

## Úrskurður nr. 11/2018


26. nóvember 2018

**Andmæli gegn skráningu merkisins JUVEDERM nr. V0102056**

**Allergan Holdings, SAS, Frakklandi gegn Dermavita Company Parseghian & Partners, Líbanon.**

### Málavextir


Þann 27. september 2016 lagði Tego ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins JUVEDERM, nr. V0102056 f.h. Dermavita Company Parseghian & Partners, Corniche El-Mazraa, Main Road, Lebanon & Gulf Bank Building, 4 Floor, Beirút, Líbanon. Umsóknin byggir á forgangsrétti frá 22. apríl 2016 frá norskri umsókn nr. 201605042. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 3, 35, 41 og 44. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2017.

Með erindi, dags. 14. mars 2017, andmælti Árnason Faktor ehf. f.h. Allergan Holdings, SAS, 12 place de la defence, 4eme etage, 92400, Courbevoie, Frakklandi. Andmælin byggja á ruglingshættu við tvö merki andmælanda sem hann hefur sótt um,  nr. V0101193 og JUVÉDERM, nr. V0101194, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Enn fremur vísar andmælandi til 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 3. janúar 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

*Fyrri greinargerð andmælanda*

Helstu rök andmælanda fyrir kröfu um ógildingu eru þau að hið andmælt merki, JUVEDERM, sé of líkt vörumerkjum hans sbr. umsóknir nr. V0101193,  og nr. V0101194, JUVÉDERM, sem einnig séu vernduð á grundvelli notkunar hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga. Þá teljist merki andmælanda alþekkt, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Jafnframt byggir andmælandi á því að umsókn um skráningu vörumerkisins hafi verið lögð inn í vondri trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi gerir kröfu um að forgangsréttarkröfu hins andmælt merkis frá skráningu nr. 201605042 í Noregi frá 22. apríl 2016 verði hafnað á grundvelli þess að eigandi merkisins eigi eldri skráningar í öðrum löndum sem séu aðilar að Parísarsamþykttinni um vernd eignarréttinda



á sviði iðnaðar, fyrir sama merki og sömu vörur og þjónustu. Bendir andmælandi á að þar með verði vörumerkjaumsóknir hans með eldri umsóknardagsetningu á Íslandi en hin andmælda skráning og þar með eldri réttindi. Að mati andmælanda hafi eigandi byggt á umræddum forgangsrétti í vondri trú, í þeim eina tilgangi að öðlast eldri umsóknardagsetningu fyrir merki sitt.

Andmælandi vísar til þess sem kemur fram í 17. gr. vml. Ákvæðið sé byggt á 4. gr. Parísarsamþykktarinnar og til þess að unnt sé að byggja á forgangsrétti frá öðru landi verði sú umsókn sem forgangsréttarkrafan er byggð á að vera fyrsta umsókn fyrir merkið innan aðildarríkja Parísarsamþykktarinnar. Bendir andmælandi á að skilyrðinu um fyrstu umsókn sé m.a. ætlað að koma í veg fyrir að seinni aðilar geti byggt upp keðju af umsóknum sem allar séu lagðir inn innan sex mánaða frá umsókn í öðru ríki.

Þá bendir andmælandi á að eigandi hafi lagt inn umsókn í Noregi fyrir merki sitt JUVEDERM þann 22. apríl 2016 fyrir sömu vöru- og þjónustulýsingu og fyrir hið andmælda merki hér á landi, þ.e. í flokkum 3, 35, 41 og 44.

Krafa andmælanda um höfnun á forgangsréttarkröfu hins andmælda merkis byggist á því að eigandi hafi lagt inn umsóknir fyrir sama merki og sömu vörur og þjónustu í ríkjum sem eru aðilar að Parísarsamþykktinni, þ.e. í Tyrklandi þann 12. mars 2015<sup>1</sup> sem hefur verið aðili frá árinu 1925 og í Búlgaríu þann 18. mars 2015<sup>2</sup> sem hefur verið aðili frá árinu 1921. Ljóst sé, að mati andmælanda, að norsk umsókn eiganda sé ekki fyrsta umsókn fyrir merkið JUVEDERM í flokkum 3 og 35 og uppfylli þ.a.l. ekki skilyrði 17. gr. vml. um forgangsrétt. Rétt umsóknardagsetning sé því 27. september 2016.

Þar sem forgangsréttar nýtur ekki við að mati andmælanda byggja umsóknir hans á fyrri umsóknardagsetningu, þ.e. 4. júlí 2016. Enn fremur séu fyrri réttindi andmælanda í formi notkunar hér á landi en merkið hefur, að hans sögn, verið í notkun hér á landi frá árinu 2008 og leggur andmælandi fram gögn því til stuðnings. Meðal þeirra gagna sem lögð eru fram er yfirlýsing um markaðssetningu varanna á árunum 2008-2015, sölutölur fyrir árin 2010-2016, afrit af reikningum á seldum vörum, bæklingur, auglýsing og blaðagreinar. Með vísan til framlagðra gagna telur andmælandi ljóst að vörumerki hans sé verndað hér á landi á grundvelli notkunar um árabíl og bendir á að samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé óheimilt að skrá vörumerki ef villast megi á því og merki sem hafi verið notað hér á landi þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Andmælandi bendir á að hann hafi notað merki sitt, JUVÉDERM, um árabíl og sé merkið skráð um allan heim. Merkið hafi verið í notkun innan Evrópu frá árinu 2004. Andmælin séu einnig byggð á því að merki andmælanda sé alþekkt og meðal gagna sem andmælandi leggur fram því

---

<sup>1</sup> Umsókn nr. 2015-21232 í flokkum 3, 5 og 35.

<sup>2</sup> Umsókn nr. 2015136198N, í flokkum 3, 5 og 35.



til stuðnings er yfirlýsing forstjóra andmælanda, yfirlit yfir skráningar merkisins í öðrum löndum, yfirlit varðandi lénaskráningar ásamt fleiri gögnum.

Þá hafi vörur andmælanda verið seldar um heim allan í yfir áratug, virkni og öryggi varanna verið rannsakað í fjölda rannsókna og um sé að ræða CE vottaðar vörur. Vörurnar hafi verið seldar til þúsunda fagaðila í heilbrigðisgeiranum og selst fyrir hunduð milljóna bandaríkjadala á ári hverju síðustu ár og séu vel þekktar á sínu sviði.

Andmælandi bendir á að vörur þær sem JUVÉDERM auðkennir séu húðfylliefni í forfylltum sprautum sem sé ætlað að draga úr línunum í andliti og hrukkum, auka fyllingu og raka húðar í andliti. Þær séu aðeins seldar frá andmælanda til lækna og annarra fagaðila en séu seldar til neytenda af umræddum fagaðilum sem hafi til þess leyfi og hafa hlotið þjálfun til notkunar á vörunum. Vörurnar séu hins vegar markaðssettar bæði til fagaðila og almennra neytenda.

Fram kemur að andmælandi eigi yfir 360 umsóknir og skráningar fyrir vörumerkið JUVÉDERM um allan heim, sem taki til flokka 3, 5, 10 og 44. Lén sem innihaldi vörumerkið séu yfir 240 talsins ásamt því að önnur 244 lén vísi á lén sem innihaldi vörumerkið.

Andmælandi bendir á að aðilar málsins hafi átt í deilum um vörumerkjaréttindi um árabíl og fjölmörg andmæli séu í gangi í öðrum löndum, m.a. í Noregi og í Evrópusambandinu. Fyrstu skráningar andmælanda séu frá árinu 2000 og hafi merkið t.d. verið skráð sem Evrópusambandskráning frá árinu 2001. Eigandi hins andmælda merkis hafi hins vegar ekki skráð merki sitt fyrr en árið 2015. Þá tekur andmælandi fram að eigandi hins andmælda merkis hafi lagt inn ógildingarkröfu á grundvelli notkunarleysis gegn skráningu andmælanda í Evrópusambandinu og sé andmælandi að verjast þeirri kröfu fullum fetum.

Að mati andmælanda er ljóst að eigandi hafi vitað af fyrri réttindum andmælanda til merkisins JUVÉDERM þegar umsókn nr. V0102056 var lögð inn hér á landi þann 27. september 2016 og hafi eigandi því verið í vondri trú við innlögn umsóknarinnar. Máli sínu til frekari stuðnings vísar andmælandi til Hæstaréttardóms í máli nr. 97/2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA. Að mati andmælanda voru atvik þess máls með svipuðum hætti og í máli þessu. Sannað þótti með óyggjandi hætti að Sushisamba ehf. hefði vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkisins SUSHISAMBA þegar það var skráð hér á landi og verið í vondri trú í merkingu 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi bendir á að litið hafi verið til þeirrar víðtæku lagalegu verndar sem Samba LLC hafði aflað vörumerki sínu erlendis, bæði með notkun og skráningum, m.a. í Evrópusambandinu. Skráning Sushisamba ehf. á vörumerkinu SUSHISAMBA var því felld úr gildi.

Hvað varðar ruglingshættu milli merkjanna vísar andmælandi til þess sem kemur fram í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Enn fremur bendir andmælandi á að við mat á því hvort að bein ruglingshætta sé til staðar milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé til staðar og hins vegar vöru- eða þjónustulíking, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu megi svo skipta í tvennt, fyrsta lagi skuli meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og í öðru lagi skuli líta



til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Merkingarlíking geti einnig komið til skoðunar en grundvallarreglan við mat á ruglingshættu sé hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt. Einnig geti haft áhrif hvort að eldra merkið teljist mjög sérkennandi í sjálfu sér en þar geti t.d. haft áhrif hvort um sé að ræða tilbúið orð eða almennt þekkt orð í tungumálinu.

Að mati andmælanda eru til staðar skilyrði um beina ruglingshættu, sbr. 6., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi ber saman þau merki sem hér um ræðir og bendir á að eini munurinn á merkjunum sé í fjórða bókstaf, sem er annars vegar E í merki eiganda en É í merki andmælanda. Sjónlíking sé nær alger og merkin yrðu borin fram á nákvæmlega sama hátt af neytendum hér á landi og því sé hljóðlíking augljós.

Umrædd merki hafi enga þýðingu á íslensku eða þeim tungumálum sem Íslendingar þekki almennt til, s.s. ensku. Merki andmælanda sé uppfundið orð og verði þar að auki að teljast vera vel þekkt á sínu sviði á grundvelli umfangsmikillar notkunar. Merkið JUVÉDERM sé því bæði í eðli sínu sérkennandi fyrir vörur og þjónustu á sviði snyrtifræði, lækninga og heilbrigðis og njóti einnig aukins sérkennis á grundvelli þess að vera vel þekkt.

