



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 3/2021
9. apríl 2021

Þann 24. júní 2018 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að "BREEZE



HOTEL" LLC, Azerbaijan, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 406 893, færi fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. mars 2019 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 35: Advertising.

Flokkur 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

Með erindi, dags. 14. maí 2019, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Industria De Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Spáni. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, **ZARA** nr. V0037264 (áður skráning nr. 585/2000), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.²

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Um það var upplýst við gagnaöflun að málsaðilar ættu í samningaviðræðum, en þær báru ekki árangur. Með erindi Hugverkastofunnar dags. 17. ágúst 2020³, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.⁴

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að andmæli þessi bárust í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í

¹ Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

² Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögunum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. tl. 14. gr.; 1. mgr. 4. gr. er nú 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 4. gr. er nú 3. tl. 1. mgr. 4. gr.

³ Af tæknilegum orsökum barst WIPO ekki upphafleg tilkynning um andmæli gegn skráningu merkisins. Með erindi, dags. 7. maí 2020, var WIPO send ný tilkynning um andmælin.

⁴ Greinargerð andmælanda fylgir úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Hafi fylgiskjöl fylgt með greinargerð er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



eftirfarandi umfjöllun.

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.⁵

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 Alþjóðleg skráning nr. 1 406 893	ZARA Nr. V0037264
Merki eiganda	Merki andmælanda

Andmælandi byggir ekki aðeins ruglingshættu á skráðum réttindum sínum heldur einnig á grundvelli notkunar á orðmerkinu ZARA hér á landi allt frá árinu 2001. Meðal þeirra gagna sem andmælandi leggur fram eru fréttir úr íslenskum fjölmiðlum, greinar, auglýsingar og viðtöl sem birst hafa í fjölmiðlum hér á landi og skjáskot með upplýsingum um fjölda fylgjenda á samfélagsmiðlum andmælanda hér á landi.

Hugverkastofan telur óhætt að fullyrða, m.a. með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum, að merki andmælanda, eins og það er skráð, hafi vissulega verið í notkun hér á landi frá opnun fyrstu verslunarinnar hér á landi árið 2001.

⁵ C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Framlögð gögn bera þó ekki óyggjandi með sér að orðmerkið eitt og sér hafi verið í notkun hér frá þeim tíma .

Sjónlíking

Við mat á sjónlíkingu er það viðurkennt sjónarmið að líta þurfi til stílfærslu merkjanna sé henni til að dreifa. Merki andmælanda samanstendur af orðinu ZARA í lítilla stílfærðu svörtu lettri. Merki eiganda samansendur af bókstöfunum Z, H, A, R og A, breiðletruðum og svörtum, í óhefðbundinni uppröðun innan ramma sem markaður er með svörtum útlínum. Bókstafirnir Z og H koma þar efst, bókstafurinn R í miðjunni og neðst kemur bókstafurinn A tvisvar sinnum. Að mati Hugverkastofunnar er stílfærsla merkis eiganda það afgerandi að ekki er hægt að líta svo á að sjónlíking sé til staðar þó að merkið hafi að geyma sömu bókstafi og mynda merki andmælanda.

Hljóðlíking

Eins og að framan greinir er bókstöfunum í merki eiganda ekki raðað upp með hefðbundnum hætti. Hefðbundnir vestrænir lestextar eru yfirleitt lesnir frá vinstri til hægri og niður.⁶ Sé merki eiganda lesið með slíkum hætti, þ.e. frá vinstri til hægri og niður þá mynda bókstafirnir í merkinu orðið ZHARA.

Bókstafurinn z er yfirleitt borinn fram sem s í íslenskum framburði.⁷ Merki andmælanda er í íslenskum framburði borið fram sem SARA sem og merki eiganda, SARA, sbr. framangreint. Bókstafurinn h í merki eiganda verður vart greindur í framburði, en í íslenskum framburði er hann óráddaður blástur með sömu talfærastöðu og sérhljóðinn sem kemur næstur á eftir.⁸

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að töluverð hljóðlíking sé með merki andmælanda og merki eiganda.

Vöru- og þjónustulíking

Merki eiganda er skráð fyrir *advertising* í flokki 35 og *education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities* í flokki 41 en merki andmælanda er skráð fyrir ýmsar vörur í flokkum 3, 18, 25 og ýmiss konar þjónustu í flokki 35, þ. á m. auglýsingastarfsemi og ýmislegt henni tengdri.

