

Ár 2023, föstudaginn 15. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 4/2021:

**Jónatansson & Co ehf.
f.h. Meyvants Lúthers
Guðmundssonar
gegn
Lögmönnum Árbæ ehf.
f.h. Vals vara ehf., vegna
ákvörðunar
Hugverkastofunnar¹ nr.
1/2021, dags. 2. mars
2021, um að skráning
vörumerkisins VALS
(orð- og myndmerki)
skyldi halda gildi sínu,
sbr. skráning nr.
V0112092.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0112092, dags. 15. febrúar 2019, sótti varnaraðili um skráningu á merkinu



(orð- og myndmerki) til að auðkenna tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35.² Merkið var skráð og birt í Hugverkatiðindum 15. júní 2019.³

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 22. nóvember 2019, var skráningunni mótmælt og farið fram á að hún yrði afmáð og ógilt þar sem eigandi hennar hefði skráð hönnun og merki sem hann ætti ekki. Bent var á að varnaraðili vissi að áfrýjandi hefði þegar sótt um skráningu á merkinu hjá Evrópsku Hugverkastofnuninni (EUIPO).

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til Hugverkastofunnar, dags. 28. febrúar 2020, kom fram að fyrirsvarsmaður varnaraðila hefði notað vörumerkið Vals vörur frá vori 2017 þegar hann hóf að markaðssetja svonefnd valsmél. Hefði áfrýjandi annast milligöngu í Danmörku um að láta

¹ Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

² Óskað var eftir að merkið auðkenndi mál, stangir, hnakkar, hófhlífar, höfuðleður í flokki 18, fatnað, skófatað, höfuðfatnað í flokki 25 og heildsölu og smásölu með hestavörur í flokki 35.

³ Áður ELS-tíðindi.

framleiða mál fyrir varnaraðila. Voru viðskiptin rakin nánar og bent á að áfrýjandi hefði boðist til að hanna lógó í Danmörku sem myndi gilda í nágrenni löndum. Síðan hefði hann skráð vörumerkið á sitt nafn án vitundar og vilja varnaraðila. Áréttað var að varnaraðili hefði notað vörumerkið Vals vörur óslitið frá byrjun árs 2017 og vörurnar verið seldar hér á landi og á Norðurlöndunum. Vísað var til 1. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 3. apríl 2020, var því mótmælt að merkið tilheyrði varnaraðila. Hefði áfrýjandi látið hanna umrætt myndmerki sem hefði orðið að hinu skráða vörumerki. Áfrýjandi hefði ekki verið að hjálpa varnaraðila að búa til vörumerki sem síðan ætti að tilheyra varnaraðila. Taldi hann undarlegt að varnaraðili hafi óskað skráningar merkisins á Íslandi eftir að áfrýjandi hefði sótt um skráningu hjá EUIPO. Hefði varnaraðili átt að skrá merki sitt ef það hefði tilheyrt honum síðan 2017, en það hefði hann fyrst gert þegar áfrýjandi skráði merki hjá EUIPO. Vísað var til þess að merkið hefði ekki verið til vorið 2017 og því væri ekki satt að varnaraðili hefði notað það síðan þá. Var þess enn krafist að skráning merkisins yrði afmáð.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. september 2020, var þess farið á leit með vísan til 10. gr. stjórnsýslulaga, að áfrýjandi tilgreindi á hvaða lagagrundvelli hann byggði kröfu sína um niðurfellingu og að hann sýndi fram á notkun á hinu umdeilda merki hér á landi. Í bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 7. október 2020, kvað umboðsmaður áfrýjanda kröfu um niðurfellingu byggjast á 6. – 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.⁴

II.

Í niðurstöðu Hugverkastofunnar var vísað til 30. gr. a og 1. mgr. 28. gr. vml. og til 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.). Fram kom að það væru skráningar sem teldust andstæðar ákvæðum laganna sem unnt væri að fella úr gildi á grundvelli ákvæðanna.

Hvað stofnun vörumerkjaréttar til handa áfrýjanda snerti var það niðurstaða Hugverkastofunnar að ekki lægju fyrir gögn í málinu til stuðnings þeirri fullyrðingu að hann ætti eldri rétt til merkisins á grundvelli notkunar. Var því ekki tekin efnisleg afstaða til mögulegrar ruglingshættu á grundvelli 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

⁴ Nánari útlitun á málsástæðum aðila er að finna í fylgiskjöllum með úrskurði Hugverkastofunnar sem birtur er á vef stofnunarinnar.

Hvað 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. snerti taldi Hugverkastofan að áfrýjandi hefði ekki fært rök fyrir því að hvaða leyti ákvæðið ætti við í málinu og tók þá málsástæðu ekki nánar til skoðunar. Þá benti Hugverkastofan á að með orðunum alþjóðleg vörumerkjaskráning í 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. væri vísað til skráningar merkis hjá Alþjóðahugverkaréttarstofnuninni (WIPO) en um það væri ekki að ræða í máli þessu. Hvað 9. tölul. snerti taldi stofnunin áfrýjanda ekki hafa sýnt fram á það með óyggjandi hætti að tilgangur varnaraðila með því að sækja um skráningu hins umdeilda merkis hér á landi hafi verið að hindra aðkomu áfrýjanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið aðeins til þess að hagnast fjárhaglega á skráningunni. Var beiðni um niðurfellingu á grundvelli 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. því ekki tekin til greina.




Krafa um að skráning vörumerkisins  yrði felld úr gildi var því ekki tekin til greina.

Með áfrýjun, dags. 22. apríl 2021, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar og krafðist þess að henni yrði hnekk. ⁵

Niðurstaða:




Í máli þessu er deilt um hvort fella beri úr gildi skráningu vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. V0112092, sem skráð er til að auðkenna vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35, sbr. þágildandi 3., 5., 6. og 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.


Samkvæmt þágildandi 30. gr. a vml., sbr. 9. gr. laga nr. 44/2012, gat hver sá sem hefði lögmætra hagsmuna að gæta eftir að merki hefði verið skráð, og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir væru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felldi skráningu úr gildi ef vörumerki hefði verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Til að ákvæðið ætti við þurftu skilyrði þágildandi 28. gr. laganna að vera uppfyllt, en í 1. másl. 1. mgr. var kveðið á um að unnt væri að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna.

⁵ Greinargerðir áfrýjanda og varnaraðila til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.



Líkt og fyrr greinir á varnaraðili skráð hér á landi orð- og myndmerkið , sbr. skráningu nr. V0112092, sem auðkennir vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35. Varnaraðili sótti um skráningu á merki sínu hjá Hugverkastofnunni 15. febrúar 2019 og var það birt á vef Hugverkastofunnar 15. júní s.á.



Áfrýjandi á skráð orð- og myndmerkið  hjá Evrópsku Hugverkastofnuninni (EUIPO), sbr. skráningu nr. 018021363. Er það skráð til að auðkenna Riding saddles; Bits for animals [harness]; Bridoons; Harness for horses í flokki 18. Áfrýjandi sótti um skráningu hjá EUIPO á merki sínu hinn 12. febrúar 2019 og var það skráð þar 6. júní s.á.

