



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 15/2019
20. desember 2019

Þann 18. apríl 2018 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. Guangdong Puss Investment Co., Ltd. inn umsókn um




skráningu vörumerkisins nr. V0108656. Umsóknin byggði á forgangsrétti frá 2. nóvember 2017 frá umsókn í Kína nr. 27251868. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2018 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 35 Smásala eða heildsala með lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir menn og dýr og efnablöndur til hreinlætisnota og læknisfræðilegar birgðir; auglýsingastarfsemi; kynningar á vörum á samskiptamiðlum til nota í tengslum við smásölu; ráðgjöf í tengslum við rekstrarstjórnun og skipulag; leiga á sjálfsölum; þjónusta við leit að styrktaraðilum; leiga á sölustöndum; þjónusta innflutnings- og útflutningsskrifstofa; ráðningarþjónusta; uppfærsla og viðhald gagna í tölvugagnagrunnum; markaðssetning; bókhald; viðskiptastjórnun leyfisveitingar á vörum og þjónustu annarra; úttegun viðskiptaupplýsinga í gegnum vefsíðu; úttegun netmarkaðar fyrir kaupendur og seljendur vöru og þjónustu; aðstoð við endurstaðsetningu viðskiptastarfsemi.

Með erindi, dags. 10. september 2018, andmælti Tego ehf. skráningu merkisins f.h. Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd. Andmælin byggja á að merkið sé ruglingslega líkt vörumerki andmælanda,



NOME og  sem eru og hafa verið notuð í Kína frá því fyrir forgangsréttardagsetningu og umsóknardag hinnar andmæltu skráningar og er enn notað fyrir sömu og eða líka þjónustu og hið andmæлта merki er skráð fyrir í flokki 35 og eigandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Meðan á málsmeðferð stóð lögðu aðilar málsins inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 1. mars 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar 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

Andmæli byggð á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir andmæli sín á því að merki eiganda hafi verið skráð andstætt 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

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).

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 andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina.

Evrópuþómstóllinn 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.²

Fá fordæmi liggja fyrir varðandi túlkun á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. í íslenskum vörumerkjarétti. Í raun er dómur Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA eina fordæmið um túlkun ákvæðisins þar sem vond trú taldist sönnuð. Í því máli lá til grundvallar m.a. að um sama merki og sömu þjónustu var að ræða; eigandi hins erlenda merkis hafði aflað því orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs áður en umsækjandi fékk vörumerkið skráð hér á landi; hann hafði fengið vörumerkið skráð í ýmsum öðrum löndum og notað það samfelld í mörg ár í rekstri; vörumerkinu hafði verið áunnin víðtæk alþjóðleg lagaleg vernd og að auki viðskiptavild í að minnsta kosti einu ríki.

Hugverkastofunni 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 að matseðlum málsaðila um uppruna matargerðarinnar væri orðalagið sláandi líkt. Enn fremur kom fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

² Mál nr. C-320/12, 36. mgr.



Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

NOME Óskráð hér á landi	 Nr. V0108656
 Óskráð hér á landi	
Merki andmælanda	Merki eiganda

a) Merkin eins eða næstum eins

Merki andmælanda er orðmerkið NOME og orð- og myndmerki þar sem bókstafirnir NO eru staðsettir beint fyrir ofan bókstafina ME í einföldu svörtu lettri og fyrir aftan ME er lítill gulur punktur. Merki eiganda er orð- og myndmerki þar sem bókstafirnir NO eru staðsettir beint fyrir ofan bókstafina ME í einföldu svörtu lettri og fyrir ofan O-ið er lítið svart sveigt strik. Þá lagði andmælandi inn umsókn hér á landi þann 2. desember 2018,



sbr. alþjóðleg skráning nr. 1437003, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 9, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32 og 35.

Framangreind merki innihalda öll orðið NOME, sem hefur enga merkingu skv. orðabók. Orð- og myndmerki andmælanda og eiganda eru eins í flestum atriðum, þ.e. uppsetning er eins og letur það sama, en að skilur gulur punktur á eftir ME í merki andmælanda og svart sveigt strik fyrir ofan O-ið í merki eiganda. Þá er merki það sem andmælandi hefur sótt um nákvæmlega eins og merki eiganda í öllum atriðum. Að mati Hugverkastofunnar eru merkin því eins eða næstum eins.

b) Merkin notuð fyrir sömu eða líka þjónustu

Merki eiganda er m.a. skráð fyrir smásölu og heildsölu með lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir menn og dýr og efnablöndur til hreinlætisnota og læknisfræðilegar birgðir, auk annarrar þjónustu því tengdu, s.s. auglýsingastarfsemi, kynningar á samskiptamiðlum, ráðgjöf o.fl. í flokki 35. Samkvæmt gögnum andmælanda rekur hann verslanir í Kína undir vörumerkinu NOME, auk þess að selja vörur undir sama vörumerki í Kína og í Bandaríkjunum. Að mati Hugverkastofunnar varða merki aðila því sömu eða sambærilega þjónustu í flokki 35.

c) Merki andmælanda í notkun erlendis á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun þar

Í greinargerð andmælanda kemur fram að andmælandi sé fyrirtæki sem stofnað var árið 2016. Einn af stofnendum fyrirtækisins sé kínverski athafnamaðurinn Ye Guofu og komi hann fram fyrir hönd fyrirtækisins (legal representative). Andmælandi hafi frá stofnun sérhæft sig m.a. í lífstílsvörum og húsgögnum fyrir heimili. Með vörumerkinu NOME hafi verið lögð sérstök áhersla á að samþætta norræna hönnun og kínversk aðföng, en um sé að ræða m.a. fatnað, skó, snyrtivörur, heimilsvörur ýmis konar, töskur og aðra fylgihluti, matvöru og rafmagnsvörur. Verslanir þær sem andmælandi reki undir merkinu NOME hafi frá opnun notið mikilla vinsælda í



Kína, sérstaklega meðal yngri neytenda.

Andmælandi heldur því fram að eigandi hafi tekið upp viðskiptahugmynd og vörumerki hans. Andmælandi hafi leitað réttar síns í Kína og málaferli standi þar enn og deilan óleyst.

Þá segir í greinargerð andmælanda að vörumerkið NOME hafa þróast fyrst út frá enska orðinu HOME sem tengist vörum andmælanda sem séu ætlaðar heimilinu og neytendum sjálfum. Vörumerkið hafi orðið til 8. desember 2015 og birt í Kína og að sögn andmælanda aðeins verið notað á meginlandi Kína fram til þessa. Andmælandi hafi jafnframt sótt um og fengið höfundarréttarskráningu fyrir merkið NOME í Kína og leggur andmælandi fram afrit af skírteini sem sýna á umrædd réttindi ásamt þýðingum. Meðfylgjandi umræddu skírteini má sjá myndir af merkinu, þ.á m. í sömu stílfærslu og merki eiganda er. Þá bendir andmælandi á að skráningarnar hafi verið framseldar frá Hr. Hu Yao sem hannaði merkin til Ye Guofu sem nú sé skráður eigandi höfundarréttarins og hann sem fulltrúi andmælanda hafi heimilað andmælanda að nota merkið skv. umboði. Þessu til stuðnings leggur andmælandi fram umrætt umboð ásamt enskri þýðingu.

