



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 18/2025 23. desember 2025

Þann 23. júní 2024 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að JOINT STOCK COMPANY BRAND BUILDING GROUP, Rússlandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1774639, EDINBURGH CRUISER (orðmerki) hefði með síðari tilnefningu, dags. 28. mars 2024, farið fram á að skráning hans gildi hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 33. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. apríl 2025 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 33: *Aperitifs; arrack [arak]; bitters; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs [liqueurs and spirits]; preparations for making alcoholic beverages; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; peppermint liqueurs; makkoli; grain-based distilled alcoholic beverages; cordials, alcoholic; sugarcane-based alcoholic beverages; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; wine-based beverages; spirits [beverages]; distilled beverages; hydromel [mead]; rum; sake; perry; cider; soju; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences.*

Með erindi, dags. 11. júní 2025, andmælti G.H. Sigurgeirsson IP ehf. skráningu merkisins f.h. Scotch Whisky Association („SWA“), Skotlandi, United Kingdom. Andmælin byggja á því að skráning merkisins sé villandi og feli í sér landfræðilegt heiti á sterkum drykk, sbr. 7. og 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Hugverkastofunnar dags. 16. september 2025 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Villandi um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna

Andmælandi byggir m.a. á því að skráning merkisins sé andstæð 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið sé villandi um uppruna varanna sem um ræðir.

Í erindi andmælanda kemur fram að SWA (andmælandi) séu hagsmunasamtök í tengslum við skoskt viskí en tilgangur samtakanna sé að vernda, efla og kynna skoskan viskíðnað. Andmælandi stundi ekki atvinnurekstur en meðal aðila að samtökunum séu framleiðendur og útflutningsaðilar að skosku viskíi. Aðilar að SWA séu ábyrgir fyrir framleiðslu á yfir 95% af öllu skosku viskíi sem selt er á heimsvísu. SWA leggi áherslu á að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir skráningu og notkun vörumerkja sem minna á Skotland fyrir viskí og viskídrykki sem framleiddir eru annars staðar en í Skotlandi.

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.



Andmælandi byggir með vísan í framangreint á því að hið andmælt merki, ef skráð og notað fyrir viskí og viskídrykki sem framleiddir eru annars staðar en í Skotlandi, sé líklegt til að blekkja neytendur hvað varðar uppruna, ásamt því að skaða hagsmuni SWA og aðila samtakanna.

Við mat á því hvort merki geti talist villandi skiptir mestu máli hversu líklegt er að neytendur láti blekkjast, t.d. hvað varðar uppruna vöru og/eða þjónustu. Merki er til að mynda ekki sjálfkrafa talið villandi um uppruna af þeirri ástæðu einni að það innihaldi t.d. landfræðilegt heiti. Meta verður heildarmynd merkisins sem um ræðir í samhengi við þær vörur og/eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ber þá m.a. að líta til þess hvort líklegt sé að almenningur, sem kaupir vöruna og/eða þjónustuna, telji að hún geti komið frá þeim stað eða búi yfir eðli því sem merkið vísar til. Við matið er miðað við að hinn almenni neytandi sé skynsamur og láti ekki auðveldlega blekkjast.²

Almenna viðmiðið við beitingu ákvæðisins er að merki geti aðeins talist villandi ef vöru- eða þjónustulýsing þess er með þeim hætti að nánast ómögulegt sé að merkið geti auðkennt þær vörur eða þjónustu án þess að blekkja neytandann.³ Með öðrum orðum þarf veruleg hætta á blekkingu að vera fyrir hendi. Til að mynda taldi áfrýjunarnefnd Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) merkið LACTOFREE vera villandi fyrir tilgreininguna *lactose* í flokki 5 þar sem merkið væri þess eðlis að hinn almenni neytandi myndi án umhugsunar ganga út frá því að merkið stæði fyrir laktósalausar vörur og þar með blekkjast.⁴

Andmælandi telur vörumerkið vísa að verulegu leyti til Skotlands. Merkið innihaldi orðið „EDINBURGH“ (enskur ritháttur á staðarheitinu Edinborg) sem sé höfuðborg Skotlands og þar með bein tilvísun til landsins. Bent er á að m.a. skoska þingið hafi aðsetur í Edinborg auk þess sem borgin sé mjög vinsæll áfangastaður ferðamanna og vísað í tölur því til staðfestingar, sbr. fylgiskjal 2. Fjöldi stofnana sem tengist skosku viskí séu staðsettar í borginni, m.a. andmælandi sjálfur. Þá má á fylgiskjali nr. 3 sjá lista yfir staðfest vörumerki fyrir skoskt viskí sem innihalda orðið „EDINBURGH“ en á fylgiskjöllum nr. 4 - 6 má ennfremur sjá dæmi um skosk viskí sem eru auðkennd með vörumerkjum sem innihalda orðið. Vörumerkið sé því líklegt til að vera villandi og blekkjandi þegar það er notað fyrir viskí sem hefur ekki að öllu leyti verið framleitt í Skotlandi.

