



Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 3/2021
24. júní 2021

Þann 14. júlí 2017 lagði Guðjón Styrkársson, hrl. f.h. Ridgewood Intervest Ltd., Saint Kitts and Nevis eyjum, inn

umsókn um skráningu vörumerkjanna E P K nr. V0105483 og nr. V0105484. Merkin voru skráð og birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. ágúst 2017, fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu:

Flokkur 18: Fylgihlutir úr leðri, belti, töskur, veski, regnhlífur.

Flokkur 25: Fatnaður, fótabúnaður, hattar.

Flokkur 35: Markaðssetning, auglýsingar á tilboðum við sölu á fatnaði, fótabúnaði, höfuðbúnaði, fylgihlutum, beltum, töskum, snyrtivörum, skartgripum, leikföngum, teppum, rúmfötum, blúndum, ísaumi í textíl, veggspjöldum, raftækjum, handklæðum, ljósmyndum, ritföngum, borðum, hnöppum, og tölum, í gegnum vefverslanir, vöruheðjur, verðlista.

Með erindi, dags. 30. ágúst 2019, barst krafa frá Tego hugverkaráðgjöf f.h. Bridgewood Capital, Inc., Barbados, um að skráning merkjanna yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggir á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. og 28. gr. vml.²

Auk kröfunnar um niðurfellingu merkjanna barst ein greinargerð frá beiðanda og ein greinargerð frá eiganda. Með erindi Hugverkastofunnar þann 14. september 2020 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málunum á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

Í ljósi þess að framangreindar skráningar, sem farið er fram á að verði felldar úr gildi, eru í eigu sama aðila var málsaðilum tilkynnt að málin yrðu sameinuð og ákvarðað yrði í einu lagi um kröfunar, sbr. 2. mgr. 43. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.). Ekki komu fram athugasemdir við þá málsmeðferð.

Niðurstaða

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

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð

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


² Meðal breytinga á vörumerkjalögnum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 9. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 3. tl. 14. gr.; ákvæði 1. mgr. 28. gr. hefur verið útfært nánar og 30. gr. a hefur verið felld brott.

³ Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.hugverki.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi lagt inn umsóknir um skráningu tveggja merkja í sinni eigu, EPK

(V0114195) og  (V0114197) en þeim hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við þau merki sem farið er fram á að verði felld úr gildi.

Með vísan til fyrrgreindra synjana telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkjanna. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Hugverkastofunnar og eru kröfur um niðurfellingu framangreindra merkja tekin til efnislegrar meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt, skv. 2. mgr. 28. gr., að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að aðeins sé unnt að ógilda skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna. Þá segir enn fremur að mörg tilvik geti fallið undir ákvæði 1. mgr. og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

Beiðandi byggir á því að hann telji að vörumerki eiganda vera ruglingslega lík vörumerkjum sínum sem hann hafi skráð og notað í öðrum löndum áður en umsóknirnar voru lagðar inn hér á landi og séu ennþá notuð fyrir eins eða líkar vörur og þjónustu og merki eiganda nær til og eigandi vissi eða hefði mátt vita um hin erlendu merki, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kom nýtt inn í vörumerkjalögin árið 2012, sbr. lög nr. 44/2012. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að ákvæðið svari til greinar 4.4. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (tilskipunin).

Ákvæðið er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undirstrikað í greinargerðinni að það eigi aðeins við í undantekningartilvikum. Því beri að skýra ákvæðið þröngt. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru og/eða þjónustu. Þess er ekki krafist að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið og verið í vöndri trú hvílir á þeim sem fer fram á niðurfellingu slíkrar skráningar. Teljist vönd trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verður krafa um niðurfellingu skráningar merkisins ekki tekin til greina.

Evrópuþómstóllinn hefur túlkað hugtakið vönd trú í nokkrum málum, m.a. í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í þeim kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita



um hið erlenda merki fullnægi eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þurfi að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls.

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

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

Nánar um skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 V0105484 E P K V0105483	 Fyrirliggjandi umsókn EPK Fyrirliggjandi umsókn
Merki eiganda	Merki beiðanda

a) Merkin eins eða næstum eins

Merki beiðanda eru annars vegar orðmerkið EPK og hins vegar orð- og myndmerkið epk í lágstöfum með sérstöku lettri. Myndhlutinn samanstendur af þriggja toppa kórónu sem er staðsett fyrir ofan bókstafinn p. Fyrir ofan hvern topp kórónunnar er svartur depill eða punktur.

Merki eiganda eru annars vegar orðmerkið E P K en bil er á milli hvers bókstafs og hins vegar orð- og myndmerkið epk. Stílfærsla þess er nánast sú sama og merki beiðanda að frátölu því að merki hans er grátóna



á meðan merki beiðanda er svart og er örlítið meira á ská þó það sé vart greinanlegt.

Framangreind merki innihalda öll bókstafina E- P- K, en orðið EPK hefur hvorki merkingu skv. orðabók né er það þekkt skammstöfun. Orðmerki málsaðila eru eins þó að bil sé á milli bókstafanna í merki eiganda. Eins og að framan greinir er stílfærsla orð- og myndmerkjanna sú sama. Að mati Hugverkastofunnar eru merkin því eins eða næstum eins.

b) Merkin notuð fyrir sömu eða líka vörur og/eða þjónustu

Merki eiganda eru skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35, þ. á m. fatnað og fylgihluti og markaðssetningu og auglýsingar á tilboðum við sölu m.a. á fatnaði, fylgihlutum o.fl. Samkvæmt gögnum beiðanda hannar hann fatnað og fylgihluti og selur í verslunum sínum undir sama vörumerki, einkum í Suður-Ameríku. Að mati Hugverkastofunnar varða merki aðila því sömu og/eða sambærilega vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35.

c) Merki beiðanda í notkun erlendis á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun þar

Eins og fram kemur í 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Beiðandi þarf því að sýna fram á að notkun merkjanna í öðru landi fyrir umsóknar- eða forgangsréttardag merkis eiganda fyrir sömu eða sambærilegar vörur og þjónustu og eigandi á skráð í flokkum 18, 25 og 35.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi opnað sína fyrstu verslun undir vörumerkinu EPK í Venesúela árið 2001. Hann sérhæfi sig í framleiðslu og sölu á vönduðum barnafatnaði og fylgihlutum á börn 0-12 ára. Fyrirtækið gefi út tvær fatalínur á ári og selji milljónir flika á hverju ári. Verslanir EPK séu nú 30 í Venesúela og sé eitt af leiðandi vörumerkjum á sínu sviði í Latnesku Ameríku. Frá árinu 2006 hafi fjöldi sérleyfissamninga verið gerðir við hina ýmsu aðila til að auðvelda vöxt og útbreiðslu merkisins og verslanir megi nú finna í fjölda ríkja, einkum í Suður-Ameríku. Beiðandi tekur fram að hann hafi skráð vörumerkin í fjölmörgum löndum víða um heim frá árinu 2003, ekki bara í Latnesku Ameríku heldur einnig í Evrópusambandinu, Kína, Bandaríkjunum og á Spáni.

