



Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 3/2020
24. apríl 2020

Þann 1. mars 2012 lagði Víngerð Reykjavíkur ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins Puffin Gin, sbr. umsókn nr. 604/2012. Sótt var um skráningu fyrir *áfenga drykki (nema bjór)* í flokki 33. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2012, sbr. skráningu nr. 462/2012. Núverandi eigandi er Reykjavík Distillery ehf.

Með erindi, dags. 12. apríl 2019, barst krafa frá Tego ehf. f.h. Gentle Giants - Hvalaferðir ehf. um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á notkunarleysi með vísan til 1. mgr. 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. sömu laga.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málssaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Hugverkastofunnar þann 12. ágúst 2019 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

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 nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.) að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu PUFFIN, umsókn nr. V0112296, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 32 og 33 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., m.a. við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur 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.

Samkvæmt 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef vörumerki hefur 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

¹ Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan. Greinargerðir málssaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málssaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hefur ekki átt sér stað í fimm ár samfelld. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er meðal annars sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 er varðaði vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

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 að merki sé notað í auglýsingum, bréfhásum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tiltekna tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða en ekki aðeins til málamynda, sbr. áðurnefndan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008. Því sama hefur verið slegið föstu af hálfu Evrópudómstólsins en í máli nr. T-409/07 frá 23. september 2009 (ACOPAT) kom m.a. fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. *genuine use*) með traustum og hlutlægum gögnum á þeim markaði sem um ræðir. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst þannig ekki vera raunveruleg notkun.

Ekki er til skilgreining innan vörumerkjaréttar á hugtakinu raunveruleg notkun en ákveðin sjónarmið hafa mótast í framkvæmd Evrópudómstólsins, sbr. m.a. mál nr. C-40/01 frá 11. mars 2003 (MINIMAX), en í málinu voru sett fram nokkur viðmið um túlkun hugtaksins, sbr. 35.-39. mgr. Þar sagði m.a. að raunveruleg notkun merkti notkun sem væri ekki einungis til málamynda í því skyni að viðhalda réttindum. Raunveruleg notkun þyrfti að vera í samræmi við tilgang vörumerkis, þ.e. að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu og um notkun á markaði þyrfti að vera að ræða en ekki aðeins innri notkun (e. *internal use*). Þá þyrfti notkunin að varða vöru eða þjónustu sem væri nú þegar á markaði eða þar sem markaðssetning væri undirbúin, einkum með auglýsingaherferð. Enn fremur sagði í dómnum að notkun þyrfti ekki alltaf að vera umtalsverð til að teljast raunveruleg.

Eigandi heldur því fram í málinu að hann hafi notað vörumerki sitt Puffin Gin á síðastliðnum fimm árum með þeim hætti sem áskilið er samkvæmt vörumerkjalögum. Áfengir drykkir með vörumerkinu hafi t.a.m. verið framleiddir hér á landi á árinu 2018 og seldir til útflutnings. Til stuðnings framangreindu leggur eigandi m.a. fram reikning, dags. 30. apríl 2012, sem virðist sýna kaup á hönnun myndmerkisins „PUFFIN VODKA“, en aðrar upplýsingar á reikningnum hafa verið afmáðar. Eigandi leggur jafnframt fram skjal með mynd af umræddu



myndmerki (flöskumiða) sem og ljósmynd af glerflösku með sama flöskumiða sem hann segir sýna framleidda vöru frá því í september 2014. Í ljósi þess að framangreind gögn varða ekki notkun á því merki sem hér um ræðir, Puffin Gin, koma þau ekki til frekari skoðunar.

Meðal annarra framlagðra gagna er skjáskot af tölvupóstsamskiptum innan fyrirtækisins, dags. 3. september 2014, þar sem tilgreint efni tölvupóstsins er *Puffin Gin* en aðrar upplýsingar hafa verið afmáðar. Þá leggur eigandi fram skjáskot af reikningi, dags. 5. mars 2015, sem stílaður er á Boltabaránn ehf. vegna sölu á Puffin Gin,



auk reiknings, dags. 18. desember 2018, vegna sölu á sömu vöru til ótilgreinds aðila í Þýskalandi. Strikað hefur verið yfir aðrar upplýsingar á umræddum reikningum.