Þá bendir andmælandi á að merkið hefjist á orðinu EDINBURGH en það sé viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf merkja. Vörumerkið sé sérstaklega til þess fallið að gefa til kynna að um skoskt viskí sé að ræða, enda innihaldi fyrra orð merkisins, sem jafnframt er sá hluti sem almenningur veitir mesta athygli, skýra vísbendingu um skoskan uppruna þegar orðið er notað sem auðkenni fyrir viskí, sem Skotland hafi heimspekt orðspor fyrir.

Hugverkastofan fellst á með andmælanda að orðhlutinn EDINBURGH í merkinu gefi til kynna ákveðna tengingu við Skotland enda er um höfuðborg landsins að ræða og umrætt staðarheiti þekkt á meðal almennra, upplýstra neytenda hér á landi. Þá telur stofnunin einnig ljóst að Skotland hafi þekkt og útbreitt orðspor fyrir skoskt viskí. Hins vegar þarf meira til að koma heldur en að merki innihaldi þekkt staðarheiti til að merki teljist villandi í skilningi umrædds ákvæðis 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Ljóst er að umræddar vörur sem tilgreindar eru í vörulista hins andmælt merkis *geta* verið framleiddar í Skotlandi eins og merkið kann að gefa til kynna. Það er því unnt að nota merkið eins og það er sett fram án þess að það sé villandi, enda inniheldur umræddur vörulisti enga landfræðilega takmörkun.⁵ Ef að í umræddum vörulista kæmi sérstaklega fram að tilgreindar vörur ættu

² Úrskurður áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) í máli nr. R 2232/2016-5 (Novolimus), 17. mgr.

³ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-306/20 (La Irlandesa), 55. mgr.

⁴ Úrskurður áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) í máli nr. R 892/2009-1 (LACTOFREE), 60. - 64. mgr.

⁵ Hugverkastofa Evrópusambandsins, EUIPO, beitir umræddri nálgun og gerir ekki ráð fyrir villandi eiginleika merkja á grundvelli landfræðilegrar staðsetningar umsækjanda þar sem staðsetning umsækjanda tengist ekki sjálfkrafa landfræðilegum uppruna vörunnar eða þjónustunnar sem merki auðkenna. EUIPO tekur sem dæmi að ekki yrði gerð athugasemd við myndmerki sem innihéldi orðin MADE IN USA fyrir fatnað í flokki 25 en umsækjandi væri með skráðar höfuðstöðvar í Svíþjóð. Hins vegar er einnig tekið dæmi um mögulega villandi eiginleika merkis sem innihéldi sömu orðhluta, MADE IN USA, fyrir t.d. tilgreininguna *fatnaður framleiddur í Vítanam*. Sjá í útgefnum leiðbeiningum varðandi viðmið við rannsókn merkja (EUIPO



uppruna sinn að rekja til (einhvers) annars lands en Skotlands þá væri framsetning merkisins villandi, þ.e. notkun merkisins gæti þá ekki verið annað en villandi, ef gengið væri út frá því að merkið gæfi til kynna skoskan uppruna en vörulistinn aftur á móti tæki sérstaklega fyrir þann uppruna. Umrædd túlkun stofnunarinnar á sér stoð í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, sbr. t.d. umfjöllun dómstólsins í La Irlandesa málinu.⁶ Í málinu var m.a. deilt um hvort merkið *La Irlandesa* væri villandi um uppruna tiltekinna matvæla sem merkið auðkennir, þar sem spænskir neytendur myndu gera ráð fyrir írskum uppruna umræddra vara út frá framsetningu merkisins en upprunnin væri hins vegar spænskur. Dómstólinn benti m.a. á að vörulisti merkisins innihélt enga landfræðilega takmörkun og þar með gætu vörur með írskan uppruna fallið þar undir.⁷ Stofnunin telur umrædd sjónarmið eiga við í máli þessu.

Með vísan í framangreint telur Hugverkastofan að í máli þessu ekki hafa verið sýnt fram á að vísun í mögulegan skoskan uppruna varanna sem merkið EDINBURGH CRUISER stendur fyrir sé slík að nánast ómögulegt sé að nota merkið án þess að það sé villandi. Að sama skapi telur stofnunin ekki liggja fyrir að slík hætta sé á að neytendahópur umræddra vara velji að kaupa þær í þeirri trú að þær hafi tiltekna eiginleika sem þær geta ekki búið yfir. Niðurstaða stofnunarinnar er því sú að merkið teljist ekki villandi um uppruna varanna sem um ræðir í skilningi 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Skoðun Hugverkastofunnar á andmælunum mun því halda áfram á grunni 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. eingöngu.