Að mati andmælanda eru miklar líkur á því að neytendur geri engan greinarmun á milli merkjanna og muni ruglast á þeim. Einnig sé mikil hættá á að neytendur telji að þau eigi sér sama uppruna, þ.e. að merki eiganda sé frá andmælanda komið.

Hvað vöru- og þjónustulíkingu varðar bendir andmælandi á að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, sér í lagi eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig hún sé notuð og hvort að vörurnar séu í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaða staðgengisvörur. Vísar andmælandi til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97, Kabushiki Kaisha gegn Metro-Goldwyn Mayer Inc, 23. mgr. Ennfremur bendir andmælandi á að aðrir þættir sem skipt geta máli séu hvaða not eða tilgang varan eða þjónustan hefur, hvort ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vörurnar eða þjónustuna og svo sé rétt að horfa til dreifingar- eða söluleiða. Um þetta atriði vísar andmælandi til dóms fyrsta dómstigs Evrópudómstólsins (e. *Court of First Instance*) í máli nr. T-48/06, Astex Therapeutics Ltd/OHIM gegn Protec Health International Ltd., 38. mgr.

Andmælandi bendir á að merki hans sé notað fyrir húðfyllingarvörur sem falli í flokka 3, 5 og 10, í þeim tilgangi að bæta ásýnd húðar og innihalda virka efni *hyaluronic acid*. Merki eiganda sé notað fyrir húðvörur sem er ætlað að vinna gegn öldrunareinkennum húðar og innihaldi einnig *hyaluronic acid*. Andmælandi telur ljóst að vörurnar séu afar svipaðar, innihaldi sama virka efnið og séu notaðar í sama tilgangi. Þá sé vörunum beint að sömu markhópum, þ.e. annars vegar fagaðilum í heilbrigðis- og snyrtivörugeiranum og hins vegar almennum neytendum sem hafa áhyggjur af útliti sínu og óska þess að draga úr öldrunareinkennum húðar og bæta útlit sitt.



Það sé þekkt að sömu aðilar bjóði upp á húðvörur gegn öldrunareinkennum annars vegar og húðfyllingarefni hins vegar og fagaðilar og neytendur séu vanir því að sömu dreifingar- og söluaðilar bjóði upp á vörur sambærilegar þeim sem seldar eru undir merkjum JUVEDERM og JUVÉDERM. Bendir andmælandi á vörurnar SkinCeuticals frá L'Oréal og Obagi sem dæmi.

Ljóst er, að mati andmælanda, að mikil líkindi séu oft á milli vara í flokki 3 og 5, s.s. þegar um húðvörur með lyfjavirkni eða lyf í formi húðvara er að ræða. Vörur innan þessara flokka hafi oft sama eða líkan tilgang, geti innihaldið sömu virku efni og geti verið markaðssettar og seldar í gegnum sömu dreifingarleiðir og jafnvel af sömu fyrirtækjum. Að mati andmælanda eru vörur í flokki 3 í hinu andmælda merki annars vegar nákvæmlega eins eða í öllu falli mjög líkar þeim vörum sem tilgreindar eru í umsóknum andmælanda (snyrtivörur) og hins vegar í meðallagi líkar þar sem þær vörur séu til að bæta útlit og persónulegt hreinlæti (s.s. hreinsiefni).

Þá telur andmælandi ljóst að þjónustan í flokkum 35, 41 og 44 í hinu andmælda merki sé afar tengd þeim vörum sem tilgreindar séu í umsóknum andmælanda sem eigi fyrri réttindi á grundvelli notkunar hér á landi og frægðar merkis síns. Eigi þetta í það minnsta við um þá þjónustu sem tengist snyrtifræði, læknis- og heilbrigðissviði sem séu svið sem tengjast mjög eða séu afar lík þeirri meðferð, fræðslu og þjálfun sem andmælandi bjóði í tengslum við JUVÉDERM vörur sínar.

Andmælandi ítrekar að flokkun vöru og þjónustu sé aðeins ætluð til hliðsjónar við mat á ruglingshættu, matið snúist alltaf um hvort vörur/þjónusta sé nægjanlega lík til að ruglingshætta sé til staðar fyrir neytendur. Bendir andmælandi á að Einkaleyfastofan hafi ítrekað metið ruglingshættu milli vara annars vegar og þjónustu hins vegar þegar vörur og þjónusta er innan sama sviðs.

Andmælandi telur ljóst að ruglingshætta sé til staðar á milli merkis hans JUVÉDERM og merkis eiganda, JUVEDERM, í flokkum 3, 35, 41 og 44.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Eigandi tekur fram að málsaðilar hafi um árábil deilt um notkun og skráningar á merkjunum JUVEDERM og JUVÉDERM. Eigandi hafi hafið notkun á merkinu árið 1999 en andmælandi árið 2000. Að mati eiganda eru merkin notuð fyrir ólíkar vörur. Notkun á merki andmælanda sé takmörkuð við sérhæfða lækningavöru sem aðeins sé seld af fagaðilum á meðan eigandi selji vörur sínar beint til almennra neytenda.

Eigandi mótmælir þeirri staðhæfingu andmælanda að forgangsréttar hafi verið krafist í vondri trú og jafnframt er eigandi ósammála þeirri túlkun andmælanda að reglan um forgangsrétt sé tæming réttinda sem geri það að verkum að vörumerkjaeigandi geti aldrei aftur notfært sér sex mánaða frestinn til að byggja upp alþjóðlega vernd. Eigandi bendir á að hvergi í lögum eða reglugerðum sé fjallað um hugtakið vonda trú í tengslum við forgangsrétt. Að mati eiganda var forgangsréttar krafist í fullu samræmi við ákvæði Parísarsamþykktarinnar.



Eigandi bendir á að í handbók Alþjóðahugverkastofnunarinnar sé ákvæði 4. gr. Parísarsamþykktarinnar skýrt nánar og þar sé skýrt tekið fram að tilgangurinn með ákvæðinu sé að koma í veg fyrir að umsækjandi byggji upp keðju umsókna og skráninga fyrir sama vörumerki með sömu lýsingu. Hvergi sé talað um að reglan feli í sér tæmingu réttinda með þeim hætti sem andmælandi haldi fram. Ákvæði 4. gr. komi ekki í veg fyrir að vörumerkjaeigendur geti á hvaða tímapunkti sem er lagt inn nýjar umsóknir, t.d. í þeim tilgangi að útvíkka vernd merkjanna en fyrir slíku geta legið ýmsar ástæður og á grundvelli Parísarsamþykktarinnar ættu eigendur að geta lagt inn umsóknir í öðrum löndum á grundvelli nýju skráningar sinnar. Alþekkt sé að vörumerkjaeigendur leggi sem dæmi inn nýjar alþjóðlegar skráningar innan sex mánaða frá innlögn grunnumsóknar og uppfæri þannig eldri skráningar sem síðan verða ekki endurnýjaðar. Miðað við málflutning andmælanda verði vörumerkjaeigendum óheimilt að nýta aftur forgangsrétt við slíka eðlilega útvíkkun réttinda.

Eigandi tekur fram að hann sé ekki að búa til keðju réttinda með forgangsréttarkröfu sinni. Umsókn hans í Noregi sé sjálfstæð landsbundin umsókn þar sem ekki er krafist forgangsréttar frá öðru ríki. Hún sé þannig óháð þeim umsókn sem andmælandi vísi til og ítrekar að 4. gr. Parísarsamþykktarinnar banni ekki að forgangsréttur frá nýrri sjálfstæðri landsbundinni umsókn sé nýttur.

Hvað varðar þær skráningar sem andmælandi vísar til bendir eigandi á að þær séu hvorki í eigu hans né nái þær til sömu vöru og þjónustu. Fer eigandi sérstaklega yfir hvora skráningu fyrir sig hvað þetta varðar, annars vegar skráninguna í Tyrklandi og hins vegar í Búlgaríu.

Eigandi bendir á að andmælandi fari fram á að forgangsréttur fyrir flokka 3 og 35 verði hafnað á grundvelli fyrrgreindra skráninga. Ekki sé nóg að áður hafi verið sótt um vörumerki í viðkomandi flokki. Umsóknin í heild sinni þurfi að vera eins, sem sé ekki í þessu tilfalli. Andmælandi haldi því fram að rétt umsóknardagsetning merkis eiganda sé 27. september 2016 en ekki 22. apríl 2016, án þess að minnst sé á að flokka 41 og 44 sé ekki að finna í þeim skráningum sem andmælandi vísi til. Að mati eiganda er fráleitt að halda því fram að á grundvelli umræddra skráninga falli forgangsréttur eiganda að öllu leyti niður og krefst hann þess að ákvæði Parísarsamþykktarinnar verði virt og forgangsréttur hans standi.

Eigandi gerir athugasemdir við málsástæðu andmælanda um að hann eigi fyrri réttindi í formi umsókna frá 4. júlí 2016 sem og vegna notkunar frá árinu 2008.

Eigandi ítrekar það mat sitt að forgangsréttarkrafa hans sé í samræmi við ákvæði Parísarsamþykktarinnar en ef svo ólíklega vildi til að skráningaryfirvöld taki ekki undir það sjónarmið hans þá sé ljóst að forgangsrétturinn standi eftir sem áður fyrir þá vöru og þjónustu sem ekki var tilgreind í eldri skráningum eiganda. Að mati eiganda liggur það í augum uppi að þær vörur sem sótt er um vernd fyrir í umsóknum andmælanda nr. V0101193 og V0101194 hljóti að valda ruglingi við þær vörur og þjónustu sem eftir standa í skráningu eiganda og þar af



leiðandi sé fráleitt að halda því fram að andmælandi geti átt nokkurn rétt á grundvelli þessara umsókna.

Hvað notkun varðar bendir eigandi á að skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé það skilyrði að notkun sú sem réttur grundvallist á hafi átt sér stað áður en umsókn um skráningu var lögð inn og að notkunin eigi sér ennþá stað. Í tilviki því sem hér um ræðir þurfi notkun því að hafa verið til staðar fyrir 22. apríl 2016 og vera ennþá til staðar.

Eigandi fer ítarlega yfir þau gögn sem andmælandi leggur fram notkun sinni til stuðnings og gerir athugasemdir við þau. Athugasemdirnar lúta m.a. að því að ekki sé að finna upplýsingar um umfang og magn af seldum vörum andmælanda eða um hvaða vörur sé að ræða og einnig er bent á það að hluti gagnanna séu ódagsett svo stiklað sé á stóru.