Að mati Hugverkastofunnar er þjónustulíking með *advertising* og *auglýsingastarfsemi* og öðru henni tengdri í flokki 35 enda um sömu og/eða sambærilega þjónustu að ræða.

Hins vegar er það mat stofnunarinnar að ekki sé skörun með annarri þjónustu andmælanda í flokki 35. Þá er það enn fremur mat stofnunarinnar að ekki sé skörun með annarri þjónustu eiganda hvorki í flokki 35 né 41 við vörur andmælanda í flokkum 3, 18 og 25.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkis andamælanda og merkis eiganda sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Víðtækari vernd, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

⁶ Jón Gunnar Þorsteinsson. „Af hverju lesa Vesturlandabúar frá vinstri til hægri og niður blaðsíðuna?“ Vísindavefurinn, 6. júní 2002. Sótt 29. janúar 2021. <http://visindavefur.is/svar.php?id=2465>.

⁷ Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 3/2018 (HULU), bls. 9.

⁸ Heimild: Snara veforðasafn.



Andmælandi byggir í erindi sínu jafnframt á því að merki hans njóti víðtækrar verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. þar sem merki hans séu vel þekkt, ekki aðeins hér á landi heldur einnig á alþjóðlegum vettvangi. Í 2. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, geti eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er 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 til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er notað fyrir. Um er að ræða undantekningu frá meginreglu 1. mgr. 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 auk samantektar úr ársskýrslu þar sem fram koma m.a. upplýsingar um fjölda verslana um allan heim og sölutölur fyrir árið 2018, samantekt lista yfir bestu/verðmætustu vörumerki heims þar sem vörumerkið ZARA sé á topp 100, greinar og umfjallanir úr erlendum fjölmiðlum og yfirlit vörumerkjaskráninga merkisins ZARA í Evrópu, alls 82 talsins. Enn fremur vísar andmælandi til niðurstöðu tveggja andmælamála sem voru til meðferðar hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO), þ.e. mál nr. B 001098880 frá 9. september 2009 og mál nr. B 1072919 frá 11. mars 2008, þar sem í báðum tilvikum hafi verið staðfest að merkið ZARA teldist vel þekkt á alþjóðlegum markaði og því bæri að telja sérkenni þess aukið og líkur á ruglingshættu því meiri en ella.

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. gerir þá kröfu að merki sé bæði vel þekkt hér á landi og að notkun hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Að mati Hugverkastofunnar bera framlögð gögn ekki með óyggjandi hætti með sér að merki andmælanda sé vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. 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.

Enn fremur vekur Hugverkastofan athygli á því að vörumerkjaréttur er landsbundinn og það að merki hafi verið talið vel þekkt á alþjóðlegum markaði, á grundvelli gagna sem voru lögð fram í máli sem var til meðferðar hjá hliðstæðri stofnun í öðru ríki, hefur ekki þau áhrif að merki teljist vera vel þekkt hér á landi án þess að tilskilin gögn hafi verið lögð fram því til stuðning en eins og að framan greinir er það mat stofnunarinnar að svo sé ekki. Með vísan til framangreinds verður ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. ekki tekið til frekari skoðunar.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkis andamælanda og merkis eiganda sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Er því ekki fallist á



andmæli gegn skráningu merkisins  sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 406 893.

Úrskurðarorð


Skráning merkisins ZHARA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 406 893, skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar



innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.




Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins , sbr. Alþjóðleg skráning nr. 1406893
Eigandi: "Breeze Hotel" LLC, Aserbaídsjan
Birt í 3. tbl. 36. árg. ELS tíðinda þann 15. mars 2019
Okkar tilvísun: I5895ISIP
Andmælafræstur: 15. maí 2019

Reykjavík, 14. maí 2019.

Vísað er til birtingar í 3. tbl. ELS-tíðinda árg. 36 þann 15. mars síðastliðinn, á skráningu vörumerkisins



, sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1406893 í flokkum 35 og 41. Fyrir hönd umbjóðanda okkar Industria De Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, E-15142 Arteixo (A Coruna), Spáni, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.). Andmælin beinast gegn skráningu allrar tilgreindrar þjónustu skráningarinnar.

Helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning verður að teljast

of lík vörumerki umbjóðanda okkar , sbr. vörumerkjaskráning nr. 585/2000, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Einnig er byggt á 2. mgr. 4. gr. vml., þar sem merki umbjóðanda okkar ZARA er vel þekkt hér á landi og nýtur það því ríkari verndar en ella og notkun af hálfu annarra en umbjóðanda okkar getur haft í för með sér rugling af hálfu neytenda, tengingu við þjónustu umbjóðanda okkar og rýrnun á aðgreiningareiginleikum og orðspori vörumerkis umbjóðanda okkar.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum, sbr. 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Við áskiljum okkur aftur á móti rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning fyrir framangreindum andmælum.

Virðingarfyllt,

Arnason Faktor

A handwritten signature in blue ink that reads 'Elías Karl Guðmundsson'.

Elías Karl Guðmundsson, lögfr.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 4. maí 2020

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins ZHARA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1406893 (V0109356)

Eigandi: „Breeze Hotel“ LLC, Nasimi district, 28 May str., 5, AZ-1014 Baku, Azerbaijan
Okkar tilvísun: I5895ISIP

Frestur: 4. maí 2020 (flutt sjálfvirkt frá 15. apríl vegna Covid-19 ástands)

Vísað er til andmæla okkar dags. 14. maí 2019 gegn ofangreindri alþjóðlegri skráningu. Með bréfi Hugverkastofu dags 14. maí 2019 var umbjóðanda okkar, Industria de Diseno Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) veittur frestur til 14. júlí 2019 til að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælunum. Hugverkastofa veitti síðar framlengingar á umræddum fresti, síðast með bréfi dags. 17. febrúar þar sem frestur er framlengdur til 15. apríl 2020.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir beiðni umbjóðanda okkar um ógildingu skráningarinnar þau að hið andmælt merki er ruglingslega líkt vörumerki umbjóðanda okkar

ZARA

, sbr. skráningu nr. V0037264 (áður 585/2000), sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 1.vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Einnig er byggt á fyrri notkun merkisins ZARA sem verið hefur í notkun hér á landi um árabíl og telst vel þekkt hér á landi sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

Samkvæmt 1.mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki:

6. ef villast má 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,

Einnig er tilgreint í 4. gr. vml:

Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans ef:

1. notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og
2. hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Vörumerki umbjóðanda okkar ZARA er verndað hér á landi á grundvelli skráningar nr. V0037264, sem og á grundvelli frægðar merkisins byggt á notkun þess hér á landi og erlendis.

Hin andmælt skráning nr. V0109356 dekkar eftirfarandi vörur og þjónustu:

35: Advertising.

41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities

Á íslensku útleggst lýsingin:

35: Auglýsingastarfsemi

41: Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi.

Merki umbjóðanda okkar nr. V0037264 **ZARA** var skráð 3. maí 2000 fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu:

3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápa; ilmvörur, ilmolúr, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur.

18: Leður og leðurlíki og vörur gerðar úr þessum efnum og ekki taldar í öðrum flokkum; skinn og húðir; ferðakoffort og ferðatöskur; regnhlífur, sólhlífur og göngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi.

25: Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður.

35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi. Þjónusta í tengslum við smávöruverslanir.

Auk hinna fyrri skráðu réttinda á umbjóðandi okkar réttindi á grundvelli umfangsmikillar notkunar um allan heim sem og hér á landi um árabil, og þess hversu merkið er vel þekkt.

Fyrri réttindi til merkisins ZARA á Íslandi

Eins og fram kemur hér að ofan er merki umbjóðanda okkar verndað með skráningu nr. V0037264, m.a. fyrir *auglýsingastarfsemi* í flokki 35. Andmælin eru því byggð á fyrri réttindum í formi þeirrar skráningar.

Andmælin eru einnig byggð á fyrri réttindum í formi notkunar merkis umbjóðanda okkar á Íslandi, en merkið hefur verið notað hér á landi í nær 20 ár. Íslenskir neytendur þekkja vel Zara merkið og hafa umfjallanir um það birst í blaðagreinum og viðtölum allt frá því áður en verslanir opnuðu hér á landi. Zara eru fataverslanir sem selja fatnað og fylgihluti undir eigin nafni.

