

Ákvörðun nr. 4/2019

31. janúar 2019

**Krafa um að skráning merkisins SÁM 2000 TÚRBÓ nr. 331/2003 verði felld úr gildi.
Sámur sápugetó ehf. gegn Mjöll Frigg ehf.**

Málavextir

Þann 25. október 2002 lagði Mjöll hf., Austursíðu 2, 603 Akureyri inn umsókn um skráningu vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ sbr. umsókn nr. 2811/2002. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 3. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 2. maí 2003, sbr. skráning nr. 331/2003.

Með erindi, dags. 15. desember 2017, barst krafa frá Jónatansson & Co., f.h. Sáms sápugetóar ehf., Rauðalæk 51, 105 Reykjavík um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), á grundvelli notkunarleysis skv. 1. mgr. 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og ruglingshættu skv. 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sbr. 1. mgr. 28. gr. vml. Þá er einnig vísað til 7. - 9. gr. vml.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir máláðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 26. júní 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð beiðanda

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann sé eigandi vörumerkisins TÚRBÓ SÁMUR 2296, sem sé orðmerki og skráð fyrir vörur í flokki 3. Umsókn um skráningu vörumerkisins barst Einkaleyfastofunni þann 9. október 2002 og hlaut skráningu þann 3. janúar 2003, sbr. skráning nr. 29/2003.

Að sögn beiðanda sérhæfir hann sig í ýmis konar sápugetó og hefur öðlast sterka markaðsfestu á íslenskum markaði varðandi sölu ýmissa hreinsiefna. Ein vinsælasta vara beiðanda er TÚRBÓ SÁMUR 2296 tjöruhreinsir, sem er blár auðkennilegur vökvi í brúsum. Vörumerki beiðanda hefur verið í stöðugri notkun frá skráningu þess.

Nýlega varð beiðandi þess var að viðskiptavinir hans höfðu samband þar sem þeir töldu vöruna SÁM 2000 TÚRBÓ koma frá fyrirtækinu og um væri að ræða aðra útgáfu eða nýjar umbúðir á TÚRBÓ SÁMUR 2296. Við nánari eftirgrensulan komst beiðandi að því að um væri að ræða vöru frá félaginu Mjöll Frigg ehf., sem sé samkeppnisaðili beiðanda. Fram að þessu hafði Mjöll Frigg framleitt tjöruhreinsi undir heitinu MAXI EXTRA, sem komi í brúsum með glærum vökva.



Þá fékk beiðandi þær upplýsingar að Mjöll Frigg ehf. hefði sótt um skráningu orðmerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ í flokki 3 þann 25. október 2002 og fengið skráningu þann 2. maí 2003, sbr. skráning nr. 331/2003. Að sögn beiðanda hafði honum ekki áður verið ljóst um téða skráningu enda hafi vörumerkið ekki verið í neinni eða mjög takmarkaðri notkun til fjölda ára.

Beiðandi kveðst hafa fengið fjölmargar fyrirspurnir frá viðskiptavinum sínum um hvort vara Mjallar Friggjar sé frá honum komin, enda nafn vörunnar til þess fallið að valda ruglingi við vöru beiðanda auk þess sem litur vökvans sé nánast eins. Beiðandi telur auðsýnt að Mjöll Frigg ehf. hyggist nýta sér velgengni beiðanda með líkindum vörunnar og tilvísunar til firmaheitis beiðanda. Orðið Sámur hefur ákveðna tengingu við vörur beiðanda og fyrirvarsmanns félagsins og notkun Mjallar Frigg á orðinu SÁM valdi því að neytendur tengi vöruna við beiðanda. Þá hefur beiðandi jafnframt orðið þess var að Mjöll Frigg hafi fjarlæggt vöruna MAXI EXTRA úr ýmsum búðum og þess í stað sett aukinn kraft við sölu vörunnar SÁM 2000 TÚRBÓ. Að mati beiðanda er auðsýnt að notkun Mjallar Friggjar á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ með þeim hætti sem um getur sé til þess fallin að skaða beiðanda og vörumerki hans og er hann þar af leiðandi knúinn til þess að krefjast þess að skráning vörumerkisins verði felld niður.

Beiðandi bendir á að hann sé skráður handhafi vörumerkisins TÚRBÓ SÁMUR 2296 fyrir sambærilegar vörur og SÁM 2000 TÚRBÓ er skráð fyrir og hafi því augljósa hagsmuni af kröfu sinni. Aukinheldur hafi mikið borið á því nýlega að viðskiptavinir beiðanda telji hina síðarnefndu vöru stafa frá honum og hafi það valdið mikilli ruglingshættu og sé til þess fallið að skaða vörumerki beiðanda. Bendir beiðandi enn fremur á að vörumerkin sem um ræðir séu í sambærilegri starfsemi auk þess sem orðhluta vörumerkjanna sé að finna í firmaheiti beiðanda. Þá hafi vörumerki beiðanda forgangsrétt gagnvart vörumerki Mjallar Frigg ehf., sökum eldri skráningar.

Beiðandi telur það liggja fyrir að vörumerkið hafi ekki verið notað um árabil og hafi notkunarleysið varað mun lengur en 5 ár samfelld, þar til beiðandi varð þess var nýlega. Raunar telur beiðandi að merkið hafi ekki verið notað svo til raunverulegrar notkunar geti talist, hvorki þá né nú, en hafi notkun verið fyrir hendi hafi hún verið afar takmörkuð og ekki með þeim hætti að hún geti talist til notkunar skilningi vörumerkjalaga. Telur beiðandi því að vörumerki Mjallar Friggjar hafi ekki tengst raunverulegri markaðssetningu og þjónustu og bendir á að sé vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ slegið upp á leitarvefnum google.is komi aðeins tvær leitarniðurstöður á meðan vörumerki beiðanda kemur fyrir í fjölda leitarniðurstaðna.

Beiðandi bendir á að vörumerki hans hafi frá upphafi notið mikilla vinsælda hjá fyrirtækjum og neytendum. Að mati beiðanda sé ljóst að nýleg notkun Mjallar Friggjar á skráðu vörumerki sínu feli í sér að félagið hyggist nýta sér vinsældir og viðskiptavild vörumerkis beiðanda með óréttmætum hætti. Að framangreindu virtu telur beiðandi að fella skuli skráningu vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ úr gildi, skv. 25. gr., sbr. 28. gr. vml.



Í öðru lagi byggir beiðandi á að hann eigi betri rétt og að merki Mjallar Friggjar hafi verið skráð andstætt 2., 4., 6., og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá bendir eigandi á að samkvæmt 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast megi á því og vörumerki sem sé notað, þegar skráð eða sé vel þekkt. Við mat á því hvort bein ruglingshætta sé á milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort merkin séu það lík að hætta sé á ruglingi og hins vegar hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml.

