

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 5/2019 4. febrúar 2019

Þann 11. febrúar 2005 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. Hvíta hússins ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins NICELAND, sbr. umsókn nr. 368/2005. Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokkum 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 og 45. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2005, sbr. skráning nr. 234/2005.

Með erindi, dags. 9. mars 2018, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Efnis ehf., um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Meðan á meðferð málsins stóð lagði beiðandi inn þrjár greinargerðir og eigandi tvær. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 10. október 2018 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið.¹

Niðurstaða

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

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merkinu NICELAND, sbr. umsókn nr. V0108218, hér á landi tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 31, 35 og 40 auk þess sem hann hafi notað vörumerkið NICELAND í rekstri sínum. Vörumerkjaumsókn beiðanda hefur verið synjað að svo stöddu, að hluta til í flokki 35, á grundvelli ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við það merki sem krafist er niðurfellingar á.

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Einkaleyfastofan sýnt að beiðandi eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Í 12. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku ákvarðana og þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Merkið NICELAND sbr. vörumerkjaskráning nr. 234/2005 er skráð fyrir þjónustu í flokkum 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 og 45 en merki beiðanda hefur eingöngu verið synjað að svo stöddu fyrir tilgreininguna *inn- og útflutningsþjónusta* í flokki 35, á þeim grundvelli að hún skarist við tilgreininguna *rekstur og stjórnun fyrirtækja* í flokki 35 í hinu skráða merki. Í ljósi framangreinds ákvæðis stjórnarsýslulaga um meðalhóf telur Einkaleyfastofan að beiðandi eigi ekki lögmæta hagsmuni af því að fá merkið fellt niður í heild sinni heldur eingöngu að því leyti sem hið skráða merki kemur í veg fyrir að hann fái sitt merki skráð.

Notkunarleysi sbr. 25. gr. vml.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í fimm ár 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 haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Beiðandi heldur því fram að eigandi hafi ekki notað vörumerki sitt fyrir þá þjónustu sem það er skráð fyrir samfelld í fimm ár, sbr. 25. gr. vml. Bendir hann á að eigandi beri sönnunarbyrði fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. áðurnefndan dóm Hæstaréttar nr. 437/2008. Þá bendir beiðandi einnig á að þau gögn sem eigandi leggur fram til sönnunar á notkun merkisins séu ófullnægjandi og geti ekki leitt til þess að hafna beri kröfunni.

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. áðurnefndan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008.

Meðal framlagðra gagna eiganda í málinu eru nýttjaleyfissamningar sem eigandi telur sýna fram á notkun merkisins NICELAND, annar frá júní 2003, tveimur árum áður en það vörumerki sem hér er krafist niðurfellingar á var skráð, en hinn frá janúar 2014. Samkvæmt samningunum hafa nýttjaleyfishafar heimild til þess að nota vörumerkið NICELAND annars vegar vegna gerðar, kynningar og sýningar kvikmyndar og hins vegar vegna gerðar, kynningar og sölu



ljósmyndabókar. Þá lagði eigandi einnig fram ódagsetta útprentun af vef Heimkaupa þar sem bókin NICELAND er til sölu og ódagsett kynningarefni þar sem merkið NICELAND kemur fram.

Eins og áður hefur komið fram telur stofnunin að beiðandi eigi aðeins lögmætra hagsmuna að gæta að hluta, þ.e. fyrir *rekstur og stjórnun fyrirtækja* í flokki 35. Undir tilgreininguna fellur þjónusta við að aðstoða fyrirtæki við rekstur, svo sem í tengslum við áætlanagerð, stjórnun, skipulag o.fl. Slík þjónusta er gjarnan veitt af fyrirtækjum sem sérhæfa sig í fyrirtækjarekstri fyrir aðra, þ.e. til að mynda í viðskiptaráðgjöf.²

Það er mat Einkaleyfastofunnar að framlögð gögn eiganda í málinu sýni ekki fram á notkun vörumerkisins NICELAND fyrir *rekstur og stjórnun fyrirtækja* í flokki 35. Þar sem eigandi merkisins hefur ekki sýnt fram á notkun fyrir framangreinda tilgreiningu ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun á merki hans varðar.

Krafa um að skráning vörumerkisins NICELAND verði felld úr gildi er því tekin til greina að hluta.

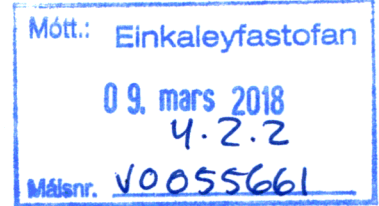
Ákvörðunarorð

Skráning merkisins NICELAND nr. 234/2005 skal felld úr gildi fyrir *rekstur og stjórnun fyrirtækja* í flokki 35.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað úrskurði 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.

² Sjá skýringar við flokk 35 á vef Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO): https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/20180101/classheadings/?explanatory_notes=s how&lang=en&menulang=en

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík



Tilv. yðar

Tilv. okkar
S-165

Reykjavík, dags.
9.3.2018

Varðar: **Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. 234/2005 NICELAND**

Aðild:

Til mín hafa leitað fyrirsvarsmenn **Efnis ehf.**, kt. 421015-0150, Austurstræti 18, 101 Reykjavík og farið þess á leit að beiðni þessi verði lögð fram hjá Einkaleyfastofunni.

Kröfur:

Hér með er þess krafist að vörumerkjaskráning nr. **234/2005 (V0055661)** **NICELAND** verði felld úr gildi.

Gagnaðili:

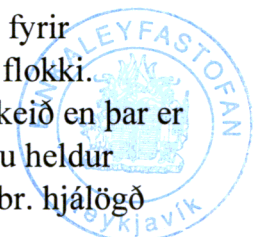
Hvíta Húsið ehf., Brautarholti 8, 105 Reykjavík.

Framlögð gögn:

- 1) Afrit af umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins NICELAND dags. 9. mars 2018.
- 2) Skjáskot af vefsíðunni www.niceland.com í eigu beiðanda
- 3) Skjáskot af NICELAND Instagram síðu beiðanda.
- 4) Skjáskot af NICELAND Facebook síðu beiðanda.

