuð eftir það, auk þess sem ekkert í heimildinni veitti umsækjanda leyfi til að skrá eða nota merki í eigu umbjóðanda okkar í eigin nafni.

Þá hefur umsækjandi, Le Hoang Diep Thao þar að auki margoft komið fram fyrir hönd TNH við gerð dreifingar- og sölusamninga við birgja í fjölmörgum löndum, t.a.m. Bandaríkjunum (fylgiskjal 5) , þar sem fram kemur að umsækjandi, Le Hoang Diep Thao, kemur fram fyrir hönd umbjóðanda okkar eða tengdra aðila við sölu á vörum sem auðkenndar eru sem „G7 3 in 1 instant coffee“.

Í ljósi alls ofangreinds, þ.e.a.s. víðtækrar og langrar notkunar umbjóðanda okkar á G7 merkinu, þeirrar staðreyndar að umsækjandi er einn hluthafa umbjóðanda okkar auk þeirrar staðreyndar að umsækjandi hefur margsinnis komið fram fyrir hönd umbjóðanda okkar við gerð dreifingar- og sölusamninga fyrir þær vörur sem auðkenndar eru með G7 merkinu er óhugsandi að umsækjanda hafi ekki verið kunnugt um notkun andmælanda á G7 merkinu. Umsækjandi verður því að teljast hafa lagt inn umsókn sína fyrir G7 merkið í vondri trú.

Þá verður að ætla að sú staðreynd að merki umsækjanda er ekki einungis ruglingslega líkt heldur **nákvæmlega eins** og merki andmælanda, sem notað hefur verið víða um heim um árabíl, auki á þá vondu trú sem umsækjandi sýndi við innlögn umsóknar sinnar, enda er erfitt að ímynda sér að önnur sjónarmið hafi vakið fyrir umsækjanda en þau að hindra mögulegar framtíðarskráningar andmælanda



á G7 merkinu hér á landi. Auk þess teljum við að við heildarmat á atvikum máls þessa, skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang TNH að íslenskum markaði, þar sem í skráningu hennar felst í raun hindrun fyrir umbjóðanda okkar að hefja sölu á vörum merktum G7 merkinu hér á landi, sbr. dómur Hæstaréttar í máli 97/2016, sem fjallað er nánar um hér að neðan.

### Fyrri sambærileg mál


Auk ofangreinds vísam við sérstaklega til dóms Hæstaréttar nr. 97/2016, sem varðaði ógildingarkröfu gegn vörumerkinu SUSHISAMBA, sem byggðist á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í málinu var deilt um skráningu framangreinds vörumerkis fyrir veitingaþjónustu í flokki 43, en aðili ótengdur eiganda skráningarinnar hafði rekið veitingastað undir sama merki í Bandaríkjunum áður en eigandi merkisins fékk það skráð hér á landi. Í málinu taldi Hæstiréttur sannað með óyggjandi hætti að eigandi skráningarinnar hafi vitað af notkun merkisins í Bandaríkjunum, á þeim grundvelli að orðalag inngangstexta matseðla gagnaðila hafi verið líkt texta sem finna mátti á heimasíðu eiganda skráningarinnar, auk þess sem fyrirsvarsmður eiganda skráningarinnar hafi búið yfir mikilli þekkingu og reynslu af veitingarekstri. Þar að auki var ekki talið skipta máli þótt tilgangur eiganda skráningarinnar hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að íslenskum markaði, enda hafi í skráningu merkisins í raun falist hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

Ljóst er að þau gögn sem lögð hafa verið fram í fyrirbyggjandi andmælamáli sýna fram á að skilyrðum 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er fullnægt hvað varðar G7 merkið með mun meira afgerandi hætti en þau atriði sem niðurstaða ofangreinds Hæstaréttardóms byggðust á. Vísast um það til ofangreindrar umfjöllunar um notkun umbjóðanda okkar á G7 merkinu auk tengsla umbjóðanda okkar við umsækjanda.

### Samantekt

Í ljósi alls ofangreinds teljum við augljóst að skilyrðum 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé fullnægt, enda er merki umsækjanda nákvæmlega eins og merki umbjóðanda okkar, sem hann hefur notað um árabil í Víetnam og öðrum löndum, og notar enn, auk þess sem umsækjandi vissi ótvírætt um notkun umbjóðanda okkar á G7 merkinu, enda á umsækjandi 30% eignarhlut í umbjóðanda okkar.



Förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að skráning vörumerkisins , sbr. skráning nr. V0104716, verði ógild.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning eða leggja fram gögn á síðari stigum ef tilefni gefst til.

Með vinsemd og virðingu,  
Arnason Faktor

*Eliás Karl Guðmundsson*

Eliás Karl Guðmundsson, lögfr.

## Fylgiskjalalisti

- Fylgiskjal 1 - Yfirlýsing Dang Le Nguyen Vu, stjórnarformanns Trung Nguyen Investment Corporation
- Fylgiskjal 2 - Skráningarskírteini úr fyrirtækjaskrá Víetnam (vísað til sem Appendix 1 í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 3 – Gögn sem sýna fram á notkun G7 merkisins í Víetnam (Appendix 7.1 í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 4 – Gögn sem sýna fram á notkun G7 merkisins í Kína, Hong Kong og Tævan (Appendix 7.2. í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 5 – Sölu- og dreifingarsamningar fyrir vörur merktar G7 merkinu í Bandaríkjunum, undirritaðir af Le Hoang Diep Thao fyrir hönd andmælanda (Appendix 7.2. í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 6 – Sölu- og dreifingarsamningar fyrir vörur merktar G7 merkinu í Kanada, undirritaðir af Le Hoang Diep Thao fyrir hönd andmælanda (Appendix 7.2. í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 7 – Sölu- og dreifingarsamningur fyrir vörur merktar G7 merkinu í Tékklandi (Appendix 7.2. í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 8 – Úrskurður kínverskra skráningaryfirvalda í andmælamáli gegn skráningu G7 merkis í Kína (Appendix 5 í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 9 – Upplýsingar um verðlaun sem andmælandi hefur hlotið í Víetnam og Kína (Appendix 9 í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 10 - Yfirlit yfir vörumerkjaskráningar í eigu Trung Nguyen Investment Corporation og tengdra aðila (Appendix 4 í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 11 – Hluthafaskrá andmælanda og tengdra aðila (Appendix 2 í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 12 – Umboð frá andmælanda til handa Le Hoang Diep Thao frá árinu 2014 (Appendix 3 í fylgiskjali 1)
- Fylgiskjal 13 – Upplýsingar um auglýsingakostnað og tekjur Trung Nguyen Coffee Corporatino og Trung Nguyen Group Corporation frá 2006-2017 (Appendix 6 í fylgiskjali 1)