

## Ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 1/2019 28. janúar 2019

Þann 27. september 2012 lagði Arna ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins ZERO sbr. umsókn nr. 2579/2012. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 5 og 29. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2013, sbr. skráning nr. 816/2013.

Með erindi, dags. 25. september 2018, barst krafa frá Lex Lögmannsstofu f.h. Walden Farms, Inc., Bandaríkjunum 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. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. sömu laga. Krafan varðar aðeins vörur í flokki 29.

Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. september 2018, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 27. september 2018 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 3. desember 2018, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna<sup>1</sup>.

### Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (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.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, NEAR ZERO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 279 362, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., m.a. við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins hvað varðar vörur í flokki 29. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið

---

<sup>1</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á [www.els.is](http://www.els.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 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 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.

Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

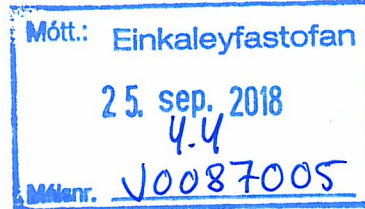
Krafa um að skráning vörumerkisins ZERO verði felld úr gildi er því tekin til greina hvað varðar vörur í flokki 29.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ZERO nr. 816/2013 skal felld úr gildi í flokki 29.

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.

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík



í tölunni

Reykjavík, 26. september 2018

**Efni: Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0087005 (816/2013)**

Til LEX hefur leitað Walden Farms Inc., 1209 St. Georges Avenue West, Linden NJ 07036, USA („beiðandi“) og falið undirritaðri að koma á framfæri kröfu um að skráning nr. V0087005 (816/2013) í eigu Örnú ehf., Tangagötu 30, 400 Ísafirði („varnaraðili“) verði afmáð úr vörumerkjaskrá, að hluta, á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 25. og 30. gr. a. sömu laga, sbr. og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („vörumerkið“):

ZERO

**Skráningarnúmer:** V0087005 (816/2013)

**Eigandi:** Arna ehf.

**Vörur- og þjónusta:**

29:Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, frosnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; ávaxtahlauð, -sultur og -grautar; egg; mjólk og mjólkurafurðir; matarolíur og matarfeiti.

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

**I.**

**Lögmætir hagsmunir**

Beiðandi byggir kröfu sína um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisins á 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. einnig 25. og 28. gr. sömu laga, og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um vörumerki. Samkvæmt ákvæðinu er þeim sem *lögmættra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu. Beiðandi telur ótvírætt að hann hafi lögmætta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu, sbr. eftirfarandi rökstuðning:

*Vörumerkjaumsókn*

Beiðandi vísar til umsóknar sinnar nr. V0099258, dags. 27. desember 2015 um skráningu alþjóðlegs vörumerkisins NEAR ZERO hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur- og þjónustu í flokkum 29 og 30, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1279362. Hvað varðar sérstaklega þá flokka sem vörumerkið er skráð fyrir lýtur umsókn beiðanda að eftirfarandi vörum- og þjónustu í flokki 29:

Flokkur 29: Peanut butter, nut-based spreads, peanut spreads, fruit spreads, jams, jellies, fruit preserves, cranberry sauce, chip dips, vegetable dips, coffee creamers, non-dairy coffee whiteners, dessert toppings in the nature of strawberry and blueberry toppings, flavored, sweetened gelatin desserts.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar frá 27. september 2016 var beiðanda tilkynnt að umsókn hans hefði synjað að svo stöddu á grundvelli 19. gr., sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., að öllu leyti vegna ruglingshættu við eldri vörumerki. Synjun á skráningu vörumerkis beiðanda hvað varðar tilgreindar vörur í flokki 29 var með vísan til vörumerkis varnaraðila nr. V0087005 (816/2013). Sú afstaða var svo ítrekuð með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 11. september 2017, í kjölfar athugasemda beiðanda. Ljóst er því að vörumerkið stendur í vegi fyrir umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins NEAR ZERO nr. V0099258 fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 29.

Um lögvarða hagsmuni sína á þessum grundvelli vísar beiðandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar nr. 1/2016 (EMPEDRADO), en þar var því slegið föstu að umsækjanda sem hefur verið synjað um skráningu á grundvelli ruglingshættu eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu viðkomandi vörumerkis.

Samkvæmt framangreindu hefur beiðandi ótvíræða lögvarða hagsmuni af úrlausn kröfu sinnar um stjórnarsýslulega niðurfellingu.

**II.****Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu**

Krafa beiðanda í máli þessu lýtur að því að vörumerkjaskráning nr. V0087005 (816/2013) í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði felld niður að hluta, þ.e. í flokki 29.