Beiðandi telur að töluverð sjón- og hljóðlíking sé með orðunum SÁM 2000 TÚRBÓ og TÚRBÓ SÁMUR 2296. Bendir hann á að í fyrsta lagi komi orðið TÚRBÓ fyrir í báðum merkjum. Þá noti Mjöll Frigg orðið SÁM sem er að mati beiðanda augljós tilvísun í vörumerki beiðanda og firmaheiti fyrirtækisins SÁMUR sápugetu ehf., sem neytendur tengi vel við beiðanda, enda hafi það heiti fylgt fyrirsvarsmanni beiðanda um langa hríð. Að mati beiðanda hefur orðheitið Sámur þar af leiðandi beina tengingu við beiðanda og þær vörur sem hann selur til neytenda og fyrirtækja. Telur beiðandi því að notkun Mjallar Friggjar ehf. á orðheitinu SÁM sé augljós skírskotun til beiðanda sem valdi þar af leiðandi ruglingshættu.

Beiðandi telur heitið Sámur hafa öðlast ríkan sess hjá neytendum og fyrirtækjum sem tengja heitið við sérstaka gerð hreinsa. Segir hann mikið hafa borið á því undanfarið að viðskiptamenn beiðanda telji tjöruhreinsinn frá Mjöll Frigg vera frá beiðanda kominn. Þá beri einnig að gæta að vara Mjallar Friggjar ehf., þ.e. vökvinn sjálfur, sé í sama lit og hreinsir beiðanda og auki það enn á ruglingshættu. Segir beiðandi að vörumerki hans hafi verið sjáanlegt fyrir neytendum og fyrirtækjum allt frá skráningu þess, en varan fáist til að mynda á öllum helstu bensínstöðvum landsins sem og matvöruverslunum. Telur hann því vörumerki Mjallar Friggjar til þess fallið að villa um fyrir mönnum.

Þá byggir beiðandi einnig á því að hann eigi forgangsrétt til skráningar vörumerkisins þar sem um sé að ræða eldri rétt, sbr. 7. gr. vml. Telur hann að þar af leiðandi hafi merki Mjallar Friggjar verið skráð í andstöðu við 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og ekki í góðri trú. Telur beiðandi að ekki sé hægt að halda því fram að sótt hafi verið um merki Mjallar Friggjar í góðri trú enda um samkeppnisaðila að ræða og óumdeilanlega töluverð líkindi með merkjunum. Ítrekar beiðandi að vegna notkunarleysis hins andmæltu merkis hafi beiðandi ekki haft vitneskju um notkun þess eða skráningu, þar af leiðandi koma 7. og 8. gr. vml. ekki til skoðunar að hans mati.

Þá byggir beiðandi á að notkun Mjallar Friggjar á téðu vörumerki feli í sér viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að afla féluginu viðskipta með óréttmætum hætti og sé þar með um að ræða brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. 15. gr. a téðra laga, en beiðandi bendir á að um sé að ræða almenna vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjavernd.

Að framangreindu virtu telur beiðandi að fyrir hendi sé augljós ruglingshætta milli vörumerkjanna og að beiðandi eigi forgangsrétt vegna eldri skráningar. Telur hann þar af



leiðandi að fella beri úr gildi skráningu vörumerkis Mjallar Friggjar ehf, SÁM 2000 TÚRBÓ, sbr. skráning nr. 331/2003.

Fyrri greinargerð eiganda

Eigandi hafnar alfarið röksemdum beiðanda og skorar á Einkaleyfastofuna að hafna framkominni kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu.

Eigandi bendir á að samkvæmt röksemdum beiðanda fyrir niðurfellingu merkisins hafi honum aðeins nýlega orðið ljóst að umrætt merki eiganda væri skráð. Þá vísi beiðandi til þess að það liggja fyrir að vörumerki eiganda hafi ekki verið notað um árabil, eða þar til nýlega. Því að auki hafi beiðandi vísað til þess að hafi notkun verið fyrir hendi hafi hún verið afar takmörkuð og með þeim hætti að ekki geti talist til notkunar í skilningi vörumerkjalaga.

Framangreindum fullyrðingum beiðanda hafnar eigandi alfarið og bendir á að það sé honum óskiljanlegt að beiðandi, sem sé einn aðal samkeppnisaðili sinn telji sig aðeins nýlega hafa orðið var við notkun eiganda á merkinu SÁM 2000 TÚRBÓ, sér í lagi þar sem höfð eru í huga nán söguleg tengsl forsvarsmanns beiðanda og Mjallar Friggjar ehf.

Eigandi bendir á að sögu félagsins megi rekja aftur til ársins 1966 þegar félagið Sámur hf. var stofnað. Einn af stofnendum Sáms hf., var forsvarsmaður beiðanda, sem nú er stjórnarformaður, framkvæmdarstjóri og eigandi beiðanda, sbr. framlögð gögn. Félagið Sámur hf. hafi hafið framleiðslu á tjöruhreinsi undir auðkenninu SÁM 2000 TÚRBÓ um 1985 og hafi sú vara verið í stöðugri framleiðslu og sölu undir því sama auðkenni allt frá þeim tíma. Sámur hf. sameinaðist félaginu Mjöll ehf. þann 1. júlí 2001 og fylgdu þá vörumerki Sáms hf. með inn í nýtt sameiginlegt félag Mjallar ehf. Forsvarsmaður beiðanda sat í stjórn þess félags, sbr. framlögð gögn.

Félagið Mjöll ehf. sameinaðist svo Sápugerðinni Frigg ehf. þann 1. júní 2003 og varð þá til félagið Mjöll Frigg ehf., sem enn er starfandi í dag og er eigandi vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ, skv. vörumerkjaskrá. Við þá sameiningu lét forsvarsmaður beiðanda af störfum hjá félaginu og lauk stjórnarsetu sinni í félaginu, sbr. framlögð gögn.

Eigandi sótti um skráningu merkisins SÁM 2000 TÚRBÓ, sem þá hafði verið í notkun um áráraðir, þann 25. október 2002 og var merkið skráð þann 2. maí 2003. Merkið er skráð í flokk 3, fyrir *bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, hreinsun, slípun; sápur og tjöruhreinsi*.

Meðfylgjandi erindinu hefur eigandi lagt fram afrit af auglýsingum og umfjöllunum um vörur sínar sem seldar hafa verið undir vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ. Gögnin spanna tímabilið frá 1989 til 2018 og sýna notkun eiganda á merkinu á því tímabili.



Þá telur eigandi þá fullyrðingu að aðeins komi upp tvær leitarniðurstöður á leitarvefnum google.is vera rangar. Niðurstöður séu mun fleiri, sbr. framlögð gögn. Þar fyrir utan tekur eigandi fram að viðskiptavinir hans séu tryggir og að vörurnar seljist vel án þess að það þurfi að kosta til miklum auglýsingum eða annarri markaðssetningu, þar af leiðandi gefi uppflétting á vörumerkinu á leitarvélum ekki endilega rétta mynd af notkun merkisins.

Eigandi bendir á að í 5. gr. vml. sé skilgreint hvað teljist vera notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi, en þar segi m.a. að með notkun sé átt við að vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu. Eigandi leggur m.a. fram upplýsingar um veltu þeirra vara sem hann hefur selt undir vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ frá árinu 2006-2017. Telur eigandi því ljóst að fullyrðingar beiðanda eigi sér enga stoð.

Þá bendir eigandi á að í bréfi beiðanda sé í raun viðurkennt að eigandi hafi notað vörumerkið, enda sé það tekið fram að tilefni kröfu hans hafi verið það að hann hafi orðið var við sölu á vörum undir vörumerki eiganda. Þegar af þeirri ástæðu telur eigandi ekki skilyrði til að verða við niðurfellingarbeiðni beiðanda, sbr. 4. mgr. 25. gr. vml.

