



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 12/2025 12. júní 2025

Þann 11. apríl 2017 lagði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Mastronardi Produce Ltd., Kanada (hér eftir eigandi), inn umsókn um skráningu vörumerkisins CAMPARI (orðmerki) nr. V0104394. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 31. Með erindi, dags. 26. júní 2017, var umsókninni synjað í heild á grundvelli ruglingshættu við sex merki í eigu DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V S.P.A., Ítalíu. Endanleg synjun var staðfest með erindi Hugverkastofunnar, dags. 4. mars 2020 og var þeirri ákvörðun áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd), með erindi, dags. 28. apríl 2020. Með úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020, dags. 13. júlí 2023, var ákvörðun Hugverkastofunnar hnekkt í heild sinni. Merkið var í kjölfar þess skráð og birt í Hugverkatiðindum þann 15. september 2023 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 31: *Ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar.*

Með erindi, dags. 15. nóvember 2023, andmælti GH Intellectual Property (GHIP) skráningu merkisins f.h. DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V., Hollandi (hér eftir andmælandi). Andmælin byggðu á ruglingshættu við fjölda



merkja andmælanda, skráð og óskráð, m.a. **CAMPARI**, alþjóðleg skráning nr. 300614 og , alþjóðleg skráning nr. 1298761, með vísan til 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), einkum 1. og 2. tl. ákvæðisins.

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

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 23. desember 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Lagagrundvöllur og þau merki sem andmælin byggja á

Í 22. gr. vml. kemur fram að andmæli skuli rökstudd og send Hugverkastofunni innan tveggja mánaða frá birtingardegi ásamt því að uppfylla þær kröfur sem fram komi í reglugerð um vörumerki. Í 3. tl. 4. mgr. 26. gr. reglugerðar um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.) er kveðið á um að andmæli skuli hafa að geyma grundvöll andmæla, þ.m.t. tilvísun til þeirra lagaákvæða sem þau byggja á, ásamt því á hvaða eldri réttindum þau byggja, ef við á. Orðalag 22. gr. vml., sbr. 3. tl. 4. mgr. 26. gr. rgl. gefur því til kynna að grundvöll andmæla, jafnt lagagrundvöll sem og þau eldri réttindi sem á er byggt þegar það á við, skuli skýrlega tilgreina í andmælum.

Í andmælum, dags. 15. nóvember 2023, var varðandi lagagrundvöll byggt á 1. og 2. tl. 14. gr. vml. Í greinargerð til stuðnings andmælunum, dags. 16. janúar 2024, var tilvísun til 3. tl. 4. gr. vml. bætt við. Þeirri viðbót var ekki mótmælt af hálfu eiganda, sem lagði fram andsvör við rökstuðningi andmælanda og heimfærslu til ákvæðisins. Verður því einnig fjallað um 3. tl. 4. gr. vml. í máli þessu.

Í andmælum var enn fremur vísað til þess að andmælandi væri eigandi fjölda vörumerkja, skráðra og óskráðra.

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.



Meðal vörumerkja í eigu andmælanda væru m.a. **CAMPARI**, alþjóðleg skráning nr. 300614² og alþjóðleg skráning nr. 1298761. Þetta var enn fremur staðfest í greinargerð til stuðnings andmælunum.

Sá grundvöllur andmællanna sem tekur til „fjölda vörumerkja skráðra og óskráðra“ er of óljós til þess að hægt sé að leggja hann til grundvallar í andmælamáli sem þessu.³ Mat á ruglingshættu fer fram milli merkja sem talin verða eins eða lík og er því nauðsynlegt að tilgreina þau merki í andmælum sem skipt geta máli fyrir það mat með nákvæmum hætti.

Með hliðsjón af tilvísun andmælanda til tveggja framangreindra skráninga hér á landi, þ.e. alþjóðlegra skráninga nr. 300614 og 1298761 verður, með hliðsjón af 3. tl. 4. mgr. 26. gr. rgl., aðeins tekið mið af þeim við meðferð málsins.

Ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Þær sérstöku aðstæður eru uppi í máli þessu að nú þegar hefur verið leyst úr ruglingshættu milli merkja eiganda og andmælanda á grundvelli 1. tl. 14. gr. vml. (áður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.), þ.e. í áður tilvitnuðum úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020 frá 13. júlí 2023. Málið varðaði m.a. þær vörumerkjaskráningar sem andmælin byggja á nú. Synjun Hugverkastofunnar á skráningu merkis eiganda á sínum tíma byggði þó einnig á



öðrum skráningum, m.a. , alþjóðlegri skráningu nr. 1182921, sem skráð var í flokki 32 m.a. fyrir *tómatsafa (drykkur)* og *grænmetissafa (drykkir)*.⁴ Sú skráning hefur nú verið afmáð.

Eins og fram kom í rökstuðningi Hugverkastofunnar gagnvart áfrýjunarnefnd, sem andmælandi vísar sérstaklega til, var nálgun Hugverkastofunnar í málinu á fyrri stigum einkum sú að um væri að ræða skörun þeirra vara sem sótt var um skráningu fyrir, þ.e. *ferskt grænmeti og tómata (ferska, hráa, óunna)*, við tilgreiningar á vörum í eldri skráningum andmælanda, einkum þær sem *búnar væru til úr grænmeti og m.a. tómötum, s.s. óáfenga drykki sem innihéldu eða samanstæðu af slíkum vörum*. Tekið var fram að *grænmeti og/eða tómatar hlytu að vera nauðsynleg hráefni í slíka drykki og ekki væri loku fyrir það skotið að framleiðendur grænmetis og ávaxta framleiddu einnig safa úr slíku hráefni eða aðrar tengdar vörur*. Þá sagði enn fremur orðrétt: „[...]hér er um að ræða vörur, þ.e. ferskt grænmeti og tómata, sem telja verður meginhráefni í vinnslu ýmissa drykkja, þ. á m. þeirra sem merkin CAMPARI, einkum skráning nr. 1182921, eru skráð fyrir.“⁵

Áfrýjunarnefnd hnekkti sem fyrr segir synjun Hugverkastofunnar. Þá er alþjóðleg skráning nr. 1182921, sem innihélt umrædda vísun til tómata- og grænmetissafa, afmáð og ekki hluti af andmælum nú, líkt og fjallað hefur verið um. Alþjóðlegar skráningar nr. 300614 og 1298761 innihalda ekki þær eða sambærilegar tilgreiningar en merkin eru þó bæði skráð í flokkum 32 og 33, auk þess sem merki nr. 1298761 er skráð fyrir þjónustu í flokki 43.

Með hliðsjón af framangreindu telur Hugverkastofan ekkert nýtt komið fram í málinu nú sem gefur tilefni til þess að meta ruglingshættu milli merkjanna með öðrum hætti en gert var í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr.

² Merkið er orðið CAMPARI í hástöfum og breiðu lettri, skráð sem „orðmerki skannað“ í þessari mynd.

³ Sjá til samanburðar úrskurði Hugverkastofunnar í málum nr. 7/2015 (iStore) og nr. 6/2016 (myndmerki). Þau merki sem talin voru marka grundvöll andmæla í máli 6/2016 voru þau sömu og vísað var til í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í máli nr. 9/2016.

⁴ Vörulistinn var á ensku og innihélt m.a.: *tomato juice [beverage]; vegetable juices [beverages]*.

⁵ Í rökstuðningi var fjallað um og vísað til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-648/18 þar sem staðfest hefði verið að tvær vörur væru taldar geta komið í stað hvor annarrar (e. *complementary*) þegar þær væru nátengdar í þeim skilningi að önnur væri t.d. nauðsynleg eða mikilvæg til notkunar eða framleiðslu hinnar. Neytendur gætu því ætlað að þær væru frá sama framleiðanda. Voru *tómatar* annars vegar og *tómatsafi / grænmetissafar* hins vegar taldir nátengdir í þeim skilningi af hálfu Hugverkastofunnar.



6/2020.⁶ Verður ákvæði 1. tl. 14. gr. vml. því ekki tekið til nánari skoðunar og eru andmæli á þessum grundvelli þ.a.l. ekki tekin til greina.

Alþekkt vörumerki í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.

Í andmælum er enn fremur byggt á því að vörumerkið CAMPARI sé alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.

Andmælandi vísar í upphafi rökstuðnings varðandi þetta ákvæði til laga nr. 71/2020 frá 1. september 2020,⁷ sem fólu m.a. í sér breytingar á ákvæðinu. Með hliðsjón af því að merki eiganda, CAMPARI, var skráð og birt eftir að lög nr. 71/2020 tóku gildi og lagaskilaákvæði 2. mgr. 39. gr. laganna varðar aðeins merki skráð fyrir gildistöku þeirra er ljóst að ákvæði 2. tl. 14. gr. vml., eins og því var breytt, getur átt við um mál eins og það sem hér er til skoðunar.

Í 2. tl. 14. gr. vml. er tekið fram að ekki skuli skrá merki ef hætt er við ruglingi á því og merki sem telst alþekkt í skilningi 6. gr. a. (*bis*) Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir Parísarsamþykktin), hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 71/2020 segir að tilgangur þess sé að veita vörumerkjum sem teljast þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Samkvæmt 6. gr. a. (*bis*) ber aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar að virða rétt vörumerkja sem eru alþekkt.

Við mat á því hvort merki telst vera alþekkt, sbr. 2. tl. 14. gr. vml., verður að líta til tilmæla aðildarríkja WIPO um túlkun á 6. gr. a. (*bis*) Parísarsamþykktarinnar.⁸ Eins og fram kemur í tilmælunum fer mat á því hvort merki telst vera alþekkt eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig. Samkvæmt a. lið 1. mgr. 4. gr. tilmællanna,⁹ þarf að vera um að ræða endurgerð eða eftirlíkingu af alþekktu merki, í heild eða á sérkennandi hluta þess, svo hætt sé við ruglingi milli merkjanna. Líkindin þurfa því að vera slík að tenging geti skapast milli merkjanna og þeirra vara eða þjónustu sem þau eru notuð fyrir, með þeim hætti að almenningur villist á þeim.

Ljóst er að umrætt skilyrði a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmællanna er uppfyllt hvað varðar líkindi merkjanna þar sem þau ýmist samstanda af orðinu CAMPARI eða innihalda sérkennandi orðhlutann CAMPARI.

Af rökstuðningi andmælanda er þó ljóst að merki hans eru *fyrst og fremst notuð fyrir áfengan drykk, bitter*.¹⁰ Af áður tilvitnuðum úrskurði áfrýjunarnefndar varðandi fyrri ágreining málsaðila er enn fremur ljóst að ekki verða talin vera til staðar líkindi með þeim vörum sem merki þeirra auðkenna, enda segir í úrskurði nefndarinnar að: *þrátt fyrir að vörur áfrýjanda séu að einhverju marki seldar í sömu verslunum og drykkjarvara sem hin skráðu merki auðkenna og séu bornar á borð á veitingahúsum er það mat áfrýjunarnefndar að um sé að ræða ólíkar vörur, framleiðsluáðferðir eru ekki þær sömu og ekki er fallist á að um augljósar samkeppnisvörur sé að ræða*.¹¹

Með hliðsjón af því að inntak ákvæðis 2. tl. 14. gr. vml. um alþekkt merki er ruglingshætta í þeim skilningi að merki sem sótt er um skráningu fyrir og/eða er grundvöllur andmælamáls sé eins eða líkt alþekktu merki, þurfa

⁶ Í niðurstöðunni tók áfrýjunarnefnd fram að enda þótt merkjalíking væri til staðar væri ekki vöru- eða þjónustulíking með merkjunum og því var ekki talin hætta á að ruglast mætti á merki áfrýjanda (hér merki eiganda) annars vegar og þegar skráðum merkjum hins vegar (hér merki andmælanda).

⁷ Lög nr. 71/2020 frá 1. september 2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997. Ákvæðinu var breytt á þann veg að það ætti við hvort sem merki væru skráð eða notuð hér á landi eða ekki auk þess sem tilvísun til 6. gr. a. (*bis*) Parísarsamþykktarinnar var bætt við.

⁸ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO (1999), aðgengilegt hér: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> (hér eftir tilmælin).

⁹ Ákvæði a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmællanna varðar sjónarmið sem ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. fjallar um en ákvæði b. liðar 1. mgr. 4. gr. um sjónarmið sem fram koma í ákvæði 4. gr. vml., einkum 3. tl.

¹⁰ Greinargerð andmælanda, dags. 16. janúar 2024, bls. 1.

¹¹ Úrskurður í máli nr. 6/2020, bls. 8.



vörur/þjónusta, í skilningi a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmæla WIPO, einnig að vera eins eða líkar. Þegar af þeirri ástæðu að ekki eru talin líkindi með vörum málsaðila sem annars vegar eru ýmsir óáfengir og áfengir drykkir í flokkum 32 og 33 og hins vegar ferskt grænmeti og tómatar í flokki 31, verður ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. ekki tekið til nánari skoðunar. Andmæli á þessum grundvelli verða þ.a.l. ekki tekin til greina.

Vel þekkt vörumerki (Kodak-vernd), sbr. 3. tl. 4. gr. vml.

Í þriðja lagi er byggt á því af hálfu andmælanda að notkun á vörumerkinu CAMPARI hafi verið umfangsmikil og njóti það því aukinnar verndar sem vel þekkt merki samkvæmt 3. tl. 4. gr. vml.

