

Ákvörðun nr. 3/2018

15. febrúar 2018

Krafa um að skráning merkjanna FLORA (orðmerki) nr. 241/1965 og nr. 758/2005 og FLORA (orð- og myndmerki) nr. 750/2005 og nr. 751/2005 verði felld úr gildi.

Ásbyrgi Flóra ehf. gegn Unilever N.V., Hollandi

Málavextir

Mál þetta varðar fjórar vörumerkjaskráningar í eigu Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Hollandi, þ.e.:

FLORA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 257/1965. Sótt var um skráningu þann 17. september 1965 fyrir tilgreindar vörur í flokki 29. Merkið var skráð þann 20. október 1965, sbr. skráning nr. 241/1965.



sbr. umsókn nr. 983/2005. Sótt var um skráningu þann 13. apríl 2005 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 5, 29, 30 og 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2005, sbr. skráning nr. 750/2005.



sbr. umsókn nr. 984/2005. Sótt var um skráningu þann 13. apríl 2005 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 5, 29, 30 og 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2005, sbr. skráning nr. 751/2005.

FLORA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1207/2005. Sótt var um skráningu þann 6. maí 2005 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 5, 29, 30 og 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2005, sbr. skráning nr. 758/2005.

Með erindi, dags. 18. apríl 2017, barst krafa frá LOGOS slf. f.h. Ásbyrgi Flóra ehf., Tryggvabraut 24, 600 Akureyri, um að skráning merkjanna yrði felld úr gildi á grundvelli 1. mgr. 25. gr., sbr. 2. mgr. 28. gr. og 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á því að eigandi merkjanna hefði ekki notað merkin í fimm ár samfellt.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 24. apríl 2017, var eiganda merkjanna tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 24. júní 2017 til þess að leggja fram athugasemdir.

Engin gögn bárust frá eiganda og með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 30. júní 2017, var tilkynnt um að gagnaöflun í málinu væri lokið. Í kjölfarið barst Einkaleyfastofunni beiðni frá eiganda um að fá að leggja inn gögn í málinu. Þann 29. september 2017 kallaði



Einkaleyfastofan eftir frekari gögnum frá eiganda á grundvelli 10. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993. Gögn bárust frá eiganda þann 30. október 2017. Þann 14. nóvember 2017 skilaði beiðandi inn öðru erindi sínu og með erindi Einkaleyfastofunnar, dagsett sama dag, var aðilum tilkynnt að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð beiðanda

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað eftir skráningu á orð- og myndmerkinu



, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0103632, í flokkum 29 og 30. Þá kemur fram að hann hafi lengi haft vörur til sölu undir því vörumerki, en í fylgiskjali með greinargerð kemur fram að framleiðsla fyrirtækisins eigi sér langa sögu sem hófst árið 1935 þegar KEA byrjaði að framleiða vörur undir merki Flóru í Gilinu á Akureyri.

Beiðandi telur að ekki verði séð að eigandi hafi notað ofangreind vörumerki hér á landi, a.m.k. ekki frá árinu 2009. Vörur með umræddum vörumerkjum hafi hvorki verið til sölu í verslunum hér á landi á sl. 8 árum né fáið séð að vörumerkin hafi verið notuð með öðrum hætti.

Helstu rök beiðanda eru því þau að framangreindar skráningar uppfylli ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkjanna hér á landi.

Beiðandi bendir á að hann eigi lögmæta hagsmuni í skilningi 30. gr. a laga um vörumerki af því að fá umræddum skráningum hnekkt þar sem hann hafi lagt inn umsókn um skráningu ofangreinds orð- og myndmerkis í flokkum 29 og 30, en Einkaleyfastofan hafi synjað umsókninni á grundvelli ruglingshættu við merki eiganda.

Erindi eiganda

Eigandi bendir á að vörumerkin sem um ræðir megi finna á vörum sem seldar eru í verslun Costco Wholesale í Garðabæ.

Með erindinu fylgdi ódagsett mynd af smjörlíki með orð- og myndmerkinu FLORA powered by plants.

Seinni greinargerð beiðanda

Beiðandi bendir á að fullyrðing eiganda um að vörumerkin sé að finna á vörum sem seldar eru í Costco Wholesale í Garðabæ breyti engu um ógildingarkröfu hans varðandi áður nefnd vörumeri eiganda.

Beiðandi rekur ákvæði 25. gr. vml. þar sem fram kemur að ógilda megi skráningu með



ákvörðun Einkaleyfastofunnar 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, nema gildar ástæður séu fyrir því.

Vísar beiðandi til þess að verslun Costco Wholesale hafi opnað hér á landi þann 23. maí 2017, sbr. fylgiskjal erindis. Í fylgiskjalinu má finna frétt Vísis og Morgunblaðsins frá þeim sama degi þar sem auk umfjöllunar um opnun verslunarinnar var sýnt frá opnuninni í beinni útsendingu. Telur beiðandi því að jafnvel þó fullyrðing eiganda um notkun vörumerkisins sé rétt skipti það ekki máli hvað varðar kröfu beiðanda, enda hafi hann lagt fram ógildingarkröfuna þann 18. apríl 2017, rúmum mánuði áður en Costco Wholesale opnaði verslun sína hér á landi.