Samkvæmt 30. gr. a. vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að Einkaleyfastofan felli skráningu úr gildi ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt, enda sé krafan rökstudd. Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar. Í 1. tl. 2. mgr. 28. gr. er vísað til þess að skráningu megi fella úr gildi með ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr., þar sem fjallað er um notkunarskyldu. Í 1. mgr. 25. gr. kveðið á um að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt megi meðal annars ógilda skráninguna með ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 29. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars 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.

Eftirfarandi er rökstuðningur beiðanda fyrir stjórnarsýslulegri niðurfellingu:

*Stjórnarsýsluleg niðurfelling á grundvelli notkunarleysis*

Beiðandi byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur sem það er skráð fyrir í flokki 29 með þeim hætti sem lög áskilja. Vörumerkið var skráð þann 3. september 2013 og því eru liðin fimm ár frá skráningardegi. Beiðandi hefur ekki fundið nein merki um notkun merkisins hér á landi fyrir vörur í flokki 29 frá skráningardegi þess. Hefur varnaraðili því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vml. og ber því að fella skráninguna úr gildi í heild sinni. Ef svo ólíklega vill til að sýnt verði fram á með fullnægjandi sönnun að notkunarskyldu hafi verið fullnægt að hluta er þess krafist að skráningin verði ógilt að hluta, þ.e. vegna þess hluta vörumerkjaskráninganna sem notkunarskyldu hefur ekki verið fullnægt fyrir.

Í 5. gr. vml. er að finna upptalningu á því hvað átt sé við með notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar kemur fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út eða ef merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. *genuine use*), hún verður að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint til neytenda á markaði, sbr. dóm ECJ í máli nr. C40/01 (Ansul-málið). Þetta er jafnframt áréttað í greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki, þar sem fram kemur að notkun vörumerkis „verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu“ til þess að uppfylla skilyrði laganna fyrir því að vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu haldi gildi sínu. Í þessu samhengi er aukinheldur bent á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (*Flugstoðir ohf. gegn Hilmarí Friðríki Foss*), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lagt áherslu á, m.a. í máli nr. T-409/07 (*Cohausz gegn OHIM*), að raunverulega notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum gögnum á þeim markaði sem um ræði. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera raunveruleg notkun.

Beiðanda er ekki kunnugt um að nein raunveruleg notkun á vörumerkinu hafi farið fram á vegum varnaraðila til að auðkenna þá vöru sem skráning nr. V0087005 (816/2013) tekur til. Beiðandi hefur til að mynda framkvæmt fjölmargar leitir á leitarvél Google, sbr. fylgiskjöl 1-4 sem og heimasíðu arna ehf. [www.arna.is](http://www.arna.is):

Leit á Google með leitarorðunum „zero“ og „Arna“.

Leit á Google með leitarorðunum „zero“, „Arna“ og „Ísland“.

Leit á Google með leitarorðunum „zero“, „Arna“ og „Iceland“.

Leit á Google með leitarorðunum „zero“, „site:www.arna.is“.

Þá hefur beiðandi framkvæmt leit á vefsíðum dagvöruverslana eftir orðinu „zero“, sbr. fylgiskjöl nr. 4-5.

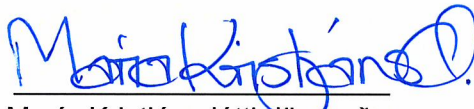
Framangreindar leitarniðurstöður hafa ekki leitt í ljós að vörumerkið sé notað til að auðkenna vörur varnaraðila sem skráning nr. V0087005 (816/2013) tekur til.

\*\*\*

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast verður á kröfu hans um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins ZERO nr. V0087005 (816/2013) að hluta, þ.e. er varðar vörur í flokki 29.

Áskilinn er allur rétt til þess að koma að frekari gögnum, reifa sjónarmið og hafa uppi frekari málsástæður á síðari stigum þessa máls, eftir því sem tilefni kann að vera til.

Virðingarfyllt,  
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns



María Kristjánsdóttir lögmaður

#### Fylgiskjöl:

1. Leit á Google með leitarorðunum „zero“ og „Arna“.
2. Leit á Google með leitarorðunum „zero“, „Arna“ og „Ísland“.
3. Leit á Google með leitarorðunum „zero“, „Arna“ og „Iceland“.
4. Leit á Google með leitarorðunum „zero“, „site:www.arna.is“.
5. Niðurstöður leitar með leitarorðinu „zero“ á vefsíðunni [www.boxid.is](http://www.boxid.is).
6. Niðurstöður leitar með leitarorðinu „zero“ á vefsíðunni [www.netto.is](http://www.netto.is).