Eigandi hafnar alfarið ásökunum beiðanda um meinta notkun sína á vinsældum og viðskiptavild vörumerkis beiðanda. Eigandi hefur haft vörur til sölu undir framangreindu vörumerki í talsvert lengri tíma en beiðandi og telur eigandi að veltutölur sýni að hann sé ekki að nýta meinta viðskiptavild beiðanda, nærri lagi væri að því væri öfugt farið.

Hvað varðar tilvísun beiðanda til vöru eiganda, MAXI EXTRA, tekur eigandi fram að um alls óskylda vöru sé að ræða og komi sú vara máli þessu ekki við. Þá tekur eigandi fram að tjöruhreinsirinn sem seldur hafi verið undir vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ hafi verið óbreyttur á markaði í fjölda ára. Tekur eigandi enn fremur fram að einu breytingarnar sem gerðar hafi verið á síðastliðnum árum varði hættumerkingar vörunnar sem breytt var á grundvelli reglna Umhverfisstofnunar.

Með vísan til framangreinds er kröfu beiðanda um niðurfellingu á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ á grundvelli notkunarleysis harðlega andmælt og þess krafist að Einkaleyfastofan hafni henni.

Hvað varðar ruglingshættu vísar eigandi til framkominna raka beiðanda um að merkið hafi verið skráð andstætt 2., 4., 6., og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og að merki eiganda sé ruglingslega líkt vörumerki beiðanda TÚRBÓ SÁMUR 2296 nr. V0047622.

Eigandi bendir á að líkt og áður hafi komið fram hafi merki hans verið í stöðugri notkun síðan upp úr 1985, sbr. fjölmörg gögn sem lögð hafi verið fram því til stuðnings. Telur eigandi að hann hafi þá þegar öðlast vörumerkjarétt á auðkenninu á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., áður en óskað var eftir skráningu merkisins þann 25. október 2002.



Eigandi telur sig hafa átt betri rétt þegar beiðandi lagði inn umsókn sína og hafnar því alfarið að beiðandi hafi átt betri rétt þegar eigandi fékk vörumerki sitt skráð og hafi vörumerkið því ekki verið skráð í andstöðu við 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og þar fyrir utan hafi beiðandi engin gögn lögð fram sem sanna það að vörumerki beiðanda sé svo þekkt að 7. tl. 1. mgr. 14. gr. geti átt við í þessu máli.

Verði ekki fallist á framangreint telur eigandi að afskiptaleysi beiðanda af notkun hans á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ hafi leitt til þess að 8., og 9. gr. vml. eigi sannarlega við í máli þessu. Bendir eigandi á að samkvæmt 8. gr. laganna geti yngri réttur á vörumerki einnig notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum, ef umsókn um skráningu hefur verið afhent í góðri trú og eigandi eldra vörumerkisins hefur þrátt fyrir vitneskju um yngra merkið látið notkun á því afskiptalaus á hér á landi í fimm ár samfellt frá skráningardegi. Samkvæmt 9. gr. vml. getur yngri réttur á vörumerki einnig notið verndar jafnhliða eldri 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 yngri merkja. Bendir eigandi á það að beiðandi haldi því fram að vegna notkunarleysis vörumerkis eiganda hafi beiðandi ekki haft vitneskju um notkun þess eða skráningu, þar af leiðandi komi ákvæði 8. og 9. gr. vml. ekki til skoðunar.

Eigandi telur ótrúverðugt að beiðandi hafi ekki vitað um tilvist og notkun vörumerkis eiganda. Líkt og áður hafi verið rakið var forsvarsmaður beiðanda einn stofnanda Sáms hf., sem síðar sameinaðist Mjöll ehf., en forsvarsmaður beiðanda starfaði og sat í stjórn Mjallar allt fram til 22. október 2002.

Telur eigandi að eðli málsins samkvæmt og með hliðsjón af framlögðum gögnum málsins hafi forsvarsmaður beiðanda haft fulla vitneskju um vörumerkið SÁM 2000 TÚRBÓ öll þau ár sem hann starfaði hjá eiganda merkisins og að það verði harla talin tilviljun að forsvarsmaður beiðanda hafi skráð vörumerkið TÚRBÓ SÁMUR 2296 í sama mánuði og hann lét af störfum fyrir eiganda. Þá bendir eigandi á að það hafi verið á svipuðum tíma sem hann stofnaði félagið Sámur sápuget ehf., þ.e. í september 2002.

Með vísan til framangreinds telur eigandi það óhugsandi að beiðandi hafi verið ómeðvitaður um notkun á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ öll þessi ár.

Eigandi bendir á að í framlögðum gögnum beiðanda komi fram að forsvarsmaður beiðanda hafi framleitt og selt tjöruhreinsi í 15 ár. Fréttin birtist í Morgunblaðinu þann 26. febrúar 2003 og kynnir beiðandi þar vöru sína TÚRBÓ SÁMUR 2296, sem sögð er vera nýjasta afurð Sáms. Sem áður segir stofnaði forsvarsmaður beiðanda Sám sápuget árið 2002 en eigandi bendir á að fram að því hafði forsvarsmaður beiðanda selt tjöruhreinsi undir merkinu SÁM 2000 TÚRBÓ hjá eiganda.



Eigandi telur þær fullyrðingar beiðanda að orðið SÁM í vörumerki eiganda sé augljós tilvísun í vörumerki beiðanda og fyrirtækisins Sámur sápugeterð ehf., vera fráleitir. Bendir eigandi enn fremur á að merkið sé tilvísun til Sáms hf., sem sameinaðist inn í Mjöll-Frigg ehf. samsteypuna árið 2000.

Fullyrðingum beiðanda um að eigandi hafi sótt um vörumerki sitt í vondri trú er alfarið hafnað af eiganda og bendir hann á að gögn málsins bendi fremur til þess að því hafi verið öfugt farið. Þá tekur eigandi fram að hann hafi haft til sölu fjölda annarra vara undir merkjum Sáms í gegnum tíðina, t.d. Sám dekkjahreinsi og átti m.a. skráninguna SÁM SÚPER EXTRA nr. V0047762 sem var afskráð árið 2013.

Að mati eiganda er ekki að finna sérstakan rökstuðning í erindi beiðanda fyrir þeirri fullyrðingu að vörumerki eiganda hafi verið skrásett andstætt 2. og 4. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. en eigandi mótmælir þó þeirri fullyrðingu með vísan til þess sem áður hefur komið fram.

Með vísan til alls ofangreinds er kröfu beiðanda um niðurfellingu á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ á þeim grundvelli að það hafi verið skráð andstætt ákvæðum 14. gr. vml. harðlega andmælt og krefst eigandi þess að Einkaleyfastofan hafni henni.

Síðari greinargerð beiðanda

Beiðandi hafnar röksemdum eiganda sem röngum og ítrekar gerðar kröfur um niðurfellingu vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ. Beiðandi telur eiganda fara afar frjállega með ýmsar staðreyndir málsins auk þess sem hann telur að beinlínis sé farið með ósannindi þegar kemur að ýmsum þáttum. Þar af leiðandi telur beiðandi nauðsynlegt í upphafi erindis síns að gera nánar grein fyrir forsögu vörumerkjanna og tengslum aðila málsins.

