



Ákvörðun Hugverkastofunnar

nr. 16/2019

10. október 2019

Þann 7. júlí 2011 lögðu ADVEL lögmenn ehf. f.h. Rekstrarfélags Tíu-ellefu ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND, sbr. umsókn nr. 1905/2011. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 43. Með erindi Hugverkastofunnar¹, dags. 5. september 2011, var skráningu merkisins hafnað fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) vegna ruglingshættu við merkið **INSPIRED BY ICELAND** sbr. skráning nr. 290/2011. Umsóknin var að lokum samþykkt. Skráningardagur var 2. maí 2011 og var merkið birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2012, sbr. skráning nr. 471/2012. Í kjölfar andmæla sem bárust, sbr. úrskurður Hugverkastofunnar nr. 2/2014 sem staðfestur var af áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd), sbr. sameinuð mál nr. 8/2014 og 10/2014 frá 16. apríl 2015, var skráning merkisins felld úr gildi fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 35 en hélt gildi sínu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43.

Núverandi eigandi er Basko verslanir ehf.

Með erindi, dags. 4. janúar 2018, barst krafa frá Lex ehf. f.h. Íslandsstofu, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. sömu laga.

Hvor aðili um sig lagði inn tvær greinargerðir í upphafi. Við meðferð málsins óskaði stofnunin eftir frekari upplýsingum frá eiganda merkisins á grundvelli 10. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993 sem og athugasemdum frá beiðanda. Með erindi stofnunarinnar, dags. 3. maí 2019, var tilkynnt að frekari gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Niðurstaða

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 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.

Áður en efnisleg afstaða verður tekin til kröfu beiðanda um niðurfellingu merkisins verður fyrst tekið til skoðunar hvort lögmætir hagsmunir séu til staðar.

Lögmætir hagsmunir

Eigandi heldur því fram að beiðandi eigi ekki lögmætra hagsmuna að gæta af því að fá merki eiganda felld niður, hvorki á grundvelli skráðs merkis síns nr. 290/2011, **INSPIRED BY ICELAND** né fyrirbyggjandi umsóknar um skráningu sama merkis nr. 83/2012. Eigandi byggir á því að rúm fjögur ár hafi liðið frá því að umsókn beiðanda

1 Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan.

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



var lögð inn og þar til að henni var synjað um skráningu og þegar krafa beiðanda um niðurfellingu hafi borist hafi sex ár verið liðin frá því að umsóknin var lögð inn. Eigandi telur sérstakt að löng málsmeðferð við afgreiðslu umsóknar beiðanda eigi að leiða til þess að það halli á hagsmuni hans (þ.e. eiganda).

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, **INSPIRED BY ICELAND** sbr. umsókn nr. 83/2012, hér á landi, m.a. fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43 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.

Krafa um niðurfellingu merkis með vísan til 1. mgr. 25. gr. vml. er oftast en ekki til komin vegna þess að beiðandi hefur fengið synjun á merki sínu vegna þeirrar fyrirstöðu sem hið skráða merki er. Í slíkum málum hefur Hugverkastofan 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 Hugverkastofunnar um gildi skráninga í málum nr. 4/2014 (NÝKAUP), 4/2016 (SALMOSAN), 7/2017 (VIKO) og 9/2017 (HAI SOCIETY) og staðfest hefur verið af áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. úrskurður nr. 3/2017 (HÓLL).

Hugverkastofan bendir á að hver umsókn um skráningu merkis er sjálfstæð umsókn sem nýtur sjálfstæðrar meðferðar og er ekki háð eldri umsóknum og/eða skráningum. Ástæðu þess að langur tími leið frá því að umsóknin var lögð inn og þar til afgreiðslu hennar lauk má rekja til fyrri málsmeðferðar varðandi merki það sem hér um ræðir. Ekki var unnt að taka afstöðu til umsóknarinnar fyrr en að andmæli gegn skráningu merkisins og síðar áfrýjun yrðu til lykta leidd þar sem að niðurstaða málsins kynni að hafa áhrif á skráningarhæfi merkisins. Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Hugverkastofan 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 Hugverkastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Mál þetta byggir samkvæmt framangreindu á því að merki eiganda hafi ekki verið notað með þeim hætti sem vörumerkjalogin áskilja. Með vísan til þess sem að framan er rakið telur Hugverkastofan að sjónarmið að baki ákvæðum 8. og 9. gr. vml. eigi ekki við í máli þessu og verða ákvæðin því ekki tekin til nánari skoðunar.

Notkunarskylda

Krafa beiðanda byggir á því að eigandi hafi ekki notað merkið í samræmi við þá skyldu sem 1. mgr. 25. gr. vml. setur á eigendur vörumerkja. Eigandi heldur því hins vegar fram að fimm ára tímabilið sem eigandi merkis hefur til að hefja notkun á því sé ekki liðið þrátt fyrir að merkið hafi verið skráð árið 2012. Rökstyður eigandi þá fullyrðingu sína m.a. með vísan til þess að niðurstaða í andmælamáli gegn skráningu þess merkis sem hér um ræðir hafi ekki legið endanlega fyrir fyrr en í apríl 2015 með úrskurði áfrýjunarnefndar í sameinuðum málum nr. 8/2014 og 10/2014.

Í greinargerð eiganda kemur fram að við ákvörðun á upphafi hins fimm ára tímabils skv. 25. gr. vml. verði annað hvort að miða við að tveggja mánaða andmælafræstur skv. 22. gr. vml. hafi liðið án andmæla eða að málsmeðferð vegna andmæla skv. 22. gr. vml. sé að fullu lokið. Slík nálgun sé í samræmi við framkvæmd innan Evrópusambandsins og taki mið af leiðbeiningum Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO). Að mati eiganda hafi þær leiðbeiningar þýðingu við túlkun á 25. gr. vml. hér á landi og vísar hann m.a. til dóms Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA) þar sem segir að skýra skuli lög og reglur að svo miklu leyti sem við á til samræmis við EES samninginn (65. gr. EES-samningsins og XVII. viðauka) og þær reglur sem á honum byggja.



Í 1. mgr. 25. gr. vml. segir 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 samfelld megi ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaga segir að ákvæðið, sem reyndar hafði þá verið tvískipt, hafi komið nýtt inn í þágildandi vörumerkjalög nr. 47/1968, sbr. lög nr. 67/1993.

Hvorki lögin né greinargerðin skilgreina nánar hvað átt er við með skráningardagsetningu. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi með breytingarlögum nr. 67/1993 segir aðeins: „Í notkunarskyldu felst að hafi eigandi skráðs vörumerkis ekki byrjað að nota merkið innan fimm ára frá skráningardegi getur hver sá, er hagsmuna hefur að gæta, höfðað mál gegn honum í því skyni að fá skráninguna fellda úr gildi. Sama á við ef eigandi vörumerkis hefur hafið notkun merkisins en síðar hætt henni og ekki notað merkið samfelld í fimm ár.“ Í tíð eldri vörumerkjalaga lá skýrt fyrir hvað væri skráningardagsetning þar sem að umsóknir um skráningu merkja voru birtar til andmæla og svo í kjölfarið skráðar ef engin andmæli bárust eða að liðinni meðferð andmælamáls. Með þeirri heildarendurskoðun vörumerkjalaga sem átti sér stað árið 1997 var þessari málsmeðferð breytt og meðferð andmælamáls hefist nú eftir skráningu, sbr. 22. gr. vml. Breytingin sem átti sér stað á ákvæði 25. gr. laganna var því sú að í stað þess að um tvö ákvæði væri að ræða, þ.e. 25. gr. a og 25. gr. b var þeim steypt saman í eitt ákvæði, 25. gr. Vissulega hvílir sú skylda á löggjafanum, sem og á skráningaryfirvöldum hér á landi, að taka tillit til tilskipunar um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Sambærilegt ákvæði í þágildandi tilskipunum nr. 89/104/EBE og nr. 2008/95 var að finna í 10. gr.³ Þar er þó ekki að finna afgerandi skilgreiningu á því hvað telja skuli skráningardag. Enn fremur má benda á að Evrópuþómsstóllinn sagði í niðurstöðu sinni í máli nr. C-246/05 frá 14. júní 2007 (Häupl) að þrátt fyrir að vörumerkjalög aðildarríkjana hafi verið samræmd með tilskipun nr. 89/104/EBE þá væri það ljóst að tilskipunin samræmdi ekki málsmeðferð t.d. umsókna í ríkjunum og þ.a.l. væri það undir aðildarríkjunum komið að skilgreina hvað teldist t.d. skráningardagur umsóknar, þ.e. hvenær skráningarferlinu teldist vera lokið, sbr. 26.-31. mgr. dómsins. Í samræmi við orðalag lagaákvæðisins hefur Hugverkastofan lagt það til grundvallar í framkvæmd sinni að miða skuli við þann dag er merki var skráð.⁴

Með vísan til ofangreinds skal miða upphaf hins fimm ára tímabils við það þegar merki eiganda var skráð, þ.e. 2. maí 2012. Fimm ár voru því liðin frá skráningu merkis eiganda þegar krafa beiðanda barst þann 4. janúar 2018.

Notkun skv. 1. mgr. 25. gr. vml.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar 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 samfelld. 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

3 Ákvæði 10. gr. tilskipananna var svohljóðandi: *If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.*

Íslensk þýðing: *Hafi eigandi vörumerkis ekki hafið notkun þess í raun í aðildarríki innan fimm ára frá skráningu þess fyrir þá vöru eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir, eða hafi notkun vörumerkis fallið niður í fimm ár samfleytt, er heimilt að beita refsiakvæðum þessarar tilskipunar, nema góð og gild rök séu fyrir því að vörumerki hafi ekki verið notað.*

4 Í núgildandi tilskipun nr. 2015/2436 er skráningardagur skýrlega skilgreindur, sbr. Art. 16(1) og (2). Ákvæðið hefur hins vegar ekki verið innleitt inn í vörumerkjalög.



haldið þeim rétti sínum.

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. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. framangreindan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA). Í niðurstöðu dómsins kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er og að skilyrði fyrir vernd merkisins í samræmi við skráningu þess séu þ.a.l. uppfyllt. Eigandi verður því sjálfur að bera halla af skorti á sönnun í þessum efnum. Evrópudómstóllinn hefur einnig tekið á þessu álitefni um almenna notkun (e. *genuine use*) og í máli nr. T-409/07 frá 23. september 2009 (ACOPAT) kemur m.a. fram að almenna notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum og raunverulegum gögnum á þeim markaði sem um ræðir. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera almenn notkun.

Merki eiganda, INSPIRED BY ICELAND, er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43.

Meðal gagna sem eigandi leggur fram til sönnunar á því að merki hans hafi verið í notkun eru yfirlýsingar frá nokkrum drykkjar- og matvælaframleiðendum um framleiðslu á drykkjum og sælgæti undir merkjum INSPIRED BY ICELAND allt frá árinu 2014. Enn fremur leggur eigandi fram ódagsett skjöl þar sem orðasambandið INSPIRED BY ICELAND kemur fyrir. Um er að ræða gögn sem lögð voru fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2015 í tengslum við dómsmál sem þá var rekið. Meðal annarra gagna eru myndir af tilteknum tegundum sælgætis merkt INSPIRED BY ICELAND sem og vatnsflöskur þannig merktar. Á öðrum framlögðum gögnum eiganda kemur orðsambandið INSPIRED BY ICELAND fyrir. Hugverkastofan veur þó athygli á því að framlögð gögn eiganda eru að miklu leyti ódagsett.

Einu gögnin sem telja má að einhverju leyti dagsett eru yfirlýsingar frá sælgætis- og drykkjarframleiðendum. Í greinargerð eiganda sjálfs kemur fram að um sé að ræða framleiðslu á tilteknum drykkjarvörum í ýmsum stærðum og framleiðslu tiltekinna vara. Að mati Hugverkastofunnar er orðalagið í greinargerðinni frekar órætt en ekki er nefnt hvers konar drykkir eða hvers konar vörur hafi verið framleiddar og engin gögn fylgja því til staðfestingar. Þá voru yfirlýsingarnar sjálfar merktar sem trúnaðarupplýsingar og beiðandi fékk þ.a.l. ekki tækifæri til að tjá sig um þær.

Með erindi, dags. 15. febrúar 2019, óskaði Hugverkastofan eftir reikningum og/eða öðrum gögnum frá eiganda merkisins sem sýndu fram á að framleiðsla tilteknum vörum hefði átt sér stað a.m.k. frá árinu 2014 eða síðar. Eigandi lagði fram dagsetta reikninga sem sýndu að sælgæti, einkum súkkulaði og vatn hefði verið pantað frá ýmsum birgjum. Vöruheitin samkvæmt framlögðum reikningum eru *inspired milk chocolate*, *inspired dark chocolate*, *inspired piparperlur* og *inspired by iceland vatn*. Vöruheiti samkvæmt þó nokkrum reikningum eru *sérmerkt pure* eða *pure icelandic*. Eðli málsins samkvæmt er þar ekki um að ræða notkun á merki því sem hér er til umræðu, INSPIRED BY ICELAND. Jafnframt telur stofnunin það ekki vera merki um notkun orðsambandsins að vörur séu tilgreindar í reikningum með orðinu *inspired*. Að mati Hugverkastofunnar sýna viðbótargögn eiganda aðeins fram á notkun á merkinu INSPIRED BY ICELAND fyrir *ölkelduvatn* í flokki 32. Framlögð gögn eiganda sýna ekki fram á notkun merkisins INSPIRED BY ICELAND fyrir aðrar vörur í flokkum 29-33 eða þjónustu í flokki 43.

Eigandi bendir á að í niðurstöðu Hæstaréttar frá 14. desember 2017 í máli nr. 717/2016 (INSPIREDY BY ICELAND) komi fram að áfrýjandi, þ.e. eigandi, hafi notað vörumerki sitt óslitið frá árinu 2006. Hugverkastofan



bendir á að sú notkun sem staðfest var í umæddum dómi varðar aðeins notkun merkisins í rekstri verslunar sem fellur undir flokk 35⁵, en sá flokkur er ekki til umræðu í máli þessu.

Gildar ástæður fyrir notkunarleysi

Eigandi merkisins ber því við að gildar ástæður séu fyrir því að merki hans hafi ekki verið notað á því fimm ára tímabili sem um ræðir frá skráningu, sbr. síðasti málsliður 1. mgr. 25. gr. vml. Að hans mati er það gild ástæða að andmæli gegn skráningu merkis hans hafi verið til meðferðar á þessu tímabili. Eigandi vísar til leiðbeininga EUIPO (e. *guidelines*) í þessu sambandi en þar komi skýrlega fram að ekki sé hægt að ætlast til þess að eigandi merkis hefji raunverulega notkun á merkinu á meðan málsmeðferð vegna andmæla sé í gangi.⁶

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að vörumerkjalögum segir að ef eigandi skráningar geti fært gild rök fyrir því hvers vegna hann hafi ekki hafið notkun á vörumerki innan fimm ára frá skráningu verði skráning ekki ógilt. Fram kemur að erfitt sé að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök en í dæmaskyni er talið upp að brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu teljist ekki sem gild rök í þessu sambandi. Ef um er að ræða erfiðleika vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (*force major*) kemur til skoðunar að gera undantekningu. Þau tilvik sem talin eru upp í greinargerðinni eru ekki tæmandi.

Meta þarf í hverju máli fyrir sig hvort um gildar ástæður fyrir notkunarleysi sé að ræða og þar sem um undantekningu er að ræða frá notkunarskyldunni er skilyrðið um gildar ástæður túlkað þröngt.

Eigandi vísar til tiltekinnar málsmeðferðar hjá EUIPO sem á við um tilvik þar sem andmæli hafa borist gegn skráningu merkis á grundvelli annars merkis sem þegar er skráð. Ákvæði 2. mgr. 47. gr. Evrópureglugerðar um vörumerki kveður á um það úrræði að eigandi andmælt merkis geti krafist þess að andmælandi sanni notkun á því merki sem hann byggir andmælin, á fimm ára tímabili sem er fyrir umsóknardag hins andmæлта merkis eða forgangsréttardag.⁷ Í vörumerkjalögum nr. 45/1997 er ekki að finna sambærilegt ákvæði.

Hugverkastofan bendir á að leiðbeiningar EUIPO eiga m.a. að endurspeglar framkvæmd stofnunarinnar, þ.á m. rannsókn og aðra málsmeðferð skv. Evrópureglugerð um vörumerki sem EUIPO starfar eftir. Þeim er ætlað að vera almennar leiðbeiningar og eru ekki lagalega bindandi. Tilvísun eiganda til tiltekinnar málsmeðferðar hjá EUIPO og hvaða áhrif sú málsmeðferð kann að hafa á notkunarskyldu á því ekki við í máli þessu.