Fyrsta Zara verslunin hér á landi opnaði í Smáralind árið 2001 og önnur verslun opnaði í Kringlunni árið 2006. Áður þekktu Íslendingar til verslunarinnar í gegnum ferðalög erlendis, og versla Íslendingar enn mikið í Zara verslunum erlendis ef verðlag þar er hagstæðara. Fatnaður úr versluninni hefur gegnum árin verið vinsæll í ýmiss konar samsettum tískuþáttum fjölmiðla, ásamt því að vera ítrekað nefndur í viðtölum við tískuáhugafólk sem og fólkið á götunni um hvar það kaupir fatnað sinn. Zara heldur úti vefsíðunni <https://www.zara.com/is/> og er virk á samfélagsmiðlum þar sem þúsundir Íslendinga fylgjast með Facebook og Instagram síðum þeirra.

Framangreindu til staðfestingar leggjum við fram eftirfarandi gögn:

- Fréttir úr íslenskum prentmiðlum af velgengni Zara verslana hér á landi sem og um allan heim (fylgiskjöl 1a-1g).
- Greinar og auglýsingar úr íslenskum prentmiðlum um opnanir Zara verslana hér á landi (fylgiskjöl 2a-2d)
- Greinar úr íslenskum prentmiðlum um götutísku, viðtöl við tískuáhugafólk og samsettar tískugreinar, þar sem vísað er til fatnaðar úr versluninni Zara (fylgiskjöl 3a-3j)
- Almenn viðtöl og greinar úr íslenskum prentmiðlum varðandi Zara verslanir og fatnað, þar sem kemu m.a. fram hversu mikið Íslendingar versli í Zara verslunum erlendis (fylgiskjöl 4a-4c)
- Skjáskot af Facebook og Instagram síðum Zara á Íslandi þar sem fjöldi fylgjenda kemur fram (fylgiskjöl 5a&5b).

Með vísan til þessara gagna teljum við ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar hefur verið verndað á grundvelli notkunar hér á landi um árabíl, eða allt frá árinu 2001, ásamt því sem umbjóðandi okkar á fyrri réttindi byggð á skráningu sinni nr. V0037264. Umrædd notkun er afar umfangsmikil og vísun við í þessu samhengi til umfjöllunar hér að neðan, bæði varðandi aukið sérkenni merkisins og í framhaldi af samanburði á vöru- og þjónustulýsingu merkjanna, um 2. mgr. 4. gr. vml.

Frægð merkisins ZARA um allan heim

Umbjóðandi okkar, Industria de Diseno Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), hefur notað merki sitt ZARA allt frá árinu 1975, og er merkið skráð um allan heim. Heimaland Zara er Spánn en árið 1988 opnaði fyrsta Zara verslunin utan Spánnar, í Portúgal. Á árunum þar á eftur fjölgaði mörkuðum ört, og árið 2018 nam sala undir Zara merkinu yfir 18 milljörðum evra í 2862 verslunum í 96 löndum. Með vefverslun Zara nær salan til 202 landa.

ZARA hefur ítrekað verið metið afar hátt á hinum ýmsu listum yfir bestu / verðmætustu auðkenni fyrirtækja á undanförunum árum, og lenti m.a. í 25. sæti á hinum virta „Best Global Brands“ lista Interbrand¹ árið 2018 og í 46. sæti á lista Forbes yfir verðmætustu auðkenni ársins 2018².

Fjallað er ítrekað um verslanir og fatnað Zara í hinum ýmsu miðlum, og ímynd fyrirtækisins er að um nýjustu tísku á góðu verði sé að ræða, og þar sem gera má góð kaup á útsöllum.

Við leit að virkum vörumerkjaumsóknum / -skráningum fyrir merkið ZARA í eigu umbjóðanda okkar í gagnagrunni TM View koma fram 350 niðurstöður, um allan heim.

Framangreindu til staðfestingar leggjum við inn eftirfarandi gögn:

- Samantekt úr ársskýrslu umbjóðanda okkar fyrir 2018 þar sem umfang sölu og verslana kemur fram (fskj 6, 7 og 8)
- Samantekt ýmissa lista yfir bestu / verðmætustu auðkenni fyrirtækja þar sem Zara er á topp 100 (fskj 9).