Beiðandi bendir á að forsvarsmaður félagsins hafi verið einn eigandi félagsins Sáms hf. sem sameinaðist félaginu Mjöll ehf. þann 1. júlí 2001. Fyrir sameininguna hafði Sámur hf. framleitt vöruna með auðkenninu SÁM 2000 TÚRBÓ allt frá árinu 1985 og þann tíma undir stjórn forsvarsmanns beiðanda. Árið 2002 var forsvarsmanni beiðanda bolað út úr hinu sameinaða félagi og árið 2003 sameinaðist Mjöll ehf. svo sápugeterðinni Frigg ehf. og varð þá til félagið Mjöll Frigg ehf. Forsvarsmaður beiðanda stofnaði Sám sápugeterð árið 2002.

Beiðandi hóf þá framleiðslu vörunnar með auðkenni TÚRBÓ SÁMUR 2296, en beiðandi vekur athygli á því að varan var framleidd hjá Mjöll Frigg, þ.e. með aðstöðu félagsins, enda lét Mjöll Frigg alfarið af notkun vörumerkjalinunnar SÁM og keyrði þess í stað á MAXI. Í erindi Mjallar er því haldið fram að varan MAXI EXTRA sé ekki sambærileg vöru beiðanda en beiðandi telur þá staðhæfingu ranga, enda um sambærilegar vörur að ræða í þeim skilningi að hún hafi sömu eða svipaða notkunareiginleika.



Að sögn beiðanda var á þessum tíma í gildi heiðursmannasamkomulag milli Mjallar Friggjar og fyrirsvarsmanns beiðanda um að hið fyrrnefnda myndi láta orðið SÁM í friði og beiðandi myndi nota það nafn, enda hafði það verið nátengt honum sem persónu og fjölskyldu hans í árabil, en í daglegu tali gengur fyrirsvarsmáður beiðanda jafnan undir nafninu Sámur eða Herra Sámur.

Beiðandi bendir á að frá árinu 2003 hafi varan TÚRBÓ SÁMUR 2296 verið framleidd í húsakynnum Mjallar Friggjar fyrir beiðanda og því með fullu samþykki og vitneskju hins fyrrnefnda félags, en ekkert liggur fyrir um að Mjöll Frigg hafi nokkurn tíman gert athugasemdir við þá framkvæmd. Bendir beiðandi enn fremur á að Mjöll Frigg hafi samtímis látið af notkun vörumerkisins SÁM eða SÁMUR, m.a. með vísan til fyrrnefnds heiðursmannasamkomulags.

Beiðandi segir það því hafa komið sér í opna skjöldu nýlega að komast að því að Mjöll Frigg hafði fengið vörumerkið SÁM 2000 TÚRBÓ skráð árið 2003, þ.e. nokkru eftir að beiðandi skráði sitt vörumerki. Beiðandi telur ljóst að vörumerki Mjallar Friggjar hafi aldrei uppfyllt skilyrði til þess að fá skráningu. Þá segir beiðandi að það sem veki enn meiri furðu er að téð vörumerki hafi verið skráð þegar það var ekki í neinni notkun, hvorki er varðar framleiðslu né sölu og bendir enn fremur á að vert sé að hafa þetta í huga, sér í lagi vegna röksemda Mjallar Friggjar þess efnis að félagið hafi eignast vörumerkjarétt á sínu vörumerki áður en beiðandi skráði sitt vörumerki.

Þá telur beiðandi mikilvægt að áréttu að á grundvelli áðurnefnds heiðursmannasamkomulags viðurkenndi Mjöll Frigg að beiðandi ætti umrætt vörumerki tengt við SÁM eða SÁMUR. Með öðrum orðum bendir beiðandi á að vörumerkið fylgdi forsvarsmanni beiðanda er hann hætti afskiptum af Mjöll ehf. á sínum tíma. Telur beiðandi þetta koma hvað skýrast fram í þeirri staðreynd að Mjöll Frigg framleiddi vöruna fyrir beiðanda og gerði aldrei nokkurs konar fyrirvara um betri rétt, fyrr en nú, mörgum árum síðar og í kjölfar mikilla vinsælda vöru beiðanda.

Beiðandi bendir á að upp frá því að hann hóf framleiðslu og sölu vöru sinnar hafi hún notið töluverðra vinsælda á íslenskum markaði vegna sértækra gæða sinna. Um sé að ræða sérþróaða efnablöndu sem þróuð hafi verið og útbúin af fyrirsvarsmanni beiðanda. Telur beiðandi óhætt að fullyrða í því samhengi að varan hafi verið vinsælasti tjöruhreinsir landsins um árabil.

Þá bendir beiðandi á að frá árinu 2002 hafi Mjöll Frigg margsinnis skipt um kennitölu og eignarhald og hafi skipt um nafn á vöru sinni MAXI EXTRA yfir í SÁM 2000 TÚRBÓ þegar ljóst hafi orðið að varan MAXI EXTRA sem félagið veðjaði á á sínum tíma hafi orðið undir í samkeppni við vöru beiðanda. Þá hafi beiðandi nýlega tekið eftir því að Mjöll Frigg hafi tekið MAXI EXTRA úr sölu hjá fjölmörgum aðilum og sett allan kraft í sölu vörunnar SÁM 2000 TÚRBÓ auk þess að breyta litnum á vörunni til þess að líkja eftir vöru beiðanda. Telur beiðandi því ljóst að Mjöll Frigg hyggist nýta sér vinsældir vörumerkis félagsins.



Beiðandi vísar til erindis eiganda þar sem aðallega var byggt á þremur málsástæðum þess efnis að kröfum beiðanda yrði hafnað. Í fyrsta lagi hafi verið byggt á því að félagið hefði ekki glatað vernd vörumerkisins vegna notkunarleysis. Í öðru lagi að ekki væri fyrir hendi ruglingshætta milli vörumerkjanna. Í þriðja lagi var því hafnað að félagið væri að nýta sér vinsældir vörumerkis beiðanda með ólögumætum hætti og því haldið fram að Mjöll Frigg ætti eldri rétt þrátt fyrir skráningu beiðanda.

Hvað notkunarleysi varðar bendir beiðandi á að í erindi Mjallar Friggjar sé því ranglega haldið fram að vörumerkið hafi verið í notkun samfleytt frá upphafi. Hin ranga staðhæfing sé studd með framlagningu ýmissa gagna sem beiðandi telur óljóst hvaða hlutverki eigi að gegna, t.d. sé um að ræða viðtöl, auglýsingar og bloggskrif. Í því samhengi bendir beiðandi á að það veiki óneitanlega athygli að téð skjöl nái einungis til afmarkaða tímabila, þ.e. annars vegar 1989-2003 undir merkjum Sáms ehf. og hins vegar tímabilsins 2015-2018. Beiðandi telur þetta styðja þá staðreynd að notkun vörumerkisins hafi verið engin yfir fimm ára tímabil og því beri að afmá skráningu þess í samræmi við 28. og 30. gr. a vml.

Þá áréttar beiðandi í ljósi erindis Mjallar Friggjar að beiðandi hafi aldrei haldið öðru fram en að vörumerkið hafi verið í notkun í tíð Sáms hf., enda þekkir hann sögu þess afar vel.