Í ákvæðinu er tekið fram að eiganda merkis sé heimilt að banna notkun á merki sem er eins eða líkt vörumerkinu hans í þeim tilvikum sem það er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu. Það skilyrði er sett að vörumerkið teljist vera vel þekkt hér á landi og notkunin hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. tók breytingum með lögum nr. 71/2020 til samræmis við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (vörumerkjatilskipunin). Breytingin fól í sér þá viðbót að notkun annars á vel þekktu vörumerki yrði að vera *án réttmætrar ástæðu* svo ákvæðið gæti átt við. Í nánari skýringum við ákvæðið var vísað til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-65/12 (Leidseplein gegn Red Bull) þar sem tekið var fram m.a. að réttmæt ástæða fyrir notkun vel þekkts vörumerkis gæti verið þegar notkun þriðja aðila vegur þyngra en vernd hins vel þekkta merkis. Markmiðið væri því að skerða ekki með öllu hagsmuni þriðja aðila af því að nota eins eða líkt merki. Tiltekin sjónarmið eins og til hvers orðspor merkis nær í huga neytenda og líkindi vara og/eða þjónustu sem merkin standa fyrir yrði að hafa í huga við það mat.

Af hálfu andmælanda er vísað til sömu fylgiskjala undir umfjöllun um 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. Tekið er fram að saga fyrirtækis andmælanda nái aftur til ársins 1860. Fyrirtækið eigi fjölda skráninga í alls 170 ríkjum (fskj. 1) og staðfest hafi verið í úrskurði EUIPO í máli nr. R-480/2009-2 (CAMPARANCIA/CAMPARI) (fskj. 2) að skráning merkisins CAMPARANCIA væri til þess fallin, m.t.t. frægðar og orðspors merkis andmælanda, að rýra aðgreiningareiginleika og orðspor merkisins CAMPARI þótt vörulíking væri ekki til staðar.

Önnur gögn sem andmælandi leggur fram til stuðnings því að merkið CAMPARI skuli telja vel þekkt eru m.a. leit á vefsíðunni *timarit.is* að orðinu *campari* (fskj. 3). Um er að ræða útprentaða niðurstöðu vefleitarinnar sem sýnir elstu niðurstöðu frá árinu 1986 en skjalið sjálft er þó ódagsett. Til hliðar í skjalinu er leitarniðurstöðum raðað eftir ártölum og má þar sjá að flestar niðurstöður eru frá árunum 1980-1989 og 2000-2009. Elsta niðurstaðan virðist vera frá tímabilinu 1930-1939 og yngsta frá tímabilinu 2020-2029. Af þessu má sjá að merkið CAMPARI virðist koma fyrir á ýmsum stöðum á mismunandi tímabilum í íslenskum tímaritum en þó er ekki unnt að sjá eðli umfjallana, dagsetningar, fyrir hvaða vörur eða þjónustu merkið er notað eða hvort þær niðurstöður tengjast eingöngu merki andmælanda eða öðrum. Fylgiskjal 4 er ódagsett þótt dagsetning sé handskrifuð inn á skjalið. Í fylgiskjali 5 eru lögð fram dæmi um umfjöllun um CAMPARI af hálfu andmælanda í nokkrum tímaritum og er elsta gagnið frá árinu 1964 og það yngsta frá árinu 2016. Er þar um að ræða kynningarefni að mestu þ.e. auglýsingar um framboð á áfengum drykkjum í ÁTVR,¹² umfjöllun um fyrirtæki andmælanda, leiki, keppnir og verðlaun, uppskriftir að áfengum drykkjum, stuðning fyrirtækis andmælanda við m.a. fegurðarsamkeppnir o.fl. Fylgiskjal 6 er frá árinu 1986 og felur í sér viðtal við forsvarsmann ÁTVR um væntanlega sölu á Campari drykknum og fylgiskjal 7 frá árinu 2008 er umfjöllun um að Ölgerðin hafi tekið við umboði fyrir *bitterinn Campari*.

Að mati andmælanda myndi skráning eiganda veita honum ósanngjarnt hagræði af hinu mikla og góða orðspori sem fylgi vörumerki andmælanda. Notkun merkisins fyrir vörur í flokki 31, þ.e. ferskt grænmeti og tómata af ýmsu tagi, sé enn fremur til þess fallin að rýra orðspor og hina jákvæðu tengingu merkis andmælanda við mikil gæði, glæsileika og glamúr. Vörurnar séu að einhverju marki seldar í sömu verslunum og geti verið bornar á borð á veitingahúsum. Veruleg hættu er því talin vera á því að mati andmælanda að notkun og skráning merkis

¹² ÁTVR er Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, nú Vínbúðin.



eiganda rýri aðgreiningareiginleika og orðspor merkja andmælanda.

Af hálfu eiganda er fjallað samhliða um 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. og á það bent m.a., ekki síst með vísun til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2012 (JUPITER), dóms Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 (SUSHISAMBA) og úrskurðar Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2024 (KERAMA MARAZZI), að strangar kröfur séu gerðar til mats á því að merki teljist vera þekkt. Því er auk þess hafnað að úrskurður áfrýjunarnefndar EUIPO, sem andmælandi vísar til, um að merkið CAMPARI skuli telja þekkt eigi við um þetta mál, enda séu aðrar aðstæður hér á landi og annar markaður en í Evrópu. Augljóst megi vera að eigandi merkisins muni ekki misnota orðspor eða rýra aðgreiningareiginleika merkisins CAMPARI.

Þau gögn sem unnt er að líta til við mat á því hvort merki andmælanda teljast vera vel þekkt eru fylgiskjöl 1, 2 og 5-7. Umrædd gögn varða öll áfenga drykkinn eða „bitterinn“ Campari. Þau sýna nokkra notkun í tengslum við markaðssetningu á CAMPARI sem áfengum drykk hér á landi í skilningi 5. gr. vml., en gögnin eru þó einsleit, varða almenna markaðssetningu og stafa að mestu frá andmælanda sjálfum eða söluaðilum hér á landi. Engar upplýsingar liggja fyrir um hversu þekkt CAMPARI er meðal viðkomandi markhóps hér á landi, sem telja verður vera allur almenningur sem neyta má áfengis og heldur engar um sölutölur eða fjárhagslegt verðmæti merkisins.

Að framangreindu virtu verður ekki talið að andmælandi hafi sýnt fram á að merki hans, sem samanstanda af eða innihalda orðið CAMPARI, séu vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. Verða önnur atriði sem fram koma í ákvæðinu því ekki tekin til nánari skoðunar. Andmæli á þessum grundvelli verða þ.a.l. ekki tekin til greina.

Samantekt

Í máli þessu var með hliðsjón af úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020 (CAMPARI) frá 13. júlí 2023, ekki talin ástæða til þess að fjalla um ruglingshættu milli merkja andmælanda og eiganda hvað varðar 1. tl. 14. gr. vml. Þá var ekki talið að 2. tl. 14. gr. vml. ætti við um mál þetta þar sem vörur aðila eru ólíkar. Að síðustu var

ekki talið sýnt fram á af hálfu andmælanda að merkin **CAMPARI** og  væru vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. og voru önnur atriði ákvæðisins því ekki tekin til nánari skoðunar.

Með vísan til alls framangreinds eru andmæli gegn skráningu merkisins CAMPARI (orðmerki) nr. V0104394 fyrir tilgreindar vörur flokki 31 því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins CAMPARI (orðmerki) nr. V0104394 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
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.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. nóvember 2023

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0104394, CAMPARI, orðmerki

Til GH Intellectual Property (GHIP) hefur leitað DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V., HERENGRACHT 420, NL-1017 BZ AMSTERDAM, NL (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „andmælandi“), og falið undirritaðri að andmæla að skráningu vörumerkis nr. V0104394 **CAMPARI** (orðmerki) í flokki 31, í eigu Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, Kingsville, Ontario, N9Y 2E5, CA, sbr. birtingu þann 15. September 2023 í septembertölublaði Hugverkatíðinda. Frestur til andmæla rennur út þann 15. nóvember 2023.

I.

Umbjóðandi okkar vísar til 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“) um heimild til andmæla. Umbjóðandi okkar byggir andmælin á því að skráning hins andmæлта merkis skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. vörumerkjalaga, sérstaklega 1. og 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkja, skráðra og óskráðra. Meðal vörumerkja í eigu



umbjóðanda okkar eru vörumerkin **CAMPARI** (orðmerki) nr. IR 300614 og nr. IR 1298761. Með vísan til framangreinds telur umbjóðandi okkar að ruglingshætta sé til staðar á milli hins andmæлта merkis og framangreindra vörumerkja í hans eigu í skilningi ákvæðis 14. gr. vörumerkjalaga. Þá byggir andmælandi enn fremur á því að vörumerki hans CAMPARI sé alþekkt í skilningi ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

II.

Umbjóðandi okkar óskar eftir frekari fresti til þess að leggja fram nánari rökstuðning vegna andmælanna, með vísan til 1. mgr. 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

Virðingarfyllst,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "María Kristjánsdóttir".
María Kristjánsdóttir lögmaður

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. janúar 2024

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0104394, CAMPARI, orðmerki

GH Intellectual Property (GHIP) gætir hagsmuna DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V., (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „**andmælandi**“), í máli þessu, en vísað er til andmæla sem send voru fyrir hönd umbjóðanda okkar þann 15. nóvember 2023 gegn skráningu vörumerkis nr. V0104394 **CAMPARI** (orðmerki) í flokki 31, í eigu Mastronardi Produce Ltd. Umbjóðandi okkar fékk frest til dagsins í dag til að leggja fram frekari rökstuðning, sbr. 1. mgr. 28. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

I.

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 skapi ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. vörumerkjálaga, sérstaklega 1. og 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna, sbr. ennfreður 3. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna.

II.

Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkja, skráðra og óskráðra. Meðal vörumerkja í eigu



umbjóðanda okkar eru vörumerkin **CAMPARI** (orðmerki) nr. IR 300614 og nr. IR 1298761, en bæði merkin eru skráð héraðs í flokkum 32 og 33. CAMPARI vörumerki umbjóðanda okkar er fyrst og fremst notað fyrir áfengan drykk, bitter, og er nær saga drykkjarins allt aftur til ársins 1860 þegar uppskriftin sem enn er notuð í dag var þróuð. Vörumerki umbjóðanda okkar er alþjóðlega þekkt og jafnframt vel þekkt meðal almennings hér á landi. Með vísan til framangreinds telur umbjóðandi okkar að ruglingshætta sé til staðar á milli hins andmæлта merkis og framangreindra vörumerkja í hans eigu í skilningi ákvæðis 14. gr. vörumerkjálaga.

Umsókn um hið andmæлта merki var lögð fram þann 11. apríl 2017. Merkið fékkst hins vegar ekki skráð fyrr en þann 31. ágúst 2023, og var merkið birt í Hugverkatiðindum þann 15. september 2023. Hinn langi meðferðartími skýrist af því að Hugverkastofan synjaði umsókninni á grundvelli ruglingshættu við vörumerki umbjóðanda okkar, meðal annars ofantalin merki, sbr. ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 4. mars 2020. Eigandi hins andmæлта merkis áfrýjaði

ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar þann 28. apríl 2020. Með úrskurði í máli nr. 6/2020 þann 13. júlí 2023 hnækkti áfrýjunarnefndin ákvörðun Hugverkastofunnar um synjun á skráningu hins andmæltá merkis. Áfrýjunarnefndin taldi merkjalíkingu til staðar á milli hins andmæltá merkis og merkja í eigu umbjóðanda okkar. Nefndin taldi hins vegar að vöru- og þjónustulíking væri ekki til staðar og því væri ekki talin hætta á ruglingi í skilningi vörumerkjalaga.

Umbjóðandi okkar er alfarið ósammála niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar um að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi.

- *Nánar um ruglingshættu skv. 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga*

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá, nema með samþykki viðkomandi rétthafa, ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

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

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

Merkin sem um ræðir í máli þessu eru eftirfarandi:

Merki umbjóðanda okkar	Hið andmæltá merki
CAMPARI (IR 300614)	CAMPARI
 (IR 1298761)	

Merki umbjóðanda okkar og hið andmæltá merki eru eins, þ.e. orðið CAMPARI. Að mati umbjóðanda okkar er orðhlutinn CAMPARI sá hluti merkis IR 1298761 sem telja verður mest áberandi. Merkjalíking er því alger.

Hið andmæltá merki er skráð fyrir vörurnar „*Ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar*“ í flokki 31.

Merki umbjóðanda okkar eru skráð fyrir nánar tilteknaðar vörur í flokki 32 og 33. Vörurnar sem um ræðir í flokki 33 eru „*Liqueurs in general, digestive beverages; vermouth, wine-based aperitifs*“, en umbjóðandi okkar telur vörulíkingu einkum vera til staðar á milli hins andmælt merkis við vörur umbjóðanda okkar í tengslum við flokk 33. Hvað þetta varðar tekur umbjóðandi okkar undir sjónarmið og málalíkingu Hugverkastofunnar í ákvörðun stofnunarinnar frá 4. mars 2020 og sjónarmið í greinargerð stofnunarinnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 16. nóvember 2021, og vísast til þess sem þar kemur fram varðandi ruglingshættu á milli merkjanna.

Með vísan til framangreinds telur umbjóðandi okkar hafið yfir allan vafa að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli vörumerkja í hans eigu og hins andmælt merkis í skilningi 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þannig að verulega hætta sé á því að neytendur telji tengsl vera á milli merkjanna og að umræddar vörur stafi frá sama framleiðanda.

