

**Ákvörðun Einkaleyfastofunnar
nr. 10/2019
26. apríl 2019**

Þann 23. september 2011 lagði Tego ehf. f.h. Anníear Mistar Þórisdóttur inn umsókn um skráningu vörumerkisins ANNIE THORISDOTTIR sbr. umsókn nr. 2658/2011. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 9, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 43 og 44. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2011, sbr. skráning nr. 982/2011.

Með erindi, dags. 2. febrúar 2018, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Codland 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., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Beiðandi fór fram á niðurfellingu í öllum flokkum en til vara í flokkum 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 41 og 44 og til þrautavara í flokki 5.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 18. desember 2018 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og 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 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.

Eigandi fór fram á það að kröfu um niðurfellingu merkisins yrði vísað frá þar sem krafan uppfyllti ekki skilyrði laga um lögmæta hagsmuni. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. ágúst 2018, var ekki fallist á frávísunarkröfu eiganda. Í erindinu var m.a. vísað til þess að krafan hefði fullnægt formskilyrðum 13. gr. rgl. og að ábyrgð á málsmeðferð og gagnaöflun í niðurfellingarmálum væri í höndum beiðanda og eiganda merkis enda hæfust slík mál að frumkvæði þess fyrrnefnda.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, THÓRSDÓTTIR, nr. V0106175, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 5 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.

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



Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Einkaleyfastofan 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 Einkaleyfastofunnar og er krafa um 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. 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 12. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku ákvarðana og gæta þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Merki eiganda, ANNIE THORISDOTTIR er skráð fyrir ýmiss konar vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 9, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 43 og 44. Umsókn beiðanda varðar hins vegar eingöngu vörur í flokki 5. Í ljósi umrædds ákvæðis stjórnisýslulaga um meðalhóf telur Einkaleyfastofan að lögmætir hagsmunir beiðanda séu aðeins til staðar að því marki sem hið skráða merki kemur í veg fyrir að hann fái merki sitt skráð. Lögmætir hagsmunir beiðanda ná þ.a.l. að mati Einkaleyfastofunnar aðeins til tilgreindra vara í flokki 5. Með vísan til framangreinds mun Einkaleyfastofan aðeins taka til skoðunar hvort að eigandi hafi sýnt fram á notkun merkisins ANNIE THORISDOTTIR fyrir tilgreindar vörur í þeim flokki.

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 sem sýna eiga notkun hans á merkinu ANNIE THORISDOTTIR eru m.a. skjáskot af Instagram-færslum frá árunum 2013-2017, viðtal við eiganda ásamt auglýsingum, dags. 11. ágúst 2012 og 18.-20. mars 2016, meðmæli eiganda með tiltekinni vöru, dags. 18. janúar 2017, upplýsingar af Wikipedia um eiganda, viðtal við eiganda í erlendu tímariti, dags. 9. apríl 2014, skjáskot úr tveimur myndum af síðunni www.youtube.com, dags. 16. september 2013 og 21. nóvember 2016, ársreikningar fyrir árin 2016 og 2017 varðandi félagið Þórsdóttir slf. og dagsett afrit af nokkrum styrktarsamningum tiltekinna framleiðanda við eiganda. Önnur framlögð gögn eru ódagssett eða varða ekki notkun á merkinu ANNIE THORISDOTTIR og koma því ekki til skoðunar.

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. Meðal framlagðra gagna eru auglýsingar sem eigandi birtist í þar sem t.d. fæðubótaefni, merkt tilteknu vörumerki, er auglýst. Framlagðir styrktarsamningar bera með sér að eigandi heimili notkun á nafni sínu og ímynd við m.a. markaðssetningu vöru samningsaðila. Að mati stofnunarinnar sýna framlögð gögn einkum fram á notkun merkisins ANNIE THORISDOTTIR í auglýsinga- og/eða kynningarskyni en ekki notkun merkisins að öðru leyti í atvinnustarfsemi, sbr. 5. gr. vml. og þar með ekki fyrir þær vörur sem falla í flokk 5. Við mat á því hvort að merki hafi verið í notkun er fyrst og fremst litið til skráðrar útfærslu merkisins, hér orðmerkisins ANNIE THORISDOTTIR. Notkun merkis í örlítið breyttri útgáfu sem raskar ekki heildarmynd þess hefur þó einnig verið lögð til grundvallar við mat á notkun, sbr. 2. mgr. 25. gr. vml.² Heiti félags í eigu eiganda, þ.e. THÓRISDÓTTIR slf., er að mati stofnunarinnar ekki unnt að leggja til grundvallar við mati á notkun í fyrsta lagi vegna þess að um annað heiti er að ræða og í öðru lagi þá myndi starfsemi félagsins skv. ÍSAT atvinnugreinaflokkuninni teljast til þjónustu í flokki 41 sem ekki er til skoðunar hér.

Með vísan til framangreinds er krafa um að skráning merkisins verði felld úr gildi tekin til greina að hluta.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ANNIE THORISDOTTIR nr. 982/2011 skal felld úr gildi í flokki 5 en halda gildi sínu í flokkum 3, 9, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 43 og 44.

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

² Sjá enn fremur ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli nr. 14/2018, bls. 7.



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.