Umboðsmaður áfrýjanda byggir á því í áfrýjun, dags. 22. apríl 2021, að merki varnaraðila hafi verið skráð andstætt ákvæðum þágildandi 3., 5., 6. og 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. skyldi ekki skrá vörumerki ef merkið væri andstætt lögum eða allsherjarreglu eða til þess fallið að valda hneyksli. Í 5. tölul. var kveðið á um að ekki skyldi skrá vörumerki ef í því fælist eitthvað sem mætti skilja sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu eða listrænu verki eða ef gengið væri á höfundarétt annars manns eða annan hugverkarétt. Í 6. tölul. var mælt fyrir um að ekki skyldi skrá vörumerki ef villast mætti á því og vörumerki sem hefði verið skráð hér á landi eða notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn og væri enn notað hér. Samkvæmt 9. tölul. skyldi ekki skrá vörumerki ef villast mætti á því og merki sem hefði verið í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og væri enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskaðist skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Í athugasemdum við 14. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum segir um 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. að með orðunum andstætt lögum sé átt við gildandi rétt í landinu en ekki aðeins sett lög og reglugerðir. Auk þess segir að ákvæðið eigi við ef vörumerki telst andstætt lögum og einnig ef notkun merkis er andstæð lögum eða allsherjarreglu eða ef það er til þess fallið að valda hneyksli. Sem dæmi um merki sem teldist stríða gegn allsherjarreglu væri merki sem væri líkt einkennismerki lögreglu eða annarra slíkra yfirvalda. Að mati áfrýjunarnefndar verður ekki talið að gögn í málinu sýni fram á að 3. tölul. eigi við. Verður því ekki talið að hið skráða vörumerki teljist hafa verið skráð andstætt lögum almennt eða allsherjarreglu eða að það sé til þess fallið að valda hneyksli.

Samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 14. gr. mátti ekki skrá vörumerki ef í því fælist eitthvað sem skilja mætti sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu eða listrænu verki eða ef gengið væri á höfundarétt annars manns eða annan hugverkarétt. Fyrir nefndinni liggur reikningur TANG design í Hróarskeldu, dags. 10. júní 2018, sem er stílaður á Hestagallery, fyrirtæki áfrýjanda. Reikningurinn er tilkominn m.a. vegna ólíkra útgáfa af Vals lógói (d. div udgaver af Vals logoet mm). Sömuleiðis lagði umboðsmaður áfrýjanda fram skjal yfir aðrar útfærslur af myndmerki með sama heiti allt frá árinu 2017 og að sögn umboðsmannsins er um að ræða vinnugögn sem sýni að hönnunarvinnan hafi hafist á því ári. Fyrstu drög merkisins hefðu því legið fyrir í desember 2017. Jafnframt liggur fyrir tölvubréf, dags. 23. mars 2021, frá grafískum hönnuði til áfrýjanda þar sem staðfest er að hönnun merkisins hafi hafist í desember 2017 og að fyrsta eiginlega útgáfan hafi legið fyrir í janúar 2018. Sömuleiðis er fyrirliggjandi yfirlýsing sama hönnuðar frá 15. apríl 2021 um að áfrýjandi teljist eini réttihafi þess merkis sem hún hafi hannað.

Umboðsmaður varnaraðila hefur staðhæft að áfrýjandi hafi haft milligöngu um hönnun lógós og hefur lagt fram gögn um samskipti þeirra sem a.m.k. benda til þess að varnaraðili hafi vitað um að slík vinna stæði yfir. Í ljósi gagna málsins um þá hönnun sem fram fór á vegum TANG design verður að telja í ljós leitt að rekja megi hönnun myndmerkisins til umrædds hönnuðar og að áfrýjandi sé réttihafi þess samkvæmt áðurnefndri yfirlýsingu. Því hafi, með vísan til þágildandi 5. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml, ekki mátt skrá merkið sem vörumerki hér á landi.

Í 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. var mælt fyrir um að ekki mætti skrá vörumerki ef villast mætti á því og merki sem hefði verið skráð hér á landi eða notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn. Fyrir liggur að merki áfrýjanda var ekki skráð hér á landi þegar varnaraðili sótti um skráningu á hinu umdeilda merki. Unnt er að stofna til vörumerkjaréttar hér á landi með notkun merkis. Við mat á því hvort merki hafi öðlast sérkenni fyrir notkun er meðal annars litið til tímalengdar notkunar og hversu víðtæk hún hafi verið, sbr. þágildandi 2. mgr. 13. gr. vml. Áfrýjunarnefnd tekur undir niðurstöðu Hugverkastofunnar um að ekki liggi fyrir gögn í málinu sem styðji fullyrðingu um að áfrýjandi hafi átt eldri vörumerkjarétt hér á landi á grundvelli notkunar. Ekki hafa verið lögð frekari gögn fyrir nefndina um notkun merkis áfrýjanda hér á landi fyrir umsóknardag. Í því ljósti telur nefndin ekki þörf á að taka efnislega afstöðu til kröfu um að merki varnaraðila verði felld úr gildi á þeim grundvelli að það fari gegn þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Lögfestar voru breytingar á 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. með lögum nr. 44/2012 og segir í athugasemdum með frumvarpinu er varð að þeim lögum að ákvæðinu væri ætlað að koma til móts við kröfu 6. gr. g (septies) Parísarsamþykktarinnar frá 1883 um vernd eignarréttinda á

sviði iðnaðar um að eigandi merkis geti hindrað óheimila skráningu merkja sem umboðsmaður hans hefur markaðssett í öðru landi og fengið skráð í sínu nafni. Bent er á það í athugasemdunum að vörumerkjarétturinn sé landsbundinn og undirstrikað að ákvæðið ætti aðeins við í undantekningartilvikum. Einnig segir að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki, sem sótt er um, sé eins eða næstum því eins og erlenda merkið og þarf notkunin að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. Að lokum kemur fram að sönnunarbyrði um vonda trú hvíli á þeim sem andmæli skráningu og að teljist hún ekki sönnuð með óyggjandi hætti verði andmæli ekki tekin til greina. Þá kemur fram í áliti efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarpið að ákvæðinu sé ætlað að koma í veg fyrir óréttmæta notkun á viðskiptavild sem byggð hefur verið upp erlendis.