III.

Umbjóðandi okkar byggir ennfremur á því að vörumerki hans CAMPARI sé alþekkt í skilningi ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í umræddu ákvæði segir að ekki skuli skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa:

„ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn“.

- *Gildissvið og túlkun ákvæðisins*

Með lögum nr. 71/2020 voru samþykktar breytingar á vörumerkjalögum. Umrætt ákvæði er að finna í 13. gr. laga nr. 71/2020, en í umfjöllun um ákvæðið í greinargerð með frumvarpi laganna segir að ákvæðið sé samhljóða ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. þágildandi laga. Þó segir í athugasemdum um ákvæðið í frumvarpi breytingarlaganna að bætt hafi verið við tilvísun til ákvæðis 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar. Þá kemur fram að túlkun hugtaksins alþekkt merki hafi til þess tíma verið sú að alþekkt merki nyttu ekki verndar héraðs nema þau hefðu hvorki verið skráð né notuð hér á landi. Segir í athugasemdunum að slík túlkun sé erfiðleikum bundin enda ólíklegt að vörumerki sem talist geti alþekkt eða alþjóðlega þekkt hafi ekki verið notuð eða skráð hér á landi og því umrætt ákvæði í raun ótækt í framkvæmd. Rétt var talið að ítreka að grundvöllur ákvæðisins um alþekkt merki væri ákvæði 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar sem byggir á því að veita skuli vörumerkjum sem eru þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Slík vernd stafar af orðspori viðkomandi merkis og er ætlað að standa óháð því hvort einnig sé til staðar skráð vernd eða vernd á grundvelli notkunar. Það liggur því fyrir að ætlun löggjafans var sú að með breytingarlögum nr. 71/2020 skyldi gerð ákveðin breyting á túlkun umrædds ákvæðis, þannig að það næði einnig yfir alþekkt vörumerki sem hefðu ýmist verið skráð eða notuð hér á landi.

Lög nr. 71/2020 tóku gildi þann 1. september 2020. Í 39. gr. laganna er fjallað um hvernig fara beri með gildistöku laganna gagnvart eldri umsóknum og skráningum. Í 2. mgr. segir eftirfarandi:

Einungis er mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki sem **skráð var fyrir gildistöku laga þessara** fellt niður eða takmarkað á grundvelli andmæla, ógildingar eða niðurfellingar hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli laga um vörumerki fyrir breytingar þær sem felast í lögum þessum. Þó verður þess ekki krafist að beiðandi í ógildingarmáli eða niðurfellingarmáli sýni fram á að lögvarðir hagsmunir séu til staðar, eins og skilyrt er í eldri lögum. [Áhersla undirritaðrar]

Af ofangreindu er ljóst að tímamark sem miða skal við hvað varðar andmæli gegn vörumerkjum og rökstuðning fyrir andmælum er **skráningardagur** hins andmælt merkis. Með öðrum orðum sé ekki hægt að byggja á ákvæðum breytingarlaganna fyrir merki sem skráð voru fyrir gildistöku þeirra nema það hafi einnig verið hægt fyrir breytingarnar. Skráningardagur hins andmælt merkis er sem fyrr segir 31. ágúst 2023. Merkið var því ekki skráð fyrir gildistöku laga nr. 71/2020. Þegar af þeirri ástæðu er einsýnt að í máli þessu skal túlka ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga til samræmis við breytingar sem lög 71/2020 fólu í sér, þ.e. að alþekkt merki njóti verndar hérlandis þrátt fyrir að þau séu skráð hér á landi eða hafi verið notuð hér á landi.

- *Merki umbjóðanda okkar teljast alþekkt*

Sem fyrr segir á regla sú sem ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga kveður á um sér stoð í 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar. Um er að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn réttur. Ákvæði 6. gr. a mælir svo um að aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt. Vernd alþekkttra merkja samkvæmt Parísarsamþykktinni nær einungis til merkja sem notuð eru fyrir vörur en ekki merki sem notuð eru fyrir þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um hugverkaréttindi í viðskiptum¹ var þessi vernd hins vegar víkkuð þannig að hún næði einnig til þjónustu. Í 3. mgr. 16. gr. sama samnings var verndin sömuleiðis víkkuð út á þann hátt að verndin næði til vöru eða þjónustu sem ella myndi falla í aðra flokka miðað við Nice-flokkunarkerfið.

Leiðbeiningar við mat á því hvort að merki teljist alþekkt eða ekki má finna t.d. í tilmælum WIPO um alþekkt merki frá árinu 1999.² Í 2. gr. tilmælanna er að finna atriði sem þarf að skoða og eiga að hafa áhrif á mat á því hvort að merki teljist vera alþekkt eða ekki. Atriði sem koma til skoðunar eru t.d. hversu vel þekkt merki er hjá stórum hluta markhóps vöru eða þjónustu, hvert tímabil og umfang notkunar merkisins hafi verið, hvert tímabil og umfang auglýsingastarfsemi á merkinu hefur verið, fjöldi skráninga merkisins víða um heim, fjárhagslegt verðmæti merkisins, upplýsingar um árangur í tengslum við framfylgni réttinda og hvort að merkið hafi verið talið vel þekkt af einhverju aðildarríkjana.

Í tilmælunum kemur fram að mat á því hvort að merki teljist alþekkt fari eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig og að framangreind upptalning sé aðeins til viðmiðunar. Þau atriði sem koma fram í 2. gr. tilmælanna hafa verið höfð til hliðsjónar m.a. hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 11/2003 (CORDON BLEU).³ Í umræddum úrskurði kemur fram að á þeim tíma sem úrskurðurinn féll hafi gætt ákveðinnar stefnu á alþjóðavettvangi í þá átt að auka vernd alþekkttra merkja. Þar var í fyrsta lagi nefnt að í TRIPS samningnum

¹ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS

² Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. Aðgengilegar á: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

³ Úrskurður dags. 4. ágúst 2004 í máli nr. 11/2003.

væri að finna ákvæði um vernd alþekktra merkja. Þar væri kveðið á um að merki sem teldust alþekkt í skilningi Parísarsamþykktarinnar skyldu einnig njóta verndar fyrir aðrar vörur og þjónustu ef hætta væri á ruglingi um viðskiptalegan uppruna sem rýrt gæti orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Þá var ennfremur vísað til tilmæla WIPO (sbr. ofangreint) þar sem kæmi fram mun rýmri leiðbeiningarregla um hvenær merki gætu talist alþekkt en miðað væri við í danskri framkvæmd. Þannig væri aðildarríkjum meðal annars heimilt að telja merki alþekkt ef það væri þekkt af tilteknum hluta markhóps merkisins og jafnvel væri heimilt að telja það alþekkt í landinu þó það væri ekki svo. Sömuleiðis væri mælt gegn því að aðildarríkin settu skilyrði um að merkið þyrfti að vera alþekkt meðal alls almennings til þess að geta talist alþekkt í skilningi samþykktarinnar. Þá væri tekin upp regla TRIPS um að ef merki telst vel þekkt skuli það verndað fyrir aðrar vörur eða þjónustu en það er þekkt fyrir ef hætta væri á ruglingi um viðskiptalegan uppruna þannig að rýrt gæti orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Einnig mættu aðildarríkin kveða á um að vernd hins alþekkta merkis næði til annarrar vöru eða þjónustu en það væri þekkt fyrir ef líkur væru á að merki annars aðila rýrði sérkennandi eiginleika hins þekkta merkis eða ef hætta væri á að merki annars nyti á óréttmætan hátt sérkennis hins þekkta merkis.

- *Rökstuðningur fyrir því að merki umbjóðanda okkar séu alþekkt*

Sögu vörumerkisins CAMPARI má rekja allt aftur til ársins 1860 þegar Ítalinn Gaspari Campari þróaði uppskrift að bitter drykkjartegund, en uppskriftin er enn notuð í dag. 60 tegundir kryddjurta og ávaxta þarf til að ná fram hinu sérstaka bragði sem er auk litarins rauða er aðaleinkenni CAMPARI drykkjarins. Allt frá þeim tíma hefur CAMPARI drykkurinn verið einn þekktasti bitter veraldar.⁴ Drykkurinn er ennfremur notaður í marga af vinsælustu kokteílum heimsins, svo sem Negroni og Manhattan.⁵

Vörumerkið CAMPARI er skráð um heim allan. Á fylgiskjali nr. 1 má sjá yfirlit yfir skráningar merkisins í eigu umbjóðanda okkar á heimsvísu. Eins og þar sést er vörumerkið skráð í yfir 170 löndum heimsins og þar af leiðandi í nánast öllum löndum þar sem unnt er að skrá vörumerki.

Árið 2010 staðfesti áfrýjunarnefnd Hugverkastofu Evrópusambandsins (sem þá nefndist Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM) að vörumerki umbjóðanda okkar, CAMPARI, teldist vera alþekkt, ekki aðeins á Ítalíu, heldur í flestum löndum Evrópu, sbr. fylgiskjal nr. 2.⁶ Taldi áfrýjunarnefndin raunar augljóst og á allra vitorði hversu alþekkt vörumerkið væri. Nánar segir um þetta í 38. mgr. umræddrar ákvörðunar:

„In addition, it is, in fact, common knowledge that the earlier mark is indeed a very famous brand, not only in Italy, but in most European countries. Although Article 76(1) CTMR [previously Article 74(1)] restricts the Board to the examination only of ‘facts, evidence and arguments’ put before it by the two parties, it does not imply that the Board must be obtuse in the face of the obvious. The weight of evidence required to support statements which are universally known to be true need not be great.“

⁴ Nánari upplýsingar um sögu vörumerkisins má finna hér: <https://www.campari.com/our-history/> og hér: <https://en.wikipedia.org/wiki/Campari>

⁵ Sjá nánar til dæmis: <https://vefverslun.olgerdin.is/vara?ProductID=63009> oes

⁶ Ákvörðun áfrýjunarnefndar OHIM, 14. desember 2010, í máli nr. R-480/2009-2, CAMPARANCIA/CAMPARI, 38. mgr.

Í málinu andmælti umbjóðandi okkar skráningu vörumerkisins CAMPARANCIA fyrir nánar tiltekna matvörur í flokki nr. 30. Áfrýjunarnefndin féllst á andmælin, þrátt fyrir að hún teldi vörulíkingu ekki til staðar á milli tilgreindra vara hins andmælda merkis og skráninga vörumerkis umbjóðanda okkar í flokki 33, heldur á grundvelli frægðar vörumerkis umbjóðanda okkar og þeirrar staðreyndar að skráning hins andmælda merkis væri til þess fallin að rýra aðgreiningareiginleika og orðspor merkis umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar telur einsýnt að sama staða sé uppi í máli þessu, þ.e. vörumerki umbjóðanda okkar telst alþekkt og skráning hins andmælda merkis er til þess fallin að rýra aðgreiningareiginleika og orðspor merkis umbjóðanda okkar, sbr. nánari umfjöllun síðar í erindi þessu.

- *Vel þekkt merki skv. 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga*

Til frekari rökstuðnings að um ruglingshættu á milli merkjanna sé að ræða, telur umbjóðandi okkar rétt að vísa til 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga⁷ þar sem hann telur að tilvitnuð merki í hans eigu séu vel þekkt hér á landi í skilningi umrædds ákvæðis og að vernd merkjanna nái því til annars konar vara en þau eru skráð fyrir, meðal annars til þeirra vara sem hið andmælda merki er skráð fyrir í flokki 31.

Í 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess samkvæmt ákvæðum laganna. Í því felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er:

3. eins og eða líkt vörumerkinu og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Um rökstuðning fyrir því að merki umbjóðanda okkar skuli teljast vel þekkt hér á landi í skilningi ofangreinds ákvæðis vísast til umfjöllunar hér að framan um að merkið teljist alþekkt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga og til fylgiskjala með erindi þessu. Ljóst er að merkið er eitt af þekktustu vörumerkjunum á sínu sviði, og að Íslendingar þekkja vel til merkisins. Á grundvelli fylgigagna þessu til stuðnings telur umbjóðandi okkar að vörumerkið CAMPARI sé vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga, og að vernd fyrir merkið nái því til annars konar vara en það er skráð fyrir, þ.m.t. ofangreinda vara í flokki 31.

- *Nánar um 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga*

Umbjóðandi okkar telur ljóst, á grundvelli framangreinds og framlagðra gagna, að vörumerki hans CAMPARI uppfylli skilyrði til að teljast alþekkt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga. Í samræmi við umfjöllun í greinargerð með frumvarpi til breytingarlaga nr. 71/2020 verður að telja að vörumerki sem teljast alþekkt eða alþjóðlega þekkt teljist einnig vel þekkt í skilningi núgildandi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna. Þar sem umbjóðandi okkar byggir einnig á því að vörumerkið CAMPARI skuli teljast vel þekkt í skilningi síðarnefnda ákvæðisins og að taka verði þá staðreynd inn í mat á ruglingshættu á milli merkjanna samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga, verður einnig fjallað um notkun merkisins hér á landi til stuðnings þeim málalítilbúnaði.

⁷ Fyrir gildistöku breytingarlaga nr. 71/2020 var sambærilegt ákvæði að finna í 2. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga.

