

Úrskurður Einkaleyfastofunnar
nr. 6/2019
18. febrúar 2019

Þann 17. maí 2018 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. Shenzhen Yangmeng E-commerce Co.,Ltd., Kína, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ROSEFIELD nr. V0108953. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 14. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2018 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 14: Tól og efni til skartgripagerðar; skartgripaskrín; armbönd [skartgripir]; hringir [skartgripir]; skartgripir; armbandsúr; ólar fyrir armbandsúr; klukkur og úr, rafknúin; klukkur; gjafaöskjur fyrir úr; blöndur úr góðmálmum; öskjur úr góðmálmum; gjafaöskur fyrir skartgrip; hálsmen [skartgripir]; eyrnalokkar; nælur [skartgripir]; vekjaraklukkur.

Með erindi, dags. 14. september 2018, andmælti G.H. Sigurgeirsson skráningu merkisins f.h. Rosefield Watches B.V., Hollandi. Andmælin byggja á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins.¹ Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. nóvember 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Andmælandi byggir á því að villast megi á merki eiganda og merkjum hans en þau hafi verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er eigandi lagði inn umsóknina og eru enn í notkun fyrir sömu eða líkar vörur og að eigandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Ákvæði 9. tl. kom nýtt inn í vörumerkjalögin árið 2012, sbr. lög nr. 44/2012. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að ákvæðið svari til greinar 4.4. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (tilskipunin).² Ákvæðið er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undirstrikað í greinargerðinni að ákvæðið eigi aðeins við í

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

² Núgildandi tilskipun er nr. 2015/2436, frá 16. desember 2015.



undantekningartilvikum. Því beri að skýra ákvæðið þröngt. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegra vöru eða þjónustu. Þess er ekki krafist að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið og verið í vondri trú hvílir á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina.

Tilgangur 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er að setja skorður við því að umsækjandi merkis kunni að fá það skráð ef hann er í vondri trú um rétt sinn til merkisins og ef villast má á því og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir.

Andmælandi þarf því að að sanna með óyggjandi hætti að eigandi merkisins hafi verið í vondri trú í skilningi ákvæðisins þegar hann lagði inn umsókn sína þann 17. maí 2018.

Meðal þeirra gagna sem andmælandi leggur fram eru skráningarskírteini fyrir skráningu merkja hans, ROSEFIELD og ROSEFIELD AMC NYC, í fjölmörgum ríkjum heims, umfjöllun um vörur hans á nokkrum lífstíls- og tískusíðum og útprentun af íslenskri heimasíðu þar sem úr merkt með merki andmælanda eru til sölu. Áður en lengra er haldið þarf að hafa í huga að í ákvæði 9. tl. er bæði byggt á *notkun merkis í öðru landi* og að um sé að ræða *erlent merki*. Að mati Einkaleyfastofunnar gefur orðalag ákvæðisins til kynna að ekki sé unnt að beita ákvæði 9. tl. þegar merki hefur annað hvort verið notað hér á landi og/eða er skráð hér landi. Í ljósi þess að umrætt gagn er það eina sem sýnir notkun hér á landi og er þar að auki ódagsett mun stofnunin taka 9. tl. til frekari umfjöllunar.

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

Evrópudómstóllinn hefur túlkað hugtakið vond trú í nokkrum málum, m.a. í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í þeim kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki fullnægi eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þurfi að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls.³



Auk upplýsinga um skráningu merkja andmælanda í öðrum ríkjum og umfjöllun á lífstíls- og tískusíðum liggja fyrir upplýsingar um niðurstöðu andmælamáls sem var til meðferðar hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO)⁴ sem andmælandi í máli þessu var aðili að ásamt niðurstöðu andmælamála í Rússlandi og í Sviss.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að vörur hans hafi notið talsverðra vinsælda og séu því í umtalsverðri notkun. Til stuðnings fullyrðingu sinni vísar andmælandi til upplýsinga um heimsókn á heimasíðu hans árin 2016-2018 og að vörur hans séu í stöðugri sölu um allan heim og vísar þar til umfjöllunar á nokkrum lífstíls- og tískusíðum. Yfirlit yfir heimsóknir á heimasíðu á tilteknum árum er ódagssett og ber ekki skýrlega með sér frá hverjum upplýsingarnar stafa, auk þess sem ekki kemur fram um hvaða vefsíðu sé að ræða. Að mati stofnunarinnar er sýnt fram á afar takmarkaða notkun þrátt fyrir að fjallað hafi verið um vörur andmælanda á lífstíls- og tískusíðum.

