

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar

### í andmælamáli

nr. 12/2011

**Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.**


gegn

**Vífilfell hf.**

### Málsatvik

Þann 9. nóvember 2010 lagði Vífilfell hf., Stuðlahálsi 1, 110 Reykjavík, inn umsókn



um skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. 2981/2010. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2011, sbr. skráning nr. 18/2011.

Með bréfi, dags. 15. mars 2011, andmælti Arnason-Faktor ehf., f.h. Ölgerðar Egils Skallagrímssonar ehf., Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík, skráningu merkisins.

Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), vegna vörumerkjaréttar andmælanda.

Andmælanda var veittur frestur til 18. apríl 2011 til að leggja inn greinargerð sína sem barst þann dag. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 26. apríl 2011, var umsækjanda tilkynnt um andmælin og honum veittur frestur til 26. júní 2011 til að leggja inn greinargerð sína. Greinargerð umsækjanda barst svo með bréfi, dags. 26. júní 2011 og

var send andmælanda, 6. júlí 2011, um leið var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## **Málsástæður og lagarök**

### ***Andmælandi***

Fram kemur í greinargerð andmælanda að hann, þ.e. Ölgerð Egils Skallagrímssonar ehf., hafi frá árinu 1930 notað vörumerkið APPELSÍN (orðmerki) og merkið EGILS



APPELSÍN ( orð- og myndmerki) í núverandi mynd frá árinu 2004 fyrir vörur í flokki 32, nánar tiltekið gosdrykki..

Í greinagerðinni er byggt á því að á grundvelli langrar notkunar andmælanda á merkinu hafi hann ekki einungis öðlast einkarétt á merkinu APPELSÍN sem hluta af orð- og myndmerki heldur einnig sem orðmerki einu og sér. Vísar andmælandi í því sambandi til 1. og 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna (vml.). Með vísan til athugasemda við 3. gr. frumvarps vml. bendir andmælandi ennfremur á að ekki séu gerðar sérstakar kröfur til þess að vörumerki hafi verið notað í ákveðnu magni eða í ákveðinn tíma til að vörumerkjaréttur stofnist fyrir notkun. Einungis séu gerðar kröfur um að merkið sem notað er uppfylli almennar kröfur laganna um skráningarhæfi. Í greinagerðinni kemur fram að andmælandi telji skilyrði um skráningarhæfi fullnægt enda sé umrætt merki hvorki lýsandi né almennt fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna auk þess sem merkið sé vel til þess fallið að greina vörur umbjóðanda frá vörum annarra.

Sú notkun sem krafist er samkvæmt 3. gr. vml. til að hægt sé að fallast á óskráðann vörumerkjarétt getur til að mynda verið sú að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta sé auðkennd með merki og varan sé þannig boðin til sölu eða markaðssett, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt út eða inn eða merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegann hátt, sbr. 5. gr. vml.

Til sönnunar á því að ofangreind skilyrði notkunar hafi verið uppfyllt leggur andmælandi fram gögn frá árunum 1997-2004 sem sýna notkun merkisins.

Andmælandi hefur markaðssett gosdrykk undir vörumerkinu, ýmist sem orðmerki eða sem orð- og myndmerki í rúm 70 ár og telur því að þessi áratuga langa samfellda notkun hafi skapað fyrirtækinu mikla viðskiptavild og að merkið teljist vel þekkt í skilningi vörumerkjaréttar. Í því felst að meirihluti mögulegs viðskiptahóps þekki merkið. Þessu til stuðnings vísar andmælandi til netkönnunar sem framkvæmd var af Capacent Gallup árið 2010 en hún leiddi í ljós að 99% þátttakenda þekktu umrætt vörumerki. Enn fremur er vísað til markaðsrannsóknar sem framkvæmd var af IMG Gallup árið 2003 en samkvæmt niðurstöðum hennar er Egils Appelsín í þriðja sæti yfir þá gosdrykki sem koma fyrst upp í hugan þátttakenda, næst á eftir Coke og Pepsi auk þess að vera sú gostegund sem fólki drekkur helst næst á eftir Coke og Pepsi. Jafnframt kemur fram í greinargerðinni að samkvæmt markaðsrannsókn sem framkvæmd var af Tækniháskóla Íslands árið 2003 hafi yfir 90% þátttakenda nefnt Egils Appelsín sem þann drykk sem þeim datt fyrst í hug þegar appelsínugosdrykkur var nefndur. Er það því ótvírætt mat andmælanda að vörumerkið sé eitt þekktasta merki landsins og njóti þar með verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Leggur þá andmælandi áherslu á að vel þekkt vörumerki njóti að jafnaði ríkari verndar þar sem frægð merkjanna eykur sérkenni þeirra.