Málavextir, málsástæður og lagarök:

Samhliða framlagningu kröfu þessarar hefur beiðandi lagt inn umsókn fyrir vörumerkið NICELAND fyrir vörur og þjónustu í 29., 31., 35., og 40. flokki. Jafnframt hefur hann starfrækt lénið www.niceland.com um nokkurt skeið en þar er smávara boðin til sölu, ásamt fleiru. Í tengslum við þá markaðssetningu heldur beiðandi úti bæði Instagram síðu og Facebook síðu undir sama nafni sbr. hjálögð



skjáskot.

Vörumerkið **NICELAND** þ.e. vörumerkjaskráning nr. 234/2005 (V0055661) var skráð í vörumerkjaskrá þann 4. mars 2005 fyrir þjónustu í 35., 36., 38., 39., 41., 43., 44. og 45. flokki. Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir og krafist er afskráningar vegna notkunarleysis. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

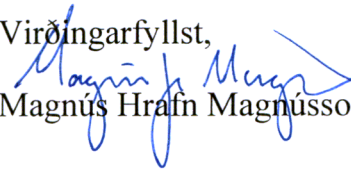
Vísað er til 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 (vml.) en tilgangur ákvæðisins er m.a. sá að koma í veg fyrir að eigandi merkis geti haldið rétti sínum til merkisins, og þar með útilokað notkun annarra, ef eigandi notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Vísað er til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og 30. gr. a. vml. Hér með fylgir tilskilið gjald skv. gjaldskrá Einkaleyfastofunnar og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 með síðari breytingum.

Beiðandi hefur lögð mæta hagsmuni af kröfunni, þar sem hann hefur lagt inn umsókn fyrir vörumerkið **NICELAND** og hefur auk þess notað vörumerkið **NICELAND** í rekstri sínum. Hagsmunir hans standa til þess að öðlast skráningu í samræmi við meðfylgjandi afrit af umsókn og framtíðaráætlanir.

Áskilnaður:

Beiðandi áskilur sér rétt til þess á síðari stigum máls þessa að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök til stuðnings kröfunni, óháð því hvort gagnaðili kýs að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum sínum að vegna framkominnar beiðni um ógildingu.

Virðingarfyllst,


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 2
105 Reykjavík

Reykjavík, 24. maí 2018

Efni: Vegna krafna um ógildinu vörumerkjaskráningar nr. 1088/1998 NICELAND og vörumerkjaskráningar nr. 234/2005 NICELAND.

Til undirritaðs hefur leitað félagið Hvíta húsið ehf., kt. 430169-6379, (hér eftir „varnaraðili“) og falið að gæta hagsmuna félagsins vegna kröfu Efnis ehf., kt. 421015-0150, (hér eftir „sóknaraðili“) um að vörumerkjaskráning varnaraðila nr. **1088/1998 NICELAND** (orð- og myndmerki) og vörumerkjaskráning varnaraðila nr. **234/2005 NICELAND** verði felldar úr gildi.

I

Varnaraðili hefur verið skráður eigandi vörumerkisins NICELAND (orð- og myndmerki) frá 29. september 1998 og var skráningin birt í ELS-tíðindum 21. október sama ár. Skráningin er í flokkum 35, 39 og 41. Varnaraðili hefur enn fremur verið skráður fyrir vörumerkinu NICELAND (orðmerki) frá 4. mars 2005, í flokkum nr. 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 og 45. Skráningin var birt í ELS-tíðindum 15. mars 2005.

Fyrr á þessu ári hafði sóknaraðili samband við varnaraðila vegna nýtilkominnar notkunar hans á vörumerkinu NICELAND og lýsti yfir vilja til semja við varnaraðila um vörumerki hans. Lýsti sóknaraðili því svo að hann hygðist nota vörumerkið NICELAND við rekstur síðunnar www.niceland.com. Ekki var vikið að frekari notkun vörumerkisins. Varnaraðili lýsti sig viljugan til að framselja sóknaraðila hugverkaréttindin gegn sanngjörnu verði, sem tekur m.a. mið af þeim kostnaði sem varnaraðili hefur lagt út við að viðhalda skráningu vörumerkjanna, möguleikum NICELAND heitisins og hugmyndavinnu varnaraðila, og hittust aðilar á fundi í febrúar sl. Ekki náðist samkomulag um fjárhæð á fundinum en fyrirhugað að samningaviðræður héldu áfram.

Skömmu eftir fundinn, þann 12. mars sl., móttók varnaraðili tilkynningu Einkaleyfastofunnar um að sóknaraðili hefði óskað eftir niðurfellingu vörumerkjaskráninga hans. Sóknaraðili upplýsti varnaraðila engu að síður um að hann væri enn tilbúinn til samningsviðræðna og lagði fram tilboð í formi viðskiptavildar að fjárhæð kr. 1.500.000. Varnaraðili hafnaði því, sjá **fskj. 1**. Lagði þá sóknaraðili fram tilboð að fjárhæð kr. 2.000.000, þar af kr. 1.000.000 í formi viðskiptavildar, sem varnaraðili hafnaði einnig.

II

Sóknaraðili byggir kröfur sína um niðurfellingu skráninganna á notkunarleysi skv. 1. mgr. 25. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.), sbr. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. og 30. gr. a. vml.

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er heimilt að ógilda skráningu vörumerkis hafi eigandi vörumerkisins ekki hafið notkun þess innan fimm ára frá skráningardegi eða notkun hefur ekki átt sér stað í fimm ár samfellt.

Samkvæmt 3. mgr. 25. vml. skal leggja notkun þriðja aðila að jöfnu við notkun eiganda skráðs vörumerkis ef notkunin er með hans samþykki.

Um notkun vörumerkisins NICELAND, sbr. skráning 1088/1998 og nr. 234/2005

Varnaraðili, sem er auglýsingastofa, hefur verið starfandi frá árinu 1961 og má hugmyndina að vörumerkinu NICELAND rekja til ársins 1985 þegar þáverandi stjórnarformaður kynnti vörumerkið fyrst fyrir formanni Ferðamálaráðs. Ekkert varð þó úr notkun merkisins á þeim tíma enda fáir ferðamenn sem lögðu leið sína hingað til lands. Varnaraðili, fullviss um ágæti merkisins og framtíðarmöguleika, fékk það engu að síður skráð sem vörumerki árið 1998 (orð- og myndmerki).