Áfrýjandi staðhæfir að hann hafi notað það merki, sem hann lét hanna og fékk skráð hjá EUIPO, í viðskiptum sínum með m.a. varning og búnað fyrir hestamennsku. Merki áfrýjanda lítur alveg eins út og það vörumerki sem varnaraðili fékk skráð hér á landi og bæði auðkenna þau varning fyrir hestamennsku í flokki 18. Meðal gagna málsins er bréf frá umboðsmanni áfrýjanda til fyrirvarsmanns varnaraðila, dags. 13. febrúar 2019, um skráningu áfrýjanda á vörumerkinu hjá EUIPO, að það verði verndað í öllu Evrópusambandinu og af því leiði að ekki megi brjóta gegn því (d. ikke må ske krænkelser her af). Samkvæmt gögnum málsins var bréfið m.a. sent varnaraðila með tölvuskeyti. Bent var á það í bréfinu að notkun vörumerkisins í atvinnuskyni eða tegund af notkun á vörum án samþykkis eiganda þess kæmi til með að teljast brot sem eftir atvikum kynni að varða bótum eða fangelsi samkvæmt dönskum vörumerkjalögum. Einnig var á það bent að áfrýjandi væri eigandi og rétthafi vörumerkisins og að lögsótt yrði gegn sérhverju broti gegn vörumerkjarétti hans. Varnaraðili hafði samkvæmt gögnum málsins haft upplýsingar um að unnið væri að gerð myndmerkis af því tagi sem hann síðar sótti um skráningu á auk þess sem hann fékk sent eintak af merkinu í upphafi árs 2019.

Að mati nefndarinnar benda gögn málsins til þess að varnaraðili hafi vitað um tilvist merkis áfrýjanda þegar hann sótti um skráningu á merki sínu þann 15. febrúar 2019. Merkin tvö eru alveg eins og auðkenna sams konar vörur í flokki 18. Að mati áfrýjunarnefndar verður þó ekki talið að ákvæði 9. tölul. séu uppfyllt í máli þessu með hliðsjón af orðalagi þess. Er þar vísað til þess að merki hafi verið notað í öðru landi og sé enn notað þar. Að mati nefndarinnar liggja ekki fyrir viðhlítandi gögn um framangreint. Ákvæðið felur í sér undanþágu frá því að vörumerkjarétturinn sé landsbundinn og ber að skýra hana þröngt.

Með vísan til alls framangreinds verður að telja að leitt hafi verið í ljós í málinu að með vísan til þágildandi 5. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. hafi ekki mátt skrá vörumerki varnaraðila. Telur

áfrýjunarnefnd því að taka beri til greina kröfu umboðsmanns áfrýjanda, skv. þágildandi 30. gr.



a vml., um að fella skráningu á vörumerkisins (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. V0112092, úr gildi. Ber því að hnekkja niðurstöðu Hugverkastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds lögmaður.

Úrskurðarorð:

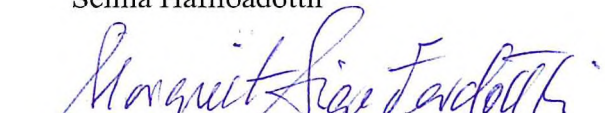
Ákvörðun Hugverkastofunnar, í máli nr. 1/2021, frá 2. mars 2021 um að synja beiðni um




ógildingu á vörumerkinu , sbr. skráningu nr. V0112092, er hrundið.


Selma Hafliðadóttir

Selma Hafliðadóttir


Margrét Sigurðardóttir

Margrét Sigurðardóttir


Sigurður R. Arnalds

Sigurður R. Arnalds

Til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið

afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Reykjavík 22 apríl 2021

MÁLSKOT

Fyrir hönd Meyvants Lúthers Guðmundssonar kt. 281260-3599 til heimilis að Næstvedvej 315, 4760 Vordingborg, Danmark er ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 1/2021, frá 2. mars 2021 skotið til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Með téðri ákvörðun hafnaði Hugverkastofan kröfu áfrýjanda sem byggði á 6.-9.tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki („vml.“) og 28. gr.s.l. um að skráning merkisins V01112092 fyrir vörur og þjónustu í flokka 18,25 og 35 yrði felld úr gildi á grundvelli 28. gr. sbr. 30. gr.a vml. sbr. og viðeigandi ákvæða vml., eins og greinir í málskoti þessu.

Áfrýjandi gerir sömu kröfur fyrir áfrýjunarnefndinni, að skráning merkisins V01112092 fyrir vörur og þjónustu í flokka 18,25 og 35 verði felld úr gildi.

Í samræmi við ákvörðun Hugverkastofu er byggt á því í málskoti þessu að vml. eins og þau giltu er hin umdeilda skráning fór fram, skuli lögð til grundvallar við úrlausn málsins. Er því vísað til vml. eins og þau voru á árinu 2019.

Málavextir;

1. Áfrýjandi hefur um árabíl selt beislabúnað undir vörumerkinu „Vals“ meðal annars til Gunnars Þorsteinssonar, eiganda og stjórnarmanns í Vals vörur ehf. en það félag er skráð í fyrirtækjaskrá RSK þann 17. maí 2018. Gunnar sjálfur er búsettur í Noregi og hefur verið um árabíl.
2. Áfrýjandi, sem starfrækir fyrirtæki sitt í Danmörku. Á árinu 2017 leitaði áfrýjandi til grafíska hönnuðarins Dorte Tang Möller, sem á og rekur Tangdesign ApS í Roskilde,

Danmörku og fól henni að hanna myndmerki fyrir vörumerki sitt „Vals“ fyrir beislabúnað sem áfrýjandi hefur selt um árabil undir því. Að hönnun á myndmerkinu lokinni veitti Tangdesign ApS áfrýjandi notkunarleyfi á merkinu fyrir verslun með hestavörur. Af vinnugögnum Tangsdesign ApS (fskj.1) má sjá að hönnunarvinnan hófst á árinu 2017 og fyrstu drög að myndmerkinu munu hafa legið fyrir í desember 2017.

3. Eins og fyrr segir hóf áfrýjandi að selja Gunnari Þorsteinssyni eiganda Vals vörur ehf. beislabúnað á árinu 2017 og var varan afhent í Noregi. Gunnar mun meðal annars hafa endurselt vöruna til Íslands. Í vörureikningum áfrýjanda til Gunnars framan af var beislabúnaðurinn tilgreindur sem „ Bid 2-delte med stor ring“ (fskj. 2). En eftir að hönnun Tangdesign ApS á myndmerkinu „Vals“ lá fyrir var beislabúnaðurinn tilgreindur í reikningi sem „ Bit VALS“, sbr. reikningur dags. 11. apríl 2018. (fskj. 3). Var Gunnari því ljóst að vörumerkið „Vals“, sem áfrýjandi notaði væri í notkun á Íslandi enda dreifði hann vörunni á Íslandi undir því heiti.
4. Áfrýjandi auglýsti myndmerkið „Vals“ sem Tangdesign ApS hannaði aðallega á vefsíðu sinni [www. hestagallery.com](http://www.hestagallery.com). En sú vefsíða er vinsæl meðal þeirra sem eiga og sýsla með íslenska hesta, hvort sem það er á Íslandi eða annars staðar. Í gegnum þessa vefsíðu rekur áfrýjandi vefverslun með framleiðslu sína og söluvörur.(fskj.11). Þannig birtist myndmerkið þann 17. janúar 2018 (fskj.10) á Facebook síðu áfrýjanda, þar sem hann kynnti myndmerkið með þessum orðum:

Så er det nyje logo for VALS biddene klart. Du finder biddene inde på [www. hestagallery.com](http://www.hestagallery.com).