Þá hindra andmæli gegn skráningu merkis almennt ekki notkun þess á meðan á slíkri málsmeðferð stendur. Enn fremur má benda á að í niðurstöðu fyrsta dómstigs Evrópudómstólsins (e. *General Court*) í máli nr. T-250/13 frá 18. mars 2015 (SMART WATER) segir m.a. að málsmeðferð vegna kröfu um ógildingu merkis (e. *revocation*)

5 Í forsendum niðurstöðu dóms Hæstaréttar segir: „Þegar stefndi hóf notkun á vörumerkinu á árinu 2010 og fékk það skráð á árinu 2011 hafði áfrýjandi notað það í sínum rekstri frá árinu 2006 og verður fallist á það að vörumerkjaréttur áfrýjanda á vörumerkinu „Inspired by Iceland“ hafi stofnast með óslitinni notkun hans á merkinu frá árinu 2006. Samkvæmt því er sú notkun hans að reka verslun með auðkenni vörumerkisins ekki heimildarlaus. Þegar af þeirri ástæðu fer hún ekki í bága við 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.”

6 Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use, bls. 62 (útg. 2017).

7 Ákvæði 2. mgr. 47. gr. Evrópureglugerðar um vörumerki: *If the applicant so requests, the proprietor of an earlier EU trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of filing or the date of priority of the EU trade mark application, the earlier EU trade mark has been put to genuine use in the Union in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided that the earlier EU trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier EU trade mark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.*



hindri ekki notkun þess, sbr. 71. mgr. dómsins.

Að mati Hugverkastofunnar hefur eigandi ekki fært rök fyrir þeirri staðhæfingu að gildar ástæður sé fyrir því að merkið INSPIRED BY ICELAND hafi ekki verið notað með þeim hætti sem ákvæði 25. gr. vml. gerir áskilnað um.

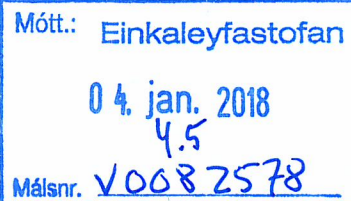
Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að eigandi merkisins INSPIRED BY ICELAND hafi sýnt fram á notkun þess fyrir *ölkelduvatn* í flokki 32 en ekki fyrir aðrar vörur sama flokki sem og í flokkum 29, 30, 31, 33 og þjónustu í flokki 43. Krafa um að skráning merkisins verði felld úr gildi er því tekin til greina að hluta.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 471/2012 skal halda gildi sínu fyrir *ölkelduvatn* í flokki 32 en felld úr gildi fyrir vörur í flokkum 29, 30, 31, 33 og eftirtaldar vörur í flokki 32: *bjór; gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar* sem og þjónustu í flokki 43.

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, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík



Reykjavík, 4. janúar 2018

EFNI: Krafa um stjórnáráðgjaflega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0082578 (471/2012)

Til LEX hefur leitað Íslandsstofa, kt. 6909861599, Sundagörðum 2, 104 Reykjavík („beiðandi“) og falið undirritaðri að koma á framfæri kröfu um að skráning nr. V0082578 (471/2012) í eigu Rekstarfélags Tíu-ellefu ehf., kt. 470710-0470, Klettagörðum 6, 104, Reykjavík („varnaraðili“) verði afmáð úr vörumerkjaskrá, í heild eða 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“):

INSPIRED BY ICELAND

Skráningarnúmer: V0082578 (471/2012)

Eigandi: Rekstarfélag Tíu-ellefu ehf.

Vörur- og þjónusta:

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

30: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís.

31: Landbúnaðar-, garðræktar- og skógræktarafurðir, svo og korn sem ekki er talið í öðrum flokkum; lifandi dýr; nýir ávextir og grænmeti; fræ, lifandi plöntur og blóm; dýrafóður; malt.

32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

33: Áfengir drykkir (nema bjór).

43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta.

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

I. Lögmætir hagsmunir

Beiðandi byggir kröfu sína um stjórnábylgju 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 *lögmætra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu. Beiðandi telur ótvírátt að hann hefur lögmæta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnábylgju niðurfellingu, sbr. eftirfarandi rökstuðning:

I.1 Vörumerkjaskráningar og umsóknir

Í *fyrsta lagi* er vísað til skráningar á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND (orð- og myndmerki) hjá Einkaleyfastofunni fyrir nánar tilgreindar vörur- og þjónustu í flokki 16, 35 og 39, sbr. vörumerkjaskráning nr. 290/2011 sem birt var í ELS-tíðindum hinn 15. apríl 2011. Þá á beiðandi meðal annars sama vörumerki skráð í sömu flokkum í Evrópusambandinu, Noregi og Bandaríkjunum, sbr. alþjóðlegt skráningarnúmer 1094966.

Í *öðru lagi* er vísað til umsóknar beiðanda nr. 83/2012 (V0084474) um skráningu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND fyrir nánar tilgreindar vörur- og þjónustu í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 og 45. Hvað varðar sérstaklega þá flokka sem vörumerkið er skráð fyrir lýtur umsókn beiðanda að eftirfarandi vörur- og þjónustu í flokkum 29, 30, 31, 32, 33 og 43:

- Flokkur 29: Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, frosnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; ávaxtahlaup, - sultur og -grautar; egg; mjólk og mjólkurafurðir; matarolíur og matarfeiti.
- Flokkur 30: Kaffi, te, kakó og gervikaffi; hrísgrjón; tapiókamjöl og sagógrjón; mjöl og matvörur úr korni; brauð, sætabrauð og sælgæti; ís til matar; sykur, hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt; sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís.
- Flokkur 31: Korn og landbúnaðar-, garðræktar- og skógræktarafurðir sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; lofandi dýr; nýir ávextir og grænmeti; fræ, lifandi plöntur og blóm; dýrafóður; malt.
- Flokkur 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; þykkni og önnur efni til drykkjargerða.
- Flokkur 33: Áfengir drykkir; (nema bjór)
- Flokkur 43: Veitingaþjónusta, tímabundin gistiþjónusta.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar frá 17. mars 2016 var beiðanda tilkynnt að vörumerki hans hefði verið samþykkt til skráningar fyrir allar tilgreindar vörur í flokkum 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 34, hluta af tilgreindum vörum í flokkum 3, 7 og 21 og alla tilgreinda þjónustu í flokkum 36, 27, 38, 40, 41, 42, 44 og 45. Umsókninni var

hins vegar hafnað að svo stöddu á grundvelli 19. gr., sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., fyrir allar tilgreindar vörur í flokkum 29, 30, 31, 32, 33 og tilgreinda þjónustu í flokki 43, sápur; ilmvörur, ilmólú, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðuvörur í flokki 3, vélar og smíðavélar í flokki 7 og heimilis- eða eldhúsáhöld og ílát í flokki 21 með vísan til ruglingshættu við fjögur þegar skráð vörumerki, þ.m.t. vörumerkið. Sú afstaða var svo ítrekuð með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. september 2017, í kjölfar athugasemda beiðanda. Ljóst er því að vörumerkið stendur í vegi fyrir umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 83/2012 (V0084474) fyrir nánar tilgreindar vörur- og þjónustu í flokkum 29, 30, 31, 32, 33 og 43.

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.

I.II. Forsaga og notkun vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND

Í þriðja lagi byggir beiðandi á því að lögvarða hagsmuni hans af kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins megi leiða af notkun hans á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND frá árinu 2010 og fyrirætlana hans um notkun þess til framtíðar litið.

Beiðandi starfar á grundvelli laga nr. 38/2010 um Íslandsstofu. Lögbundið hlutverk hans er eftirfarandi samkvæmt 2. gr. nefndra laga:

- a) að vera samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda um stefnu og aðgerðir til þess að efla ímynd og orðspor Íslands,
- b) að veita alhliða þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutningi á vöru og þjónustu,
- c) að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi,
- d) að laða erlenda fjárfestingu til Íslands, upplýsa erlenda fjárfesta um kosti Íslands og vera stjórnvöldum til ráðuneytis um fjárfestingarmál,
- e) að styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis.

Forsögu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND má rekja allt aftur til ársins 2010. Í byrjun árs 2010 voru miklar væntingar til ferðaþjónustu hér á landi og búist var við allt að 20% aukningu ferðamanna í ljósi sívaxandi ferðamannastraums árána á undan og hagstæðra gengisskilyrða. Breyting varð hins vegar á þeim væntingum í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli sem hófst 14. apríl 2010 og truflaði samgöngur til landsins. Aska frá gosinu dreifðist um alla Evrópu og truflaði flugsamgöngur vítt og breitt um álfuna. Að lokum fór svo að um var að ræða umfangsmestu lokun á loftrými frá því í síðari heimstyrjöldinni. Talið er að alls 10 milljónir flugfarþega hafi orðið fyrir barðinu á Eyjafjallajökli með einum eða öðrum hætti.

Upp kom fordæmislaust ástand þar sem afbókunum á flugferðum til Íslands og sumarferðum innanlands fjölgaði mikið. Vegna þessa var búist við 22% fækkun ferðamanna yfir sumarmánuðina, mikilvægasta tímabil ferðaþjónustunnar. Ísland stóð því frammi fyrir hrúni í fjölda ferðamanna og gjaldeyristekna hér á landi nema gripið yrði í taumana.

Að frumkvæði samráðshóps stjórnvalda og ferðaþjónustuaðila var ákveðið að bregðast við fyrirsjáanlegum samdrætti með því að blása til markaðsátaks undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND. Markmið átaksins var að nýta þá athygli sem eldgosíð vakti til að styrkja ímynd Íslands og skapa tækifæri úr þeirri miklu umfjöllun sem landið fékk í erlendum fjölmiðlum. Ætlunin var að koma þeim skilaboðum til ferðamanna að Ísland væri opið og aðgengilegt þrátt fyrir eldgosíð og umfjöllun erlendra fjölmiðla og að nú væri einmitt rétti tíminn til þess að sækja landið heim.

Á ferðamálaþingi 4. maí 2010 undirrituðu Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra og Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs formlegan samning við beiðanda, Icelandair, Reykjavíkurborg, Iceland Express og Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) um markaðsátakið. Umsamið markmið átaksins var að (1) að draga úr neikvæðum áhrifum á trausta markaði sem tekið hafi langan tíma að byggja upp og (2) að styrkja ímynd Íslands og skapa tækifæri úr þeirri umfjöllun sem landið hefur fengið á erlendum vettvangi. Í samningnum kom jafnframt fram að stefnt skyldi að því að birta auglýsingar um Ísland, hefja stórsókn á veraldarvefnum og í samfélagsmiðlum auk blaðamannafunda erlendis með vísindamönnum, fulltrúum utanríkisþjónustu og ferðamála. Jafnframt þá skyldi átakið miðast við kynningu á landinu í heild og því fengju einstök fyrirtæki og landshlutar ekki aukinn sýnileika umfram heildina. Ferðaþjónustufyrirtæki um land allt myndu því njóta góðs af átakinu og voru hvött til þess að nýta sér þá athygli sem átakið skilaði eins og kom fram í samningi og ræðu ráðherra.

Upphaflega var gert ráð fyrir að meginþungi markaðsátaksins yrði á sumarmánuðum, en um leið var tekið fram í verkáætlun sem lögð var fram 14. maí 2010, að mikilvægt væri að verkefnið yrði sveigjanlegt og hægt yrði að bregðast fljótt við ef aðstæður breyttust. Jafnframt var horft til þess að unnt yrði að nýta markaðsefnið áfram og taka tillit til heildarstefnu í ferðaþjónustu og langtímahugsunar. Reyndin varð sú að að þessi fyrsti áfangi markaðsátaksins stóð með einum og öðrum hætti allt fram í lok maí 2011.

Vegna velgengni átaksins var á haustmánuðum 2011 ákveðið að efna til áframhaldandi samstarfs opinberra aðila, einkaaðila og sveitarstjórna um átak í ferðaþjónustu undir verkefnisheitinu *Ísland – allt árið*, sem yrði þó áfram rekið undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND. Ákveðið var að verkefnið yrði til þriggja ára og myndi kosta um 600 milljónir króna á ári. Ríkisstjórnin hét því að veita 300 milljón króna fjárveitingu árlega en afgangurinn skyldi koma frá einkaaðilum og öðrum opinberum aðilum. Beiðanda var falið að fara með utanumhald og daglega framkvæmd verkefnisins, en um er að ræða stærsta samstarfsverkefnið sem beiðandi tekur þátt í. Samstarfsaðilar eru meðal annars iðnaðarráðuneytið, fjármálaráðuneytið, Icelandair, Reykjavíkurborg, Samtök ferðaþjónustunnar, Isavia, Landsbankann og fjöldi annarra fyrirtækja og hagsmunaaðila í ferðaþjónustu. Verkefnið var framlengt með samningi þann 18. desember 2014 út árið 2016 og aftur með samningi 25. október 2016 út árið 2019.

Eins og vikið er að hér að framan hófst notkun á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND samhliða markaðsátaki sem stóð frá maí 2010 til maí 2011. Síðan þá hefur vörumerkið verið notað í tengslum við markaðssetningu samstarfsverkefnisins *Ísland – allt árið* en er auk þess notað sjálfstætt af beiðanda í tengslum við markaðssetningu fyrir áfangastaðinn Ísland og í öllu markaðsstarfi fyrir íslenska ferðaþjónustu. Stefnan er svo að íslensk fyrirtæki sem eru aðilar að verkefnum beiðanda geti notað merkið til að auðkenna uppruna vöru sinnar og þjónustu.

Á fyrstu sjö mánuðum átaksins, þ.e. frá maí til desember 2010, birtist notkun vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND í ýmsum myndum, bæði hérlendis sem og erlendis. Þannig var komið upp vefsíðunni www.inspiredbyiceland.com þar sem ferðamenn gátu kynnt sér allt um hvað

hægt væri að gera á Íslandi, horfa á vefupptökuvélar frá sex mismunandi stöðum á landinu, hlustað á íslenska tónlist, skoðað sögur frá erlendum ferðamönnum ásamt því að boðið var upp á þann möguleika að deila upplifun sinni af Íslandi með umheiminum.

Auglýsingar birtust auk þess víða í hefðbundnum miðlum, s.s. dagblöðum, en þær voru m.a. birtar í Bretlandi (The Times, Daily Telegraph, The Guardian, The Independent o.fl.), Noregi (m.a. auglýsingar á strætisvögnum í Osló), Þýskalandi (t.d. Die Welt om Sonntag, Frankfurter Allgemeine Zeitung og Suddeutsche Zeitung), Svíþjóð (Expressen.se, Dagens Nyheter og Sydsvenskan), Danmörku (ss. Politiken, Berlinske Tidende og Weekendavisen, Frakklandi (strætóskýli og í neðanjarðarlestarkefnum), Hollandi og Bandaríkjunum.

Á Íslandi voru birtar auglýsingar í Iceland Review og á baksíðu blaðsins Atlantica, sem er dreift á öllum flugvöllum landsins og í flugrúttunni. Gerður var samningur við Reykjavík Grapevine um birtingu í fimm blöðum yfir sumarið og auglýst var á turninum við Ingólfsstræti, um borð í vélum Icelandair og gerðir voru A-standar á öllum herbergjum á stærstu hótélum landsins, um 2.000 stk. Þá hefur vörumerkið margsinnis verið notað til að styðja við ýmsa vel valda viðburði um land allt.

Frá upphafi hefur sérstök áhersla verið lögð á að virkja samfélagsmiðla með stofnun aðgangs að m.a. Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo og Instagram til þess að bjóða notendum persónulegar upplýsingar sem hjálpa þeim að taka ákvörðun um næsta áfangastað sinn. Í þessu sambandi má nefna að þann 21. desember 2017 höfðu rúmlega 218 þúsund manns „líkað“ við Facebook síðu INSPIRED BY ICELAND (<https://www.facebook.com/inspiredbyiceland>). Þá hefur átakið u.þ.b. 82.7 þúsund fylgjendur á Instagram (<https://www.instagram.com/inspiredbyiceland/>), 43.8 þúsund fylgjendur á Twitter (<https://twitter.com/icelandinspired>), 12.5 þúsund fylgjendur á Youtube (<https://www.youtube.com/user/inspiredbyiceland>), 2.500 fylgjendur á Vimeo (<https://vimeo.com/icelandinspired>) og yfir 50 þúsund áskrifendur að rafrænu fréttabréfi. Síðurnar eru allar uppfærðar með reglulegu millibili með myndum, myndböndum, fréttum, hagnýtum upplýsingum og áhugaverðum fróðleik og þannig dreift í gegnum netið til milljóna notenda undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND. Efni sem deilt hefur verið á samfélagsmiðlum hefur alla jafna gefið góða svörun og má í því samhengi geta þess að myndbönd á Youtube síðu INSPIRED BY ICELAND hafa hlotið samanlagt rúmlega 18 milljón áhorf.¹

Nánar má lesa um velgengni og umfang markaðsátaka sem rekin hafa verið undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND í áfangaskýrslum fyrir árin 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 og samantektarskýrslu fyrir árin 2011-2014, sem aðgengilegar eru á heimasíðu beiðanda.² Enn fremur er vísað til gagna sem fyrirleggjandi eru hjá Einkaleyfastofunni og lögð voru fram af hálfu beiðanda vegna umsóknar nr. 83/2012 (V0084474) um skráningu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND.