Fyrsta tækifærið kom 5 árum síðar, árið 2003, þegar varnaraðili gerði samning við ZIK-ZAK Kvikmyndir ehf. um afnotarétt þess síðarnefnda á merkinu vegna útgáfu kvikmyndarinnar NICELAND, sjá **fskj. 2**. Samningurinn kvað á um heimild kvikmyndafrirtækisins til að nota heitið við gerð og kynningu kvikmyndarinnar gegn greiðslu til varnaraðila án þess að samningurinn hefði áhrif á vörumerkjarétt hans.

Varnaraðili gerði annan samning um notkun vörumerkisins árið 2013 við fyrirtæki sem bauð upp á gistingu og flúðasiglingu úti á landi. Vörumerkjarétturinn hélst samkvæmt samningnum áfram hjá varnaraðila en það fór þó svo að fyrirtækið varð skömmu síðar gjaldþrota.

Þriðja samninginn um notkun merkisins gerði varnaraðili við ljósmyndarann Kristján Inga Einarsson vegna útgáfu hans á ljósmyndabók sem var gefin út árið 2016 undir heitinu NICELAND og er enn til sölu, sjá **fskj. 3 og 4**.

Varnaraðili hefur unnið mikla hugmyndavinnu í kringum vörumerkið og hefur verið í samningaviðræðum við þriðja aðila um notkun hans á vörumerkinu. Öll vinna tengd þeirri markaðsherferð er tilbúin.

Um hugverkaréttindi auglýsingastofa

Líkt og fyrr getur er varnaraðili auglýsingastofa. Gengur rekstur hans þannig út á hugmyndavinnu og afrakstur slíkrar vinnu sem seld er þriðja aðila, m.a. gerð auglýsingaherferða, mótun ímyndar fyrirtækja og sköpun vörumerkja fyrir þriðja aðila. Þau verðmæti sem varnaraðili skapar og starfsemi hans gengur út á eru þannig afrakstur sköpunargáfu og hugmyndavinnu starfsmanna hans. Vernd hugverkaréttinda skipta varnaraðila því sérstöku máli enda varða þau með beinum hætti starfsemi hans.

Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) hefur skilgreint iðnað á borð við þann sem varnaraðili tilheyrir sem *kjarna-höfundarréttariðnað* (e. *Core copyright industries*), þ.e. iðnaður sem snýst að öllu leyti um sköpun, framleiðslu, flutning, samskipti eða dreifingu og sölu höfundarréttarvarins efnis, sjá **fskj. 5**. Í skýrslu stofnunarinnar *Managing Intellectual Property in the Advertising Industry* frá 2006 segir um starfsemi auglýsingastofa, sjá **fskj. 6 og 7**:

„Augljóslega, snúast viðskipti auglýsingastofa að mestu leyti um að skapa hugverkaréttindi. Auglýsingaherferð samanstendur af þema og skilaboðum sem komið er áleiðis til hugsanlegra kaupenda, kjósenda og neytenda í formi orða, mynda og hljóða. Margir þessara þátta geta notið verndar sem hugverkaréttindi.“

„Viðskiptamódel þeirra byggist á hugverkaréttindum og ætti að vera metið sem eign.“

Í skýrslunni segir enn fremur um eðli afurðar auglýsingastofa, sjá **fskj. 8**:

„Um leið og slagorð, merki eða sköpunarvinna hefur verið birt opinberlega getur þriðji aðili gert eftirlíkingu af því og hagnýtt án verulegs kostnaðar. [...] skapandi atvinnugreinar (þ.á.m. á sviði auglýsingastarfsemi þar sem sköpunargáfa er einn mikilvægasti þáttur starfseminnar) verða einnig að vernda framleiðslu sína gegn þeim sem kunna að vilja brjóta gegn hugverkarétti þeirra (e. free riders.)” [innskot höfundar]

Meðal þeirra leiða sem eru nefndar í skýrslunni um möguleika auglýsingastofa til að vernda hugverkaréttindi sín og tryggja fjárhagslega innkomu segir, sjá **fskj. 9**:

„Auglýsingastofur eru farnar að átta sig á og leggja áherslu á verðmæti þeirra hugverkaréttinda sem þeir skapa fyrir viðskiptavinum sína. Ein leið sem lögð hefur verið til er sú að eignarréttur hugverkaréttinda haldist hjá auglýsingastofum sem heimili svo viðskiptavinum notkun réttindanna í tengslum við ákveðna vöru eða þjónustu, í ákveðinn tíma og hugsanlega á ákveðnu landsvæði. [...] Mikilvægasti þáttur þessa þóknanaþyrirkomulags er sá að auglýsingastofan myndi ekki þurfa að framselja hugverkaréttindin sem stofan skapaði eða samdi um heldur heimila viðskiptavinum notkun réttindanna. Með þessum hætti myndi stofan njóta góðs af þóknun fyrir leyfið svo lengi sem réttindin sem leyfið tæki til væri notað af auglýsanda.” [innskot höfundar]

Sem dæmi um þessa leið er í skýrslunni sagt frá bandarískri auglýsingastofu sem skapaði árið 1999 vörumerkið „Baby Bob” fyrir erlent netfyrirtæki. Vörumerkjarétturinn hélst áfram í höndum auglýsingastofunnar, sem reyndist vel, því fyrirtækið var skömmu síðar leyst upp. Auglýsingastofan gerði annan samning um notkun vörumerkisins árið 2002 við sjónvarpsstöðina CBS vegna sýningar stöðvarinnar á þáttum með karakternum Baby Bob. Framleiðslu þáttanna var hætt en vörumerkið hlaut sitt þriðja líf árið 2004 þegar skyndibitakeðjan Quiznos leitaði til auglýsingastofunnar og hóf notkun vörumerkisins í markaðsherferð sinni, sjá **fskj. 10**.

Notkun auglýsingastofa á vörumerkjum í gegnum viðskiptavinum sína er því þekkt og viðurkennd í alþjóðlegum vörumerkjarétti m.t.t. eðlis þeirra verðmæta sem starfsemi auglýsingastofa gengur út á, sbr. einnig 3. mgr. 25. gr vml.