Þá hefur andmælandi sótt um og skráð vörumerkið NOME m.a. í Þýskalandi, Mexíko og Mjanmar.

Andmælandi heldur því fram að hann reki verslanir undir vörumerki sínu NOME í Kína og noti vörumerkið bæði til auðkenna verslanir sína og vörur sem seldar séu í versluninum. Andmælandi leggur fram myndir úr versluninni og af hinum ýmsu vörum, flestar ódagsettar eða dagsettar í júní 2018.

Eigandi segir hins vegar að hann hafi opnað fyrstu verslun sína undir vörumerkinu í ágúst 2017 og leggur fram fjölmiðlaumfjöllun því til stuðnings ásamt þýðingum. Í kjölfarið hafi starfsemin vaxið gríðarlega og reki hann nú um 200 verslanir í flestum af stærstu borgum Kína. Merkið sé hugarfóstur Chen Hao forstjóra fyrirtækisins og hafi hugmyndin að merkinu orðið til í mars 2017. Eftir 150 lagfæringar var orð- og myndmerkið loks fullklárað í apríl 2017 og birt í fyrsta skipi við opnun fyrstu verslunarinnar í ágúst 2017. Auk umfangsmikillar notkunar frá ágúst 2017 hefur eigandi skráð merki sitt í Noregi, Líberíu, Makaó og Tævan. Þá hafi umsóknir verið lagðar inn í 30 löndum víðsvegar um heiminn. Jafnframt hafi eigandi lagt inn fjölmörg andmæli gegn skráningum andmælanda, m.a. í Bandaríkjunum og á Filippseyjum, auk þess sem lögð hafi verið inn ógildingarkrafa gegn þýskri skráningu andmælanda. Eins og andmælandi, þá á eigandi höfundarréttarskráningu fyrir merki sitt í Kína frá árinu 2017.

Eigandi bendir á að fylgiskjöl andmælanda sem sýna eiga fram á notkun merkisins í Kína séu ýmist ódagsett eða dagsett eftir umsóknardag merkis eiganda hér á landi. Þá sýni gögnin ekki fram á hvenær fyrsta verslun andmælanda var opnuð eða hversu umfangsmikil notkun hans á merkinu er í raun.

Eins og fram kemur í 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Andmælandi þarf því að sýna fram á að hafa notað merki sitt í öðru landi fyrir umsóknar- eða forgangsréttardag merkis eiganda fyrir sömu eða sambærilega þjónustu og eigandi á skráða í flokki 35. Einu gögn málsins sem dagsett eru fyrir umsóknar- eða forgangsréttardag hins andmælda merkis er höfundarréttarskráning andmælanda í Kína frá 8. desember 2015.

Þrátt fyrir ábendingar eiganda um að andmælandi hafi ekki sýnt fram á notkun merkisins fyrir umrætt tímamark, hefur andmælandi ekki bætt úr þar um. Það er því mat Hugverkastofunnar að skilyrði ákvæðisins um



notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn eiganda var lögð inn og að það sé enn í notkun þar fyrir sömu eða líka þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir sé ekki uppfyllt í málinu.

d) Umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið

Þá er jafnframt skilyrði skv. ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið. Eins og að framan greinir hvílir sönnunarbyrðin fyrir því að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið á þeim sem andmælir slíkri skráningu og þarf hin vonda trú að vera sönnuð með óyggjandi hætti svo andmæli verði tekin til greina. Það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki uppfyllir ekki eitt og sér skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þarf að skoða hver ætlun umsækjandans var með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði, sbr. framangreint. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls. 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 þess að færðar séu fram sönnur á það að umsækjandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkis.

Það er mat Hugverkastofunnar þegar atvik þessa máls eru metin í heild að andmælandi hafi ekki sýnt fram á það með óyggjandi hætti að tilgangur eiganda með því að leggja inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi fyrir tilgreinda þjónustu hafi verið sá að hindra aðkomu andmælanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega á skráningunni. Andmæli gegn skráningu merkisins eru því ekki tekin til greina á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. mgr. vml.

Forgangsréttarkrafa skv. 17. gr. vml.

Hin andmælda skráning byggir á forgangsrétti frá kínverskri umsókn nr. 27251868 frá 2. nóvember 2017. Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. vml. nýtur umsókn um skráningu vörumerkis, sem er lögð inn hér á landi innan sex mánaða frá því að fyrst var sótt um skráningu merkis í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), forgangsréttar frá fyrsta umsóknardegi ef beiðni þess efnis er lögð fram. Í forgangsrétti felst að umsókn, að því er snertir síðar tilkomin atvik, svo sem umsókn annarra um skráningu eða notkun á merkinu, telst fram komin samtímis umsókn merkisins í erlendu ríki.

Í ákvæðum vörumerkjalaga og reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.) er ekki kveðið nánar á um skilyrði forgangsréttar önnur en formskilyrði. Í athugasemdum við 17. gr. í greinagerð með frumvarpi til vörumerkjalaga segir að það sé skilyrði að forgangsréttar sé krafist af umsækjanda. Jafnframt kemur þar fram að umsókn sú sem forgangsréttur er byggður á þurfi að uppfylla þau skilyrði sem gerð séu í hlutaðeigandi ríki. Umsókn þarf því að hafa verið móttækin en það er ekki skilyrði að merkið verði skráð. Í 5. gr. rgl. segir að beiðni um að umsókn njóti forgangsréttar skv. ákvæðum 17. gr. vml. skuli koma fram í umsókn. Þess skuli getið á hvaða grundvelli forgangsréttar er krafist og tilgreina jafnframt dagsetningu umsóknar, hvar hún hafi fyrst verið lögð inn og umsóknarnúmer. Þá kemur fram í 2. mgr. 5. gr. rgl. að Hugverkastofan geti krafist þess að fullnægjandi sönnun fyrir réttmæti upplýsinga um forgangsrétt verði afhentar. Samkvæmt ákvæðinu er stofnuninni heimilt, en ekki skylt, að kalla eftir nánari upplýsingum um forgangsrétt ef vafi leikur á réttmæti þeirra upplýsinga í umsókn. Umrætt ákvæði varðar meðferð umsókna, á umsóknarstigi og kemur því ekki til skoðunar þegar merki hefur verið skráð.