¹ <https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/#?filter=>

² <https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=334&year=1217>

- Dæmi um greinar sem birst hafa á stórum (vef)miðlum þar sem fjallað er um ZARA á afar jákvæðan hátt (fskj 10-14)
- Yfirlit vörumerkjaskráninga ZARA í eigu umbjóðanda okkar úr TM View. Vegna fjöldatakmarkana TM View eru umræddar niðurstöður bundnar við Evrópulönd, alls 82 talsins (fskj 15)

Af öllu framangreindu er ljóst að ZARA verslanir og fatnaður er vel þekkt um allan heim. Við vísum í þessu samhengi til umfjöllunar hér að neðan, bæði varðandi aukið sérkenni merkisins og í framhaldi af samanburði á vöru- og þjónustulýsingu merkjanna, um 2. mgr. 4. gr. vml.

Mat á ruglingshættu

Samkvæmt 6. tl. 1 mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast má á því 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 að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulýsingar verður að skoða í því samhengi 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 Evrópubandalagsins í máli nr. C-342-/97 **Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv.**, en þar segir:

That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and 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.

Mati á merkjalíkingu má síðan skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og annars vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Það er mat okkar í tilviki þessu að það séu til staðar skilyrði um beina ruglingshættu sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

MERKJALÍKING

Vörumerkin sem hér um ræðir eru:



ZHARA
hið andmæltá merki



ZARA
merki umbjóðanda okkar

Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja ber að líta á heildarmynd merkjanna. Í forúrskurði Evrópubandalagsins nr. C-251/95, **SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport** segir:

That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular their distinctive and dominant components.

Við mat á merkjalíkingu skal miða við neytanda sem er þökkalega upplýstur og athugull. Þó verður að hafa í huga að neytendur hafa yfirleitt aðeins annað merkið fyrir sjónum hverju sinni og hafa því ekki möguleika á því að bera merkin saman hlið við hlið heldur verða þeir að treysta á þá óljósu mynd sem þeir hafa af merkinu í hugum sínum³.

Vörumerkin sem hér um ræðir eru að okkar mati mjög lík bæði sjónrænt og hljóðrænt. Hið andmælt merki er stílfærð útfærsla orðsins ZHARA en merki umbjóðanda okkar er orðið ZARA í almennu letri. Hið andmælt merki inniheldur þannig alla stafi merkis umbjóðanda okkar í sömu röð, en hefur einn staf til viðbótar í miðju orði, H. Það hefur afar lítil áhrif á heildarmynd merkisins. Merkin eru svipað löng og hafa jafn mörg atkvæði.

Sjónlíking

Merkin hafa eins og áður sagði alla sömu stafi en hið andmælt merki hefur H til viðbótar í miðju orði, sem hefur afar lítil áhrif á heildarmynd merkisins sjónrænt. Merkin eru svipað löng, og byrja bæði á hinum mjög svo sérkennandi staf Z.

Merki umbjóðanda okkar er í afar lítilli stílfærslu, og er einungis orðið ZARA í einföldu letri. Vernd fyrir merkið verður því að teljast nær sambærileg við orðmerkisskráningar, sem veita vernd fyrir allar stílfærslur. Við bendum einig á réttindi umbjóðanda okkar til merkisins ZARA (án stílfærslu) á grundvelli notkunar hér á landi um árabíl.

Í ljósi alls ofangreinds verður að telja sjónlíkingu með merkjunum afar mikla.

Hljóðlíking

Merkin yrðu borin fram af íslenskum neytendum á nákvæmlega sama hátt, annað hvort eins og nafnið SARA, eða með rödduðu s-hljóði fremst. Stafurinn H hefur engin áhrif á framburð merkisins ZHARA, heldur yrði það borið fram eins og ZARA.

Telja verður algera hljóðlíkingu með merkjunum.

Umrædd merki hafa enga þýðingu á íslensku eða þeim tungumálum sem Íslendingar þekkja almennt til, s.s. ensku. Merki umbjóðanda okkar verður því að teljast verulega sérkennandi fyrir vörur og þjónustu hinnar fyrri skráningar. Á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið er verður einnig að telja sérkenni þess aukið.