Landfræðileg heiti á vínnum og sterkum drykkjum

Samkvæmt 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem óskast skráð fyrir vín og sterka drykki sem fela í sér landfræðileg heiti á vínnum og sterkum drykkjum nema varan sé upprunnin frá viðkomandi stað. Í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjálaga segir í skýringum við ákvæðið⁸ að um sé að ræða sérstaka reglu sem varðar vín og sterka drykki. Ákvæðið byggir á 2. mgr. 23. gr. samnings um hugverkarétt í viðskiptum, TRIPS samningum⁹ sem Ísland er aðili að. Tekið er fram að átt sé við heiti sem gefa til kynna að vín eða sterkir drykkir séu upprunnir frá ákveðnu landi, héraði eða nánar tilteknum stað, t.d. Burgundy.

Í ákvæði 2. mgr. 23. gr. TRIPS samningsins kemur nánar tiltekið fram að ekki megi skrá merki sem innihalda eða samanstanda af landfræðilegu heiti fyrir vín eða sterka drykki ef umræddir drykkir koma ekki frá viðkomandi svæði. Ákvæðið er svohljóðandi: *The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, ex officio if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin.* Tilgangur ákvæðisins er að sporna við óréttmætum viðskiptaháttum og því að neytendur séu blektir hvað varðar uppruna vöru. Vín og sterkir drykkir njóta enn sterkari verndar í TRIPS samningnum en aðrar vörur og ekki er gerð krafa um að raunveruleg hætta sé að hinn almenni neytandi villist heldur eingöngu að það sé mögulegt.

Að mati andmælanda felur vörumerkið EDINBURGH CRUISER í sér sterka landfræðilega tilvísun til Skotlands en tilgreiningar í vörulista skráningarinnar eru ekki takmarkaðar hvað varðar uppruna og því unnt að nota merkið til að auðkenna viskí sem á uppruna sinn að rekja til annars lands en Skotlands, sbr. framangreint.

trade mark guidelines), <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2226817/trade-mark-guidelines/3-2-geographical-origin-of-the-goods-and-services>, sótt 19. desember 2025.

⁶ Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. T-306/20 (La Irlandesa).

⁷ Sami dómur, einkum 71. – 72. mgr.

⁸ Hér er vitnað í áðurgildandi 3. mgr. 14. gr. vml. Í skýringum við núgildandi ákvæði 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. kemur fram að ekki sé um breytingar á orðalagi eða túlkun að ræða.

⁹ Samning um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS-samningurinn), sem gerður var í Marakess 15. apríl 1994, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 62/1995, þar sem TRIPS-samningurinn er birtur sem 1. viðauki C við Marakess-samninginn um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.



Líkt og andmælandi bendir á í greinargerð sinni þá er „skoskt viskí“¹⁰ skráð með landfræðilega merkingu¹¹ (e. Geographical Indication – GI) fyrir brennda drykki (e. spirit drink) samkvæmt reglugerð EB nr. 2019/787¹² og reglugerð EB nr. 2024/1143 og nýtur því verndar m.a. samkvæmt 23. gr. TRIPS samningsins, sbr. einnig 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Ákvæði 21. gr. tilvitnaðar reglugerðar EB nr. 2019/787, sem andmælandi byggir á, fjallar nánar um vernd landfræðilegra merkinga umræddra vara.¹³ Þar segir í a. lið 2. mgr. 21. gr. reglugerðarinnar að skráðar landfræðilegar merkingar skuli njóta verndar gegn beinni eða óbeinni notkun í viðskiptum með afurð sem fellur ekki undir skráninguna, að svo miklu leyti sem sú afurð er sambærileg við þá afurð sem skráð er undir sama heiti eða ef notkun heitisins færir sér í nyt orðspor hins verndaða heitis, þ.m.t. þar sem afurð er notuð sem hráefni. Í b. lið 2. mgr. 21. gr. reglugerðarinnar segir varðandi verndarumfangið að landfræðilegar merkingar sem eru verndaðar samkvæmt reglugerðinni skuli njóta verndar gegn allri misnotkun, eftirlíkingu eða sköpun hugrenningartengsla, jafnvel þó að t.d. hinn rétti upprunni varanna eða þjónustu sé tilgreindur eða verndaða heitið þýtt. Þá segir í c. lið að skráðar landfræðilegar merkingar skuli njóta verndar gegn hvers konar öðrum röngum eða villandi merkingum sem sýna tilurð, uppruna, eðli eða helstu eiginleika afurðar, á innri eða ytri umbúðum, í kynningarefni eða skjölum sem fylgja viðkomandi afurð og notkun umbúða sem geta gefið villandi mynd af uppruna hennar. Loks segir í d. lið greinarinnar að verndin nái einnig yfir hvers konar annað athæfi sem villt getur um fyrir almenningi hvað raunverulegan uppruna afurðar varðar.