Við skoðun á vefsíðunni timarit.is kemur í ljós að orðið CAMPARI kemur fyrir alls 484 sinnum frá árinu 1933 til dagsins í dag, sbr. fylgiskjal nr. 3. Fyrsta tilvísun til drykkjarins Campari í eigu umbjóðanda okkar er frá árinu 1958, sbr. fylgiskjal nr. 4. Af þessum 484 tilvísunum til orðsins CAMPARI er ljóst að yfirgnæfandi meirihluti tilvísananna er til vörumerkis umbjóðanda okkar og í öllu falli ljóst að slíkar tilvísanir eru ekki færri en 450 talsins á tímabilinu frá 1958 til 2017, þegar sótt var um skráningu hins andmælt merkis hér á landi. Á fylgiskjali nr. 5 er að finna nokkur dæmi um umfjöllun um vörumerki umbjóðanda okkar í hérlandum tímaritum á framangreindu tímabili. Vegna fjölda tilvísana er ógerningur að leggja fram tæmandi yfirlit, heldur vísast til vefsíðunnar timarit.is. Þá er rétt að benda á að þar sem áfengisauglýsingar eru bannaðar hérlandis samkvæmt áfengislögum nr. 75/1998, er eðli máls samkvæmt ekki unnt að leggja fram afrit af auglýsinga- og markaðsefni fyrir vörumerkið hér á landi.

Drykkur umbjóðanda okkar hefur samkvæmt framangreindu verið vel þekktur hér á landi um áratugaskeið og er þannig til dæmis nefndur „eftirlætisdrykkur margra landsmanna“ í Morgunblaðinu þann 8. ágúst 1986, sbr. fylgiskjal nr. 6. Samkvæmt frétt Morgunblaðsins þann 31. janúar 2008 tók Ölgerð Egils Skallagrímssonar hf. við umboði fyrir CAMPARI drykk umbjóðanda okkar það sama ár, sbr. fylgiskjal nr. 7. Þar kemur fram að um eina þekktustu áfengistegund heims sé að ræða og að CAMPARI sé söluhæsti bitterinn hérlandis. Þá kemur fram að drykkurinn sé seldur í meira en 190 löndum og að árssalan á þeim tíma hafi numið um 27 milljón lítrum.⁸ Í frétt á vefsíðunni Veitingageirinn kemur síðan fram að þann 1. mars 2017 hafi Ölgerðin aftur tekið við umboðinu fyrir CAMPARI. Þar segir að CAMPARI sé „gríðarlega þekkt vörumerki á Íslandi sem og um allan heim og mætti segja að enginn bar geti verið án þess, hvar sem sá bar er í heiminum.“⁹

Á grundvelli framangreinds og hinna framlögðu gagna telur umbjóðandi okkar ljóst að vörumerkið CAMPARI í hans eigu teljist bæði alþekkt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. og vel þekkt í skilningi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og slík hafi verið staðan þegar sótt var um skráningu hins andmælt merkis hér á landi þann 11. apríl 2017.

Að mati umbjóðanda okkar er til staðar veruleg ruglingshætta fyrir neytendur milli merkja umbjóðanda okkar og hins andmælt merkis fyrir umræddar vörur í flokki 31. Umbjóðandi okkar telur einsýnt að vernd fyrir framangreind merki í hans eigu nái yfir umræddar vörur í flokki 31 á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið CAMPARI er hér á landi og á alþjóðavísu. Fáir skráningin fyrir hið andmælt merki CAMPARI að halda gildi sínu er einnig veruleg hættu á að notkun og skráning þess rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkja umbjóðanda okkar.

Sú ímynd sem fylgir vörumerkinu CAMPARI í eigu umbjóðanda okkar er nátengd glæsileika, glamúr og velgengni. Þá stendur vörumerkið CAMPARI ennfremur fyrir mikil gæði. Þar sem hið andmælt merki er nákvæmlega eins og merki umbjóðanda okkar myndi það veita eiganda þess ósanngjarnt hagræði af hinu mikla og góða orðspori sem fylgir vörumerki umbjóðanda okkar. Skráning hins andmælt merkis og notkun þess er því óneitanlega til þess fallin að veita eigendum þess ósanngjarnt forskot þar eð neytendur eru sannarlega líklegir til þess að álíta sem svo, ranglega, að vörur auðkenndar með hinu andmælt merki tengist hinu þekkta vörumerki umbjóðanda okkar. Notkun hins andmælt merkis fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir í flokki 31, þ.e. ferskt grænmeti og tómata af ýmsu tagi, er ennfremur til þess fallin að rýra orðspor vörumerkis umbjóðanda okkar og hina jákvæðu tengingu þess við gæði, glæsileika og

⁸ Sjá ennfremur: <https://vb.is/frettir/campari-til-olgerarinnar/>

⁹ Sjá nánar: <https://veitingageirinn.is/campari-til-olgerdarinnar/>

glamúr, þegar það gæti verið notað fyrir vörur í flokki 31 sem umbjóðandi okkar hefur enga stjórn á hvað gæði varðar.

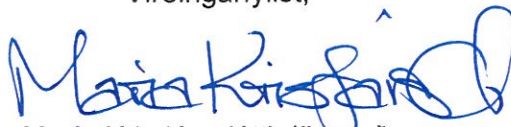
Skráning hins andmælt merkis hefur því í för með sér misnotkun á frægð merkis umbjóðanda okkar og er til þess fallin að rýra aðgreiningarhæfileika og orðspor þess.

III.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að fallist verði á andmæli hans gegn skráningu vörumerkisins CAMPARI nr. V0104394 í flokki 31.

Umbjóðandi okkar áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari sjónarmiðum og gögnum á síðari stigum máls þessa.

Virðingarfyllt,



María Kristjánsdóttir lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Yfirlit yfir vörumerkjaskráningar fyrir vörumerkið CAMPARI í eigu umbjóðanda okkar á heimsvísu.
2. Afrit af ákvörðun áfrýjunarnefndar OHIM frá 14. desember 2010 í máli nr. R480/2009-2.
3. Útprint af niðurstöðu síðunnar timarit.is.
4. Útprint úr tímaritinu Félagsbréf, dags. 1. desember 1958.
5. Dæmi um umfjöllun um vörumerki umbjóðanda okkar CAMPARI af vefsíðunni timarit.is.
6. Útprint af Morgunblaðinu, 8. ágúst 1986.
7. Útprint af Morgunblaðinu, 31. janúar 2008.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. ykkar
202311-14985, 4.3

Tilv. okkar
S-207

Reykjavík, dags.
26. apríl 2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0104394 CAMPARI

Vísað er í andmæli gegn ofan nefndri skráningu og greinargerð andmælanda dags. 16. janúar 2024.

Eigandi skráningar nr. V0104394 fer fram á að andmælunum verði hafnað.

Hugverkastofan og andmælandi eru bundin af ákvörðun áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020 frá 13. júlí 2023 sem felur í sér fullkomið fordæmi varðandi mat á ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. (nú 1. tl. 14. gr. vml.) og 1. mgr. 4. gr. vml. (nú 3. tl. 4. gr. vml.). Þar segir m.a.:

Með vísan til framangreinds er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að enda þótt merkjalíking sé til staðar þá sé ekki vöru- eða þjónustulíking með merkjunum og því verði ekki talin hætta á að ruglast megi á merki áfrýjanda annars vegar og þegar skráðum merkjum hins vegar, sbr. þágildandi 1. mgr. 4. gr. og 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Ber því að hnekkja ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu CAMPARI, sbr. umsókn um skráningu nr. V0104394.

Vegna umfjöllunar andmælanda um ruglingshættu í II. kafla greinargerðarinnar er vísað til greinargerða eiganda hinnar andmæltu skráningar sem liggja fyrir hjá Hugverkastofunni og áfrýjunarnefnd og úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020.

Önnur niðurstaða í þessu andmælamáli vegna sömu skráninga á sér ekki lagastoð.

Meginregla stjórnssýsluréttar er að úrskurður æðra stjórnvalds sé bindandi fyrir lægra sett stjórnvald, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar frá 1998, bls. 2821, þar sem segir m.a.:

Samkvæmt meginreglu stjórnssýsluréttar er úrlausn æðra stjórnvalds um skýringu á lögum bindandi við þessar aðstæður fyrir lægra stjórnvald, og myndi hið síðarnefnda ekki geta skotið henni til enn æðra stjórnvalds, jafnvel þótt slíkri lagaheimild væri almennt til að dreifa. Í þeirri aðstöðu ber lægra settu stjórnvaldi að hlíta niðurstöðu æðra stjórnvalds, sem endurskoðað hefur ákvörðun hins lægra setta á grundvelli kæru frá aðila, sem á lögvarinna hagsmuna að gæta. Getur hið lægra setta stjórnvald því aðeins hlutast til um að fá úrskurðinum hnekkkt, að til sé ótvíræð lagaheimild fyrir það til að skjóta deiluefninu til dómstóla.

Í III. kafla greinargerðar andmælanda er auk þess byggt á því að vörumerki hans sé þekkt í skilningi vörumerkjalaga og njóti þar með aukinnar verndar en þar segir:

Umbjóðandi okkar telur ljóst, á grundvelli framangreinds og framlagðra gagna, að vörumerki hans CAMPARI uppfylli skilyrði til að teljast alþekkt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í samræmi við umfjöllun í greinargerð með frumvarpi til breytingarlaga nr. 71/2020 verður að telja að vörumerki sem teljast alþekkt eða alþjóðlega þekkt teljist einnig vel þekkt í skilningi núgildandi 3. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna. Þar sem umbjóðandi okkar byggir einnig á því að vörumerkið CAMPARI skuli teljast vel þekkt í skilningi síðarnefnda ákvæðisins og að taka verði þá staðreynd inn í mat á ruglingshættu á milli merkjanna samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, verður einnig fjallað um notkun merkisins hér á landi til stuðnings þeim málatilbúnaði.

Eigandi skráningar nr. V0104394 hafnar því að andmælin styðjist við 3. tl. 4. gr. og/eða 2. tl. 14. gr. vml. Í þeim tilvikum þegar skilyrði 3. tl. 4. gr. vml. eru talin eiga við (sem á ekki við í þessu máli) nær verndin t.d. ekki yfir allar vörur eða þjónustu sbr. orðalag greinarinnar „sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu“ og dómaframkvæmd í Evrópu, sbr. t.d. dóm General Court T-184/23 sem reifaður verður hér síðar, en jafnvel fræg merki njóta ekki takmarkalausrar verndar.

Vörumerki andmælanda er hvorki vel þekkt né alþekkt í skilningi vörumerkjalaga

Í þeim tilvikum sem vörumerki teljast þekkt ber að taka tillit til allra atvika samkvæmt vörumerkjalögunum en því er mótmælt að vörumerki andmælanda sé vel þekkt í skilningi laganna.

7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. (nú 2. tl. 14. gr. vml.) hefur verið túlkaður þröngt og miklar kröfur eru gerðar ef aukinnar verndar er krafist um staðfestingu á því að vörumerki teljist þekkt, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 10/2012 JUPITER frá 5. nóvember 2013. Þar vísaði áfrýjandi til þess að vörumerkið væri skráð víða um heim og að það væri þekkt sem auðkenni fyrir fjármálaþjónustu. Áfrýjunarnefnd taldi að skilyrði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. væru ekki uppfyllt, sbr. m.a.:

Ekki hefur verið sýnt fram á að vörumerki áfrýjanda, JUPITER, sé það þekkt hér á landi að það sé hafið yfir allan vafa. Jafnvel þótt eingöngu sé miðað við markhóp merkisins, sem eru væntanlega fjárfestar og viðlíka aðilar, má ekki ráða af framlögðum gögnum málsins að merkið sé þekkt í huga þeirra sem vörumerki áfrýjanda.

Hvorki áður né eftir að umsókn um skráningu nr. V0104394 var lögð inn hefur vörumerki andmælanda verið *alþekkt* eða *vel þekkt* hér á landi í skilningi vörumerkjalaga. Framlögð gögn styðja ekki við andmælin.

Miklar kröfur eru gerðar um sönnun með gögnum um það á hverju meint frægð byggir og sem dæmi um nýlega ákvörðun má nefna að í úrskurði Hugverkastofunnar nr. 1/2024 frá 9. febrúar 2024 vegna vörumerkisins KERAMA MARAZZI segir t.d.:

Víðtækari vernd, sbr. 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi byggir jafnframt á því að merkið MARAZZI njóti víðtækari verndar á grundvelli 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. þar sem merki hans sé vel þekkt hér á landi eftir langvarandi og mikla notkun. Í 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess samkvæmt vörumerkjalögum og í því felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi tákn sem er eins eða líkt og er notað án réttmætrar ástæðu fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Vernd þekktra merkja nær því einnig til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Um er að ræða undantekningu frá meginreglum vörumerkjaréttar og verður því að túlka hana þröngt. Til stuðnings þeirri fullyrðingu um að merki andmælanda séu vel þekkt hér á landi er vísað til sömu gagna og varðandi notkun merkisins hér á landi en ekki er um frekari rökstuðning að ræða að [sic] hálfu andmælanda.

Í ákvæðinu er kveðið á um að merki sé bæði vel þekkt hér á landi og að notkun annarra hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Að mati Hugverkastofunnar bera framlögð gögn ekki með sér að merki andmælanda sé vel þekkt hér á landi í skilningi vml. Þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á að notkun hins andmælda merkis hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkisins. Með vísan til framangreinds verður ákvæði 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. ekki tekið til frekari skoðunar.