Einkaleyfastofa
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Mótt.: Einkaleyfastofan
02. feb. 2018
4.4
Mátt.: V0083293

Reykjavík, 2. febrúar 2018

Varðar: Kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins **ANNIE THORISDOTTIR** (orðmerki), sbr. skráning nr. V0083293

Eigandi: Annie Mist Þórisdóttir, Víðigrund 1, 200 Kópavogi
Okkar tilvísun: E1061IS00

Vísað er til skráningar vörumerkisins **ANNIE THORISDOTTIR** (orðmerki), nr. V0083293, í flokkum 3, 5, 9, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 43 og 44, í eigu Anníear Místar Þórisdóttur, Víðigrund 1, 200 Kópavogi.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Codland ehf., Grandagarði 16, 101 Reykjavík, leggjum við hér með inn

BEIÐNI UM STJÓRNSÝSLULEGA NIÐURFELLINGU

skráningar framangreinds vörumerkis með vísan til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 25. gr. og 30. gr. a. sömu laga. Einnig er vísað til 14. gr. reglugerðar nr 310/1997, með síðari breytingum.

Farið er fram á niðurfellingu skráningarinnar í öllum flokkum, en til vara í flokkum 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 41, 44. Til þrautavara er farið fram á niðurfellingu skráningar í flokki 5.

Helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um notkun merkisins á Íslandi.

Umbjóðandi okkar hefur lögmeata hagsmuni af því að fá ofangreindri skráningu hnekkð þar sem umsókn umbjóðanda okkar fyrir vörumerkið **THÓRSDÓTTIR** (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0106175, hefur verið synjað skráningar fyrir vörur í flokki 5 með vísan til ruglingshættu við fyrrgreinda skráningu.

Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki ANNIE THORISDOTTIR, sé notað hér á landi.

Framangreint eru helstu rök fyrir kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu en við áskiljum okkur jafnframt rétt til að koma að fleiri röksemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Beiðni þessari fylgir, skv. 2. ml. 1. mgr. 30. gr. a vörumerkjalaga nr. 45/1997, greiðsla gjalds að upphæð kr 41.400,- skv. 10. gr. reglugerðar nr. 804/2014.

Með vinsemd og virðingu,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML



Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík

8. ágúst 2018

Varðar: Kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu á vörumerkinu ANNIE THORISDOTTIR, sbr. skráning nr. 982/2011 (V0083293)
Tilvísun okkar: O1445IS

Vísað er til beiðni Árnason Faktor f.h. Codland ehf. dagsett 2. febrúar 2018 þar sem þess er krafist að skráningu umbjóðanda okkar, Anniear Mist Þórisdóttur, á merkinu ANNIE THORISDOTTIR sbr. skráning nr. 982/2011 verði felld úr gildi sem og síðari samskipta við skráningaryfirvöld vegna framlengingar á fresti okkar til að bregðast við framkominni kröfu. Með tölvupósti Einkaleyfastofu þann 8. júní var okkur veittur frestur til dagsins í dag til að gera athugasemdir við ógildingarbeiðnina.

Þess er hér með krafist að framkominni beiðni um stjórnýslulega niðurfellingu sé vísað frá þar sem hún uppfyllir ekki skilyrði laga um lögvarða hagsmuni. Að mati umbjóðanda okkar er augljóst að mögulegir lögvarðir hagsmunir gerðarbeiðanda ná ekki til allra flokkanna 16 sem merkið er skráð fyrir. Raunar má segja að þetta komi fram í beiðninni sjálfri þar sem byrjað er á því að krefjast ógildingar í öllum flokkum en til vara að skráningin verði ógildi fyrir flokka 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 41, 44 og að lokum til þrautavara að skráningin verði ógild í flokki 5.

Í beiðninni eru engin rök færð fyrir því að lögvarðir hagsmunir gerðarbeiðanda styðji aðal- eða varakröfu gerðarbeiðanda. Rökstuðningurinn er takmarkaður við þrautarvarakörfuna þar sem vísað er til þess að umsókn gerðarbeiðna á merkinu THÓRSDÓTTIR í flokki 5 hafi verið synjað með vísan til skráningarumbjóðanda okkar.

Í þeim greinum vörumerkjalaga nr. 45/1997 sem heimila stjórnýslulega niðurfellingu á skráðum vörumerkjum er ekki að finna ákvæði sem samrýmist framkominni beiðni, þ.e. að hægt sé að leggja fram ógildingarbeiðni sem er víðtækari en lögvarðir hagsmunir gerðarbeiðanda. Þá er með öllu óljóst hverjum er ætlað að meta hvort beiðnin nái til allra flokkanna, flokkanna í vara kröfunni eða þrautarvarakröfunni.

Í 1. mgr. 30. gr. a. segir:

„Eftir að merki hefur verið skráð og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir getur hver sá sem hefur lögmaetra hagsmuna að gæta krafist þess að

Einkaleyfastofan fellir úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. eru uppfyllt. Krafan skal vera skrifleg og henni skal fylgja rökstuðningur og tilskilið gjald.,,

Gera verður þá kröfu til stjórnvalda, sérstaklega í málum þar sem ákvarðanirnar eru jafn íþyngjandi og niðurfelling stjórnarskrárvarinna eignaréttinda, að gætt sé að formsatriðum og stjórnvald uppfylli þá skyldu sína að leggja mat á hvort lögvarðir hagsmunir séu til staðar áður en beiðni en áframsend til eiganda skráningar.

Ekkert liggur fyrir í málinu um að mat á lögvörðum hagsmunum hafi farið fram, raunar ber málið það með sér að slíkt mat hafi ekki farið fram enda var krafan áframsend til eiganda næsta virka dag eftir móttöku Einkaleyfastofunnar á erindinu.

Sem fyrr segir þá eru einungis færð rök fyrir lögvörðum hagsmunum í einum flokki í ógildingarbeiðninni. Með því að setja málið í formlegt ferli án þess að leggja mat á lögvarða hagsmuni gerðarbeiðanda í öllum flokkum er lögð sú kvöð á eiganda skráningarinnar, með tilheyrandi kostnaði, að bregðast við kröfunni í heild sinni og er það mat umbjóðanda okkar að þetta sé andstætt tilgangi laganna enda er það ótvíræð skylda gerðarbeiðanda að færa sönnur á hagsmuni sína.