* * *

Líkt og rakið hefur verið hóf beiðandi notkun á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND á árinu 2010 og hefur allt frá árinu 2011 verið skráður eigandi vörumerkisins hér á landi, sem og meðal annars í Evrópusambandinu, í Bandaríkjunum og Noregi fyrir nánar tilgreindar vörur- og þjónustu í flokkum 16, 35 og 39, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 290/2011 og alþjóðlega

¹ <https://www.youtube.com/user/inspiredbyiceland/about>

² <http://www.islandsstofa.is/um-islandsstofu/utgefid-efni/inspired-by-iceland>

skráningu nr. 1094966. Vörumerkið öðlaðist fljótlega svo mikla markaðsfestu hér á landi að beiðandi hóf strax að undirbúa útvíkkun markaðsfærslu þess. Beiðandi hefur þannig lengi haft í hyggju að bjóða íslenskum fyrirtækjum að nota vörumerkið á vefsíðum sínum, í tölvupóstum, í markaðs- og kynningarefni og að merkja vöruframléiðslu sína með vörumerkinu. Til þess að tryggja eðlilega vernd vörumerkisins í þessu skyni er nauðsynlegt fyrir beiðanda að útvíkka skráninguna og auka verndarumfang hennar. Það var á þessum grundvelli sem sótt var um vernd vörumerkisins í öllum flokkum sem það hafði þá þegar ekki verið skráð fyrir, sbr. vörumerkjaumsókn nr. 83/2012 (V0084474). Markmiðið með skráningunni er jafnframt að tryggja að aðrir geti ekki notfært sér hina miklu viðskiptavild og markaðsfestu sem beiðandi hefur skapað vörumerkinu. Í því samhengi er lögð áhersla á að notkun vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND hefur átt verulegan þátt í því að byggja upp ímynd Íslands sem eftirsóknarverðs áfangastaðar og þar með stuðlað að hinni miklu aukningu ferðamanna hér á landi á undanförunum árum. Vörumerkið er því gríðarlega samfélagslega mikilvægt og nýtur mikillar virðingar og vinsælda hér á landi og um heim allan. Þá hefur beiðandi af því ríka hagsmuni að staðfest verði að meintur vörumerkjaréttur annarra setji því engar skorður hvernig hann nýtir vörumerkið INSPIRED BY ICELAND í markaðssetningu sinni. Kröfu þessari um stjórnáráðlaga niðurfellingu er m.a. ætlað að stuðla að því að þessum markmiðum verði náð.

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

II.

Krafa um stjórnáráðlaga niðurfellingu

Krafa beiðanda í máli þessu lýtur að því að vörumerkjaskráning nr. V0082578 (471/2012) í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verið ógilt 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 vörumerkjaskráningarinnar sem notkunarskyldu hefur ekki verið fullnægt fyrir.

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. 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. laganna, þar sem fjallað er um notkunarskyldu. Í 1. mgr. 25. gr. er 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 þá þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfelld megi m.a. 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 réttthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

Beiðandi byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir með þeim hætti sem lög áskilja. Vörumerkið var skráð þann 2. maí 2012 og hefur varnaraðili því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vml.

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 merki notað í auglýsingum, á 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 verði að auðkenna þá vöru eða þjónustu sem skráning 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 (Flugstöðir ohf. gegn Hilmari Friðriki Foss), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir.

Beiðanda er ekki kunnugt um að nein raunveruleg notkun á vörumerkinu hafi farið fram á vegum varnaraðila til að auðkenna þær vörur eða þá þjónustu sem skráning nr. V0082578 (471/2012) tekur til. Leit að orðasambandinu „Inspired by Iceland“ í leitarvél Google skilar nánast einvörðungu niðurstöðum er varða beiðanda með einum eða öðrum hætti á fyrstu leitarsíðum, og engum er varða varnaraðila eða notkun hans á vörumerkinu (fskj. 1). Sé leitin afmörkuð þannig að leitað sé að orðasambandinu „Inspired by Iceland“ og nafni varnaraðila kemur í ljós að varnaraðili hóf á árinu 2006 rekstur á verslun undir nafninu „Inspired by Iceland“ í Flugstöð Leifs Eiríkssonar sem var síðan hætt á árinu 2015 (fskj. 2). Á sama tíma opnaði varnaraðili nýja verslun undir sama nafni í Bankastræti 11, 101 Reykjavík. Á heimasíðu varnaraðila kemur fram að um sé að ræða „Falleg[a] gjafavöruverslun full[a] af hönnunarvörum.“ (fskj. 3). Engin gögn eru aðgengileg sem benda til þess að frekari notkun hafi átt sér stað á vörumerkinu af hálfu varnaraðila. Af málalíbúnaði eiganda vörumerkisins í málum nr. 8/2014 og 10/2014 fyrir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda verður heldur ekki ráðið að annarri notkun hafi verið fyrir að fara, sbr. eftirfarandi tilvitnun (fskj. 4):

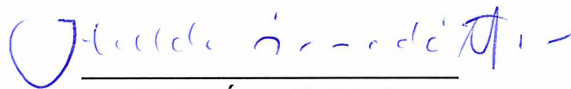
„Vísað var til þess að varnaraðili hefði hafi notkun merkisins árið 2006 en verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefði hafist í júlí það ár undir heitinu INSPIRED BY ICELAND. Fullyrt var að frá opnun verslunarinnar hefði verið vísað til hennar undir því heiti sem hefði t.d. komið fram í kynningarefni varnaraðila, á heimasíðu, í símaskrá og á vefsíðu og Facebook-síðu flugstöðvarinnar. Bent var á að starfsemi varnaraðila á flugvellinum væri stór hluti af rekstri varnaraðila og hefði verið það frá opnun verslunarinnar. Þar væri íslensk matvara til sölu og áhersla lögð á innlendar vörur eins og nafnið gæfi til kynna. Þá tók umboðsmaður varnaraðila fram að þó svo að [beiðandi] gerði lítið úr sönnun hans á notkun merkisins hefði merkið ótvírætt verið í notkun á umræddu tímabili en það hefðu allir getað séð sem hefðu farið í gegnum flugstöðina sl. sex ár. Jafnframt gat hann þess að í verslun varnaraðila í Austurstræti væri „INSPIRED BY ICELAND“ veggur en verslunin í flugstöðinni væri þó eina verslun hans sem væri auðkennd með þessu orðasambandi. Fram kom að stefnt væri að því að bæta sambærilegum veggjum við í öðrum verslunum og ekki væri útilokað að varnaraðili hæfi framleiðslu annarra vara undir heitinu.“

Beiðandi telur augljóst að lýst notkun á orðasambandinu „Inspired by Iceland“ geti ekki falið í sér raunverulega notkun af hálfu eiganda vörumerkisins. Í öllu falli getur óljós notkun á orðasambandinu „Inspired by Iceland“ í tengslum við verslunarrekstur ekki með nokkru móti talist notkun til auðkenningar á þeirri vöru og þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir í flokkum 29, 30, 31, 32, 33 og 43. Má ráða af tilvitnuðum málatilbúnaði eiganda vörumerkisins sjálfs að vörumerkið hefur ekki verið notað til að auðkenna aðra vöru- eða þjónustu en rekstur nefndrar verslunar. Sönnunarbyrði um aðra og víðtækari notkun hvílir ótvírætt á varnaraðila, sbr. fyrr greindan dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast beri á kröfu hans um stjórnábyrgðni niðurfellingu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND, sbr. skráning nr. V0082578 (471/2012), í heild eða 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.

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.

Virðingarfyllst,



Hulda Árnadóttir hdl.

Fylgiskjöl:

1. Niðurstöður úr leitarvél Google, „Inspired by Iceland“
2. Niðurstöður úr leitarvél Google, „Inspired by Iceland AND 10-11“
3. Útprintun af heimasíðu Rekstrarfélags 10-11
4. Valdar blaðsíður úr úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda frá 16. apríl 2015 í málum nr. 8/2014 og 10/2014.

**Einkaleyfastofa
Engjateigur 3
105 Reykjavík**

Reykjavík, 8. maí 2018

Efni: Greinargerð Rekstrarfélags tíu-ellefu ehf. vegna kröfu Íslandsstofu um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0082578 (471/2012).

Til ADVEL lögmanna hefur leitað Rekstrarfélag tíu-ellefu ehf. („**umbjóðandi minn**“) og falið undirrituðum að koma á framfæri athugasemdum í tilefni af framkominni kröfu Íslandsstofu („**krefjandi**“) um að skráning merkisins INSPIRED BY ICELAND, verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a. laga um vörumerki nr. 45/1997 („**vml.**“).

Krafa þessi barst ADVEL lögmönnum f.h. umbjóðanda míns með tölvupósti dags. 8. janúar 2018 og var umbjóðanda mínum veittur frestur til þess að skila greinargerð í tilefni af kröfu krefjanda sem dags. er 5. janúar 2018 og fylgdi umræddum tölvupósti. Umbjóðandi minn óskaði eftir viðbótarfresti til þess að skila athugasemdum sínum og var slíkur frestur veittur til 8. maí 2018.

Umbjóðandi minn mótmælir framkominni kröfu og gerir sjálfur þá kröfu að Einkaleyfastofan hafni kröfu krefjanda og að skráning vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND, nr. 471/2012 (V0082578), haldi gildi sínu að öllu leyti.

Samhliða greinargerð þessari leggur umbjóðandi minn fram ýmis gögn sem sýna fram á notkun hans á vörumerki sínu. **Hluti þessara gagna eru merkt TRÚNAÐARMÁL og eru þau afhent Einkaleyfastofu á þeim forsendum að þau verði ekki gerð opinber, né afhent eða sýnd krefjanda, enda er hér um að ræða viðkvæma fjárhags- og viðskiptahagsmuni umbjóðanda míns og viðsemjenda hans sem leynt skulu fara.** Trúnaður þessi er sérstaklega mikilvægur í ljósi yfirlýsinga krefjanda þess efnis að hann hyggist heimila innlendum framleiðendum að framleiða tiltekna vörur undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND.

I. Inngangur

Samkvæmt bréfi krefjanda dags. 5. janúar 2018 er þess krafist að Einkaleyfastofan afmái úr vörumerkjaskrá, í heild eða að hluta, vörumerki umbjóðanda míns 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.

Í bréfi sínu heldur krefjandi því fram að hann eigi lögmæta hagsmuni af því að skorið verði úr kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu. Þá byggir krefjandi sjálfa kröfu sína um hina stjórnarsýslulega niðurfellingu á að hið umþrætta vörumerki umbjóðanda míns hafi ekki verið notað í samræmi við 25. gr. vml.

Umbjóðandi minn telur að krefjandi eigi í dag ekki lögmæta hagsmuni af því að fá úr framkominni kröfu sinni skorið og hafi í reynd fyrir sakir tómlætis og fyrningar fyrirgert slíkum hagsmunum.

Þá telur umbjóðandi minn að fimm ára notkunartímabilinu sé ekki lokið og að í öllu falli hafi hann sannanlega notað hið skráða merki sitt fyrstu fimm árin frá skráningardegi í öllum vöru- og þjónustuflokkum. Að því marki sem Einkaleyfastofan kann að telja að notkun hafi ekki átt sér stað byggir umbjóðandi minn ennfremur á því að gildar ástæður fyrir því.

Þannig verður að hafna kröfu krefjanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu merkis umbjóðanda míns.

II. Lögmætir hagsmunir

A. Almenn athugasemd og réttur áskilinn til andmæla

Í upphafi gerir umbjóðandi minn almenna athugasemd við það sem fram kemur í bréfi LEX þess efnis að umsókn krefjanda um skráningu á vörumerki sínu INSPIRED BY ICELAND samkvæmt umsókn nr. 83/2012 (V0084474) í flokkum 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, hluta af tilgreindum vörum í flokkum 3, 7, og 21, og alla tilgreinda þjónustu í flokkum 36, 27¹, 38, 40, 41, 42, 44, og 45 hafi verið samþykkt af Einkaleyfastofu. Þetta kemur umbjóðanda mínum verulega á óvart því hann hefur ekki áður fengið upplýsingar um þetta. Samkvæmt gagnagrunni Einkaleyfastofu er umrædd umsókn ennþá með stöðu umsóknar og vörumerkjaskráningin hefur ekki verið birt. Ljóst má telja að umbjóðandi minn leggst gegn framangreindri skráningu, enda kann að skapast veruleg ruglingshætta gagnvart réttindum umbjóðanda míns. Umbjóðandi minn áskilur allan rétt, reynist þessar upplýsingar réttar, til þess að andmæla skráningu krefjanda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND í framangreindum flokkum samkvæmt umsókn nr. 83/2012 (V0084474).

B. Skortur krefjanda á lögmætum hagsmunum

Umbjóðandi minn hafnar því að krefjandi geti talist hafa lögmæta hagsmuni eins og nauðsynlegt er samkvæmt ákvæði 30. gr. a. vml. Byggir umbjóðandi minn á því að slík viðurkenning í þessu tiltekna máli og eins og aðstæðum er háttað, fæli í sér að farið yrði á svig við önnur ákvæði vml. sem yrðu markleysa ein í kjölfarið.

Í 8. gr. vml. er að finna ákvæði um að yngri réttur á skráðu vörumerki geti notið verndar jafnhliða eldra merki þótt merkin séu lík, ef eigandi eldra vörumerkis hefur þrátt fyrir vitneskju látið notkun á yngra merkinu afskiptalaus á hér á landi í fimm ár samfellt frá skráningardegi. Í 9. gr. segir svo að yngri réttur á vörumerki geti einnig notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef eigandi eldra merkis hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins. Þegar litið er til greinargerðar með frumvarpi því sem varð að vörumerkjalogunum er ljóst að framangreindar reglur byggjast á fyrningar- og tómlætissjónarmiðum.

¹ Í ljósi samhengisins er líklega e átt við flokk 37, en umbjóðandi minn hefur engar upplýsingar til þess að staðreyna staðhæfinguna.

Framangreind ákvæði eiga m.a. rót sína að rekja til ákvæða tilskipunar nr. 89/104/EBE sem veitt er sérstakt vægi í dómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 (Flugstoðir gegn Hilmarí Friðríki Foss) vegna samræmingarsjónarmiða og ákvæða EES-samningsins. Í 9. gr. framannefndrar tilskipunar segir:

Article 9

Limitation in consequence of acquiescence

1. Where, in a Member State, the proprietor of an earlier trade mark as referred to in Article 4 (2) has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later trade mark registered in that Member State while being aware of such use, **he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark either to apply for a declaration that the later trade mark is invalid or to oppose the use of the later trade mark in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later trade mark was applied for in bad faith.**
2. Any Member State may provide that paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the proprietor of an earlier trade mark referred to in Article 4 (4) (a) or an other earlier right referred to in Article 4 (4) (b) or (c).
3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the proprietor of a later registered trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later trade mark. [feitiletrun undirritaðs]

Þrátt fyrir þá framkvæmd Einkaleyfastofu að viðurkenna lögmæta hagsmuni í tilteknum tilvikum þegar umsækjanda að vörumerki hefur verið synjað um skráningu á grundvelli ruglingshættu við eldra merki, s.s. í ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 1/2016 (EMPEDRADO) sem krefjandi vísar til, verður ávallt að meta hvert einstakt mál sjálfstætt.