Fyrir liggur að vörumerkið EDINBURGH CRUISER hefur verið birt fyrir ýmsar tegundir áfengis í flokki 33, þ.m.t. viskí og viskítengdar tilgreiningar en vörulistinn takmarkast hins vegar ekki við skoskan uppruna varanna líkt og ítrekað hefur komið fram. Þá er óumdeilt að skoskt viskí er skráð með landfræðilega merkingu fyrir viskí frá Bretlandi. Eftir stendur matið á því hvort næg tengsl séu á milli framsetningar merkisins og hinnar landfræðilegu merkingar. Andmælandi byggir á því að svo sé, vörumerkið hafi beina tilvísun til Skotlands og gefi til kynna að um skoskt viskí sé að ræða án þess að það sé raunin. Þegar af þeirri ástæðu sé óheimilt að skrá merkið fyrir vörur í flokki 33 hér á landi.

Að mati Hugverkastofunnar er orðalag ákvæðis 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. og 2. mgr. 23. gr. TRIPS samningsins víðtækt, en samkvæmt þeim er óheimilt að skrá vörumerki fyrir vín og sterka drykki sem fela í sér, innihalda eða samanstanda af landfræðilegum heitum, líkt og rakið hefur verið. Þá tiltekur áðurnefndur b. liður 2. mgr. 21. gr. reglugerðar EB nr. 2019/787 að verndin taki einnig til t.d. sköpun hugrenningartengsla við þau og ljóst er því að verndin er rík.¹⁴

Í framkvæmd síðustu ára hefur ekki reynt mikið á mál sem grundvölluð eru á 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. og getur því eftir atvikum verið rétt að líta til erlendra framkvæmdar. Evrópudómstólinn hefur í sinni framkvæmd staðfest að þegar meta á tengingu skráðra landfræðilegra heita fyrir vín og sterka drykki við vörumerki sem uppfylla ekki upprunatakmarkanir slíkra skráninga, að þá beri m.a. að líta til hugrenningartengsla (e. conceptual proximity) á milli þess sem fram kemur í vörumerkjum og skráðum landfræðilegum heitum.¹⁵ Í máli þessu hefur

¹⁰ Sbr. skráning PGI-GB-01854, frá 12. júní 1989 fyrir Scotch whisky og/eða whiskey frá Bretlandi.

Sjá: <https://www.tmdn.org/giview/gi/EUGI00000015685>

¹¹ Í vörumerkjalögum er talað um „landfræðileg heiti“ en í reglugerð EB nr. 2019/787 er talað um „landfræðilega merkingu“.

¹² Innleidd með stofnreglugerð nr. 231/2023 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki. Sjá: <https://island.is/reglugerdir/nr/0231-2023>

¹³ Ákvæðið er einnig að finna í lögum um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu nr. 130/2014 (ahl.) sem gilda um heiti matvæla, léttvíns og brenndra drykkja og annarra afurða sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu. Sjá 6. gr. laganna sem fjallar um vernd skráðra afurðarheita.

¹⁴ Slík rík vernd fær einnig hljómgrunn í lögum um vernd afurðarheita, ahl., þannig kveður b. liður 1. mgr. 6. gr. gr. laganna á um að skráð afurðarheiti skuli njóta verndar gegn hvers konar misnotkun, eftirlíkingu, villandi hugrenningatengslum eða gegn hvers konar öðru athæfi sem villt getur um fyrir neytendum.

¹⁵ Þetta var staðfest m.a. í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-44/17, þar sem reyndi á teninguna á milli vörumerkisins „Glen Buchenbach“ og sömu landfræðilegu merkingu og reynir á í máli þessu, þ.e. „Scotch Whisky“. Þar kom m.a. fram að til að um hugrenningartengsl (e. evocation) geti verið að ræða er ekki gerð krafa um að hið umdeilda hugtak sé líkt afurðaheiti í sjón



andmælandi fært rök fyrir því að slík hugrenningartengsl séu til staðar hvað varðar hið andmælt merki og landfræðilegu merkinguna „skoskt viskí“ og vísast til fyrri umfjöllunar hvað það varðar. Þrátt fyrir að merkið EDINBURG CRUISER og landfræðilega merkingin „skoskt viskí“ séu hvorki lík í sjón eða framburði þá fellst stofnunin á með andmælanda að hugrenningartengslin séu til staðar, sbr. einnig b. lið 2. mgr. 21. gr. reglugerðar EB nr. 2019/787 og túlkun Evrópudómstólsins í áðurnefndu máli nr. C-44/17.¹⁶