Miklar líkur eru á að neytendur muni engan greinarmun gera á milli merkjanna, og muni ruglast á þeim og/eða telja um sama uppruna að ræða, sem getur leitt til verulegrar hættu á að notkun og skráning merkisins ZHARA rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis umbjóðanda okkar ZARA.

³ Sjá niðurstöðu Evrópudómstólsins (ECJ) í máli C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik*, 26. mgr.

VÖRU/ÞJÓNUSTULÍKING

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, en þá sér í lagi eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig hún er notuð og hvort að vörurnar eru í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengisvörur. Sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ('Canon') frá 1998, mál nr. C-39/97, 23. mgr. en þar segir:

In assessing the similarity of the goods or services concerned, ..., all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.

Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vörurnar eða þjónustuna og svo er rétt að horfa til dreifingar- og söluleiða.⁴

Við mat á líkindum vöru- og þjónustulýsinga er svo almennt viðmið að því líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vml. mega ekki aðrir en eigandi vörumerkis heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Vöru- og þjónustulýsingar hins andmæltu merkis ZHARA og ZARA merkis umbjóðanda okkar eru reifaðar hér að framan. Fyrir þjónustuna í flokki 35 er ljóst að hún er sú sama fyrir bæði merkin, *Auglýsingastarfsemi*.

Fyrir þjónustu hinnar andmæltu skráninga í flokki 41, "*fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi*" er ekki um sömu líkindi að ræða. Hins vegar er það okkar mat að um verulega ruglingshættu sé að ræða fyrir neytendur, á grundvelli frægðar merkis umbjóðanda okkar.

Í 2. mgr 4. gr. vml. kemur fram að

þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Hér að ofan hefur verið reifuð notkun og frægð merkis umbjóðanda okkar ZARA, bæði hér á landi sem og alþjóðlega. Ljóst er að merkið er eitt af þekktustu auðkennum á sínu sviði, og að Íslendingar þekkja vel til merkisins. Á grundvelli innlagðra gagna þessu til stuðnings teljum við merkið vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr 4. gr. vml., og að vernd fyrir merkið nái því til annars konar þjónustu en það er skráð fyrir, þ.m.t. ofangreinda þjónustu í flokki 41.

Merkið ZHARA er notað sem nafn á tónlistarhátíð⁵, sem þjónusta skráningarinnar endurspeglar. Á tónlistarhátíðum er oft til sölu ýmiss varningur, s.s. fatnaður og fylgihlutir, og er ljóst að ef neytendur sjá t.d. bol merktan ZHARA gætu þeir hæglega talið um fatnað frá verslun umbjóðanda

⁴ Sjá m.a. dóm Court of First Instance frá 10. September 2008, Astex Therapeutics Ltd/OHIM – Protec Health International Ltd, mál nr. T-48/06, mgr. 38

⁵ <https://zhara.az/en>

okkar ZARA, að ræða. Fataverslanir geta einnig hæglega verið einn af styrktaraðilum viðburða eins og tónlistarhátíða, á sama hátt og styrktaraðilar tónlistarhátíðarinnar ZHARA eru m.a. snyrtivöruframleiðandinn Schwartzkopf og raftækjafframleiðandinn DeLonghi⁶.

Að okkar mati er því veruleg ruglingshætta fyrir neytendur milli merkisins ZARA og ZHARA fyrir umrædda þjónustu í flokki 41, og telja ber að vernd fyrir merkið ZARA ná yfir þjónustuna á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið ZARA er hér á landi. Fá skráningin fyrir merkið ZHARA að halda gildi sínu er einnig veruleg hætta á að notkun og skráning þess rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis umbjóðanda okkar.

Til frekari stuðnings framangreindu vísun við til dóms General Court frá 11. apríl 2019 í máli nr. T-



655/17 (fylgiskjal 16). Umbjóðandi okkar hafði þar andmælt skráningu merkisins í Evrópusambandinu, fyrir þjónustu í flokkum 39, 41 og 43. Andmælin byggðust á ruglingshættu við fyrri skráningar í ESB, fyrir merkið ZARA í flokkum 25, 35, 39, 41 og 42. Merkin voru metin af ruglingslega lík, og staðfestu bæði áfrýjunarnefnd og dómstólar að merki umbjóðanda okkar ZARA væri vel þekkt fyrir „fatnað, höfuðfatnað, skófatnað“ í flokki 25 og „verslunarþjónustu“ í flokki 35 innan Evrópusambandsins. Umbjóðandi okkar átti þar ekki skráð réttindi í flokki 43, en engu að síður mátu dómstólar merkið það vel þekkt að ruglingshætta væri með merkinu ZARA og hinu andmælda merki, á grundvelli þess hversu vel þekkt merkið væri.