Eigandi telur ljóst að andmælanda hafi ekki tekist að færa sönnur á meintan rétt sinn á grundvelli notkunar og bendir á að þegar krafist sé verndar á grundvelli notkunar verði að gera þá lágmarkskröfu að skilgreint sé með skýrum hætti hver rétturinn sé. Engin tilraun sé hins vegar gerð til þess í greinargerð andmælanda.

Hvað fullyrðingu andmælanda varðar um að merki hans sé alþekkt, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., bendir eigandi á að verið sé að víkja frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttarins að hann sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar og hafi verið túlkað í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 6/2003 og 11/2003 og hafi sú túlkun nú verið staðfest með dómi Hæstaréttar í máli nr. 97/2016. Í framangreindum úrskurðum áfrýjunarnefndarinnar komi skýrt fram að túlka beri slíkar undantekningar mjög þröngt. Til þess að vörumerki geti talist vera alþekkt hér á landi þurfi að færa sönnur fyrir því að merkið teljist alþekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og/eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna eða almennings ef verndin á að ná til annarrar vöru eða þjónustu en það er þekkt fyrir eða ef hætta er á að merkið njóti með óréttmætum hætti sérkennis hins þekhta merkis.

Eigandi bendir á að sönnunarbyrðin hvíli á þeim sem haldi því fram að slík réttindi séu til staðar og vísar því alfarið á bug að andmælandi hafi fært sönnur á að merki hans sé alþekkt hér á landi. Eigandi fer ítarlega yfir þau gögn sem andmælandi leggur fram til stuðnings fullyrðingu um að merki hans sé alþekkt. Þær athugasemdir sem eigandi gerir lúta m.a. að því að yfirlýsing forstjóra andmælanda sé einhliða og hlutdræg, listi yfir skráningar andmælanda í öðrum löndum sé ónákvæmur og þar vanti ýmsar upplýsingar; listi yfir lénaskráningar andmælanda sé ómarktækur fyrir ýmissa hluta sakir, CE vottun andmælanda sé runnin út, svo fátt eitt sé nefnt.

Eigandi telur að andmælandi hafi ekki útskýrt hvernig framlögð skjöl hans sanni að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. Andmælandi hafi hvorki sýnt fram á að merkið sé alþekkt hjá viðkomandi markhópi né hjá almenningi öllum. Auk þess komi hvergi fram fyrir hvaða vörur og/eða þjónustu merkið teljist alþekkt og svo virðist sem eigandi og skráningaryfirvöld eigi að geta sér til um hinn meinta rétt andmælanda og umfang hans. Ljóst er að mati eiganda að



andmælandi hafi ekki uppfyllt þá kröfu að sanna að merkið JUVÉDERM sé alþekkt hér á landi og skilyrðum 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé því ekki fullnægt og andmælandi njóti ekki verndar hér á landi á grundvelli ákvæðisins.

Til stuðnings málsástæðu sinni á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. bendir andmælandi á að að aðilar málsins hafi um árábil átt í deilum um vörumerkin og að fjölmörg andmæli séu í gangi í mörgum löndum. Enn fremur haldi andmælandi fram að hann hafi átt og notað merkið frá árinu 2000 en eigandi hafi ekki farið að skrá merki sitt fyrr en árið 2015. Þrátt fyrir að aðilar málsins hafi átt í áralöngum deilum sín á milli færir það ekki, að mati eiganda, sönnur á því að umsóknir hafi verið lagðar inn í vondri trú og í raun sé fjarstæða að halda slíku fram.

Eigandi ítrekar að notkun hans á merkinu JUVÉDERM hafi hafist árið 1999 og hafi merkið verið notað óslitið síðan. Eigandi telur einnig rétt að halda því til haga að þó svo að andmælandi hafi skráð vörumerki sitt áður en eigandi hóf að sækja um skráningu á rétti sínum þá hafi þær skráningar verið mjög takmarkaðar. Bendir eigandi á að langflestar skráningar andmælanda séu í flokkum 5 og 10 og hann hafi ekki farið að sækja um skráningu í flokki 3 fyrr en eftir að eigandi fór að leggja inn umsóknir um skráningu. Aðeins eina skráningu eða umsókn sé að finna í flokki 3 inn á TMview-gagnagrunninum ef leitað er að umsókn/skráningu sem lögð er inn fyrir 30. apríl 2015.

Miðað við málflutning andmælanda mætti halda því fram, að mati eiganda, að skráningar andmælanda í flokki 3 séu lagðar inn í vondri trú.

Eigandi er ósammála tilvísun andmælanda til Hæstaréttardóms nr. 97/2006 um að málsatvik séu sambærileg. Þar hafi verið um tvö veitingahús að ræða sem notuðu vörumerkin með nákvæmlega sama hætti en það sé ekki raunin í fyrirbyggjandi máli. Í forsendum dómsins sé það ítrekað að ákvæðið í lögnum skuli túlkað þröngt og að heildarmat þurfi að liggja fyrir. Skýrt sé tekið fram í dómnum hvað leiddi til þess að vond trú hafi verið talin sönnuð en það hafi verið sláandi líkur texti í matseðlum beggja veitingastaða. Bendir eigandi á að þetta atriði hafi þótt styrkja málið svo að Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að um vonda trú væri að ræða ólíkt niðurstöðu málsins fyrri stigum.

Eigandi telur umræddan dóm ekki eiga við í þessu máli. Staðfest sé með dómaframkvæmd að ekki sé hægt að taka heildarhugmynd erlends aðila og hagnýta sér hana hér á landi í skjóli þess að hinn erlendi aðili eigi ekki skráð réttindi hér á landi. Hvað sem því líði þá breyti það því ekki að undantekningu 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. beri að túlka mjög þröngt og að heildarmat þurfi að eiga sér stað í hverju máli fyrir sig.

Eigandi bendir á að skilja megi upplýsingar í greinargerð andmælanda um að hann hafi fengið vörumerki sitt skráð í ýmsum löndum áður en eigandi lagði inn umsókn um skráningu merkisins þannig að það renni frekari stoðum undir vonda trú eiganda. Þessu vísar eigandi á bug. Alþekkt sé að tveir eða fleiri aðilar geti átt eins eða svipaðar vörumerkjaskráningar. Það eitt og sér sanni ekki vonda trú. Eigandi telur ljóst að andmælandi geti ekki krafist ógildingar hér á landi á





grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þar sem hann hafi ekki geta sannað að um vonda trú eiganda sé að ræða.

Hvað ruglingshættu varðar milli merkjanna telur eigandi að andmælandi hafi ekki sýnt fram á nokkurn rétt hér á landi sem leiði til þess að fara þurfi í ruglingshættumat milli merkjanna, en grundvallarforsenda fyrir slíku mati sé að verið sé að bera saman réttindi aðila. Eigandi eigi í fyrsta lagi eldri skráningu og í öðru lagi hafi andmælandi ekki fært fram sönnur á réttindum á grundvelli notkunar. Í þriðja lagi hafi andmælandi ekki lagt neitt fram því til stuðnings að merki hans sé alþekkt hér á landi og í fjórða lagi hafi andmælandi ekki fært fram sönnur á að eigandi hafi lagt umsókn sína inn í vonda trú.

#### *Seinni greinargerð andmælanda*

Andmælandi svaraði athugasemdum eiganda varðandi forgangsréttarkröfu á grundvelli 17. gr. vml. Ákvæði 4. gr. Parísarsamþykktarinnar sem umrætt ákvæði vörumerkjalaga byggi á hafi verið túlkað þannig að um sama merki þurfi að vera að ræða, í eigu sömu aðila og sótt sé um vernd fyrir sömu vörur og þjónustu, en hvað síðasta atriðið varðar þurfi það ekki að þýða að notaðar séu nákvæmlega sömu orðréttar tilgreiningar.

Fyrir þau atriði sem tilgreind séu í fyrri umsóknum um skráningu, þ.e í Búlgaríu og á Tyrklandi, teljist forgangsréttur einungis gildur í sex mánuði og seinni umsóknir í eigu sama aðila fyrir sama merki og sömu eða þrengri vöru-/þjónustulista (þ.e. í Noregi) geti því ekki myndað nýjan forgangsrétt fyrir umsóknir í öðrum löndum.

Eins verður, að mati andmælanda, að túlka 4. gr. Parísarsamþykktarinnar þannig að þegar fyrri umsóknir tiltaki víðtæk atriði eins og *cosmetics* eða *snýrtivörur* þá sé forgangsrétturinn einnig bundinn við sex mánuði fyrir öll þau atriði sem talin yrðu falla þar undir, s.s. *húðvörur*, *varaliti*. Að sama skapi ef að fyrri umsókn væri fyrir *farartæki* gæti seinni umsókn sama aðila fyrir sama merki ekki verið forgangsréttarmyndandi fyrir *bifreiðar*, *skip*, *lestar*.

Auðvelt væri að misnota ákvæði 4. gr. Parísarsamþykktarinnar ef nægjanlegt væri að breyta orðalagi atriða sem talin eru upp í vöru- og þjónustulýsingu til þess að geta myndað forgangsrétt upp á nýtt. Ljóst sé að túlka beri ákvæðið svo að umsóknir sem lagðar séu inn eftir fyrstu umsókn fyrir sama merki í eigu sama aðila geti ekki myndað forgangsrétt fyrir þau atriði sem teljast vernduð af fyrstu umsókninni.

Andmælandi mótmælir ekki því sjónarmiði eiganda að eðlilegt sé að vörumerkjaeigendur geti víkkað út vernd merkis síns á síðari stigum og lagt inn síðari forgangsréttarmyndandi umsóknir fyrir víðtækari vörur og þjónustu. Að mati andmælanda er ekki um útvíkkun að ræða í umsóknum eiganda hér á landi og í Noregi, sérstaklega ekki hvað varðar flokk 3. Þvert á móti sé um að ræða atriði sem þegar séu tilgreind í fyrri umsóknum í Búlgaríu og Tyrklandi en í þeim umsóknum séu einnig tilgreind fjölmörg atriði í flokkum 3 og 35 sem einnig séu tilgreind í síðari umsóknum. Andmælandi fer yfir þá vöru- og þjónustuflokka sem um ræðir og telur ljóst að öll atriði í flokki 3 í merki eiganda falli undir þau atriði sem tiltekin séu í hinum erlendu umsóknum



frá Búlgaríu og Tyrklandi og því beri að vísa frá forgangsréttarkröfu eiganda í flokki 3 og 35. Andmælandi bendir á að unnt sé að krefjast forgangsréttar fyrir hluta vara og þjónustu og að sama skapi sé ekkert sem mæli gegn því að forgangsréttur verði felldur niður að hluta, s.s. fyrir flokka 3 og 35.