Í dómi Hæstaréttar nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 var því hafnað að orðmerkið SUSHISAMBA væri alþekkt í skilningi þágildandi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í forsendum héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, sagði:

Með þessum gögnum hefur stefnandi ekki sýnt fram á að merkið hafi verið alþekkt hér á landi þann 6. apríl 2011, þegar stefndi lagði inn umsókn sína um skráningu.

Ofangreind dæmi úr íslenskri framkvæmd eru til vitnis um að ef því er haldið fram að vörumerki eigi að njóta aukinnar verndar, þar sem þau teljist þekkt, þá eru gerðar ríkar kröfur til atvika og gagna sem ætlað er að styðja frægð.

Samkvæmt grein 5(2) tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki (vörumerkjatilskipunin) njóta fræg merki aukinnar verndar og hefur Evrópuðómstóllinn túlkað þá reglu í dómum sínum. Í dómi Evrópuðómstólsins C-375/97 General Motors/Yplon kom fram að byggja eigi á öllum atvikum málsins. Sá sem byggja á því að merki sé þekkt þurfi að leggja fram gögn svo sem um markaðshlutdeild, umfang notkunar og fjárfestingar sem fyrirtækið hefur lagt í við markaðssetningu á vörum sem auðkenndar eru með vörumerkinu, o.fl.

Notkun á vörumerkinu í hinni andmæltu skráningu hefur ekki í för með sér misnotkun né rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis andmælanda

Af 3. tl. 4. gr. vml. leiðir að til að unnt sé að fallast á málatilbúnað andmælanda verði að telja sannað að notkun eiganda hinnar andmæltu skráningar hafi í för með sér misnotkun á vörumerki andmælanda eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor þess. Því skilyrði er ekki fullnægt.

Það leiðir í fyrsta lagi af þeim ólíku vörum sem merkin eru skráð og notuð fyrir, sbr. einnig röksemdir eiganda hinnar andmæltu skráningar í máli áfrýjunarnefndar nr. 6/2020.

Í öðru lagi eru sérstakar aðstæður hér á landi varðandi sölu á þeim vörum sem vörumerki andmælanda auðkennir því samkvæmt 10. gr. áfengislaga nr. 75/1998 hefur íslenska ríkið einkaleyfi til smásölu á áfengi. Vörur auðkenndar með vörumerki eiganda skráningar nr. V0104394 annars vegar og vörumerki andmælanda hins vegar eru ekki seldar á sömu stöðum eða undir svipuðum kringumstæðum. Rétt er að taka fram að jafnvel í löndum þar sem atvikum er ekki háttáð þannig, t.d. Kanada, hefur andmælum engu að síður verið hafnað. Þar eru vörur eiganda hinnar andmæltu skráningar og andmælanda seldar í sömu verslunum.

Sala á tómötum auðkenndum með vörumerki eiganda skráningar nr. V0104394 í verslunum sem að jafnaði selja slíkar vörur mun því t.d. ekki hafa „í för með sér misnotkun“ eða rýra „aðgreiningareiginleika eða orðspor“ vörumerkis andmælanda vegna vara sem seldar eru samkvæmt einkaleyfi ÁTVR. Íslenskir neytendur eru meðvitaðir um mun á framleiðslu og markaðssetningu á áfengi annars vegar og afurðum garðyrkjustöðva hinsvegar. Óheimilt er að auglýsa áfengi á Íslandi svo fátt eitt sé nefnt.

Ef vörumerki er notað án réttmætrar ástæðu og/eða sýnt er fram á að fyrra merki teljist vel þekkt í skilningi vörumerkjalaga (sem er mótmælt að eigi við í þessu máli) þá ber andmælanda einnig að sýna fram á að hugsanleg hagnýting á viðskiptavild hins þekkta vörumerkis geti leitt til þess að neytendur álykti að varan sem auðkennd er með seinna vörumerkinu sé upprunnin frá eiganda hins þekkta vörumerkis og að hann hafi gefið samþykki fyrir notkun vörumerkisins eða tryggt gæði vörunnar. Ekki hefur verið sýnt fram á það í þessu máli.

Í dómi Evrópudómstólsins C-487/07 L'Oréal/Bellure kemur fram að við mat á því skilyrði beri að skoða hvort eigandi seinna merkis leitist við að tengja sig við hið fræga merki eða „ride on the coat-tails of the mark with a reputation“. Seinna vörumerki eiga ekki að njóta góðs af viðskiptavild og orðspori vel þekktra vörumerkja þar sem slíkt felur í sér misnotkun og gæti verið hinu þekkta vörumerki í óhag, t.d. þannig að sala fari minnkandi eða rýri auglýsingagildi vörumerkisins.

Í dómi Evrópudómstólsins C-252/07 INTEL/INTELMARK kemur fram að skoða beri hvort seinna merkið kalli fram í hugann hið eldra vel þekkta merki þannig að hinn almenni neytandi álykti að tengsl séu á milli merkjanna sem er forsenda fyrir því að vörumerki öðlist aukna vernd. Dómstóllinn benti einnig á að þó eldra merkið sé vel þekkt og sérkennilegt fyrir vörur og þjónustu leiði það ekki endilega eða sjálfkrafa til þess að tengsl myndist á milli merkjanna í huga neytenda eða til þess að ósanngjarnt forskot verði til fyrir eiganda seinna merkis eða rýri sérkenni eldra merkis. Taka verði tillit til allra atvika við mat á slíkum tengslum og hugsanlegu ósanngjörnu forskoti eiganda seinna merkis eða tjóni eiganda eldra merkis.

Eins og fyrr segir ber orðalag 3. tl. 4. gr. vml. það t.d. með sér (sbr. *sömu, svipaðar eða ólíkar vörur*) að jafnvel í þeim tilvikum þegar staðfest er með framlögðum gögnum að vörumerki teljist þekkt (sem á ekki við í þessu máli) þá nær verndin ekki til allrar vöru og þjónustu. Atvik hvers máls hafa einnig áhrif á það mat.

Í fyrrnefndum dómi General Court T-184/23 sem kveðinn var upp 28. febrúar 2024 var byggt á atvikum sem túlkuð voru með hliðsjón af dómaframkvæmd þ.m.t. ofangreindu máli C-252/07 INTEL/INTELMARK. Puma lagði inn andmæli gegn umsókn um vörumerki sem fól í sér PUMA. Í dómnum var fallist á að vörumerki andmælanda PUMA væri vel þekkt sem vörumerki fyrir vörur í 25. flokki og staðfest að merkjalíking væri fyrir hendi.

Þrátt fyrir að Puma hafi lagt áherslu á merkjalíkingu og að eldri PUMA vörumerki væru vel þekkt fyrir vörur í 25. flokki taldi dómurinn að munurinn á vörum í 25. flokki sem eldri merki væru vel þekkt fyrir annars vegar og tækja til matreiðslu sem sótt var um skráningu fyrir í 7., 9. og 11. flokki hins vegar væri nægur til að útiloka tengsl í huga neytenda í skilningi greinar 8(5).

Spurningunni um slík tengsl ber að svara miðað við öll atvik málsins. Þrátt fyrir að í grein 8(5) væri vísað í ólíkar vörur væru eðli og líkindi varanna þættir sem hefðu áhrif á mat á því hvort umrædd tengsl mynduðust.

Í dómnum var rökstutt að þrátt fyrir að vörumerki andmælanda hefðu sannanlega öðlast mjög gott orðspor fyrir vörur í 25. flokki nægði sú staðreynd ein og sér ekki til þess að tengsl yrðu til á milli merkjanna í huga neytenda eins og áskilið er í grein 8(5). Greinin á ekki við þegar umræddar vörur eru það ólíkar að ólíklegt sé að eldra merkið komi upp í huga neytenda.

Niðurstaða dómsins var byggð á því að (1) umræddar vörur væru mjög ólíkar og vörðuðu eðlisólíka markaði (2) vörumerkjunum væri beint að ólíkum hópum og (3) ólíklegt væri að samstarf væri á milli framleiðenda í ljósi ólíkra viðskiptasviða.

Dómurinn er mikilvægur sem fordæmi um möguleg tengsl í huga neytenda á milli eldra vörumerkis sem telst vel þekkt og seinna vörumerkis. Lögð var áhersla á að taka þurfi tillit til allra atvika málsins. Staðfest var að við matið væri ekki hægt að ganga út frá slíkum tengslum eingöngu í ljósi „frægðar“ hins þekkta merkis heldur þurfi að sýna fram á þau. Fyrir því ber andmælandi sönnunarbyrði, sbr. 67. mgr.:

Thus, it must be held that the Board of Appeal found that there was no link between the marks at issue by taking into account not only the dissimilarity between the goods at issue and between the markets concerned, but also by taking into account the lack of any evidence submitted by the applicant in order to establish the existence of a link between the goods at issue, the relevant public at which the marks were aimed and the fact that no collaboration between the manufacturers of the goods covered by those marks appeared to be likely to take place.

Í ljósi þess hversu ólíkar þær vörur eru sem merkin auðkenna þá sé hugmyndin um einhvers konar tengsl á milli aðila fjarlæg, sbr. 71. mgr.:

In addition, it must be pointed out that, in the light of the specific nature of the goods covered by the mark applied for and the radically different markets, the possibility of collaboration with the earlier mark seems very unlikely, contrary to what the applicant

submits. Moreover, it must be observed that the applicant has not submitted any evidence showing that licence and collaboration agreements to that effect have been entered into.

Að lokum var staðfest að jafnvel þó litið verði svo á að neytendahópur hinna mismunandi vara skarist að vissu leyti breyti það því ekki að það myndast engin tenging milli merkjanna í ljósi þess hversu ólíkar vörurnar eru þar sem ólíklegt sé að fyrra merki komi upp í huga neytenda þegar seinna merki er virt, sbr. 72. mgr.:

Furthermore, in the light of the extremely dissimilar nature of the goods and of the markets concerned, the fact that the relevant publics overlap to a certain extent, as has been stated in paragraphs 21 to 22 above, does not affect the Board of Appeal's finding that there is no link between the marks at issue. It is apparent from the case-law that, even if the relevant publics as regards the goods or services covered by the marks at issue are the same or overlap to some extent, those goods or services may be so dissimilar that the later mark will be unlikely to bring the earlier mark to the minds of the relevant public (see, to that effect and by analogy, judgment of 27 November 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, paragraph 49).

Ofangreindur dómur er nýlegur, eins og fyrr segir.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 1/2012 frá 15. janúar 2013 kemur ennfreður fram að þó skilyrði um frægð sé uppfyllt þarf að meta öll atvik að öðru leyti. Þar segir:

Þá telur áfrýjunarnefnd að þrátt fyrir að óumdeilt sé að merki áfrýjanda sé vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. séu önnur skilyrði ákvæðisins ekki uppfyllt þannig að áfrýjandi geti bannað varnaraðila notkun merkis síns á grundvelli þess. Hin áfrýjaða ákvörðun ELS um að hafna andmælum áfrýjanda gegn skráningu merkis varnaraðila er því staðfest.

Réttmæt ástæða

Notkun og/eða skráning á vörumerki hinnar andmæltu skráningar er bersýnilega ekki án réttmætrar ástæðu. Í meðfylgjandi skjölum eru upplýsingar sem leiða í ljós að eigandi hinnar andmæltu skráningar notar vörumerki sitt af réttmætri ástæðu hvort sem er í skilningi vörumerkjalaganna eða í öðrum skilningi.

Hin andmæltu skráning nr. V0104394 gildir fyrir: *ferskt grænmeti; ferskir tómatar; hráir tómatar; óunnir tómatar* í 31. flokki.

Í grein sem birtist 14. apríl 2015 kemur fram að 20 ár séu síðan tómatar auðkenndir með CAMPARI komu fyrst á markað (sjá fskj. nr. 1).

Í grein sem birtist 16. janúar 2023 er fjallað um verðlaun sem veitt voru eigendum hinnar andmæltu skráningar, Mastronardi feðgum, vegna framlags til nýsköpunar (sjá fskj. nr. 11).

Í grein frá 4. júní 2020 er fjallað um sögu og framtíðarsýn Mastronardi Produce um ræktun gæða-tómata í gróðurhúsum sem auðkenndir eru með vörumerkinu CAMPARI en auk þess segir frá viðurkenningum fyrir þá ræktun (sjá fskj. nr. 3). Þar segir:

Hooking the Consumer on Flavor

As Paul shadowed his father and learned the business, the overall message he heard from customers was that people wanted fruits with more flavor, even though the industry was chasing larger size and shelf life. He traveled to Holland to see what varieties seed companies offered and ended up bringing back a flavorful, golf-ball-sized tomato. The tomato was so different from what consumers were used to that he realized branding was needed to help it stand out. He launched the company's first branded tomato - Campari - in 1995, and it worked.

Tómatar auðkenndir með CAMPARI hafa verið á markaði í Bandaríkjunum og Kanada (oft í sömu verslunum og vörur andmælanda) frá árinu 1995. Eigandi skráningar nr. V0104394 á einnig skráningar á CAMPARI sem gilda samhliða skráningum andmælanda í Kanada og Bandaríkjunum.

Fyrirtækið Mastronardi Produce, sem hefur ræktað gæða-tómata lengi í gróðurhúsum og hlotið viðurkenningar fyrir þá ræktun, notar og sækir um skráningu á vörumerkinu CAMPARI á Íslandi af réttmætri ástæðu.