Í greinargerð sinni vísar andmælandi til þess að í tilskipun nr. 89/104/EES um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki segir að ruglingshætta sé til staðar ef uppi er „*likelihood of confusion ... which includes the likelihood of association*“, sbr. ákvæði 4(1)(b). Samkvæmt ákvæðinu getur ruglingshætta skapast í eftirfarandi tilvikum:

- 1) þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum (bein ruglingshætta),
- 2) þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna (ruglingshætta sem felst í óbeinum ruglingi) og
- 3) þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beinan rugling sé að ræða (ruglingshætta byggð á tengingu/association).

Andmælandi vísar til máls Evrópudómstólsins, nr. C-251/95 SABEL BV gegn PUMA AG mális sínu til stuðnings.

Andmælandi vísar til þeirrar grundvallarreglu að mat á ruglingshættu grundvallist á heildarmynd viðkomandi merkja og telur að það hafi úrslitabýðingu við slíkt mat hvort verulegur hluti neytenda telji vöruna eða þjónustuna vera komna frá sama aðila. Þá hefur í framkvæmd verið litið til þess hvort fyrirtækin starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru sinni eða þjónustu að sama markhópi, sbr. Dómur ECJ í máli C-39/97, málsgrein 23. Andmælandi bendir á að óumdeilt sé að umrædd fyrirtæki starfi á sama markaði og beini vörum sínum að sama markhópi. Hið andmælt merki sé skráð í sama flokk og merki andmælanda hefur verið notað fyrir, þ.e. fyrir drykkjarvörur í flokk 32 og því sé vörulíking til staðar með merkjunum. Hvað sjónlíkingu varðar telur andmælandi augljóst að merkin séu afar lík. Bæði séu þau sporöskjulöguð, með bláum bakgrunni og rauðum borða þar sem vörumerkið APPELSÍN í hvítu letri sé að finna. Þá vekur andmælandi athygli á lögun stafsins „g“ í merki sínu, hann myndi efri borða á vörumerki sínu. Megi þannig líta svo á að umsækjandi sé vísvitandi að brjóta gegn vörumerkjarétti andmælanda og færa það í ákveðna „hátiðar“ útfærslu. Þar með séu auknar líkur á því að almenningur tengi merkið við andmælanda. Þá leggur andmælandi áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að neytandi hafi almennt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Ekki sé hægt að útiloka að þegar hinn almenni



neytandi virði fyrir sér hið andmælt merki, , skapist ákveðin hugrenningartengsl milli viðkomandi merkis og vörumerkis andmælanda,



. Slík hugrenningartengsl myndu óhjákvæmilega hafa það í för með sé að rýra orðstír vörumerkis andmælanda. Andmælandi vísar til *Facebook* færslu þessu til stuðnings.

Með vísan til framgreinds rökstuðnings telur andmælandi að ljóst sé að merkjalíking sé til staðar auk vörulíkingar og því sé augljós ruglingshætta með merkjunum. Af þeim sökum telur andmælandi ljóst að vörumerkjaskráning nr. 18/2011,



, brjóti gegn vörumerkjarétti andmælanda sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og beri því að ógilda skráninguna.

### ***Umsækjandi***

Í greinargerð umsækjanda er vísað til ákvörðunar Neytendastofu nr. 55/2010, dags. 23. desember 2010, sem varðaði kvörtun andmælanda vegna sölu umsækjanda á vörunni „Hátíðar-Appelsín“. Hélt andmælandi því fram að með því heiti og í þeim umbúðum sem það er selt í, væri brotið gegn vörumerkjarétti hans vegna vöru hans „Egils Appelsín“. Neytendastofa komst að þeirri niðurstöðu að andmælandi ætti ekki einkarétt á orðinu „appelsín“ og að umrædd merki eins og þau birtast á umbúðum aðila séu það ólík að þau ættu ekki að valda ruglingshættu hjá neytendum, sjá 4 og 5 lið á bls. 17-19 í úrskurði Neytendastofu nr. 55/2010.