Beiðandi segir að fyrirtæki hans sé ört vaxandi og leiti leiða við að vaxa og koma með vörur sínar inn á nýja markaði, ekki bara í Latnesku Ameríku heldur um allan heim. Hann hafi í því skyni notað samfélagsmiðla mikið og mikil áhersla lögð á að markaðssetja vörur í gegnum slíka miðla, svo sem Facebook og Instagram.

Meðal þeirra gagna sem beiðandi leggur fram er listi yfir skráningar merkja hans í ýmsum ríkjum, einkum ríkjum Suður-Ameríku en einnig hjá Evrópusambandinu og í Bandaríkjunum; dagsett skjáskot m.a. af Instagram sem sýna notkun merkisins fyrir fatnað, fylgihluti o.fl. og í markaðssetningu, en skjáskotin eru dagsett frá 2014–2018 og samantekt umfjöllunar um starfsemi beiðanda í Suður-amerískum fjölmiðlum árið 2016.

Að mati stofnunarinnar hefur beiðandi einkum sýnt fram á að orð- og myndmerki hans hafi bæði verið skráð og notað í öðrum löndum eins og framangreind gögn bera með sér á þeim tíma sem umsóknir eiganda voru lagðar inn og merkin eru notuð fyrir sömu vörur og þjónustu. Þá liggja einnig fyrir upplýsingar um skráningu á orðmerkinu í öðrum löndum.

d) Eigandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið

Meðal skilyrða skv. ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið. Eins og að framan greinir hvílir sönnunarbyrðin fyrir því að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um



erlenda merkið á þeim sem leggur fram kröfu um niðurfellingu á slíkri skráningu og þarf hin vonda trú að vera sönnuð með óyggjandi hætti svo krafan verði tekin til greina. Það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki uppfyllir ekki eitt og sér skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þarf að skoða hver ætlun umsækjandans var með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði, sbr. framangreint. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls. Í ljósi þess að umrætt ákvæði er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og skýra ber ákvæðið þröngt, verður að gera strangar kröfur til sönnunar á því að umsækjandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkis.

Beiðandi tekur fram að hann hafi notað samfélagsmiðla mikið síðustu ár til þess að auglýsa vörur sínar og hefur mesta áherslan verið lögð á samfélagsmiðilinn Instagram. Beiðandi greinir frá því að í febrúar 2018 hafi Instagram reikningum sem reknir voru af sérleyfishöfum hans verið lokað fyrirvaralaust á grundvelli kvörtunar frá eiganda þeirrar skráninga sem hér er farið fram á að verði felldar úr gildi, þ.e. Ridgewood Intervest, Ltd. Hver og einn sérleyfishafi hafi fengið tilkynningu frá Instagram þar sem eftirfarandi kom fram:

We removed the following content from Instagram, because we received a report alleging that it infringes or violates the rights of a third party, and/or we have reason to believe that you're not authorized to represent the subject matter of the content.

Report #: xxxxxxx

Rights owner: Ridgewood Intervest Ltd.

Email: XXXXXXX@foley.com⁴

Fram kemur að beiðandi hafi fengið þær upplýsingar að hann þyrfti að hafa samband við lögmannsstofu eiganda í Bandaríkjunum og þar hafi hann fengið það staðfest að eigandi, þ.e. Ridgewood Intervest Ltd., hefði lagt inn beiðnirnar til Instagram um að loka reikningnum. Í kjölfarið hafi beiðandi átt í samskiptum við Instagram og Facebook og lagt fram gögn til staðfestingar á því að hann væri réttshafi umræddra merkja og að leyfishafarnir væru í fullum rétti til að reka Instagram síður sínar eins og sérleyfissamningarnir heimiluðu. Nokkrum dögum síðar hafi Instagram reikningarnir, bæði beiðanda og leyfishafa, verið opnaðir aftur.

Þessu til stuðnings leggur beiðandi fram afrit af þeim samskiptum við Facebook og Instagram sem beiðanda er unnt að leggja fram en hann greinir frá því að þar sem samskiptin fóru fram í gegnum síður þeirra séu ekki til afrit af öllum eiginlegum samskiptum þeirra á milli. Með vísan til framangreinds telur beiðandi ljóst að eigandi ekki aðeins vissi um tilvist vörumerkja beiðanda heldur hafi skráð merkin hér á landi í þeim eina tilgangi að nota skráningarnar til þess að koma höggi á beiðanda og fá áðurnefndum samfélagsmiðlareikningum lokað.

Eigandi mótmælir þeirri staðhæfingu beiðanda að ástæða skráninga vörumerkja hans hér á landi hafi verið að loka Facebook- og Instagram reikningum beiðanda og bendir á að ef það hefði verið ástæða skráninganna hér á landi væri ekki ástæða til að halda þeim til streitu þar sem eigandi hefði ekki haft erindi sem erfiði með þá meintu fyrirætlan sína þar sem samfélagsmiðlareikningarnir hefðu verið opnaðir fljótlega aftur. Enn fremur mótmælir eigandi því að ástæða skráningar merkjanna hér á landi hafi verið sú að hindra aðkomu beiðanda að íslenskum markaði og telur að beiðandi hafi ekki lagt fram nein gögn sem styðji þá tilgátu. Ekki sé vitað til þess að beiðandi hafi markaðssett vörur sínar undir vörumerkjunum EPK hér á landi né hafi hann áætlanir um slíkt þrátt fyrir umsóknir um skráningu vörumerkjanna.

Þrátt fyrir að ákvæði 9. tl. eigi fyrst og fremst við um það hvort að umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki á þeim tíma er umsókn var lögð inn geta hins vegar staðreyndir og gögn sem koma til síðar gefið til kynna hver huglæg afstaða umsækjanda var á umsóknardegi. Almennt er ekki gerð sú krafa til umsækjenda

⁴ Upplýsingar um netfang hafa verið teknar út vegna persónuverndarsjónarmiða.



og síðar eigenda um að notkun merkis sé hafin á umsóknardegi. Aðeins er gerð sú krafa að notkun vörumerkis sé hafin innan fimm ára frá skráningardegi, sbr. 25. gr. vml. Hins vegar getur það verið vísbending um óheiðarlegan ásetning (*e. dishonest intention*) ef síðar kemur í ljós að eini tilgangur eiganda var að hindra aðgang þriðja aðila að markaði.⁵ Þá hefur enn fremur komið fram í nýlegum niðurstöðum Evrópudómstólsins að skráning vörumerkis, án nokkurrar fyrirætlunar um að nota það í tengslum við tilgreindar vörur eða þjónustu, geti talist til vondrar trúar í ákveðnum tilvikum. Á það ekki síst við þegar vísbendingar liggja fyrir um að umsækjandi hafi haft í hyggju að grafa undan hagsmunum þriðja aðila eða öðlast einkarétt í öðrum tilgangi en þeim sem leiða af hlutverki vörumerkja og engar vísbendingar liggja fyrir um að nota eigi merkið fyrir vörur eða þjónustu á markaði.⁶

Fyrir liggur að umsóknir um skráningu merkjanna bárust í júlí 2017 og fengust þau skráð í ágúst sama ár. Í febrúar 2018 er samfélagsmiðlareikningum beiðanda lokað fyrirvaralaust. Ljóst er af gögnum málsins að það var eigandi sem fór fram á það við Facebook og Instagram að áður nefndum reikningum yrði lokað og af fyrirliggjandi samskiptum má ráða að ástæðan hafi verið hugverkréttartengd (*e. IP-related*).