Greinargerð andmælanda

Í greinargerð andmælanda er vísað til niðurstöðu áfrýjunarnefndar OHIM (nú EUIPO) R 480/2009-2 frá 2010. Andmælandi fjallar ekki um atvik þess máls en vísar í 38. mgr. úrskurðarins varðandi frægd í Evrópusambandinu. Af þeim almennu ummælum dregur andmælandi víðtæka ályktun og telur að þau hafi vægi til stuðnings andmælum hér á landi. Þó gefur úrskurðurinn alls ekki tilefni til þess.

Í úrskurðinum er farið ítarlega yfir skilyrði greinar 8(5) og þau metin með hliðsjón af atvikum málsins t.d. að eigandi hins andmælda merkis virtist ætla að nota það án réttmætrar ástæðu. Efni úrskurðarins styður að öðru leyti við kröfu eiganda skráningar nr. V0104394 CAMPARI um að hafna þeim andmælum sem hafa verið lögð fram hér á landi.

Úrskurðurinn varðaði andmæli gegn skráningu á CAMPARANCIA hjá OHIM fyrir vörur í 30. flokki. Andmælandi er fyrirtæki á Ítalíu og það var eitt af því sem hafði áhrif á mat hjá OHIM. Reglur fyrir EUIPO skráningar eru miðaðar við öll lönd í Evrópusambandinu. Í mörgum tilvikum eru það neytendur í heimalandi andmælanda sem styðja við andmæli sem byggð eru á grein 8(5). Ef ítalskir neytendur þekkja vel til fyrirtækja og vörumerkja í sínu heimalandi (sem er líklegt) þá hefur það áhrif á ákvarðanir EUIPO um skráningar í öllum löndum Evrópusambandsins.

Andmælandi byggði á því að vörumerki hans væri þekkt og að þar með ætti að veita merkinu aukna vernd. Því fór nefndin yfir skilyrði greinar 8(5) og mat hvert skilyrði fyrir sig með tilliti til atvika. Í 23. mgr. segir:

As also correctly considered by the Opposition Division, the above conditions are cumulative, failure to satisfy one of them is sufficient to render the provisions of Article 8(5) CTMR inapplicable (see judgment of 25 May 2005, T-67/04, 'Spa- Finders', para. 30).

Í 26. mgr. segir:

Taking into account the above, the Board will first assess if Article 8(5) CTMR is applicable in Italy.

Eins og oft vill vera er vörumerki andmælanda vel þekkt í heimalandinu, í þessu tilviki á Ítalíu. Um það voru lögð fram ítarleg gögn. Í 37. mgr. segir um framlögð gögn:

Taking into account in particular the information of high probative value in the official and audited consolidated financial statements of 2000-2004 and combining this with the other documents, such those giving information on sales, market share and advertising campaigns, the Board accepts the opponent's claim that the earlier mark, on the filing date of the trade mark application, had a reputation and enjoys a high degree of recognition among the relevant public in Italy for 'aperitifs' in Class 33 and which, in addition, has not been specifically disputed by the applicant (who stresses and elaborates on the other two conditions contained in Article 8(5) CTMR).

Ekki verður ályktað, með tilvísun í ofangreindan úrskurð OHIM frá 2010 um niðurstöðu í andmælamáli gegn öðru vörumerki fyrir aðrar vörur, við aðrar aðstæður og önnur atvik í löndum utan Evrópusambandsins, svo sem á Íslandi.

Í 86. mgr. í úrskurðinum er fjallað um skilyrðið að notkun hafi í för með sér misnotkun hins þekkta merkis og miðað var við neytendur vara hinnar andmæltu umsóknar í heimalandi andmælanda:

In the case at hand, unfair advantage taken by the contested mark must be assessed by reference to the average Italian consumer of the goods in Classes 30 and 33.

Augljóst má vera að eigandi skráningar nr. V0104394 mun ekki misnota orðspor vörumerkis andmælanda eða rýra aðgreiningareiginleika þess.

Það leiðir m.a. af ofangreindu að skilyrðin þurfa öll að vera uppfyllt og 3. tl. 4. gr. vml. felur það t.d. í sér að í þeim tilvikum þar sem staðfest er í framlögðum gögnum að vörumerki teljist þekkt (sem á ekki við í þessu máli) þá nær verndin ekki til allrar vöru og þjónustu.

Íslenskir neytendur þekkja framleiðsluaðferðir við ræktun tómata og ekki er heimild til þess í lögum að veita vörumerki andmælanda jafn víðtæka vernd og krafist er í andmælunum.

Vörumerki eiganda skráningar nr. V0104394 og andmælanda eiga lögum samkvæmt að gilda saman í vörumerkjaskrá hér á landi og vörurnar að vera saman á markaði eins og þær hafa verið í Bandaríkjunum og Kanada frá 1995.

Útilokað er að vörumerki eiganda skráningar nr. V0104394 sé notað án réttmætrar ástæðu sbr. 3. tl. 4. gr. vml. Hér með fylgja gögn um sögu og vörur eiganda skráningarinnar þar sem staðfest er að vörumerkið er notað af fullkomlega réttmætri ástæðu.

Eins og fram hefur komið hafa gæða-tómatar eiganda skráningar nr. V0104394 verið á markaði í Bandaríkjunum og Kanada (oft í sömu verslunum og vörur andmælanda) í um þrjá áratugi. Að sama skapi hefur verið vísað í skráningar á CAMPARI sem gilda samhliða skráningum andmælanda í þeim löndum.

Andmælandi styður meinta frægð hér á landi á eftirfarandi hátt:

Við skoðun á vefsíðunni timarit.is kemur í ljós að orðið CAMPARI kemur fyrir alls 484 sinnum frá árinu 1933 til dagsins í dag, sbr. fylgiskjal nr. 3. Fyrsta tilvísun til drykkjarins Campari í eigu umbjóðanda okkar er frá árinu 1958, sbr. fylgiskjal nr. 4. Af þessum 484 tilvísunum til orðsins CAMPARI er ljóst að yfirgnæfandi meirihluti tilvísananna er til vörumerkis umbjóðanda okkar og í öllu falli ljóst að slíkar tilvísanir eru ekki færri en 450 talsins á tímabilinu frá 1958 til 2017, þegar sótt var um skráningu hins andmælda merkis hér á landi. Á fylgiskjali nr. 5 er að finna nokkur dæmi um umfjöllun um vörumerki umbjóðanda okkar í hérlandum tímaritum á framangreindu tímabili. Vegna fjölda tilvísana er ógerningur að leggja fram tæmandi yfirlit, heldur vísast til vefsíðunnar timarit.is.

Gögn sem ætlað er að styðja meinta frægð merkis andmælanda hér á landi styðja ekki við andmælin.

Árið 2010 lagði andmælandi inn andmæli gegn vörumerki eiganda skráningar nr. V0104394 í Kanada. Andmælunum var hafnað og í úrskurði Hugverkastofu Kanada segir meðal annars:

Even if I were to accept that the opponent's mark CAMPARI had acquired a significant reputation in Canada as of the earliest material date November 30, 2004, such reputation would be limited to alcoholic beverages. In this regard, I take the term "well known" to imply something greater than a significant reputation and something less than "famous." In my view, the evidence of record is not sufficient to establish that the opponent's trade-name Campari or its mark CAMPARI was well known in Canada, or had acquired that degree of distinctiveness required to transcend product line differences, at any material date.

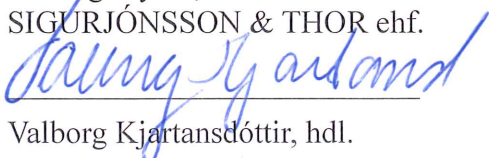
Ekki ber að veita vörumerki andmælanda aukna vernd á Íslandi frekar en t.d. í Kanada þar sem vörur andmælanda og vörur eiganda skráningar nr. V0104394 hafa verið til sölu í sömu verslunum. Samkvæmt dómaframkvæmd á að taka mið af atvikum hvers máls. Vörur eiganda skráningar nr. V0104394 og andmælanda hafa verið saman á markaði í næstum 30 ár, eins og fyrr segir. Vörumerkið var skráð árið 2006 í Bandaríkjunum og 2011 í Kanada.

Fyrirtækið Mastronardi Produce hefur starfað í 70 ár og hefur hlotið verðlaun fyrir framþróun við framleiðslu á gæða-tómötum í garðyrkjustöðvum í Kanada.

Útilokað er að vörumerki eiganda skráningar nr. V0104394 sé notað sem auðkenni fyrir tómata án réttmætrar ástæðu og önnur skilyrði 3. tl. 4. gr. vml. eru ekki uppfyllt. Tómatar og áfengi eru gerólíkar vörur.

Hafna ber kröfum andmælanda. Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari andsvör við greinargerðum andmælanda.

Virðingarfyllt,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Valborg Kjartansdóttir, hdl.

Fylgiskjöl

1. Á vefsíðunni www.andnowuknow.com er umfjöllun frá 14. apríl 2015 um vörumerkið CAMPARI í eigu Mastronardi Produce og þar kemur fram að 20 ár séu síðan tómatararnir komu fyrst á markað (sjá, <https://www.andnowuknow.com/behind-greens/sunset-celebrates-20th-anniversary-campari/christofer-oberst/45110>)
2. Í *THE PRODUCE NEWS* er grein frá 17. apríl 2015 þar sem fram kemur að 20 ár séu síðan tómatar undir heitinu CAMPARI voru fyrst kynntir til sögunnar (sjá, <https://theproducenews.com/sunset-celebrates-20-years-flavor-campari>)
3. Á vefsíðunni greenhousegrower.com var fjallað um sögu og framtíðarsýn fyrirtækisins Mastronardi Produce þann 4. júní 2020 en þar er einnig fjallað um það hvað varð til þess að tómatar auðkenndir með vörumerkinu CAMPARI urðu til (sjá, <https://www.greenhousegrower.com/crops/how-mastronardi-produce-became-pioneers-of-high-tech-vegetable-growing/>)
4. Í *THE PRODUCE NEWS* frá 24. júní 2013 kemur fram að fyrirtækið hafi breytt merkimiðum á umbúðum utan um vörur fyrirtækisins þannig að fram komi að vörurnar séu framleiddar á lífrænan hátt (sjá, <https://theproducenews.com/mastronardi-produce-rebranding-organic-line-sunset-products>)
5. Í tímaritinu *FOOD CHAIN* var þann 29. mars 2023 fjallað um þær áherslur sem Mastronardi byggir á við framleiðslu á vörum, þ.m.t. við framleiðslu á CAMPARI tómötum (sjá, <https://web.archive.org/web/20230329033418/https://foodchainmagazine.com/news/mastronardi-produce/>)
6. Á vefsíðu The Produce Reporter segir þann 9. febrúar 2023 frá því að Mastronardi Produce hafi unnið tvenn verðlaun í samkeppninni „PAC Global Awards“ fyrir hönnun og nýsköpun umbúða (sjá, <https://www.producebluebook.com/2023/02/09/double-win-for-mastronardi-produce-at-global-packaging-competition/>)
7. Þann 21. mars 2018 segir Robert Lambert í *The SNACK* frá kynnisferð í höfuðstöðvar fyrirtækisins. Hann ræðir við Paul Mastronardi um framleiðslu fyrirtækisins og þar kemur fram að “Campari was the world’s first branded tomato when we launched it in 1995” (sjá, <https://www.thesnack.net/article/featured/sunset%C2%AE-from-beats-to-brix/607/vol-30-from-beats-to-brix/robert-lambert/00617>)
8. Í *THE PACKER* segir þann 13. október 2022 frá stækkun fyrirtækisins (sjá, <https://www.thepacker.com/news/produce-crops/mastronardi-produce-leaps-ahead-expansion>)
9. Þann 26. nóvember 2013 kemur fram í tímaritinu *EUROFRUIT* að Mastronardi bjóði vörur sem merktar eru sem „fair trade“ (sanngjörn viðskipti) (sjá, <https://www.fruitnet.com/eurofruit/fair-trade-focus-for-mastronardi/160062.article>)
10. Í *CPMA* er kynning á fyrirtækinu Mastronardi (sjá, https://cpma.ca/docs/default-source/case-studies/mastronardi_case_study_en.pdf?sfvrsn=2&sfvrsn=2)
11. Í *Farmtario* segir þann 16. janúar 2023 frá verðlaunum sem Mastronardi feðgar fengu vegna framlags til nýsköpunar (sjá, <https://farmtario.com/news/greenhouse-innovator-mastronardi-recognized-for-industry-contributions/>)
12. Ýmsar myndir af vörum Mastronardi/SUNSET í verslunum

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 26. september 2024
Tilvísun: 202311-14985, 4.3

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0104394, CAMPARI, orðmerki

Vísað er til andmæla gegn skráningu ofangreinds vörumerkis, sem lögð voru fram af hálfu GH Intellectual Property (GHIP) fyrir hönd DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V., (hér eftir vísað til sem umbjóðandi okkar eða „andmælandi“), þann 15. nóvember 2024, sbr. ennfremur greinargerð þann 16. janúar 2024.

Þann 5. júní 2024 barst umbjóðanda okkar afrit af greinargerð frá umboðsmanni eiganda merkisins, Mastronardi Produce Ltd., með erindi frá Hugverkastofunni. Var umbjóðanda okkar upphaflega veittur frestur til 5. júlí 2024 til að koma á framfæri frekari athugasemdum í málinu. Sá frestur var síðar framlengdur til 5. október 2024.

I.