5. Téður Gunnar lenti í greiðsluferfiðleikum gagnvart áfrýjanda undir vor 2018 og varð ekki af frekari sölu frá áfrýjanda beint til Gunnars. Þá kom til skjalanna sænskt fyrirtæki, AGJ Produkter AB sem keypti beislabúnaðinn af áfrýjanda í þágu Gunnars og gerði áfrýjandi hinu sænska fyrirtæki reikning (fskj. 4). Í tengslum við viðskipti áfrýjanda og AGJ lét áfrýjandi AGJ í té í júní 2018 hönnunargögn á myndmerkinu sem Tangdesign ApS hafði gert svo AGJ gæti auglýst beislabúnað áfrýjanda og með öðrum hætti kynnt hann á hestamótum. Greiddi áfrýjandi Tangsdesign ApS sérstaklega fyrir afrit gagnanna. (fskj.5)

6. Hönnunargögn á myndmerki Tangdesign ApS komust í hendur Gunnars Þorsteinssonar án vitundar eða samþykkist áfrýjanda. Áfrýjandi telur að Gunnar hafi annað hvort fengið gögnin frá AGJ Produkter AB, undir yfirskinni markaðsetningar á vörunum hann keypti af áfrýjanda fyrir milligöngu AGJ eða tekið merkið af Facebook síðu áfrýjanda
7. Áfrýjandi óskaði eftir Evrópuskráningu á orð- og myndmerkinu „Vals“ með myndmerki því sem Tangdesign ApS hafði hannað og heimilað áfrýjanda að nota þann 12. febrúar 2019. Gekk skráningin í gegn þann 5. júní 2019.
8. Gunnar Þorsteinsson óskaði sjálfu eftir skráningu, í nafni einkahlutafélagsins Vals vörur ehf., sem hann fékk skráð í maí 2018 á vörumerkinu „Vals“ með skráningarbeiðni dags. 15. febrúar 2019 sem tók gildi 31. maí 2019. Svo sem sjá af skráningu þeirri sem hér er deilt um, þá nýtti Gunnar Þorsteinsson sér hönnun Tangdesign ApS á myndmerki sem áfrýjandi hefur nytjaleyfi að, án nokkurrar heimildar frá áfrýjanda eða eftir atvikum frá hönnuði merkisins. Gunnar nýtti því myndmerkið með ólögætum hætti til þess að fá fram skráningu á vörumerkinu „Vals“ hjá Hugverkastofunni.
9. Í málinu liggja fyrir bréf lögmanns áfrýjanda til Vals vörur ehf. og Gunnar Þorsteinssonar, þar sem gerð er athugasemd við nýtingu myndmerkisins á grundvelli vanheimildar, sbr. og að notkunin bryti á bága við vörumerkjarétt áfrýjanda.
10. Tangdesign ApS ákvað í ljósi niðurstöðu Hugverkastofu um að hafna beiðni um ógildingu vörumerkisins þó sýnt væri fram á að Tangdesign ApS ætti höfundarétt og aðeins veitt áfrýjanda nytjaleyfi að leita lögmanns og fela honum að gæta hagsmuna sinna vegna þess að Gunnar Þorsteinsson tók myndmerkið „Vals“ óftjálstri hendi og nýtti með framangreindum hætti.
11. Í bréfi lögmanns Tangdesign ApS, dags. 28. mars 2021, til Gunnars Þorsteinssonar/Vals vara ehf. (fskj.6) segir að athygli Tangdesign ApS hafi verið vakin á því að Vals vörur ehf. hafi skráð myndmerkið hjá Hugverkastofu án heimildar enda hafi merkið verið hannað 2017 fyrir Lúther Guðmundsson til notkunar við sölu á hestatengdum vörum. Jafnframt segir að upplýst sé að Gunnar/vals Vörur ehf. hafi unnið við endursölu á vörum áfrýjanda en eftir að því samstarfi lauk hafi Vals vörur ehf. skráð myndmerkið.

Er þess krafist að Vals vörur ehf. stöðvi notkunina tafarlaust og láti í té eftirfarandi upplýsingar um dreifingu myndmerkisins á vörum og fleira því tengdu (sbr. nánar á fskj. nr. 6):

12. Hönnuður myndmerkisins Dorte Tang Möller hjá Tangdesign ApS staðfestir með bréfi 15. apríl 2021 (fskj. 7) að áfrýjandi hafi einn nytjaleyfi að myndmerkinu „Vals“ en það segir s:

„**VALS logo** -ophavsret og brugsret

Design og opbygning af Vals-logoet og dets dele er sket í 2017 på foranledning af og i samarbejde med Luther Gudmundsson.

Luther Gudmundsson har den fulde brugsret til vals-logoet. Ophavsretten tilhører Dorte Tang Möller.

Der er IKKE fram min side givet tilladelse til at andre end Luther Gudmundsson må benytte Vals-logoet“

13. Samkvæmt framansögðu eru það hrein ósannindi hjá Gunnari Þorsteinssyni þegar hann fullyrðir við Hugverkastofuna að áfrýjandi hafi verið að aðstoða sig við gerð myndmerkisins og merkið hafi átt að tilheyra Gunnari. Staðreyndin er sú að Gunnar kom með engum hætti að gerð eða kostnaði við hönnun myndmerkisins.

Málsástæður og lagarök:

1. Áfrýjandi byggir kröfu sína á því að vörumerki nr. V0112092 hafi verið skráð andstætt ákvæðum vml., sbr. 1. mgr. 28. gr. vml., nánar tiltekið andstætt ákvæðum 3., 5., 6. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.
2. Samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef merkið er andstætt lögum eða allsherjarreglu eða til þess fallið að valda hneyksli.
3. Samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá, nema með samþykki viðkomandi rétthafa, ef í merkinu felst eitthvað er skilja má sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu eða listrænu verki eða ef gengið er á höfundarrétt annars manns á slíku verki eða annan hugverkarétt.

4. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá, nema með samþykki viðkomandi rétthafa, ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Áfrýjandi byggir hér á því að vörumerkjaréttur hans yfir merkinu í þeirri mynd sem það er skráð hjá Hugverkastofu hafi stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.
5. Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.
6. Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felist í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi en með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhásum eða á annan sambærilegan hátt.
7. Samkvæmt 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn eða á forgangsréttardegi og er enn í notkun þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Nánari rökstuðningur:

Skráning á vörumerki V01112092 brýtur gegn höfundarétti þriðja manns

8. **Í fyrsta lagi**, liggur fyrir að myndmerkið „Vals“ sem er grundvöllur skráningar á vörumerki Vals vörur ehf. var hannað af Dorte Tang Möller hjá Tangdesign ApS í Danmörku á árinu 2017, á kostnað og að beiðni áfrýjanda sem fékk allan rétt til viðskiptalegrar hagnýtingar þess hjá höfundi verksins. Myndmerki Tangdesign ApS telst til myndlistar í skilningi 1. gr. höfundalaga nr. 73,1972, og nýtur því höfundaverndar sbr. I. kafli s.l. Í því felst m.a. að höfundur verks á einn ráðstöfunarrétt yfir verkinu í fjárhagslegum tilgangi og öll notkun þess án heimildar rétthafa er refsiverð og bótaskyld sbr. nánar í VII. kafla s.l. Af þessu leiðir að Tangdesign ApS er sá aðili

sem getur heimilað notkun myndmerkisins til skráningar vörumerkis, þó að teknu tilliti til þeirra nytjaréttinda að myndmerkinu sem höfundur veitti áfrýjanda.