Einnig vísun við til niðurstöðu andmælamáls nr. B 001098880 frá 9. september 2009 gegn merkinu SARAB (fylgiskjal 17), og nr. B 1072919 frá 11. mars 2008 gegn merkinu ZARADIET (fylgiskjal 18), en í báðum tilfellum var staðfest að merkið ZARA teldist vel þekkt á alþjóðlegum markaði og telja bæri því sérkenni þess aukið og líkur á ruglingshættu meiri en ella.

SAMANTEKT

Augljós sjón- og hljóðlíking er með vörumerkjunum ZARA og ZHARA, og merkin eru skráð fyrir sömu þjónustu í flokki 35.

Merki umbjóðanda okkar ZARA hefur verið notað um árabíl á Íslandi sem og um allan heim, og á umbjóðandi okkar fyrri réttindi fyrir merki sitt á Íslandi á grundvelli notkunar og skráningar sinnar á Íslandi. Einnig er ljóst að merki umbjóðanda okkar telst vel þekkt hér á landi og verður því að telja vernd merkisins ná yfir víðtækari vörur og þjónustu en það er skráð fyrir, þ.m.t. þjónustu í flokki 41.

Á grundvelli fyrri notkunar og skráningar ZARA á Íslandi, frægðar merkisins ZARA um allan heim sem og hér á landi, líkinda merkjanna ZARA og ZHARA, líkinda þeirrar þjónustu sem merkin eru skráð fyrir og hversu sérkennandi merkið ZARA er, er ljóst að gríðarmikil hætta er á að neytendur ruglist og telji hér um sama, eða a.m.k. tengdan uppruna að ræða. Það er því ljóst að skráning vörumerkisins ZHARA brýtur gegn fyrri réttindum umbjóðanda okkar á Íslandi, ásamt því að veruleg hætta er á að notkun og skráning þess rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkis umbjóðanda okkar.

⁶ <https://zhara.az/en#partners>

Förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að skráning vörumerkisins ZHARA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1406893, verði ógild.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning eða leggja fram gögn á síðari stigum ef tilefni gefst til.

Með vinsemd og virðingu,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML.

Fylgiskjalalisti

1. a) Frétt úr Fréttablaðinu 4. apríl 2006 undir fyrirsögninni „Zara slær H&M við“
b) Frétt úr DV 26. júlí 2001 undir fyrirsögninni „Velgengni Zöru úti í heimi“
c) Frétt úr Morgunblaðinu 19. september 2013 undir fyrirsögninni „Zara malar gull“
d) Frétt úr Morgunblaðinu 23. september 2010 undir fyrirsögninni „Zara malar gull fyrir eigendur“
e) Frétt úr Morgunblaðinu 15. desember 2005 undir fyrirsögninni „Betri sala hjá Zöru en H & M“
f) Frétt úr Morgunblaðinu 31. maí 2001 undir fyrirsögninni „Zara heillar í austri og vestri“
g) Frétt úr Morgunblaðinu 14. ágúst 2008 undir fyrirsögninni „Zara tekin fram úr Gap sem stærsta fatakeðja heims“
2. a) Frétt úr Morgunblaðinu 7. júlí 2001 um fyrirhugaða opnun Zara-verslunar í Smáralind
b) Frétt úr Morgunblaðinu 10. október 2001 um opnun ZARA verslunar í Smáralind
c) Heilsíðuauglýsing í Fréttablaðinu 10. ágúst 2006 um opnun ZARA verslunar í Kringlunni
d) Heilsíðuauglýsing í Morgunblaðinu 10. ágúst 2006 um opnun ZARA verslunar í Kringlunni
3. a) Tískupáttur í Fréttablaðinu frá 1. september 2017 þar sem vara frá ZARA kemur fram
b) Grein um götutísku í Fréttablaðinu frá 8. desember 2016 þar sem margar vörur frá ZARA eru tilgreindar
c) Viðtal við tískuáhugakonu í Fréttablaðinu frá 9. janúar 2017 þar sem ZARA er tilgreind sem uppáhalds fatabúð viðmælanda
d) Viðtal við tískuáhugakonu í Fréttablaðinu 13. apríl 2017 þar sem ZARA er tilgreind sem ein af uppáhalds fatabúðum viðmælanda
e) Grein um götutísku í Fréttablaðinu frá 23. ágúst 2017 þar sem vara frá ZARA kemur fram.
f) Grein um vetrartísku í Morgunblaðinu frá 1. október 2017 þar sem vörur frá ZARA koma fram
g) Viðtal við Ungfrú Norðurland í Fréttablaðinu frá 28. mars 2006 þar sem fram kemur að Zara sé uppáhalds búðin hennar.
h) Tískupáttur í Morgunblaðinu frá 4. september 2016 þar sem vörur frá ZARA koma fram.
i) Tískupáttur í Morgunblaðinu frá 21. desember 2016 þar sem vörur frá ZARA koma fram.
j) Tískupáttur í Morgunblaðinu frá 1. maí 2016 þar sem vörur frá ZARA koma fram.
4. a) Viðtal í blaðinu Frjáls Verslun frá 1. nóvember 2001 um opnun Zara verslunar í Smáralind, þar sem fram kemur að Íslendingar þekki vel til ZARA fatnaðar eftir ferðalög erlendis.