Umbjóðandi okkar vísar með heildstæðum hætti til þeirra sjónarmiða sem lögð voru fram í greinargerð til Hugverkastofunnar þann 16. janúar 2024. Þá ítrekar umbjóðandi okkar kröfu sína um að fallist verði á andmæli gegn skráningu merkis nr. V0104394, þar sem skráning þess skapar ruglingshættu við merki í eigu umbjóðanda okkar, sbr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vörumerkjälög).

Vegna þess sem kemur fram í greinargerð eiganda hins andmæлта merkis skal eftirfarandi sérstaklega áréttað:

1. Í greinargerð eiganda hins andmæлта merkis er því haldið fram að Hugverkastofan og andmælandi séu bundin af úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 6/2020 frá 13. júlí 2023, þar sem úrskurðurinn feli í sér „fullkomið fordæmi“ varðandi mat á ruglingshættu samkvæmt þágildandi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga (sbr. núgildandi 1. tl. 14. gr. vörumerkjálaga) og þágildandi 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga (núgildandi 3. tl. 4. gr. vörumerkjálaga).

Þessu vísar andmælandi alfarið á bug. Hið rétta er að synjun Hugverkastofunnar á skráningu hins andmæлта merkis á sínum tíma, sem ofangreindur úrskurður fjallar um, byggði einungis á ruglingshættu við merki umbjóðanda okkar með vísan til þágildandi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga (núgildandi 1. tl. 14. gr. laganna). Synjun Hugverkastofunnar byggði ekki á öðrum ákvæðum vörumerkjálaga, hvorki ákvæði núgildandi 3. tl. 4. gr. vörumerkjálaga sem mælir fyrir um aukna vernd vel þekktra merkja,

né ákvæði núgílandi 2. tl. 14. gr. vörumerkjalaga sem mælir fyrir um aukna vernd merkja sem teljast alþekkt í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar. Ekkert stjórnvald hefur fjallað um skráningarhæfi hins andmæлта merkis úr frá ofangreindum tveimur ákvæðum vörumerkjalaga. Ekkert er vikið að umræddum ákvæðum í ákvörðun Hugverkastofunnar frá 4. mars 2020 né í fyrrnefndum úrskurði áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 6/2020. Niðurstaða úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar byggir alfarið á túlkun nefndarinnar á ruglingshættu út frá þágildandi ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Framangreindur úrskurður áfrýjunarnefndarinnar bindur því hvorki hendur andmælanda né Hugverkastofunnar við úrlausn andmæla þessa sem byggja á ofangreindum ákvæðum. Tilvísun eiganda hins andmæлта merkis til meginreglna stjórnsýsluréttar breytir þar engu um.

2. Eigandi hins andmæлта merkis „hafnar“ því í greinargerð sinni að andmælin styðjist við 3. tl. 4. gr. og/eða 2. tl. 14. gr. vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar áttar sig ekki á hvað eigandi hins andmæлта merkis á við í þessu sambandi enda ljóst að umbjóðandi okkar styður andmælin sannarlega við umrædd ákvæði, líkt og ítarlega er rökstutt í fyrri greinargerð hans til Hugverkastofunnar.

Vegna málatilbúnaðar eiganda hins andmæлта merkis í þessu sambandi skal áréttað að andmælandi byggir ekki á því í tengslum við ofangreint að merki hans skuli njóta „takmarkalausrar verndar“ og fæst raunar ekki séð hvernig eigandi hins andmæлта merkis fær slíkan meintan málatilbúnað út. Þvert á móti tekur umbjóðandi okkar undir það sem kemur fram í greinargerð eiganda hins andmæлта merkis um orðalag ákvæðis 3. tl. 4. gr. vörumerkjalaga, þar sem segir að í einkarétti eiganda vörumerkis felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins og eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu. Umbjóðandi okkar heldur því hvergi fram að merki hans njóti verndar fyrir allar vörur eða þjónustu. Um þetta vísast nánar til umfjöllunar í fyrri greinargerð til Hugverkastofunnar og síðari umfjöllunar í greinargerð þessari.

3. Í greinargerð eiganda hins andmæлта merkis er því haldið fram að merki umbjóðanda okkar teljist hvorki vel þekkt né alþekkt í skilningi vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar vísar þessum málatilbúnaði alfarið á bug og vísar með heildstæðum hætti til ítarlegrar umfjöllunar og rökstuðnings í fyrri greinargerð til Hugverkastofunnar. Þvert á móti því sem eigandi hins andmæлта merkis heldur fram hefur andmælandi með ítarlegum hætti og talsverðu magni af gögnum sýnt fram á að merki hans teljist bæði alþekkt hér á landi í skilningi 2. tl. 14. gr. vörumerkjalaga og vel þekkt í skilningi 3. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og að sú hafi verið staðan þegar umsókn um hið andmæлта merki var lögð fram. Þá er því vísað á bug að nýlegur úrskurður Hugverkastofunnar í máli nr. 1/2024 breyti nokkur þar um, enda rökstuðningur og framlögð gögn í máli þessu af allt öðrum toga og mun ítarlegri en í umræddu máli. Þvert á móti fullyrðingum eiganda hins andmæлта merkis um hið gagnstæða, hefur umbjóðandi okkar einmitt uppfyllt þær ríku kröfur sem gerðar eru til atvika og gagna sem styðja frægð merkisins sem leiðir til aukinnar verndar.

4. Á blaðsíðu 4 og áfram í greinargerð eiganda hins andmæltar merkis er því haldið fram að umbjóðandi okkar hafi ekki sýnt fram á að skilyrði ákvæðis 3. tl. 4. gr. vörumerkjalaga um að notkun eiganda hins andmæltar merkis hafi í för með sér misnotkun á vörumerki andmælanda og eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor þess. Þessum málalítilbúnaði vísar umbjóðandi okkar alfarið á bug.

Í þessu sambandi mótmælir umbjóðandi okkar þeim sjónarmiðum eiganda hins andmæltar merkis að það hafi nokkra þýðingu í þessu sambandi að íslenska ríkið hafi einkarétt til sölu á áfengi hér á landi og ennfreður að það sé bannað að auglýsa áfengi á Íslandi. Í fyrsta lagi er ljóst að þrátt fyrir auglýsingabann á áfengi sé í gildi héraðs, þá er einsýnt að iðulega er fjallað um hinar ýmsu áfengistegundir í flestum héraðum fjölmiðlum, meðal annars hið vel þekkta vörumerki umbjóðanda okkar, líkt og framlögð gögn með fyrri greinargerð umbjóðanda okkar sýnir fram á. Þá er ennfreður ljóst að vörur eiganda hins andmæltar merkis eru að einhverju leyti seldar í sömu verslunum og drykkjarvara sem merki umbjóðanda okkar auðkenna, og þá geta vörurnar verið bornar á borð á veitingahúsum. Einkaréttur íslenska ríkisins á sölu áfengis, sem má raunar deila um hvort sé lengur í gildi, hefur því enga þýðingu í þessu sambandi.

Hvað sem framangreindu líður ítrekar umbjóðandi okkar að vernd fyrir tilvitnuð merki í hans eigu nái yfir umræddar vörur í flokki 31 á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið CAMPARI er hér á landi og á alþjóðavísu. Fáir skráningin fyrir hið andmæltar merki CAMPARI að halda gildi sínu er einnig veruleg hætt á að notkun og skráning þess rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkja umbjóðanda okkar.

Líkt og umbjóðandi okkar hefur bent á er sú ímynd er fylgir vörumerkinu CAMPARI í eigu umbjóðanda okkar nátengd glæsileika, glamúr og velgengni. Þá stendur vörumerkið CAMPARI ennfreður fyrir mikil gæði. Þar sem hið andmæltar merki er nákvæmlega eins og merki umbjóðanda okkar myndi það veita eiganda þess ósanngjarnt hagræði af hinu mikla og góða orðspori sem fylgir vörumerki umbjóðanda okkar. Skráning hins andmæltar merkis og notkun þess er því klárlega til þess fallin að veita eigendum þess ósanngjarnt forskot þar eð neytendur eru sannarlega líklegir til þess að álíta sem svo, ranglega, að vörur auðkenndar með hinu andmæltar merki tengist hinu þekkta vörumerki umbjóðanda okkar. Notkun hins andmæltar merkis fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir í flokki 31, þ.e. ferskt grænmeti og tómatar af ýmsu tagi, er ennfreður til þess fallin að rýra orðspor vörumerkis umbjóðanda okkar og hina jákvæðu tengingu þess við gæði, glæsileika og glamúr, þegar það gæti verið notað fyrir vörur í flokki 31 sem umbjóðandi okkar hefur enga stjórn á hvað gæði varðar.

Skráning hins andmæltar merkis hefur því í för með sér misnotkun á frægð merkis umbjóðanda okkar og er til þess fallin að rýra aðgreiningarhæfileika og orðspor þess.

Eigandi hins andmæltar merkis vísar til nokkurra dóma innan Evrópusambandsins til stuðnings þeirri afstöðu sinni að umbjóðandi okkar hafi ekki sýnt fram á að framangreind skilyrði 3. tl. 4. gr. vörumerkjalaga séu uppfyllt. Þessu vísar umbjóðandi okkar á bug og telur umrædda dóma ekki fordæmisgefandi í máli þessu þar sem atvik og aðstæður eru ólíkar. Sérstaklega skal bent á að tilvísun til máls nr. T-184/23 hafi nokkuð fordæmi fyrir þetta mál. Í umræddu máli var talið að vörur í flokki 25 (fatnaður) teldust það ólíkar vörum í flokki 7, 9 og 11 (tæki til matreiðslu) að það nægði til að útiloka tengsl í huga neytenda. Aðstæður hér eru alls ólíkar enda um að ræða vörur í

flokki 31 annars vegar í tilviki hins andmælt merkis og hins vegar vörur í flokkum 32 og 33 – matvörur og drykkjarvörur. Líkt og fram hefur komið í meðferð máls sem lyktaði með úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020 liggur fyrir af dómafordæmum innan Evrópusambandsins að ferskar vörur í flokki 31 hafa verið taldar að nokkru leyti líkar vörum í flokki 32. Aðstæður í því máli sem hér er til meðferðar eru því allt aðrar en í tilvitnuðu máli þar sem enginn vafi var á því að um alls ólíkar vörur væri að ræða.

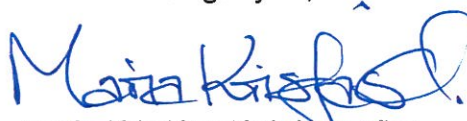
5. Umbjóðandi okkar vísar því á bug að umfjöllun eiganda hins andmælt merkis um meinar réttmætar ástæður fyrir notkun eða skráningu á hinu andmælt merki hafi nokkra þýðingu fyrir mat á ákvæðum vörumerkjalaga um ruglingshættu sem andmæli þessi byggja á. Staðreyndin er einfaldlega sú að umbjóðandi okkar hefur með fullnægjandi hætti sýnt fram á að merki hans skuli teljast bæði alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vörumerkjalaga, sem og vel þekkt í skilningi 3. tl. 4. gr. laganna. Þá hefur umbjóðandi okkar sýnt fram á að skilyrði 3. tl. 4. gr. vörumerkjalaga um að notkun eiganda hins andmælt merkis hafi í för með sér misnotkun á vörumerkjum hans og að notkunin rýri aðgreiningareiginleika og/eða orðspor þess, sbr. framangreinda umfjöllun og sjónarmið í fyrri greinargerð andmælna. Umfjöllun eiganda hins andmælt merkis um markaðssetningu erlendis hefur ekki nokkra þýðingu í þessu sambandi og engin áhrif á mat og túlkun umræddra ákvæða vörumerkjalaga sem andmælin byggja á.
6. Að lokum hafnar umbjóðandi okkar því að það hafi nokkra þýðingu fyrir úrlausn þessa máls að vörur umbjóðanda okkar og vörur eiganda hins andmælt merkis hafi verið til staðar saman á markaði frá 1995. Þaðan af síður hefur það ekki neina þýðingu fyrir úrlausn þessa máls að skráningaryfirvöld í Kanada hafi ekki fallist á andmæli umbjóðanda okkar gegn skráningu merkis í eigu hins andmælt merkis þar í landi. Eins og ítrekað hefur verið staðfest að Hugverkastofunni og áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar eru skráningaryfirvöld sjálfstæð í sínum ákvörðunum og ekki bundin af niðurstöðu skráningaryfirvalda í öðrum löndum.

III.

Með vísan til alls framangreinds, sem og til þeirra sjónarmiða og gagna sem færð voru fram í fyrri greinargerð umbjóðanda okkar til Hugverkastofunnar, gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að fallist verði á andmæli hans gegn skráningu vörumerkisins CAMPARI nr. V0104394 í flokki 31.

Umbjóðandi okkar áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari sjónarmiðum og gögnum á síðari stigum máls þessa.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir lögmaður

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202311-14985, 4.3

Tilv. okkar
S-207

Reykjavík, dags.
20.12.2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0104394 CAMPARI

Vísað er í greinargerð andmælanda dags. 26. september 2024.

Í lið 1 í I. kafla eru viðbrögð við greinargerð eiganda hins andmæлта merkis dags. 26. apríl 2024 (þar sem m.a. var fjallað um fyrri greinargerð andmælanda dags. 16. janúar 2024).

Nánar tiltekið vakti eigandi hins andmæлта merkis athygli á því að:

Hugverkastofan og andmælandi eru bundin af ákvörðun áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020 frá 13. júlí 2023 sem felur í sér fullkomið fordæmi varðandi mat á ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. (nú 1. tl. 14. gr. vml.) og 1. mgr. 4. gr. vml. (nú 3. tl. 4. gr. vml.).