Í fyrirliggjandi máli er krefjandi eigandi vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND í tilteknum flokkum skv. skráningu nr. 290/2011. Óumdeilt er að vörumerkjaumsókn sú sem krefjandi byggir meinta lögmæta hagsmuni sína snýr að þessu tiltekna eldra vörumerki. Þannig fjallar krefjandi sjálfur um það í bréfi sínu að hann byggi á vörumerkjaskráningu sinni frá 2011. Vísar krefjandi til þess strax í kafla I.I. að hann eigi þá vörumerkjaskráningu, þá er hinn langi kafli I.II. í kröfubréfi krefjanda ítarleg útlistun á meintum réttindum krefjanda sem aftur snýr að eldra vörumerki hans frá 2011. Þessi umfjöllun krefjanda, og í raun kafli I.II. er þýðingarlaus með öllu nema ætlun krefjanda sé að byggja lögmæta hagsmuni á eldri vörumerkjaskráningar. Með takmörkuðum hætti virðist krefjandi þó, í hluta af kafla I.I. byggja hina meintu lögmætu hagsmuni sína á umsókn sem lögð var inn 10. janúar 2012. Krefjandi gerir því hins vegar skýr skil að sú vörumerkjaumsókn hans nr. 83/2012 (V0084474) byggir á hina eldri skráningu. Þannig er óhjákvæmilegt að líta svo á að hér sé krefjandi í reynd að beita eldri vörumerkjarétti fyrir sig gagnvart eldri skráningu. Umbjóðandi minn byggir á því að eins og aðstæðum sé háttað væri þriðja aðila ómögulegt að byggja lögmæta hagsmuni á synjun að svo án heimildar krefjanda með vísan til vörumerkjaumsókn nr. 83/2012 (V0084474) ekki ná fram að ganga og byggi krafa hans alltaf á eldri réttindum.

Umbjóðandi minn vekur sérstaka athygli á því að vörumerkjaumsóknin frá 2012 var orðin rúmlega fjögurra ára gömul þegar Einkaleyfastofa svaraði umsókninni samkvæmt því sem fram kemur og synjaði um skráningu vörumerkisins í tilteknum flokkum. Á þeim tíma, 17. mars 2016, voru ekki liðin fimm ár frá skráningardagsetningu þeirri sem uppgefin er í gagnabanka Einkaleyfastofu vegna skráningar umbjóðanda míns á vörumerki sínu INSPIRED BY ICELAND. Nú þegar krafa krefjanda um stjórnýslulega niðurfellingu kemur fram eru sex ár liðin frá því umsóknin var lögð fram.

Í ljósi alls framangreinds myndi viðurkenning á því að krefjandi hafi lögmæta hagsmuni af framkominni kröfu sinni fela í sér að tómlætis- og fyrningarreglur 8. gr. og 9. gr. vml. séu virtar að vettugi. Í reynd væri þá hægt að komast hjá slíkum reglum með því einu að eldri rétthafi sækji að nýju um vörumerki eða heimili fyrir sitt leiti öðrum að sækja um vörumerki í þeirri von að fá synjun vegna ruglingshættu við þann aðila sem krafa um stjórnáslulega niðurfellingu á endanum snýr að. Í þessu ljósi er ennfremur sérstakt að löng málsmeðferð við afgreiðslu umsóknar krefjanda um vörumerki leiði til þess að halli á hagsmuni umbjóðanda míns. Þetta stenst að sjálfsögðu ekki skoðun.

Hér er sérstaklega vakin athygli á því að ofantilvitnuð tilskipun felur í sér að *eigandi* eldra vörumerkis sé óheimilt að gera kröfu um ógildingu yngra vörumerkis á grundvelli réttinda hans samkvæmt eldra vörumerki ef hann fyrir sakir fyrningar og tómlætis hefur ekki gert slíka kröfu í tæka tíð.

Vegna tómlætis krefjanda verður hann að sætta sig við að hafa fyrirgert hvers kyns lögmætum hagsmunum sem hann kynni ella að hafa haft.

III. Um notkunartímabili samkvæmt vörumerkjalögum

Krefjandi byggir á því að umbjóðandi minn hafi ekki frá skráningardegi notað vörumerki sitt, INSPIRED BY ICELAND til þess að auðkenna þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir með þeim hætti sem lög áskilja. Byggir krefjandi í þessu samhengi á að vörumerkið hafi verið skráð 2. maí 2012 og að miða eigi upphaf fimm ára notkunartímabilsins við það tímamark.

Umbjóðandi minn mótmælir þessum skilningi og telur að við ákvörðun á upphafi hins fimm ára notkunartímabils samkvæmt 25. gr. vml. verði að miða við annað hvort að tveggja mánaða andmælafrestur samkvæmt 22. gr. vml. hafi liðið án andmæla eða að málsmeðferð vegna andmæla samkvæmt 22. gr. vml. sé að fullu lokið. Slík nálgun er enda í samræmi við framkvæmd innan Evrópusambandsins og tekur mið af leiðbeiningum hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO).² En þær leiðbeiningar hljóta að hafa ríka þýðingu við túlkun 25. gr. vml. hér á landi í ljósi áðurtilvitnaðs dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008. Í þeim dómi sagði um 25. gr. vml.:

Áðurnefnd 25. gr. laga nr. 45/1997 var fyrst leidd í lög með 12. gr. laga nr. 67/1993, en með þeim var meðal annars breytt ýmsum ákvæðum þágildandi laga nr. 47/1968 um vörumerki. Varð ákvæðið að 25. gr. a. í síðastnefndu lögunum. Í athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 67/1993, kemur meðal annars fram að það sé lagt fram í tengslum við lagafrumvarp um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, en samningur um það hafi verið undirritaður í Portúgal 2. maí 1993. **Tillögur í frumvarpinu um breytingar á löggjöf um vörumerki séu til samræmis þeim breytingum, sem leiði af 65. gr. EES - samningsins og XVII. viðauka, þar sem vitnað sé í tilskipun nr. 89/104/EEB um samræmingu á lögum aðildarríkja EB um vörumerki.** Breytingar samkvæmt frumvarpinu takmarkist þó við þau atriði sem beinlínis gætu torvelda frjálsa flutninga vöru og þjónustu milli aðildarríkja EES. Varðandi sérstaklega þá grein frumvarpsins, sem áður var getið og fleiri greinar, var vikið að þeirri breytingu að framvegis yrði skylt að nota skráð vörumerki, en slík skylda væri ekki fyrir hendi samkvæmt þágildandi lögum. Jafnframt kom fram að notkun vörumerkis verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu.

² Hvort heldur er litið til nýjustu leiðbeininga vegna sönnunar á notkun sem heita: „Guidelines for examination of European Union Trade Marks Part C Opposition Section 6 Proof of Use“ eða eldri útgáfur á samskonar leiðbeiningum frá hugverkastofnun Evrópusambandsins t.a.m. frá 2004 eða 2007.

Í 10. gr. áður nefndrar tilskipunar nr. 89/104/EBE er fjallað um notkun vörumerkja. Samkvæmt 1. tölulið hennar er heimilt að beita viðurlögum samkvæmt henni hafi rétt hafi vörumerkis ekki notað það til að auðkenna hlutaðeigandi vöru eða þjónustu í raun innan fimm ára frá skráningu eða hafi notkun fallið niður í fimm ár samfelld nema góð og gild rök séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað.

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið skal meginmál EES - samningsins hafa lagagildi hér á landi. Við úrlausn málsins verður að öðru leyti litið til 3. gr. sömu laga, en samkvæmt henni skal skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES - samninginn og þær reglur, sem á honum byggja.

Samkvæmt framangreindu má ljóst vera að Hæstiréttur telur mikilvægt að skýra 25. gr. vml. með hliðsjón af framkvæmd innan Evrópu. Raunar virðist krefjandi vera sammála slíki aðferðarfræði enda vísar hann til dóms Evrópudómstólsins í Ansul-málinu hvað „*raunverulega markaðssetningu*“ varðar þegar kemur að því að skýra notkunarhugtak 25. gr. vml.

Samkvæmt samantekt fastanefndar hjá WIPO um vörumerkjamál má skipta nálgun ríkja hvað málsmeðferð vegna andmæla við skráningu vörumerkis í tvo flokka. Annarsvegar málsmeðferð vegna andmæla sem koma fram við birtingu umsóknar og afgreidd eru **áður** en merki er skráð og hins vegar málsmeðferð vegna andmæla sem fram koma **eftir** að merki hefur verið skráð og birt.³

Á Íslandi, eins og í nokkrum nágrennalöndum okkar þ.á m. Danmörku, Finnlandi, Noreg, Svíþjóð og Þýskalandi á málsmeðferð vegna andmæla sér stað **eftir** að merki er skráð og birt. Þetta fyrirkomulag felur í sér bæði kosti og galla, en viðurkennt er og óumdeilt að fyrirkomulagið hafi bein áhrif á fimm ára notkunarreglur sem leiðir af Evrópureglum og innleidd hefur verið á Íslandi í 25. gr. vml.

Í framanefndum leiðbeiningum hugverkastofnunar Evrópusambandsins frá 2017 (og eldri útgáfum þeirra) um sönnun notkunar vörumerkis segir um þessi beinu áhrif:

„For national marks, it is necessary to determine the date that is equivalent to the registration date for EUTMs. In interpreting this term, it should be taken into account that there are national trade mark systems that have an opposition procedure after registration.

[...]

The owner of a mark is not expected to make genuine use of the mark while examination or opposition proceedings are pending, before the five-year grace period mentioned. This is in harmony with the approach towards earlier EUTMs, since the registration date of an EUTM, which is mentioned in Article 42(2) EUTMR as the decisive date for the beginning of the grace period, is always the date of completion of the registration procedure.

[...]

The completion of the registration procedure occurs after a pre-registration opposition **or in some Member States even after completion of a post-registration opposition**. The exact relevant dates can be found in the table in the Annex, on p. 78. [feitletrun undirritaðs]

Eins og framangreindar leiðbeiningar bera með sér ber að líta til loka málsmeðferðar vegna andmæla við ákvörðun á upphafsdegi fimm ára notkunartímabilsins þegar málsmeðferð vegna andmæla á sér stað eftir skráningu.

³ Sjá fylgiskjal nr. 1 sem sýnir bls. 14 í niðurstöðu 17. fundar fastanefndar WIPO frá 23. mars 2007 um vörumerkjalög.

Eins og fram kemur í leiðbeiningum, þ.á m. bls. 62 og viðauka sjá fylgiskjal nr. 2, er ekki hægt að ætlast til þess að eigandi merkis hefji raunverulega notkun á merkinu á meðan málsmeðferð vegna andmæla er í gangi. En slík málsmeðferð stendur á Íslandi í beinum tengslum við skráningu merkisins og verður eingöngu komið fram á milli þess sem merki er birt og innan tveggja mánaða frá slíkri birtingu sbr. 22. gr. vml. Afleiðing andmæla er sú að skráning merkis er tekin til skoðunar að nýju sbr. ummæli í greinargerð með frumvarpinu sem varð að vörumerkjalögum.

Með hliðsjón af framangreindu, sérstaklega í ljósi dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008, byggir umbjóðandi minn á því að hið fimm ára notkunartímabil sem 25. gr. fjallar um hafi í fyrsta lagi hafist við lok málsmeðferðar vegna andmæla krefjanda sem fram komu í kjölfar skráningar umbjóðanda míns á hinu umþrætta vörumerki. Þeirri málsmeðferð lauk ekki fyrr en 17. apríl 2015 með úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 8/2014 og 10/2014. Þá fyrst má gera kröfu til þess að umbjóðandi minn hefji raunverulega markaðssetningu á vörum og þjónustu undir skráðu vörumerki sínu. Í þessu samhengi er rétt að benda á að áhrifa þessara andmæla gætir víða, m.a. innan Einkaleyfastofu. Þannig tók Einkaleyfastofa ekki ákvörðun um vörumerkjaumsókn krefjanda fyrr en búið var að leysa úr andmælum krefjanda vegna skráningar umbjóðanda míns. Jafnframt frestaði Einkaleyfastofa málsmeðferð

Í fyrirliggjandi máli liðu einungis tæp þrjú ár frá því umbjóðandi minn fékk endanlega skráningu á vörumerki sínu staðfesta og þar til krefjandi óskaði eftir stjórnarsýslulegri niðurfellingu vörumerkisins í ársbyrjun 2018. Framkominni kröfu verður því að hafna, enda hefur umbjóðandi minn í reynd ekki fengið lögmæltan tíma til þess að nota merkið eins og ætlanir hafa staðið til.

IV. Gildar ástæður fyrir skorti á notkun

Í öllu falli byggir umbjóðandi minn á því að framangreind málsmeðferð vegna andmæla krefjanda feli ein og sér í sér gilda ástæðu fyrir skorti á notkun. Í ljósi nálgunar innan Evrópusambandsins og að teknu tilliti til nauðsynjar á samræmdri nálgun m.t.t. dómafordæmis Hæstaréttar er nauðsynlegt og óhjákvæmilegt að líta svo á að tafir á notkun vörumerkisins vegna andmælamáls krefjanda gegn umbjóðanda mínum feli í sér gilda ástæðu í skilningi 1. mgr. 25. gr. vml. Andmælamál sem hefst strax við birtingu skráningar stendur í svo nánnum tengslum við skráningarferlið og er eðlisolíkt öðrum málsmeðferðum sem leitt geta til ógildingar á skráningu einkaleyfis að umbjóðandi minn hafði gilda ástæðu fyrir því að hefja ekki þá þegar kostnaðarsama notkun og markaðssetningu á vörumerki sínu.

Þá ber eðlilega að líta til þess að Einkaleyfastofa sjálf frestaði ákvörðun um vörumerkjaumsókn krefjanda frá 2012 þar til leyst hafði verið með endanlegum hætti úr andmælamálunum sem varða vörumerki umbjóðanda míns. Augljóst má telja að Einkaleyfastofa hafði gildar ástæður fyrir því. Með nákvæmlega sama hætti hafði umbjóðandi minn gildar ástæður fyrir því að hefja ekki notkun að fullu leyti á meðan andmælamálin voru til meðferðar.

Við þetta bætist að krefjandi hefur ítrekað, í samskiptum við umbjóðanda minn, hót að málaferlum, lögbanni, og stjórnarsýslukærum/kvörtunum vegna vörumerkisins. Hefur hann jafnframt fylgt þessum hótunum eftir. Þannig kvartaði krefjandi yfir notkun umbjóðanda míns á vörumerki sínu til Neytendastofu með kvörtun dags. 25. ágúst 2015, sjá fylgiskjal nr. 3. Einnig höfðaði hann mál gegn umbjóðanda mínum vegna notkunar hans á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND í verslunarrekstri sem lauk með dómi Hæstaréttar í máli nr. 717/2016.

Þessi málaferli, og ágreiningsmál hafa gert umbjóðanda mínum í reynd ókleift að nýta vörumerkið í tengslum við tiltekna vörur innanlands. Vegna stöðu krefjanda sem stjórnvalds og smæðar hins íslenska markaðar reyndist umbjóðanda mínum erfitt að fá tiltekna framleiðendur til þess að framleiða vörur undir merkinu og mögulegir nytjaleyfishafar héldu að sér höndum vegna þeirrar óvissu sem ríkti um rétt til vörumerkisins.

Umbjóðandi minn byggir á því að framangreindar aðstæður teljist því gildar ástæður fyrir því að notkun hafi ekki átt sér stað innan fimm ára tímabilsins.

V. Notkun umbjóðanda míns

A. Notkunarhugtakið

Umbjóðandi minn byggir jafnframt á því að hann hafi með sannanlegum hætti notað vörumerkið INSPIRED BY ICELAND innan fimm ára frá skráningardegi hér á landi fyrir þær vörur og þjónustu sem það er skráð. Raunar byggir umbjóðandi minn á því að notkun hans hafi hafist áður en skráningin gekk í gegn.

Við mat á notkun byggir umbjóðandi minn á því að skilgreiningin sé afar rúm og felist m.a. í þeirri skilgreiningu sem fram kemur í 5. gr. vml. Í því samhengi leggur umbjóðandi minn áherslu á að notkun er ekki gerð tæmandi skil í ákvæðinu og nær m.a. til undirbúnings markaðssetningar vöru.

Lykilatriði er tilgangurinn sem að baki notkuninni liggur og við slíka notkun sé byggt á réttindum aðilans. Í því felist hin raunverulega markaðssetning sem ekki er til málamynda sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008. Umbjóðandi minn byggir aukinheldur á því að opinber verndun vörumerkjaréttinda verði að teljast notkun á vörumerki, enda er þá verið að nýta sér hin skráðu réttindi, í því samhengi bendir umbjóðandi minn á að hann notaði vörumerkið þegar vörnum var haldið uppi í andmælamáli nr. 8/2014 og 10/2014, og þegar hann höfðaði mál fyrir Einkaleyfastofu til stjórnarsýslulegrar niðurfellingar á vörumerki krefjanda nr. 290/2011, sjá ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 2/2018 frá 31. janúar 2018.

