



EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

Ákvörðun nr. 4/2018

19. mars 2018

Krafa um að skráning merkisins VIVO nr. 669/2011 verði felld úr gildi
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., Kína gegn Telefónica, S.A., Spáni

Málavextir

Þann 1. júní 2011 lagði Árnason Faktor ehf., f.h. Telefónica S.A., Gran Vía, 28, 28013, Madrid

Spáni, inn umsókn um skráningu vörumerkisins  sbr. umsókn nr. 1514/2011. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 35, 38 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2011, sbr. skráning nr. 669/2011.


Með erindi, dags. 15. ágúst 2017, barst krafa frá G. H. Sigurgeirssyni, f.h. VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang´An, Dongguan, Guangdong, Kína, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á 25. gr., sbr. 1. mgr. 28. gr. sömu laga.

Meðan á meðferð málsins stóð lagði beiðandi inn tvær greinargerðir en ein greinargerð barst frá eiganda. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 4. janúar 2018 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð beiðanda

Þess er krafist af hálfu beiðanda að skráningin  nr. 669/2011 verði felld úr gildi á grundvelli notkunarleysis, sbr. 25. gr., 28. gr. og 30. gr. a vml. Krafan tekur til skráningarinnar í heild en til vara til flokka 9 og 38. Að mati beiðanda er ekki að að finna neina vísbendingu um notkun á merkinu hér á landi.

Fram kemur að beiðandi hafi lagt inn umsókn um skráningu vörumerkisins  nr. V0103474 og að honum sé mjög umhugað um að fá samþykktu skráningu á vörumerkinu í flokki 9. Vörumerkið sé í fullri notkun fyrir símtæki og bendir beiðandi á að hann eigi mikilla viðskiptalegra og lögmætra hagsmuna að gæta varðandi vörumerki sitt, bæði hér á landi sem og annarsstaðar. Umsókn beiðanda hafi verið hafnað hér á landi vegna skráningar eiganda og því sjái beiðandi sér ekki annað fært en að krefjast niðurfellingar á merki eiganda á grundvelli notkunarleysis í von um að fá merki sitt skráð í þeim flokki. Beiðandi hafi lagt í mikla vinnu og



framleiðslu með tilheyrandi fjárútlátum til að koma vöru sinni á framfæri undir merki

VIVO

Greinargerð eiganda

Eigandi krefst þess aðallega að kröfu beiðanda verði vísað frá. Eigandi vísar til þess sem kemur fram í ákvæði 30. gr. a vml. og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. um skilyrði stjórnarsýslulegrar niðurfellingar, þ. á m. að helstu rök skuli koma fram fyrir kröfunni. Eigandi bendir á að í kröfu sinni vísi beiðandi til 1. mgr. 28. gr. vml. en ákvæðið fjalli um vörumerki sem skráð hafa verið andstætt ákvæðum vörumerkjalaga. Þar geti til að mynda verið um að ræða skort á sérkenni o.fl. Eigandi telur að beiðandi hafi í engu fært rök fyrir kröfu sinni en það sé fyllilega ljóst á hvaða lagaákvæði krafan byggji, þ.e. 1. mgr. 28. gr. vml., enda sé það skýrlega tilgreint í kröfugerðinni eins og ákvæði laganna og reglugerðarinnar gera ráð fyrir. Eigandi telur að þar sem að á rökstuðning skorti og/eða hann fari þvert gegn tilvitnuðum lagagrundvelli í kröfu beiðanda sé það erfitt fyrir hann að grípa til varna í málinu og fer fram á að málinu verði vísað frá í heild.

Verði ekki fallist á ofangreinda kröfu eiganda um að vísa kröfu beiðanda frá í heild gerir hann þá kröfu til vara að krafa beiðanda verði ekki tekin til greina varðandi flokka 35, 38 og 41.

Eigandi vísar til þess sem kemur fram í 30. gr. a vml. og bendir á að það komi skýrt fram í ákvæðinu að beiðandi kröfu um niðurfellingu merkis verði að hafa lögvarða hagsmuni af kröfunni.

Eigandi bendir á að beiðandi virðist byggja lögvarða hagsmuni á því að hann hafi lagt inn umsókn um skráningu vörumerkisins VIVO, nr. V0103474, í flokki 9. Að mati eiganda virðast aðrir flokkar skráningar hans ekki vera hindrun fyrir skráningu vörumerkis beiðanda og að hann hafi ekki fært rök fyrir ruglingshættu milli merkjanna í öðrum flokkum, sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviðið iðnaðar í máli nr. 5/2014, en þar hafi verið fjallað um lögmæta hagsmuni og ekki fallist á að þeir væru til staðar þar sem engin umfjöllun hefði verið um ruglingshættu í kröfu beiðanda í því máli.

Þar sem beiðandi hafi ekki fært rök fyrir ruglingshættu í flokkum 35, 38 og 41 og með vísan til áður nefnds úrskurðar áfrýjunarnefndar telur eigandi að ekki sé unnt að fallast á að beiðandi hafi lögvarða hagsmuni af kröfu um niðurfellingu skráningar eiganda í umræddum flokkum. Þá hafi Einkaleyfastofan í nýlegum ákvörðunum vísað máli sínu til stuðnings til ákvarðana æðri réttarstiga og talið hendur sínar bundnar þótt um væri að ræða atvik sem þó væru ekki að öllu leyti sambærileg. Bendir eigandi á að ef víkja eigi frá framangreindu fordæmi verði að vera til þess ríkar ástæður sem séu ekki til staðar í máli þessu.



Með vísan til framangreinds fer eigandi fram á að krafa um niðurfellingu merkisins **vivo** í flokkum nr. 35, 38 og 41 verði ekki tekin til efnislegrar meðferðar og umrædd skráning verði látin halda gildi sínu fyrir tilgreinda flokka.