Líta verður til þess við túlkun á ákvæði 4.4. gr. tilskipunarinnar, sem er fyrirmynd 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., að Evrópudómstóllinn hefur ítrekað tilgreint að sú staðreynd að umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki sé ekki nægjanleg til að sýna fram á að vond trú hafi verið til staðar og hefur sett fram nokkur sjónarmið við mat á því sbr. framangreint. Þrátt fyrir að andmælandi hafi verið virkur í því að gæta réttinda sinna, verður í ljósi þeirrar undantekningar sem 9. tl. kveður á um, að gera strangar kröfur til þess að færðar séu fram sönnur á það að umsækjandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkis.

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

Stofnuninni er ekki kunnugt um hvaða gögn lágu fyrir í málinu fyrir Hæstarétti en í dómnum var það m.a. talið styrkja niðurstöðuna að við samanburð á inngangstexta að matseðlum málsaðila um uppruna matargerðarinnar væri orðalagið sláandi líkt. Enn fremur kom fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

³ Mál nr. C-320/12, 36. mgr.

⁴ Nr. máls hjá EUIPO, B 2 776 642. Andmælin byggðu á ruglingshættu, sbr. Art. 8(1)(b) á grundvelli skráningar andmælanda í Benelux.



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

Mál það sem hér um ræðir og það sem á reyndi fyrir Hæstarétti eiga það sammerkt að um er að ræða að merkja- og vörulíking sé til staðar og að eigendur hinna erlendu merkja hafa fengið vörumerki sitt skráð í ýmsum ríkjum. Hins vegar telur Einkaleyfastofan að aðrar forsendur í dómi Hæstaréttar eigi ekki við í máli þessu. Fyrirliggjandi gögn sýna takmarkaða notkun á vörum merktum merki andmælanda og að mati stofnunarinnar liggur ekki fyrir með skýrum og óyggjandi hætti að andmælandi hafi aflað merki sínu viðskiptavildar eða orðspors en að mati stofnunarinnar geti skráningar einar og sér án annarra gagna svo sem varðandi notkun ekki sýnt fram á viðskiptavild.

Hvort sem að skráning merkis felur í sér sjálfkrafa hindrun fyrir annan aðila til að fá eins eða sambærilegt merki sitt skráð fyrir sömu vörur eða þjónustu hér á landi eða ekki þarf að hafa í huga að vörumerkjarétturinn er landsbundinn og þar gildir meginreglan *fyrstur kemur, fyrstur fær*. Allar undantekningar frá meginreglunni skal túlka þröngt eins og Hæstiréttur hefur staðfest samanber það sem að framan greinir. Það er mat stofnunarinnar við heildarmat á atvikum máls þessa hafi andmælandi ekki sýnt fram á að með óyggjandi hætti að tilgangur eiganda með því að leggja inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi fyrir tilgreinda þjónustu hafi verið sá að hindra aðkomu beiðanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega á skráningunni

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að andmælandi hafi ekki fært fram óyggjandi sönnur á því að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi. Skilyrðum ákvæðisins er þ.a.l. ekki fullnægt og eru andmælandi gegn skráningu merkisins ROSEFIELD, nr. V0108953, ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins ROSEFIELD nr. V0108953, skal halda gildi sínu.



Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

**EINKALEYFASTOFAN,
REYKJAVÍK**

Your ref:

Our ref:

Date:

14. september 2018

Efni: Andmæli gegn vörumerkjaskráningu nr. V0108953, ROSEFIELD, í eigu Shenzhen Yangmeng E commerce Co.,Ltd., 8E, Unit 1, Building 1, Yingjun Nianhua, Nanwan Street, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, Kína.

I. Inngangur

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Rosefield Watches B.V., Elandsstraat 44, NL-1016 SG, Amsterdam, Hollandi, eru hér með lögð fram andmæli samkvæmt 22. gr. 1. mgr vörumerkjaganna gegn umsókn um skráningu merkisins ROSEFIELD, nr. V0108953 og var birt í Einkaleyfatíðindum þann 15. júlí síðast liðinn. Umsækjandi merkisins er Shenzhen Yangmeng E-commerce Co.,Ltd., 8E, Unit 1, Building 1, Yingjun Nianhua, Nanwan Street, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, Kína.

Byggir umbjóðandi minn andmæli sín á því að villast má á merki umsækjanda og merkjum umbjóðanda míns, en merki hans hafa verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn og eru enn notuð þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala nr. 45/1997.