Sönnunarbyrðin fyrir lögvörðum hagsmunum liggur sem fyrr segir hjá gerðarbeiðanda sjálfum og verður hann að bera hallann af því að krafa hans sé ekki skýrt sett fram og rökstudd. Í fyrirbyggjandi máli er einsýnt að þetta hefur ekki verið gert og því verður að vísa beiðninni frá.

Í máli UfR 2001.2094SH í Danmörku var sérstaklega fjallað um það hvernig túlka beri lögvarða hagsmuni (d. retslig interesse). Málið varðaði vörumerkið HOME en það er notað til að auðkenna fasteignasölur í Danmörku. Home A/S hafði höfðað mál vegna brots á vörumerkjaretti en mótaðilinn gagnstefndi til ógildingar á grundvelli notkunarleysis á þeirri vörumerkjaskráningu sem mál Home A/S byggði á.

Vörumerkjaskráning Home A/S var í 15 flokkum og þótti dómstólnum einsýnt að hinn stefndi hefði ekki lögmæta hagsmuni í öllum flokkunum. Þrátt fyrir að Home A/S hefði ekki í málinu borið því við að hinn stefndi hefði ekki lögvarða hagsmuni í öllum flokkum heldur lagt fram gögn um notkun í öllum flokkum þá ákvarðaði dómstóllinn að takmarka ætti mat á notkunargögnum við á 3 flokka sem mótaðilinn hafði notað sitt merki fyrir og gætu því talist veita hinum stefnda lögvarða hagsmuni. Í dómnum sagði að í málum sem varða brot á vörumerkjaretti og hinn stefndi ber fyrir sig notkunarleysi merkjaeiganda í varnarskygni þá beri að túlka lögvarða hagsmuni þröngt.

Í umfjöllun Nicolai Lindgreen í NIR 2002 bls. 129-135¹ er fjallað sérstaklega um mikilvægi þessarar túlkunar dómstólsins þar sem fordæmisgildi hans kemur í veg fyrir að tíma stjórnvalda og dómstóla sé þar með ekki eytt í að fara yfir gögn sem ekki koma málinu við en ekki síður að kröfur um niðurfellingu á grundvelli notkunarleysis sé ekki notaðar til að áreita merkjaeiganda með því að krefjast þess að hann eyði bæði tíma og pening í að sanna notkun á merkinu í flokkum sem gerðarbeiðandi hefur í raun ekki lögvarða hagsmuni af að fá afmáða. Í greininni segir orðrétt:

„Det må også pointeres, at en modpåstand om opævelse på grund af manglende brug ikke bør kunne bruges til chikanøs træning fra den hævdede krænkere side, idet det kan være en overordentlig tidskrævende og kostbar opgave at fremfinde,

¹ Sjá fylgiskjal nr. 1 – Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2002.

organisere og framlægge dokumentation for et mærkes brug inden for alle veriksomhedens aktivitetsområder – store som små. I denne henseende er Sø- og Handelsrettens motiver bag holdningen til kravet om retlig interesse overordentlig prisværdige.”

Er það mat umbjóðanda okkar að ofangreint mál hafi fordæmisgildi hér á landi enda kemur fram í greinargerð með lögnum að ákvæðin er varða ógildingu skráningará grundvelli notkunarleysis séu byggð á ákvæðum dönsku laganna. Þá samræmist ofangreint einnig almennum reglum stjórnsluréttarins um að stjórnsluákvarðanir skulu ekki vera of íþyngjandi.

Þar sem ekki hefur verið sýnt fram á lögvarða hagsmuni fyrir ógildingarbeiðninni í heild sinni eins og hún er lögð fram þá verður að vísa málinu frá. Engin heimild er í vörumerkjalögum til þess að Einkaleyfastofa takmarki ógildingabeidnina við ákveðna flokka á þessu stigi málsmeðferðarinnar og sem fyrr segir þá verður gerðarbeiðandi sjálfur að bera hallan af því að hafa ekki fær rök fyrir lögvröðum hagsmunum sínum í öllum flokkum.

Að lokum þá er bent á að í greinargerð með 30. gr. a vml. segir varðandi lögmeata hagsmuni:

„Gert er ráð fyrir að þeir sem krefjast niðurfellingar skv. 30. gr. a verði að hafa lögvarða hagsmuni (sbr. 25. gr. laganna (5. gr. frumvarpsins)) og er það í samræmi við norska ákvæðið. Ekki þykir þörf á því að taka sérstaklega fram að eigandi merkis gæti hvenær sem væri krafist þess að fá úr þessu atriði skorið.“ (undirstrikun undirritaðrar)

Af ofangreindu er ljóst að það er réttur umbjóðanda okkar að fá úr því skorið hvort að beiðnin um ógildingu eins og hún er fram komin uppfylli skilyrði laga um lögvarða hagsmuni.

Eins og ítrekað hefur komið fram hér fyrir ofan þá er það mat umbjóðanda okkar að vísa beri málinu frá í heild sinni þar sem ekki verður séð að heimild sé fyrir því í vörumerkjalögum að stjórnvöld geti takmarkað ógildingarbeiðnina við ákveðna flokka á þessu stigi málsins. Sé það þrátt fyrir ofangreint álit skráningaryfirvalda að ógildingarbeiðnin sé lögmeat þá er þess krafist að gerð sé grein fyrir því til hvaða flokka lögmeatir hagsmunir gerðarbeiðanda ná en jafnframt að skráningaryfirvöld geri þá grein fyrir því á hvaða lagaákvæði ákvörðun þeirra er byggð og hver rökin eru fyrir ákvörðuninni. Þá er óskað eftir því, verði þetta niðurstaða skráningaryfirvalda, að umbjóðanda okkar verði veittur 2 mánaða frestur til að leggja fram gögn um notkun fyrir þá flokka sem eftir standa.