Samkvæmt lauslegri athugun Hugverkastofunnar getur ekki hver sem er farið fram á að reikningum verð lokað og slík beiðni þarf að vera studd tilskyldum gögnum og/eða upplýsingum. Ekki liggja fyrir upplýsingar um það hvort að Facebook eða Instagram kanni nánar ástæður þess að farið sé fram á að aðgangi sé lokað. Í afriti af samskiptum við Instagram sem beiðandi leggur fram kemur fram að upphaflegur tilkynnandi virðist þurfa draga til baka formlega kvörtun sína svo unnt sé að endurheimta aðgang að síðunum.

Ekki er að finna upplýsingar í fyrirliggjandi gögnum beiðanda um að tilkynnandi hafi dregið kvörtun sína formlega til baka en í ljósi þess að beiðandi og leyfishafar hans fengu aftur fulla stjórn á síðum sínum má leiða að því líkur að fullnægjandi gögn hafi borist Facebook og Instagram til þess að viðkomandi síður yrðu virkjaðar á ný.

Að mati stofnunarinnar liggur ekki ljóst fyrir hver ætlan eiganda hafi verið á umsóknardegi. Sem fyrr greinir þá er ekki farið fram á að samfélagsmiðlum beiðanda og aðila honum tengdum yrði lokað fyrir en nokkrum mánuðum eftir að umsóknirnar voru lagðar inn hér á landi. Hins vegar þykir stofnuninni af ljóst af heildaratvikum málsins að síðari athafnir sem og athafnaleyfi eiganda feli í sér sterka vísbendingu um vonda trú. Í febrúar 2018, þegar farið er fram á að reikningunum beiðanda sé lokað á eigandi engar aðrar vörumerkjaumsóknir eða skráningar í öðrum ríkjum aðrar en þær sem sótt var um hér á landi og skráðar voruð árið 2017. Eins og fram hefur komið getur ekki hver sem er farið fram á að samfélagsmiðlareikningum sé lokað með vísan til hugverkaréttar nema hafa til þess tilskyldar upplýsingar. Með slíkum ráðstöfunum er aðgangur beiðanda að markaði hindraður, ekki bara hér á landi heldur alls staðar í ljósi eðlis Instagram og Facebook en samfélagsmiðlar eru vettvangur bæði einstaklinga og fyrirtækja til að vekja athygli á sér og koma vörum sínum á framfæri. Þá hefur eigandi, þrátt fyrir að hafa haft til þess tækifæri, hvorki gert grein fyrir því hvers vegna hann fór fram á að reikningunum yrði lokað sem hafði í för með sér óhagræði fyrir beiðanda né lagt fram nein gögn sem sýni fram á að markaðssetning á þeim vörum sem merkið er skráð fyrir hafi verið undirbúin á þessum tíma.

Samantekt

Óumdeilt er í máli þessu, að mati Hugverkastofunnar, að merkja-, vöru- og þjónustulíking sé til staðar enda eru merkin svo til nákvæmlega eins, þ.e. annars vegar orðmerkin og hins vegar orð- og myndmerkin, sem og vörurnar og þjónustan. Með vísan til framangreinds og heildaratvika máls þessa telur stofnunin að beiðandi hafi fært óyggjandi sönnur fyrir því að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Skilyrðum

⁵ Sjá m.a. mál nr. C-529/07, 44. mgr.

⁶ Sjá m.a. mál nr. T-273/19, 35. mgr.



ákvæðins telst þ. a. l. vera fullnægt og er krafa um niðurfellingu merkjanna tekin til greina.

Ákvörðunarorð

- a) Skráning merkisins E P K (orðmerki), nr. V0105483, skal felld úr gildi.
- b) Skráning merkisins epk (orð- og myndmerki), nr. V0105484, skal felld úr gildi.

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

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík 30. ágúst 2019

Efni: Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0105484 EPK (orð- og myndmerki)

Tilvísun ELS:
Tilvísun okkar: O1461IS

Fyrir hönd umbjóðanda okkar BRIDGEWOOD CAPITAL, INC., Whitepark House White Park Road, Bridgetown, Barbados, leggjum við hér með fram beiðni um að vörumerkjaskráning nr. V0105484 EPK verði felld úr gildi á grunvelli 1. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) þar sem segir að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum vml. sé unnt að fella skráninguna úr gildi með ákvörðun Einkaleyfastofu. Jafnframt er vísað til ákvæðis 1. mgr. 30. gr. a. þar sem fram kemur að eftir að merki hefur verið skráð og andmæla og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir getur hver sá sem lögmætra hagsmuna hefur að gæta krafist þess að Einkaleyfastofan afmái skráningu ef skilyrði 28. gr. eru uppfyllt. Krafan skal vera skriflega og henni skal fylgja rökstuðningur og tilskilið gjald.

Krafan um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0105484 EPK er lögð inn fyrir hönd umbjóðanda okkar þar sem hann telur að vörumerkið sé ruglingslega líkt vörumerkjum hans sem umbjóðandi okkar hefur skráð og notað í öðrum löndum áður en að umsóknin var lögð inn og eru ennþá notað þar fyrir sömu og líkar vörur og þjónustu og vörumerkjaskráning nr. V0105484 EPK nær til og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið samkvæmt 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 29. gr. vml. getur hver sem lögmætra hagsmuna hefur að gæta höfðað mál gegn eiganda merkis í því skyni að skráning þess verði felld úr gildi. Einkaleyfastofa er réttur sóknaraðili í málum er varða ákvæði 1. mgr. 14. gr. vml.

Helstu málsástæður og lagarök

Þann 14. júlí 2017 sótti Ridgewood Intervest Ltd. um skráningu vörumerkisins EPK (orð- og myndmerki) hér á landi fyrir vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35. Merkið var skráð 31. júlí 2017 og fékk skráningarnúmer V0105484.

Helstu rök fyrir kröfu okkar um niðurfellingu vörumerkjaskráning nr. V0105484 EPK (orð- og myndmerki) eru að merkið er eins og/eða ruglingslega líkt vörumerki umbjóðanda okkar EPK sem umbjóðandi okkar hefur notað í öðrum löndum, á þeim tíma er umsóknin var lögð 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.