Enn fremur bendir andmælandi á að eigandi eigi umsóknir í Evrópusambandinu fyrir flokka 41 og 44 sem séu eldri en hin forgangsréttarmyndandi umsókn í Noregi og þar með sé ljóst að frávisun forgangsréttarkröfunnar á grundvelli fyrri umsókna fyrir sama merki í eigu sama aðila fyrir sömu eða víðtækari þjónustu eigi einnig við um flokka 41 og 44.

Andmælandi telur þá fullyrðingu eiganda að fyrri skráningar í Búlgaríu og Tyrklandi séu ekki í hans eigu ekki standast skoðun og fer með ítarlegum hætti yfir hví svo er.

Í viðbótarupplýsingum andmælanda er bent á ákvörðun skráningaryfirvalda í Nýja-Sjálandi frá 10. október 2017 en þar hafi verið komist að þeirri niðurstöðu að vísa bæri frá forgangsréttarkröfu eiganda þar sem ekki væri unnt að byggja seinni umsóknir á forgangsrétti frá norsku umsókninni þar sem umsóknir fyrir sama merki, fyrir sömu vörur og þjónustu hafi áður verið lögð inn í Evrópusambandinu og Búlgaríu. Andmælandi bendir á að um sambærilegar forgangsréttarkröfur sér að ræða og gerðar voru fyrir hið andmæлта merki hér á landi. Andmælandi rekur stuttlega málavöxtu en umsóknum hans í Nýja-Sjálandi var hafnað og hafi hann farið fram á það í kjölfarið að forgangsréttarkröfu eiganda yrði hafnað á þeim forsendum sem áður greinir. Andmælandi bendir á að Nýja-Sjáland sé aðili að Parísarsamþykktinni og ákvæði vörumerkjalaga þar í landi séu sambærileg þeim íslensku hvað forgangsrétt varðar. Í niðurstöðu þarlendra yfirvalda segi að umsókn í Noregi geti ekki verið forgangsréttarmyndandi í ljósi fyrri umsókna í Búlgaríu og Evrópusambandinu og þar með beri að miða við eiginlegan umsóknardag, sem hafi verið 21. október 2016. Andmælandi hefði því átt fyrri rétt til merkisins þar sem umsóknardagsetning hans hefði verið 4. júlí 2016.

Andmælandi mótmælir þeirri fullyrðingu eiganda að þar sem ekki hafi verið sýnt fram á notkun fyrir merki andmælanda allt fram á umsóknardag eiganda árið 2016 geti andmælandi ekki verið talinn njóta réttinda til vörumerkis síns á grundvelli þeirrar notkunar. Telur andmælandi ljóst að í september 2015 hafi verið seldar JUVÉDERM vörur til dreifingaraðila hér á landi en eðlilega geti það tekið dreifingaraðila nokkurn tíma að dreifa, markaðssetja og selja vörurnar. Enn fremur leggur andmælandi fram upplýsingar umfang sölu JUVÉDERM vara á árunum 2008-2016. Ljós sé, að mati andmælanda, að JUVÉDERM vörur hafi enn verið á markaði á Íslandi árið 2016.

Andmælandi bendir á að réttindi á grundvelli notkunar gildi ekki endalaust og ekki liggi ljóst fyrir hvenær nákvæmlega sá réttur falli niður. Andmælandi vísar til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 3/2002 varðandi vörumerkið AUDIOVOX sem talinn er leggja línurnar hér á landi hvað slík mál varðar. Í því máli hafi áfrýjunarnefndin komist að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi, þ.e. andmælandi, hefði sýnt fram á réttindi á grundvelli notkunar þrátt fyrir að notkunin hefði verið stopul. Í niðurstöðunni hafi m.a. komið fram að notkun teljist ekki hætt þó tímabundið hle



verði ef ekki liggi fyrir skýrar vísbendingar um að ætlunin hafi verið að hætta notkun. Andmælandi svarar athugasemdum eiganda varðandi þegar framlögð gögn ásamt því að leggja fram frekari gögn.

Andmælandi ítrekar að vörur hans séu húðfylliefni í forfylltum sprautum, ætlað til að draga úr línum í andliti og hrukkum og auka fyllingu og raka húðar. Vörunar séu aðeins seldar til lækna og annarra fagaðila sem svo selji til neytenda. Vörunar séu markaðssettar bæði til fagaðila og almennra neytenda.

Hvað þau gögn varðar sem andmælandi lagði fram með fyrri greinargerð þá sýna þau að hans mati skýrt fram á að merkið uppfylli ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og teljist alþekkt vörumerki. Yfirlýsingar, t.d. forstjóra, séu algengar í vörumerkjamállum og hafi m.a. verið metnar af skráningaryfirvöldum í Evrópusambandinu sem góðar og gildar staðfestingar á því sem komi fram í þeim enda séu þær að jafnaði studdar af fjölmörgum fylgiskjölum. Yfirlýsingunni sé ætlað að sýna fram á umfang notkunar og frægð merkisins í þeim löndum sem Ísland miðar sig helst við. Öðrum gögnum hafi eins verið ætlað að sýna fram á umfang og frægð merkisins. Þá svarar andmælandi öðrum athugasemdum eiganda hvað framlögð gögn hans varðar.

Andmælandi tekur fram að eðlilegt sé að vörur aðila þróist með tímanum og útvíkkun verndar sé þörf. Eins hafi mat skráningaryfirvalda mótast á undanförunum árum varðandi það hvort vörur falli undir flokka 3 eða 5. Andmælandi sé í auknum mæli farinn að skrá merki sitt í flokki 3 og ljóst sé að mikil líkindi séu með vörum í flokki 3 og 5, s.s. þegar um húðvörur með lyfjavirkni eða lyf í formi húðvara er að ræða. Andmælandi bendir á að vörur innan þessara flokka hafi oft sama eða mjög líkan tilgang, s.s. að draga úr öldrunareinkennum húðar, geti innihaldið sömu virku efni og verið markaðssettar og seldar gegnum sömu dreifingaraðila og jafnvel af sömu fyrirtækjum.

Lista yfir lénaskráningar hafi verið ætlað að sýna fram á umfang notkunar á JUVÉDERM merkinu á vefsíðum víða um heim og dagsetning lénanna komi þar skýrt fram.

Andmælandi vísar því á bug að notkun eiganda á merkinu JUVÉDERM hafi hafist árið 1999 og bendir á að engin gögn eða upplýsingar hafi verið lagðar fram til stuðnings þeirri staðhæfingu eiganda. Þá hafi heldur ekki komið fram upplýsingar um hvar þessi meinta notkun hafi átt sér stað.

Andmælandi ítrekar það sem kom fram í fyrri greinargerð hans varðandi tilvísun til dóms Hæstaréttar nr. 97/2016 og þýðingu hans fyrir mál það sem hér sé til úrlausnar.

Að mati andmælanda var eiganda fullkunnugt um öll réttindi andmælanda víða um heim þegar umsókn hér á landi var lögð inn og áréttar hann að aðilar hafi átt í deilum varðandi Evrópusambandskráningar á undanförunum árum sem og annars staðar í heiminum. Deilur aðila snúist um andmæli skráninga og notkun merkisins JUVÉDERM á vegum eiganda um heim



allan allt frá árinu 2007. Aðgerðir andmælanda eigi sér enn stað og hafi fjölmörg mál farið andmælanda í hag. Bendir andmælandi á að mál hafi verið í gangi í Frakklandi, Bandaríkjunum, Tyrklandi, Saudi-Arabíu og Moldavíu en í viðkomandi löndum hafi hann haft betur. Andmælandi framfylgi réttindum sínum af miklu kappi og umfangi og hann haldi áfram að andmæla umsóknum og notkun eiganda um allan heim. Vænst sé niðurstaðna í öðrum löndum. Andmælandi ítrekar að eiganda hafi verið vel ljóst um réttindi hans víða um heim áður en umsókn fyrir hið andmælt merki var lögð inn hér á landi.

Andmælandi fer fram á það að andmælin verði tekin til greina og að vörumerkið JUVEDERM nr. V0102056 verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

#### *Síðari greinargerð eiganda*

Eigandi tekur fram að mál það sem hér sé til meðferðar sé hluti af umfangsmiklum deilum milli málsaðila sem teygi anga sína til fjölmargra landa. Mikið af gögnum hafi verið lagt fram frá öðrum löndum og eiganda þykir rétt að benda á mikilvægi þess að við mat á réttindum málsaðila og mögulegri ruglingshættu þeirra á milli þá geti slíkt mat ekki byggst á öðru en þeim réttindum sem til staðar séu hér á landi.

Í fyrirbyggjandi máli sé mikið vísað til erlendra skráninga og ákvarðana sem hæglega geti valdið ruglingi um forsögu deilunnar. Eigandi tekur fram að hann hafi hafið notkun á merkinu JUVEDERM í heimalandi sínu árið 1999 fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3 og 44, en notkun andmælanda á merkinu JUVÉDERM hófst árið 2000 fyrir vörur í flokki 5. Það sé ekki fyrr en aðilar fara báðir að sækja á sömu markaðssvæði sem þeim verði kunnugt um hvorn annan og uppfrá því hefjist deila aðila. Ekki sé það í fyrsta skipti sem slíkt gerist og heldur ekki í síðasta skipti. Ómaklegt sé af andmælanda að halda því fram að eigandi hafi verið í vondri trú við uppbyggingu á vörumerki sínu og skráningum í fjölmörgum löndum.

Þá telur eigandi að tilvísanir til ákvarðana erlendis hafi takmarkað gildi við úrlausn málsins enda liggi ekki allar forsendur þessara ákvarðana fyrir í þeim skjölum sem lögð hafi verið fram.

Eigandi ítrekar fyrri rök sín hvað varðar forgangsréttarkröfu hans, sér í lagi útskýringu Alþjóðahugverkastofnunarinnar á ákvæði 4. gr. Parísarsamþykktarinnar og telur engan vafa leika á rétti hans til að krefjast forgangsréttar frá Noregi.