Með vísan til þess sem kemur fram hér að ofan þá er ítrekuð sú krafa umbjóðanda okkar að vísa ógildingarbeiðninni frá enda er það eðlilegur réttur vörumerkjaeiganda að það liggi ljóst fyrir til hvaða hluta skráningar hans lögvarðir hagsmunir ná áður en lagt er í kostnað við að safna saman, skipuleggja og leggja fram gögn um notkun í öllum flokkum.

Áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari gögnum og rökstuðningi á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,
Tego hugverkaráðgjöf


Lovisa Jónsdóttir

Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík

15. október 2018

Varðar: Kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu á vörumerkinu ANNIE THORISDOTTIR, sbr. skráning nr. 982/2011 (V0083293)
Tilvísun okkar: O1445IS

Vísað er til beiðni Árnason Faktor f.h. Codland ehf. dagsett 2. febrúar 2018 þar sem þess er krafist að skráningu umbjóðanda okkar, Anniear Mist Þórisdóttur, á merkinu ANNIE THORISDOTTIR sbr. skráning nr. 982/2011 verði felld úr gildi sem og síðari samskipta við skráningaryfirvöld vegna framlenginga á fresti okkar og nú síðast svar yfirvalda við kröfu okkur um frávísun á framkominni kröfu. Með tölvupósti Einkaleyfastofu þann 15. ágúst var okkur veittur frestur til dagsins í dag til að gera athugasemdir við ógildingarbeiðnina.

Með vísan til þess rökstuðnings sem settur var fram í frávísunarkröfu okkar frá 8. ágúst sl. er þess er með krafist að aðal- og varakrafa beiðanda um ógildingu, þ.e. að skráning umbjóðanda okkar í heild sinni sé felld niður eða að felldir séu niður flokkarnir 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 41, 44, séu ekki teknar til greina enda hefur beiðandi einungis vísað á synjun skráningaryfirvalda á skráningu þeirra í flokki 5 sem rökstuðning fyrir þeim lögvörðuhagsmunum sem eru skilyrði þess að geta farið fram á ógildingu skráningar. Ógilding á skráningu getur ekki verið víðtækari en hinir meintu lögvörðu hagsmunir.

Í svari okkar munum við því að mestu leyti einbeita okkur að þeim vörum sem falla undir flokk 5 en í ljósi þess að oft á tíðum eru talin vera tengsl á milli flokka og verður því í einhverjum tilfellum lögð fram gögn sem sýna notkun í öðrum flokkum en flokki 5. Í því felst þó ekki með nokkrum hætti viðurkenning á því að gerðarbeiðandi hafi lögvarða hagsmuni í þeim flokkum heldur er tilgangur okkar að sýna fram á hversu víðtæk notkun umbjóðanda okkar er í raun og veru.

Eins og fram kemur hér að ofan þá er vörumerki umbjóðanda okkar ANNIE THORISDOTTIR. Segja má að hér sé um óvenjulegt vörumerki að ræða þar sem merkið er augljóslega nafn umbjóðanda okkar (án milli nafns hennar) ritað á ensku. Þó svo að umbjóðandi sé öllum Íslendingum vel kunnug undir nafninu sínu á íslensku, og skv. málhefð okkar einungis fornöfnunum sínum, þ.e. Annie Mist, þá er hún heimskunn sem ANNIE THORISDOTTIR. Með heimsfrægðinni kom sú áskorun sem margir heimsfrægir einstaklingar standa frammi fyrir, þ.e. vinnunafnið þeirra er ekki alltaf nákvæmlega eins og skírarnafnið og því getur verið nauðsynlegt að skrásetja vinnunafn sem vörumerki til þess að eiga kost á því að vernda vinnunafnið og þar með ímynd sína í heild.

Í tilfalli umbjóðanda okkar er þó ekki mikill munur á skírnarnafni hennar á íslensku og vörumerkisins enda má sjá í vegabréfi hennar að íslensk yfirvöld skrá sjálf föðurnafn hennar sem „Thorisdóttir“ neðst á vegabréfinu þar sem nafn handhafa er sett fram skv. alþjóðlegum stöðlum, sjá fylgiskjal nr. 1.

Er það mat umbjóðanda okkar að hvort sem hún notar Annie Mist, Annie Mist Þórisdóttir eða Annie Thorisdóttir þá gerir almenningur í raun ekki greinarmun rithættinum, á því leikur enginn vafi að í öllum tilfellum þá munu allir Íslendingar gera sér grein fyrir því að um sama einstaklinginn er að ræða.

Umbjóðanda okkar hefur notað nafn sitt og vörumerki með margvíslegum hætti um árabil. Það er mat gerðarbeiðanda að það teljist ekki notkun í skilningi vörumerkjalaganna að koma fram sem talskona fyrir vöru- og þjónustur. Þessu mati gerðarbeiðanda erum við ósammála og teljum að að slík notkun fullnægi skilyrðum laga um notkun.

Í 5 gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) segir:

Með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi er 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.

Í greinargerð laganna með ofangreindri grein kemur fram að í henni sé skilgreint hvað teljist vera notkun, þá er sérstaklega tekið fram að upptalningin í ákvæðinu sé ekki tæmandi, þannig er nefnt sem dæmi að munnleg notkun á vörumerki geti einnig komið til álita sem notkun. Einnig er útskýrt nánar að notkun í auglýsingum sbr. 4 tölulið eigi við um alla hugsanlega notkun, óháð eðli auglýsingamiðilsins.