B. Dæmi um notkun

Frá því áður en umbjóðandi minn óskaði eftir skráningu á hinu umþrætta vörumerki sínu hafði umbjóðandi minn notað vörumerki sitt vegna þjónustu sinnar og ýmissa vörumerkja. Þetta er staðfest með dómi Hæstaréttar í máli nr. 717/2016 þar sem hafnað var kröfu krefjanda þess efnis að umbjóðanda mínum væri óheimilt að starfrækja verslun undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND. Segir í dómi Hæstaréttar m.a. að af gögnum málsins sé ljóst að áfrýjandi hafi notað vörumerkið sitt óslitið frá árinu 2006.

Umbjóðandi minn leggur þessu til viðbótar fram ýmis gögn sem sýna notkun hans á vörumerkinu fyrir þær vörur og þjónustu sem hann hefur framleitt og sinnt. **Vegna viðkvæms eðlis umræddra upplýsinga afhendir umbjóðandi þau skjöl sem merkt eru TRÚNAÐARGÖGN á þeim forsendum að þau verði verði hvorki gerð opinber né sýnd eða afhent krefjanda.**

Umbjóðandi minn leggur fram, til sönnunar fyrir notkun sína á vörumerkinu eftirfarandi gögn:

- Yfirlýsingar frá tveimur drykkjavöruframleiðendum um framleiðslu á tilteknum drykkjarvörum í ýmsum stærðum undir merkjunum Inspired by Iceland allt frá árinu 2014. Sjá fylgiskjöl 4 og 5. Umrædd skjöl eru **TRÚNAÐARGÖGN**.

- Yfirlýsingar frá tveimur matvæla/sælgætisframleiðendum vegna framleiðslu tiltekinna vara undir merkinu Inspired by Iceland. Sjá fylgiskjöl 6 og 7. Umrædd skjöl eru **TRÚNAÐARGÖGN**.

Þá leggur umbjóðandi minn einnig fram upplýsingar um undirbúning að raunverulegri markaðssetningu tiltekinna vara og vöruflokka, sjá fylgiskjal 8, umrætt skjal eru **TRÚNAÐARGAGN**. en hann átti snemma í viðræðum við fjölda aðila um framleiðslu á mjólkurvörum, aðallega skyri, kjötvörum, með áherslu á lambalæri og pylsur, grafinn lax, harðfisk, konfektkassa o.fl. Þá var einnig unnið að undirbúningi markaðssetningar á íslensku áfengi merktu **INSPIRED BY ICELAND**.

Eins og fram hefur komið voru aðstæður þannig að framgangur viðræðna við mögulega nytjaleyfishafa, framleiðendur og birgja tafðist verulega og varð fyrir afar neikvæðum áhrifum af andmælum krefjanda á sínum tíma svo og síðari tíma málareksturs hans gegn umbjóðanda mínum. Þannig hefur umbjóðandi minn, sérstaklega m.t.t. smæðar hins íslenska markaðs, í reynd reynst nánast ómögulegt að gera nytjaleyfissamninga eða samninga við tiltekna framleiðendur um framleiðslu á vörum undir merkinu. Í þessu samhengi hefur það haft verulega íþyngjandi áhrif að krefjandi er stjórnvald, þ.e. íslenska ríkið, sem beitir sér ennþá, gegn umbjóðanda mínum.

Til viðbótar við framangreind gögn leggur umbjóðandi minn fram ódagsett afrit af auglýsingu sem þar sem brennivín, lax, harðfiskur og sælgæti er auglýst og markaðssett undir merkinu Inspired by Iceland, svo og plastkubbum sem notaðar til þess að auðkenna og markaðasetja tiltekna sælgætis- og drykkjavörutegundir, sjá fylgiskjal 9. Þó umræddar myndir séu ódagsettar bera þær með sér að þær voru lagðar fram í ágreiningsmáli fyrir héraðsdómi 9. desember 2015, en hér er um að ræða mál sem varð að Hæstaréttarmáli nr. 717/2016, og eru þannig dæmi um notkun á vörumerkinu fyrir viðeigandi vöru- og þjónustuflokka, þ.á m. sérstaklega flokka 29, 30, 32 og 33. Jafnframt er lagt fram skjal sem umbjóðandi minn sendi áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar samhliða áfrýjun sinni dags. 22. apríl 2014, sjá fylgiskjal 10.

Þá liggur fyrir, og óumdeilt má teljast í ljósi yfirlýsinga krefjanda sjálfs í Hæstaréttarmáli nr. 717/2016, sjá bls. 5 í stefnu krefjanda, fylgiskjal 11, að umbjóðandi minn framleiddi og seldi vatn og sælgæti undir auðkenninu **INSPIRED BY ICELAND**. Í ljósi þess að krefjandi sjálfur staðfestir þetta, ekki eingöngu í stefnu sinni heldur og með kvörtun sinni til Neytendastofu sjá fylgiskjal 3 telur umbjóðandi minn óþarfi að leggja fram frekari upplýsingar um þessa notkun.

Umbjóðandi minn byggir á því að í öllu falli sýni framantilvitnuð gögn fram á notkun á vörumerki hans í tilteknum vöru- og þjónustuflokkum sem komi í veg fyrir ógildingu vörumerkisins í þeim tilteknum flokkum eða vegna þeirra vöru og þjónustu sbr. 5. mgr. 25. gr. Jafnframt byggir umbjóðandi minn á því að framangreind notkun feli einnig í sér vernd fyrir þær vörur sem teljist skyldar ofantilvitnuðum vörum sbr. umfjöllun um ákvæði 25. gr. í greinargerð með frumvarpinu sem varð að vörumerkjalogunum.

VI. Samantekt

Með vísan til alls framangreinds hafnar umbjóðandi minn því kröfu krefjanda um að vörumerki nr. 417/2012 (V0082578) verði afmáð og ógilt. Umbjóðandi minn áskilur sér rétt til frekari gagnaframlagningar og til þess að koma að frekari rökstuðningi á síðari stigum gerist þess þörf, þ.á m. sérstaklega að færa frekari sannanir á notkun sína á vörumerkinu **INSPIRED BY ICELAND** í viðeigandi vöru- og þjónustuflokkum.

Virðingarfyllst,
f.h. Rekstrarfélags tíu-ellefu ehf.

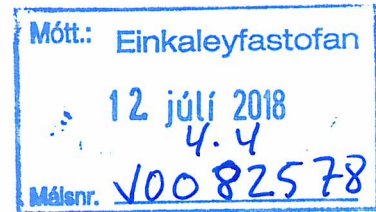


Davíð Örn Sveinbjörnsson, lögmaður

Fylgiskjöl:

1. Blaðsíða 14 úr samantekt vegna 17 fundar „Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications“ innan WIPO. Skjalið er dags. 23. mars 2007.
2. Valdar blaðsíður úr „Guidelines for Examination in the office, Part C, Opposition“ frá 1. febrúar 2017.
3. Kvörtun krefjanda til Neytendastofu dags. 25. ágúst 2015.
4. Trúnaðarmál
5. Trúnaðarmál
6. Trúnaðarmál
7. Trúnaðarmál
8. Trúnaðarmál
9. Dómsskjöl nr. 60 og 62 lögð fram í héraðsdómsmálinu nr. E-3196/2015 9. desember 2015.
10. Áfrýjun til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar dags. 22. apríl 2014 ásamt fylgiskjali E. með þeirri áfrýjun
11. Blaðsíða 5 úr stefnu krefjanda í máli nr. E-3196/2015.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík



Reykjavík, 12. júlí 2018

Efni: Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. 471/2012 (V0082578)

Undirrituð gætir hagsmuna Íslandsstofu í máli þessu (hér eftir vísað til sem „**beiðandi**“). Vísað er til kröfu beiðanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND, sbr. skráning nr. 471/2012 (V0082578), sem dagsett er 4. janúar síðast liðinn. Afrit af athugasemdum Rekstrarfélags Tíu-ellefu ehf. (hér eftir vísað til sem „**varnaraðili**“) bárust undirritaðri með bréfi frá Einkaleyfastofunni þann 14. maí síðast liðinn. Var umbjóðanda mínum upphaflega veittur frestur til að koma á framfæri frekari athugasemdum til 14. júní, en með tölvupósti þann 6. júní var sá frestur framlengdur til 14. júlí 2018.

Í tilefni af því sem kemur fram í athugasemdum varnaraðila telur beiðandi rétt að árétta sérstaklega eftirfarandi atriði:

1. Lögmætir hagsmunir

Í greinargerð sinni heldur varnaraðili því fram að beiðandi hafi ekki lögmæta hagsmuni af því að endurskoðun fari fram á skráningu fyrr greinds merkis varnaraðila INSPIRED BY ICELAND nr. 471/2012 (V0082578), (hér eftir „**vörumerkið**“). Varnaraðili rökstyður þá afstöðu sína með því að beiðandi hafi fyrir sakir fyrningar og tómlætis ekki gert slíka kröfu í tæka tíð.

Beiðandi hafnar alfarið ofangreindum málalíbúnaði varnaraðila. Krafa beiðanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu á vörumerkinu byggir á því að varnaraðili hafi ekki notað vörumerkið hér á landi innan fimm ára frá skráningardegi fyrir þær vörur og/eða þjónustu sem það er skráð fyrir. Ákvæði 8. og 9. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „**vörumerkjalög**“) um tómlæti hafa enga þýðingu við úrlausn kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu vegna notkunarleysis.

Um lögvarða hagsmuni áréttar beiðandi að hann sótti um skráningu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND í öllum flokkum, sbr. umsókn nr. 83/2012 (V0084474). Með bréfi Einkaleyfastofunnar þann 17. mars 2016 var umræddri umsókn synjað skráningu að svo stöddu fyrir vöru og þjónustu í nánar tilteknum flokkum með vísan til ruglingshættu við vörumerki varnaraðila. Afstaða Einkaleyfastofunnar um synjun að svo stöddu var ítrekuð með bréfi þann 15. september 2017 í kjölfar athugasemda beiðanda. Vörumerkið stendur því í vegi fyrir umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 83/2012 (V0084474) fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 31, 32, 33 og 43. Einkaleyfastofan hefur í ákvörðunum sínum ítrekað staðfest að umsækjandi sem hefur verið synjað um skráningu á grundvelli ruglingshættu eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að

endurskoðun fari fram á skráningu þess vörumerkis sem stendur umsókn hans í vegi. Um þessa framkvæmd vísast meðal annars til ákvarðana Einkaleyfastofunnar um gildi skráninga í málum nr. 1/2016 (EMPERADO), nr. 6/2018 (IGEMIDI), nr. 7/2018 (ZERO) og 5/2018 (ONE WOLF), nr. 4/2018 (VIVO), nr. 4/2014, (NÝKAUP), 4/2016 (SALMOSAN), 7/2017 (VIKO) og 9/2017 (HAI-SOCIETY).

Beiðandi hafnar málatilbúnaði varnaraðila þess efnis að hann byggi lögmæta hagsmuni sína „með takmörkuðum hætti“ á vörumerkjaumsókn nr. 83/2012 (V0084474). Skýrt er tekið fram í kafla I.I í greinargerð beiðanda að lögmætir hagsmunir séu byggðir á annars vegar skráðu vörumerki INSPIRED BY ICELAND nr. 290/2011 og hins vegar á vörumerkjaumsókn fyrir merkið INSPIRED BY ICELAND nr. 83/2012 (V0084474).

Loks vísar beiðandi sjónarmiðum um tómlæti og fyrningu með vísan til 8. og 9. gr. vörumerkjalaga alfarið á bug. Sjónarmið varnaraðila hvað þetta varðar eru raunar illskiljanleg sem gerir beiðanda örðugt fyrir um að svara þeim. Í öllu falli er því alfarið hafnað að beiðandi hafi fyrir sakir tómlætis fyrirgert sér nokkrum rétti til að setja fram kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins. Í þessu sambandi skal því haldið til haga að beiðandi andmælti skráningu vörumerkisins tafarlaust eftir að skráningin var birt í Einkaleyfatíðindum. Andmælin voru tekin fyrir hjá Einkaleyfastofunni og var sú ákvörðun síðar kærð til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda sem kvað upp úrskurð sinn þann 16. apríl 2015 í sameinuðum málum nr. 8/2014 og 10/2014 á milli beiðanda og varnaraðila. Beiðandi hefur auk þess frá upphafi beitt öllum tiltækum ráðum til að vernda vörumerki sín, sem varnaraðili staðfestir raunar sjálfur í greinargerð sinni í kafla IV. á bls. 6. Það er því fráleitt að halda því fram að hann hafi sýnt af sér nokkuð það tómlæti sem fjallað er um í 8. og 9. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til framangreinds, og þess sem kemur fram í fyrri greinargerð beiðanda til Einkaleyfastofunnar, dags. 4. janúar síðast liðinn, ítrekar beiðandi að hann á sannanlega lögmæta hagsmuni af kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins og með öllu fráleitt að halda öðru fram.

2. Notkunartímabil

Eins og rakið er í fyrri greinargerð beiðanda til Einkaleyfastofunnar, dags. 4. janúar 2018, var vörumerkið skráð þann 2. maí 2012. Beiðandi byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur eða þá þjónustu sem skráningin tekur til með þeim hætti sem lög áskilja, en í 25. gr. vörumerkjalaga kemur fram að ógilda megi skráningu vörumerkis hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir.

Varnaraðili heldur því fram að við ákvörðun um upphaf hins fimm ára notkunartímabils samkvæmt 25. gr. vörumerkjalaga eigi að miða við annað hvort að tveggja mánaða andmælafrestur samkvæmt 22. gr. vörumerkjalaga hafi liðið án andmæla eða að málsmeðferð vegna andmæla samkvæmt sama ákvæði sé að fullu lokið.

Beiðandi hafnar ofangreindum málatilbúnaði varnaraðila. Í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga segir orðrétt:

„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 samfelld má ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun

Einkaleyfastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hefur ekki átt sér stað.“ [leturbreyting undirritaðrar]

Ákvæðið er afar skýrt hvað varðar upphaf notkunartímabilsins og býður ekki upp á aðra túlkun en þá að það skuli hefjast á skráningardegi vörumerkis. Athugasemdir við umrætt ákvæði í greinargerð með vörumerkjalogum styðja ótvírætt að ákvæðið skuli túlkað samkvæmt orðanna hljóðan, sbr:

„Með lögum nr. 67/1993 var bætt inn í gildandi vörumerkjalog tveimur nýjum greinum um notkunarskyldu vörumerkja, 25. gr. a og 25. gr. b. Þessum greinum hefur hér verið steipt saman í eina grein.

Í greininni segir að hafi eigandi skráðs vörumerkis ekki byrjað að nota merkið **innan fimm ára frá skráningardegi** geti hver sá sem hagsmuna hefur að gæta höfðað mál gegn honum í því skyni að fá skráninguna fellda úr gildi. Sama á við ef eigandi vörumerkis hefur hafið notkun á merkinu en síðar hætt henni og ekki notað það samfellt í fimm ár.

Notkun vörumerkis verður að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu. Hafi eigandi merkis, **fimm árum eftir skráningu**, einungis hafið notkun á hluta af þeim vörum sem merkið er skráð fyrir verður skráningin ekki ógilt í heild sinni. Skráning verður þá einungis gerð ógild fyrir þær vörur sem ekki hefur verið byrjað að nota merkið fyrir. Vörumerki yrði ekki ógilt fyrir vörur sem teljast mjög skyldar þeim vörum sem þegar hefur verið hafin notkun á.

Ef eigandi skráningar getur fært rök fyrir því hvers vegna hann hefur ekki hafið notkun á vörumerki **innan fimm ára frá skráningu** verður skráning ekki ógilt. Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök. Brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu teldust t.d. ekki gild rök í þessu sambandi. Þó mætti gera undantekningu á ef erfiðleikar þessir væru tilkomnir vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (*force major*).“ [leturbreyting undirritaðrar]

Orðalag 1. mgr. 25. gr. um upphaf notkunartímabils vörumerkis er skýrt, þ.e. upphaf notkunartímabils hefst á skráningardegi vörumerkis. Athugasemdir í greinargerð með ákvæðinu styðja þetta skýra orðalag ákvæðisins sjálfs. Jafnvel þó að framkvæmd innan Evrópusambandsins væri á annan hátt, sem beiðandi vísar á bug, líkt og nánar verður rakið hér á eftir, hefði það engin áhrif á skýrt orðalag íslensks lagaákvæðis. Til þess þyrfti að koma lagabreyting.