II. Notkun merkis í öðru landi

Umbjóðandi minn hefur hannað, framleitt, dreift og selt úr og fylgihluti undir vörumerkinu ROSEFIELD (AMS|NYC) frá árinu 2014. Hafa vörur umbjóðanda míns, sem auðkenndar eru með merkinu ROSEFIELD (AMS|NYC), því á skömmum tíma haslað sér völl á markaðnum og öðlast talsverðar vinsældir víða um heim, m.a. á Íslandi (fskj. 1).

ROSEFIELD

Umbjóðandi minn hefur skráð vörumerki sitt, ROSEFIELD (orðmerki) og AMS|NYC (orð- og myndmerki), víða um heim, sbr. eftirfarandi yfirlit (fskj. 2):

Nr.:	Merki:	Flokkur:	Skráning.nr:	Ríki:
1.	ROSEFIELD	14	1783531	Ástralía
2.	ROSEFIELD	Watches, parts for watches, straps for watches, cases	TMA992,719	Kanada

Postal address

Telephone

Facsimile

E-mail

P.O.Box 1337
121 Reykjavík
ICELAND

Nat 55 234 88
Int + 354 55 234 88

Nat 56 222 61
Int + 354 56 222 61



icetmark@islandia.is

		for watches, jewellery.		
3.	ROSEFIELD	14	015660939	Evrópusambandið
4.	ROSEFIELD	14	1871183	Taiwan
5.	ROSEFIELD	14	643686	Rússland
6.	ROSEFIELD	14	699635	Sviss
7.	ROSEFIELD	3, 9, 14, 18, 25	1410444	WIPO: <ul style="list-style-type: none"> - Evrópusambandið - Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1)
8.	ROSEFIELD	3, 9, 14, 18, 25	1021522	Benelux
9.	ROSEFIELD	14	278992	Sameinuðu arabísku furstadæmin
10.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1302901	Benelux
11.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO <ul style="list-style-type: none"> - Sviss - Granted under rule 18ter(2)(ii)
12.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO <ul style="list-style-type: none"> - Egyptaland - The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded (application of Rule 5 preserved)
13.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO <ul style="list-style-type: none"> - Íran - The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded (application of Rule 5 preserved)
14.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO <ul style="list-style-type: none"> - Japan - Granted under rule 18ter(1)
15.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO <ul style="list-style-type: none"> - Suður - Kórea - Granted under rule 18ter(1)
16.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO <ul style="list-style-type: none"> - Noregur - Granted under rule 18ter(1)

17.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO - Nýja Sjáland - Granted under rule 18ter(1)
18.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO - Oman - Granted under rule 18ter(1)
19.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO - Singapore - Granted under rule 18ter(1)
20.	ROSEFIELD AMS NYC	14	1311932	WIPO - Tyrkland - Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1)

Auk þessara skráninga sem nefndar eru í yfirlitinu hefur umbjóðandi minn sótt um skráningu merkjanna í fleiri ríkjum og eru þær umsóknir í umsóknarferli, bæði landsbundnar skráningar sem og tilnefningar í tengslum við alþjóðlegar skráningar merkjanna.

ROSEFIELD

Umbjóðandi minn á ekki merkin ROSEFIELD eða  skráð á Íslandi en lögð hefur verið inn umsókn um skráningu orð- og myndmerkisins  hér á landi, sbr. umsókn nr. V0110266 (fskj. 3).

Þá hafa vörur umbjóðanda míns notið talsverðra vinsælda líkt og áður sagði og eru þau því í umtalsverðri notkun, en t.d. fær vefsíða umbjóðanda míns milljónir heimsóknna á ári og vörurnar sem merkin auðkenna eru í stöðugri sölu um allan heim, m.a. á Íslandi (fskj. 4) (fskj. 5).

III. Villast má á merkjum - réttmæt trú umsækjanda um rétt sinn til merkisins

Að mati umbjóðanda míns eru líkindi vörumerkja umbjóðanda míns og umsækjanda mikil. Er til staðar sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking milli merkjanna, bæði orðmerkis og orð- og myndmerkis umbjóðanda míns.

Hvað varðar sjónlíkingu merkjanna er um að ræða sama orðið í orðmerki umbjóðanda míns og umsækjanda, ROSEFIELD, sem er jafnframt sterkasti hluti orð- og myndmerkis hans. Sá hluti orð- og myndmerkis umbjóðanda míns sem er AMS og NYC eru tilvísanir í staðsetningarnar Amsterdam og New York og geta því ekki talist sérkennandi. Sá hluti orð- og myndmerkis umbjóðanda míns sem bera skal við merki umsækjanda er því orðið ROSEFIELD. Jafnframt er leturgerð merkjanna einnig afar lík. Sjónlíkingin er því óumdeilanlega afar mikil milli allra merkjanna.