- b) Viðtal í Fréttatímanum frá 1. maí 2015 um verðlækkun í versluninni Zara, til að bregðast til verslun Íslendinga erlendis vegna ódýrari vara þar.
- c) Grein í Fréttatímanum frá 10. mars 2017 um fermingartísku í versluninni Zara.
5. a) Skjáskot af Facebook síðu Zara á Íslandi þar sem fram kemur að fylgjendur eru yfir 6.300 talsins.
b) Skjáskot af Instagram síðu Zara á Íslandi þar sem fram kemur að fylgjendur eru um 10.300 talsins.
 6. Samantekt fyrir fjölmiðla úr ársskýrslu eiganda ZARA, Inditex, fyrir árið 2018, þar sem fram kemur fjöldi verslana um allan heim, sölutölur ofl.
 7. Yfirlit fjölda Zara verslana um allan heima úr ársskýrslu eiganda ZARA, Inditex, fyrir árið 2018.
 8. Ársskýrsla eiganda ZARA, Inditex, fyrir árið 2018 þar sem m.a. koma fram sölutölur, þ.e. að nettósala ZARA verslana árið 2018 hafi verið yfir 18 milljarðar evra.
 9. Yfirlit staðsetningar ZARA auðkennisins á ýmsum listum yfir bestu og verðmætustu auðkenni heims.
 10. Grein í Style Democracy frá 14. janúar 2019 um bestu útsölur fataverslana, þar sem ZARA er þeirra á meðal.
 11. Grein í The Guardian frá 11. ágúst 2008 um að Zara hafi tekið fram úr Gap sem stærsti aðili heims á sviði smásölu á fatnaði.
 12. Grein úr Financial Times frá 4. mars 2018 um netsölu Zara gegnum nýtt smáforrit (app), þar sem fram kemur að Zara sé stærsti aðili heims á sviði smásölu á fatnaði.
 13. Grein í New Yorker frá 18. september 2000 um verslunina Zara og hversu hratt fatnaður kemst frá hönnunarborðinu og í verslanir, og um hversu gott framleiðsluferlið sé.
 14. Grein í Global Fashion Business Journal frá 11. desember 2019 um fjölgun Zara verslana.
 15. Yfirlit vörumerkjaskráninga ZARA í Evrópulöndum.
 16. Dómur T-655/17 frá 11. apríl 2019 í andmælamáli ZARA gegn ZARA TANZANIA ADVENTURES (orð- & myndmerki).
 17. Ákvörðun OHIM (nú EUIPO) í andmælamáli B 001098880 frá 9. september 2009, í máli ZARA gegn SARAB.
 18. Ákvörðun OHIM (nú EUIPO) í andmælamáli B 1072919 frá 11. mars 2008, í máli ZARA / ZARA HOME gegn ZARADIET.