Sóknaraðili hefur falast eftir því að kaupa umrædd hugverkaréttindi varnaraðila. Í því felst viðurkenning á tvennu. Annars vegar viðurkenning á rétti varnaraðila yfir vörumerkinu NICELAND og hins vegar viðurkenning á því markmiði sóknaraðila að komast yfir réttindi varnaraðila. Í máli þessu reynir sóknaraðili hins vegar að komast hjá því að greiða fyrir réttindin með því að freista þess fyrst að ná fram afskráningu í samræmi við kröfur sínar í þessu máli. Framgöngu sóknaraðila verður því fyrst og fremst að skýra út frá því viðskiptalega sjónarmiði sem býr að baki en ekki réttmæts ágreinings tveggja aðila um hugverkaréttindi. Yrðu slíkar leiðir viðurkenndar væri illa komið fyrir þeim verndarahagsmunum sem gert er grein fyrir hér að framan og raunar vegið að eignarréttindum auglýsingastofa.

III

Líkt og rakið er að framan hafa vörumerki varnaraðila, verið í notkun frá árinu 2004, þó bein notkun hafi verið í gegnum viðskiptavinum hans. Ber enda að leggja slíka notkun að jöfnu við notkun eiganda skráðs vörumerkis ef notkunin er með hans samþykki, sbr. 3. mgr. 25. gr. vml. Varnaraðili gerði síðast samning um notkun vörumerkisins NICELAND árið 2016 vegna ljósmyndabókarinnar NICELAND, án þess að það hefði áhrif á vörumerkjaskráningar varnaraðila, og er sú bók enn í sölu. Skilyrði 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml., sbr. 1. mgr. 25. gr. vml. um notkunarleysi eru því ekki uppfyllt.

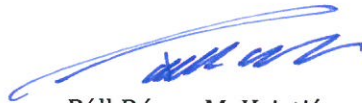
Þá hefur varnaraðili átt í samningaviðræðum við þriðja aðila um sölu vörumerkjanna og vísast um það til umfjöllunar í kafla II.

Sóknaraðili, sem hefur verið upplýstur um vörumerkjarétt varnaraðila frá upphafi, hefur hins hefur ákveðið að krefjast þess að skráning hugverkaréttinda, sem varnaraðili sannanlega skapaði, verði felld úr gildi til að komast hjá því að greiða fyrir vinnu hans og eign. Slíkt er ótækt.

Með vísan til alls framangreinds er þess krafist að kröfum Efnis ehf. um að fella úr gildi vörumerkjaskráningu nr. 1088/1998 NICELAND og vörumerkjaskráningu nr. 234/2005 verði hafnað.

Þá er þess óskað að afgreiðslu málsins verði hraðað eins og kostur er enda brýnir viðskiptahagsmunir í húfi fyrir varnaraðila. Þá áskilur varnaraðili sér allan rétt til að koma að frekar gögnum, athugasemdum og málsástæðum á síðari stigum.

Virðingarfyllt

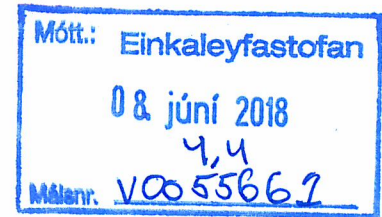


Páll Rúnar M. Kristjánson hrl.

Fylgiskjöl:

1. Tölvupóstssamskipti, dags. 6. apríl 2018.
2. Samningur um notkun vörumerkisins NICELAND, dags. júní 2003.
3. Útprintun af heimasíðunni www.heimkaup.is, dags. 23. maí 2018.
4. Samkomulag um notkun á vörumerkinu NICELAND, dags. janúar 2014.
5. Útprintun af heimasíðu WIPO, dags. 23. maí 2018.
6. Útprintun úr skýrslu WIPO *Managing Intellectual Property in the Advertising Industry*, bls. 35.
7. Útprintun úr skýrslu WIPO *Managing Intellectual Property in the Advertising Industry*, bls. 21.
8. Útprintun úr skýrslu WIPO *Managing Intellectual Property in the Advertising Industry*, bls. 25.
9. Útprintun úr skýrslu WIPO *Managing Intellectual Property in the Advertising Industry*, bls. 56-57.
10. Útprintun úr skýrslu WIPO *Managing Intellectual Property in the Advertising Industry*, bls. 25.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík



Tilv. yðar

Tilv. okkar
S-165

Reykjavík, dags.
8.6.2018

Varðar: **Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. 234/2005 NICELAND**

Vísað er í kröfu um ógildingu skráningar nr. 234/2005 NICELAND í eigu Hvíta Hússins ehf. dags. 9. mars 2018 og til greinargerðar varnaraðila dags. 24. maí 2018.

Varnaraðili svarar tveimur aðskildum kröfum í einni greinargerð. Hér verður eingöngu fjallað um ógildingarkröfu vegna skráningar nr. 234/2005.

Óformlegar viðræður aðila eru nefndar í greinargerð varnaraðila en samningar tókust ekki. Slíkar viðræður hafa ekki þýðingu við mat á skilyrðum 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Röksemdir varnaraðila og/eða framlögð gögn um meinta notkun vörumerkisins geta ekki leitt til þess að hafna beri kröfu sóknaraðila.

1. Notkun í skilningi 25. gr. vml.

Þau dæmi um notkun sem fylgja greinargerð varnaraðila fela ekki í sér notkun á vörumerki í skilningi 25. gr. vml. Það leiðir m.a. af eftirfarandi:

a. Titill bókar/kvikmyndar

Þann 1. janúar 1994 tóku gildi breytingar á vörumerkjalögunum vegna aðildar Íslands að EES. Þar með var skylt að laga vörumerkjalögin að tilskipun 89/104 EBE frá 21.12.1988 (95/2008 og 2436/2015) um samræmingu löggjafar um vörumerki. Við túlkun á ákvæðum vörumerkjalaganna ber því meðal annars að líta til 10. ályktunar í formála vörumerkjatilskipunarinnar. Af henni má leiða að tilgangur með skráningu vörumerkja sé meðal annars sá að vörumerki geti

Þjónað því hlutverki (essential function) að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru/þjónustu (indication of origin) gagnvart neytendum. Evrópudómstóllinn hefur lagt mikla áherslu á að vörumerki eigi að gegna þessu hlutverki gagnvart neytendum, sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins C-39/97 Canon [1998] ECR I -5507 (28. málsgrein).