9. Þá liggur fyrir að Tangsdesign ApS veitti áfrýjanda leyfi til að nýta myndmerkið „Vals“ við skráningu þess í vörumerkjaskrá, sem áfrýjandi nýtti sér meðal annars með Evrópuskráningu þess, í nafni einkafirma síns „Arnarholl“.
10. Í ljósi þessa er hafið yfir allan vafa að vegna réttarágalla (d. retsmangel) átti Vals vörur ehf. engin hugverkaréttindi yfir myndmerkinu þegar félagið lagði það inn til skráningar sem vörumerki hjá Hugverkastofu árið 2019. Þar af leiðandi var óheimilt að skrá myndmerkið í upphafi og í öllu falli öldungis rétt að afskrá það þegar andmæli áfrýjanda bárust og Hugverkastofa var upplýst um að myndmerkið hafði verið tekið ófrjálsri hendi og hafði verið nýtt heimildarlaust við skráningu vörumerkisins í þágu Vals vara ehf. Réttarágalli af þessu tagi, þ.e.a.s. þegar skortir réttindi yfir hugverkinu sem er grundvöllur tiltekinna réttinda, hefur þær réttarverkanir viðkomandi aðili sem vill byggja á þeim öðlast engin réttindi. Til stuðnings þessu má til dæmis vísa í hrd. 1983, bls. 1974 og Ufr. 1923/571.
11. Það leiðir af grunnreglum vörumerkjagallanna, að sá sem vill skrá vörumerki sér til hagsbóta og nýtir til þess **myndir og teikningar** s.s. heimilt er skv. 1. mgr. 2. gr. laganna, verður að hafa þau réttindi á hendi. Eðli málsins samkvæmt er ekki hægt að veita einstaklingi eða lögaðila einkarétt á notkun á myndmerki undir formerkjum vörumerkjagalla nema hlutaðeigandi uppfylli skilyrðin um hæfi til þess enda felst í vörumerkjaréttinum að „**aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans**“.
12. 14. gr. vml. tilgreinir tilvik um hvenær ekki megi skrá vörumerki.
 - a. Í 3.tl. 1. mgr. segir: „ef merkið er **andstætt lögum** eða allsherjarreglu eða til þess fallið að valda hneyksli“.
 - b. Í 5.t. 1.mgr. segir: „ef í merkinu felst eitthvað er skilja má sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu eða listrænu verki eða ef **gengið er á höfundarrétt annars manns á slíku verki eða annan hugverkarétt**“

- c. Í 2.mgr. 10. tl. segir: „Þrátt fyrir ákvæði [4.–9. tölul.]1) má skrá merki ef samþykki eiganda vörumerkis eða **annarra réttihafa liggur fyrir**“

13. Í ljósi framangreinds liggur fyrir að óheimilt var að skrá myndmerkið „Vals“ sem teiknað var af Tangdesign ApS á nafn Vals vörur ehf. vegna hugverkaréttinda Tangdesign ApS og áfrýjanda yfir myndmerkinu. Skráning þess er ógildanleg vegna upphaflegs réttarágalla, þar sem hafið er yfir allan vafa að skráning þessu gengur á hugverkaréttindi hönnuðar þess, sem og áfrýjanda sem hefur einn nytjaleyfi að notkun myndmerkisins í þeim viðskiptaflokkum sem skráningin nær til.

Skráning á vörumerki V01112092 brýtur gegn vörumerkja- og nytjaleyfisrétti áfrýjanda

14. **Í öðru lagi**, er hafið yfir allan vafa að eigandi Vals vörur ehf. Gunnar Þorsteinsson keypti vörur áfrýjanda, undir vörumerkinu „VALS“ á árinu 2018 og seldi og dreifði á Íslandi, sbr. til dæmis fskj. 3. Vörumerkið var að sönnu ekki skráð á Íslandi en engu að síður voru vörur áfrýjanda seldar á Íslandi fyrir milligöngu Gunnars Þorsteinssonar undir þessu óskráða vörumerki áfrýjanda, „Vals“.

15. Í 3. mgr. 25. gr. vml. segir: „**Ef vörumerki er notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skal leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda.**“ Telst vörumerkjaréttur hafa stofnast til handa notanda ef hann getur sýnt fram á að notkun hans á heiti og myndmerki hafi sannanlega átt sér stað, og að uppfylltum ákvæðum 2. mgr. 3. gr., sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Svo sem segir hér að framan gekk viðskiptasamband Gunnars Þorsteinssonar / Vals vara ehf. og áfrýjanda út á að Gunnar myndi selja og dreifa vörum áfrýjanda undir vöruheitinu „Vals“ á Íslandi. Dæmi um slíkt er fskj. 5 með athugasemdum lögmanns áfrýjanda til Hugverkastofu, dags. 5. október 2019 þar sem verslunin Eyri birtir myndmerki áfrýjanda á Facebook og auglýsir það, eftir að fyrir lá að Gunnar Þorsteinsson myndi dreifa vörum áfrýjanda í þá verslun. Verður því að telja hafið yfir allan vafa að Gunnar og eða Vals vörur ehf. hafi notað vörumerki áfrýjanda með samþykki hans, til kynningar á vörum áfrýjanda, löngu áður en Vals vörur ehf. lögðu fram beiðni um skráningu myndmerkis Tangdesign ApS sem vörumerkis. Af þeim ástæðum verður í ljósi 25. laganna að leggja notkun Gunnars og

eða Vals vörur ehf. á óskráðu vörumerki áfrýjanda „Vals“ á Íslandi við dreifingu frá áfrýjanda, að jöfnu við notkun áfrýjanda á vörumerki sínu. Af því leiðir að áfrýjandi telst hafa notað vörumerkið „Vals“ á Íslandi áður en Vals vörur ehf. lögðu fram skráningarbeiðni á árinu 2019 og er þá fullnægt ákvæði 2.tl. 1.mgr. 3. gr. vml. um vörumerkjaréttur getur stofnast með **„notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.“**