Með vísan í framangreint er það mat stofnunarinnar að vörumerkið EDINBURGH CRUISER feli í sér hugrenningartengsl við landfræðilegt heiti og þar með tilvísun til hinnar landfræðilegu merkingar „skoskt viskí“ án þess að tilgreina skoskan uppruna viskís og tengdra tilgreininga sem fram koma í vörulista merkisins, líkt og skráning landfræðilegu merkingarinnar gerir kröfu um. Er það því niðurstaða stofnunarinnar í máli þessu að skráning merkisins EDINBURGH CRUISER sé óheimil fyrir viskí og viskítengdar tilgreiningar, þ.e. tilgreiningar þar sem viskí kann að vera eitt af innihaldsefnunum, sbr. 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Stofnunin telur hins vegar í máli þessu ekki hafa verið sýnt fram á að neytendur tengi notkun hins andmælt merkis fyrir aðrar vörur en viskítengdar tilgreiningar í umræddum vörulista við landfræðilega heitið og er því ekki fallist á andmæli hvað varðar þær vörur. Andmæli gegn skráningu merkisins eru því tekin til greina hvað varðar eftirfarandi tilgreiningar: *whisky; digestifs [liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs; grain-based distilled alcoholic beverages; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic beverages, except beer; spirits [beverages]; distilled beverages; alcoholic extracts; alcoholic essences* í flokki 33.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að skráning merkisins EDINBURGH CRUISER sé ekki andstæð 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Hins vegar er það niðurstaða stofnunarinnar að merkið vísi til landfræðilegs heitis á skosku viskíi án þess að varan sé upprunnin frá viðkomandi stað líkt og 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. gerir kröfu um og eru andmæli gegn skráningu merkisins EDINBURGH CRUISER, alþjóðleg skráning nr. 1774639 því tekin til greina að hluta, þ.e. að því er varðar þær vörur sem landfræðilega heitið vísar til.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins EDINBURGH CRUISER (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1774639 er felld úr gildi að hluta, þ.e. fyrir tilgreiningarnar: *whisky; digestifs [liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs; grain-based distilled alcoholic beverages; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic beverages, except beer; spirits [beverages]; distilled beverages; alcoholic extracts; alcoholic essences* í flokki 33 en skal halda gildi sínu hvað aðrar tilgreiningar varðar.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir
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 háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

eða framburði, heldur er litið til þess hvort hugtakið veki óumdeilda tengingu við afurðarheitið í hugum neytenda. Sjá t.d. 51. mgr. dómsins.

¹⁶ Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-44/17, Glen Buchenbach málið.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 11. júní 2025

**Efni: Andmæli gegn skráningu alþjóðlegs vörumerkis nr. IR1774639 (V0135058),
EDINBURGH CRUISER (orðmerki)**

Til GH Intellectual Property (GHIP) hefur leitað Scotch Whisky Association („**SWA**“), Quartermile Two, 2 Lister Square, Edinburgh EH3 9GL, Skotlandi, United Kingdom (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „**andmælandi**“), og falið undirritaðri að andmæla skráningu alþjóðlegs vörumerkis hér á landi nr. IR1774639 (V0135058) **EDINBURGH CRUISER** (orðmerki) í flokki 33, í eigu JOINT STOCK COMPANY BRAND BUILDING GROUP, per. Bolshoj Savvinskij, d. 11, pom. 1/3/4, vn.ter.g. municipalnyj okrug Xamovniki, RU-119435 Moscow, Rússlandi, sbr. birtingu þann 15. apríl 2025 í apríltölublaði Hugverkatiðinda. Frestur til andmæla rennur út þann 15. júní 2025.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „**vörumerkjälög**“) um heimild til andmæla. Umbjóðandi okkar byggir andmælin á því að skráning hins andmæлта merkis brjóti í bága við 7. tl. og 10. tl. 1. mgr. laganna, sbr. nánari umfjöllun síðar í greinargerð þessari.

Hér á eftir fara athugasemdir og greinargerð umbjóðanda okkar vegna andmæla gegn skráningu ofangreinds merkis.

I.

Umbjóðandi okkar, SWA, eru hagsmunasamtök fyrir iðnaðinn í tengslum við skoskt viskí, en tilgangur samtakanna er að vernda, efla og kynna umræddan iðnað. Umbjóðandi okkar stundar ekki atvinnurekstur, en meðal aðila að samtökunum eru framleiðendur og útflutningsaðilar að skosku viskíi.¹ Aðilar að SWA eru ábyrgir fyrir framleiðslu á yfir 95% af öllu skosku viskíi sem selt er á heimsvísu.