Síðari greinargerð beiðanda

Beiðandi áréttar að krafa hans byggir á 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. og að um ritvillu hafi verið að ræða varðandi vísun til 1. mgr. 28. gr. laganna. Þá bendir beiðandi á að krafa hans sé ekki lögð fram á grundvelli ruglingshættu milli merkjanna enda sé ekki um andmælamál að ræða heldur

sé um að ræða kröfu um niðurfellingu á merkinu **vivo** á grundvelli notkunarleysis og sé sú krafa gerð vegna hagsmuna beiðanda á að fá samþykka skráningu á merki sínu. Í ljósi þess að merki beiðanda hafi verið synjað að svo stöddu á grundvelli ruglingshættu við merki eiganda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., telur hann að sýnt hafi verið fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta og að skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. reglugerðarinnar hafi verið fullnægt. Telur beiðandi að vísun til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 5/2014 eigi ekki við í þessu tilfalli þar sem um mál allt annars eðlis hafi verið að ræða. Ekki sé þörf á að færa rök fyrir ruglingshættu í kröfu um niðurfellingu.

Beiðandi ítrekar að ekki hafi verið sýnt fram á notkun merkisins **vivo** nr. 669/2011 og bendir á að í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA komi fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Krafa beiðanda um niðurfellingu á framangreindu vörumerki stendur því óhögguð en til vara sé farið fram á að felldir verði niður þeir flokkar sem Einkaleyfastofan telur að standi í vegi fyrir

skráningu merkisins **vivo** í flokki 9 verði sýnt fram á notkun hér á landi í öðrum skráðum flokkum, svo vörumerki beiðanda megi öðlast skráningu hér á landi.

Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins **vivo** nr. 669/2011 verði felld úr gildi í heild sinni á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli notkunarleysis skv. 1. mgr. 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna. Til vara er þess krafist að skráningin verði felld úr gildi hvað varðar flokka 9 og 38.

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að



Einkaleyfastofan 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.

Eigandi heldur því fram að beiðandi hafi ekki rökstutt kröfu sína eins og ákvæði 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. gerir áskilnað um. Máli sínu til stuðnings vísar hann til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2014. Í því máli hélt beiðandi því fram að ruglingshætta væri til staðar milli tveggja þegar skráðra merkja. Í málinu reyndi á það hvort að beiðandi hefði sýnt fram á að hann ætti lögmætra hagsmuna að gæta af því að fá merki eiganda felld niður. Áfrýjunarnefndin sagði í niðurstöðu sinni að þrátt fyrir að rök hnigu að því að túlka skyldi hugtakið lögmætir hagsmunir rúmt væri talið að beiðandi hefði ekki rökstutt kröfu sína eins og áskilið væri og framlögð gögn hefðu ekki sýnt fram á að lögmætir hagsmunir lægju fyrir. Þá lágu ekki fyrir gögn hjá nefndinni um að reynt hefði á hvort villast mætti á merkjunum tveimur.

Ólíkt þeim aðstæðum sem voru uppi í framangreindu máli áfrýjunarnefndar byggir beiðandi í máli þessu á því að eigandi hafi ekki notað merki sitt sem áskilið er, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml. Krafa um niðurfellingu merkis á umræddum grundvelli er oftast en ekki tilkomin vegna þess að beiðandi hefur fengið synjun á merki sínu vegna þeirrar fyrirstöðu sem hið skráða merki er. Í slíkum málum hefur Einkaleyfastofan litið svo á að lögmætir hagsmunir séu til staðar hafi beiðandi lagt inn umsókn um skráningu vörumerkis eða að fyrirhugað sé að nota það og skráð merki er möguleg fyrirstaða, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Um þessa framkvæmd vísast m.a. til ákvarðana Einkaleyfastofunnar um gildi skráninga m.a. í málum nr. 4/2014, 4/2016, 7/2017 og 9/2017.

Í ljósi þess að merki beiðanda hefur verið synjað að svo stöddu á grundvelli ruglingshættu við merki það sem hér um ræðir, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi vörumerki ekki verið notað í samræmi við 25. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur og/eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað



vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Í kröfu beiðanda kemur fram að krafan taki til skráningarinnar í heild sinni en að öðrum kosti til flokka 9 og 38. Í varakröfu eiganda kemur fram að beiðandi eigi enga lögmæta hagsmuni af því að skráningin verði felld úr gildi í flokkum 35, 38 og 41.

Í 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku

ákvarðana og ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Merkið **vivo** er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 35, 38 og 41. Umsókn beiðanda varðar hins vegar vörur í flokki 9 en í ljósi umrædds ákvæðis stjórnslulaga um meðalhóf telur Einkaleyfastofan að beiðandi eigi ekki lögmæta hagsmuni af því að fá merkið í heild sinni felld niður heldur eingöngu að því leyti sem hið skráða merki kemur í veg fyrir að hann fái merki sitt skráð. Án þess að farið sé nánar út í vöru- og/eða þjónustulíkingu með annars vegar merki beiðanda og hins vegar merki eiganda telur Einkaleyfastofan þó í ljósi þess að tengsl eru með flokkum 9 og 38 að beiðandi eigi lögmætra hagsmuna að gæta hvað varðar umrædda flokka en ekki hvað varðar flokka 35 og 41.

Eigandi merkisins hefur ekki lagt fram sönnur fyrir notkun merkis hans hér á landi og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun þar um hvað þær vörur og þjónustu varðar sem tilgreind er í flokkum 9 og 38.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins VIVO nr. 669/2011 skal felld úr gildi í flokkum 9 og 38.

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 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.