Notkun og skráningar BRIDGEWOOD CAPITAL, INC á vörumerkinu EPK (orðmerki) og EPK (orð- og myndmerki)

Umbjóðandi okkar er venesúelskt fyrirtæki sem opnaði fyrstu verslun sína undir vörumerkinu EPK í borginni Caracas í Venesúela árið 2001. Umbjóðandi okkar sérhæfir sig framleiðslu og sölu á vönduðum barnafatnaði og fylgishlutum á börn frá 0-12 ára sem hannaður er af frönskum fatahönnuðum. EPK er mjög vel þekkt vörumerki í sínu heimalandi og víðar og hefur umbjóðandi okkar lagt mikið upp úr því að byggja upp vörumerki sem stendur fyrir gæðafatnað og fylgihluti fyrir börn sem eru seld í aðlaðandi umhverfi á hóflegu verði.

Fyrirtækið gefur út tvær fatalínur á ári þar sem blandað er saman klassískum fatnaði við nýjustu tískustrauma. Umbjóðandi okkar bíður upp á um 600 flíkur í hverri línu og selur um 10 milljón flíkur á ári. Nú eru um 30 EPK verslanir í Venesúela. Á þeim 19 árum sem fyrirtæki umbjóðanda okkar hefur starfað hefur fyrirtækið fært út kvíarnar og er nú eitt af leiðandi vörumerkjum á sínu sviði í Latnesku Ameríku.

Frá árinu 2006 hefur umbjóðandi okkar vaxið mikið með því að gera sérleyfissamninga við hina ýmsu aðila (franchise) til þess að auðvelda vöxt fyrirtækisins og útbreiðslu merkisins. Verslanir umbjóðanda okkar eru því ýmist reknar af umbjóðanda okkar eða sérleyfishöfum og eru verslanir m.a. að finna í Dóminíska Lýðveldinu, Ekvador, Kosta Ríka, Panama, Gvatemala, Curacao og Níkaragua.

Umbjóðandi hefur skráð vörumerki sitt í fjöldamörgum löndum víða um heim, hjálaga er listi yfir vörumerkjaskráningar umbjóðanda okkar, sjá fylgiskjal 1. Af skjalinu er ljóst að umbjóðandi okkar á vörumerkið sem hér um ræðir EPK (orðmerki) og EPK stílfært í nákvæmlega eins stílfærslu og það vörumerki sem nú er óskað ógildingar á, og hefur frá 2003 sótt um og fengið merkin skráð víðsvegar í heiminum. Auk landa í Latnesku Ameríku eru merkin m.a. skráð í Evrópusambandinu, Kína, Bandaríkjunum og á Spáni.

Rétt er að benda á að sé eiganda íslensku skráninganna fyrir EPK og EPK (orð- og myndmerki) Ridgewood Intervest Ltd. slegið inn t.d. í TM View gagnagrunninn þá koma aðeins upp íslensku skráningarnar frá 2017, sjá fylgiskjal 2 og ef leitað er að fyrirtækinu í leitarvélinni Google þá koma engar upplýsingar um fyrirtækið upp nema skráningarnar á Íslandi.

Umbjóðandi er ört vaxandi fyrirtæki sem leitast við að vaxa og koma með vörur sínar inn á nýja markaði ekki aðeins í Latnesku Ameríku heldur um allan heim. Umbjóðandi okkar hefur í þessu skyni m.a. mikið notað samfélagsmiðla og hefur mest áhersla innan fyrirtækisins verið á að markaðssetja vörur í gegnum slíka miðla, svo sem Instagram og Facebook. Umbjóðandi okkar á og rekur meðal annars síðuna <https://www.instagram.com/epkweb/> en jafnframt reka sérleyfishafar sínar Instagram síður fyrir viðkomandi landsvæði t.d.

EPK Dominicana (<https://www.instagram.com/epkrd/>),
EPK Costa Rica (https://www.instagram.com/epk_costa_rica/),
EPK Ecuador (<https://www.instagram.com/epkecuador/>),
EPK Venezuela (<https://www.instagram.com/explore/tags/epkvenezuela/>),
EPK Nicaragua (<https://www.instagram.com/epknicaragua/>),
EPK Panama (<https://www.instagram.com/epkpanama/>),
EPK Guatemala (<https://www.instagram.com/epkguatemala/>) og
EPK Curacao (<https://www.instagram.com/epkcuracao/>).

Klárlega sést á þessum síðum að vörumerki umbjóðanda okkar hefur verið í notkun fyrir barnafatnað og fylgihluti löngu fyrir umsóknardagsetningu vörumerkjaskráningarinnar er hér um ræðir 14. júlí 2017.

Sjá m.a. fylgiskjal 3 þar sem við höfum prentað út dæmi af auglýsingum sem birtast á Instagram síðum umbjóðanda okkar og sérleyfishafa. Jafnframt vísum við á heimasíðu umbjóðanda okkar <https://www.epkweb.com/>.

Meðfylgjandi er jafnframt úrklippubók þar sem umbjóðandi okkar hefur tekið saman fjölmiðlaumfjöllun um vörumerkið EPK árið 2016, sjá fylgiskjal 4 ásamt þýðingu sem merkt er fylgiskjal 4a. Af framangreindum gögnum og á samfélagsmiðla síðum sést svo ekki verður um villst að vörumerki umbjóðanda okkar var í notkun áður en að umsækjandi lagði inn umsóknir sínar hér á landi.

Ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður á að ekki megi skrá vörumerki ef að villast megi 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 yngri merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Ljóst er af framangreindu og gögnum sem lögð hafa verið fram að vörumerki umbjóðandi okkar hefur notað merkið í öðrum löndum löngu áður en sótt var um skráningu merkisins sem hér um ræðir, umbjóðandi okkar hefur jafnframt frá árinu 2003 skráð vörumerki sítt víðsvegar um heiminn og unnið að því hörðum höndum að útvíkka markaði sína til fleiri landa. Umbjóðandi okkar er eins og áður segir sérstaklega virkur á samfélagsmiðlum þar sem sést glögglega að vörumerki umbjóðanda okkar er í notkun sjá t.d. <https://www.instagram.com/epkweb/>.

Við ítrekum jafnframt það sem fram hefur komið að stílfærsla íslensku skráningarinnar nr. V0105484 er nákvæmlega eins eða mjög lík stílfærðu merki umbjóðanda okkar þannig að ekki getur verið um tilviljun að ræða heldur er hér um að ræða fullkomna eftirlíkingu á vörumerki umbjóðanda okkar.

Lögvarðir hagsmunir

Líkt og fram hefur komið hefur umbjóðandi okkar skráð og notað vörumerki sem eru eins eða ruglingslega lík því vörumerki sem skráð er hér á landi nr. V0105484 EPK sem nú er farið fram á að verði felld verið úr gildi.

Við höfum jafnframt fyrir hönd umbjóðanda okkar óskað eftir skráningu á vörumerkjum umbjóðanda okkar hér á landi fyrir vörumerkin EPK (orðmerki) umsókn nr. V0114195 og EPK (orð- og myndmerki)



umsókn nr. V0114197 í sömu flokkum eða flokkum 18, 25 og 35.

Umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið

Líkt og fram hefur komið hefur umbjóðandi notað samfélagsmiðla mikið síðustu ár til þess að auglýsa vörur sínar og hefur mest áhersla verið lögð á samfélagsmiðilinn Instagram. Í febrúar 2018 var Instagram reikningur sem reknir eru af sérleyfishöfum umbjóðanda okkar lokað fyrirvaralaust á grundvelli kvörtunar frá eiganda íslensku skráninga nr. **V0105484 EPK (orðmerki)** nr. **V0105484 EPK (orð- og myndmerki)** Ridgewood Intervest Ltd.

Þann 15. febrúar 2018 var eftirfarandi Instagram aðgöngum lokað @epkguatemala, @epk_costa_rica, @epkcuracao, @epkrd, @epkpanama, @epkecuador, @epknicaragua og fékk hver og einn leyfishafi tilkynningu með tölvupósti frá Instagram þar sem fram kom:

“We removed the following content from Instagram, because we received a report alleging that it infringes or violates the rights of a third party, and/or we have reason to believe that you’re not authorized to represent the subject matter of the content.

Report #: xxxxxxxx

Rights owner: Ridgewood Interinvest Ltd.

Email: [REDACTED]@foley.com”

Fram kom í tilkynningunni að Ridgewood Interinvest Ltd. hefði farið fram á lokunina á grundvelli íslensku vörumerkjaskráninga sinna og til þess að leysa málið þá var eigendum Instagram aðganganna vísað á lögmannstofu Ridgewood, Foley í Bandaríkjunum. Leyfishafi umbjóðanda okkar í Dóminíska Lýðveldinu hafði samband við Foley og fékk það staðfest að Ridgewood hefði lagt inn beiðnirnar til Instagram til að loka reikningum. Umbjóðandi okkar skrifaði bréf til Instagram/Facebook þar sem lögð voru fram gögn sem staðfestu að umbjóðandi okkar væri réttshafi vörumerkisins EPK og að leyfishafarnir væri í fullum rétti að reka Instagram síður sínar enda væri þeim það heimilt í gegnum sérleyfissamninga þeirra.

Fjórum dögum síðar eða 19. febrúar 2018 voru Instagram aðgangar umbjóðanda okkar og leyfishafanna opnaðir aftur.

Þar sem samskipti við Instagram/Facebook fara mikið til fram í gegnum síður þeirra og eru bundin trúnaði eru ekki til afrit af öllum eiginlegum samskiptum en hjálagt, merkt sem fylgiskjal 5 er afrit af fyrsta bréfi umbjóðanda okkar til Facebook sem er eigandi Instagram. Í framhaldi af því bréfi var eins og áður segir umbjóðendum okkar vísað á að hafa samband við eiganda íslensku skráninganna Ridgewood Interinvest Ltd. Fylgiskjal 6 er afrit af samskiptum umbjóðanda okkar og Facebook vegna málsins, ákveðnar upplýsingar hafa verið svertar þar sem skjalið inniheldur viðkæmar upplýsingar sem bundnar eru rúnaði. Í framhaldi af samskiptum umbjóðanda okkar og Facebook var málið eins og áður segir farsællega leyst en þó með töluverðri fyrirhöfn og vandræðum fyrir umbjóðanda okkar svo ekki sé talað um að í þessa 4 daga voru Instagram síður þeirra lokaðar.

Af þessu er ljóst að eigandi íslensku skráningarinnar sem hér um ræðir Ridgewood Interinvest Ltd., ekki aðeins vissi um tilvist vörumerkja umbjóðanda okkar heldur skráði merkið hér á landi í þeim tilgangi einum að nota skráningarnar til þess að koma höggi á umbjóðanda okkar með því að nota skráningarnar til þess að loka Instagram reikningum umbjóðanda okkar og sérleyfishafa.

Umbjóðandi okkar telur að þessar aðgerðir tengist vörumerkjadeilu sem umbjóðandi okkar hefur átt í við þriðja aðila í Kólumbíu en þar sem eigandi skráningarinnar er skráður á eyjunum Saint Kitts og Nevis sem gefa ekki upp upplýsingar um eigendur fyrirtækja er ómögulegt að komast að því hverjir standa raunverulega á bak við félagið.

Samantekt

Umbjóðandi okkar fer fram á stjórnslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0105484 EPK á grundvelli ákvæðis 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna þar sem segir ekki megi skrá merki ef villast megi á merkinu og merki sem verið hafi í notkun í öðru landi á þeim tíma er umsóknin var lögð inn og sé enn í notkun fyrir sömu eða líkar vörur/ þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Við vísum til þeirra gagna sem hafa verið lögð fram og tilvísanir í vefsíður sem reknar eru af umbjóðanda okkar og sérleyfishöfum þeirra á Instagram og á vefnum sem sína að umbjóðandi okkar hefur frá árinu 2003 skráð merkið og merkið var í notkun á þeim tíma sem umsóknin var lögð inn og er enn í notkun í

öðrum löndum fyrir sömu eða líkar vörur og þjónustu og vörumerkjaskráning nr. V0105484 EPK er skráð fyrir.

Með vísan til framagreindra upplýsinga og meðfylgjandi gagna teljum við að við höfum sýnt fram á svo ekki verði um villst að eigandi skráningarinnar ekki aðeins vissi af tilvist umbjóðanda okkar og vörumerkja hans heldur hafi sótt um og skráð eins merki hér á landi í þeim tilgangi að nota gegn hagsmunum umbjóðanda okkar og sérleyfishafa hans.

Umbjóðandi okkar hefur lögvarinna hagsmuna að gæta af niðurfellingu skráningarinnar þar sem að umbjóðandi okkar á vörumerkið skráð víðsvegar um heiminn og hefur notað það óslitið frá stofnun fyrirtækisins 2003 ásamt því að hafa þurft að eyða tíma og fjármunum í að berjast gegn lokunum á samfélagsmiðlasíðum sem þeir og sérleyfishafar þeirra reka sem olli þeim ómældum skaða.

Jafnframt hefur umbjóðandi okkar sótt um skráningu á merkjum sínum hér á landi í þeim flokkum sem vörumerkjaskráning nr. V0105484 EPK er skráð fyrir sbr. vörumerkjaumsóknir nr. V0114195 og V0114197.

Gerist þess þörf þá áskiljum við okkur rétt á að leggja fram frekari gögn og rökstuðning í málinu.

Virðingarfyllt,
Tego ehf.



Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML

Hugverkastofan
Engjateigi 3
103 Reykjavík

Reykjavík, 21. febrúar 2020

Svar við Kröfu um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0105483, E P K, (orðmerki).