Umsækjandi er sammála því að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt fyrir notkun á vörumerkinu „EGILS APPELSÍN“ sem orð- og myndmerki í þeirri útfærslu sem fram kemur í greinargerð andmælanda. Hins vegar hafnar umsækjandi því að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á heitinu „Appelsín“ einu og sér fyrir notkun, enda noti andmælandi vörumerki sitt ávallt með heitinu „Egils“ fyrir framan. Vísar umsækjandi þessu til stuðnings til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur, í máli nr. 3339/1997.<sup>1</sup> Ennfremur bendir umsækjandi á að um nokkurt skeið hafi verið selt svokallað „Bónus Appelsín“ og að umsækjandi hafi notað heitið „Fanta Appelsín“ fyrir vöru sína athugasemdalaust.

---

<sup>1</sup> Í dómnum kemur m.a. fram að Tryggingarmiðstöðin hafi aðallega notað bókstafina „TM“ sem stílfært myndmerki og einnig notað þá í orðasambandinu „TM tryggingar“. Þegar litið sé til þess verði ekki talið að notkun fyrirtækisins á þessum bókstöfum einum sér hafi náð slíkri markaðsfestu að þeir njóti sjálfstætt vörumerkjaverndar.

Umsækjandi bendir á að heitið APPELSÍN hafi aldrei verið skráð sem vörumerki eitt og sér og telur því ljóst að enginn einn aðili hafi öðlast einkarétt á því heiti. Byggir umsækjandi á því að heiti þetta hafi í gegnum tíðina öðlast þá þýðingu almennt í hugum fólks að það standi fyrir gosdrykk með appelsínubragði og hafi þannig öðlast almenna merkingu í tungumáli okkar. Fólk tali almennt um slíka drykki sem APPELSÍN og tengi það þá ekki sérstaklega við vöru frá einum framleiðanda frekar en öðrum.

Hvað varðar þær röksemdir andmælanda sem byggja á sjónarmiðum um vel þekkt vörumerki bendir umsækjandi á að slík sjónarmið geti átt við um vörumerkið EGILS APPELSIN en ekki heitið APPELSÍN eitt og sér. Heitið APPELSÍN hafi verið notað af fleiri framleiðendum gosdrykkja með appelsínubragði en andmælanda, þar á meðal af umsækjanda. Enn fremur bendir umsækjandi á skilgreiningu í Orðabók Menningarsjóðs á orðinu APPELSIN sem þar er skýrt sem gosdrykkur með appelsínubragði. Telur umsækjandi því ljóst að um tegundarheiti sé að ræða sem enginn einn aðili geti öðlast einkarétt á. Þessu til stuðnings bendir umsækjandi á að í þeim markaðsmælingum sem andmælandi lagði fram til stuðnings málstað sínum hafi einungis verið vísað til orð- og myndmerkisins EGILS APPELSÍN en ekki orðmerkisins APPELSÍN eins og sér. Fær umsækjandi því ekki séð að markaðsmælingar þessar styðji röksemdir andmælanda um það að merkið APPELSÍN eitt og sér sé vel þekkt.

Hvað varðar ruglingshættu er umsækjandi sammála því að óumdeilt sé að um vöru- og þjónustulíkingu sé að ræða með umræddum vörumerkjum, sem og að vörunum sé beint að sama markhópi neytenda. Hins vegar fellst umsækjandi ekki á það að merki hans skv. skráningu nr. 18/2011 sé svo líkt vörumerki andmælanda að ruglingi valdi meðal neytenda. Enn fremur hafnar umsækjandi gildi fylgiskjals nr. 6 sem lagt var fram af hálfu andmælanda og er útskrift af samskiptasiðunni *Facebook* þar sem einn neytandi segist hafa ruglast á vöru umsækjanda og andmælanda. Er þar um að ræða ummæli sem ekki er hægt að staðreyna að stafi frá hlutlausum aðila sem sé að lýsa raunverulegri upplifun sinni. Varðandi útlit merkjanna og umbúðir varanna þá er því mótmælt af hálfu umsækjanda að þau séu svo lík að ruglingi geti valdið meðal