Umsókn um skráningu merkis eiganda hér á landi var lögð inn þann 18. apríl 2018 eða innan sex mánaða tímamarkanna miðað við umsóknardag kínversku umsóknarinnar sem ákvæði 1. mgr. 17. gr. vml. kveður á um



og í umsókninni komu fram tilgreindar upplýsingar sem 5. gr. rgl. kveður á um.

Andmælandi vekur athygli á því að kínverska umsóknin sem forgangsréttar er krafist frá í skráningu hins andmæltu merkis sé ekki fyrsta umsóknin fyrir framangreint merki og tilgreinda þjónustu, heldur hafi eigandi þegar lagt inn tvær umsóknir fyrir sama merki í Kína fyrir umsóknardag umsóknar nr. 27251868 fyrir sömu þjónustu í flokki 35, þ.e. umsóknir nr. 24195384 og 27251868. Andmælandi leggur fram útprentanir af umræddum umsóknum frá kínverskum skráningaryfirvöldum ásamt þýðingu. Andmælandi fer fram á að tilgreindur forgangsréttur hinnar andmæltu umsóknar verði felldur niður.

Eigandi bendir á að gögn þau sem andmælandi leggur fram framangreindu til stuðnings séu ekki vottuð af kínverskum yfirvöldum, auk þess sem ensk þýðing á framangreindum útprentunum, sem lögð sé fram á Word-skjali, sé óvottuð og óstaðfest. Eigandi telur að Hugverkastofunni beri að líta framhjá umræddum gögnum og fer fram á að stofnunin staðfesti að hin andmæltu skráning njóti forgangsréttar frá kínverskri umsókn nr. 27251868 frá 2. nóvember 2017.

Hugverkastofan telur að í ljósi þess að ekki er fyrir að fara notkunargögnum sem eru eldri en umsóknar- eða forgangsréttardagur hins andmæltu merkis og umsókn andmælanda um skráningu sama merkis hér á landi,



sbr. alþjóðleg skráning nr. 1437003, er lögð inn eftir að merki eiganda er skráð, hafi forgangsrétturinn sem slíkur ekki þýðingu varðandi niðurstöðu þessa máls. Það hvort fella skuli niður forgangsrétt skráningarinnar verður því ekki skoðað nánar að sinni og stendur hann því óbreyttur.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að andmælandi hafi ekki sýnt fram á notkun merkisins í öðru landi fyrir umsókna- eða forgangsréttardag hinnar andmæltu skráningar, né að það sé enn í notkun þar fyrir sömu eða líka þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá er andmælandi ekki talinn hafa fært fram óyggjandi sönnur á því að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi ákvæðisins er hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi. Skilyrðum ákvæðisins telst þar af



leiðandi ekki fullnægt og eru andmæli gegn skráning merkisins greina.

nr. V0108656 því ekki tekin til

Úrskurðarorð



Skráning merkisins


nr. V0108656 skal halda gildi sínu.




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.

Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík


Reykjavík, 10. september 2018


Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins  **skráning nr. V0108656.**
Eigandi: Guangdong Puss Investment Co., Ltd.
Merki birt í 7. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda þann 15. júlí 2018.
Okkar tilvísun: O1529IS

Vísað er til birtingar vörumerkisins  sbr. skráning nr. V0108656 í flokki 35 í 7. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda þann 15. júlí 2018.

Okkur hefur verið falið að koma fram fyrir hönd umbjóðanda okkar, Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd., Room 2701, Floor 27, Mo. 120, Huangpu Avenue West Road, Tianhe District, Guangzhou, Kína, og leggjum við hér með fram andmæli gegn framangreindri skráningu með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.).

Andmælin byggja á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. 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 sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Helstu rök fyrir andmælum okkar gegn vörumerkjaskráningu nr. V0108656 eru að merkið  er

ruglingslega líkt vörumerki umbjóðanda okkar NOME og , sem umbjóðandi okkar er og hefur verið notað í Kína, frá því fyrir forgangsréttardagsetningu og umsóknardag skráningar nr. V0108656, og er enn notað þar fyrir sömu eða líka þjónustu og skráning V0108656 óskast skráð fyrir í flokki 35 og umsækjandi Guangdong Puss Investment Co., Ltd. vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning í málinu.

Virðingarfyllt,
Tego IP Consulting



Bylgja H. Björnsdóttir, ML

Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík


Reykjavík, 12. nóvember 2018

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins  **skráning nr. V0108656.**

Eigandi: Guangdong Puss Investment Co., Ltd.


Merki birt í 7. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda þann 15. júlí 2018.


Okkar tilvísun: O1529IS

Vísað er til andmæla okkar gegn skráningu vörumerkisins  sbr. skráning nr. V0108656 í flokki 35 og tölvupóst Einkaleyfastofu dagsettum 11. september sl. þar sem okkur var veittur frestur til 11. nóvember til að leggja fram frekari rök og gögn til stuðnings andmælunum.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd., Room 2701, Floor 27, Mo. 120, Huangpu Avenue West Road, Tianhe District, Guangzhou, Kína, lögðum við fram andmæli gegn framangreindri skráningu með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.).

Andmælin byggja á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. 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 sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Helstu rök fyrir andmælum okkar gegn vörumerkjaskráningu nr. V0108656 eru að merkið  er

ruglingslega líkt vörumerki umbjóðanda okkar NOME og , sem umbjóðandi okkar hefur notað og er enn notað í Kína fyrir sömu eða líka þjónustu og skráning V0108656 óskast skráð fyrir í flokki 35 og umsækjandi Guangdong Puss Investment Co., Ltd. vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.


Forgangsréttur


Umsækjandi Guangdong Puss Investment Co., Ltd., krefst forgangsréttar í framangreindri umsókn sinni frá kínverskri vörumerkjaumsókn nr. 27251868 með umsóknardag 2. nóvember 2017.

Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. vml hefst vernd skráðs vörumerkis á umsóknardegi eða upphafsdegi forgangsréttar. 17. grein vml. skilgreinir forgangsréttinn en ákvæði greinarinnar byggist á c-lið 1. mgr. 4. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Fram kemur í 1. mgr. 17. gr. að ef að umsókn um skráningu vörumerkis er lögð inn hér á landi innan sex mánaða frá því að fyrst var sótt um skráningu merkisins í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) nýtur umsóknin forgangsréttar frá fyrsta umsóknardegi ef beiðni þess efnis sé lögð fram.

Samkvæmt ákvæði 2. tl. C. liðs, 4. gr. Parísarsáttmálans og áðurnefndrar 17. gr. vml. er hægt að krefjast forgangsréttar innan sex mánaða frá því að fyrst var sótt um skráningu merkis.