Þá bendir beiðandi á að engar aðrar upplýsingar liggi fyrir í málinu um notkun eiganda á vörumerkjum er innihalda auðkennið FLORA. Þar að auki bendir beiðandi á að ekki liggi fyrir hvenær Costco Wholesale hóf að selja umræddar vörur sem eigandi vísar til í erindi sínu.

Þá ítrekar beiðandi að ekkert í málalíbúnaði eiganda bendi þannig til þess að merkin hafi verið notuð hér á landi frá árinu 2009, eða ekki þar til í fyrsta lagi í maí 2017.

Niðurstaða

Þess er krafist að skráningar vörumerkjanna FLORA (orðmerki), nr. 241/1965, FLORA

FLORA



(orðmerki), nr. 758/2005, nr. 750/2005 og nr. 751/2005 verði felldar úr gildi með vísan til 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli notkunarleysis skv. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml., sbr. 1. mgr. 25. gr. laganna. Rök beiðanda fyrir kröfunni eru þau að merki eiganda hafi ekki verið notuð í fimm ár samfelld.

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Þann 19. apríl 2017 barst Einkaleyfastofunni umsókn frá beiðanda um skráningu vörumerkisins



sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0103632, í flokkum 29 og 30. Einkaleyfastofan synjaði skráningunni að svo stöddu með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. á grundvelli ruglingshættu við þau merki sem í þessu máli er krafist niðurfellingar á. Með vísan til fyrirbyggjandi umsóknar telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi



lögættra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun á skráningu merkjanna fari fram. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnábyrgðinguna niðurfellingu merkjanna tekin til efnislegrar meðferðar.

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

Í málinu er byggt á því að merkin sem krafist er niðurfellingar á hafi ekki verið notuð í fimm ár samfellt, sbr. 1. mgr. 25. gr. vörumerkjagala. Í svári sínu benti eigandi á að umrædd vörumerki væri að finna á vörum sem seldar væru í verslun Costco Wholesale í Garðabæ. Því til stuðnings fylgdi ódagsett mynd af smjörlíki auðkenndu með merkinu FLORA powered by plants.

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. fyrrnefndan dóm Hæstaréttar varðandi notkun merkisins ICEAVIA. Því sama hefur Evrópuþingurinn einnig slegið föstu, en í máli nr. T-409/07 varðandi merkið ACOPAT kom fram að sýna þyrfti fram á almenna 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 1. málsl. 4. mgr. 25. gr. vml. kemur fram að skráning verði ekki afmáð ef notkun á merki hefur hafist eftir lok fimm ára tímabils en áður en krafa um ógildinguna kemur fram. Fyrir liggur í málinu að eigandi telur sig hafa notað vörumerkið á tímabilinu. Því til stuðnings lagði hann fram mynd af smjörlíki auðkenndu með merkinu FLORA powered by plants sem að hans sögn er selt í Costco Wholesale í Garðabæ.

Af gögnum málsins má sjá að nefnd verslun opnaði þann 23. maí 2017, rúmlega mánuði eftir að beiðni um niðurfellingu var lögð inn til Einkaleyfastofunnar, þann 18. apríl 2017.



Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að eigandi hafi ekki sýnt fram á notkun merkisins í fimm ár samfellt áður en beiðni kom fram. Framlögð gögn eiganda sýna ódagsetta mynd af smjörlíki sem auðkennt er með merkinu FLORA powered by plants, en líkt og að framan greinir opnaði verslunin sem eigandi segir selja tilgreindar vörur ekki fyrr en mánuði eftir að beiðni um niðurfellingu merkjanna kom fram. Þá sýna framlögð gögn eiganda hvorki fram á það með traustum eða raunverulegum hætti hvenær né hvar notkunin átti sér stað. Þar af leiðandi telur Einkaleyfastofan að eiganda hafi ekki tekist að sýna fram á raunverulega notkun á þeim vörumerkjum sem krafist er niðurfellingar á, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml.

Krafa um að skráningar vörumerkjanna FLORA (orðmerki), nr. 241/1965, FLORA (orðmerki), nr.

758/2005,
felldar úr gildi er því tekin til greina.

nr. 750/2005 og



nr. 751/2005 verði

Ákvörðunarorð

Skráningar merkjanna FLORA (orðmerki), nr. 241/1965, FLORA (orðmerki), nr. 758/2005, FLORA (orð- og myndmerki), nr. 750/2005 og FLORA (orð- og myndmerki), nr. 751/2005 skulu felldar úr gildi.

Dagný Fjóra Jóhannsdóttir, lögfr.

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