Hvað varðar notkun umbjóðanda okkar á skráningu sinni þá skiptir ofangreint miklu máli enda er merkið notað í auglýsingum og í ýmsum miðlum sem ná til fjölmargra landa, hér er sérstaklega átt við miðla eins og samfélagsmiðla sem beinast eðli málsins samkvæmt bæði að íslenskum markaði og erlendum.

Umbjóðandi okkar hefur mikla dreifingu á samfélagsmiðlum og dreifast fylgjendur hennar um allan heim. Á öllum samfélagsmiðlum er notar hún ANNIE THORISDOTTIR og er ekki gerður greinarmunur á íslenskum aðdáendum og erlendum. Á Instagram er hún með 946.000 fylgjendur, á Facebook 313.100 og 136.600 fylgjendur á Twitter. Sem dæmi um notkun á merkinu hennar í auglýsingum má finna nokkur dæmi af Instagram reikningi hennar frá árunum 2012-2016 í fylgiskjali nr. 2.

Umbjóðandi okkar á vefsíðuna anniethorisdottir.com en þar má finna ýmsar upplýsingar og hlekkir inn á vörur sem hún er með samninga við en innifalið í slíkum samningum er að kynna vörur þeirra og ljá þeim nafn sitt og ímynd. Samningar við erlenda aðila eru ávallt gerðir um notkun á Annie Thorisdóttir, sjá fylgiskjal nr. 3.

Sem dæmi um samninga sem gerðir hafa verið og fyrir hvers konar vörur má nefna:

Artasan ehf. – fæðubótarefni, Nutriforce Sports – fæðubótarefni, FoodSpring – fæðubótarefni, Reebok – íþróttavörur, viðburðir, fræðsla og þjálfun, Rogue Fitness – æfingataeki svo sem stangir, lóð og fleira, King Kong – töskur, Polar – púlsmælar, Rehband- hnéhlífar, WOW Air – flug, Zamst – hnéhlífar, Kill Cliff – Sport drykkir, Fitmoo – samfélagsmiðill. Þar sem dæmi um auglýsingar frá öllum

Þessum aðilum má finna í fylgiskjöllum með greinargerð þessari teljum við ekki ástæðu til að leggja fram samningana sjálfa þessu til staðfestingar enda mikið í samningunum sem fellur út utan þess máls sem hér er til umfjöllunar. Telji skráningaryfirvöld hinsvegar nauðsynlegt að slík skjöl séu lögð fram og óski eftir því til frekari staðfestingar þá verður orðið við slíkri ósk.

Eðli málsins samkvæmt eru sterk hugrenningartengsl á milli umbjóðanda okkar og íþróttá, hreystis og hvers kyns vörum sem þessu tengjast. Þannig hefur umbjóðanda okkar alla tíð verið samninga við framleiðendur fæðubótaefna og þó svo að flestar auglýsingar sem hún gerir séu á ensku þá hafa einnig birst fjölmargar íslenskar auglýsingar. Í fylgiskjali nr. 4 má sjá tvær slíkar annars vegar úr fylgiblaði með Fréttablaðinu og hinsvegar Fréttatímanum.

Í fylgiskjali nr. 5 má sjá tvær greinar þar sem umbjóðandi okkar er að mæla með tveimur tegundum af omega 3. Báðar birtast greinarnar á vefsíðum sem eru aðgengilegar hér á landi.

Í fylgiskjali nr. 6 má svo sjá almennari umfjöllun um umbjóðanda okkar svo sem Wikipedia síðu um hana ásamt viðtali sem birtist á vefsíðu vogue.com. Þá má geta þess að umbjóðandi okkar kemur fram sem íþróttakonan Annie Thorisdóttir í nokkrum myndum sem taldar eru upp á vefsíðunni imdb.com, hér má meðal annars nefna:

Functional Fitness (Documentary) (completed)

2018 Fullsterkur (Documentary)

2016 Beyond the Tank (TV Series)

2016 The Redeemed and the Dominant: Fittest on Earth (Documentary)

2010 CrossFit World Games: The Story of Annie and Sven (Documentary)

Auk ofangreinds þá hefur umbjóðandi okkar fjallað um ýmsar vörur í myndböndum sem birst hafa á Youtube.com. Ekki þykir ástæða til þess að senda myndböndin í heild sinni til skráningaryfirvalda að svo stöddu en hér í fylgiskjali nr. 7 má sjá skjáskot af tveimur myndböndum þar sem umbjóðandi okkar fjallar um fæðubótarefni.

Að lokum þá viljum við nefna að umbjóðandi okkar á og rekur félagið Thorisdóttir slf. Félagið var stofnað árið 2011 og hefur verið í fullum rekstri síðan. Skilgreind starfsemi skv. Ísat flokkun íþróttá- og tómskundakennsla. Meðfylgjandi í fylgiskjal nr. 8 eru drög að ársreikningi 2016, ekki náðist að senda okkur frekari fjárhagsleg gögn svo sem ársreikning 2017 eða afrit af reikningum fyrir frestinn í dag en við áskiljum okkur fullan rétt til að leggja inn frekari gögn frá félaginu á síðari stigum.