Þarna er „nú 3. tl. 4. gr. vml.“ ofaukið en aðalatriðið er að andmælin voru byggð á 14. gr. vml.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar í ofangreindu máli var sú að ruglingshættu var hafnað, sbr. þágildandi 1. mgr. 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Í II. kafla í fyrri greinargerð andmælanda dags. 16. janúar 2024 var farið fram á endurmat á ruglingshættu sem þegar hafði verið úrskurðað um hjá áfrýjunarnefnd. Andmælandi færði fram rök þar að lútandi og vísaði auk þess í röksemdir Hugverkastofunnar (um ruglingshættu) til áfrýjunarnefndar dags. 16. nóvember 2021.

Eigandi hins andmæлта vörumerkis brást við kröfu um endurmat á ruglingshættu

með tilvísun í þá meginreglu stjórnsýsluréttar að úrskurður æðra stjórnvalds sé bindandi fyrir lægra sett stjórnvald.

Í seinni greinargerð andmælanda dags. 26. september 2024 er því vísað „alfarið á bug“ að úrskurður áfrýjunarnefndar „feli í sér „fullkomið fordæmi“ varðandi mat á ruglingshættu samkvæmt þágildandi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga (sbr. núgil[d]andi 1. tl. 14. gr. vörumerkjalaga) og þágildandi 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga (núgildandi 3. tl. 4. gr. vörumerkjalaga).“

Í andmælum dags. 15. nóvember 2023 var ekki vísað til þess að merki andmælanda teljist vel þekkt en í greinargerð andmælanda dags. 16. janúar 2024 var vísað til núgildandi 3. tl. 4. gr. vml.

Í lið 2 í I. kafla í greinargerð andmælanda dags. 26. september 2024 kemur fram að hann átti „sig ekki á því hvað eigandi hins andmælda merkis á við í þessu sambandi enda ljóst að umbjóðandi okkar styður andmælin sannarlega við umrædd ákvæði, líkt og ítarlega er rökstutt í fyrri greinargerð hans til Hugverkastofunnar.“

Eigandi hins andmælda vörumerkis átti við að ekki hafi verið sýnt fram á að skilyrðum ákvæða 2. tl. 14. gr. vml. og 3. tl. 4. gr. vml. sé eða hafi verið fullnægt. Hann ítrekar það sem fram kemur í greinargerð dags. 26. apríl 2024 um skilyrði 2. tl. 14. gr. (alþekkt vörumerki) og 3. tl. 4. gr. vml. (vel þekkt vörumerki). Ekki hefur verið sýnt fram á að þau skilyrði séu fyrir hendi og því ber að hafna andmælunum.

Þó að ofangreindur aðdragandi sé frekar ruglingslegur eru eigendur merkjanna sammála um að umræddur úrskurður áfrýjunarnefndar sé bindandi fyrir Hugverkastofuna varðandi mat á ruglingshættu.

Í ljósi ofangreinds verður ekki fjallað frekar um ruglingshættu í þeim skilningi sem ákvörðun áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020 frá 13. júlí 2023 lýtur að.

Þar sem andmælandi hefur hvorki sýnt fram á að 2. tl. 14. gr. vml. um alþekkt vörumerki né 3. tl. 4. gr. vml. um vel þekkt vörumerki eigi við er hér með ítrekað að hafna ber andmælunum. Ekki er lagaheimild til að taka andmælin til greina. Hugverkastofan er bundin af ákvörðun áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2020 frá 13. júlí 2023.

Í lið 3 í I. kafla vísar andmælandi því „alfarið á bug“ að vörumerki hans teljist hvorki vel þekkt né alþekkt.

Í lið 4 í I. kafla vísar andmælandi því „alfarið á bug“ að ekki hafi verið sýnt fram á að skilyrðum 3. tl. 4. gr. vml. um að notkun á merki eiganda hins andmælda merkis muni hafa í för með sér misnotkun eða rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor merkisins.

Í lið 5 í I. kafla er fjallað um tilvísun eiganda hins andmælt merkis í réttmætar ástæður hans fyrir notkun og umsókn um skráningu. Andmælandi „vísar því á bug“ að „mein[t]ar réttmætar ástæður fyrir notkun eða skráningu á hinu andmælt merki hafi nokkra þýðingu“ við túlkun á vörumerkjalögum í andmælamálinu og síðan segir:

Staðreyndin er einfaldlega sú að umbjóðandi okkar hefur með fullnægjandi hætti sýnt fram á að merki hans skuli teljast bæði alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vörumerkjalaga, sem og vel þekkt í skilningi 3. tl. 4. gr. laganna.

Einnig kemur fram að upplýsingar um markaðssetningu erlendis hafi „ekki nokkra þýðingu“ við túlkun á þeim ákvæðum vörumerkjalaga sem andmælin byggja á.

Í lið 6 í I. kafla hafnar andmælandi því að það hafi „nokkra þýðingu“ að vörumerki andmælanda og vörumerki eiganda hins andmælt merkis hafi verið notuð saman í um 30 ár og að það hafi „ekki neina þýðingu“ að andmælum var hafnað í Kanada.

Staðreyndir sem eigandi hins andmælt merkis vísaði í eiga að hafa áhrif ásamt öðru.

Við túlkun á 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. ber að hafa hliðsjón af atvikum í hverju máli. Andmælandi vísaði í dóm frá Evrópu máli sínu til stuðnings í fyrri greinargerð. Eins og fram kom í greinargerð eiganda hins andmælt merkis varðaði sá dómur ólík atvik, annað vörumerki o.fl. Í Kanada voru eigendur og vörumerki hinsvegar þau sömu og í þessu máli og því upplýsti eigandi hins andmælt merkis um niðurstöðu þar.

Varðandi ofangreint þá er ítrekað það sem fram kom í greinargerð eiganda hins andmælt merkis dags. 26. apríl 2024 svo sem tilvísun í úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 1/2012 frá 15. janúar 2013. Þar er m.a. nefnt að jafnvel í þeim málum þar sem skilyrði um frægð er talið uppfyllt (sem á ekki við hér) ber (eftir atvikum) að hafna andmælum.

Samkvæmt 3. tl. 4. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki ef það er eins og eða líkt eldra vörumerki og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Vörumerkið þarf að vera vel þekkt hér á landi og ef sýnt er fram á það þarf jafnframt að sýna fram á að notkun muni hafa í för með sér misnotkun eða rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor þess. Jafnvel þó að báðum skilyrðum sé fullnægt þarf einnig að meta skilyrðið um réttmæta ástæðu sem gæti (eftir atvikum) komið í veg fyrir að andmælin nái fram að ganga.

Varðandi fyrsta atriðið þá ítrekar eigandi hins andmælt merkis að vörumerki

andmælanda var hvorki alþekkt né vel þekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. þegar umsókn um hið andmælt vörumerki var lögð inn.

Framkvæmd stjórnvalda og dómstóla styður þá niðurstöðu sbr. t.d. dóm Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016 sem vísað var til í fyrri greinargerð eiganda hins andmælt merkis. Varðandi þá fullyrðingu andmælanda að framlögð gögn til stuðnings andmælunum teljist ítarleg og að hinar ríku kröfur sem gerðar eru til atvika og gagna til að styðja við frægð merkja teljist uppfylltar er t.d. vísað í úrskurð Hugverkastofunnar nr. 6/2024, dags. 1. júlí 2024, þar sem fram kemur að:

Sönnunarbyrðin fyrir því að merki teljist vera alþekkt liggur hjá þeim sem því heldur fram, í þessu tilviki hjá andmælanda og í ljósi þeirrar undantekningar sem ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. felur í sér verður að gera strangar kröfur til sönnunar um að merki teljist njóta þeirrar stöðu að vera alþekkt.

Í því máli voru lögð fram 219 nákvæmlega dagsett dæmi úr íslenskum fjölmiðlum, o.fl. Um framlögð gögn nefndi Hugverkastofan:

Eins og fram hefur komið er það mat Hugverkastofunnar að merkið hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar hér á landi. Það staðfesta framlögð gögn, einkum árin 2020 og 2021. Þau erlendu gögn sem lögð eru fram og byggt er á undir þessum lið í andmælum sýna að minnst er á „Zoom conferencing“ í gögnum frá Bandaríkjunum árið 2016 og listi Interbrand, sem lagður er fram sýnir merkið ZOOM í sæti nr. 100 af þekktustu merkjum heims árið 2020. Árið 2021 er merkið í 91. sæti en komst ekki á listann fyrir árin 2022 og 2023.

Stofnunin taldi engan vafa leika á séraðstæðum á heimsvísu og að stöðum hafi verið rennt undir það að ZOOM hafi náð útbreiðslu á Íslandi á þeim tíma. Þá segir:

Þau gögn sem lögð hafa verið fram í málinu, sem nær einskorðast við almennar umfjallanir í fjölmiðlum hér á landi, staðfesta aftur á móti aðeins að mati Hugverkastofunnar stofnun vörumerkjaréttar en eru aftur á móti ekki til þess fallin að styðja það að merkið teljist njóta þeirrar stöðu að teljast vera alþekkt.

Einnig segir:

Það er mat Hugverkastofunnar, með vísan til alls framangreinds, að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt á grundvelli notkunar í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. til orðmerkisins ZOOM fyrir *fjarfunda- og samskiptabúnað og -hugbúnað*. Það er aftur á móti mat stofnunarinnar að hvorki hafi verið sýnt fram á að merkið ZOOM teljist vera alþekkt hér á landi í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. eða að það njóti aukinnar verndar í skilningi 3. tl.

4. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins ZOOM alþjóðleg skráning nr. 1267107 eru því tekin til greina að hluta með vísan til 1. tl. 14. gr. vml.

Augljóst er að framlögð gögn andmælanda staðfesta ekki að vörumerki hans sé alþekkt eða vel þekkt. Þar með ætti ekki að vera nauðsynlegt að fara yfir fleiri skilyrði greinarinnar en að gefnu tilefni er rétt að nefna að jafnvel þó að Hugverkastofan féllist á meinta frægð þyrfti þó að fara yfir önnur skilyrði.

Eigandi hins andmæлта merkis hefur vísað í nýlegan dóm frá Evrópu um mat á skilyrðum aukinnar verndar í skilningi greinar sem er sambærileg 3. tl. 4. gr. vml. Andmælandi telur að þau viðmið sem þar koma fram eigi ekki við um túlkun hér á landi vegna ólíkra atvika.

Í því máli voru skilyrði aukinnar verndar metin skipulega. Fallist var á að vörumerkið PUMA væri vel þekkt sem vörumerki fyrir tilgreindar vörur en það á ekki við hér um vörumerki andmælanda.

Þrátt fyrir að frægð PUMA hafi verið staðfest samkvæmt gögnum málsins voru önnur atriði metin og talin útiloka tengsl í huga neytenda í skilningi greinar 8(5).

Í málinu var talið að þrátt fyrir að vörumerki andmælanda hefði sannanlega öðlast gott orðspor nægði sú staðreynd ein og sér ekki til þess að tengsl yrðu til á milli merkjanna í huga neytenda eins og áskilið er í grein 8(5). Einnig má vísa í dóma General Court frá 4. desember 2024 í málum T-11/24 og T-30/24 þar sem grein 8 (5) var ekki talin eiga við þrátt fyrir staðfesta frægð.

Spurningunni um slík tengsl ber að svara miðað við öll atvik máls. Jafnvel þó að vörumerki andmælanda teldist vel þekkt í skilningi greinarinnar (sem á ekki við) myndi það ekki nægja.

Að gefnu tilefni er nú vísað í dóm General Court í máli T-509/22 þar sem andmælum var hafnað þrátt fyrir að staðfest væri að merkjalíking væri fyrir hendi. Í málsgrein 20 segir um mat á skilyrðum greinarinnar að:

It is apparent from the wording of Article 8(5) of Regulation 2017/1001 that the application of that provision is subject to the cumulative conditions that: first, the signs must be identical or similar; second, the earlier mark cited in opposition must have a reputation; and, third, there must be a risk that the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark (see judgment of 28 June 2018, *EUIPO v Puma*, C 564/16 P, EU: C:2018:509, paragraph 54 and the case-law cited).

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þótt fyrra merkið teldist vel þekkt væri ekki líklegt að neytendur vöru eiganda hins andmæлта merkis myndu tengja vörumerki hans við merki andmælanda samkvæmt skilyrðum greinarinnar sem eru

cumulative.

Áfrýjun var því hafnað og dómurinn taldi ekki þörf á að meta skilyrðið um hvort notkun hins andmælt merkis myndi rýra aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis andmælanda.

Tekið skal fram að atvik eru að sjálfsögðu ekki þau sömu og hér en síðastnefndi dómurinn er nefndur sem dæmi um lögskýringu um skilyrði ákvæðis vörumerkjalaga um aukna vernd vörumerkja.

Í framlögðum gögnum er ekki sýnt fram á það að vörumerki andmælanda teljist vel þekkt eða alþekkt og því eru ekki til staðar forsendur aukinnar verndar samkvæmt tilvísuðum lagagreinum.

Með tilvísun í ofangreint og það sem áður hefur komið fram er farið fram á að andmælunum verði hafnað og að skráning nr. V0104394 CAMPARI verði samþykkt og auglýst til andmæla.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Valborg Kjartansdóttir