Verði það engu að síður niðurstaða skráningaryfirvalda að forgangsréttur sé ekki til staðar þá sé ljóst að forgangsréttur falli aðeins niður fyrir þær vörur og þjónustu sem skýrt eru tilgreindar í fyrri umsóknum. Eigandi ítrekar að forgangsrétturinn eigi að ná til allrar þeirrar vöru og þjónustu sem tilgreindar séu í skráningunni enda sé ákvæði 4. gr. Parísarsamþykktarinnar ekki tæmingarákvæði. Ljóst sé að jafnvel þó að forgangsréttur félli að einhverju leyti niður þá standi eftir vörur og þjónusta í öllum flokkum. Fer eigandi yfir það hvaða vörur og þjónusta það eru sem í mesta lagi geti fallið niður og nefnir að rausnarlega sé farið í túlkun á því hvað geti talist hafa komið fram í eldri umsóknum og ekki sé um sömu lýsingu að ræða í öllum tilfellum. Engu



að síður standi þá eftir ákveðnar tilgreiningar vöru og þjónustu.<sup>3</sup> Eigandi tekur þó fram að hann sé með engu móti að viðurkenna staðhæfingar andmælanda um tæmingu forgangsréttar, þvert á móti sé það eftir sem áður mat eiganda að hann sé í fullum rétti til að krefjast óskerts forgangsréttar.

Með umsókninni í Noregi telur eigandi sig ekki vera að búa til keðju réttinda og bendir á að umsóknin í Noregi sé sjálfstæð landsbundin umsókn þar sem ekki er krafist forgangsréttar frá neinu landi. Með hliðsjón af yfirlýstum tilgangi 4. gr. Parísarsamþykktarinnar og þeirri staðreynd að eigandi hafi ekki með umsóknum sínum verið að setja saman keðju umsókna og skráninga né heldur sótt aftur um sama merki fyrir svipaðar vörur og þjónustu krefst eigandi þess að ákvæði Parísarsamþykktarinnar séu virt og forgangsréttur hans standi.

Enn fremur ítrekar eigandi að ekki sé um sama eiganda að tyrknesku skráningunni að ræða og vangaveltur andmælanda um annað séu getgátur.

Eigandi gerir alvarlegar athugasemdir við viðbótaupplýsingar andmælanda varðandi ákvörðun nýsjálenskra skráningaryfirvalda. Það sé ekki rétt að þar hafi reynt á mál sem sé algerlega sambærilegt við mál það sem hér sé til umfjöllunar. Framsetning andmælanda sé í besta falli villandi sem ætla megi að eigi rætur sínar að rekja til takmarkaðra upplýsinga.

Það sé ekki rétt að nýsjálensk skráningaryfirvöld hafi tekið ákvörðun um að vísa frá forgangsréttarkröfu eiganda. Umrædd ákvörðun snúist aðeins um það að viðkomandi fulltrúi skráningaryfirvalda hafi komist að þeirri niðurstöðu að skráningaryfirvöldum væri ekki stætt á því að afturkalla þegar veittar skráningar andmælanda. Hafi þetta verið niðurstaðan á grundvelli þess að talið var að forgangsréttur eiganda væri ekki gildur. Um einhliða ferli hafi verið að ræða á milli andmælanda og nýsjálensku einkaleyfastofunnar sem eigandi átti enga aðild að.

Eigandi rekur forsögu málsins en umsóknir andmælanda höfðu verið samþykktar þar í landi, væntanlega áður en þeim varð kunnugt um umsóknir eiganda. Skráningarferli í Nýja-Sjálandi sé með þeim hætti að skráningaryfirvöldum er heimilt að afturkalla skráningar ef ágallar, svo sem fyrri réttur annars aðila, komi fram eftir samþykki. Umboðsmaður eiganda hafi vakið athygli á því að eigandi ætti umsókn með forgangi þar í landi sem væri eldri og í framhaldinu hafi andmælanda verið send tilkynning þess efnis að skráningaryfirvöld hygðust afturkalla skráningar sem áður höfðu verið samþykktar. Við hafi tekið einhliða ferli sem eigandi var ekki aðili að og hafi ákvörðunin aðeins snúist um það að skráningaryfirvöld hættu við að afturkalla skráningarnar. Það sé alrangt að nýsjálensk skráningaryfirvöld hafi með formlegum hætti tekið afstöðu með andmælanda og vísað forgangsréttarkröfu eiganda formlega frá. Hið rétta sé að

---

<sup>3</sup> Eftir stendur þá að mati eiganda:

Flokkur 3: Efni til að nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; hárvötn; tannhirðuvörur.

Flokkur 35: Rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.

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

Flokkur 44: Læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta.



niðurstaðan hafi verið sú að forgangsréttarkrafan ætti ekki rétt á sér og sú ákvörðun hafi haft þau takmörkuðu áhrif að hætt var við að afturkalla skráningar andmælanda eins og áður hefur komið fram. Skráningum andmælanda hafi nú verið andmælt en niðurstaða liggur ekki fyrir og þar með ekki heldur niðurstaða skráningaryfirvalda hvað varðar gildi og/eða umfang forgangsréttarins.

Hvað fyrri réttindi andmælanda varðar þá ítrekar eigandi öll fyrri rök sín. Enn fremur bendir eigandi á að jafnvel þó að forgangsréttur yrði felldur niður þá ætti hann eftir sem áður rétt í öllum flokkum. Þannig sé ljóst að andmælandi hafi engin fyrri réttindi í formi umsókna sinna.

Þá bendir eigandi á að ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé alveg skýrt hvað notkun varðar en í ákvæðinu sé tiltekið að merki sé enn í notkun þegar umsókn um skráningu er lögð inn. Ekki þurfi að fara fram mat á því hvort að réttindi á grundvelli notkunar séu enn í gildi eða ekki, það sé ófrávíkjanleg krafa í lögum að til þess að geta grundvallað andmæli á ákvæðinu verði sú notkun sem rétturinn grundvallast á að hafa átt sér stað áður en umsókn um skráningu var lögð inn og að notkunin eigi sér ennþá stað.

Eigandi telur að andmælandi hafi ekki sannað að vörumerki hans hafi enn verið í notkun þegar umsókn var lögð inn né heldur að það sé enn í notkun. Þvert á móti telur eigandi að öll gögn málsins sýni að sú notkun sem átti sér stað hér á landi hafi lokið árið 2015. Eigandi bendir t.d. á að yfirlýsing frá Fastus um notkun nái aðeins til ársins 2015. Einhliða yfirlýsing andmælanda um meinta sölu á Íslandi sé marklaust skjal sem hafi ekkert sönnunargildi. Önnur gögn falli á sama prófi, þ.e. þau ná ekki til réttis tímabils. Eigandi gerir athugasemd við þá fullyrðingu andmælanda að það hafi tekið dreifingaraðila langan tíma að dreifa, markaðssetja og selja vörurnar hér á landi og spyr hvað sé eðlilegt í þeim efnum. Enn fremur veltir eigandi því upp hví andmælandi geti ekki sannað að vörur hans hafi enn verið á markaði hér á landi árið 2016 og hvers vegna hafi reikningar ekki verið lagðir fram fyrir árið 2016 fyrst sala hafi átt sér stað þá.

Eigandi telur sig ekki geta annað en dregið þá ályktun að mögulegur réttur andmælanda hafi fallið niður árið 2015. Eigandi bendir einnig á að framlögð gögn, t.d. reikningur sem tilgreinir vörumerkið án þess að það sé tengt með skýrum hætti við vöruna og þar með ákveðinn flokk sanni ekki með óyggjandi hætti fullyrðingu um notkun. Þetta hafi þó ekki afgerandi þýðingu í fyrirbyggjandi máli þar sem skilyrði fyrir beitingu 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu ekki uppfyllt.

Andmælandi verði að bera hallan af því að hafa ekki sannað með óyggjandi hætti að vörumerki hans hafi verið notað hér á landi þegar umsókn var lögð inn og hafi enn verið í notkun.

Hvað varðar fullyrðingu andmælanda um að merki hans sé vel þekkt þá ítrekar eigandi að til þess að skilyrði ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. teljist vera uppfyllt þá þurfi andmælandi að sanna að merkið sé alþekkt hér á landi. Ekkert af þeim gögnum sem lögð hafi verið fram sanni þá fullyrðingu andmælanda og raunar hafi framlögð gögn, að mati eiganda, enga tengingu við Ísland.



Eigandi ítrekar þá gagnrýni sem kom fram í fyrri greinargerð hans við framlögð gögn andmælanda. Enn fremur telur eigandi það að eiga fjölda vörumerkjaskráninga og léna erlendis ekki vera sönnun í sjálfu sér á því að vörumerki teljist alþekkt hér á landi. Telur eigandi að andmælandi hafi ekki sannað að merki hans sé alþekkt hér á landi og verði að bera hallann af því.

Eigandi vísar enn og aftur á bug þeirri fullyrðingu andmælanda að eigandi hafi lagt inn umsókn sína í vondri trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi ítrekar að notkun hans á merkinu hafi hafist árið 1999 og talsverður munur sé á vörum hans og vörum andmælanda.

Til þess að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við bendir eigandi á að það verði að vera alveg óyggjandi að eigandi sé að nota vörumerki sitt fyrir sömu og/eða líkar vörur/þjónustu. Svo sé ekki í tilviki málsaðila. Vörur andmælanda séu snyrtivörur eins og krem annars vegar og húðfyllingarefni hins vegar en þetta sé ekki eina varan sem eigandi notar vörumerki sitt fyrir. Þessar vörur, rétt eins og kremin, falli undir flokk 3 á meðan húðfyllingarefni falli undir flokk 5. Eigandi tekur fram að það sé rétt að hann hafi vitað af merki andmælanda þegar umsókn hér á landi var lögð inn en eigandi hafnar því alfarið að umsóknin hafi verið lögð inn í vondri trú.


Það að andmælandi haldi því fram að eðlilegt sé að hann sé nú að sækja um skráningar í flokki 3 sýni frekar vonda trú af hans hálfu, að mati eiganda. Ómaklegt sé að halda því fram að um vonda trú sé að ræða þegar eigandi er aðeins að reyna verja rétt sinn með sama hætti og andmælandi.

Þá telur eigandi það ekki traustvekjandi að leggja fram gögn án þess að fullnægjandi upplýsingar fylgi með hverju skjali. Málsaðilar eru að deila um heim allan og að mati eiganda væri það aðeins til þess fallið að flækja málið frekar að gera efnislegar athugasemdir við framlögð gögn. Að mati eiganda séu íslensk skráningaryfirvöld þess fullfær að sjá í gegnum gögn af þessu tagi og leggja sjálfstætt mat á þau sönnunargögn sem málinu eru raunverulega viðkomandi. Að öðru leyti ítrekar eigandi fyrri rök sín og krefst þess að andmælum á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. gr. verði vísað frá.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins JUVEDERM nr. V0102056. Andmælin byggja á

ruglingshættu við merki andmælanda,  umsókn nr. V0101193 og JUVEDERM, umsókn nr. V0101194, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Enn fremur byggja andmælin á 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi gerir jafnframt þá kröfu að forgangsréttarkröfu eiganda frá norskri umsókn nr. 201605042 frá 22. apríl 2016 verði hafnað.