Meðal annars hefur umbjóðanda okkar í gegnum félagið Thorisdóttir slf. gefið út reikninga fyrir hluta af þeirri þjónustu sem hún veitir, eitthvað af auglýsingasamningum hennar hafa t.d. verið í gegnum þetta félag auk þess sem hún hefur haldið fjölmörg námskeið og veitt ráðgjöf á sviði hreyfingar á næringar. Viljum við sérstaklega vekja athygli á þessu þar sem að óheimilt er að skrá vörumerki sem ruglast má á og heiti á virkir atvinnustarfsemi. Gerðarbeiðandi í fyrirbyggjandi ógildingarmáli hefur lagt inn umsókn í flokki 5 fyrir m.a. fæðubótarefni. Jafnvel ef einungis er miðað við Ísat flokkun fyrirtækisins, sem fellur undir flokk 41, er ljóst að vörurnar sem gerðarbeiðandi óskar eftir skráningu sinni fyrir eru tengdar þeirri þjónustu sem fyrirtæki umbjóðanda okkar veitir. Það er því að okkar mati ljóst að umsóknin sem er grundvöllur hinn lögmætu hagsmuna gerðarbeiðanda, sem eru skilyrði þess að geta óskað eftir ógildingu, uppfyllir sjálf ekki skilyrði laga fyrir skráningu sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. enda augljós ruglingshætta á milli THÓRSDÓTTIR og THORISDOTTIR SLF.

Vegna þessa teljum við það enn frekar verulegum vafa undirorpið að raunverulega séu til staðar nokkrir lögvarðir hagsmunir.

Er það mat okkar að meðfylgjandi gögn og ofangreindur rökstuðningur sýni fram á með óyggjandi hætti að umbjóðandi okkar hefur uppfyllt skilyrði laga um notkun, sbr. 4. tl. 1. mgr. 5. gr. vml. auk þess sem við teljum að gerðarbeiðandi hafi ekki þá lögvörðu hagsmuni sem nauðsynlegir eru til þess að geta krafist ógildingar.

Með vísan til þess sem kemur fram hér að ofan þá er þess krafist að skráning umbjóðanda okkar haldi gildi sínu að fullu.

Áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari gögnum og rökstuðningi á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,
Tego hugverkaráðgjöf


Lovísa Jónsdóttir

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík, 7. nóvember 2018

Varðar: Kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisins ANNIE THORISDOTTIR (orðmerki), sbr. skráning nr. V0083293
Eigandi: Annie Mist Þórisdóttir, Víðigrund 1, 200 Kópavogi
Beiðandi: Codland ehf.
Okkar tilvísun: E1061IS00
Frestur: **17. nóvember 2018**

Vísað er til pósts Einkaleyfastofunnar dags. 17. október 2018, þar sem okkur var send greinargerð eiganda og okkur veittur svarfrestur til 17. nóvember 2018 til innlagnar frekari athugasemda.

Umbjóðandi okkar hefur falið okkur að koma á framfæri eftirfarandi frekari athugasemdum í máli þessu:

Lögmætir hagsmunir

Eigandi fer í greinargerð sinni fram á að krafa okkar um niðurfellingu framangreindrar skráningar í heild eða að því er varðar flokka 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 41 og 44, verði ekki tekin til greina. Vísar eigandi þar til þess að gerðarbeiðandi hafi einungis vísað á synjun skráningaryfirvalda á skráningu sinni í flokki 5, sem rökstuðning fyrir þeim lögvörðu hagsmunum sem eru skilyrði þess að geta farið fram á ógildingunni skráningar, líkt og áskilið er í 1. mgr. 29. gr. vml.

Framangreindum rökstuðningi eiganda er mótmælt harðlega, og nægir þar að taka fram að fyrir liggur staðföst framkvæmd Einkaleyfastofunnar í þá veru að hafi umsókn um skráningu vörumerkis verið synjað með vísan til ruglingshættu við þegar skráð vörumerki, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., eigi umsækjandi tvímælalaust lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu hins eldra merkis.

Vörumerkjaumsókn gerðarbeiðanda fyrir merkið THÓRSDÓTTIR í flokki 5, sbr. vörumerkjaumsókn V0106175, var hafnað á grundvelli ruglingshættu við þá skráningu sem krafist er ógildingar á. Ekkert í synjuninni bendir hins vegar til þess að synjunin einskorðist við ruglingshættu við flokk 5 í hinni eldri skráningu, enda er það margítrekuð og viðurkennd framkvæmd skráningaryfirvalda, bæði hérlendis sem og erlendis, að ruglingshætta geti skapast milli vara og þjónustu í ólíkum flokkum, og að ekki sé hægt að telja vöru- og þjónustulýsingar merkja ólíkar, á þeim grundvelli einum að merkin séu skráð í mismunandi flokka, sbr. 7. mgr. 33. gr. vörumerkjareglugerðar Evrópusambandsins nr. 2017/1001. Þessum sjónarmiðum samsinnir eigandi meira að segja sjálfur, þegar hann tekur fram að „oft á tíðum séu talin vera tengsl milli flokka“.

Við teljum því ljóst að gerðarbeiðandi eigi **ótvíræða** lögvarða hagsmuni af því að fá úr gildi framangreindrar skráningar skorið í öllum flokkum, enda gæti skráning V0083293 enn verið fyrirstaða fyrir skráningu merkis gerðarbeiðanda, ef merkið fæst aðeins ógilt í flokki 5. Í öllu falli er ljóst að kröfuna ber að taka gilda fyrir alla þá flokka sem mögulega geta staðið í vegi fyrir skráningu merkis umbjóðanda okkar THÓRSDÓTTIR, sbr. umsókn V0106175 sem hafnað hefur verið.

Notkunarleysi

Krafa gerðarbeiðanda er byggð á því að eigandi hafi ekki notað vörumerkið ANNIE THORISDOTTIR með þeim hætti sem 25. gr. vml. áskilur, en eigandi skráðs merkis þar sönnumarbyrði fyrir því að sú krafa hafi verið uppfyllt. Notkun í skilningi 25. gr. vml. þarf að vera raunveruleg, en til þess að svo geti talist þarf vörumerki að vera notað **til að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.**

Þar sem krafan var lögð inn 2. febrúar 2018 þarf að sýna fram á notkun merkisins ANNIE THORISDOTTIR hér á landi fyrir vörur og þjónustu skráningarinnar á tímabilinu 2. febrúar 2013 fram til innlagnar kröfunnar.