Beiðandi bendir á það í greinargerð sinni að af þeim gögnum sem eigandi leggi fram og eigi að sýna notkun hans á merkinu Puffin Gin séu einungis tvö skjöl þar sem vörumerkið komi fyrir. Innanhússamskipti meðal starfsmanna eiganda skráningarinnar geti ekki talist notkun á vörumerkinu í skilningi 5. gr. vml., sér í lagi þar sem ekkert komi fram varðandi innihald þeirra eða umfjöllunarefni. Þá geti reikningur á PDF-formi þar sem strikað sé yfir meirihluta upplýsinga ekki heldur uppfyllt kröfuna um að sýna verði fram á raunverulega notkun á markaði án nokkurra annarra gagna sem renni undir það stoðum. Bendir beiðandi jafnframt á að sé leitað að vörumerkinu Puffin Gin í leitarvélum á borð við Google eða á samfélagsmiðlum Facebook, Twitter og Instagram birtist engar niðurstöður sem sýni notkun á merkinu af hálfu eiganda skráningarinnar. Þá sé enga vöru merкта vörumerkinu að finna á vefsíðu eiganda, www.reykjavikdistillery.is auk þess sem engin vara undir þessu vörumerki sé seld í Vínbúðinni. Leggur beiðandi fram skjáskot af Google, vefsíðu eiganda og vefsíðu Vínbúðarinnar framangreindu til stuðnings.

Að sögn eiganda er vara hans á markaði þótt hana sé ekki að finna í Vínbúðinni. Vörunni sé fyrst og fremst beint til veitingahúsa og því sé ekki óeðlilegt að beiðandi hafi ekki fundið neitt sem varði vörumerkið á samfélagsmiðlum. Markaðssetning til annarra fyrirtækja kunnir enda að vera með öðrum hætti en með opinberri markaðssetningu, t.d. með beinni markaðssetningu. Þá segir eigandi að hvergi, hvorki í lögum né dómafordæmum, sé gerð sérstök krafa um að vörumerki sé opinberlega markaðssett. Jafnframt sé ekki gerð krafa um umfang notkunar vörumerkis svo það teljist notað í skilningi 5. gr. vml., sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA). Fráleitt sé að notkun hafi verið til málamynda þótt vörumerkið sé ekki opinberlega markaðssett eða selt í verulegu magni. Ljóst sé að það sé ekki markmið vörumerkjalaga að veita eigendum vörumerkja sem kjósi að selja vörur sínar í litlu magni lakari vörumerkjavernd en þeim eigendum vörumerkja sem selji vörur sínar í miklu magni.

Eins og að framan greinir ber eigandi merkis sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er. Eigandi verður því sjálfur að bera hallann af skorti á sönnun þar um. Í áður tilvitnuðum dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-40/01 (MINIMAX) kom fram að taka yrði tillit til allra þeirra staðreynda og kringumstæðna sem máli skiptu hverju sinni við mat á því hvort notkun merkis á markaði hefði verið raunveruleg, þá sérstaklega hvort notkunin á viðkomandi markaði hefði verið til þess fallin að viðhalda eða skapa markaðshlutdeild fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið væri skráð fyrir. Í niðurstöðu dómstólsins í máli nr. T-334/01 (HIPOVITON) kom einnig fram að heildstætt mat á þessum þáttum skyldi fara fram í hverju máli fyrir sig. Umfangsmikil og stöðug notkun gæti þannig t.d. vegið upp á móti litlu magni af vörum sem markaðssettar væru undir viðkomandi merki og öfugt. Þá þyrfti m.a. að skoða upplýsingar um veltu og sölutölur í samhengi við aðra þætti á borð við eðli varanna/þjónustunnar og það sem einkenndi viðkomandi viðskiptasvið. Hins vegar bæri að líta til þess að eftir því sem sölutölur á vörum merktum vörumerkinu væru lægri því mikilvægara væri að lögð væru fram frekari gögn til að draga úr hugsanlegum vafa um raunverulega notkun merkisins sem um ræðir.