Áður en ákvæði 6., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. verða tekin til frekari skoðunar verður að taka afstöðu til þess hvort að til staðar sé forgangur frá 22. apríl 2016.

*Forgangsréttarkrafa skv. 17. gr. vml.*

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. vml. nýtur umsókn um skráningu vörumerkis, sem er lögð inn hér á landi innan sex mánaða frá því að fyrst var sótt um skráningu merkis í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), forgangsréttar frá fyrsta umsóknardegi ef beiðni þess efnis er lögð fram. Í forgangsrétti felst að umsókn, að því er snertir síðar tilkomin atvik, svo sem umsókn annarra um skráningu eða notkun á merkinu, telst fram komin samtímis umsókn merkisins í erlendu ríki.

Í ákvæðum vörumerkjalaga og reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.) er ekki kveðið nánar á um skilyrði forgangsréttar önnur en formaskilyrði. Í athugasemdum við 17. gr. í greinagerð sem fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaga segir að það sé skilyrði að forgangsréttar sé krafist af umsækjanda. Jafnframt kemur þar fram að umsókn sú sem forgangsréttur er byggður á þurfi að uppfylla þau skilyrði sem gerð séu í hlutaðeigandi ríki. Umsókn þarf því að hafa verið móttækin en það er ekki skilyrði að merkið verði skráð. Í 5. gr. rgl. segir að beiðni um að umsókn njóti forgangsréttar skv. ákvæðum 17. gr. vml. skuli koma fram í umsókn. Þess skuli getið á hvaða grundvelli forgangsréttar er krafist og tilgreina jafnframt dagsetningu umsóknar, hvar hún hafi fyrst verið lögð inn og umsóknarnúmer.

Umsókn um skráningu merkis eiganda hér á landi var lögð inn þann 27. september 2016 eða innan sex mánaða tímamarkanna miðað við umsóknardag norsku umsóknarinnar sem ákvæði 1. mgr. 17. gr. vml. kveður á um og í umsókninni komu fram tilgreindar upplýsingar sem 5. gr. rgl. kveður á um.

Ágreiningur er meðal málsaðila um hvernig túlka eigi orðalagið *frá því að fyrst var sótt um skráningu merkis*. Gerð hefur verið grein fyrir sjónarmiðum málsaðila í lýsingu á málsástæðum. Ákvæði 17. gr. vml. byggir á 4. gr. Parísarsamþykktarinnar. Þykir því rétt að líta til þeirra útskýringa sem finna má í leiðbeiningum um beitingu ákvæða Parísarsamþykktarinnar (e. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).<sup>4</sup>

Í A-lið 1. mgr. 4. gr. Parísarsamþykktarinnar segir:

Hver sá, sem hefur eftir settum reglum lagt fram beiðni fyrir einkaleyfi, smáeinkaleyfi, skrásetningu iðnteikningar eða iðnlíkans og vörumerkis í einhverju landi innan sambandsins, eða löglegur umboðsmaður hans eða framsalshafi, skal

---

<sup>4</sup> Finna má leiðbeiningar á vef Alþjóðahugverkastofnunarinnar;  
[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf)





njóta forgangsréttar til þess að leggja beiðnina fram í hinum löndunum, með þeim fresti, er kveðið er á hér á eftir.<sup>5,6</sup>

Í útskýringum með ákvæðinu segir að forgangsréttar sé aðeins hægt að krefjast frá *fyrstu* umsókn í ríki/bandalagi sem er aðili að samþykktinni. Meginregla þessi, sem er ætlað að koma í veg fyrir keðju umsókna sem krefjast forgangsréttar fyrir sama atriði, kemur ekki fram í ákvæðinu sjálfu en leiðir af ákvæði 2. mgr. C-liðar 4. gr., þar sem kveðið er á um að sá tími sem byrji að líða til að krefjast forgangsréttar hefjist á umsóknardegi *fyrstu* umsóknar. Því er ekki hægt að krefjast forgangsréttar í bandalaginu á síðar framkomnum umsóknum fyrir sama atriði í sama eða öðru ríki. Undantekningu frá meginreglunni er þó að finna í ákvæði 4. mgr. C-liðar 4. gr. samþykktarinnar.

Einkaleyfastofan getur tekið undir það sjónarmið að ekki sé fyllilega ljóst hvað átt er við með *fyrstu* umsókn en sé hins vegar ákvæði A-liðar 4. gr. lesið í samræmi við aðrar greinar ákvæðins, t.d. 4. mgr. C-liðar, telur stofnunin ljóst að túlka eigi það sem svo að fyrsta umsókn, hvenær sem hún kom fram, komi í veg fyrir að unnt sé að krefjast forgangsréttar á grundvelli síðar framkominnar umsóknar í öðru aðildarríki nema um annars konar vörur eða þjónustu sé að ræða. Sem fyrr segir á þessi túlkun sér stoð í fyrrnefndum leiðbeiningum sem síðast voru endurútgefnar árið 2007 og í framkvæmd a.m.k. nokkurra annarra aðildarríkja Parísarsamþykktarinnar.<sup>7</sup>

Skilyrði fyrir því að unnt sé að krefjast forgangsréttar frá fyrstu umsókn eru þau að umsókn um skráningu hafi sannanlega verið lögð inn í aðildarríki, um sama merki sé að ræða og að umsóknin taki til sömu vöru og/eða þjónustu. Þrátt fyrir að fram komi í skýringum við 17. gr. í frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum það skilyrði að forgangsréttar sé krafist af umsækjanda er ekki gert að skilyrði að umsækjandi sé nákvæmlega sá sami, enda getur framsal á réttindum mögulega hafa átt sér stað áður en síðari umsókn var lögð inn.

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum hefur verið sótt um merkið JUVEDERM víðsvegar um heiminn. Að mati andmælanda og samkvæmt aðgengilegum upplýsingum, m.a. í gagnagrunninum [www.tmview.org](http://www.tmview.org) virðist svo vera að fyrstu umsóknir eiganda um merkið JUVEDERM hafi verið lagðar inn í Tyrklandi, sbr. umsókn nr. 2015-21232, þann 12. mars 2015 og í Búlgaríu, sbr. umsókn nr. 201513198N, þann 18. mars 2015. Í báðum umsóknum eru flokkar 3 og 35 tilgreindir ásamt flokki 5.

---

<sup>5</sup> Íslensk þýðing frá 1961 sem fylgdi með frumvarpi til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd Parísarsamþykktina um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar.

<sup>6</sup> Ensk útgáfa ákvæðins er svohljóðandi: (1) *Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.*

<sup>7</sup> Guidelines for Varemærker- Patent- og Varemærkestyrelsen- Konventionsprioritet; [Guidelines for Examination of European Union Trade Marks- European Union Intellectual Property Office \(EUIPO\), Part B Examination](#), bls. 40-42; [Trademark Manual of Examining Procedure](#), Bandaríkin, október 2017.



Að mati andmælanda eru sömu eigendur að þessum umsóknum en eigandi neitar því að sami umsækjandi sé að umsóknum hans hér á landi og í Tyrklandi. Sú mótbára er þó aðeins studd þeim rökum að munur sé á heiti umsækjanda og eins að heimilisfangið sé ekki það sama en ekki er gerður frekari reki að því að hrekja fullyrðingu andmælanda. Hins vegar telur Einkaleyfastofan það ekki skipta öllu máli hvort að sami aðili sé að baki umsókninni í Tyrklandi þegar til skoðunar kemur hvar sótt var *fyrst* um umræddar vörur og þjónustu þar sem bæði í Tyrklandi og í Búlgaríu, var sótt um vörur og þjónustu í flokkum 3, 5 og 35 og er vörulisti beggja merkja í flokki 3 frekar langur.

Fyrst þarf að skoða þær vörur og þá þjónustu sem sótt var um í norsku umsókninni sem er grundvöllur forgangsréttarkröfu umsóknarinnar hér á landi með hliðsjón af fyrri umsóknum í Tyrklandi og Búlgaríu. Þar sem fyrir liggur vottuð þýðing á vöru- og þjónustulista hinnar búlgörsku umsóknar verður sá listi hafður til hliðsjónar við þennan samanburð.<sup>8</sup>

Vörulisti hinnar norsku umsóknar í flokki 3 er eftirfarandi:

Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetikk til profesjonell bruk og bruk av sluttbruker; kosmetiske kremer, emulsjoner, lotions, væsker, midler, geleer og oljer til bruk på huden (i ansiktet, på kroppen, hender føtter og i nakken), oljer til kosmetisk bruk; kosmetiske utstyrsett; kosmetiske produkter og preparater for hudpleie; kosmetiske masker, kosmetikk, kosmetiske preparater for slankeformål, kosmetikk for eksfoliasjon (exfoliation), kosmetisk peeling; kosmetikk for glattere hud; kosmetikk og balsam for pleie av hår og hodebunn; kosmetiske solkremprodukter og preparater (emulsjoner, lotions, geleer, oljer og væsker); Kosmetiske preparater for hudbleking, hudblekingskremer, blekende preparater (avfargingsmidler) for kosmetiske formål; kosmetikk for å gjøre huden lysere, kosmetikk for å perfektionere ansiktsfarge og hud; antiryne kosmetikk, kosmetikk for foryngelse av huden, kosmetikk for å gjøre huden lysere, kosmetiske preparater for hydrering av huden, kosmetikk for hudtoning; essensielle oljer og aromatiske ekstrakter; toalettartikler; preparater til vasking og duftsetting.

Í flokki 35 er talin upp eftirfarandi þjónusta:

Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføringsog salgsfremmende tjenester; kommersiell handel og forbrukerinformasjonstjenester; analyser, undersøkelser og informasjonstjenester relatert til forretningsvirksomhet.

Meta þarf hvort að vörur og þjónusta í *fyrstu umsókn* um skráningu merkisins séu eins eða svipaðar þeim vörum og þjónustu sem forgangsréttarkrafan varðar. Ekki er skilyrði að listi yfir vörur og þjónustu sé nákvæmlega eins orðaður heldur aðeins að tilgreiningarnar nái til sömu vöru og þjónustu.