Fullkomin hljóðlíking er einnig á milli merkjanna enda um að ræða sama orðið, og hvað varðar orð- og myndmerki umbjóðanda míns eru stafirnir AMS og NYC ekki nægjanleg til þess að aðgreina merkin líkt og áður segir. Ennfremur er það almennt svo að fyrsti hluti merkis er sá hluti sem neytendur leggja hvað mesta áherslu á og því um að ræða algera hljóðlíkingu milli merkjanna.

Vörulíking merkjanna er einnig mikil, en merkin eru skráð fyrir nánast sömu vörur, þ.e. merki umbjóðanda míns eru í flestum tilfellum skráð fyrir eftirfarandi vörur; „klukkur og tæki til tímamælinga; dýrmætir steinar; skartgripir; úr“ í flokki 14, en í umsókn umsækjanda eru tilgreindar vörur eftirfarandi: „töl og efni til skartgripagerðar; skartgripaskrín; armbönd [skartgripir]; hringir [skartgripir]; skartgripir; armbandsúr; ólar fyrir armbandsúr; klukkur og úr, rafknúin; klukkur; gjafaöskjur fyrir úr; blöndur úr góðmálmum; öskjur úr góðmálmum; gjafaöskur fyrir skartgrip; hálsmen [skartgripir]; eyrnalokkar; nælur [skartgripir]; vekjaraklukkan.“ í flokki 14. Vörulíkingin er því mikil.

Líkindi milli merkjanna eru því svo mikil að umbjóðandi minn telur mikla hættu á því að neytendur muni draga þá ályktun að vörur umsækjanda eigi uppruna sinn hjá sér og að tengsl séu milli merkjanna, og í raun að það sé nánast óhjákvæmilegt að neytendur telji vera tengsl á milli vöru umsækjanda og vöru umbjóðanda míns, enda í raun er umsækjandi að sækja um skráningu á sama merki og umbjóðandi minn á og notar til þess að auðkenna sínar vörur.

Eins hafa fleiri einkaleyfastofur komist að þeirri niðurstöðu um líkingu sé að ræða milli merkjanna og að umbjóðandi minn eigi ríkari rétt til merkisins. Í janúar 2017 andmælti umbjóðandi minn umsókn Shenzhen Bili Advertisement Co., Ltd., Rm. 16D, Unit 2, Bldg. 3, Danzhutou Yingjun Nianhua, Nanwan St., Longgang Dist., Shenzhen, um skráningu orðmerkisins ROSEFIELD í Evrópusambandinu. Byggði umbjóðandi minn andmæli sín gegn skráningunni á skráningu

ROSEFIELD
merkisins AMS|NYC í Benelux, sem er í eigu umbjóðanda míns. Niðurstaða EUIPO lá fyrir þann 19. júlí 2017 og var niðurstaða stofnuninnar sú að synja um skráningu yngra merkisins. Var það byggt á því að merkin væru notuð fyrir sömu og líkar vörur auk þess sem merkin væru afar lík. Var talin vera ruglingshætta með merkjunum (fskj. 6).

Umbjóðandi minn telur það víst að tengsl séu á milli Shenzhen Bili Advertisement Co., Ltd., Rm. 16D, Unit 2, Bldg. 3, Danzhutou Yingjun Nianhua, Nanwan St., Longgang Dist., Shenzhen, Kína sem sótti um skráningu merkisins innan Evrópusambandsins og umsækjandans í þessu tilfalli. Ef vel er að gáð má sjá að heimilisföng félaganna eru í sama héraði, í sömu borg og í sama húsi í Kína. Það sé því fráleitt að halda því fram að umsækjandi sé með öllu ótengdur umsækjandanum um skráningu merkisins ROSEFIELD í Evrópusambandinu í áðurnefndu andmælamáli hjá EUIPO. Umsækjanda hafi því verið fullkunnugt um ríkari rétt umbjóðanda míns til merkisins þegar hann lagði inn umsóknina hér á landi.

Umbjóðandi minn hefur þurft að andmæla sams konar skráningum frá fleirum „Shenzhen“ félögum undanfarið, aðallega Shenzhen Bili Advertisement Co og Shenzhen Yangmengzhijia Information Consulting Co Ltd., m.a. í Rússlandi, Sviss, Kína, Hong Kong og Macau. Í Rússlandi og Sviss hefur borist niðurstaða í andmælamálunum þar sem niðurstaðan hefur verið á sama veg og hjá EUIPO, þ.e. merkinu hefur verið synjað umskráningu í flokki 14, en beðið er niðurstöðu í Kína, Hong Kong og Macau (fskj. 7 og 8).