Umbjóðandi okkar bendir á að kínverska umsóknin sem forgangsréttar er krafist frá í framangreindri

umsókn þ.e. kínversk umsókn nr. 27251868  er ekki fyrsta umsóknin fyrir framangreint merki og tilgreinda þjónustu heldur bendir umbjóðandi okkar á að umsækjandi Guangdong Puss Investment Co., Ltd hafi þegar lagt inn tvær umsóknir fyrir sama merki í Kína fyrir umsóknardag umsóknar nr. 27251868 fyrir sömu þjónustu í flokki 35 sjá hjálögð fylgiskjöl nr. 1-2 sem eru útprent af umsóknum nr. 24195384 og 27251868 af vef kínversku einkaleyfastofunnar ásamt þýðingu (sjá fylgiskjal 3).

Umsækjandi getur því ekki krafist forgangsréttar frá kínverskri umsókn nr. 27251868  þar sem sú umsókn er ekki fyrsta umsóknin fyrir framangreint vörumerki fyrir tilgreindar vörur. Föllum við því fram á að forgangsrétturinn verði felldur niður.



Bakgrunnur

Umbjóðandi okkar og andmælandi er Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd. kínversk fyrirtæki sem stofnað var árið 2016. Fyrirtækið ásamt fyrirtækjasamsteypu eiga vörumerkið „Miniso“ sem er vel þekkt í Kína sjá m.a. upplýsingar á vef <https://en.wikipedia.org/wiki/Miniso>. Einn af stofnendum Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd. er kínverski athafnarmaðurinn Ye Guofu og kemur hann fram fyrir hönd fyrirtækisins (legal representative).

Umbjóðandi hefur frá stofnun sérhæft sig meðal annars í lífstílsvörum og húsgögnum fyrir heimili. Með vörumerkinu NOME hefur verið lögð sérstök áhersla á að samþætta norræna hönnun og kínversk aðföng. En vörurnar sem um ræðir eru meðal annars fatnaður og skór, snyrtivörur, heimilisvörur ýmiskonar, töskur og aðrir fylgihlutir, matvara og rafmagnsvörur. Verslanir sem umbjóðandi okkar

rekur undir merkinu NOME hafa frá opnun notið mikilla vinsælda í Kína sérstaklega meðal yngri neytenda.

Samkvæmt upplýsingum frá umbjóðanda okkar hefur umsækjandi Guangzhou Nome Brand Management Co., Ltd. tekið upp viðskiptahugmynd og vörumerki umbjóðanda okkar. Merki umbjóðanda okkar og umsækjanda eru nánast eins það eina sem skilur þau að er komman yfir

bókstafnum O  v. . Umbjóðandi okkar hefur leitað réttar síns í Kína en málaferli eru enn í gangi og deilan því enn óleyst.

Um vörumerki NOME

Vörumerkið NOME þróaðist fyrst út frá enska orðinu HOME sem tengist vörum umbjóðanda sem eru líkt og áður hefur komið fram vörur ætlaðar heimilinu og neytendum sjálfum. Grundvallarhugmyndin er hins vegar hugmyndin um að fara út fyrir þægindaramman „Explore A New Life“. Vörumerkið hljómar jafnframt eins og ensku orðin KNOW ME sem tengist hugmyndafræði um að upphefja neyslumynstur kínverja „Know me, understand me“. NOME er svo jafnframt samsetning orðanna NO og ME þar sem NO stendur fyrir að ekki fylgja með straumnum og ME vísar til neytendanna sjálfra.

Vörumerkið varð til 8. desember 2015 og birt í Kína og hefur aðeins verið notað á meginlandi Kína fram til þessa. Umbjóðandi okkar sótti um og fékk höfundarréttarskráningar fyrir merkið NOME í Kína sjá fylgiskjöl 4¹-5² ásamt þýðingum (fylgiskjöl 4a og 5a). Skráningarnar voru framseldar frá Hr. Hu Yao sem hannaði merkin til Ye Guofu sem er nú skráður eigandi höfundarréttarins og hann sem fullrúi (legal representative) umbjóðanda okkar hefur heimilað umbjóðanda að nota merkið með umboði, sjá fylgiskjal 6 ásamt enskri þýðingu, fylgiskjal 6a.

Umbjóðandi okkar hefur sótt um og skráð vörumerkið m.a. í Þýskalandi, Mexíkó og Myanmar sjá fylgiskjöl 7-9.

Notkun umbjóðanda á vörumerkinu NOME

Hjálagt eru gögn sem sýna notkun umbjóðanda okkar á vörumerkinu NOME í Kína. Heimasíða umbjóðanda okkar er <http://www.nome.com.cn/>.

Umbjóðandi rekur verslanir undir vörumerki sínu NOME í Kína og notar vörumerkið bæði til að auðkenna verslanir sína og vörur sem seldar eru í verslunum. Fylgiskjöl 10-42 sýna notkun umbjóðanda okkar á vörumerkinu.

¹ Registration No. 2018-F-00515700, Author: Hu Yao. Registration Date: April 10, 2018. Title of work: NOME. Date of completion and publication: Dec. 8, 2015.

² Registration No. 2018-F-00510217, on April 12, 2018, Registration No. 2018-F-00515700 has been assigned to Ye Guofu, the legal representative of the client's group companies.

Ye Guofu authorized our client to use "NOME" trademark worldwide. Power of attorney as attached.


Ruglingshætta

Samkvæmt ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þá má ekki skrá vörumerki ef villast má 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/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Vörumerkin sem um ræðir eru nánast eins og eru notuð fyrir eins eða sambærilegar vörur, því er veruleg hætta á ruglingi.

Líkt og áður hefur verið rakið þá standa aðilar að málinu í lagadeilu í Kína varðandi vörumerkið og umsækjandi vissi því af merki umbjóðanda okkar. Deila aðila í Kína er hins vegar enn óútkljáð.

Samantekt

Í ljósi framangreinds förum við fram á að vörumerkisins  sbr. skráning nr. V0108656 í flokki 35 verði synjað skráningar fyrir alla þjónustu sem sótt erum vernd fyrir.

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

Virðingarfyllt,
Tego IP Consulting



Bylgja H. Björnsdóttir, ML

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 15. janúar, 2019



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **NÓME**, sbr. vörumerkjaskráning nr. V0108656
Eigandi: Guangdong Puss Investment Co., Ltd., Kína
Okkar tilvísun: I5873IS00
Frestur: **15. janúar 2019**

Vísað er til tölvupósts Einkaleyfastofunnar, dags 11. september 2018, þar sem okkur var tilkynnt um andmæli gegn ofangreindri skráningu, auk tölvupósts Einkaleyfastofunnar frá 16. nóvember 2018, þar sem okkur var send greinargerð andmælanda, Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd., Kína. Var okkur með seinni tölvupóstinum veittur frestur til 15. janúar 2019 til að gera athugasemdir við greinargerð andmælanda.