---

<sup>8</sup> Sjá fylgiskjal.



Að mati Einkaleyfastofunnar er um sömu og/eða svipaðar vörur og þjónustu að ræða í flokkum 3 og 35 á milli hinnar norsku umsóknar og hinna erlendu umsókna að öllu leyti.

Hvað flokka 3 og 35 varðar þá var hið andmælti merki skráð hér á landi fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu:

**Flokkur 3:** Bleikiefni og önnur efni til nota við fatabvott; efni til nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmvörur, ilmólur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðuvörur; snyrtivörur sem notast eiga af sérfræðingum og almenningi; snyrtikrem, blöndur, húðkrem, vökvar, upplausnir, mjólk, gel, og olíur fyrir húð (í andlit, á líkama, hendur, fætur og háls), olíur fyrir snyrtingu; snyrtivörusett; snyrtiefni og blöndur fyrir húðumhirðu; snyrtimaski, snyrtivörur, snyrtiefni í grenningarskyni, snyrtivörur til húðslípunar, snyrtivörur til djúphreinsunar (peeling); snyrtivörur til að mýkja húð; snyrtivörur til hárnæringar og umhirðu hárs og hársvarðar; snyrtivöru sólvarnarefni og blöndur (vökvablöndur, húðkrem, gel, olíur og vökvar); snyrtiefnablöndur til að hvíta húð, húðhvíttunarkrem, efni og blöndur til aflitunar (aflitunarefni) til notkunar í fegrunarskyni; snyrtivörur til að lýsa húð, snyrtivöru til að fullkomna yfirbragð og lit húðar; snyrtivörur sem draga úr hrukkum, snyrtivörur til yngingar á húð, rakagefandi snyrtiefni og –blöndur fyrir húð, snyrtivörur sem styrkja og hressa húð; bragð- og ilmkjarna olíur og ilmefni (ilmkjarnar); snyrtivörur; efnablöndur til að þrifa og ilmefnablöndur.

**Flokkur 35:** Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; markaðs- og kynningarþjónusta; verslunarþjónusta og upplýsingaþjónusta fyrir neytendur; greiningar-, kannana- og upplýsingaþjónusta í viðskiptalegum tilgangi.

Í ljósi þess að vöru- og þjónustulisti hinnar íslensku skráningar er samhljóða þeim norska er það mat Einkaleyfastofunnar að um sömu og/eða svipaðar vörur og þjónustu sé að ræða í ofangreindum flokkum að öllu leyti. Vörur í flokki 3 og þjónusta í flokki 35 eiga sér því samsvörun í fyrstum umsóknum um skráningu merkisins JUVEDERM í Tyrklandi og í Búlgaríu.

Næst er að taka til skoðunar flokka 41 og 44.

Hin norska umsókn tiltekur eftirfarandi þjónustu:

**Flokkur 41:** Utdannelsevirkisomhet; opplæringsvirkisomhet; underholdningsvirkisomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisningsvirkisomhet; opplæringsvirkisomhet innenfor medisin, kosmetikk og estetikk; arrangement og ledelse av konferanser, seminarer og workshops; tilveiebringelse av instruksjon og praktisk trening innenfor medisin, kosmetikk og estetikk.

**Flokkur 44:** Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjeneste.

Merki eiganda er skráð fyrir eftirfarandi þjónustu:

**Flokkur 41:** Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi; fræðslustarfsemi; þjálfun á sviði læknisfræði, snyrtivara og fagurfræði; skipulag og



stjórnun ráðstefna, námskeiða og vinnustofa; kennsla og verkleg þjálfun á sviði læknisfræði, snyrtivara og fagurfræði.

**Flokkur 44:** Læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn eða dýr; þjónusta við landbúnað, garðyrkju og skógrækt.

Við meðferð málsins kom fram að eigandi hefði lagt inn tvær umsóknir til Hugverkastofu Evrópusambandsins (þá OHIM, nú EUIPO). Annars vegar umsókn nr. 014790182, frá 12. nóvember 2015, m.a. fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 41: *tuition; providing of training in the fields of medicine, cosmetics and aesthetics; arranging and conducting of conferences, seminars and workshops; providing of instruction and practical training in medicine, cosmetics and aesthetics* og hins vegar umsókn nr. 014016737, frá 30. apríl 2015, fyrir m.a. eftirfarandi þjónustu í flokki 44: *human hygiene and beauty care; hygienic and beauty care; human hygiene and beauty care*.

Að mati Einkaleyfastofunnar er um svipaða eða sambærilega þjónustu að ræða hvað varðar flokka 41 og 44, að undanskildu *skemmtistafsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* annars vegar í flokki 41 og *læknisþjónustu; dýralæknisþjónustu; þjónustu við landbúnað, garðyrkju og skógrækt* hins vegar í flokki 44.

Í ljósi ofangreinds og með hliðsjón af því skilyrði að um *fyrstu umsókn* þurfi að vera að ræða telur Einkaleyfastofan að umsókn eiganda (nú skráning) njóti aðeins forgangsréttar frá 22. apríl 2016 fyrir *skemmtistafsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* í flokki 41 og *læknisþjónustu; dýralæknisþjónustu; þjónustu við landbúnað, garðyrkju og skógrækt* í flokki 44. Umsóknardagsetning telst því vera 27. september 2016 fyrir aðrar vörur og þjónustu. Í ljósi þess telst umsókn eiganda að hluta til síðar fram komin en umsóknir andmælanda sem lagðar voru inn þann 4. júlí 2016 og verður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tekinn til nánari skoðunar.

*Ruglingshætta – 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 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. 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 vörunar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

#### Sjón- og hljóðlíking

Í þessu máli er annars vegar um að ræða merki eiganda, JUVEDERM og tvö merki andmælanda,

JUVÉDERM og . Það eina sem greinir merkin að er einn bókstafur, þ.e. e annars vegar og é hins vegar. Þessi eini munur sem er á merkjunum er svo smávægilegur að hann er vart greinanlegur, hvorki í sjón né framburði. Ljóst er því að sjón- og hljóðlíking er alger með merkjunum.

#### Vörulíking

Þegar meta skal hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort vörunar eða þjónustan sé svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur.

Við samanburð á vöru eða þjónustu er sú tilgreining sem kemur fram í vöru- eða þjónustulista þeirra merkja sem verið er að bera saman höfð til hliðsjónar.

Um tilgreiningu þeirra vöru- og þjónustu sem merki eiganda er skráð fyrir vísast til þeirrar upptalningar sem að framan greinir.

Umsóknir andmælanda, sem teljast hafa eldri umsóknardag í ljósi þess sem að framan greinir um forgangsrétt eiganda, óskast skráðar annars vegar í flokki 3 (JUVEDERM, umsókn nr.

V0101194) og hins vegar flokkum 3, 5 og 10 ( umsókn nr. V0101195).

Tilgreiningin í umsóknum andmælanda í flokki 3 er sú sama, þ.e. *snyrtivörur, sérstaklega blöndur til meðhöndlunar á augnhrukkum, andlitshrukkum, ósamhverfu í andliti, annmörkum og ásigkomulagi mannhúðar, allt aðeins selt og markaðssett til skráðra ummönnunaraðila, lækna og skurðlækna.*

Í flokki 5 er um að ræða *lyfjablöndur til meðhöndlunar á augnhrukkum, hrukkum ósamhverfu í andliti, annmörkum og ásigkomulagi mannhúðar; lífræn húðígræði, sérstaklega, upplausnir til að auka teygjanleika og fylla uppí hrukkur, allt aðeins selt og markaðssett til skráðra ummönnunaraðila, lækna og skurðlækna*

Í flokki 10 er um að ræða *tæki til meðhöndlunar á augnhrukkum, andlitshrukkum, ósamhverfu í andliti, annmörkum og ásigkomulagi mannhúðar; lífræn húðígræði, sérstaklega upplausnir til að auka teygjanleika og fylla uppí hrukkur, allt aðeins selt og markaðssett til skráðra ummönnunaraðila, lækna og skurðlækna.*



### Flokkur 3

Vörulisti merkja andmælanda í flokki 3 er mjög þröngur og takmarkast við fagaðila en þrátt fyrir þá afmörkun má ætla að markhópur varanna geti bæði verið fagaðilar og hinn almenni neytandi þar sem fram kemur í málsástæðulýsingu andmælanda að vörur hans séu einnig markaðssettar til almennra neytenda og í vörulista eiganda er tekið fram að um sé að ræða vörur sem notast eigi af sérfræðingum og almenningi.

Einkaleyfastofan telur mjög mikla vörulíkingu vera til staðar hvað varðar *snýrtivörur sem notast eiga af sérfræðingum og almenningi; snyrtikrem; blöndur, húðkrem, vökvar, upplausnir, mjólk, gel og olíur fyrir húð (í andlit, á líkama, hendur, fætur og háls); snyrtiefni og blöndur fyrir húðumhirðu; snyrtivörur til húðslípunar; snyrtivörur til djúphreinsunar (peeling); snyrtivörur til að mýkja húð; snyrtivörur til að fullkomna yfirbragð og lit húðar; snyrtivörur sem draga úr hrukkum, snyrtivörur til yngingar á húð, rakagefandi snyrtiefni og -blöndur fyrir húð, snyrtivörur sem styrkja og hressa húð. Umræddar vörur eiganda eru svipaðar eðlis vörum andmælanda þar sem þeim er m.a. ætlað að draga úr öldrunareinkennum húðar og næra og styrkja húðina.*

Enn fremur telur stofnunin, í ljósi þess hve merkjalíkingin er mikil, að tengsl geti verið til staðar með vörum andmælanda og eftirfarandi vörum eiganda: *sápur; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðuvörur; olíur fyrir snyrtingu; snyrtivörusett; snyrtimaski, snyrtivörur, snyrtiefni í grenningarskyni; snyrtivörur til hárnæringar og umhirðu hárs og hársvarðar; snyrtivöru sólvarnarefni og blöndur (vökvablöndur, húðkrem, gel, olíur og vökvar); snyrtiefnablöndur til að hvíta húð, húðhvíttunarkrem, efni og blöndur til aflitunar (aflitunarefni) til notkunar í fegrunarskyni; snyrtivörur til að lýsa húð; bragð- og ilmkjarna olíur og ilmefni (ilmkjarnar); snyrtivörur og ilmefnablöndur. Að mati stofnunarinnar er líklegt að markhópurinn telji að vörurnar eigi sér sama viðskiptalega uppruna.*

Að mati stofnunarinnar er hins vegar ekki til staðar vörulíking með vörum andmælanda og *bleikiefnum og öðrum efnum til að nota við fataþvott; efni til að nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; efnablöndur til þrifa.*

### Flokkur 35

Að mati Einkaleyfastofunnar eru ekki til staðar líkindi með þjónustu eiganda í flokki 35 og vörum andmælanda í flokkum 3, 5, 10.