Indigo IP gætir hagsmuna Ridgewook Intervest Ltd., eiganda vörumerkisins, E P K, nr. V0105483, sem skráð er í eftirfarandi flokkum:

- 18.: Fylgihlutir úr leðri, belti, töskur, veski, regnhlífur.
- 25: Fatnaður, fótabúnaður, hattar.
- 35: Markaðssetning, auglýsingar á tilboðum við sölu á fatnaði, fótabúnaði, höfuðbúnaði, fylgihlutum, beltum, töskum, snyrtivörum, skartgripum, leikföngum, teppum, rúmfötum, blúndum, ísaumi í textíl, veggspjöldum, raftækjum, handklæðum, ljósmyndum, ritföngum, borðum, hnöppum, og tölum, í gegnum vefverslanir, vörukeðjur, verðlista.

Vísað er til tölvupósts Hugverkastofunnar, 3. september 2019, þar sem tilkynnt var um kröfu BRIDGWOOD CAPITAL, INC. (hér eftir nefndur “beiðandi”) um stjórnslulega niðurfellingu framangreinds vörumerkis umbjóðanda míns (hér eftir eigandi). Eiganda var upphaflega veittur frestur til 3. nóvember 2019 til þess að skila athugasemdum vegna kröfunnar. Hugverkastofan framlengdi frestinn til 3. janúar 2020 og aftur til 3. mars. 2020.

Krafa beiðanda byggir á 1. mgr. 30. gr. a, sbr. 1. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.) og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Ákvæði 1. mgr. 30. gr. a vml. gerir áskilnað um að lögmætir hagsmunir séu til staðar. Í framkvæmd hefur Hugverkastofan, t.d. fallist á að lögmætir hagsmunir séu til staðar í skilningi ákvæðisins þegar beiðandi hefur lagt inn umsókn um skráningu vörumerkis, en umsókninni hafnað á grundvelli ruglinshættu við þegar skráð merki.

9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hljóðar svo:

Vörumerki má ekki skrá:

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.

Ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kom inn í löginn með lögum nr. 44/2012, sbr. b. lið 2. gr. laganna. Í frumvarpinu er sérstaklega vísað til þess að 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., svari til greinar 4.4. g í tilskipun ráðsins 2008/95/EB (ESB 2015/2436). Þar segir m.a. að meginregla í vörumerkjarétti sé að vörumerkjarétturinn sé landsbundinn og það undirstrikað að ákvæðið eigi aðeins við í undantekningartilvikum. Þá segir að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar

merkið, sem sótt er um, sé eins eða næstum því eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu.

Að lokum kemur fram í greinargerðinni með umræddu ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. að sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi verið í vondri trú hvíli á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli ekki tekin til greina.

Lögmætir hagsmunir

Umboðsmaður beiðanda lagði inn umsókn um skráningu vörumerkisins EPK nr. V0114195, 9. ágúst 2019. Þeirri umsókn var hafnað vegna ruglinshættu við merki eiganda. Sótt er um merkið í sömu flokkum og merki eiganda er skráð í.

Í ljósi þeirra gagna sem beiðandi hefur lagt fram um notkun merkisins í öðru landi þegar eigandi lagði inn umsókn sína og einnig að merkin virðast vera notuð fyrir eins eða líkar vörur- og þjónustu, verður að ætla að lögmætir hagsmunir séu til staðar í skilningi 1. mgr. 30. gr. a vml.

Það breytir því þó ekki að undantekningin sem 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. veitir frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn, beri að túlka mjög þröngt og að heildarmat verði að eiga sér stað í hverju máli fyrir sig.

Vond trú

Í ljósi þess hvernig „vond trú“ í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., hefur verið túlkuð er umdeilt hvort sönnun liggi fyrir um það hvort eigandi hafi verið í vondri trú, þegar umsóknin var lögð inn, enda fleiri atriði en einföld „vond trú“, sem koma til álita, þ.e. vissi eða mátti vita um merki beiðanda á þeim tímapunkti, sem skiptir máli.

Þegar litið er til dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-529/07 (fylgiskjal nr. 1) og C-320/12 (fylgiskjal nr. 2), þar sem fjallað er um túlkun á vondri trú, í skilningi 4.4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins- og ráðsins nr. 2008/95/EB, koma eftirfarandi sjónarmið/viðmiðunarreglur til skoðunar þegar meta skal hvort „vond trú“ sé talin vera fyrir hendi:

- Heildarmat skal fara fram á atvikum í hverju máli fyrir sig.
- Það að eigandi hins skráða merkis hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki fullnægir ekki eitt og sér skilyrðinu um að umsækjandi hafi verið í vondri trú,
- skoða þarf hvort ætlun eiganda með skráningunni hafi verið að hindra aðkomu annars aðila að viðkomandi markaði, sjá t.d. 36. mgr. í máli nr. C-320/12

Eins og áður segir er ekki nægilegt að eigandi merkis hafi vitað (verið í vondri trú) um merki beiðanda þegar hann lagði inn umsókn um vörumerki sitt. Beiðandi þarf að sanna að ætlun eiganda hafi verið að hindra aðkomu annars aðila (beiðanda) að viðkomandi markaði (Íslandi).

Beiðandi rekur hvernig eigandi hafi á grundvelli skráningar vörumerkis síns hér á landi, látið loka Instagram og Facebook reikningum beiðanda í nokkrum ríkjum Suður-Ameríku, sem hafi verið opnaðir á ný eftir að í ljós hafi komið að reikningar þessir voru byggðir á sérleyfissamningum frá beiðanda, Bridgwood Capital, Inc. Sökum þessa telur beiðandi ljóst að eigandi hafi skráð merkið í þeim tilgangi einum að nota skráninguna til að koma höggi á beiðanda með því að nota skráninguna til að láta loka framangreindum reikningum beiðanda og sérleyfishafa á hans vegum.

Þá telur beiðandi að aðgerðirnar í tengslum við samfélagsmiðlasíðurnar tengist vörumerkjadeilum sem hann hafi átt í við þriðja aðila í Kólumbíu.

Eigandi mótmælir því að ástæða skráningar hans á Íslandi hafi verið að loka Facebook- og Instagram-reikningum beiðanda. Hann bendir á að ef ástæða skráningar vörumerkisins hér á landi hafi verið sú, væri ekki ástæða til að halda skráningunni til streitu, þar sem eigandi hafi

ekki haft erindi sem erfiði með þá meintu fyrirætlan sína, enda ofangreindir samfélagsmiðlareikningar beiðanda opnaðir fljótlega aftur.

Einnig mótmælir eigandi því að ástæða skráningar vörumerkis hans hafi verið að hindra aðkomu beiðanda að íslenskum markaði. Engin gögn hafa verið lögð fram af hálfu beiðanda sem styðja þá tilgátu. Ekki er heldur vitað til þess að beiðandi hafi markaðsett vörur sínar undir vörumerkinu EPK hér á landi, né að hann hafi áætlanir um slíkt, þrátt fyrir umsókn um skráningu vörumerkis.

Eiganda vörumerkisins telur nauðsynleg skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. alls ekki vera uppfyllt.