Beiðandi vísar til þess að notkun merkisins af hálfu eiganda hafi verið hætt í kringum 2002 eftir að fyrirsvarismaður beiðanda fór úr hinu sameiginlega félagi sem seinna fékk nafnið Mjöll-Frigg. Líkt og útskýrt hafi verið í erindinu var samkomulag milli aðila um að fyrirsvarismaður beiðanda héldi nafninu Sámur og hóf hann í kjölfarið framleiðslu á sinni vöru, TÚRBÓ SÁMUR 2296. Ítrekar beiðandi að fyrstu árin hafi framleiðslan farið fram í húsakynnum Mjallar Friggjar með fullri vitneskju þeirra og hafi vörumerkjalinan SÁM verið lögð niður. Þá telur beiðandi að sölutölur sem framlögð gögn eiganda sýna beri með sér að ef Mjöll Frigg hafi hafið framleiðslu á SÁM 2000 TÚRBÓ fyrir nokkrum árum, sem beiðandi mótmælir, þá hafi það í fyrsta lagi verið árið 2006, þ.e. nokkru eftir að beiðandi hafi hafið framleiðslu sinnar vöru. Þá telur beiðandi að téðar sölutölur beri með sér að meint notkun hafi verið afar takmörkuð og hafi farið minnkandi frá ári til árs. Þá telur beiðandi að sú staðreynd að vörumerkið Sám dekkjahreinsir hafi verið afskráð árið 2013, líkt og fram kemur í erindi eiganda, renni enn frekari stoðum undir það að vörumerkjalinan Sám hafi verið lögð niður hjá Mjöll Frigg á tímabili. Bendir beiðandi á að ekki liggi fyrir að téður dekkjahreinsir hafi verið markaðssettur af Mjöll Frigg eftir að beiðandi hafi hafið framleiðslu sinnar vöru undir nafninu Sámur.

Beiðandi hafnar því enn fremur að notkun Mjallar Friggjar eftir árið 2006, þ.e. um 4-5 árum eftir að vörumerkjalinan var lögð niður, hafi tengst raunverulegri markaðssetningu vörunnar. Telur beiðandi því ljóst að engin notkun hafi verið til fjölda ára og beri því að ógilda skráningu vörumerkisins.

Hvað ruglingshættu varðar áréttar beiðandi kröfu sína um að merki Mjallar Friggjar hafi verið



skráð andstætt 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. og 13. gr. laganna. Telur beiðandi því skráningu vörumerkisins andstæða ákvæðum vörumerkjalaga og sé hún því ógildanleg. Ítrekar beiðandi einnig að vörumerki hans hafi forgangsrétt gagnvart vörumerki Mjallar Friggjar í samræmi við 1. og 2. mgr. 7. gr. vml., enda hafi hann sótt fyrr um skráningu vörumerkisins.

Þá vekur beiðandi athygli á því að í erindi Mjallar Friggjar sé því ekki mótmælt að ruglingshætta sé til staðar milli vörumerkja aðila, heldur snúa mótmæli Mjallar Friggjar að öðrum þáttum. Byggir beiðandi á því að í því felist viðurkenning Mjallar Friggjar á líkindum merkjanna og að félagið geti ekki á síðari stigum horfið frá þeirri afstöðu sinni. Telur beiðandi að þar af leiðandi verði að ganga út frá því sem óumdeildum þætti málsins að líkindi séu milli merkjanna sem eru til þess fallin að valda ruglingshættu í skilningi vörumerkjalaga.

Þá áréttar beiðandi enn fremur að umsókn Mjallar Friggjar hafi ekki verið lögð inn í góðri trú, enda framleiddi félagið vöru beiðanda sem ber vörumerkið TÚRBÓ SÁMUR 2296, líkt og beiðandi hefur fjallað um. Telur beiðandi því ljóst að 8. gr. vml. geti ekki komið til álita.

Beiðandi telur jafnframt að teknu tilliti til atvika málsins og takmarkaðrar notkunar Mjallar Friggjar á hinu umþrætta vörumerki, að hann hafi ekki haft vitneskju um notkun Mjallar Friggjar á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ enda hafi félagið lagt alla áherslu á vörumerkið MAXI EXTRA.

Þar af leiðandi telur beiðandi að skilyrði 8. og 9. gr. vml. séu ekki uppfyllt. Auk þess bendir beiðandi á að téð ákvæði séu ekki fortakslaus, enda segi annars vegar í 8. gr. laganna að yngri réttur á skráðu vörumerki geti notið verndar jafnhliða og í 9. gr. að yngri réttur á vörumerki geti einnig notið verndar jafnhliða. Beiðandi telur auðséð að 8. gr. vml. geti ekki átt við enda hafi Mjöll Frigg ekki sótt um skráningu merkisins í góðri trú, sbr. það sem að framan greinir. Þá telur beiðandi að í 9. gr. laganna sé að finna afar matskennt ákvæði sem geti að uppfylltum ströngum skilyrðum veitt yngra merki vernd jafnhliða, þrátt fyrir ruglingshættu, ef eigandi eldra merkisins hafi ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun hins yngra. Telur beiðandi að brýnt sé að taka fram að hér sé um undantekningarákvæði að ræða og beri að skýra það þröngt, þar með talið hvað teljist vera hæfilegur tími og í hverju nauðsynlegar rástafanir felist. Að teknu tilliti til atvika málsins telur beiðandi að hann hafi innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir enda hafi það verið nýverið sem Mjöll Frigg lagði MAXI línu sína til hliðar og fór að setja áherslu á markaðssetningu SÁM 2000 TÚRBÓ.

Þá vísar beiðandi til þess að eigandi haldi því fram í erindi sínu að félagið hafi þegar öðlast vörumerkjarétt á auðkenni sínu á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 3. gr. vml. Bendir beiðandi á að eigandi sé þar af leiðandi að halda fram að hann hafi átt betri rétt þegar beiðandi lagði inn umsókn sína um skráningu á vörumerki sínu. Því hafnar beiðandi sem fráleitu og röngu og áréttar að því sé ekki mótmælt að varan SÁM 2000 TÚRBÓ hafi verið markaðssett til neytenda



að einhverju marki og innan ákveðins tímabils, áður en beiðandi fékk vörumerkjavernd vegna síns merkis.

Beiðandi ítrekar það að Mjöll Frigg hafi lagt niður vörumerkjalinuna SÁM eftir að fyrirsvarsmaður beiðanda fór úr félaginu og hóf framleiðslu sinnar vöru, með aðstoð frá Mjöll Frigg er við kom framleiðsluferli. Þá liggja fyrir að þegar Mjöll Frigg sótti um sitt merki, í vondri trú að mati beiðanda, hafi engin framleiðsla verið í gangi undir vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ.

Allt að einu byggir beiðandi á því að þrátt fyrir að vernd vörumerkis sem fengin er með notkun sé efnislega hin sama og vernd skráðra merkja, hvíli sönnunarbyrði um notkun þess á þeim sem telur sig njóta verndar. Ítrekar beiðandi að Mjöll Frigg hafi ekki sýnt fram á téða notkun með fullnægjandi hætti.