### Flokkur 41

Algennt er að framleiðandi vöru, sérstaklega ef um sérhæfða vöru er að ræða eða vöru sem þarf að meðhöndla með ákveðnum hætti, bjóði sjálfur upp á fræðslu og þjálfun við meðhöndlun hennar. Einkaleyfastofan telur því vera ákveðin líkindi með vörum andmælanda í flokkum 3, 5 og 10 og eftirfarandi þjónustu hins skráða merkis: *fræðslu; þjálfun; fræðslustarfsemi; þjálfun á sviði læknisfræði, snyrtivara; og fagurfræði; skipulag og stjórnun ráðstefna, námskeiða og vinnustofa; kennslu og verklegri þjálfun á sviði læknisfræði, snyrtivara og fagurfræði.*



Eins og að framan greinir nýtur merki eiganda forgangsréttar hvað varðar *skemmtistafsemi; íþróttá- og menningarstarfsemi* og verður því ekki tekin frekari afstaða til líkingar við vörur andmælanda hér.

#### Flokkur 44

Að mati stofnunarinnar er líking til staðar með *fegrunar- og snyrtiþjónustu fyrir menn og dýr* og vörum andmælanda, einkum í flokki 3. Vörunum og þjónustunni er beint að sama markhóp, varan og þjónustan bæta hvor aðra upp þar sem vörurnar eru notaðar þegar umrædd þjónusta er veitt. Einnig eru dreifingaleiðirnar þær sömu þar sem ekki er óalgengt að sá sem býður upp á ákveðna þjónustu framleiði sjálfur eða láti framleiða fyrir sig vörur sem hægt er að nota heima fyrir.

Eins og að framan greinir nýtur merki eiganda forgangsréttar hvað varðar *læknisþjónustu; dýralæknisþjónustu; þjónustu við landbúnað, garðyrkju og skógrækt* og verður því ekki tekin frekari afstaða til líkingar við vörur andmælanda hér.

*Vel þekkt merki- 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi byggir á því að merki hans njóti aukinnar verndar, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., og leggur fram gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu.

Í ákvæðinu kemur fram að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Regla sú sem ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður á um á sér stoð í 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar. Um er að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn réttur.

Ákvæði 6. gr. *bis* mælir svo um að aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt. Vernd alþekkra merkja samkvæmt Parísarsamþykktinni nær einungis til merkja sem notuð eru á vörur en ekki merki sem notuð eru fyrir þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um viðskiptatengd sjónarmið á sviði hugverkaréttinda (e. *Trade Related Aspects fo Intellectual Property Rights – TRIPS*) var þessi vernd hins vegar víkkuð þannig að hún næði einnig til þjónustu. Í 3. mgr. 16. gr. var verndin sömuleiðis víkkuð út á þann hátt að verndin næði til vöru eða þjónustu sem ella myndi falla í aðra flokka miðað við Nice-flokkunarkerfið.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur túlkað 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þannig að ákvæðið eigi við um merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi, sbr. t.d. úrskurður nefndarinnar í máli nr. 6/2003. Þessi túlkun nefndarinnar, sem enn hefur ekki verið hnekkt, hefur verið lögð til grundvallar í fjölmörgum málum.

Þrátt fyrir fyrirliggjandi umsóknir andmælanda telur Einkaleyfastofan, áður en lengra verður haldið með ákvæði 7. tl., rétt að taka til skoðunar hvort að merki andmælanda hafi verið í notkun hér á landi á þeim tíma er umsókn eiganda um skráningu var lögð inn.



Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. 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, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun en umsókn um skráningu merkis ein og sér er þó ekki talin falla undir það að teljast notkun á merki í atvinnustarfsemi í skilningi ákvæðisins .

Andmælandi heldur því fram að merki hans hafi verið í notkun hér á landi frá árinu 2008 og leggur eftirfarandi gögn fram því til stuðnings:

- Yfirlýsingu um markaðssetningu og sölu JUVÉDERM vara á árunum 2008-2015.
- Sölutölur fyrir árin 2010-2016.
- Afrit af reikningum af seldum vörum til Íslands á árunum 2008-2015.
- Bæklingur, ódagsettur.
- Auglýsing fyrir kynningu árið 2013.
- Grein af vefsíðunni [www.utlitslaekning.is](http://www.utlitslaekning.is) frá árinu 2012.
- Greinar úr hverfisblöðum frá 2011.

Hvað notkun varðar er ekki er gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA).

Með hliðsjón af því hvernig ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hefur verið túlkað af áfrýjunarnefnd og að framlögð gögn benda til einhverrar notkunar á merki andmælanda hér á landi verður ákvæðið ekki tekið til frekari skoðunar.

*Vond trú- 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi byggir ennfremur á því eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins og því verið fullkunnugt um öll réttindi andmælanda víða um heim.

Samkvæmt 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 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 vörumerkjarétti gilda meginreglunnar *fyrstu kemur, fyrstur fær* og að um landsbundin rétt sé að ræða. Allar undantekningar frá meginreglunum skal túlka þröngt og hefur það verið staðfest bæði í úrskurðum áfrýjunarnefndar og niðurstöðum dómstóla.

Í ákvæði 9. tl. er bæði nefnt notkun merkis í öðru landi og *erlent* merki. Að mati Einkaleyfastofunnar gefur orðalag ákvæðisins til kynna að ekki sé unnt að beita ákvæði 9. tl. þegar merki hefur annað hvort verið notað hér á landi og/eða er skráð hér landi en í dómi Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 er vísað til greinargerðar þeirrar sem fylgdi frumvarpi til





breytinga á vörumerkjalögnum en þar segir m.a. að „aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merkið, sem sótt er um, er eins eða næstum eins og *erlenda merkið*...“. Í ljósi þess að sýnt hefur verið fram á notkun merkis andmælanda að einhverju marki hér á landi eru ekki skilyrði fyrir því að taka ákvæði 9. tl. til frekari skoðunar.

Að framangreindu virtu og í ljósi þess að umsóknir andmælanda teljast hafa verið fyrr fram komnar en umsókn eiganda eru andmæli gegn skráningu merkisins JUVEDERM, nr. V0102056, tekin til greina hvað varðar *sápur; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðuvörur; snyrtivörur sem notast eiga af sérfræðingum og almenningi; snyrtikrem, blöndur, húðkrem, vökvar, upplausnir, mjólk, gel, og olíur fyrir húð (í andlit, á líkama, hendur, fætur og háls), olíur fyrir snyrtingu; snyrtivörusett; snyrtiefni og blöndur fyrir húðumhirðu; snyrtimaski, snyrtivörur, snyrtiefni í grenningarskyni, snyrtivörur til húðslípunar, snyrtivörur til djúphreinsunar (peeling); snyrtivörur til að mýkja húð; snyrtivörur til hárnæringar og umhirðu hárs og hársvarðar; snyrtivöru sólvarnarefni og blöndur (vökvablöndur, húðkrem, gel, olíur og vökvar); snyrtiefnablöndur til að hvíta húð, húðhvíttunarkrem, efni og blöndur til aflitunar (aflitunarefni) til notkunar í fegrunarskyni; snyrtivörur til að lýsa húð, snyrtivöru til að fullkomna yfirbragð og lit húðar; snyrtivörur sem draga úr hrukku, snyrtivörur til yngingar á húð, rakagefandi snyrtiefni og –blöndur fyrir húð, snyrtivörur sem styrkja og hressa húð; bragð- og ilmkjarna olíur og ilmefni (ilmkjarnar); snyrtivörur; ilmefnablöndur í flokki 3, fræðslu; þjálfun; fræðslustarfsemi; þjálfun á sviði læknisfræði, snyrtivara og fagurfræði; skipulag og stjórnun ráðstefna, námskeiða og vinnustofa; kennslu og verklega þjálfun á sviði læknisfræði, snyrtivara og fagurfræði í flokki 41 og fegrunar- og snyrtiþjónustu fyrir menn og dýr í flokki 44.*

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins JUVEDERM nr. V0102056 er felld úr gildi fyrir *sápur; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðuvörur; snyrtivörur sem notast eiga af sérfræðingum og almenningi; snyrtikrem, blöndur, húðkrem, vökvar, upplausnir, mjólk, gel, og olíur fyrir húð (í andlit, á líkama, hendur, fætur og háls), olíur fyrir snyrtingu; snyrtivörusett; snyrtiefni og blöndur fyrir húðumhirðu; snyrtimaski, snyrtivörur, snyrtiefni í grenningarskyni, snyrtivörur til húðslípunar, snyrtivörur til djúphreinsunar (peeling); snyrtivörur til að mýkja húð; snyrtivörur til hárnæringar og umhirðu hárs og hársvarðar; snyrtivöru sólvarnarefni og blöndur (vökvablöndur, húðkrem, gel, olíur og vökvar); snyrtiefnablöndur til að hvíta húð, húðhvíttunarkrem, efni og blöndur til aflitunar (aflitunarefni) til notkunar í fegrunarskyni; snyrtivörur til að lýsa húð, snyrtivöru til að fullkomna yfirbragð og lit húðar; snyrtivörur sem draga úr hrukku, snyrtivörur til yngingar á húð, rakagefandi snyrtiefni og –blöndur fyrir húð, snyrtivörur sem styrkja og hressa húð; bragð- og ilmkjarna olíur og ilmefni (ilmkjarnar); snyrtivörur; ilmefnablöndur í flokki 3, fræðslu; þjálfun; fræðslustarfsemi; þjálfun á sviði læknisfræði, snyrtivara og fagurfræði; skipulag og stjórnun ráðstefna, námskeiða og*



*vinnustofa; kennslu og verklega þjálfun á sviði læknisfræði, snyrtivara og fagurfræði í flokki 41 og fegrunar- og snyrtiþjónustu fyrir menn og dýr í flokki 44.*

*Skráningin heldur gildi sínu fyrir bleikiefni og önnur efni til að nota við fatapvott; efni til að nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; efnablöndur til þrifa í flokki 3, alla tilgreinda þjónustu í flokki 35, skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi í flokki 41 og læknisþjónustu; dýralæknaþjónustu; þjónustu við landbúnað, garðyrkju og skógrækt í flokki 44.*

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

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