Vegna tilvísunar varnaraðila til meintrar framkvæmdar innan Evrópusambandsins og til leiðbeininga hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) skal bent á að sá texti sem varnaraðili vísar til á bls. 5 í greinargerð sinni er úr þeim hluta leiðbeininga EUIPO sem snýr að andmælum við skráningu vörumerkja (e. *opposition*). Leiðbeiningarnar varða þannig ákvæði 47. gr. reglugerðar um ESB vörumerki¹, sem fjallar um andmæli gegn skráningu ESB vörumerkja. Þar kemur fram að umsækjandi um vörumerki geti krafist þess að andmælandi sýni fram á notkun á því vörumerki sem hann vísar til við andmæli sín á fimm ára tímabili áður en sótt var um skráningu þess vörumerkis sem andmælt hefur verið. Textinn sem varnaraðili vísar til í leiðbeiningum EUIPO varðar þær aðstæður þegar andmælandi gegn skráningu ESB vörumerkis er eigandi landsbundinnar skráningar. Í þeim tilfellum getur þurft að finna skráningardagsetningu sem er sambærileg skráningardagsetningu ESB vörumerkja. Þetta er sett fram með vísan til þess að í sumum ríkjum á málsmeðferð vegna andmæla sér stað eftir að merkin hafa verið skráð og birt. Lykilatriðið í þessum leiðbeiningum er að þær eiga við um

¹ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

andmæli gegn skráningu ESB vörumerkja. Því er rökrétt að þegar andmælandi slíkrar skráningar reiðir sig á landsbundið vörumerki falli það undir sambærilegar reglur og gilda um ESB vörumerki, þ.e. hvað varðar notkun á fimm ára tímabili fyrir skráningu ESB vörumerkisins.

Að mati beiðanda er hins vegar ljóst að leiðbeiningarnar sem varnaraðili vísar til hafa enga þýðingu fyrir það mál sem hér er til úrlausnar. Leiðbeiningarnar varða andmælamál gegn skráningu ESB vörumerkja (EU trade mark). Umfjöllun fastanefndar WIPO sem varnaraðili vísar ennfremur til í greinargerðinni og fylgir með sem fylgiskjal 1 við greinargerð varnaraðila fjalla einnig um ferli andmælamála við skráningu ESB merkja. Beiðandi hafnar því að varnaraðili hafi sýnt fram á að framkvæmd innan Evrópusambandsins sé sú að við upphaf notkunartímabils almennt í andmælamálum skuli miðað við lok málsmeðferðar vegna andmæla. Þá vísar beiðandi á bug þeirri fullyrðingu sem sett er fram á bls. 5 í greinargerð varnaraðila að „viðurkennt [sé] og óumdeilt að fyrirkomulagið hafi bein áhrif á fimm ára notkunarreglur“.

Hér er hins vegar um að ræða kröfu um stjórnáráðlegu niðurfellingu sem byggir á því að eigandi umrædds vörumerkis hefur ekki notað vörumerkið fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir innan þess tíma sem áskilinn er í lögnum, þ.e. innan 5 ára frá skráningardegi. Meint ólík framkvæmd innan Evrópusambandsins hefur engin áhrif á skýrt orðalag ákvæðis 25. gr. vörumerkjalaga hvað þetta varðar.

Staðreyndin er sú að vörumerkið var skráð þann 2. maí 2012. Beiðandi sendi inn kröfu sína um stjórnáráðlegu niðurfellingu merkisins þann 4. janúar 2018 og voru þá liðin rúm 5 ár frá skráningardegi vörumerkisins. Umrætt 5 ára notkunartímabil sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga að skuli hefjast á skráningardegi vörumerkis var því liðið.

3. „Gildar ástæður“

Varnaraðili heldur því fram í greinargerð sinni að hann hafi haft gildar ástæður fyrir skorti á notkun vörumerkisins með vísan til andmæla beiðanda gegn skráningu þess, sbr. það ferli sem lauk með úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í apríl 2015.

Beiðandi mótmælir því að varnaraðili hafi haft gildar ástæður í skilningi 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga til þess að nota ekki vörumerkið fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaga segir svo í athugasemdum við 25. gr. um gildar ástæður fyrir skorti á notkun:

„Ef eigandi skráningar getur fært gild rök fyrir því hvers vegna hann hefur ekki hafið notkun á vörumerki innan fimm ára frá skráningu verður skráning ekki ógilt. Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök. Brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu teldust t.d. ekki gild rök í þessu sambandi. Þó mætti gera undantekningu á ef erfiðleikar þessir væru tilkomnir vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (*force major*).“

Af framangreindu verður að draga þá ályktun að mikið verður að koma til svo réttlæta megi notkunarleysi vörumerkis. Andmæli við skráningu vörumerkis og meðferð slíks andmælamáls dugar ekki sem réttlæting fyrir notkunarleysi að mati beiðanda. Væri fallist á röksemdir varnaraðila að þessu leyti er ákvæði 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga um að notkunartímabil skuli hefjast á skráningardegi í raun orðið marklaust. Þá myndu gilda ólíkar reglur um vörumerki sem ekki er andmælt, þ.e. í þeim tilvikum miðast upphafstímabil notkunar við skráningardag en í þeim tilfellum sem skráningu vörumerkis er andmælt yrði í raun miðað við lok

málsmeðferðar andmæla. Það blasir við að slíkt skapar ójafnræði sem ekki yrði við unað. Það helst því í hendur við skýrt ákvæði 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga um að upphaf notkunartímabils skuli miðað við skráningardag, og að ekki er sérstaklega tekið fram að málsmeðferð vegna andmæla fresti upphafi þess tímabils, að meðferð andmælamáls getur ekki talist gild ástæða í skilningi sama ákvæðis.

4. Notkunarleysi varnaraðila

Varnaraðili heldur því fram að hann hafi með sannanlegum hætti notað vörumerkið innan fimm ára frá skráningardegi. Málátillbúnaður þessi stangast að vissu leyti á við fyrri málátillbúnað varnaraðila, þ.e. að miða skuli upphaf notkunartímabilsins við það tímamark þegar málsmeðferð andmæla lauk og að varnaraðili hafi gildar ástæður fyrir notkunarleysi vörumerkisins. Burtséð frá þessu misræmi hafnar beiðandi því að varnaraðili hafi sýnt fram á notkun á vörumerkinu þannig að skilyrði 1. mgr. 25. gr. séu uppfyllt.

Í 5. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um hvað telst vera notkun á vörumerki samkvæmt lögunum. Þar segir að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við:

1. merki er sett á vöru eða umbúðir hennar,
2. vara eða þjónusta auðkennd með merki er boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin,
3. vara eða þjónusta auðkennd með merki er flutt inn eða út,
4. merki er notað í auglýsingum, bréfahausum eða á annan sambærilegan hátt.

Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur 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 (Flugstoðir ohf. gegn Hilmari Friðriki Foss). Því sama hefur Evrópuþómsstóllinn einnig slegið föstu, en í máli nr. T-409/07 varðandi merkið ACOPAT kom fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. *genuine use*) með traustum og raunverulegum gögnum á þeim markaði sem um ræðir. Í dómnum kom enn fremur fram að málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum teljist ekki vera almenn notkun. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaga segir ennfremur um notkun í þessu sambandi í athugasemdum við 25. gr. að notkun vörumerkis verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu.

Það þarf því að meta það í hverju tilviki fyrir sig hvort notkun teljist þess eðlis. Í tilvikum þar sem fyrir liggur umfangsmikil og samfelld notkun um langan tíma til markaðssetningar á vöru eða þjónustu veldur það sjaldan vafa hvort notkun uppfylli skilyrði 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga. Í tilvikum þar sem notkun er takmarkaðri veldur það hins vegar oft vafa hvort um sé að ræða raunverulega notkun. Notkun þarf að vera þess eðlis að hún geti haft áhrif á eftirspurn vöru eða þjónustu og flokkist því sem markaðssetning. Slík sönnun kann að krefjast umfangsmikillar og tímafrefrar gagnaöflunar.² Til að renna stoðum undir slíkt er nauðsynlegt að leggja fram gögn á borð við auglýsingar eða eftir atvikum annað markaðs- og kynningarefni, gögn um að vörur auðkenndar með vörumerkinu hafi verið boðnar til sölu, niðurstöður markaðsrannsókna sem gefa til kynna að neytendur þekki merkið eða önnur sambærileg gögn um virka markaðssetningu merkisins, sbr. til hliðsjónar úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 10/2012 frá 5. nóvember 2013.

² Þorvaldur Hauksson. „Um notkun vörumerkja við stofnun og viðhald vörumerkjaréttar“. Úlfjótur, bls. 234 og 238. 3. tbl. 69. árgangur.

Varnaraðili vísar til þess til stuðnings notkunar á vörumerkinu að opinber vernd vörumerkjaréttinda skuli teljast notkun í skilningi vörumerkjalaga. Með öðrum orðum skuli það teljast notkun í skilningi laganna að hann hafi haldið uppi vörnum í andmælamáli nr. 8/2014 og 10/2014 og þegar hann höfðaði mál fyrir Einkaleyfastofu til stjórnáráðsleggrar niðurfellingar á vörumerki beiðanda, sbr. ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli nr. 2/2018. Beiðandi vísar þessum málatilbúnaði á bug. Það getur ekki talist notkun vörumerkis í skilningi ákvæða vörumerkjalaga að halda uppi vörnum í málum fyrir stjórnvöldum eða dómstólum. Í þessu sambandi bendir beiðandi á framangreinda umfjöllun og texta í greinargerð vörumerkjalaga þess efnis að notkun verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu. Opinber verndun vörumerkjaréttinda fyrir stjórnvöldum eða dómstólum uppfyllir ekki þetta skilyrði og getur þegar af þeirri ástæðu ekki talist notkun í skilningi ákvæðisins.

Í kafla B á bls. 7 í greinargerð varnaraðila vísar hann til þess að dómur Hæstaréttar í máli nr. 717/2016 staðfesti notkun varnaraðila á vörumerkinu óslitið frá árinu 2006. Í þessu sambandi skal áréttað að umræddur dómur Hæstaréttar hefur enga þýðingu fyrir kröfu beiðanda um stjórnáráðslega niðurfellingu á vörumerkinu. Ástæðan er sú að í dómi Hæstaréttar var tekist á um heimild varnaraðila til að nota vörumerkið INSPIRED BY ICELAND til auðkenningar á verslun sinni í Bankastræti í Reykjavík, þ.e. fyrir þjónustu sem felst í rekstri matvöruverslunar sem fellur undir flokk 35. Ekkert í umræddum dómi staðfestir hins vegar notkun varnaraðila á vörumerkinu fyrir þær vörur og þjónustu sem krafa beiðanda fjallar um, þ.e. í flokkum 29, 30, 31, 32, 33 og 43.

Þá kemur fram í greinargerð varnaraðila að hann leggi fram ýmis gögn sem sýni notkun hans á vörumerkinu fyrir þær vörur og þjónustu sem hann hefur framleitt og sinnt. Umrædd skjöl eru hins vegar afhent sem trúnaðargögnum vegna „viðkvæms eðlis“ þeirra. Beiðandi mótmælir því að varnaraðila sé heimilt að leggja fram gögn sem sýni fram á meinta notkun hans á vörumerkinu fyrir þær vörur og þjónustu sem um ræðir sem trúnaðargögn. Þar sem beiðandi hefur ekki fengið afrit af umræddum gögnum er honum ómögulegt að leggja mat á hvort þau sýni fram á sannarlega notkun sem uppfyllir skilyrði vörumerkjalaga og þar af leiðandi ókleift að koma á framfæri athugasemdum eða andmælum hvað umrædd gögn varðar til Einkaleyfastofunnar. Beiðandi krefst þess að hann fái aðgang að umræddum gögnum, að öðrum kosti verði ekki tekið tillit til þeirra við úrlausn Einkaleyfastofunnar. Varnaraðili verður að bera halla af skorti á sönnun, sem kann að leiða af þeirri afstöðu hans að telja notkun merkisins háða viðskiptaleynd gagnvart beiðanda eða öðrum. Um þetta vísast meðal annars til fyrrnefnds dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008. Þá liggur það í hlutarins eðli að gögn sem eru undirorpin trúnaði geta ekki verið til þess fallin að renna stoðum undir raunverulega notkun vörumerkis til markaðssetningar á vöru eða þjónustu.

Varnaraðili heldur því fram í greinargerð sinni að honum hafi reynst nánast ómögulegt að gera nýttjaleyfissamninga eða samninga við tiltekna framleiðendur um framleiðslu á vörum undir vörumerkinu. Beiðandi vísar hér aftur í athugasemdir við 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga í greinargerð með frumvarpi til laganna, þar sem fram kemur að erfiðleikar við markaðssetningu teljist ekki gildar ástæður fyrir notkunarleysi vörumerkis, sbr. fyrri umfjöllun þar að lútandi. Umrædd umfjöllun varnaraðila hefur því enga þýðingu fyrir mál þetta.

Beiðandi hafnar því að varnaraðila hafi tekist að sýna fram á notkun vörumerkisins fyrir þær vörur og þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir. Umfjöllun á bls. 7 – 8 og fylgiskjöl eru fjarri því að sýna fram á sannarlega notkun sem uppfyllir skilyrði vörumerkjalaga. Beiðandi hafnar því að meintar viðræður við aðila um mögulega framleiðslu á ýmsum matvörum, sem umfjöllun varnaraðila ber með sér að sé studd með trúnaðargögnum, feli í sér sönnun um notkun. Að

mati beiðanda er einsýnt að slíkar viðræður uppfylla ekki það skilyrði að teljast almenn notkun (e. *genuine use*) sem tengist raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu.

Því er jafnframt mótmælt að fylgiskjal nr. 9 með greinargerð varnaraðila hafi nokkra þýðingu enda rennir það engum stoðum undir notkun vörumerkisins fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Um er að ræða óskýra og ódagsetta mynd sem alls er óljóst hvenær var notuð í markaðssetningu eða auglýsingum. Þá sýnir myndin einungis inn í verslun varnaraðila á Keflavíkurflugvelli að því er virðist og fyrir neðan mynd af versluninni virðast vera myndir af einhvers konar matvörum. Í greinargerð varnaraðila kemur fram að fylgiskjalið sýni mynd af brennivíni, laxi, harðfiski og sælgæti, en af myndinni sjálfri er aðeins hægt að sjá skýrt að hún sýni brennivín og sælgæti. Neðst á myndinni kemur svo fyrir hugtakið *INSPIRED BY ICELAND*, en hugtakið var notað sem heiti á verslun varnaraðila á Keflavíkurflugvelli fyrir nokkrum árum. Í öllu falli er því alfarið vísað á bug að umrætt fylgiskjal sýni fram á sannarlega notkun vörumerkisins fyrir brennivín, lax, harðfisk og sælgæti. Umræddar vörur virðast vera settar fram á myndinni sem dæmi um vörur sem til sölu voru í versluninni. Vörurnar virðast ekki vera auðkenndar með vörumerkinu og eru ekki auglýstar og markaðssettar undir vörumerkinu. Ef vörumerkið hefði sannarlega verið notað til að auglýsa og markaðssetja umræddar vörur ætti að vera einfalt fyrir varnaraðila að leggja fram um það mun nákvæmari og ítarlegri gögn.

Það eina sem varnaraðili leggur fram og styður hugsanlega notkun á vörumerkinu er að finna í fylgiskjali nr. 10 eru myndir sem sýna vörumerkið notað á tiltekna sælgætistegundir og vatn. Beiðandi dregur hins vegar í efa að umrætt fylgiskjal eitt og sér, sem er ódagsett, sé nægilegt til að sýna fram á raunverulega notkun vörumerkisins fyrir umræddar vörur í skilningi vörumerkjalaga. Hins vegar er alveg ljóst að ef Einkaleyfastofan telur umrætt fylgiskjal sýna fram á notkun í skilningi vörumerkjalaganna að það nær aðeins yfir notkun á þeim vörum sem um ræðir, þ.e. vatn í flokki 32 og sælgæti 30. Eftir stendur að varnaraðili hefur ekki lagt fram nein gögn eða sýnt fram á notkun með öðrum hætti fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29, 31, 33 og 43, sem og fyrir aðrar vörur en sælgæti í flokki 30 og vatn í flokki 32.

5. Samantekt

Með vísan til alls framangreinds, og þeirra sjónarmiða sem koma fram í fyrri greinargerð beiðanda til Einkaleyfastofunnar, dags. 4. janúar 2018, telur beiðandi einsýnt að fallast beri á kröfu hans um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkisins *INSPIRED BY ICELAND*, sbr. skráning nr. 471/2012 (V0082578), í heild eða að hluta, á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga, sbr. og 25. og 30. gr. a sömu laga, sbr. og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum.