Eitt helsta markmið SWA er að vernda skoska viskíiðnaðinn. Með þetta markmið í huga hefur SWA meðal annars lagt áherslu á að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir skráningu og notkun vörumerkja sem minna á Skotland fyrir viskí og viskídrykki sem eru framleiddir annars staðar en í Skotlandi. Hið andmæлта vörumerki, ef skráð og notað fyrir viskí og viskídrykki sem hafa ekki verið framleiddir í Skotlandi er líklegt til að blekkja neytendur hvað varðar uppruna, ásamt því að skaða hagsmuni umbjóðanda okkar og aðila samtakanna.

Skoskt viskí er viskí sem hefur verið framleitt að öllu leyti í Skotlandi í samræmi við ákvæði breskra laga. Hugtakið hefur verið skilgreint í breskum lögum frá árinu 1933, en núgildandi

¹ Upplýsingar um aðila SWA og helstu vörumerki aðilanna er að finna á vefsíðunni www.scotch-whisky.org.uk/members-brands/.

skilgreiningu er að finna í reglugerð frá 2009 um skosk viskí, reglugerð 3, sbr. fylgiskjal nr. 1.² Skotland hefur áunnið sér orðspor um allan heim sem framleiðandi á skosku viskíi.

Ísland er stofnaðili að Alþjóðaviðskiptastofnuninni (World Trade Organisation – WTO) sem myndar lagalegan og stofnanalegan ramma utan um hið fjölbjóðlega viðskiptakerfi. Sem aðili að WTO er Íslandi skylt að veita vernd fyrir landfræðilega merkingu í samræmi við samninginn um hugverkarétt í viðskiptum (Trade Related Aspects of Intellectual Property – TRIPS), en skoskt viskí hefur landfræðilega merkingu samkvæmt TRIPS samningnum og nýtur því verndar samkvæmt 22. og 23. gr. samningsins. Með ákvæði 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga uppfyllir Ísland skyldur sínar samkvæmt framangreindu.

Skoskt viskí er enn fremur skráð með landfræðilega merkingu (e. *Geographical Indication – GI*) samkvæmt reglugerð EB nr. 2019/787 („2019 reglugerðin“)³ og reglugerð EB nr. 2024/1143 („2024 reglugerðin“).⁴ Í 1. mgr. 33. gr. 2019 reglugerðarinnar segir að framkvæmdastjórnin skuli koma á fót rafrænni skrá yfir landfræðilegar merkingar brenndra drykkja. Þar er skoskt viskí að finna með Bretland (Skotland) sem upprunaland, sbr. skráningu þann 12. júní 1989.⁵ Í 2. mgr. 21. gr. 2019 reglugerðarinnar (og í 26. gr. 2024 reglugerðarinnar) segir að landfræðilegar merkingar sem eru verndaðar samkvæmt reglugerðinni skuli njóta verndar gegn allri beinni eða óbeinni notkun á skráðu heiti í viðskiptalegum tilgangi, að því er varðar vörur sem falla ekki undir skráninguna, ef þessar vörur eru sambærilegar vörum sem eru skráðar undir því heiti eða ef notkun heitisins felur í sér að hagnast sé á orðspori verndaða heitisins, þ.m.t. ef þær vörur eru notaðar sem innihaldsefni. Þá njóta landfræðilegu merkingarnar vernd gegn allri misnotkun, eftirlíkingu eða sköpun hugrenningatengsla, jafnvel þó að hinn rétti uppruni varanna eða þjónustu sé tilgreindur eða verndaða heitið er þýtt eða því fylgir orðalag s.s. „áþekkur“, „tegund“, „aðferð“, „eins og það er framleitt í“, „eftirlíking“, „bragð“, „gerð“ eða svipað orðalag, þ.m.t. þegar vörurnar eru notaðar sem innihaldsefni sem og gegn allri annarri rangri eða villandi vísun til tilkomu, uppruna, eðlis eða grundvallareiginleika vörunnar í lýsingu, kynningu eða merkingu vörunnar, sem líklegt er að muni skapa ranghugmynd um uppruna vörunnar.

Reglugerð EB nr. 2019/787 hefur verið felld inn í EES samninginn, sbr. reglugerð nr. 231/2023 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra merkinga.

II.

Umbjóðandi okkar hefur orðið þess áskynja að sótt hefur verið um skráningu alþjóðlegra vörumerkisins nr. IR 1774639 „**EDINBURGH CRUISER**“ í eigu fyrirtækis í Rússlandi, JOINT

² Sjá nánar: www.legislation.gov.uk/ukxi/2009/2890/contents/made.

³ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 110/2008.