16. Í ljósi ofangreinds er upplýst að Gunnari Þorsteinssyni, eiganda Vals vörur ehf., var auðvitað fullkunnugt um að áfrýjandi notaði vörumerkið Vals á beislabúnað þann sem hann framleiðir og seldi til Gunnars á árinu 2017 og 2018, þegar hann skráði myndmerki áfrýjanda sem vörumerki í nafn Vals vörur ehf. Gunnar Þorsteinsson var því meðvitaður um notkun áfrýjanda á vörumerkinu þegar hann óskaði skráningar á myndmerki áfrýjanda á árinu 2019 og var því í vöndri trú um betri rétt áfrýjanda til vörumerkisins. Af þeim sökum var mátti ekki skrá myndmerkið sem vörumerki nema með samþykki áfrýjanda, í samræmi við 9.tl. 14. gr. vml. sem giltu er skráningin fór fram en ákvæðið er svohljóðandi:

„Vörumerki má ekki skrá:

[1-8]

ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir **og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið,**

17. Hugtakið vönd trú hefur verið túlkað í nokkrum málum Evrópudómstólsins, m.a. í máli nr. C-529/07 og máli nr. C-320/12. En í þeim málum kemur m.a. fram að fara þurfi fram heildarmat á atvikum 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 ekki eitt og sér skilyrðinu um að hann hafi verið í vöndri trú heldur þurfi einnig að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess.
18. Áfrýjandi fékk í gegnum einkafirma sitt „Arnarholl“ Evrópuskráningu á umræddu myndmerki, sem gekk í gegn þann 5. júní 2019 og er því greinilegt að ætlun hans var

að markaðssetja vörur undir merkinu í löndum innan Evrópu. Því verður ekki annað séð en að með skráningu vörumerkisins hafi Gunnar Þorsteinsson hindrað áfrýjanda í að markaðssetja og selja vörur undir eigin vörumerki á Íslandi. Á sambærileg atvik reyndi í dómi Hæstaréttar Íslands nr. 97/2016 en þar sagði m.a.:

Samkvæmt 9. tölulið 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. gr. laga nr. 44/2012, sem var viðbótarákvæði við málgreinina, má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og **merki sem verið hefur í notkun í öðru landi**, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, **og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið**. Í athugasemdum með ákvæðinu segir að það svari til greinar 4.4. g í tilskipun ráðsins 2008/95/EB. Þá sé ákvæðinu ætlað að koma til móts við kröfu 6. gr. g (septies) Parísarsamþykktarinnar frá árinu 1883 um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, með síðari breytingum, þar sem fram komi að eigandi merkis hafi möguleika á að hindra óheimila skráningu merkja sem umboðsmaður hans hefur markaðssett í öðru landi og fengið skráð í sínu nafni. Meginreglan sé að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og því þyki rétt að undirstrika að ákvæðið eigi aðeins við í undantekningartilvikum, eins og til dæmis því sem að framan sé lýst. Aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merkið, sem sótt er um, er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þurfi að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. Sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi verið í vondri trú hvíli á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verði andmæli ekki tekin til greina. Þá kemur fram í áliti efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laganna að ákvæðinu sé ætlað að koma í veg fyrir óréttmæta notkun á viðskiptavild sem byggð hafi verið upp erlendis.

Ákvæði 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ber því að skýra ákvæðið þröngt og hvílir sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða hefði mátt vita um erlenda merkið eða verið í vondri trú, eins og segir í athugasemdum með ákvæðinu, sbr. grein 4.4. g í tilskipun ráðsins 2008/95/EB, á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska

efnahagssvæðið ber að skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja.

Samkvæmt gögnum málsins verður að leggja til grundvallar að aðaláfrýjandi hafi, áður en gagnáfrýjandi fékk umrætt vörumerki skráð hérlandis, aflað því orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs...

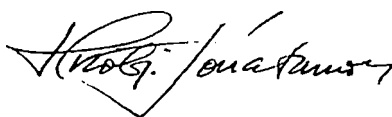
Á grundvelli heildarmats á atvikum málsins, sem hafa þýðingu við úrlausn þess, hefur aðaláfrýjandi sannað með óbyggjandi hætti að gagnáfrýjandi hafi vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkis aðaláfrýjanda þegar hann fékk merki sitt skráð og verið í vondri trú í merkingu 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. gr. laga nr. 44/2012. Við það mat getur hér ekki skipt máli þótt tilgangur gagnáfrýjanda með skráningu merkisins hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang aðaláfrýjanda að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því, þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir aðaláfrýjanda á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki. Verður hér einnig að líta til þeirrar víðtæku lagalegu verndar sem aðaláfrýjandi hafði aflað vörumerki sínu eins og áður er rakið. Samkvæmt þessu verður tekin til greina krafa aðaláfrýjanda um ógildingu úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 10. september 2014 og krafa hans um að felld verði úr gildi skráning vörumerkisins sushisamba, svo og viðurkenningarkrafa hans eins og nánar greinir í dómsorði.

19. Vörumerkið nr. V0112092 er skráð m.a. í flokk 18, sbr. reglugerð nr. 850/2020, en undir þann flokk falla aktygi og reiðtygi, þ.e. beislibúnaður áfrýjanda. Í ljósi fyrra viðskiptasambands aðila og málsatvika í heild sinni er hafið yfir allan vafa, að mati áfrýjanda, að Gunnar Þorsteinsson vissi, eða í öllu falli mátti vita af rétti áfrýjanda til myndmerkisins áður en skráningarbeiðnin var lögð fram. Einnig er ómögulegt að draga aðra ályktun af málsatvikum en þá að tilgangurinn með skráningu vörumerkis nr. V0112092 hafi verið sá að hindra áfrýjanda í að markaðssetja og selja vörur sínar undir eigin vörumerki á Íslandi. Í öllu falli fólst í skráningunni hindrun fyrir áfrýjanda að hagnýta sér vörumerkið sitt með eðlilegum hætti á Íslandi. Einnig verður að horfa til þess að með Evrópuskráningu myndmerkisins hafði áfrýjandi aflað því víðtækrar lagalegrar verndar í Evrópu og taldi sig með henni einnig vera að fá skráða vörumerkjavernd á Íslandi.