neytenda. Þó litaval sé eins þá sé framsetning með mjög mismunandi hætti. Merki andmælanda sé á bláum grunni, með rauðum sporöskjulaga hring og rauðum kassa sem inni í standi „Appelsín“ en þar fyrir ofan sé mest einkennandi hluti merkisins, heitið „Egils“ skrifað áberandi stílfærslu með gulum stöfum. Merki umsækjanda sé hins vegar blár sporöskjulaga hringur, með hvítum stjörnum og jólatré og áberandi rauðum borðum yfir. Einnig er vakin sérstök athygli á því að undir jólatrénu í vörumerki umsækjanda er með áberandi hætti skrifað „Vífílfell“. Að mati umsækjanda ætti neytandum því ekki að dyljast uppruni vörunnar og því sé ekki hægt að halda því fram að umsækjandi hafi sett vöru sína á markað í þeirri von að neytendur myndu ruglast á vöru hans og vöru andmælanda.


Umsækjandi telur að litirnir blár, rauður og appelsínugulur séu orðnir einskönar einkennislitir fyrir appelsínudrykki og sé sú notkun óháð því frá því hvaða framleiðanda varan kemur. Sé það í samræmi við það sem almennt er þekkt að drykkir með samskonar bragði tengist ákveðnum litum. Þar má sem dæmi nefna að grænn litur sé notaður fyrir sítrónu og lime drykki s.s. 7-Up, Sprite og Fresca og að sódavatn án bragðefna sé einkennt með bláum lit.

Með vísan til ofangreinds rökstuðnings telur umsækjandi sannað að ekki séu um slík líkindi að ræða með merkjum andmælanda og umsækjanda að ruglingi geti valdið í skilningi laga um vörumerki nr. 45/1997.


## Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.



Andmælt er skráningu vörumerkisins, , sbr. skráning nr. 18/2011, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 32. Andmælin byggja á ruglingshættu, með vísan til 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga vegna




óskráðs vörumerkjaréttar andmælanda á orð- og myndmerkinu  og orðmerkinu APPELSÍN, fyrir vörur í flokki 32.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkja sem byggð eru á notkun niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað.

Samkvæmt framlögðum gögnum hefur andmælandi markaðssett gosdrykk undir vörumerkinu EGILS APPELSÍN, ýmist sem orðmerki eða sem orð- og myndmerki í fjölmörg ár og eru merkin notuð enn þann dag í dag.

Það er því mat Einkaleyfastofunnar að vörumerkjaréttur andmælanda á merkinu



 sé óumdeildur, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Jafnframt er það mat stofnunarinnar að andmælandi hafi öðlast vörumerkjavernd með notkun á orðmerkinu EGILS APPELSÍN, en hann hefur notað orðmerkið EGILS APPELSÍN, frá árinu 1965 og fram til dagsins í dag, ásamt orð- og myndmerkinu.

Andmælandi telur sig einnig hafa öðlast vörumerkjarétt á orðinu, APPELSÍN, einu og sér.

Bent skal á að þrátt fyrir ákvæði 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. um að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun þá þurfa þau merki sem öðlast þannig vörumerkjavernd einnig að



hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. það sem kemur fram í upphafi 2. mgr. 3. gr. vml. en þar segir:

*„Vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laga þessara um skráningu, getur ekki skapað vörumerkjarétt með notkun.“*

Skilyrði skráningar vörumerkja eru tíunduð í 1. mgr. 13. gr. vml. sem segir að þau séu eftirfarandi:

*Merkið skal vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, skuli ekki telja nægjanlega sérkennileg. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.*

Samkvæmt þeim gögnum sem lögð hafa verið fram um notkun merkisins hefur andmælandi notað orðið APPELSÍN yfir appelsínudrykk sinn á árunum 1930 og allt fram til 1965-70. Eftir það hættir hann að nota orðið APPELSIN eitt og sér og upp frá þeim tíma fer andmælandi að nota orðmerkið EGILS APPELSÍN og orð- og myndmerkið EGILS APPELSÍN.

Í 3. ml. 2. mgr. 3. gr. vml. er að finna undantekningarreglu frá skráningarskilyrðum 1. mgr. 13. gr. vml, þar sem fram kemur að :

*Vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, geta þó skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun.*

Þá kemur fram í 2. mgr. 13. gr. vml. að þegar kveða skuli á um hvort merki hafi nægjanleg sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.