Áskilinn er réttur til að koma á framfæri frekari sjónarmiðum, gögnum og hafa uppi frekari málsástæður á síðari stigum þessa máls, eftir því sem tilefni kann að verða til.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns


María Kristjánsdóttir lögmaður

Einkaleyfastofa
Engjateigur 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 24. október 2018

Efni: Greinargerð Basko verslana ehf. (áður Reksrarfélags tíu-ellefu ehf.) vegna kröfu Íslandsstofu um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0082578 (471/2012).

Vísað er til athugasemda LEX f.h. Íslandsstofu („krefjanda“) dags. 12. júlí 2018. Undirrituðum hefur verið falið að koma á framfæri viðbrögðum Basko verslana ehf., umbjóðanda míns („umbjóðanda míns“) við framannefndum athugasemdum.

Undirritaður fékk upprunalega frest til 24. ágúst 2018 til að koma á framfæri athugasemdum við framangreint bréf. Sá frestur var svo framlengdur með tölvupósti dags. 21. ágúst 2018 til 24. október 2018.

Umbjóðandi minn ítrekar áður framkomna afstöðu sína í bréfi sínu dags. 8. maí 2018 og þá kröfu sína að Einkaleyfastofa hafni kröfu krefjanda og að skráning vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND, nr. 471/2012 (V0082578), haldi gildi sínu að öllu leyti.

I. Lögmætir hagsmunir

Í bréfi krefjanda koma fram mótmæli við málalíbúnaði umbjóðanda míns hvað lögmæta hagsmuni varðar. Ítrekar krefjandi afstöðu sína að lögmætir hagsmunir hans séu byggðir á annars vegar skráðu vörumerki INSPIRED BY ICELAND nr. 290/2011 og hins vegar á vörumerkjaumsókn fyrir merkið INSPIRED BY ICELAND nr. 83/2012 (V0084474).

Umbjóðandi minn vísar í þessum efnum almennt til umfjöllunar sinnar frá 8. maí 2018. Í ljósi athugasemda krefjanda er þó rétt að ítreka sérstaklega þá afstöðu, sem umbjóðandi minn telur studda af ákvæðum vörumerkjalaga nr. 45/1997 („vml.“) að krafa krefjanda geti ekki byggt á vörumerkjaskráningu hans nr. 290/2011. Þar skortir lögvarða hagsmuni. Þetta telur umbjóðandi minn að sé skýrt og ekkert í bréfi krefjanda sem gefur tilefni til annars konar ályktunar.

Í þessu samhengi hefur umbjóðandi minn áður bent á að kröfugerð krefjanda og uppsetning hennar og umfjöllun öll gefur tilefni til þess að ætla að krafa hans byggi fyrst og fremst á framangreindri vörumerkjaskráningu nr. 290/2011 og notkunar hans á vörumerkinu frá 2010. Þó vissulega sé vísað til vörumerkjaumsóknar hans frá 10. janúar 2012 snýr rökstuðningur að litlu leyti að þýðingu þeirrar umsóknar.

Eina spurningin sem vafi kann að ríkja um er hvort, að teknu tilliti til allra þátta málsins og aðstæðna sem uppi eru, vörumerkjaumsókn nr. 83/2012 (V0084474), sem synjað hefur verið að svo stöddu, geri krefjanda kleift að byggja á því að hann eigi lögvarða hagsmuni. Umbjóðandi minn telur svo ekki vera. Umbjóðandi minn telur að eins og aðstæðum sé háttað sé óhjákvæmilegt að líta svo á að krefjandi sé í reynd að byggja meinta lögvarða hagsmuni sína á eldri skráningu sinni frá 2011. Sú skráning getur hins vegar ekki verið grundvöllur lögvarinna hagsmuna hvað framkomna kröfu varðar.

Í þessu samhengi hafa tómlætis- og fyrningarsjónarmið vml. þýðingu. Í 8. gr. og 9. gr. vml. er að finna ákvæði þess efnis að yngri réttur á vörumerki, bæði hvað varðar skráð og óskráð merki, geti notið tiltekinnar verndar jafnhliða rétti á eldri merki. Til þess að koma í veg fyrir slíkt þarf eigandi eldra merkis að gera tilteknar ráðstafanir. Geri hann ekki slíkar ráðstafanir getur hann ekki, á grundvelli eldra skráðs merkis, reynt að fá yngra skráð merki niðurfellt. Þessi skilningur fær stoð í ákvæðum tilskipunar nr. 89/104/EBE sem veitt er sérstakt vægi í dómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 og sem fyrra bréf umbjóðanda míns vísar til.

Krefjandi heldur því fram að hann hafi ekki sýnt af sér tómlæti í skilningi 8. gr. og 9. gr. vml., en umbjóðandi minn telur hið gagnstæða liggja fyrir í málinu. Vissulega andmælti krefjandi skráningu umbjóðanda míns á merki sínu á árinu 2011 og var ágreiningur um slíkt borin undir Einkaleyfastofu og áfrýjunarnefndar á sviði hugverkaréttinda þar sem kveðnir voru upp úrskurðir í málum nr. 8/2014 og 10/2014 hinn 16. apríl 2015. Hins vegar aðhafðist krefjandi ekkert hvað skráninguna varðar eftir það og lét t.a.m. ekki reyna á þá úrskurði fyrir dómstólum. Mátti umbjóðandi minn því ætla að frá þeim tíma hafi krefjandi sætt sig við réttindi umbjóðanda míns sem í raun stofnuðust ekki að fullu fyrr en með úrskurðunum.

II. Notkunartímabil

Krefjandi byggir á því að ákvæði 1. mgr. 25. gr. vml. sé skýrt, þ.e. að orðalag ákvæðisins feli í sér að notkunartímabil teljist frá og með skráningardegi sem hann telur í fyrirbyggjandi máli vera 2. maí 2012. Umbjóðandi minn er efnislega ósammála afstöðu krefjanda að hugtakið skráningardagur sé jafn skýrt og af er látið, sérstaklega hvað ákvæði 1. mgr. 25. gr. vml. varðar. Í þessu samhengi bendir umbjóðandi minn á það að í vörumerkjälögum er hugtakið *skráningardagur* ekki skilgreint.

Umbjóðandi minn telur að nýlegt fordæmi Hæstaréttar sé sérstaklega þýðingarmikið þegar kemur að því að skýra þetta ákvæði og feli í sér að stjórnvöldum beri m.a. að líta til framkvæmdar innan Evrópu, þegar við á. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 er sjónarmiðum um samræmingu á lögum aðildarríkja Evrópubandalagsins um vörumerki gefið sérstakt vægi m.t.t. 2. gr. og 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Samkvæmt þeim ákvæðum hefur meginmál EES – samningsins lagagildi hér á landi og við úrlausn mála verður að líta til þess 3. gr. sem felur í sér að skýra beri lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES – samninginn og þær reglur sem á honum byggja.

Óumdeilt verður að telja, sérstaklega í ljósi framangreinds dóms, að ákvæði 25. gr. eigi rót sína að rekja til innleiðingar á tilskipun nr. 89/104/EBE með það að markmiði að samræma lög aðildarríkja Evrópubandalagsins, á þeim tíma, um vörumerki. Í þessu felst að Einkaleyfastofu ber, í ljósi laga nr. 2/1993 svo og að teknu tilliti til fordæmisgefandi dóms Hæstaréttar að líta til framkvæmdar innan Evrópusambandsins þegar vörumerkjälög eru skýrð. Sérstaklega er þetta mikilvægt í fyrirbyggjandi máli hvað 1. mgr. 25. gr. vml. varðar í ljósi þess sem kemur fram í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 67/1993 en með þeim lögum kom fyrst fram í íslenskum lögum sú efnisregla 25. gr. vml. og segir m.a.

um þann hluta laganna í athugasemdum með frumvarpinu að: „Hér er fjallað um breytingar á löggjöfni um vörumerki til samræmis þeim breytingum sem leiðir af 65. gr. EES-samningsins og XVII. viðauka þar sem vitnað er í tilskipun nr. 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu löggjafar aðildarríkja EB varðandi vörumerki.“

Afstaða krefjanda til tilvísunar umbjóðanda míns til leiðbeininga frá hugverkastofnun Evrópusambandsins (EUIPO) um andmæli við skráningu merkja kemur því á óvart og er því mótmælt af hálfu umbjóðanda míns að umræddar leiðbeiningar hafi ekki þýðingu hér. Umfjöllunarefni leiðbeininganna hefur nefnilega beina þýðingu hvað niðurfellingarmál varðar þó að leiðbeiningarnar snúi að forminu til að andmælamálum hvað ESB vörumerki varðar.

Í fyrirliggjandi máli er ágreiningur um hvað teljist skráningardagur vörumerkis m.t.t. ákvæðis 25. gr. vml. og hvað leggja megi til grundvallar við sönnun á notkun vörumerkis. Um þessi álitamál gilda sömu efnisreglur innan Evrópusambandsins hvort heldur um er að ræða andmælamál eða niðurfellingarmál. Raunar vísa leiðbeiningar EUIPO um niðurfellingarmál og önnur sambærileg atriði „Guidelines for Examination of European Union Trade Marks EUIPO, Part D Cancellation Section 2 Substantive Provisions“ ítrekað til leiðbeininga EUIPO um andmælamál sem umbjóðandi minn vísar til. T.a.m. segir á bls. 5 í þeim leiðbeiningum:

„The practice rules applicable to the substantive assessment of proof of use of earlier rights in opposition proceedings are applicable to the assessment of requests for revocation based on non-use (see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use, paragraph 2).“

Fullyrðingum krefjanda um að umræddar leiðbeiningar eigi ekki við um aðstæður sem hér um ræðir er því mótmælt og hafnað. Þvert á málflytning krefjanda fjallar umfjöllun EUIPO beint um sambærileg ákvæði 25. gr. vml. og leggur sömu sjónarmið til grundvallar í slíkum málum og þeim andmælamálum sem leiðbeiningarnar fjalla um.

Þetta kemur m.a. skýrt fram á bls. 81 í leiðbeiningunum sem finna má á fylgiskjali 2 með fyrra bréfi umbjóðanda míns. Þar er vísað til niðurfellingarákvæðis 25. gr. dönsku vörumerkjagagna svo og sambærilegs ákvæðis 26. gr. þýskra vörumerkjagagna. Þar er því ekki eingöngu umfjöllun um andmælamál ESB merkja, heldur þvert á móti er að finna samantekt EUIPO á þeim dagsetningum sem teljist til skráningardagsetningar að landsrétti í niðurfellingarmálum. Umfjöllunin í leiðbeiningunum getur raunar vart verið meira viðeigandi í fyrirliggjandi máli.

Í öllum löndum sem vísað er til í skjalinu þar sem málsmeðferð vegna andmæla á sér stað eftir að merkin hafa verið skráð og birt telst umrædd skráningardagsetning vera sú dagsetning þegar málsmeðferð vegna andmæla lýkur. Þetta er lykilatriði og aðrir hlutar leiðbeininganna sem vissulega snúa að einhverju leyti að andmælaferli ESB vörumerkja, breyta ekki framangreindri alþjóðlegri nálgun við mat á því hvernig merki telst skráð. Sömu nálgun er að finna í umfjöllun fastanefndar WIPO sem umbjóðandi minn vísaði til í fyrri greinargerð. Sú umfjöllun var með engu móti bundin við andmælamál við skráningu ESB merkja. Þvert á móti byggði umfjöllun fastanefndar WIPO sem áður var vísað til á svörum 73 aðildarríkja WIPO og þriggja alþjóðastofnanna þar sem meðferð andmælamála var könnuð.¹ Sú könnun leiddi í ljós að ríki aðhyllast aðra hvora af tveimur nálgunum. Önnur, sem við á hér á Íslandi,

¹ Vísast um þetta til fylgiskjals nr. 1 með þessu bréfi þar sem finna má inngang framangreinds skjals.

felur í sér að þegar andmælatímabil hefst eftir skráningu og birtingu er skráningarferli í reynd ekki lokið fyrr en eftir að andmælafrestur er liðinn eða málsmeðferðar vegna andmæla er lokið.

Hvað sem líður orðalagi íslenskra vörumerkjalaga, verður ekki hjá því komist, sérstaklega í ljósi dómafordæma Hæstaréttar og ákvæða laga nr. 2/1993 og sjónarmiða um samræmda Evrópska nálgun að líta til umfjöllunar EUIPO um framkvæmd ríkja ESB, sem byggir á samræmdri vörumerkjalöggjöf. Án skilgreiningar löggjafans á hugtakinu skráningardegi, er óhjákvæmilegt að leggja framangreinda nálgun og umfjöllun EUIPO um framkvæmd innan EES svæðisins til grundvallar sem leiðir til þess að skráningardagur í skilningi 25. gr. vml. miðist við lok málsmeðferðar andmælamáls.

Umbjóðandi minn ítrekar því afstöðu sína að þegar krefjandi sendi inn kröfu sína um stjórnarsýslulega niðurfellingu merkisins þann 4. janúar 2018 voru ekki liðin 5 ár frá því málsmeðferð andmælamáls sem krefjandi hafði forræði á að höfða, var lokið, en því lauk 17. apríl 2015 og því hafi fimm ára tímabil sem fjallað er um í ákvæði 1. mgr. 25. gr. vml. ekki verið liðið.

III. Gildar ástæður fyrir skorti á notkun

Umbjóðandi minn getur tekið undir það með krefjanda að kröfur verði að gera til þess hvað teljist gildar ástæður fyrir skorti á notkun vörumerkis. Umbjóðandi minn er þó ósammála nálgun krefjanda og telur t.a.m. ljóst að ekki sé hægt að lesa athugasemdir við 25. gr. vml. þannig að um tæmandi talningu sé að ræða. Þvert á móti kemur þar fram að erfitt sé að segja nákvæmlega til um hvað skuli teljast gild rök. Umbjóðandi minn byggir á því að líta verði m.a. til hinna sérstöku aðstæðna sem liggja fyrir í málinu.

Í fyrirbyggjandi máli telur umbjóðandi minn ljóst að andmæli krefjanda við skráningu vörumerkisins og meðferð þess andmælamáls verði að telja gilda ástæðu fyrir skorti á notkun, hafi skort á slíkri notkun.

Umbjóðandi minn bendir á og vísar til leiðbeininga EUIPO enn og aftur sem sjá má í fylgiskjali 2 við fyrri greinargerð umbjóðanda míns. Þar kemur skýrlega fram að ekki sé hægt að ætlast til þess að eigandi merkis hefji raunverulega notkun á merkinu á meðan málsmeðferð vegna andmæla er í gangi. Þetta liggur í raun í augum uppi enda er afleiðing andmæla sú að skráning merkis er tekin til skoðunar að nýju sbr. ummæli í greinargerð með frumvarpinu sem varð að vörumerkjalögunum.

Í framanefndum leiðbeiningum EUIPO frá 2017 segir raunar orðrétt á bls. 62 (sem finna má á fylgiskjali 2 með fyrri bréfi umbjóðanda míns):

„The owner of a mark is not expected to make genuine use of the mark while examination or opposition proceedings are pending, before the five-year grace period mentioned...“ [feitletrun undirritaðs]

Almennt verður því að líta svo á að tilvist andmælamáls feli í sér gilda ástæðu, þar sem skortur á raunverulegri notkun eiganda merkis er afsakanleg, þ.e. ekki er gerð krafa um hana, á meðan greitt er úr andmælamálum. Raunar er slík nálgun nauðsynleg til þess að samræma löggjöf hér á landi og innan Evrópu ef Einkaleyfastofu er ósammála umbjóðanda mínum hvað upphaf fimm ára frestsins varðar. Í ljósi þessarar nálgunar og að teknu tilliti til nauðsynjar á samræmdri nálgun m.t.t. dómafordæmis Hæstaréttar er óhjákvæmilegt að líta svo á að tafir á notkun vörumerkisins vegna andmælamáls krefjanda gegn umbjóðanda mínum feli í sér gilda ástæðu í skilningi 1. mgr. 25. gr. vml.

Þetta leiðir ekki til þess að ákvæði 1. mgr. 25. gr. sé í raun orðið marklaust eins og krefjandi heldur fram. Þvert á móti felur þessi nálgun í sér að eigendur vörumerkja, sem í sumum tilvikum kunna að vera einstaklingar, þurfa ekki að sæta því að hefja gríðarlega kostnaðarsama markaðssetningu eða notkun á meðan óvissa ríkir um réttindi þeirra til vörumerkisins. Þetta felur það í sér að eigendur vörumerkja eru eins settir hér og ef þeir væru eigendur vörumerkja í Danmörku eða Þýskalandi. Þetta er í raun afar skynsöm skýring og felur ekki í sér mismunun, heldur afstöðu sem er í samræmi við þá afstöðu sem er ríkjandi í nágrannaríkjum okkar.