Eiganda er afar mikilvægt að vernda skráningu sína hér á landi enda hefur hann í hyggju að selja vörur sínar undir vörumerki sínu EPK hér á landi.

Þá hafa ætlaðar vörumerkjadeilur beiðanda, við þriðja aðila í Kólumbíu (eða í öðru landi), ekki áhrif á Íslandi né geta íslensk skráningaryfirvöld leyst úr þeim. Bent skal á að þar sem hvorugur aðilinn hefur ennþá markaðsett vörur sínar undir þessu merki hér á landi er ekki líklegt að villst hafi verið á þeim hér.

Það er beiðanda að sanna að eigandi hafi lagt inn umsókn sína nr. V0105483, E P K (orðmerki), í vondri trú, þ.e. að tilgangurinn með skráningu vörumerkis hans hafi verið að hindra aðkomu beiðanda að íslenskum markaði. Þá er það ítrekað að það er ekki hlutverk Hugverkastofunnar að taka tillit til óskilgreindra deilna í öðrum löndum.

Eigandi undirstrikar að túlka eigi undantekningarreglu, 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þröngt, þannig að ef vafi leikur á hvort skilyrði ákvæðisins séu uppfyllt, beri að túlka þann vafa eiganda hinnar andmæltu skráningar í hag. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti eigi ekki að taka til greina kröfu um niðurfellingu.

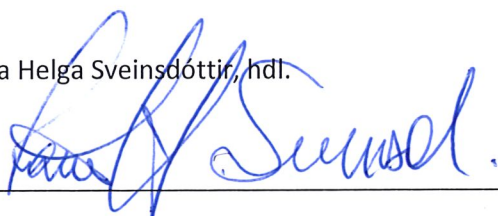
Samantekt

Í ljósi ofangreinds telur eigandi þeirrar vörumerkjaskráningar sem hér er um deilt, að ekki hafi verið sýnt fram á að skilyrðum, 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé fullnægt í máli þessu, enda hefur beiðandi ekki sýnt fram á að umsóknin hafi verið lögð inn í vondri trú, þ.e. með það markmið að hindra aðkomu beiðanda að íslenskum markaði.

Þar sem ekki hefur verið sýnt fram á að framangreindum skilyrðum sé fullnægt í máli þessu ber að hafna kröfu beiðanda um niðurfellingu skráningar nr. V0105483.

Virðingarfyllst,

Lára Helga Sveinsdóttir, hdl.



Fylgiskjal nr. 1

C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62007CJ0529&lang1=en&type=TXT&ancre=>

Fylgiskjal nr. 2

C-320/12. MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE. LTD,

<http://www.uaipit.com/en/case-law-record/?/606>

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík 4. maí 2020

Efni: Krafa um stjórnáráðgjafni niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0105483 EPK

Tilvísun HUG: 201908-8184

Tilvísun okkar: O1460IS

Vísað er til erindis Hugverkastofu dagsett 21. febrúar sl. og meðfylgjandi greinargerð eigenda vörumerkjaskráningar nr. V0105483 EPK. Í framangreindu erindi var okkur veittur frestur til 21. apríl að leggja inn frekari athugasemdir í málinu en sá frestur framlengdist sjálfkrafa til 4. maí í samræmi við tilkynningu Hugverkastofu frá 3. apríl sl. Þar sem allir frestir vegna mála sem eru til meðferðar hjá stofnuninni eru framlengdir sjálfkrafa til 4. maí vegna heimsfaraldurs COVID-19.

Líkt og fram hefur komið eru helstu rök okkar fyrir kröfunni um niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0105483 EPK (orðmerki) að merkið sé eins og vörumerki umbjóðanda okkar EPK sem umbjóðandi okkar hefur notað í öðrum löndum, á þeim tíma er umsóknin var lögð og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngri merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Ákvæði 9. t. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður á um að ekki megi skrá vörumerki ef að villast megi 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 yngri merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Ljóst er af þeim gögnum sem lögð voru fram með fyrri greinargerð okkar að vörumerki umbjóðandi okkar EPK hefur verið í notkun í öðrum löndum um árabíl og hófst notkun á því löngu áður en sótt var um skráningu merkisins sem hér um ræðir, umbjóðandi okkar hefur jafnframt frá árinu 2003 skráð vörumerki sitt víðsvegar um heiminn og unnið að því hörðum höndum að útvíkka markaði sína til fleiri landa.

Í áðurnefndri greinargerð eigenda skráningarinnar kemur fram að 9. t. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna sé undantekning frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Vísar umboðsmaður eiganda til þess er fram kemur í greinargerð með umræddu ákvæði að ákvæðið eigi aðeins við í undantekningartilvikum og að merkið sem sótt sé um verði að vera eins eða næstum eins og hið erlenda merki og skuli taka til sömu eða sambærilegra vöru og þjónustu. Sönnunarbyrðin á því um hvort að sótt hafi verið um merkið í vöndri trú liggja svo hjá andmælenda.

Merkin sem um ræðir eru eins líkt og þau gögn sem lögð voru fram með fyrri greinargerð sýna, um það er því ekki deilt.

Varðandi vöndri trú eigenda skráningarinnar vísun við til þess sem fram kom í fyrri greinargerð að eigandi skráningarinnar notaði skráningu sína hér á landi í þeim tilgangi að koma höggi á umbjóðanda okkar með því að nota íslensku skráningarnar nr. V0105483 EPK (orðmerki) nr. V0105484 EPK (orð- og

myndmerki) til þess að láta loka samfélagsmiðlum umbjóðanda okkar og sérleyfishöfum hans. Af því er ljóst að ekki aðeins vissi eigandi skráninganna af umbjóðanda okkar heldur virðist allt benda til þess að hann hafi benlínis sótt um og fengið merkin skráð hér á landi í þeim tilgangi að koma höggi á umbjóðanda okkar. Engin gögn hafa verið lögð fram sem sýna að eigandinn Ridgewood Intervest Ltd. hafi einhverja starfsemi hér á landi eða stefni að því. Rétt að benda á að fyrirtækið Ridgewood Intervest Ltd er skráð á karabísku eyinni Nevis sem er þekkt skattaskjól þar sem ekki er hægt að nálgast upplýsingar um raunverkulega eigendur fyrirtækja sem þar eru skráð. Það vekur jafnframt athygli að nafn eigenda er nánast samhljóða umbjóðanda okkar Ridgewood / Bridgewood.

Rétt er að benda á að vörumerkjaskráningar Ridgewood Invest Ltd. hér á landi eru nú nærri 3 ára og hefur Ridgewood því haft tæp þrjú ár til þess að hefja notkun á vörumerkjunum hér á landi eða undirbúa notkun, umbjóðandi okkar telur hins vegar að það sé ekki og hafi aldrei verið tilgangurinn með skráningu Ridgewood heldur einungis að trufla eða skemma fyrir starfsemi umbjóðanda okkar líkt og þau gögn sem lögð voru fram með síðustu greinargerð sína.