Ljóst er að framlögð innanhússamskipti á milli starfsmanna eiganda í tölvupósti, dags. 3. september 2014, verða að teljast til innri notkunar, en Evrópudómstóllinn hefur ítrekað staðfest að skilyrðið um raunverulega notkun krefjist þess að um ytri notkun sé að ræða, þ.e. að merki sé notað opinberlega. Notkun, sem fer eingöngu fram



innan viðkomandi fyrirtækis, í þessu tilviki notkun á merki eiganda í titli tölvupóstsins, getur þannig ekki talist raunveruleg notkun.² Hvað varðar framlagt skjáskot af reikningi, dags. 5. mars 2015, er letrið í skjalinu nær ólæsilegt sökum smæðar og lítillar upplausnar. Þar má þó greina að reikningurinn sé stílaður á Boltabaránn ehf. og að um sé að ræða sölu á fjórum flöskum af Puffin Gin 0.5 L en aðrar upplýsingar hafa verið afmáðar. Hið sama má segja um reikning, dags. 18. desember 2018, sem virðist varða sölu á flöskum af Puffin Gin 500 ml til Þýskalands, en aðrar upplýsingar um viðtakanda/kaupanda, magn og verð hafa verið afmáðar. Loks bendir Hugverkastofan á, í tengslum við umfjöllun eiganda um markaðssetningu á vörum hans, að hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar á Íslandi, sbr. 1. mgr. 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998. Merki eiganda er skráð fyrir *áfenga drykki (nema bjór)* í flokki 33 og er því ekki um hefðbundna söluvöru að ræða sem heimilt er að auglýsa á venjubundinn hátt ólíkt því sem gildir um t.d. óáfengar drykkjarvörur.

Með hliðsjón af framangreindu, þegar framlögð gögn eiganda eru virt í heild sinni, er það mat Hugverkastofunnar að tveir reikningar, þar sem meirihluti upplýsinga hefur verið afmáður, án frekari gagna sem renna stoðum undir fullyrðingar eiganda, nægi ekki til að sýna fram á raunverulega notkun merkisins Puffin Gin í skilningi 1. mgr. 25. gr. vml. Í ljósi þess hefur það óveruleg áhrif að markaðssetning áfengra drykkja fari fram með öðrum hætti en markaðssetning annarra vara, sbr. ákvæði áfengislaga. Krafa um að skráning merkisins verði felld úr gildi er því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Puffin Gin nr. 462/2012 skal felld úr gildi.

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

² Sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-131/06 frá 30. apríl 2008 (SONIA), 38. mgr., sbr. áðurnefndan dóm í máli nr. C-40/01 frá 11. mars 2003 (MINIMAX), 37. mgr.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík 12. apríl 2019

Efni: Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0084992 Puffin Gin

Tilvísun ELS:
Tilvísun okkar: O1721IS

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Gentle Giants - Hvalaferðir ehf., Túngötu 6, 640 Húsavík, leggjum við hér með fram beiðni um að vörumerkjaskráning nr. V0084992 Puffin Gin verði felld úr gildi á grunvelli 1. mgr. 30. gr. a, sbr 2. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vörumerkjalog).

Helstu rök fyrir kröfu okkar um niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0084992 Puffin Gin er að vörumerkið sem skráð var 2. apríl 2012 og birt hér á landi í ELS tíðindum 15. apríl 2012 hafi ekki verið notað hér á landi í atvinnustarfsemi í tengslum við þær vörur sem merkið er skráð fyrir í samræmi við ákvæði 5. gr. vörumerkjalaganna.

Samkvæmt ákvæði 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaganna, er heimilt að fella úr gildi með ákvörðun Einkaleyfastofunnar skráningu vörumerkis hafi eigandi þess ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi í samræmi við ákvæði 25. gr. vörumerkjalaganna fyrir þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt.

Umbjóðandi okkar hefur lögvarinna hagsmuna að gæta af niðurfellingu skráningarinnar líkt og kveðið er á um í ákvæði 1. mgr. 30. gr vörumerkjalaganna þar sem að hann hefur sótt um skráningu á merkinu PUFFIN hér á landi sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0112296 PUFFIN. Einkaleyfastofa hefur synjað merki umbjóðanda okkar skráningar hér á landi að svo stöddu með vísan til ruglingshættu við vörumerkjaskráningu nr. V0084992 Puffin Gin.