Andmælin eru byggð á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.), þar sem ruglast megi á merkinu og öðru merki sem andmælandi hefur notað og notar enn í Kína fyrir sömu eða líka þjónustu og skráning umbjóðanda okkar óskast skráð fyrir, og að umbjóðandi okkar hafi vitað, eða hafi mátt vita um notkun andmælanda á merkinu.

Forgangsréttur

Andmælandi tekur m.a. fram í greinargerð sinni að umsækjandi gæti ekki krafist að umsókn sín nyti forgangsréttar frá umsókn sinni nr. 27251868 í Kína, þar sem umsóknin sé ekki fyrsta umsókn sem lögð var inn fyrir vernd merkisins. Tekur andmælandi fram að umsækjandi hafi þegar lagt inn tvær umsóknir fyrir umsóknardag umsóknar nr. 27251868, og leggur fram útprentanir af vef kínversku einkaleyfastofunnar því til stuðnings, ásamt þýðingum.

Taka verður fram að framangreind gögn sem andmælandi hefur lagt fram eru ekki vottuð af kínverskum yfirvöldum, auk þess sem sú enska þýðing á framangreindum útprentunum, sem lögð er fram í word-skjali, er algerlega óvottuð og óstaðfest. Við teljum því að Einkaleyfastofunni beri að líta fram hjá þeim gögnum sem andmælandi hefur lagt fram og staðfesta að vörumerkjaumsókn nr. V0108656 njóti forgangsréttar frá kínverskri umsókn nr. 27251868, frá 2. nóvember 2017.


Bakgrunnur og notkun umsækjanda


Umbjóðandi okkar, Guangzhou Puss Investment Co., Ltd., opnaði fyrstu verslun sína undir vörumerkinu




í ágúst 2017, sbr. meðfylgjandi fjölmiðlaumfjöllun í fylgiskjali 1. Í kjölfarið hefur starfsemi umbjóðanda okkar vaxið gríðarlega, og rekur hann nú um 200 verslanir í flestum af stærstu borgum Kína, svo sem Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Foshan, Zhuhai, Chengdu o.fl. Lista yfir allar verslanir umbjóðanda okkar má finna á heimasíðu þeirra www.nome.com/store, en dæmi um hvernig notkun merkisins er má sjá í fylgiskjölum 46-50.



Merki umbjóðanda okkar,  , er hugarfóstur Chen Hao, forstjóra umbjóðanda okkar, og varð hugmyndin að merkinu til í mars 2017. Merkið samanstendur af tveimur orðum, NO og ME, en orðhlutinn NO merkir „að synda móti straumnum“ (e. not to follow the mainstream) , á meðan ME


merkir „að tjá sig“ (e. expressing one's self). Eftir um 150 lagfæringar varð orð- og myndmerkið  svo loks fullklárað í apríl 2017 og birt í fyrsta skipti við opnun fyrstu verslunar umbjóðanda okkar í ágúst sama ár.

Auk umfangsmikillar notkunar frá ágúst 2017 hefur umbjóðandi okkar einnig fengið merki sitt  skráð víðsvegar um heim, en auk skráningar í Kína hefur merkið m.a. fengist skráð í Noregi (Fylgiskjal 2), Líberíu (Fylgiskjal 3), Makaó (Fylgiskjal 4) og Tævan (Fylgiskjal 5). Þá hafa umsóknir fyrir vernd merkisins verið lagðar inn í yfir 30 löndum víðsvegar um heim, líkt og fylgiskjöl 6-40 bera með sér, og eru umsóknir fyrir skráningu merkisins enn í meðferð skráningaryfirvalda víða um heim. Það er því ljóst að umbjóðandi okkar á vörumerkjarétt fyrir ofangreindu merki í fjölmörgum löndum og hefur umbjóðandi okkar lagt inn fjölmörg andmæli gegn skráningum í nafni Guangzhou Renren Management Consulting Co. Ltd., m.a. í Bandaríkjunum (fylgiskjal 41) og Filippseyjum (sbr. fylgiskjöl 42 og 43), auk þess sem lögð hefur verið inn ógildingarkrafa gegn þýskri skráningu andmælanda, sbr. fylgiskjal 44.

Notkun andmælanda og vond trú umsækjanda

Líkt og áður segir eru andmælin aðallega byggð á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem andmælandi telur



merki umsækjanda ruglingslega líkt merkinu  , sem andmælandi kveðst hafa notað og notar enn í Kína. Þá telur andmælandi að umsækjandi hafi vitað um notkun andmælanda þegar hann lagði inn umsókn sína hér á landi, enda hafi aðilar málsins staðið í deilum fyrir kínverskum dómstólum, sem ekki eru útkljáðar.

Fullyrðingum sínum til stuðnings hefur andmælandi lagt fram 33 fylgiskjöl sem að hans mati sýna fram á notkun á framangreindu merki í Kína. Ekkert þeirra gagna sem andmælandi hefur lagt fram sýna hins vegar fram á að merkið hafi verið í notkun á þeim tíma sem umsókn umbjóðanda okkar var lögð inn, eða 18. apríl 2018, enda eru framlögð gögn sem eiga að sýna fram á notkun andmælanda ýmist ódagsett, eða dagsett eftir að umsókn umbjóðanda okkar var lögð inn. Þá sýnir ekkert framlagðra gagna fram á hvenær fyrsta búð andmælanda var opnuð eða hversu umfangsmikil notkun þeirra á merkinu er í raun, né er minnst á það í greinargerð andmælanda. Það er því verulegur vafi á því að merkið hafi verið í notkun af hálfu andmælanda á þeim tíma sem umsókn umbjóðanda okkar var lögð inn.

9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. var bætt við vörumerkjalög með b-lið 2. gr. laga nr. 44/2012. Í frumvarpi því er varð að lögum nr. 44/2012, segir í athugasemdum við 2. gr. að “það er meginregla að vörumerkjarétturinn sé landsbundinn og því þykir rétt að undirstrika að ákvæðið á aðeins við í undantekningartilvikum[...]

Aðeins er unnt að beita ákvæðinu þegar merkið, sem sótt er um, er eins eða næstum því eins og

erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. [...]


Sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi verið í vondri trú hvílir á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli ekki tekin til greina.“

Af ofangreindu er ljóst að það er algerlega á herðum andmælanda að sanna að umsækjandi hafi lagt inn umsókn sína nr. V0108656 í vondri trú, en helstu rök hans fyrir því eru þau að aðilar málsins standi í málaferlum í Kína varðandi hvor aðilinn eigi betri rétt til NOME merkisins þar í landi. Líkt og andmælandi tekur sjálfur fram er sú deila hins vegar enn óútkljáð, og því alls óljóst hvort aðilinn eigi betri rétt til merkisins, en það er ekki hlutverk Einkaleyfastofunnar að útkljá þá deilu. Í öllu falli er ljóst að umbjóðandi okkar notar vörumerki sitt umtalsvert í Kína, og á auk þess vörumerkjaréttindi yfir merkinu í fjölmörgum löndum líkt og áður hefur verið fjallað um, og hefur. Þá er einnig ljóst að vörumerkjaréttur er að meginreglu til landsbundinn, og og skráningaryfirvöld í hverju landi ekki bundin af deilum í öðrum löndum. Því ber að túlka undantekningarreglur á borð við 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þröngt, þannig að ef vafi leikur á hvort skilyrði ákvæðisins séu uppfyllt, beri að túlka þann vafa eiganda hinnar andmæltu skráningar í hag. Umsækjandi telur í öllu falli að framangreind málaferli í Kína geti engan veginn komið í veg fyrir að hann geti sótt um vernd fyrir vörumerki sitt, sem hann notar fullum fetum í Kína, utan heimalandsins. Meðfylgjandi gögn bera ótvírætt með sér að umbjóðandi okkar hafi notað merki sitt fyrir þá þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir frá árinu 2017, en merkið auðkennir bæði verslanir umsækjanda í Guangzhou-borg, auk vara sem seldar eru í sömu verslunum. Það er því fráleitt að halda því fram að umsækjandi hafi lagt inn umsókn sína hér á landi í vondi trú, eða að skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu uppfyllt að öðru leyti.

Í ljósi alls ofangreinds teljum við andmælanda engan veginn hafa sýnt fram á að skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu uppfyllt, enda hefur hvorki verið sýnt fram á að andmælandi hafi notað framangreint merki á þeim tíma sem umsókn fyrir merki umbjóðanda okkar var lögð inn, auk þess sem ekki hefur verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um notkun andmælanda. Auk ofangreinds tekur andmælandi fram að hann hafi fengið höfundarréttarskráningu á framangreindu merki í Kína, sem að mati andmælanda bendir til betri réttar hans til merkisins. Taka verður fram að höfundarréttindi og vörumerkjaréttindi eru ólík réttindi og getur skráning höfundarréttinda yfir merki engan veginn sannað að eigandi skráningarinnar eigi fyrri vörumerkjarétt yfir merkinu, enda sýnir slík skráning hvorki fram á að hann eigi vörumerkjaskráningu yfir merkinu, né að hann hafi notað merkið til að auðkenna vörur og þjónustu. Raunar er það svo að umsækjandi á líka höfundarréttarskráningu fyrir merki sitt í Kína, sbr. fylgiskjal 45.

Samantekt

Í ljósi ofangreinds teljum við að andmælandi hafi ekki sýnt fram á að skilyrðum 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé fullnægt í máli þessu, enda hefur andmælandi ekki sýnt fram á að hann hafi notað merki líkt merki umbjóðanda okkar á þeim tíma sem vörumerkjaumsókn V0108656 var lögð inn, auk þess sem ekki hefur verið sýnt fram á að umsóknin hafi verið lögð inn í vondri trú. Þar sem ekki hefur verið sýnt fram á að framangreindum skilyrðum sé fullnægt í máli þessu ber að hafna andmælunum gegn merki

umbjóðanda okkar , þannig að vörumerkjaskráning nr. V0108656 haldi gildi sínu.

Virðingarfyllt,

Arnason Faktor



Elías Karl Guðmundsson, lögfr.

Fylgiskjalalisti:

- Fylgiskjal 1: Kínversk fjölmiðlaumfjöllun um umbjóðanda okkar og verslanir hans.
- Fylgiskjal 2: Skráningarskírteini í Noregi
- Fylgiskjal 3: Skráningarskírteini í Líberíu
- Fylgiskjal 4: Skráningarskírteini í Makaó
- Fylgiskjal 5: Skráningarskírteini í Tævan
- Fylgiskjal 6 – Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Ástralíu
- Fylgiskjal 7 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Brasilíu
- Fylgiskjal 8 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Bretlandi
- Fylgiskjal 9 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Brúnei
- Fylgiskjal 10 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Chile
- Fylgiskjal 11 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Dóminíska lýðveldinu
- Fylgiskjal 12 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Evrópusambandinu
- Fylgiskjal 13 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar á Filippseyjum
- Fylgiskjal 14 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Lichtenstein
- Fylgiskjal 15 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Makedóníu
- Fylgiskjal 16 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Mexíkó
- Fylgiskjal 17 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Moldóvu
- Fylgiskjal 18 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Mongólíu
- Fylgiskjal 19 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Namibíu
- Fylgiskjal 20 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Nígeríu
- Fylgiskjal 21 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Nýja Sjálandi
- Fylgiskjal 22 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar á Papúa Nýju Gíneu
- Fylgiskjal 23 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Rússlandi
- Fylgiskjal 24 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Serbíu
- Fylgiskjal 25 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Singapúr
- Fylgiskjal 26 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Svartfjallalandi
- Fylgiskjal 27 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Sviss
- Fylgiskjal 28 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Tansaníu
- Fylgiskjal 29 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Túnis
- Fylgiskjal 30 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Túrkménistan
- Fylgiskjal 31 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Tælandi
- Fylgiskjal 32 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Bandaríkjunum
- Fylgiskjal 33 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Úkraínu
- Fylgiskjal 34 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Úsbekistan
- Fylgiskjal 35 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Hong Kong
- Fylgiskjal 36 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar á Indlandi
- Fylgiskjal 37 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Ísrael
- Fylgiskjal 38 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Kambódíu
- Fylgiskjal 39 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Kólumbíu

Fylgiskjal 40 - Staðfesting vörumerkjaumsóknar í Laos

Fylgiskjal 41 – Andmæli gegn umsókn í nafni Guangzhou Renren Management í Bandaríkjunum

Fylgiskjal 42 – Munnlegur vitnisburður Chen Hao vegna andmæla á Filippseyjum


Fylgiskjal 43 – Ógildingarkrafa gegn skráningu Guangzhou Renren Management í Þýskalandi

Fylgiskjal 44 – Höfundaréttarskráning umbjóðanda okkar fyrir NOME merki í Kína

Fylgiskjal 45 – Mynd af verslun umbjóðanda okkar, þar sem NOME merkið kemur fram


Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík


Reykjavík, 18. febrúar 2019

Varðandi: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins  **skráning nr. V0108656.**
Eigandi: Guangdong Puss Investment Co., Ltd.
Merki birt í 7. tbl. 35. árg. ELS-tíðinda þann 15. júlí 2018.
Okkar tilvísun: O1529IS

Vísað er til tölvupósta Einkaleyfastofu dagsettum 18. janúar sl. með greinargerð gagnaðila og gögnum og þar sem okkur var veittur frestur til 18. febrúar 2019 til að leggja fram frekari rök og gögn til stuðnings andmælunum.