Ekki er ljóst hvort að orðið APPELSÍN hafi haft sérkenni þegar það var upphaflega notað en í dag er það notað sem tegundarheiti enda má finna skilgreiningu á orðinu „appelsín“ í ýmsum orðabókum þ.á.m. Orðabóka Menningar sjóðs sem skilgreinir orðið sem *gösdrykkur með appelsínubragði*. Er það mat Einkaleyfastofunnar að sú skilgreinin sé í samræmi við skilning almennings á orðinu APPELSÍN. Auk þess hafa aðrir gösdrykkjaframleiðendur einnig notað orðið APPELSIN yfir appelsínugösdrykki

sína og má þar nefna BÓNUS APPELSÍN og FANTA APPELSÍN. Af hálfu andmælanda hefur ekki verið upplýst að hann hafi gert sérstakar ráðstafanir til að sprona við þeirri þróun að merkið APPELSÍN missti þann aðgreiningareiginleika sem það kann að hafa haft þegar það var tekið í notkun. Ef einkaréttur andmælanda á orðinu APPELSÍN hefur einhvern tíma verið fyrir hendi á grundvelli ofangreindra ákvæða, þá er hann nú fallin niður.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að orðið APPELSÍN verði að teljast lýsandi og sérkennalaust fyrir gosdrykki með appelsínubragði og ekki talið að einn aðili geti öðlast einkarétt á orðinu. Verður því að telja orðið *appelsín* vera óskráningarhæft, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Þar sem andmælandi hefur, að mati Einkaleyfastofunnar, hins vegar öðlast



vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á orð- myndmerkinu  og orðmerkinu EGILS APPELSÍN, verður nú 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., tekinn til nánari skoðunar.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að óheimilt sé að skrá merki 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. Það sem einkum skiptir málið við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Merki umsækjanda er skráð fyrir ýmsa drykki í flokki 32, þ. á m. gosdrykki. Andmælandi hefur sýnt fram á notkun merkisins fyrir gosdrykki og er það mat Einkaleyfastofunnar að vörulíking sé fyrir hendi.



Þau merki sem borin verða saman hér eru orð- myndmerkið, , í eigu



umsækjanda og orð- og myndmerkið , í eigu andmælanda.<sup>2</sup>

Merki umsækjanda samanstendur af bláum sporöskjulaga hring með hvítum stjörnum og jólatré. Yfir hringinn leggst rauður borði þar sem á stendur skrifað með hvítum stöfum HÁTÍÐAR og APPELSÍN. Undir jólatrénu stendur auðkenni umsækjanda VÍFILFELL.

Merki andmælanda samanstendur af bláum grunni og rauðum útlínunum sem mynda sporöskjulaga hring. Inn í hringnum er rautt ferkantað merki þar sem á stendur „APPELSÍN“ og fyrir ofan það er ritað „EGILS“ með áberandi gulum stöfum. Sameiginlegt með merkjunum er blár sporsöskjulaga hringur sem þó er í ólíkum bláum lit og rauði liturinn, auk þess sem í báðum merkjum kemur fyrir orðið APPELSÍN, sem ekki hefur áhrif á ruglingshættumatið samanber það sem áður hefur komið fram um sérkenni eða skort á sérkenni orðsins. Þegar framangreint er virt er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að um ruglingshættu sé að ræða milli orð- myndmerkjanna HÁTÍÐARAPPELSÍN og EGILS APPELSÍN í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nr. 45/1997.



2 Betri mynd af merkinu.

Andmælandi byggir einnig á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Samkvæmt úrskurðum Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við um vörumerki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar, er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „vel þekkt“.<sup>3</sup> Einkaleyfastofan telur ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. því ekki eiga við í þessu máli og verður ákvæðið því ekki tekið til frekari skoðunar.

Með vísan til þess sem að framan greinir, er krafa um ógildingu skráningar nr. 18/2011, HÁTÍÐAR APPELSÍN (orð- og myndmerki), ekki tekin til greina.

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins HÁTÍÐAR APPELSÍN (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 18/2011, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 8. desember 2011

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.

---

<sup>3</sup> Sjá m.a. Úrskurð nr. 6/2003 AC: „Á Íslandi stofnast vörumerkjaréttur við skráningu eða notkun merkis hér á landi, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Auk þess geta vel þekkt merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi notið verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að ekki megi skrá vörumerki “ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn”. Er það undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki (f: *notoirement connues*, e: *well known*, d: *vitterlig kendte*). Samkvæmt Parísarsamþykktinni er ekki skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi en hins vegar er einstökum aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. Slíkt var gert hér á landi með ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.“