Beiðandi mótmælir því harðlega að tjöruhreinsirinn SÁM 2000 TÚRBÓ hafi verið í stöðugri framleiðslu og sölu allt frá árinu 1985 líkt og eigandi heldur fram í erindi sínu. Bendir beiðandi á að engin gögn liggja fyrir um framleiðslu vörunnar á löngu tímabili.

Beiðandi telur mikilvægt að taka fram að hann telji tilgreiningu orðheitisins SÁM í vörumerki Mjallar Friggjar brjóta gegn skráðum vörumerkjarétti hans, en gerir ekki athugasemdir við að orðhlutarnir TÚRBÓ 2000 eða 2000 TÚRBÓ séu notaðir til að auðkenna vöruna. Þá segir beiðandi að á þetta sé að bæta að Mjöll Frigg hafi reynt eftir fremsta megni að líkja eftir litnum á vöru beiðanda, þ.e. sjálfum vökvanum og auki það enn frekar á ruglingshættuna.

Beiðandi telur notkun orðheitisins SÁM sérlega villandi þar sem með því sé vísað til firmaheitis beiðanda, Sáms sápugetar ehf., í andstöðu við 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í þeim efnun bendir beiðandi á að neytendur tengi téð orðheiti beint við fyrirtækjaheiti beiðanda, sér í lagi þar sem um sé að ræða vörumerki sem skráð sé í sama flokki.

Til stuðnings þeirri ruglingshættu sem er fyrir hendi vísar beiðandi til fylgiskjals sem lagt var fram með erindi eiganda, en um er að ræða skjáskot af vörulista Húsasmiðjunnar í tengslum við vöruna SÁM 2000 TÚRBÓ. Í fyrirsögn komi fram „Sámur 2000 Túrbó, 5 lítra – Sa252 Tjöruhreinsir“. Bendir beiðandi á að ef söluaðilar vörunnar geri ekki skýran greinarmun á téðum vörum, annars vegar vöru beiðanda og hins vegar vöru Mjallar Friggjar, sé ekki hægt að gera ráð fyrir að neytendur geri það. Telur beiðandi að líkindi téðra vörumerkja séu svo mikil að einn stærsti söluaðili tjöruhreinsa á Íslandi geri ekki skýran greinarmun á þeim.

Beiðandi telur nauðsynlegt að áréttu að hann hafi skapað sér fasta markaðsstöðu meðal neytenda í tengslum við vörulínuna SÁMUR. Orðheitið SÁMUR sé auk þess nátengt fyrirsvarsmanni beiðanda, sem hefur ítrekað komið fram í fjölmiðlum, sbr. m.a. þær dagblaðaklippur sem Mjöll Frigg lagði fram sem fylgiskjöl með erindi sínu. Telur beiðandi því orðið vera tengt honum og fjölskyldu hans og að neytendur haldi þar af leiðandi að varan SÁM



2000 TÚRBÓ sé frá honum komin.

Beiðandi telur enn fremur að heitið SÁM 2000 TÚRBÓ feli í sér viðskiptahætti sem eru til þess fallnir að afla Mjöll Frigg viðskipta með óréttmætum hætti og sé þar með um að ræða brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Beiðandi bendir á að í nefndu ákvæði 15. gr. a laganna felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjavernd. Ákvæðið feli það meðal annars í sér að óheimilt sé að nota auðkenni sem viðkomandi eigi tilkall til, á þann hátt að það geti leitt til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annar aðili hafi notað með fullum rétti. Beiðandi telur að heiti vöru Mjallar Friggjar sé brot á nefndu lagaákvæði, enda ljóst að notkun þess mun skapa ruglingshættu við vörumerki og starfsemi beiðanda.

Að lokum bendir beiðandi á að í ljósi þess að vörumerki njóti ríkari verndar samkvæmt ákvæði 7. gr. vml. á grundvelli eldri réttar, sé heiti vöru Mjallar Friggjar brot á áður nefndri 15. gr. a laga nr. 57/2005, enda sé ljóst að notkun þess mun skapa ruglingshættu við vörumerki og starfsemi beiðanda.

Að framangreindu virtu telur beiðandi að ógilda beri skráningu vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ enda fari skráningin í bága við grundvallarákvæði og vernd vörumerkjalaga.

Síðari greinargerð eiganda

Eigandi ítrekar að hann hafni alfarið framangreindum röksemdum beiðanda og skorar á Einkaleyfastofuna að hafna kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu merkisins.

Eigandi telur nauðsynlegt að benda sérstaklega á nokkur atriði í málavaxtalýsingu beiðanda sem eru að hans mati röng. Eigandi hafnar því alfarið sem röngu og ósönnuðu að í gildi hafi verið heiðursmannasamkomulag milli Mjallar Friggjar hf. og forsvarsmanns beiðanda um að eigandi myndi láta af notkun merkisins SÁM vegna tengsla merkisins við forsvarsmann beiðanda og fjölskyldu hans, eða að beiðandi fengi nokkurn rétt yfir því merki. Bendir eigandi á að hið rétta sé að vörumerki Sáms hf. hafi runnið inn í hið sameiginlega félag, m.a. vörumerkið SÁM 2000 TÚRBÓ. Bendir eigandi á að þegar beiðandi lét af störfum fyrir Sám hf. hafi aldrei verið samið um að vörumerki tengd SÁM eða SÁMUR fylgdu beiðanda og væru þannig eign hans. Telur eigandi það einfaldlega rangt.

Þá tekur eigandi fram að ef samið hefði verið um að beiðandi fengi vörumerki gamla Sáms hf. við brotthvarf hans úr samstæðunni þá hefði beiðandi væntanlega haldið áfram notkun á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ, sem hafi öðlast markaðsfestu og verið þekkt, í stað þess að hefja sölu undir nýju vörumerki, TÚRBÓ SÁMUR 2296. Telur eigandi þetta veita sterka vísbendingu um það að ekkert slíkt heiðursmannasamkomulag hafi verið til staðar.



Eigandi heldur því fram að hann hafi aldrei látið af notkun merkja Sáms hf., heldur einmitt sótt um skráningu á þeim merkjum á árunum 2002 og 2003 sem bendi enn fremur til þess að ekkert slíkt samkomulag hafi verið í gildi.

Hvað varðar meint notkunarleysi merkisins bendir eigandi á að í fyrri greinargerð sinni sé notkun eiganda á merkinu ítarlega rakin allt frá árinu 1989 til 2018 og gögn lögð fram málinu til stuðnings. Í athugasemdum beiðanda sé því haldið fram að óljóst sé hvaða hlutverki framlögð gögn eigi að gegna. Bendir eigandi á að gögnin sýni ótvírætt fram á sölu á vörum og markaðssetningu á vörum undir merkinu SÁM 2000 TÚRBÓ á umræddu tímabili.

Hvað varðar það að beiðandi telji að engin gögn sýni fram á notkun merkisins á tímabilinu 2003-2015 telur eigandi það vera rangt. Bendir hann á fylgiskjal nr. 13 þar sem finna megi pistil frá Fjallahjólaklúbbnum frá því í apríl 2003, þar sem vísað sé í vörumerkið og sömuleiðis fylgiskjöl 14 og 15 sem sýna öryggisleiðbeiningar fyrir vöruna frá árinu 2008. Þá bendir eigandi á fylgiskjal 20 sem sýnir sölutölur fyrir vöruna frá árinu 2006. Að mati eiganda sýna gögnin svo ekki verði um villst að ekkert hlé hafi verið á notkun merkisins, hvað þá í fimm ár. Telur eigandi því ljóst að rangt sé að notkun merkisins hafi verið hætt í kringum 2002 þegar forsvarsmaður beiðanda hvarf úr hinu sameiginlega félagi. Að mati eiganda eru fullyrðingar beiðanda ósannar.