20. Með vísan til framangreinds liggur óyggjandi fyrir að Gunnar Þorsteinsson, eigandi og stjórnarmaður í Vals vörur ehf. tók myndmerkið „Vals“ sem hannað er af Tangdesign ApS í þágu áfrýjanda ófrjálsri hendi og nýtti það heimildarlaust til skráningar vörumerkisins Vals í sömu vöruflokka og áfrýjandi framleiðir og selur. Braut Gunnar og Vals vörur ehf. þannig gegn höfundarétti Tangdesign ApS og nytjarétti áfrýjanda til myndmerkisins. Þá liggur fyrir að Gunnar lenti í vanskilum við áfrýjanda og síðar AGJ Produkter AB með greiðslur fyrir beislabúnað áfrýjanda sem Gunnar hafði keypt af áfrýjanda undir merkjum „Vals“ og selt sem slíkan meðal annars á Íslandi. Þau vanskil leiddu til þess að áfrýjandi hafnaði því að selja Gunnari Þorsteinssyni frekari vörur og AGJ Produkter AB sömuleiðis, þegar vanskil Gunnars við það félag leiddu til lögfræðilegra innheimtuaðgerða. (sjá fskj.8). Slit á viðskiptum Gunnars og áfrýjanda leiddu bersýnilega til þeirrar ákvörðunar Gunnars að reyna að valda áfrýjanda tjóni í hans starfsemi. Annað verður ekki ályktað þegar litið er til þess að fyrir liggur með óyggjandi hætti að Gunnar tók myndmerkið ófrjálsri hendi og lagði inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi fyrir sömu þjónustuflokka og framleiðsla áfrýjanda er í, og hindraði þannig aðkomu áfrýjanda að íslenskum markaði, notfærði sér viðskiptavild hans og skráði merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega á skráningunni. Til marks um ásetning Gunnars til að valda áfrýjanda fjártjóni þá sendi hann bréf til helstu viðskiptaaðila áfrýjanda á Íslandi og hótaði þeim málsókn ef seldur yrði beislabúnaður áfrýjanda með myndmerki því sem Tangdesign ApS.
21. Þá liggur fyrir að Tangdesign ApS hefur tilkynnt Gunnari Þorsteinssyni og Vals vörum ehf. að hönnuður myndmerkisins „Vals“ muni grípa til lagalegra aðgerða gegn skráningarhafa myndmerkisins og stjórnendum félagsins vegna brota á höfundarétti Tangdesign ApS.
22. Með vísan til 1.mgr. 28. gr. vml. ber að ógilda skráninguna eins og áfrýjandi krefst sbr. og áður tilvitnaðra ákvæða vml. Einnig vísast til auglýsingar nr. 1061/2019 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja. Um málskotsrétt vísast til 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Virðingarfyllst,

f.h. áfrýjanda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hróbj. Jónatansson'.

Hróbjartur Jónatansson hrl.

Skjalaskrá:

LÖGMENN ÁRBÆ SLF.

kt. 700805-0690

Steingrímur Þormóðsson, hrl.

Þ. Skorri Steingrímsson, lögm.

Nethyl 2, 110 Reykjavík.

Sími: 5681245 Fax: 568 1259

Reykjavík, 09.08.2021

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Umbjóðandi minn hafnar öllu því sem fram kemur í viðkomandi kæru til úrskurðarnefndar hugverkaréttinda sem ekki samræmist því sem fram er komið í málatilbúnaði Vals Vörur ehf. Sbr bréf dags. 28.02.2020.

Liður 2. Þá er bent á að hönnun logos fari fram að frumkvæði Gunnars Þorsteinssonar eiganda Vals Vörur ehf. með milligöngu Lúthers á árinu sbr. Fylgiskjal 4 með bréfi til Hugverkastofu dags. 28.02.2020.

Liður 5. Hvað varðar meinta greiðsluferfiðleika, þá er því hafnað að svo hafi verið, en hið rétta er að félagið AGJ Produkter var stofnað í Svíðþjóð til halda utan um hnakka og mélaframleiðslu sem átti að færa inn í það félag og átti eftir þá yfirfærslu að vera í eigu Gunnars Þorsteinssonar og Aðalsteins Aðalsteinssonar og Janne Erik Husborn. En þar sem Lúther neitaði að afhenda lager eða rýrnun á lager virtist vera að verðmæti 446.790 sænskra króna varð ekki úr frekara samstarfi. Vísað er til reiknings 10027 frá AGJ Produkter. Viðkomandi reikningur er í ruglingslegum fylgiskjöllum áfrýjanda.

Í framhaldi af þessum deilum fer áfrýjandi og skráir á sig vörumerki Vals í Evrópu án aðkomu eiganda vörumerkisins Gunnars Þorsteinssonar eiganda Vals Vörur ehf. Upp frá því hafa deilur málsaðila staðið yfir.

Að lokum vill umbjóðandi minn vísa til þess að hann hefur notað vörumerkið Vals vörur óslitið frá byrjun árs 2017 og selt vörur sínar héraðs sem og á norðurlöndunum undir viðkomandi vörumerki. Vísað er til 1. gr. laga um vörumerki, þar sem segir: Einstaklingar og lögaðilar geta öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laga þessara. Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

Virðingarfyllst, Þ. Skorri Steingrímsson lögm.



Til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið

afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Reykjavík 8. september 2021

Viðbótargreinargerð

Fyrir hönd Meyvants Lúthers Guðmundssonar kt. 281260-3599 til heimilis að Næstvedvej 315, 4760 Vordingborg, Danmörku, sendast áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar athugasemdir áfrýjanda vegna andsvara Vals vörur ehf., hér eftir „gagnaðili“ sem dagsettar eru 9. ágúst 2021 og bárust undirrituðum í tölvupósti 18 ágúst.

Í andsvörum gagnaðila er ekki að finna nein málefnaleg lögfræðileg rök við málatilbúnaði áfrýjanda. Þess í stað er þar að finna fullyrðingar sem eru vísvitandi rangar um viðskipti aðila, líkt og fyrir Hugverkastofunni?.

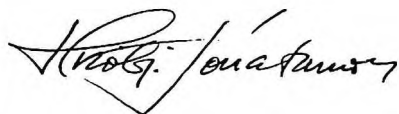
1. Í fyrsta lagi, ber gagnaðili því við að „*hönnun logos*“ hafi farið „*fram að frumkvæði Gunnars Þorsteinssonar (sic) eiganda Vals vörur ehf. með milligöngu Lúthers á árinu*“. Ekki er þó minnst á um hvaða ár sé að ræða en vísað í fskj. 4. með bréfi lögmans gagnaðila til Hugverkastofu dags. 28. febrúar 2020.
2. Því er mótmælt sem alröngu að áfrýjandi hafi verið að ganga erinda gagnaðila í samskiptum hans við Dorte Möller Tang um hönnun myndmerkis fyrir vörur sem áfrýjandi framleiðir og selur undir heitinu „VALS“ í rekstri sem hann hefur stundað um áratugaskeið. Enda er engin gögn sem benda til eða hvað þá staðfesta að gagnaðili hafi verið hinn eiginlegi viðsemjandi Tangdesign og fengið þau réttindi yfir VALS myndmerkinu frá hönnuði þess, sem haldið er fram. Skýr gögn frá Tangdesign um að áfrýjandi hafi einn greitt fyrir og fengið notkunarrétt á myndmerkinu staðfesta það, og bréf lögmanna Tangdesign til gagnaðila um að notkun hans á myndmerkinu hafi brotið gegn réttindum Tangdesign og áfrýjanda, sbr. fskj. 6 með málskoti.
3. Í tölvupósti á fskj. 6 með viðbótargreinargerð áfrýjanda staðfestir Dorte Tang Möller eigandi Tangdesign Ap/s að áfrýjandi hafi beðið sig um hönnun VALS merkisins og vinnan hafi hafist í desember 2017. Hafi fyrsta útgáfan af VALS merkinu í núverandi mynd legið fyrir u.þ.b. 4. janúar 2018. [*Jeg bekræfter hermed at jeg, på opfordring af dig, Luther Gudmundsson, påbegyndte udvikling og design af Vals logoet i december 2017. En process der ca 4. januar 2018 første frem til Vals logoet som det ser ud idag.*].