Eigandi hefur lagt fyrir Einkaleyfastofuna gögn sem að hans mati sýna fram á notkun vörumerkisins með framangreindum hætti. Þessu erum við alfarið ósammála, og teljum í raun **ekkert** framlagðra gagna sýna fram á raunverulega notkun auðkennisins ANNIE THORISDOTTIR sem vörumerki á Íslandi, fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir, innan viðeigandi tímabils.

Í fyrsta lagi reifar eigandi þau sjónarmið sín að nauðsynlegt geti verið fyrir heimsfræga einstaklinga að skrá „vinnunafn sem vörumerki til þess að eiga kost á því að vernda vinnunafnið og þar með ímynd sína í heild“. Það er gott og blessað, en eiganda þarf engu að síður þá að nota umrætt merki hér á landi, innan 5 ára, sem ANNIE THORISDOTTIR en ekki Annie Mist eða Annie Mist Þórisdóttir.

Eigandi heldur fram að skírarnafn eiganda og vörumerki/vinnunafn hennar séu svo lík, að hvort sem hún noti auðkennin „Annie Mist“, „Annie Mist Þórisdóttir“ eða „Annie Thorisdóttir“, leiki enginn vafi á því að í öllum tilfellum muni allir Íslendingar gera sér grein fyrir því að um sama einstaklinginn er að ræða, og líklega að notkun á einu auðkenninu geti því talist notkun á þeim öllum.

Þessar röksemdir eru auðvitað fráleitir. Það vörumerki sem eigandi þarf að sýna fram á að hún hafi notað hér á landi í skilningi 25. gr. vml. er vörumerkið ANNIE THORISDOTTIR, ekki auðkennin Annie Mist, eða Annie Mist Þórisdóttir – ekki frekar en notkun á einni stílfærslu orð- og myndmerkis gæti talist uppfylla notkunarskilyrði fyrir skráð orð- og myndmerki í allt annarri stílfærslu. Skiptir þar engu hvort almenningur á Íslandi myndi mögulega átta sig á því að verið væri að vísa til eiganda þegar aðrar útfærslur auðkennis eru notuð. Þau gögn þar sem merkið ANNIE THORISDOTTIR kemur ekki fram geta því ekki komið til skoðunar í máli þessu.

Í fylgiskjali 4 með greinargerð eiganda kemur t.d. hvergi fram vörumerkið ANNIE THORISDOTTIR. Fylgiskjalið inniheldur þar að auki tvær greinar, en sú fyrri er dagsett 11. ágúst 2012 sem er utan viðeigandi tíma notkunar fyrir kröfu þessa, sem er 2. febrúar 2013 – 2. febrúar 2018. Því er ekki hægt að taka umrædda grein til skoðunar í máli þessu.

Eigandi tiltekur í greinargerð sinni að „fjölmargar íslenskar auglýsingar hafi birst“ þar sem eigandi komi fram sem talskona fæðubótarefna og er gefið í skyn að umræddar tvær greinar í fylgiskjali 4 séu einungis dæmi um slíkar auglýsingar. Þessu mótmælum við alfarið og teljum að einungis finnist þessi eina slík auglýsing á prenti hér á landi innan viðeigandi tímabils – og þar kemur eigandi fram undir fullu nafni sínu Annie Mist Þórisdóttir. Við bendum einnig á að sé leitað að „Annie Thorisdóttir“ eða „Annie Þórisdóttir“ á timarit.is kemur ekki ein einasta niðurstaða.

Einnig er lagt fram afrit vegabréfs eiganda (sjá fylgiskjal 1 með greinargerð eiganda) og færð stórunarleg rök fyrir því að það að nafn eiganda sé ritað sem THORISDOTTIR neðst komi máli þessu á nokkurn hátt við. Ritháttur í vegabréfi, sem væntanlega stýrist af alþjóðlegum samræmingarreglum, getur á engan hátt talist notkun á vörumerki, eða rök fyrir því að notkun á

heitinu Annie Mist eða Annie Mist Þórisdóttir skuli teljast notkun vörumerkisins ANNIE THORISDOTTIR.

Í öðru lagi er ekki hægt að telja að nein þeirra gagna sem eigandi hefur lagt fram sýni fram á notkun vörumerkisins ANNIE THORISDOTTIR hér á landi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir.

Í greinargerð sinni heldur eigandi því fram að það teljist notkun í skilningi vml. að koma fram sem talskona fyrir vörur og þjónustu, enda komi fram í 4. tl. 5. gr. vml. að undir notkun vörumerkis falli m.a. þegar merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki verður annað séð af röksemdum eiganda, en að hún telji það að hún hafi lagt nafn sitt við og auglýst vörur annarra, jafngilda notkun í þeim flokkum sem viðkomandi vörur falla undir. Þessu mótmælir gerðarbeiðandi eindregið, og telur augljóst af ákvæðum vml. að undir notkun sbr. 4. tl. 5. gr. falli einungis þegar merki er notað í auglýsingum til að aðgreina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þannig myndi birting þeirra merkja sem eigandi hins umdeilda merkis leggur blessun sína yfir, s.s. NUTRIFORCE SPORTS, falla undir notkun þess merkis fyrir þá flokka sem viðkomandi vörur tilheyra (flokkur 5), en á engan hátt hefur verið sýnt fram á notkun í flokki 5 fyrir vörumerkið ANNIE THORISDOTTIR.