Andmælin byggja á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. 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 sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Helstu rök fyrir andmælum okkar gegn vörumerkjaskráningu nr. V0108656 eru að merkið  er


ruglingslega líkt vörumerki umbjóðanda okkar NOME , sem umbjóðandi okkar hefur notað og er enn notað í Kína og í Bandaríkjunum fyrir sömu eða líka þjónustu og skráning V0108656 óskast skráð fyrir í flokki 35 og að umsækjandi Guangdong Puss Investment Co., Ltd. vissi eða hefði mátt vita um vörumerki umbjóðanda okkar.

Forgangsréttur

Í greinargerð gagnaðila kemur frá að hann telji að Einkaleyfastofu beri að líta framhjá þeim gögnum sem við lögðum fram og sýna fram á að kínversk umsókn sú er krafist er forgangsréttar frá hér á landi nr. 27251868 sé í raun ekki fyrsta umsóknin fyrir merkið heldur hafi umsókn nr. 24195384 fyrir sama merki og sömu þjónustu áður verið lögð inn 18. maí 2017. Gögnin sem lögð voru fram því til stuðnings eru útprentanir úr leitarvél kínversku vörumerkjaskráningarskrifstofunnar (Trademark Office of National Intellectual Property Administration) www.ctmo.gov.cn.

Ekki kemur fram í greinargerð gagnaðila að þeir telji framlagðar upplýsingar rangar eða þýðingunni sé ábótavant heldur aðeins að um sé að ræða óvottuð og óstaðfest skjöl.

Einkaleyfastofa hefur fram til þessa tekið til greina í ákvörðunum sínum útprent úr gagnagrunnum annarra skráningarskrifstofa og hefur fram að þessu ekki krafist vottaðra þýðinga á skjölum sem lögð hafa verið fram. Telji gagnaðili að rangar upplýsingar hafi verið lagðar fram eða að þýðing útprentana úr kínversku vörumerkjaskránni séu rangar þá er að sjálfsögðu rétt að það komi fram. Að öðrum kosti teljum við að framlögð gögn sýni fram á það með ótvíræðum hætti að kínversk umsókn nr. 27251868 sem umsækjandi krefst forgangsréttar frá er ekki fyrsta umsókn fyrir vörumerkið. Umsækjandi geti því



ekki krafist forgangsréttar frá kínverskri umsókn nr. 27251868  þar sem sú umsókn er ekki fyrsta umsóknin fyrir framangreint vörumerki fyrir tilgreinda þjónustu. Við ítrekum því kröfu okkar um að forgangsrétturinn verði felldur niður. Telji Einkaleyfastofa að gögnin sýni ekki með fullnægjandi hætti að fella skuli niður forgangsrétt umsóknarinnar þá bendum við Einkaleyfastofu á að óska frekari gagna þar sem að Einkaleyfastofu ber samkvæmt rannsóknarreglu 10. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 að sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun í því er tekin.

Notkun andmælanda og vond trú umsækjanda

Fram kemur í greinargerð gagnaðila að vörumerkið sem um ræðir sé hugarfóstur Chen Hao forstjóra umsækjanda og hafi hugmyndin orðið til í mars 2017. Með fyrri greinargerð okkar var lagt fram afrit af höfundarréttarskráningu umbjóðanda okkar merkt fylgiskjal 4 og þýðing á sama skjali merkt fylgiskjal 4a. Fram kemur á framangreindum skjölum Hr. Hu Yao sótti um höfundarréttarskráningu á merkinu og umsókn sína birta árið 2015 (sem hann síðar framseldi til umbjóðanda okkar) en það kemur ekki heim og saman við það sem gagnaðili heldur fram að vörumerkið sé hugfóstur Hr. Hao og hafi orðið til árið 2017, tveimur árum eftir birtingu höfundarréttarumsóknar umbjóðanda okkar.

Það sínir ótvírætt vonda trú umsækjanda þar sem merkin eru nánast eins og styður jafnfram fullyrðingar umbjóðanda okkar um að umsækjandi hafi unnið að því markvisst að stela og grafa undan starfsemi þeirra og vörumerkis þeirra meðal annars með því að ráða starfsmenn umbjóðanda okkar til starfa.¹

Það er því að okkar mati ljóst án nokkurs vafa að umsækjandi ekki bara vissi af vörumerki umbjóðanda okkar og sé því í vondri trú heldur hefur umsækjandi Guangzhou Nome Brand Management Co., Ltd. tekið upp viðskiptahugmynd og vörumerki umbjóðanda okkar. Merki umbjóðanda okkar og


umsækjanda eru nánast eins það eina sem skilur þau að er komman yfir bókstafnum O  v. .

¹ Sjá fylgiskjöl 1 og 1a sem er listi yfir starfsmenn umbjóðand okkar sem gagnaðili hefur ráðið til starfa.

Líkt of fram kom í fyrri greinargerð okkar hefur umbjóðandi okkar hefur leitað réttar síns í Kína en málaferli eru enn í gangi og deilan því enn óleyst.

Umbjóðandi rekur eins og fram hefur komið verslanir undir vörumerki sínu NOME í Kína og selur vörur undir vörumerkinu bæði í Kína og Bandaríkjunum. Hjalagt eru viðbótargögn frá umbjóðanda okkar sem sýna notkun á merkinu í Bandaríkjunum merkt fylgiskjöl 2-6. Jafnframt leggur umsækjandi fram frekari upplýsingar um notkun sína á vörumerkinu NOME í Kína fylgiskjöl 7 og 7a ásamt afritum að skráningarskírteinum í Malasíu² og Tansaníu³.

Samantekt

Í ljósi framangreinds þá ítrekum við kröfu umbjóðanda okkar að skráningu vörumerkisins  hér á landi sbr. skráningu nr. V0108656 í flokki 35 verði felld úr gildi fyrir alla þjónustu sem sótt er um vernd fyrir.