Hvað varðar fullyrðingar beiðanda um að sölutölur eiganda séu ekki tilkomumiklar, tekur eigandi fram að skv. 5. gr. vml. sé með notkun í skilningi vörumerkjalaga átt við að vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu en ekki sé gerð nein lágmarkskrafa um sölutölur í þeim efnum.

Ítrekar eigandi að hann hafi sýnt fram á notkun merkisins frá árinu 1985 í tengslum við raunverulega markaðssetningu vörunnar án nokkurs hlés og sé því ekki tilefni til að ógilda skráningu vörumerkisins.

Bendir eigandi enn fremur á að í málinu skipti einkum máli hvort sýnt hafi verið fram á notkun á síðastliðnum árum, enda segir í 4. mgr. 25. gr. vml. að skráning vörumerkis verði ekki afmáð, þrátt fyrir notkunarleysi, ef notkun á merki hefur hafist eftir lok fimm ára tímabilsins en áður en krafa um ógildingu kemur fram. Bendir eigandi á að í kröfu beiðanda sé viðurkennt að slík notkun hafi átt sér stað þar sem vísað sé til þess að beiðandi hafi orðið var við notkun merkisins.

Hvað ruglingshættu varðar bendir eigandi á að beiðandi haldi því fram að merki eiganda hafi verið skráð andstætt 2., 4., 6., og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og sé ruglingslega líkt vörumerki beiðanda, TÚRBÓ SÁMUR 2296. Þá njóti beiðandi forgangsréttar gagnvart vörumerki eiganda í samræmi við 1. og 2. mgr. 7. gr. vml.

Eigandi mótmælir sérstaklega þeirri staðhæfingu beiðanda að þar sem þeirri fullyrðingu um að



merkin séu ruglingslega lík hafi ekki verið mótmælt sérstaklega í fyrri greinargerð eiganda feli það á einhvern hátt í sér viðurkenningu eiganda á því að slík ruglingshætta sé til staðar. Eigandi telur sig aldrei hafa gefið slíkt í skyn. Eigandi telur þó ljóst að önnur atriði leiði til þess að hafna beri kröfum breiðanda og hafi varnir eiganda því beinst að þeim atriðum.

Eigandi ítrekar að merkið hafi verið í stöðugri notkun frá 1985 og hafi notkun aldrei verið hætt sbr. framlögð gögn og rökstuðningur. Bendir eigandi á að beiðandi hafi ekkert gert til að hrekja þær röksemdir og þau gögn. Telur eigandi að á grundvelli þeirrar notkunar hafi eigandi því þegar öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., áður en hann óskaði eftir skráningu á vörumerkinu þann 25. október 2002.

Eigandi telur að þegar beiðandi lagði inn umsókn sína um skráningu vörumerkisins TÚRBÓ SÁMUR 2296 þann 9. október 2002 hafi eigandi átt betri rétt og með sömu rökum og beiðandi heldur fram gæti eigandi byggt á því að skráning beiðanda hafi brotið gegn betri rétti sínum. Af þeim sökum hafnar eigandi því alfarið að beiðandi hafi átt betri rétt þegar eigandi fékk merki sitt skráð. . Telur eigandi því ljóst að merkið SÁM 2000 TÚRBÓ hafi ekki verið skráð í andstöðu við 2. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og þar fyrir utan hafi beiðandi engin gögn lagt fram sem sanna það að vörumerki beiðanda sé svo þekkt að 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við í málinu.

Verði ekki fallist á framangreint telur eigandi að afskiptaleysi beiðanda af notkun eiganda á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ hafi leitt til þess að 8. og 9. gr. vml. eigi sannarlega við í málinu. Eigandi ítrekar að samkvæmt 8. gr. vml. getur yngri réttur á skráðu vörumerki notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt merkin séu svo lík að villast megi á þeim ef umsókn um skráningu hefur verið afhent í góðri trú og eigandi eldra vörumerkisins hefur þrátt fyrir vitneskju um yngra merkið látið notkun af því afskiptalaus á hér á landi í fimm ár samfellt frá skráningardegi. Samkvæmt 9. gr. vml. getur yngri réttur á vörumerki einnig notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef eigandi eldra merkisins hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins.

Bendir eigandi á að beiðandi hafi haldið því fram að framangreind ákvæði vörumerkjalaga eigi ekki við og hafi beiðandi haldið því fram að eigandi hafi ekki afhent umsókn um skráningu vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ í góðri trú, m.a. þar sem að eigandi hafi framleitt á sama tíma vörur beiðanda undir merkinu TÚRBÓ SÁMUR 2296, þar með geti 8. gr. vml. ekki komið til skoðunar. Telur eigandi framangreinda röksemdafærslu óskiljanlega, þar sem að á sama tíma hafi áfram verið framleiddar vörur undir vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ eins og gert hafði verið í tæp tuttugu ár. Telur eigandi því að frekar mætti segja að beiðandi hafi afhent sína umsókn í vondri trú enda hafi hann vitað um notkun eiganda á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ á þeim tíma.

Þá bendir eigandi á að beiðandi haldið því fram að vegna notkunarleysis vörumerkis eiganda



hafi beiðandi ekki haft vitneskju um notkun þess eða skráningu og komi því 8. og 9. gr. vml. ekki til skoðunar. Hvað þetta varðar bendir eigandi á að líkt og ítarlega hafi verið rakið í málinu verði að telja afar ótrúverðugt að beiðandi hafi ekki vitað um tilvist merkisins fyrr en nýlega, m.a. vegna tengsla forsvarsmanns beiðanda við eiganda. Ítrekar eigandi að merkið hafi verið í notkun í fjölda ára og hafi verið á markaði áður en merki beiðanda var skráð, telur eigandi það óumdeilt að beiðandi hafði vitneskju um það. Um sé að ræða samkeppnisvöru við vörur beiðanda sem hafa m.a. verið seldar samhliða og þeim stillt upp samhliða, líkt og framlögð gögn sýna. Telur eigandi það því óhugsandi að beiðandi hafi verið ómeðvitaður um notkun á vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ öll þessi ár.

Með vísan til framangreinds er það mat eiganda að jafnvel þó ruglingshætta væri til staðar, sem eigandi telur þó ekki vera og jafnvel þó merki beiðanda teldist hafa forgangsrétt gagnvart vörumerki eiganda, þá hafi beiðandi glatað rétti sínum til að gera athugasemd við notkun eiganda á vörumerki sínu SÁM 2000 TÚRBÓ á grundvelli 8. og 9. gr. vml.