Ofangreint er í samræmi við skilgreiningu á vörumerki í 2. gr. vml. en þar segir:

Vörumerki geta verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.

Í ritinu *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford Press segir á bls. 5-6:

A trade mark is a mark which is used in relation to goods (for example, CROSS for pens, ROLEX for watches), while a service mark is a mark which is used in relation to services (for example FINNAIR for air-travel services or AMERICAN EXPRESS for the provision of financial services).

Vörumerki vísar á viðskiptalegan uppruna vöru eða þjónustu. Vörumerki er því tákn sem vísar á annað en sjálf sig, þ.e. eiganda þess sem selur nánar tilgreindar vörur eða þjónustu.

Titill á bók og/eða kvikmynd er heiti á listrænu verki. Verkið, í heild eða að hluta, getur eftir atvikum notið verndar skv. ákvæðum höfundarlaga. Tilvist eða notkun á slíku heiti felur ekki í sér notkun á vörumerki í skilningi 25. gr. vml.

Í dæmaskyni má nefna niðurstöðu áfrýjunarstigs OHIM, nú EUIPO (European Union Intellectual Property Office), í máli nr. R 337/2008 varðandi vörumerkið ZORRO en þar segir í 36. málsgrein:

The Board concurs with the contested decision that the evidence only refers to the well-known character of the movie “The mask of Zorro” and other Zorro films or books, **which are titles of literary and other artistic productions, but not trade marks**, and as such are not covered by the specifications of the earlier marks.

(leturbreyting undirritaðs)

Jafnframt má nefna niðurstöðu OHIM (Opposition division), nú EUIPO, í máli nr. 951/2001 er varðaði andmæli Disney Enterprises, Inc. gegn skráningu merkisins PIGGLEY POOH en andmælin byggðu meðal annars á meintri notkun andmælanda á heitinu Winnie the Pooh (ísl. Bangsímon) sem vörumerki. Í málinu reyndi meðal annars á það hvort og að hvaða leyti heiti á

höfundarvernduðum verkum, persónum eða titlum kvikmynda gætu talist notkun á vörumerki. Ekki var fallist á andmælin. Í niðurstöðu OHIM segir m.a.:

The Office has to look for trade mark use for the various signs that the opponent claims enjoy a reputation or our well-known trade marks. The fact that characters which the opponent claims are trade marks might appear in books, videos etc or as items of decoration on stationery **does not indicate that they are being used or will be perceived as trade marks.**

[...]

Characters of fiction may be trade marks, there is nothing to exclude them from acting as such. However, what makes them trade marks is either the fact of registration as trade marks or use in such a way that they will be seen as trade marks. Even when they enjoy registration the question of reputation and renown **will depend on the ability of the public to identify them as indicators of origin; and not to simply see them as characters or titles or items of decoration.**

(leturbreyting undirritaðs)

Útgefin verk sem bera titla sem eru eins og skráð vörumerki, jafnvel með sérstöku leyfi eiganda, fela því ekki í sér notkun á vörumerkjum í skilningi 25. gr. vml. Þau heiti á bók/kvikmynd sem eru til umfjöllunar í greinargerð varnaraðila koma ekki í veg fyrir að fallist verði á ógildingarkröfu sóknaraðila.

Notkun þriðja aðila, með leyfi eiganda vörumerkis, verður að uppfylla sömu kröfur og notkun eiganda til þess að skilyrði 25. gr. vml. séu uppfyllt.

Að auki nær skráning nr. 234/2005 ekki yfir þær vörur sem hin meinta heimild var veitt fyrir, þ.e. kvikmyndir í 9. flokki og bækur í 16. flokki. Framleiðandi kvikmyndarinnar hét og heitir Zik Zak ehf.

Samningur sá sem fylgdi greinargerð varnaraðila sem fskj. nr. 2 er dagsettur í júní 2003 og varðar eingöngu skráningu nr. 1088/1998. Skráning nr. 234/2005 var ekki auglýst til andmæla fyrr en í mars 2005, tveimur árum síðar, og ári eftir að kvikmyndin Næsland var frumsýnd, sbr. fskj. nr. 1-3. Í formála samningsins kemur fram að hann tekur til réttinda skv. vörumerkjaskráningu frá 1998. Þar er því eingöngu vísað til skráningar nr. 1088/1998 en fylgiskjal nr. 1 við samninginn, sem vísað er til í formálanum, fylgir ekki greinargerð varnaraðila.

Sá samningur (og eftir atvikum, notkun leyfishafa á meintum réttindum skv. honum) hefur því ekki þýðingu við mat á ógildingarkröfu sóknaraðila vegna skráningar nr. 234/2005. Þá virðist íslenskt heiti myndarinnar, sbr. samtímagögn, sjá fskj. nr. 1-3, hafa verið Næsland, með æ-i, ekki Niceland.

Notkunarskylda skv. 25. gr. vml. nær til notkunar í því landi þar sem skráningin gildir. Ekki er unnt að uppfylla hana með því að sýna fram á notkun sem beint er að neytendum í öðrum löndum. Sú kvikmynd sem um ræðir hét Næsland hér á landi. Varnaraðili hefur ekki lagt fram gögn sem sýna hvort/hvernig merkið var notað á grundvelli samningsins.

Kvikmyndin Næsland var frumsýnd árið 2004, þ.e. 14 árum áður en ógildingarkrafan var lögð fram þann 9. mars 2018, sbr. m.a. skilyrði 25. gr. vml.

Sömu rök gilda um ljósmyndabókina Niceland sem nefnd er í greinargerð varnaraðila. Ekki er um notkun á vörumerki að ræða í skilningi 25. gr. vml. heldur heiti á höfundarverki. Sú skráning sem krafist er ógildingar á gildir að auki ekki fyrir bækur í 16. flokki.

b. Önnur notkun

Í greinargerð varnaraðila er auk þess nefnt að samningur hafi verið gerður árið 2013 við fyrirtæki „sem bauð upp á gistingu og flúðasiglingu“. Tekið er fram að það fyrirtæki hafi fljótlega orðið gjaldþrota.