4. Þetta vörumerki „VALS“ er svo birt á vefsíðu áfrýjanda – [www. hestagallery.com](http://www.hestagallery.com) – þann 17. janúar 2018 sbr. fskj. 10 með málskoti, sbr. og málgögn sem lágu fyrir Hugverkastofunni við meðferð málsins.
5. Áfrýjandi framleiðir og selur mál og aðrar hestavörur í heild- og smásölu. Gagnaðili keypti mál til endursölu á Íslandi og Noregi og seldi þau undir vörumerki áfrýjanda VALS, eins og reikningar með málskoti bera með sér, sbr. og Evrópuskráning áfrýjanda á vörumerkinu VALS.
6. Gagnaðili skráði hlutafélagið Vals vörur ehf. í maí 2018 eins og kennitala félagsins ber með sér. Tilgangurinn með félaginu sá að endurselja vörur áfrýjanda á Íslandi undir vörumerki hans Vals.
7. Staðhæfingar gagnaðila um að áfrýjandi hafi framleitt fyrir hann mál eru alrangar enda rekur áfrýjandi ekki neina framleiðslu sjálfur heldur lætur hann framleiða fyrir sig mál og aðrar vörur, sem eru hans eigin hönnun, hjá þriðja aðila. Gagnaðili hefði því ekki leitað til áfrýjanda ef hann væri að leita eftir framleiðslu á eigin málum undir eigin vörumerki heldur til annarra, eins og hann gerir raunar nú. En gagnaðili hefur um skeið látið framleiða fyrir sig mál undir heitinu GS, sjá fskj. 4, með greinargerð þessari, sem hann selur undir því merki en ekki VALS.
8. Staðhæfingar gagnaðila um viðskipti aðila eru alrangar, sem fyrr segir og gildir það einnig um fullyrðingar hans um að samstarf aðila hafi slitnað vegna vanefnda áfrýjanda á að afhenda „**lager eða rýrnun á lager**“, sbr. staðhæfing í athugasemdum lögmanns gagnaðila 9. ágúst 2021. Þó þau viðskipti skipti ekki máli í þessu sambandi telur áfrýjandi rétt að upplýsa um hið rétta í því efni svo öllu sé haldið til haga.
9. Í janúar 2018, til undirbúnings hestamannamóti á Íslandi, óskaði gagnaðili eftir því við áfrýjanda að hann myndi senda VALS myndmerkið á pdf formi til auglýsingastofunnar Signa svo auglýsa mætti vörumerkið á mótinu, sjá fskj. 2. Áfrýjandi varð við því sbr. fskj. 3. Sýnir það að gagnaðili hafði þá engin hönnunargögn undir höndum af VALS merkinu, heldur áfrýjandi sem staðfestir að áfrýjandi var eigandi hönnunargagnanna og þar með merkisins.
10. Sænska félagið AGJ hafði, eins og greinir í málskoti, tekið að sér að fjármagna kaup gagnaðila á VALS málum af áfrýjanda. Þann 10. febrúar 2019 fór gagnaðili ásamt Aðalsteini Aðalsteinssyni hluthafa í AGJ á starfsstöð áfrýjanda og sótti afganginn af ósóttum en greiddum málum sem áfrýjandi hafði selt AGJ. Áfrýjandi var ekki á starfsstöð sinni þegar þetta gerðist og engin fyrirstaða var á því að gagnaðili og Aðalsteinn tækju lagerinn til sín. Aðalsteinn staðfestir á fskj.1 að engin fyrirstaða hafi verið af hálfu áfrýjanda við afhendingu varanna.
11. Í framhaldi af því töku lagers AGJ af starfsstöð áfrýjanda hafði hann samband við fyrirsvarsmann AGJ til að fregna hvort mál hefðu öll verið endurseld í einu lagi eða til staði að leggja af það fyrirkomulag sem verið hafði um vörslu á lagernum hjá áfrýjanda. En sá háttur hafði verið á að áfrýjandi geymdi þær vörur sem AGJ keypti af

honum og afhenti þær að beiðni fyrirvarsmanns AGJ, og sendi þær í samræmi við sölusamninga AGJ.

12. Kom þá í ljós að fyrirvarsaðurinn hafði ekki vitneskju um þessa aðgerð gagnaðila og Aðalsteins og leiddi það til þess að mélin voru tekin úr vörslum gagnaðila. AGJ hætti einnig að fjármagna kaup gagnaðila á málum af áfrýjanda og krafði gagnaðila um það kaupverð sem félagið hafði greitt áfrýjanda með aðstoð lögmanns eins og fram kemur í gögnum með málskoti. Undir þessum formerkjum slitnaði upp úr samstarfi gagnaðila og áfrýjanda og áttu aðilar í samskiptum þess vegna sbr. fskj. nr. .
13. Í framhaldi þessa lagði gagnaðili fram beiðni um skráningu á myndmerkinu „VALS“ í flokkum 18,25 og 35, sem hannað var í þágu áfrýjanda af Tangdesign Aps án heimildar Tangdesign eða áfrýjanda. Í ljósi viðskipta gagnaðila og áfrýjanda var gagnaðila manna best kunnugt um að áfrýjandi hefur nýtt sér þetta vörumerki um árabil og þann 12. febrúar 2019 lagt fram skráningarbeiðni hjá EUIPO í þeirri trú að sú skráning næði einnig til Íslands. Bersýnilegt er að umsókn gagnaðila á myndmerkinu til Hugverkastofunnar, sem dagsett er 15. febrúar 2019, er sett fram til að spilla fyrir hagsmunum áfrýjanda á Íslandi en, skömmu fyrir umsóknina, hafði gagnaðili fengið bréf, dags. 13. febrúar 2019 frá lögmanni áfrýjanda þar sem gagnaðila var bent á að áfrýjandi væri eigandi vörumerkisins og að notkun sem færi gegn réttindum áfrýjanda færi gegn höfunda – og vörumerkjalögum. Sjá fskj. 4 með bréfi Bang / Brorsen & Fogtdal til Hugverkastofunnar, dags. 5. október 2020.
14. Í ljósi framangreinds, sbr. og þess sem greinir í málskotsgögnum, er vafalaust að umsókn gagnaðila um myndmerkið „ VALS“ er lögð fram í vondri trú um betri rétt áfrýjanda, til þess að spilla fyrir hagsmunum áfrýjanda á Íslandi og án nokkurrar heimildar frá hönnuði merkisins eða nytjaleyfishafa þess, áfrýjanda, til þess að hagnýta sér það sem vörumerki hérlendis.
15. Að öðru leyti er vísað til áfrýjunargagna um kröfur og lagarök.

Virðingarfyllt,
fyrir hönd áfrýjanda



Hróbjartur Jónatansson lögmaður (hrl.)

Meðfylgjandi eru fylgiskjöl sem vísað er til í greinargerðinni.