Með vísan til framangreinds þá förum við fram á fyrir hönd umbjóðanda okkar að vörumerkjaskráning nr. V0084992 Puffin Gin verði felld úr gildi hér á landi þar sem merkið hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr.

Gerist þess þörf þá áskiljum við okkur rétt á að leggja fram frekari gögn og rökstuðning í málinu.

Virðingarfyllst,
Tego ehf.



Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML

Einkaleyfastofan
Engjategi 3
105 Reykjavík

Graz, Austurríki 20. júní 2019

Tilvísun ELS: 201904-3544
Tilvísun Tego: O1721IS

Efni: Andmæli í ljósi kröfu um niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0084992 Puffin Gin.

Vísað er til bréfs Tego f.h. beiðanda, Gentle Giants – Hvalaferðir ehf., Túngötu 6, 640 Húsavík dagsett 12. apríl 2019. Samkvæmt því bréfi leitaðist beiðandi eftir því að vörumerkið PUFFIN VODKA, V0084993, (hér eftir „vörumerkið”) í eigu umbjóðanda míns, Reykjavík Distillery ehf., Ljósheimum 16b, 104 Reykjavík, verði felld úr gildi á grundvelli 1. mgr. 30. gr. a, sbr. 2. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir „vml“). Telur umbjóðandi minn skilyrði áður nefndra greina ekki uppfyllt, og veitir því andmæli. Þakkar umbjóðandi minn kærlega fyrir veittan viðbótarfrest til 18. júní.

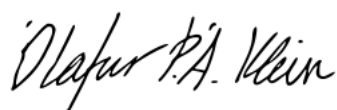
Samkvæmt 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella úr gildi skráningu vörumerkis ef það er ekki notað í samræmi við 25. gr. vml., og vísar beiðandi til 1. mgr. greinarinnar hvað það varðar. Telur beiðandi því að fella eigi úr gildi skráninguna þar sem umbjóðandi minn hefur ekki notað vörumerkið, sbr. 5. gr. vml., s.l. fimm ár hér á landi.

Umbjóðandi minn hefur notað vörumerkið á síðastliðnum fimm árum, og er vísað til meðfylgjandi fylgiskjala því til stuðnings. Áfengir drykkir með vörumerkinu voru t.a.m. framleiddir hér á landi á árinu 2018, og þeir seldir til útflutnings. Telur umbjóðandi minn þá tilhögun uppfylla skilyrði 1. og 3. tl. 5. gr. vml., og vera innan tímafrests þess er 1. mgr. 25. gr. segir til um. Telur umbjóðandi minn því skilyrði beitingar 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. ekki vera fyrir hendi.

Með vísan til ofangreinds rökstuðnings telur umbjóðandi minn því ljóst að synja eigi beiðni beiðanda um að fella vörumerki umbjóðanda míns úr gildi.

Fyrir hönd Patice

Ólafur Þorri Árnason Klein



Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík 9. júlí 2019

Efni: Krafa um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0084992 Puffin Gin í eigu Reykjavík Distillery ehf.

Tilvísun ELS: 201904-3544

Tilvísun okkar: O1721IS

Vísað er til tölvupósts Hugverkastofu ásamt viðhengdri greinargerð Patice fyrir hönd Reykjavík Distillery ehf. eiganda ofangreindrar skráningar, dagsettri 20. júní sl.

Greinargerðinni fylgdu gögn er eigandi skráningarinnar telur sýna notkun á vörumerkinu síðustu fimm ár og telur þá notkun uppfylla skilyrði 1. og 3. tl. 5. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.) og að þau gögn séu innan þess tímafrests er 1. mgr. 25. gr. segir til um. Því séu skilyrði fyrir beitingu 1. l. 2. mgr. 28. gr. vml. ekki fyrir hendi.

Á þetta getur umbjóðandi okkar ekki fallist, í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25.gr. vml., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða merkið er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

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

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. áður nefndan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008.

Af þeim gögnum sem eigandi leggur fram og eiga að sýna notkun hans á vörumerkinu Puffin Gin eru einungis tvö skjöl þar sem vörumerkið Puffin Gin kemur fyrir, annars vegar er um að ræða afrit af meintum innanhús samskiptum innan fyrirtækisins án nokkrar skýringar eða frekari upplýsinga og hins vegar eitt PDF skjal sem á að sýna einn reikning fyrir vörunni til ótilgreinds aðila í Þýskalandi.