Þá hefur eftirfarandi umfjöllun í greinargerð varnaraðila ekki þýðingu í málinu:

Varnaraðili hefur unnið mikla hugmyndavinnu í kringum vörumerkið og hefur verið í samningaviðræðum við þriðja aðila um notkun hans á vörumerkinu. Öll vinna tengd þeirri markaðsherferð er tilbúin.

Varnaraðili hefur ekki lagt fram gögn því til stuðnings að merkið hafi verið notað í tengslum við gistingu og flúðasiglingu. Meintur samningur við hið gjaldþrota fyrirtæki er ekki meðal fylgigagna málsins né dæmi um notkun þriðja aðila á grundvelli þess samnings. Ósannað er því að merkið hafi verið notað á þessum grundvelli. Hið sama gildir um meinta undirbúningsvinnu, samningaviðræður og tilbúna markaðsherferð. Um það ber varnaraðili sönnunarbyrði, sbr. m.a. niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 437/2008.

Evrópudómstóllinn hefur jafnframt ítrekað staðfest að sönnunarbyrðin hvíli á varnaraðila máls og að líkur á notkun eða undirbúningur notkunar nægi ekki sbr. m.a. niðurstöðu réttarins í máli nr. T-382/08 varðandi vörumerkið VOUGE þar sem segir m.a. í 22. málsgrein:

The insufficiency of the evidence of the use of the earlier mark furnished by the opponent furthermore led the Opposition Division and the Board of Appeal to base their decision on probabilities or suppositions. However, the applicant submits that the Court has consistently held that genuine use of a trade mark cannot be proved by means of probabilities or suppositions, but must be demonstrated by solid and objective evidence of effective and

sufficient use of the trade mark on the market concerned.

Undirbúningur notkunar eða fyrirhuguð notkun felur ekki í sér notkun í skilningi 25. gr. vml. Sama á við um hugsanlega hugmyndavinnu og/eða samningaviðræður við þriðja aðila vegna notkunar sem ekki er hafin þegar ógildingarkrafa er lögð fram.

Af skrifum fræðimanna, umfjöllun í frumvarpi með lögum nr. 45/1997, dómum Evrópudómstólsins og Hæstaréttar Íslands er ljóst að til þess að um notkun geti verið að ræða í skilningi 25. gr. vml. verði notkunin að vera raunveruleg (e. genuine use). Vara eða þjónusta verður að hafa verið markaðssett undir vörumerkinu sbr. m.a. orðalag 16. gr. Evróputilskipunarinnar um vörumerki.

Hér má til dæmis vísa til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. C-40/01 MINIMAX þar sem um var að ræða útteilingu eintaka sem auðkennd voru með vörumerki í kynningarskyni án sölu. Í 36. og 37. málsgrein dómsins segir meðal annars:

'Genuine use' must therefore be understood to denote use that is not merely token, serving solely to preserve the rights conferred by the mark. Such use must be consistent with the essential function of a trade mark, which is to guarantee the identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin.

It follows that 'genuine use' of the mark entails use of the mark on the market for the goods or services protected by that mark and not just internal use by the undertaking concerned.

Þetta hefur Hæstiréttur Íslands m.a. staðfest í áðurnefndu máli nr. 437/2008.

Að auki er önnur notkun sem tilgreind er í greinargerð varnaraðila ekki studd gögnum og því ósönnuð.

2. Meint notkun nær ekki yfir þá þjónustu sem skráning nr. 234/2005 nær yfir

Verði fallist á að varnaraðili hafi, á fullnægjandi hátt, sýnt fram á notkun á vörumerkinu í skráningu nr. 234/2005 byggir sóknaraðili á því að slík notkun komi ekki í veg fyrir ógildingu skráningar nr. 234/2005 nema að hún sé sönnuð fyrir þá þjónustu sem skráning nr. 234/2005 nær til eða:

Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi í 35. flokki.

Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti í 36. flokki.

Fjarskipti í 38. flokki.

Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaþjónusta í 39. flokki.

Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi í 41. flokki.

Veitingaþjónusta; gistiþjónusta í 43. flokki.

Læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta; heilsurækt, fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn og dýr; þjónusta við landbúnað, garðyrkju og skógrækt í 44. flokki.

Öryggisþjónusta til verndar einstaklingum og eignum í 45. flokki.

Ekki hefur verið sýnt fram á notkun fyrir ofangreinda þjónustu.

Sú vernd sem veitt er vörumerki við skráningu er háð því að merkið sé notað hér á landi innan tiltekins tímafrests. Ef það er ekki gert getur þriðji aðili, sem til þess hefur lögmeta hagsmuni, krafist ógildingar á skráningunni, sbr. 25. gr. vml. og 16. gr. Evróputilskipunar um vörumerki.

Í 25. gr. vml. er jafnvægi fundið á milli þess að gefa eiganda skráningar tækifæri til að móta notkun og markaðssetningu annars vegar og þess að ekki sé unnt að útiloka notkun annarra á tilteknu vörumerki með skráningu þess í ótilgreindan tíma án tillits til viðskiptalegra hagsmuna hins vegar.

Eiganda skráningar er veittur rúmur frestur til að hefja notkun á vörumerki. Fyrstu fimm árin nægir skráning til að tryggja rétt hans til vörumerkisins. Eftir þann tíma getur eigandi skráningarinnar átt von á því að merkið verði ógilt. Þetta hefur Hæstiréttur Íslands m.a. staðfest í áður nefndu máli nr. 437/2008 þar sem segir m.a.:

Réttur samkvæmt skráðu vörumerki veitir rétthafa skilyrta vernd, sem meðal annars er háð því að merkið sé notað hér á landi. Notkun þess við markaðssetningu þarf að hafa verið raunveruleg en ekki aðeins til málamynda og tengjast þeirri vöru eða þjónustu, sem tiltekin er í skráningu, og er í tilviki vörumerkis stefnda flutningar, pökkun og geymsla vöru og ferðaþjónusta. Stefndi hefur sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er og að þar með séu uppfyllt skilyrði fyrir vernd merkisins í samræmi við skráningu þess.

Varnaraðila ber því að sanna að merkið hafi verið notað fyrir ofangreinda þjónustu. Það hefur ekki verið gert.