⁴ Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2019/787 and (EU) 2019/1753 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012

⁵ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>

STOCK COMPANY BRAND BUILDING GROUP, hér á landi, sbr. birtingu í Hugverkatíðindum þann 15. apríl 2025. Sótt er um skráningu merkisins í flokki 33 fyrir eftirtaldar vörur:

Aperitifs; arrack [arak]; bitters; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs [liqueurs and spirits]; preparations for making alcoholic beverages; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; peppermint liqueurs; makkoli; grain-based distilled alcoholic beverages; cordials, alcoholic; sugarcane-based alcoholic beverages; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; wine-based beverages; spirits [beverages]; distilled beverages; hydromel [mead]; rum; sake; perry; cider; soju; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences.

Eins og sést er viskí á meðal tilgreindra vara. Tilgreiningin er ekki takmörkuð hvað varðar uppruna og því hægt að nota merkið fyrir viskí framleitt í hvaða landi sem er, þar á meðal á Íslandi og í Rússlandi þar sem umsækjandi merkisins er staðsettur.

Að mati umbjóðanda okkar uppfyllir skráning vörumerkisins **EDINBURGH CRUISER** ekki ákvæði 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, þar sem segir að vörumerki megi ekki skrá ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum, t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna.

Þá telur umbjóðandi okkar enn fremur að ákvæði 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga eigi við í þessu tilfelli, en í ákvæðinu er mælt fyrir um að ekki skuli skrá vörumerki sem óskast skráð fyrir vín og sterka drykki og fela í sér landfræðileg heiti á vínum og sterkum drykkjum nema varan sé upprunin frá viðkomandi stað.

Umbjóðandi okkar heldur því fram að vörumerkið minni að verulegu leyti á Skotland. Merkið inniheldur orðið „EDINBURGH“. Eins og er alkunna er Edinborg höfuðborg Skotlands. Vörumerkið er því líklegt til að vera villandi og blekkjandi þegar það er notað fyrir viskí sem ekki hefur að öllu leyti verið framleitt í Skotlandi. Þá er vörumerkið sérstaklega til þess fallið að gefa til kynna að um skoskt viskí sé að ræða af eftirtöldum ástæðum:

Fyrri hluti vörumerkisins **EDINBURGH CRUISER**, þ.e. „**EDINBURGH**“, hefur beina tilvísun til Skotlands. Sem fyrr segir er Edinborg höfuðborg Skotlands, en orðið EDINBURGH er enskur ritháttur höfuðborgarinnar. Skoska þingið hefur aðsetur í Edinborg, ásamt fjölda stofnana og þá er Edinborg mjög vinsæll áfangastaður ferðamanna. Í ljósi þess að Edinborg er höfuðborg Skotlands kemur ekki á óvart að fjöldi stofnana sem tengjast skosku viskíi séu staðsettar í borginni, sem og vinsælir ferðamannastaðir, svo sem Edinborgarkastali, og aðrir sem tengjast skosku viskíi, eins og The Scotch Whisky Experience. Þá eru bæði SWA og Scotch Malt Whisky Society (önnur stofnun tengd skosku viskíi með aðila víðsvegar um heiminn, og einnig aðilar að SWA) bæði með höfuðstöðvar sínar í Edinborg. Sem dæmi um vinsældir Edinborgar sem áfangastaðar hjá ferðamönnum vísar umbjóðandi okkar til gagna frá Visit Scotland, sbr. fylgiskjal nr. 2. Þar kemur fram að heildarfjöldi ferðamanna sem gistu eina nótt eða fleiri voru 5,34 milljónir, auk þess sem heildarfjöldi gistingu ferðamanna árið 2023 var 21,29 milljónir.

Hið andmælt merki hefst á orðinu EDINBURGH. Í tengslum við þetta bendir umbjóðandi okkar á að það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf merkja nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis sé að ræða. Í dómum Evrópuðómstólsins hefur komið fram að neytendur taki almennt frekar eftir fyrri

hluta merkis heldur en síðari hluta þess.⁶ Fyrra orð vörumerkisins, sem er jafnframt sá hluti þess sem almenningur veitir mesta athygli, inniheldur því beina skírskotun til Skotlands og inniheldur skýra vísbendingu um skoskan uppruna þegar orðið er notað sem auðkenni fyrir viskí, sem Skotland hefur heimspekt orðspor fyrir.

Fjöldi eimingarhúsa fyrir skoskt viskí eru staðsett í Edinborg, til dæmis North British Distillery, Bonnington Distillery and Holyrood Distillery. Þá inniheldur fjöldi vörumerkja fyrir skosk viskí orðið EDINBURGH, til dæmis „EDINBURGH CASTLE“, „EDINBURGH RARE OLD“, „EDINBURGH WHISKY ACADEMY“ og „EDINBURGH SINGLE MALT SCOTCH WHISKY“. Á fylgiskjali nr. 3 má lista yfir staðfest vörumerki fyrir skoskt viskí sem innihalda orðið EDINBURGH. Á fylgiskjölum nr. 4 – 6 má ennfremur sjá dæmi um skosk viskí sem eru auðkennd með vörumerkjum sem innihalda orðið EDINBURGH.