Kröfu beiðanda um niðurfellingu á merkinu SÁM 2000 TÚRBÓ mótmælir eigandi því harðlega og krefst þess að Einkaleyfastofan hafni henni. Með sömu rökum er byggt á því að ekki geti verið um að ræða brot á 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ nr. 331/2003 verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), á grundvelli notkunarleysis skv. 1. mgr. 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og ruglingshættu skv. 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sbr. 1. mgr. 28. gr. vml. Þá er einnig vísað til 7. - 9. gr. vml. Rök beiðanda fyrir kröfunni eru í fyrsta lagi þau að merkið hafi ekki verið notað í fimm ár samfelld og í öðru lagi að merkið hafi verið skráð þrátt fyrir ruglingshættu við merki beiðanda.

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.

Í ljósi þess að beiðandi telur merkið SÁM 2000 TÚRBÓ vera ruglingslega líkt skráðu merki sínu, TÚRBÓ SÁMUR 2296 og í ljósi þess að Einkaleyfastofan hafnaði upphaflega umsókn um skráningu merkisins SÁM 2000 TÚRBÓ á grundvelli ruglingshættu við merki beiðanda telur Einkaleyfastofan 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 stjórnáráðlegu niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.



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, sbr. þó ákvæði 8.-10. gr. vml. 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 ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

Notkunarleysi sbr. 25. gr. vml.

Í málinu er byggt á því að fella beri niður skráningu vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ nr. 331/2003 á þeim grundvelli að merkið hafi ekki verið notað í fimm ár samfellt, sbr. 25. gr. vml.

Samkvæmt framlögðum gögnum eiganda vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ hefur merkið verið notað í tengslum við tilgreindar vörur í flokki 3 frá 2. desember 1989. Gögn málsins sýna enn fremur fram á notkun merkisins að einhverju leyti árin 1992, 1995, 1997, 2000 og 2003. Þá sýna gögn málsins fram á að öryggisleiðbeiningar með vörunni voru gefnar út af eiganda þess árið 2008 og að fjallað var um vöruna af fagaðila í bílaþrifum þann 11. apríl 2015. Þá lagði eigandi fram sölutölur þeirra vara sem auðkenndar eru með vörumerkinu SÁM 2000 TÚRBÓ frá árinu 2006-2017.

Með vísan til framangreinds telur stofnunin því að eigandi hafi sýnt fram á að merkið hafið verið notað í tengslum við þær vörur sem það er skráð fyrir og því séu skilyrði 25. gr. vml. ekki uppfyllt.

Ruglingshætta sbr. 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Það var mat stofnunarinnar á þeim tíma er umsókn um merkið SÁM 2000 TÚRBÓ var lögð fram að ruglingshætta væri til staðar milli merkjanna, sbr. höfnun Einkaleyfastofunnar dags. 28. janúar 2003, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þar sem fyrir væri skráð merkið TÚRBÓ SÁMUR 2296 nr. 29/2003 í eigu Sáms sápugetar ehf.

Svar við synjun Einkaleyfastofunnar barst þann 22. apríl 2003. Í erindinu kom fram að með kaupsamningi, dagsettum 16. ágúst 2001, hafi Mjöll hf. keypt allar vörubirgðir og rekstur



Verksmiðjunnar Sáms ehf. Nokkrum vikum áður, þann 27. júní 2001 höfðu aðilar gert samkomulag um sameiningu og samvinnu félaganna. Samkvæmt 3. gr. samkomulagsins var það forsenda samkomulagsins að samningsaðilar afhentu til hins sameinaða félags allar þær eignir, efnislegar og óefnislegar, þ.m.t. know-how, viðskiptasambönd, hugverkaréttindi og samningsbundin réttindi sem félagið hefði notað í hreinlætisvörurekstri sínum á undanförunum árum. Samkvæmt samkomulaginu fór sameining á rekstri félaganna tveggja þannig fram að hreinlætisvörurekstur Sjafnar og Sáms yrði seldur til Mjallar gegn greiðslu í hlutafé í Mjöll og átti sameiginlegur rekstur aðila að hefjast þann 1. júlí 2001.

Á grundvelli kaupsamningsins og samkomulagsins endurskoðaði Einkaleyfastofan afstöðu sína til skráningarhæfis vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ þar sem framlögð gögn málsins þóttu sýna að tengsl væru til staðar á milli aðila. Merkið var því skráð þann 2. maí 2003 fyrir tilgreindar vörur í flokki 3.

Samkvæmt 8. gr. vml. getur yngri réttur á skráðu vörumerki notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þó merkin séu svo lík að villast megi á þeim, ef umsókn hefur verið afhent í góðri trú og eigandi eldra vörumerkisins hefur þrátt fyrir vitneskju um yngra merkið látið notkun á því afskiptalaus á hér á landi í fimm ár samfelt frá skráningardegi. Í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga kemur fram að í ákvæðinu sé kveðið á um að tveir aðilar geti notið vörumerkjaréttar jafnhliða, en reglan byggist á fyrningar- og tómlætissjónarmiðum. Segir þar enn fremur að sá sem vill öðlast rétt til notkunar eða skráningar yngra merkis verði að vera grandlaus, þ.e. að hann hafi ekki vitað eða mátt vita að eldri réttur til merkisins væri þegar til staðar.

Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum í tengslum við vörumerkjaskráningu nr. 331/2003 telur stofnunin ljóst að umsókn um skráningu merkisins SÁM 2000 TÚRBÓ hafi verið afhent í góðri trú enda hafi legið fyrir kaupsamningur og samkomulag sem meðal náði til sölu hugverkaréttinda, sbr. framangreint.

Samkvæmt 8. gr. vml. þarf eigandi hins eldra merkis að láta notkun hins yngra merkis afskiptalaus í fimm ár samfelt frá skráningardegi svo tómlætisáhrif komi fram. Beiðni sú sem hér er til skoðunar kemur fram eftir þegar merkin hafa verið skráð samhliða í vörumerkjaskrá í 15 ár eða frá árinu 2003-2018. Málsaðilar starfa á sama markaði og voru auk þess tengdir, sbr. umfjöllun um forsvarsmann beiðanda og samruna Sáms og Mjallar. Telur stofnunin ólíklegt að beiðandi hafi ekki vitað um notkun eiganda á hinu skráða merki SÁM 2000 TÚRBÓ.

Í ljósi þess að merkin hafa staðið samhliða í vörumerkjaskrá allt frá árinu 2003 telur Einkaleyfastofan að um tómlæti af hálfu beiðanda sé að ræða í ljósi þess að liðin eru meira en fimm ár frá skráningardegi hins yngra merkis. Af þeim sökum verður ekki farið í mat á ruglingshættu sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.



Hvað varðar tilvísun beiðanda til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé til staðar ruglingshætta milli firmaheitisins Sámur og merkisins SÁM 2000 TÚRBÓ.

Þá vísaði beiðandi til 2., 5. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en þar sem þeim fylgdi ekki sérstakur rökstuðningur tekur stofnunin þá ekki til efnislegrar umfjöllunar.

Einkaleyfastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi einkaleyfi, vörumerki, hönnunarvernd og önnur hliðstæð réttindi sem kveðið er á um í lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu. Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga. Af þeirri ástæðu getur Einkaleyfastofan ekki tekið afstöðu til þess hvort um brot gegn lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu sé að ræða, en slíkur ágreiningur heyrir undir svið Neytendastofu eða dómstóla.

Krafa um að skráning vörumerkisins SÁM 2000 TÚRBÓ verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins SÁM 2000 TÚRBÓ nr. 331/2003 skal halda gildi sínu.

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.