Jafnvel þó að Einkaleyfastofa liti svo á að framangreind nálgun gæti ekki almennt átt við eru aðstæður í fyrirbyggjandi máli þess eðlis að andmælamálið hlýtur að teljast gild ástæða. Það er nefnilega krefjandi sjálfur sem fór af stað með andmálamál gegn umbjóðanda mínum sem snéri að því vörumerki sem hér er til umfjöllunar. Krefjandi er því grandsamur um aðgerðir sínar með höfðun andmælamáls svo og hótanir um skaðabótakröfur og lögban ef ekki verður látið af notkun umbjóðanda míns á merki sínu. Í þessu samhengi skal því haldið til haga að umbjóðandi minn hafði ekki forræði á þeirri málsmeðferð sem andmæli krefjanda hrundu af stað og var tilneyddur til þess að bregðast við. Andmælamálið var því tilkomið vegna aðstæðna sem umbjóðandi minn fékk ekki ráðið við og voru á forræði þess aðila sem í dag krefst niðurfellingar á skráningu sama vörumerkis.

Í þessu samhengi er eðlilegt að líta til stöðu krefjanda sem stjórnvalds sem hefur yfir að ráða talsverðu fjármagni sem hann hefur eytt í málarekstur á meðan umbjóðandi minn er aðili á samkeppnismarkaði sem ekki hefur sama svigrúm til reksturs ágreiningsmála. Svo virðist sem stjórnvaldið sé í reynd að reyna að þreyta einkaaðilann í þeim tilgangi að svipta hann lögmætum réttindum sínum. Slík nálgun er óásættanleg. Þar að auki hefur stjórnvald þetta talsverð tengsl við mikilvæga viðskiptaaðila hér á landi sem fjárhagslega hafa stutt við krefjanda og verkefni hans og er þess valdandi að erfitt reynist að hagnýta og vörumerkjaréttindin á meðan óvissuástand ríkir. Allt eru þetta ástæður sem eru utan við forræði og vald umbjóðanda míns.

IV. Notkun umbjóðanda míns

Umbjóðandi minn mótmælir því að málatilbúnaður hans stangist á við fyrri málatilbúnað sinn hvað notkun varðar. Umbjóðandi minn hefur einungis lagt fram eina greinargerð þegar þetta bréf er ritað. Í þeirri greinargerð er því ekki haldið fram að engin notkun hafi átt sér stað á þeim tíma sem krefjandi telur að séu fimm ár frá skráningardegi. Hins vegar telur umbjóðandi minn, m.v.t. framangreinds að ekki hafi hvílt á honum notkunarskylda á þeim tíma sem krefjandi heldur fram, slík skylda hafi fyrst stofnast eftir 16. apríl 2015.

Umbjóðandi minn leggur áherslu á að þær kröfur sem krefjandi heldur fram að hvíli á honum til sönnunar séu honum verulega íþyngjandi og til þess fallnar að leiða til ósanngjarnrar niðurstöðu. Engu að síður hefur umbjóðandi minn lagt kapp við það að afla gagna sem hann telur sýna fram á notkun og áskilur sér rétt til þess að leggja frekari viðbótargögn hvað slíka notkun varðar fram.

Þá hefur umbjóðandi minn vissulega lagt fram gögn í trúnaði, enda skipta viðskiptahagsmunir miklu máli fyrir hann og viðsemjendur hans en um er að ræða viðkvæm gögn sem ber að fara leynt með, sérstaklega í ljósi þátttöku og stöðu krefjanda í íslensku atvinnulífi, í raun á svipuðum markaði og umbjóðandi minn er á. Fyrir framlagningu trúnaðargagna sem þessara er löng stjórnsluvenja og mörg slík gögn sem lögð eru fram á sviði samkeppnisréttar. Slík gögn hafa ekki minna sönnunargildi, ekki eru fordæmi fyrir slíkri nálgun og er tilvísun krefjanda til dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 villandi hvað

þetta varðar. Umbjóðandi minn ítrekar kröfur sínar um að gögnin séu áframhaldandi bundin trúnaði og mótmælir beiðni krefjanda um aðgang að gögnunum.

Hvað þýðingu dóms Hæstaréttar í máli nr. 717/2016 varðar mótmælir umbjóðandi minn afstöðu krefjanda að dómurinn hafi enga þýðingu. Vissulega snýr notkunin sem um er rætt í dóminum að notkun vegna auðkenningar á verslun, en sú notkun hefur jafnframt þýðingu fyrir þá vöru og þjónustuflokka sem hér er um deilt.

Í verslun umbjóðanda míns voru fjölmargar íslenskar vörur seldar undir merkinu INSPIRED BY ICELAND þar sem bein tenging var milli vörunnar og vörumerkisins. Ekki skiptir hér máli hvort þær hafi allar verið merktar INSPIRED BY ICELAND sérstaklega, því merking verslunarinnar fól einnig í sér notkun á vörumerkinu vegna þeirra afurða sem til sölu voru boðnir í versluninni og tengdust merkinu.

Þessu til stuðnings byggir umbjóðandi minn á og vísar til umfjöllunar í títtnefndum leiðbeiningum frá EUIPO. Á bls. 12 er fjallað um raunverulega notkun og kemur þar m.a. fram að:

„The use of a sign as a business, company or trade name can be regarded as trade mark use provided that the relevant goods or services themselves are identified and offered on the market under this sign (judgment of 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). In general, this is not the case when the business name is merely used as a shop sign (except when proving use for retail services)...“²

og á sömu blaðsíðu segir jafnframt:

„The use of a business, company or trade name can be regarded as use ‘in relation to goods’ where:
(a) a party affixes the sign constituting its company name, trade name or shop name to the goods or;
(b) even though the sign is not affixed, that party uses that sign in such a way that a link is established between the company, trade or shop name and the goods or services (judgment of 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).“

Í fyrirbyggjandi máli byggir umbjóðandi minn sérstaklega á því að þær vörur sem hann hafði til sölu voru allar íslenskar að uppruna og þær markaðssettar sérstaklega undir merki því sem auðkenndi jafnframt verslunina. Það var raunar tilgangur verslunarrekstursins að selja ferðamönnum vörur sem væru innblásnar af Íslandi og var því um að ræða fjölbreytt úrval íslensks kjötmetis, fisks, fuglakjöts, mjólkur og mjólkurafurða og margskonar annarra matvæla. Óhjákvæmilegt er að líta á þessa markaðssetningu sem raunverulega notkun vegna allra vöruflokkanna, enda voru umræddar vörur til sölu í verslun umbjóðanda míns. Í þessu samhengi er óumdeilt að umbjóðandi minn rak verslunina, raunar er dómur til staðfestingar á því, og álykta verður að fjölbreytt úrval matvæla hafi verið á boðstólum þar frá árinu 2006-2015 á grundvelli markaðssetningarinnar.

Hvað þessa notkun varðar ber jafnframt að hafa í huga sérstakt eðli verslunarinnar sem hafði bein áhrif á markaðssetningu. Vörunar voru markaðssettar gagnvart neytendum sem áttu leið um Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Í því felst að óþarfi var fyrir umbjóðanda minn að fjárfesta í sjónvarpsauglýsingum,

² Sjá fylgiskjal 2 með þessu bréfi

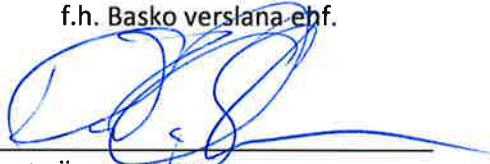
útvvarpsauglýsingum eða blaðaauglýsingum. Kynning á vörum umbjóðanda míns var því fyrst og fremst undir merki verslunarinnar sem sérstaklega var tengt vörum og þjónustu hans.

Þá telur umbjóðandi minn að notkun hans fyrir tiltekna vörur hafi áhrif til sönnunar á notkun fyrir aðrar skyldar vörur. Vísast um þetta til athugasemda með greinargerð að frumvarpi sem varð að lögum nr. 67/1993 þar sem 1. mgr. 25. gr. kom fyrst inn. Líta verður til þess að sala á vatni sem krefjandi virðist s.s. ekki mótmæla að fullu að hafi átt sér stað, enda snýr raunar Neytendastofumál hans gegn umbjóðanda mínum á árinu 2015 um sölu á vatni, hljóti að fela jafnframt í sér notkun skyldra vöru. Undir þessa notkun verður því að fella aðrar vörur í flokki 30 þ.á m. bjór, ölkelduvatn, gosdrykki og aðra áfenga drykki, ávaxtadrykki og ávaxtasafa, svo og þykkni og önnur efni til drykkjargerðar, enda er uppistaðan í öllum þessum drykkjum vatn og því náskyldar vörur. Sama á við um sælgæti í flokki 30, en sykur, sýróp, hunang, ís, sætabrauð og aðrar sætar matvörur eru náskyldar vörur sem telja verður óumdeilt, í ljósi framkominnar afstöðu krefjanda, að umbjóðandi minn hefur notað vörumerki sitt vegna.

V. Samantekt

Með vísan til alls framangreinds hafnar umbjóðandi minn því kröfu krefjanda um að vörumerki nr. 417/2012 (V0082578) verði afmáð og ógilt. Umbjóðandi minn áskilur sér rétt til frekari gagnaframlagningar og til þess að koma að frekari rökstuðningi á síðari stigum gerist þess þörf, þ.á m. sérstaklega að færa frekari sannanir á notkun sína á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND í viðeigandi vöru- og þjónustuflokkum.

Virðingarfyllt,
f.h. Basko verslana ehf.



Davíð Örn Sveinbjörnsson, lögmaður

Fylgiskjöl:

1. Inngangur úr samantekt vegna 17. fundar „Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications“ innan WIPO. Skjalið er dagsett. 23. mars 2007.
2. Blaðsíða 12 úr „Guidelines for Examination in the office, Part C, Opposition“ frá 1. febrúar 2017.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 15. mars 2019
Tilvísun ELS: 201801-0386
Tilvísun okkar: 2018-4059

Varðar: Krafa um að skráning merkisins INSPIRED BY ICELAND, nr. 471/2012, eigandi Basko verslanir ehf., verði felld úr gildi

Vísað er til bréfs Einkaleyfastofu dags. 15. febrúar 2019 þar sem óskað er eftir dagsettum gögnum, svo sem reikningum og/eða öðru því sem sýnir að framleiðsla á tilteknum vörum hafi átt sér stað a.m.k. frá árinu 2014 eða síðar.

Umbjóðandi minn leggur af þessu tilefni fram meðfylgjandi skjal sem sýnir útprentanir úr bókhaldskerfi þar sem bókaðar hafa verið innkaup á tilteknum vörum á árabílinu 2015-2018. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörur sem merktar voru Inspired by Iceland og tilgreindar sem slíkar í meðfylgjandi skjali iðulega sem með forskeytinu „insp“ eða að fullu „Inspired by Iceland“. Einstakir hlutar útskriftar úr kerfum umbjóðanda míns hafa verið svertir þar sem þeir varða innkaup á öðrum vörum:

- Dökkt súkkulaði í 100g pakkningum sem panta/keypt var frá Nóa Sírusi m.a. 5. ágúst 2015, 14. júní 2016 og 1. júlí 2016
- Mjólkursúkkulaði í 100g pakkningum sem pantað/keypt var frá Nóa Sírusi m.a. 17. júlí 2015, 10. september 2015, 10. maí 2016 og 1. júlí 2016.
- Piparperlur í 130g pakkningum sem pantað/keypt var frá Nóa Sírusi m.a. 16. desember 2015, 18. desember 2015, 14. júní 2016, 1. júlí 2016
- 2,0 lítra vatnsflöskur, sem pantaðar/keyptar voru frá Ölgerðinni m.a. 15. desember 2017 og 18. apríl 2018.
- 0,5 lítra vatnsflöskur, sem pantaðar/keyptar voru frá Vífilfelli m.a. 24. júní 2015, 1. febrúar 2016 og 23. mars 2016.
- 0,5 lítra vatnsflöskur, sem pantaðar/keyptar voru frá Ölgerðinni m.a. 16. maí 2017 og 26. september 2017.
- 1,0 lítra vatnsflöskur sem pantaðar/keyptar voru frá Ölgerðinni m.a. 9. september 2016 og 8. febrúar 2017, 16. maí 2017, 18. apríl 2018 og 25. júní 2018.
- 1,5 lítra vatnsflöskur sem pantaðar/keyptar voru frá Ölgerðinni Vífilfelli 29. maí 201 og 3. júní 2015

Umbjóðandi minn er aukinheldur að safna afritum sjálfra reikninganna til frekari staðfestingar á framangreindum upplýsingum, en ekki hefur náðst að afla þeirra fyrir frestinn 15. mars. Með leyfi Einkaleyfastofu mun umbjóðandi minn koma þeim til stofnunarinnar í næstu viku.

Sé frekari upplýsinga óskað verða þær fúslega veittar í síma 520 2050 eða í gegnum netfangið david@advel.is.

Virðingarfyllst,

Davíð Örn Sveinbjörnsson, lögmaður

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 2. maí 2019
Tilvísun: 201801-0836, 4.4.

Efni: Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu skráningar merkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 471/2012 (V0082578)

Undirrituð gætir hagsmuna Íslandsstofu í máli þessu (hér eftir vísað til sem „**beiðandi**“). Vísað er með heildstæðum hætti til kröfu beiðanda um stjórnsýslulega niðurfellingu á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND, sbr. skráning nr. 471/2012 (V0082578), dags. 4. janúar 2018 sem og frekari athugasemda beiðanda í tilefni af athugasemdum Rekstrarfélags Tíu-ellefu ehf. (nú Basko verslana ehf. (hér eftir vísað til sem „**varnaraðili**“)) við kröfu beiðanda, dags. 12. júlí 2018.

Með bréfi til varnaraðila, dags. 15. febrúar 2019, óskaði Einkaleyfastofan eftir dagsettum gögnum, svo sem reikningum og/eða öðru því sem gæfi til kynna að framleiðsla á tilteknum vörum auðkenndum með vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND, þ.e. sælgæti og vatnsflöskum, hefði átt sér stað a.m.k. frá árinu 2014 eða síðar.

Umbeðnar upplýsingar bárust Einkaleyfastofunni með bréfi varnaraðila, dags. 15. mars 2019, og var beiðanda gefinn kostur á að leggja fram athugasemdir við umræddar viðbótarupplýsingar með bréfi, dags. 2. apríl. Frestur var veittur í því skyni til dagsins í dag.

Í tilefni af viðbótarupplýsingum varnaraðila vill beiðandi sérstaklega árétta eftirfarandi:

Í *fyrsta lagi* telur beiðandi umræddar upplýsingar ekki til þess fallnar að renna stoðum undir raunverulega notkun varnaraðila á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND enda gefa þær ekki á nokkurn hátt til kynna raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu auðkennda með vörumerkinu. Þær gefa í besta falli til kynna að tiltekna vörur sérmerktar með vörumerkinu hafi verið keyptar í takmörkuðu magni en ekki á nokkurn hátt að þær hafi svo verið markaðssettar eða seldar.

Í *öðru lagi* er umrætt vörumerki varnaraðila skráð fyrir allar vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 31, 32, 33 og 43. Viðbótarupplýsingar varnaraðila gefa í besta falli til kynna að varnaraðili hafi keypt súkkulaði og piparperlur í afar takmörkuðu magni sem og vatnsflöskur sérmerktar með vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND. Í því sambandi er þó vert að benda á að á afritum reikninga frá Coca-Cola European Partners ehf. kemur hvergi fram að um vatn sérmerkt með vörumerkinu hafi verið að ræða. Telji Einkaleyfastofan umræddar upplýsingar renna stoðum undir notkun varnaraðila á vörumerkinu takmarkast sú notkun eðli máls samkvæmt við umræddar vörur og hafa enga þýðingu varðandi aðrar vörur og þjónustu sem vörumerki varnaraðila er skráð fyrir.

Með vísan til framangreinds telur beiðandi umræddar upplýsingar ekki hafa þýðingu og að fallast beri á kröfu hans um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 471/2012 (V0082578) í heild á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. 25. og 30. gr. a. sömu laga, sbr. 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum. Í öllu falli telur beiðandi einsýnt að fallast beri á umrædda kröfu að því er varðar allar vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir aðrar en súkkulaði, piparperlur og vatn.

Virðingarfyllst,



Hulda Árnadóttir, lögmaður