Eins og að framan greinir ber eigandi merkis sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun þar um.

Innanhússamskipti meðal starfsmanna eiganda skráningarinnar geta ekki talist notkun á vörumerkinu í skilning ákvæðis 5. gr. vml. sér í lagi þar sem ekkert kemur fram varðandi innihald eða umfjöllunarefni.

Stakur reikningur í PDF formi þar sem strikað er yfir meirihluta upplýsinga og án nokkurra annarra gagna sem renna stoðum undir það að um raunverulega notkun á vörumerkinu sé að ræða í skilning 5. gr. vml. getur ekki uppfyllt þá kröfum sem kveður á að gögnin verði að sýna að um raunverulega notkun á markaði sé að ræða.

Í fyrrgreindum dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008, 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.

Ekki er til skilgreining innan vörumerkjaréttar á hugtakinu almenn notkun en ákveðin sjónarmið hafa mótagast í framkvæmd m.a. Evrópudómstólsins. Í dómi dómstólsins í máli nr. C-40/01 frá 11. mars 2003 (MINIMAX) koma fram í 35.-39. mgr. nokkur viðmið um túlkun hugtaksins. Þar segir m.a. að almenn notkun þýði raunveruleg notkun merkis en ekki málamyndanotkun í því skyni að viðhalda réttindum. Almenn notkun þarf að vera í samræmi við tilgang vörumerkisins sem er að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu. Um notkun á markaði þarf að vera að ræða en ekki ekki aðeins innri notkun. Notkunin þarf að varða vöru eða þjónustu sem er nú þegar á markaði eða markaðssetning undirbúin, t.d. með auglýsingaherferð. Ennfremur segir í niðurstöðunni að ekki þurfi að vera um umtalsverða notkun að ræða.

Þau tvö gögn sem áður eru nefnd uppfylla að okkar mati engan veginn þau viðmið sem þróast hafa í dómaframskýrðum hér á landi og í Evrópusambandinu. Ljóst er að gögnin sýna ekki fram á að merkið sé í raunverulegri notkun á markaði hér á landi. Því til stuðnings má jafnframt benda á að sé leitað að merkinu Puffin Gin á leitarvélum eins og Google eða á samfélagsmiðlum Facebook, Twitter og Instagram þá birtast engar niðurstöður sem sýna notkun á merkinu af hálfu eiganda skráningarinnar, sjá fylgiskjal 1. Engin vara með vörumerkinu er listuð á heimasíðu eiganda, sjá fylgiskjal 2. Jafnframt er engin vara undir þessu vörumerki seld í Vínbúðinni, sjá fylgiskjal 3.

Við bendum á að vörumerkið Puffin Gin var skráð hjá Einkaleyfastofu í apríl árið 2012 ekkert í þeim gögnum sem lögð voru fram benda til þess að markaðssetning sé nú yfirvofandi þar sem meint innanhússamskipti varðandi merkið eru frá 2014 og svo er það stakur reikningur í PDF formi frá 2018 án allrar staðfestingar, myndum af vörunni eða öðru sem sýnir að vörumerkið sé í notkun hér á landi.

Með vísan til framangreinds þá ítrekum við kröfu umbyrðanda okkar að vörumerkjaskráning nr. V0084992 Puffin Gin verði felld úr gildi hér á landi þar sem merkið hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr.

Gerist þess þörf þá áskiljum við okkur rétt á að leggja fram frekari gögn og rökstuðning í málinu.

Virðingarfyllt,
Tego ehf.



Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML

Einkaleyfastofan
Engjategi 3
105 Reykjavík

Kópavogi, 8. ágúst 2019

Tilvísun ELS: 201904-3544
Tilvísun Tego: O1721IS

Efni: Athugasemdir í ljósi kröfu um niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0084992 Puffin Vodka (hér eftir “vörumerkið”).

Vísað er til bréfs Tego f.h. beiðanda, Gentle Giants – Hvalaferðir ehf., Túngötu 6, 640 Húsavík, ranglega dagsett 12. apríl 2019.