Notkun fyrir tiltekna þjónustu, teljist hún sönnuð, kemur því eingöngu í veg fyrir ógildingu varðandi þá þjónustu en ekki aðra þjónustu, sbr. 5. mgr. 25. gr. vml.

Vegna athugasemda í greinargerð varnaraðila skal tekið fram að engu breytir, við mat á skilyrðum 25. gr. vml., þó að eigandi skráningarinnar sé auglýsingastofa. Vörumerki í eigu auglýsingastofa njóta ekki ríkari verndar en vörumerki í eigu annarra aðila. Óumdeilt virðist jafnframt að varnaraðili auðkennir ekki auglýsingastarfsemi sína með vörumerkinu í skráningu nr.

234/2005 heldur undir vörumerkinu HVÍTA HÚSIÐ sbr. m.a. skráningu nr. V0101188, V0096838 og fskj. nr. 4. Merkið hefur því ekki verið notað af varnaraðila fyrir auglýsingastarfsemi.

Í samræmi við ofangreint er þess krafist að ógildingarkrafa vegna skráningar nr. 234/2005 verði tekin til greina.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn, rök og málsástæður óháð því hvort varnaraðili skili frekari gögnum og/eða greinargerð.

Hjálagt:

1. Útprintun úr Morgunblaðinu dags. 1. október 2004
2. Útprintun úr Morgunblaðinu dags. 2. júlí 2004
3. Útprintun úr Fréttablaðinu dags. 25. maí 2004
4. Skjaskot af vefsíðunni www.hvitahusid.is

Virðingarfyllst,


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 2
105 Reykjavík

Reykjavík, 27. ágúst 2018

Efni: Vegna krafna um ógildingu vörumerkjaskráninga nr. 1088/1998 NICELAND og nr. 234/2005 NICELAND.

I.

Varnaraðili, Hvíta húsið ehf., kt. 430169-6379, hefur mótttekið greinargerðir sóknaraðila, Efnis ehf., kt. 421015-0150, dags. 8. júní 2018, vegna krafna sóknaraðila um að vörumerkjaskráningar varnaraðila nr. **1088/1998 NICELAND** (orð- og myndmerki) og nr. **234/2005 NICELAND** verði felldar úr gildi.

Varnaraðili hafnar því að fella beri niður vörumerkjaskráningar hans á grundvelli notkunarleysis skv. 1. mgr. 25. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.), sbr. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. og 30. gr. a. vml.

Skv. 5. gr. vml. er með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi m.a. átt við að 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, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt.

Samkvæmt 3. mgr. 25. vml. skal leggja notkun þriðja aðila að jöfnu við notkun eiganda skráðs vörumerkis ef notkunin er með hans samþykki.

II.

Í greinargerðum sóknaraðila er m.a. fjallað um vörumerki með almennum hætti, hver tilgangur skráningu vörumerkja sé, hvernig vörumerki hafi verið skilgreind o.s.frv. Er það mat sóknaraðila að notkun varnaraðila á vörumerkjum sínum feli ekki í sér notkun í skilningi 25. gr. vml.

Varnaraðili mótmælir ekki almennum umfjöllunum um vörumerki en telur slíkar umfjallanir þó ekki útiloka að notkun hans teljist notkun í skilningi vörumerkjalaga. Þá sérstaklega m.t.t. eðlis atvinnustarfsemi varnaraðila en varnaraðili er auglýsingastofa sem hefur atvinnu sína af því að skapa vörumerki og önnur hugverkaréttindi fyrir viðskiptavinum sínum. Afkoma varnaraðila er háð því að hann fái greitt fyrir þá vinnu. Af þeim sökum hafnar varnaraðili því að þeir dómur sem nefndir eru í greinargerðum sóknaraðila hafi sérstaka þýðingu fyrir ógildingarkröfur hans enda um eðlisólík mál að ræða þar sem málsaðilar höfðu ekki atvinnu sína af sköpun vörumerkja.

Varnaraðili hafnar því að vörumerki hans hafi ekki verið í notkun. Skilyrði 1. mgr. 25. gr. vml. séu því ekki uppfyllt. Vörumerki varnaraðila hafa þvert á móti verið í notkun frá árinu 2004 en varnaraðili hefur frá þeim tíma gert samninga við þriðja aðila þar sem þeim hefur verið heimiluð notkun merkjanna gegn greiðslu. Slík notkun er þekkt og viðurkennd í alþjóðlegum vörumerkjarétti m.t.t. eðlis þeirra verðmæta sem starfsemi auglýsingastofa gengur út á. Telst framangreind notkun ein og sér vera notkun á vörumerkjum í skilningi 5. gr. vml. og réttilega skráð í floknum *Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi*. Varnaraðili auðkennir ekki auglýsingastarfsemi sína með vörumerkjum. Krafa um að aðilar

sem hafa starfsemi sína af sköpun hugverkaréttinda noti þau verðmæti sem þeir skapa persónulega í starfsemi sinni er óeðlileg.

Í 2. tl. 5. gr. vml. er sérstaklega tekið fram að undirbúningur markaðssetningar teljist vera notkun í atvinnustarfsemi en varnaraðili hefur unnið mikla hugmyndavinnu vegna markaðsherferðar við vörumerkið og hleypur kostnaður vegna vinnunnar á milljónum, sjá **fskj. 1**.

Varnaraðili byggir enn fremur á því að leggja beri notkun þriðja aðila að jöfnu við notkun eiganda skráðs vörumerkis ef notkunin er með hans samþykki, sbr. 3. mgr. 25. gr. vml.