Umboðsmaður eigenda vísar til dóma Evrópudómstólsins þar fjallað hefur verið um álitamál er varða túlkun á vöndri trú í skilningi 4.4.(g). gr. tilskipunarinnar nr. 2008/95/EC (greinin var uppfærð í núgildandi tilskipun nr. 2015/2436). Í 36. málsgrein sem umboðsmaður eigenda vísar til í greinargerð sinni segir:

It follows from the case-law interpreting that concept in the context of that regulation that, in order to determine the existence of bad faith, it is necessary to carry out an overall assessment, taking into account all the factors relevant to the particular case which pertained at the time of filing the application for registration, such as, inter alia, whether the applicant knew or should have known that a third party was using an identical or similar sign for an identical or similar product. However, the fact that the applicant knows or should know that a third party is using such a sign is not sufficient, in itself, to permit the conclusion that that applicant is acting in bad faith. Consideration must, in addition, be given to the applicant's intention at the time when he files the application for registration of a mark, a subjective factor which must be determined by reference to the objective circumstances of the particular case (see, to that effect, Case C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* [2009] ECR I-4893, paragraphs 37 and 40 to 42). (Undirstrikun undirritaðrar)

Í samræmi við niðurstöðuna í dómi Evrópudómstólsins þá er ekki talið nægjanlegt að sýna fram á að eigandi hafi vitað eða mátt vita um merki umbjóðanda okkar heldur þarf að fara fram heildarmat á atvikum máls. Í 36. málsgrein dómsins sem vitnað er í hér að ofan kemur fram að sérstaklega skuli skoða áform umsækjanda (e. Intention) þegar hann lagði inn umsóknina. Í máli þessu er ljóst að nokkrum mánuðum eftir og eigandi hafði fengið merkin skráð hér á landi notaði hann þær skráningar til að láta loka samfélagsmiðlum umbjóðanda okkar og leyfishafa hans. Þetta olli talsverðu raski og óþægindum fyrir umbjóðanda okkar og leyfishafa hans þar sem að markaðsstarf þeirra fer að mestu leyti fram í gegnum þessa miðla. Leiða má að því líkum að Ísland hafi orðið fyrir valinu þar sem að umbjóðandi okkar átti þá ekki skráningar fyrir merki sín hér á landi en jafnframt getur það hafa skipt máli hversu fljót meðhöndlun vörumerkjaumsókna er hér á landi enda var merkið skráð á innan við mánuði.

Umboðsmaður eigenda vísar til þess í greinargerð sinni að skoða þurfi hvort að ætlun eigenda með skráningunni hafi verið að hindra aðkomu annars aðila að viðkomandi markaði. Af staðreyndum málsins er ljóst að umsækjandi sótti um og fékk merkin skráð til þess að skaða hagsmuni umbjóðanda okkar og valda honum vandræðum og mögulegum skaða með því að láta loka samfélagsmiðlareikningum í eigu umbjóðanda okkar og leyfishafa hans. Það að eigandi skráningarinnar skuli ekki hafa haft erindi sem erfiði breytir ekki áformum hans þegar hann sótti um merkið og fékk skráð.

Í niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 Samba LLC gegn Sushisamba ehf. kemur fram að:

Á grundvelli heildarmats á atvikum málsins, sem hafa þýðingu við úrlausn þess, hefur aðaláfrýjandi sannað með óyggjandi hætti að gagnáfrýjandi hafi vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkis aðaláfrýjanda þegar hann fékk merki sitt skráð og verið í vondri trú í merkingu 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. gr. laga nr. 44/2012. Við það mat getur hér ekki skipt máli þótt tilgangur gagnáfrýjanda með skráningu merkisins hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang aðaláfrýjanda að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því, þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir aðaláfrýjanda á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki. Verður hér einnig að líta til þeirrar víðtæku lagalegu verndar sem aðaláfrýjandi hafði aflað vörumerki sínu

Af niðurstöðu Hæstaréttar má lesa að ákveðið heildarmat þarf að fara fram á atvikum máls í hverju máli fyrir sig þar sem sýna þarf fram á að eigandi hafi vitað eða mátt vita um tilvist hins erlenda merkis og svo þurfi að meta aðra þætti málsins. Hins vegar telur hæstiréttur það ekki skipta máli þótt tilgangur með skráningunni hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaði eða hagnast fjárhagslega á því þar sem að í skráningu felst í raun hindrun fyrir eiganda erlendu skráningarinnar. Okkar mat er að heimfæra megi niðurstöðu Hæstaréttar í máli Sushisamba yfir á málatvik í þessu máli. Því þó að ekki sé sýnt fram á með beinum hætti að eigandi skráningarinnar hafi ætlað að hindra aðgang umbjóðanda okkar að markaðinum að þá felst í raun í skráning hans á merkinu sem er nákvæmlega eins og merki umbjóðanda okkar sú hindrun. Þegar skráning merkisins hér á landi er svo metinn með tilliti til þess hvernig eigendinn nýtti skráningarnar til þess að skaða hagsmuni umbjóðanda okkar og atvik málsins metin heildstætt er ljóst svo ekki verði um villst að eigandi sótti um skráningu merkisins í vondri trú. Verður hér líkt og í dómi Sushisamba að líta til þeirra víðtæku lagalegu verndar sem umbjóðandi okkar hefur aflað vörumerki sínum víðsvegar um heiminn.

Ólíkt því sem umboðsmaður eiganda heldur fram er umbjóðandi okkar ekki að fara fram á að Hugverkastofa leysi deilur millii aðila í öðrum löndum heldur einungis að ógildi skráningu sem sótt var um í vondri trú eins og ljóst er af þeim upplýsingum og gögnum sem lögð hafa verið.

Samantekt

Í ljósi framangreinds ítrekum við þá kröfu umbjóðanda okkar að framangreind skráning verði felld niður á grunvelli ákvæðis ákvæðis 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna þar sem við teljum að okkar hafa sýnt fram á með óyggjandi hætti að eigandi skráningarinnar vissi af skráningu umbjóðanda okkar og hafi fengið vörumerkið EPK skráð hér á landi í vondri trú. Í skráningu merkisins felst hindrun fyrir umbjóðanda okkar til þess að nota vörumerki sitt hér á landi, vörumerki sem hann hefur notað í nær 20 ár og aflað mikillar viðskiptavildar um allan heim. Eigandi skráningarinnar notaði jafnframt vörumerkjaskráningu sína hér á landi til þess að valda umbjóðanda okkar skaða.

Þrátt fyrir að skráningin sem hér um ræðir sé nú orðin nær 3 ára þá hefur eigandi skráningarinnar ekki lagt fram nein gögn sem renna stöðum undir fullyrðingar hans um að hann ætli sér að nota merkið hér á landi. Eina sýnilega notkun hans á merkinu hefur verið á þann veg að valda umbjóðanda okkar skaða.

Virðingarfyllt,
Tego ehf.



Bylgja Hrónn Björnsdóttir, ML