Allt framangreint virt heildstætt leiðir til þess, að mati umbjóðanda okkar, að vörumerkið gefi til kynna að vörurnar sem það auðkennir séu í raun skoskt viskí.

III.

Umbjóðandi okkar telur ótvírætt að vörumerkið **EDINBURGH CRUISER** hafi beina tilvísun til Skotlands og sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum um uppruna vöru ef það er t.d. notað fyrir viskí framleitt á Íslandi eða í Rússlandi (eins og vöruilgreining í flokki 33 getur falið í sér). Þá sé vörumerkið líklegt til að gefa ranglega til kynna gagnvart neytendum að vörur sem merkið er notað fyrir séu upprunnar í Skotlandi og þá sérstaklega að um skoskt viskí sé að ræða. Sem slíkt uppfyllir vörumerkið því ekki 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Sem fyrr segir telur umbjóðandi okkar 10. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna ennfremur eiga við. Að mati umbjóðanda okkar felur vörumerkið **EDINBURGH CRUISER** í sér sterka landfræðilega tilvísun til Skotlands, sbr. röksemdir hér að framan. Sem fyrr segir er tilgreining á vörum í skráningunni ekki takmörkuð hvað varðar uppruna og umsækjandinn er að leitast eftir að nota vörumerkið fyrir viskí sem ekki er upprunnið í Skotlandi. Þegar af þeirri ástæðu er óheimilt samkvæmt 10. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna að skrá vörumerkið í flokki 33 hér á landi.

Með hliðsjón af framangreindu hefur vörumerkið **EDINBURGH CRUISER** landfræðilega merkingu samkvæmt 22. gr. TRIPS samningnum, þ.e. þegar vörumerkið er notað í tengslum við viskí gefur það til kynna skoskan uppruna. Þar sem umsækjandinn leitast með skráningunni meðal annars eftir vernd fyrir notkun merkisins á viskí sem ekki er upprunnið í Skotlandi, brýtur vörumerkið gegn ákvæði 22. gr. TRIPS samningsins. Vörumerkið fer ennfremur í bága við 23. gr. TRIPS samningsins, sem mælir fyrir um aukna vernd fyrir léttvín og brennda drykki.

Í ljósi framangreindra röksemda er ljóst að mati umbjóðanda okkar að neytendur um allan heim, þar af á Íslandi, séu líklegir til að tengja vörumerkið **EDINBURGH CRUISER** við Skotland. Verði vörumerkið notað fyrir viskí telur umbjóðandi okkar einsýnt, í ljósi hins útbreidda orðspors skosks viskís, að neytendur telji að um skoskt viskí sé að ræða. Merkið er því villandi gagnvart neytendum þegar það er notað fyrir allar aðrar tegundir af viskí sem ekki eru upprunnar í Skotlandi.

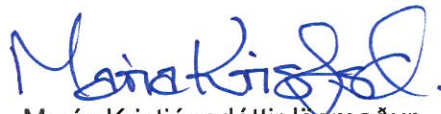
⁶ Sjá til dæmis dóm Evrópudómstólsins (General Court) í máli nr. T-112/03 frá 16. mars 2005, 64. mgr.

IV.

Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar ljóst að vörumerkið **EDINBURGH CRUISER** nr. **IR1774639 (V0135058)** hafi verið skráð andstætt ákvæði 7. tl. og 10. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Sýnt hefur verið fram á að hið andmælt merki er villandi meðal annars hvað varðar uppruna, auk þess sem það felur í sér landfræðilegt heiti á sterkum drykk sem er ekki upprunninn frá þeim stað sem varan er framleidd. Það er því verulega hætt á að neytendur telji að vörur auðkenndar með hinu andmælt merki innihaldi skoskt viskí þegar ljóst er að sú er ekki staðan.

Þess er því krafist að fallist verði á andmæli umbjóðanda okkar og skráning merkisins **EDINBURGH CRUISER** nr. **IR1774639 (V0135058)** verði felld úr gildi í heild sinni.

Virðingarfyllst,



María Kristjánsdóttir lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Skilgreining á „Scotch Whisky“ í The Scotch Whisky Regulation 2009.
2. Útprint af vefsíðu Visit Scotland, upplýsingar um fjölda heimsókna ferðamanna til Edinborgar árið 2023.
3. Listi yfir staðfest vörumerki skosks viskí sem innihalda orðið „EDINBURGH“.
4. Dæmi um vörumerkið EDINBURGH CASTLE fyrir skoskt viskí.
5. Dæmi um vörumerkið EDINBURGH fyrir skostk viskí.
6. Dæmi um vörumerkið EDINBURGH CASTLE WHISKY boðið til sölu.