Verði það hins vegar niðurstaða Einkaleyfastofunnar að ekki séu tengsl milli félaganna, þ.e. félagsins sem sótti um skráningu merkisins í Rússlandi, Evrópusambandinu og í Sviss og umsækjanda í þessu tilviki, þá telur umbjóðandi minn það ljóst að aðili sem er kunnugur úramarkaðinum eða hyggst stunda viðskipti á þeim markaði hefur vitað af tilvist vörumerkis umbjóðanda míns. Umsækjandi hafi því vitað eða mátt vita af tilvist merkja umbjóðanda míns og því vitað um ríkari rétt umbjóðanda míns til merkisins. Með hliðsjón af því hversu þekkt merki umbjóðanda míns er orðið á þessum markaði, hversu víðtæk og hnattræn notkunin er á merki hans, auk niðurstöðu Evrópusambandsins í áðurnefndu andmælamáli þá getur umsækjandi ekki hafa verið í góðri trú um rétt sinn til merkisins.

IV. Niðurlag

Með vísan til alls framangreinds er ljóst að villast má á merki umbjóðanda míns og umsækjanda, merki umbjóðanda míns eru í notkun í öðrum löndum og voru það á þeim tíma sem umsókn

umsækjanda var lögð inn og eru enn notuð fyrir sömu eða líkar vörur og yngra merkið. Þá telur umbjóðandi minn jafnframt sýnt fram á það að umsækjandi hafi verið í vondri trú er hann sækir um skráningu merkisins. Er því ítrekuð krafa umbjóðanda míns um að skráning vörumerkis umsækjanda, nr. V0108953 verði ógilt. Áskilinn er réttur til frekari framlagningar gagna og til að koma frekari sjónarmiðum að áður en málið verður tekið til endanlegrar afgreiðslu hjá Einkaleyfastofu.

Virðingarfyllst,
F.h. Huldu Árnadóttur lögmanns


María Hrönn Guðmundsdóttir, lögmaður.

Meðfylgjandi:

- 1) Upplýsingar um þær vörur ROSEFIELD WATCHES B.V. til sölu í versluninni MEBA, Íslandi.
- 2) Skráningarskrirteini vörumerkjanna ROSEFIELD og ROSEFIELD (AMS|NYC).
 - a. ROSEFIELD (orðmerki)
 - i. Ástralía
 - ii. Kanada
 - iii. Evrópusambandið
 - iv. Taiwan
 - v. Rússland
 - vi. Sviss
 - vii. WIPO
 1. Evrópusambandið
 - viii. Benelux
 - ix. Sádi Arabía
 - x. Sameinuðu Arabísku furstaveldin
 - b. ROSEFIELD (AMS|NYC) (orð- og myndmerki)
 - i. Benelux
 - ii. WIPO
 1. Sviss
 2. Japan
 3. Suður Kórea
 4. Noregur
 5. Nýja Sjáland
 6. Oman
 7. Singapore
 8. Tyrkland
- 3) Afrit af umsókn ROSEFIELD WATCHES B.V. um skráningu merkisins ROSEFIELD (AMS|NYC) á Íslandi, nr. V0110266.
- 4) Yfirlit yfir heimsóknir á vefsíðu félagsins ROSEFIELD WATCHES B.V..
- 5) Umfjöllun um merki ROSEFIELD WATCHES B.V. á ýmsum miðlum.
 - a. „Rosefield Watches“, umfjöllun á vefsíðunni Ballymena frá 19. október 2016.
 - b. „Rosefield Watches – Understated and contemporary: Rosefield Watched“, Umfjöllun á vefsíðu VOGUE Ítalíu, frá 10. apríl 2017.
 - c. „Rosefield Watches Reveiw II Christmas Gift Ideas“, umfjöllun á vefsíðunni „The Flying Cocker“ frá desember 2017.
 - d. „WATCH UNDER £100“, umfjöllun á vefsíðunni „Adventur of a fashion blogger“, frá 18. mars 2018.
- 6) Andmæli ROSEFIELD WATCHES B.V. gegn skráningu merkis nr. 015556665 hjá EUIPO og niðurstaða EUIPO vegna andmælanna.

- 7) Andmæli ROSEFIELD WATCHES B.V. gegn skráningu merkisins ROSEFIELD í Rússland og niðurstöður Einkaleyfastofunnar í Rússlandi.
- 8) Andmæli ROSEFIELD WATCHES B.V. gegn skráningu merkisins ROSEFIELD í Sviss niðurstöður Einkaleyfastofunnar í Sviss.
- 9) Upplýsingar úr fyrirtækjaskrá í Hollandi vegna ROSEFIELD WATCHES B.V..