Til stuðnings málsástæðum sínum vísar varnaraðili aftur til skýrslu Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) *Managing Intellectual Property in the Advertising Industry* þar sem eftirfarandi segir um hugverkaréttindi auglýsingastofa:

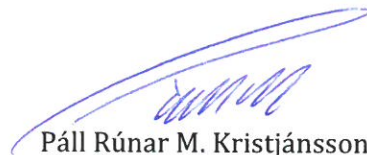
„Auglýsingastofur eru farnar að átta sig á og leggja áherslu á verðmæti þeirra hugverkaréttinda sem þeir skapa fyrir viðskiptavinum sína. Ein leið sem lögð hefur verið til er sú að eignarréttur hugverkaréttinda haldist hjá auglýsingastofum sem heimili svo viðskiptavinum notkun réttindanna í tengslum við ákveðna vöru eða þjónustu, í ákveðinn tíma og hugsanlega á ákveðnu landsvæði. [...] Mikilvægasti þáttur þessa þóknanaþyrirkomulags er sá að auglýsingastofan myndi ekki þurfa að framselja hugverkaréttindin sem stofan skapaði eða samdi um heldur heimila viðskiptavinum notkun réttindanna.“ [innskot höfundar]

Ólíkt áþreifanlegum verðmætum margra fyrirtækja eru verðmætin sem varnaraðili skapar óáþreifanleg og viðkvæm fyrir ásælni annarra. Er varnaraðila rétt og skylt að leita allra leiða við að vernda hugverkaréttindi sín fyrir þeim sem sækjast eftir að nýta þau án endurgjalds en ágreiningur sóknaraðila og varnaraðila er einmitt viðskiptalegs eðlis þar sem sóknaraðili, sem áður hafði leitast eftir samningum við varnaraðila, reynir nú að koma sér hjá því að greiða fyrir verðmæti varnaraðila. Sýnir það svart á hvítu mikilvægi þess að varnaraðili sé unnt að standa vörð um réttindi sín. Er það með öllu ótækt að aðilar geti óskað eftir kaupum á vöru frá fyrirtækjum sem hafa atvinnu sína af sköpun hugverkaréttinda og hafið síðar notkun á hugverkaréttindunum án þess að greiða nokkuð fyrir réttindin. Viðurkenning á slíkum viðskiptaháttum myndi kippa stoðunum undan fyrirtækjum sem hafa atvinnu sína af sköpun hugverkaréttinda.

Varnaraðili ítrekar að öðru leyti þau sjónarmið sem fram koma í greinargerð hans dags. 24. maí sl.

Með vísan til alls framangreinds er þess krafist að kröfum Efnis ehf. um að fella úr gildi vörumerkjaskráningu nr. 1088/1998 NICELAND og vörumerkjaskráningu nr. 234/2005 verði hafnað enda skilyrði 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml., sbr. 1. mgr. 25. gr. vml. um notkunarleysi ekki uppfyllt.

Virðingarfyllt
f.h. Hvíta hússins ehf.



Páll Rúnar M. Kristjánsson hrl.

Fylgiskjöl:

1. Hluti af kynningarefni Hvíta hússins ehf. á vörumerkinu Niceland.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík



Tilv. yðar
201803-2535

Tilv. okkar
S-165

Reykjavík, dags.
31.8.2018

Varðar: **Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. 234/2005 NICELAND**

Við er í kröfu um ógildingu skráningar nr. 234/2005 NICELAND í eigu Hvíta Hússins ehf. dags. 9. mars 2018 og til greinargerðar varnaraðila dags. 27. ágúst 2018.

Óhjákvæmilegt er, vegna atvika máls, að upplýsa um málavexti umfram það sem fram kemur í greinargerð varnaraðila dags. 27. ágúst sl.

Eftir framlagningu greinargerðar sóknaraðila, dags. 8. júní 2018, lagði varnaraðili fram lögbannskröfu hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu þar sem krafist var lögbanns á notkun sóknaraðila á auðkenninu NICELAND í ýmsum myndum. Sú lögbannsbeiðni var lögð fram þann 19. júní 2018. Þann 26. júní 2018 synjaði Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lögbanni, sbr. fskj. nr. 1.

Varnaraðili kærði þann úrskurð til Héraðsdóms Reykjavíkur og krafðist þess að úrskurði Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu yrði snúið. Flutningur í því máli fór fram þann 22. ágúst 2018. Þann 24. ágúst 2018 kvað Héraðsdómur Reykjavíkur upp úrskurð í máli nr. K-7/2018, sbr. fskj. nr. 2, þar sem niðurstaða Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu var staðfest. Rétt er að upplýsa um þetta til að tryggja að málið sé nægjanlega upplýst, sbr. m.a. 10. gr. stjórnsýslulaga.

Greinargerð varnaraðila, sem þó er dagsett þann 27. ágúst 2018, hefur ekki að geyma upplýsingar um þetta.

Þá er því andmælt að tilraunir varnaraðila (án árangurs) til þess að veita þriðja aðila

aðgang að vörumerki sínu gegn greiðslu í þeirri von að þriðji aðili geti hugsanlega nýtt merkið til að auðkenna sínar vörur og/eða þjónustu sem ekkert verður svo af, feli í sér notkun á vörumerkinu í skilningi 25. gr. vml. Svo er ekki. Varnaraðili hefur enn ekki sýnt fram á notkun á vörumerkinu til auðkenningar á vöru eða þjónustu, hvort sem það er fyrir hans notkun eða þriðja aðila með leyfi varnaraðila.

Auk þess er ekki unnt að blanda saman notkunarskilyrðum 25. gr. vml. og upptalningu 5. gr. sömu laga sem stendur til fyllingar 4. gr. vml. varðandi þá notkun þriðja aðila á vörumerki sem er óheimil.

Um ströng skilyrði 25. gr. vml. og skýra stefnu Evrópudómstólsins í þeim efnum (sbr. samhljóða ákvæði 16. gr. Evróputilskipunar um vörumerki nr. 2436/2015) hefur áður verið fjallað en vísað er til viðbótar til nýfallins dóms réttarins í máli nr. T-882/16 sömu sjónarmiðum til frekari stuðnings (sbr. m.a. 35., 37. og 43. málsgrein dómsins) en sá dómur féll þann 7. júní sl. daginn áður en greinargerð dags. 8. júní sl. var lögð inn, sbr. áskilnað í fyrri greinargerð um frekari framlagningu gagna/raka ef tilefni væri til.

Í samræmi við ofangreint er þess krafist að ógildingarkrafa vegna skráningar nr. 234/2005 NICELAND verði tekin til greina.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn, rök og málsástæður óháð því hvort varnaraðili skili frekari gögnum og/eða greinargerð.

Hjálagt:

1. Úrskurður Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 26. júní 2018.
2. Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. K-7/2018 dags. 24. ágúst 2018.

Virðingarfyllt,


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.