Ljóst er af lestri bréfsins að beiðandi telur notkun umbjóðanda míns á vörumerkinu ekki vera með þeim hætti sem áskilið er, svo skilyrði fyrir vernd vörumerkisins séu uppfyllt. Fellst umbjóðandi minn ekki á það, enda hefur umbjóðandi minn í skilningi 1. og 3. tl. 5. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.) á síðustu fimm árum sbr. 25. gr. sbr. 1. mgr. 28. gr. laganna.

Beiðandi virðist halda því fram að notkun umbjóðanda míns á vörumerkinu hafi verið til málamynda, og uppfylli því ekki þau viðmið sem lögin setja. Til stuðnings vísar beiðandi til dómaframkvæmdar hér á landi og í Evrópusambandinu. Umbjóðandi minn telur það ekki skýrt um hvaða dómaframkvæmd beiðandi á við, enda uppfyllir umbjóðandi minn þau viðmið sem sett eru í þeim dómum er beiðandi vitnar til.

Í máli Evrópudómstólsins nr. T-409/07 frá 23. september 2009, sem beiðandi vísar til, kemur fram að málamyndanotkun í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera almenn notkun. Í máli Evrópudómstólsins nr. C-40/01 frá 11. mars 2003 kemur enn fremur fram að almenn notkun þarf að vera í samræmi við tilgangs vörumerkisins, þ.e. að vera auðkenni vöru eða þjónustu. Er það skilyrði að vara þarf að vera á markaði eða markaðssetning undirbúin. Í dómi Hæstaréttar nr. 437/2008 kemur fram að ekki sé gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunnar.

Umbjóðandi minn telur ljóst að ekki sé um málamyndanotkun að ræða.

Í fyrri andmælum vísaði umbjóðandi minn til þess að varan var flutt út til Þýskalands, en hafði ekki gert sér í hugarlund um að beiðandi myndi væna hann um skjalafals hvað þann reikning varðar. Í fylgiskjali 1 má því finna annan reikning, dagsettan 5. mars 2015, þar sem varan er seld til Boltabarsins ehf. Er beiðanda og Hugverkastofu velkomið að hafa samband við pöntunaraðila, séu einhverjar efasemdir enn uppi varðandi skjalafals, þar sem viðkomandi pöntunaraðili þekkir til vörunnar. Þá er reikninginn einnig að finna handritaðan í bókhaldi umbjóðanda míns frá 2015, en þar sem hann er staddur erlendis getur hann ekki lagt þann reikning fram að svo stöddu.

Vara umbjóðanda míns er á markaði, þó hana sé ekki að finna í Vínbúðinni. Umbjóðandi minn selur vöruna fyrst og fremst til beint til veitingahúsa. Er því ekki óeðlilegt að beiðandi hafi ekki fundið neitt er varðar vörumerkið á samfélagsmiðlum, enda kann markaðssetning til annarra fyrirtækja að vera með öðrum hætti en „opinberri markaðssetningu“, t.d. með beinni markaðssetningu. Þá er einnig vert að benda á að hvergi, hvorki í lögum né dómafordæmum, er gerð sérstök krafa um að vörumerki sé opinberlega markaðssett.

Ítrekar umbjóðandi minn að eins og beiðandi bendir réttilega á, er ekki gerð krafa um umfang notkunnar vörumerkis, svo að vörumerkið teljist „notað“ í skilningi 5. gr. vml., sbr. Hæstaréttardómur 437/2008. Þrátt fyrir að vörumerkji umbjóðanda míns sé ekki opinberlega markaðssett, og sé ekki selt í verulegu magni, telur umbjóðandi minn það fráleitt þýða að notkunin sé til málamynda. Telur umbjóðandi minn það ljóst að það sé ekki markmið vml. að veita eigendum vörumerkja líkt og umbjóðanda mínum, sem kjósa að selja vörur sínar í litlu magni, lakari vörumerkjavernd en þeim eigendum vörumerkja sem selja vörur sínar í miklu magni.

Með vísan til framangreinds ítrekum við að synja eigi beiðni beiðanda um að fella vörumerki umbjóðanda míns úr gildi.

Fyrir hönd Patice

Ólafur Þorri Árnason Klein