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

Virðingarfyllt,
Tego IP Consulting



Bylgja H. Björnsdóttir, ML

² Sjá fylgiskjal 8

³ Sjá fylgiskjal 9-10

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 1. mars 2019



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins **NÓME**, sbr. vörumerkjaskráning nr. V0108656
Eigandi: Guangdong Puss Investment Co., Ltd., Kína
Okkar tilvísun: I5873IS00
Frestur: **19. mars 2019**

Vísað er til tölvupósts Einkaleyfastofunnar, dags. 11. september 2018, þar sem okkur var tilkynnt um andmæli gegn ofangreindri skráningu, auk tölvupósts Einkaleyfastofunnar frá 16. nóvember 2018, þar sem okkur var send greinargerð andmælanda, Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd., Kína. Þá er auk þess vísað í svar okkar við greinargerð andmælanda þann 15. janúar 2019 og tölvupóst Einkaleyfastofunnar frá 19. febrúar síðastliðnum, þar sem okkur var send seinni greinargerð andmælanda, og var okkur veittur frestur til 19. mars 2019 til að gera athugasemdir við seinni greinargerðina.

Forgangsréttur

Í seinni greinargerð sinni ítrekar andmælandi þá kröfu sína að forgangsréttur ofangreindrar umsóknar verði felldur úr gildi, þar sem rétturinn sé ekki byggður á fyrstu umsókn umsækjanda fyrir ofangreint merki. Við ítrekum að þau gögn sem lögð hafa verið fram þessari fullyrðingu til stuðnings eru að okkar mati ófullnægjandi og sýna ekki fram á með óyggjandi hætti að umsóknin eigi ekki að njóta forgangsréttar frá kínverskri vörumerkjaumsókn nr. 27251868 frá 2. nóvember 2017.

Þá er auk þess vert að taka fram að jafnvel þó að forgangsréttur fyrir skráningu umbjóðanda okkar verði felldur niður og skráning umbjóðanda okkar einungis talin njóta verndar frá 18. apríl 2018, að þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á að merki hans hafi verið í notkun fyrir þann tíma í Kína, enda eru öll þau gögn sem andmælandi hefur lagt fram ódagsett eða dagsett eftir að umsókn fyrir merki umbjóðanda okkar var lögð inn.

Um 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997

Líkt og áður hefur verið tekið fram byggir andmælandi andmæli sín á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.), enda telji hann hið andmælda merki ruglingslega líkt merki sem hann hafi notað og notar enn í Kína og Bandaríkjunum fyrir sömu eða líka þjónustu og skráning umbjóðanda okkar óskast skráð fyrir, og að umbjóðandi okkar hafi vitað, eða hafi mátt vita um notkun andmælanda á merkinu.

Í fyrsta lagi verður að taka fram að 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kom inn í vml. með 2. gr. laga nr. 44/2012, en ákvæðið byggir á grein 4.4. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Með ákvæðinu er eiganda erlends vörumerkis, sem ekki hefur verið notað eða skráð hér á landi, veittur möguleiki á að hindra óheimila

skráningu merkis síns á Íslandi. Ákvæðið er því undantekning frá þeirri almennu meginreglu vörumerkjaréttar að vörumerkjaréttur sé landsbundinn, og að vörumerkjaumsóknir séu afgreiddar á grundvelli reglunnar “fyrstur kemur fyrstur fær”. Slíkar undantekningar ber að tulka þröngt samkvæmt almennt viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum.¹

Í öðru lagi er skv. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki einungis skilyrði að hið andmælt merki sé ruglingslega líkt því merki sem andmælandi hefur notað á erlendri grund, heldur er einnig gert að skilyrði að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um notkun hins erlenda merkis. Með öðrum orðum er það gert að skilyrði að umsækjandi hafi lagt inn umsókn sína í vondri trú gagnvart eiganda hins erlenda merkis. Evrópudómstóllinn hefur túlkað hugtakið vond trú í nokkrum málum, m.a. í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG). Dómstóllinn hefur þar túlkað hugtakið sem svo 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, en ætlun umsækjanda er huglægur þáttur sem meta þarf heildstætt út frá öllum atvikum máls.

Líkt og tekið var fram í greinargerð okkar frá 15. janúar síðastliðnum hefur umbjóðandi okkar notað merki sitt umtalsvert í Kína, og rekur m.a. um 200 verslanir undir merkinu í flestum stærstu borgum Kína. Því er erfitt að ímynda sér annað en að ætlun umsækjanda með ofangreindri umsókn sinni hafi verið önnur en sú að fá vörumerki sitt, sem hann notar fullum fetum í Kína, verndað hér á landi.

Sú staðreynd að aðilar málsins standi í dómsmáli í Kína um hvor aðilinn eigi betri rétt til NOME auðkennisins kemur þessu máli einfaldlega ekki við, enda sýnir dómsmálið ekki fram á að umsókn umbjóðanda okkar hafi verið lögð inn í vondri trú, sbr. ofangreind umfjöllun, og þá er það ekki Einkaleyfastofunnar að fella dóm í kínversku dómsmáli.

Andmælandi heldur því einnig fram að höfundarréttarskráning andmælanda frá 2015 sýni fram á betri rétt andmælanda til NOME merkisins, enda sé höfundarréttarskráning umsækjanda tveimur árum yngri, eða frá 2017. Vörumerkjaréttindi og höfundaréttindi eru almennt ólík réttindi, og sýnir höfundaréttarskráning andmælanda hvorki fram á að hann hafi notað merki sitt líkt og áskilið er í 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., né sýnir skráningin fram á vonda trú umsækjanda, sbr. ofangreind umfjöllun.

Loks heldur andmælandi því fram að umsækjandi hafi markvisst reynt að grafa undan starfsemi andmælanda, meðal annars með því að ráða starfsmenn andmælanda til starfa. Leggur andmælandi fram excel skjal með nöfnum þeirra starfsmanna andmælanda sem eiga að hafa flutt sig um set til umsækjanda, þessari fullyrðingu til stuðnings. Taka verður fram að um algerlega óstaðfestan lista er að ræða og er engin leið til að sannreyna sannleiksgildi þeirra upplýsinga sem fram koma í skjalinu. Þar að auki er erfitt að sjá hvaða snertiflöt þessi rök hafa við málið, enda er ekkert athugavert við það að fólk á vinnumarkaði skipti um vinnu, jafnvel þó að nýr vinnuveitandi sé í samkeppni við þann fyrri, og sýna slík vistaskipti með engu móti fram á vonda trú umsækjanda, sbr. ofangreind umfjöllun.

Samantekt

Í ljósi ofangreinds teljum við að andmælandi hafi ekki sýnt fram á að skilyrðum 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé fullnægt í máli þessu, enda hefur andmælandi ekki lagt fram neina haldbæra sönnun fyrir því að umsókn umbjóðanda okkar hafi verið lögð inn í vondri trú. Því teljum við að hafna beri andmælunum

¹ Sjá m.a. Róbert R. Spanó: *Túlkun lagaákvæða*, bls. 301.



gegn merki umbjóðanda okkar,
sínu.

, þannig að vörumerkjaskráning nr. V0108656 haldi gildi

Virðingarfyllst,

Arnason Faktor

Elías Karl Guðmundsson, lögfr.