Sem gögn sem eiga að sýna fram á notkun leggur eigandi m.a. fram eitt skjáskot af vefsíðu sinni, www.anniethorisdottir.com, og tekur fram að þar megi finna ýmsar upplýsingar og hlekkji inn á vörur sem eigandi er með styrktarsamninga við, og að innifalið í slíkum samningum sé að kynna vörurnar og ljá þeim nafn sitt og ímynd. Samningar við erlenda aðila séu ávallt gerðir um notkun á merkinu ANNIE THORISDOTTIR, sbr. framlögð greinargerð eiganda og fylgiskjal 3 við greinargerð.

Framangreint skjáskot sýnir þó engan veginn fram á notkun á auðkenninu ANNIE THORISDOTTIR á Íslandi, fyrir nokkrar einustu vörur eða þjónustu. Ekki er vísað til neinna samninga í umræddu skjáskoti og gætu logo-in neðst í skjáskotinu hæglega verið keyptar auglýsingar sem á engan hátt sýna fram á notkun á vörumerkinu ANNIE THORISDOTTIR. Auðkennið ANNIE THORISDOTTIR kemur aukinheldur hvergi fram í efni heimasíðunnar, heldur er þar annað hvort vísað til eiganda sem ANNIE eða ANNIE T, og öllu efni síðunnar er augljóslega beint að erlendum neytendum frekar en íslenskum, sem sést best í því að um .com lén er að ræða, allt efni síðunnar er á ensku, og ekki er einu sinni boðið upp á þann möguleika að þýða efni síðunnar á íslensku. Ekki er hægt að telja að skráning eða notkun .com léns ein og sér geti fallið undir það að teljast notkun hér á landi í skilningi 25. gr. vml. – og engar upplýsingar hafa verið lagðar fram um hvenær umrætt skjáskot var tekið eða lénið skráð. Umrætt skjáskot getur því ekki talist sýna fram á notkun auðkennisins ANNIE THORISDOTTIR sem vörumerki hér á landi í skilningi 25. gr. vml., fyrir viðeigandi flokka og innan viðeigandi tímabils.

Eigandi leggur einnig fram umfjöllun af bandarískum fjölmiðlum þar sem eigandi ljáir fæðubótarefnum nafn sitt (sjá fylgiskjal 5 með greinargerð eiganda). Er þar í fyrsta lagi að ræða umfjöllun um fæðubótarefnið OmegaFortSCC 4X STRENGTH og í öðru lagi umfjöllun um fæðubótarefnið ProPharma All3, en í báðum tilfellum tjáir eigandi sig um ágæti varanna undir nafninu Annie Thorisdottir. Þrátt fyrir að hið umdeilda merki komi vissulega fram í framangreindum gögnum, geta þau hins vegar engan veginn talist sýna fram á notkun hér á landi. Má þar í fyrsta lagi nefna að auðkennið ANNIE THORISDOTTIR er í framangreindum gögnum ekki notað til að aðgreina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, heldur eru viðkomandi vörur augljóslega auðkenndar með merkjunum OMEGAFORTSCC 4X STRENGTH annars vegar og PROPHARMA ALL3 hins vegar. Þá kemur í öðru lagi ekkert fram um að framangreindar vörur séu til sölu á Íslandi, eða að umfjöllunin beinist að íslenskum neytendum, líkt og áskilið er í 25. gr. vml. Framangreind gögn geta því ekki talist sýna fram á notkun auðkennisins ANNIE THORISDOTTIR sem vörumerki hér á landi í skilningi 25. gr. vml.

Þá leggur eigandi fram skjáskot af Instagram reikningi eiganda frá árunum 2012-2018, þar sem eigandi kemur fram undir nafninu anniethorisdottir (sjá fylgiskjal 2 með greinargerð eiganda). Hvergi í framangreindum skjáskotum birtist nafnið Annie Thorisdottir hins vegar sem vörumerki, þ.e.a.s. sem auðkenni til að aðgreina vörur og þjónustu eiganda frá vörum og þjónustu annarra, heldur virðist eigandi einungis leggja nafn sitt við ýmsar vörur sem birtast undir vörumerkjum á borð við Rehband, Rogue, ZAMST, Wow Air, NF Sport, Reebok, Kill Cliff og RX Smart, en telja má þær vörur sem eigandi auglýsir í framangreindum skjáskotum falla undir t.d. flokka 5, 28 og 32. Þá er auk þess verulegum vafa undirorpið hvort að framangreind skjáskot sýni fram á notkun hins umdeilda merkis hér á landi, enda eru allar viðkomandi færslur á ensku og kemur ekkert fram um það að framangreindar auglýsingar beinist að íslenskum neytendum eða hversu margir íslenskir neytendur fylgi Instagram reikningi Anniear Mist.

Í fylgiskjali 6 með greinargerðinni leggur eigandi fram umfjöllun um eiganda á netalfræðiorðabókinni Wikipedia, auk viðtals við eiganda í bandaríska tímaritinu Vogue frá árinu 2014, þar sem eigandi er kynnt sem Annie Thorisdottir. Hvorugt þessara gagna sýna fram á nokkra notkun auðkennisins Annie Thorisdottir til að aðgreina vörur og þjónustu eiganda frá vörum og þjónustu annarra, og hvað þá hér á landi, og er því engan veginn hægt að telja umrædd gögn sýna fram á notkun auðkennisins ANNIE THORISDOTTIR sem vörumerki hér á landi, sbr. 25. gr. vml. fyrir neinar vörur eða þjónustu.

Að lokum leggur eigandi fram skjáskot af Youtube (sjá fylgiskjal 7 með greinargerð eiganda), þar sem eigandi kemur fram undir nafninu Annie Thorisdottir í tveimur myndböndum. Ekkert kemur fram um að í umræddum myndböndum sé auðkennið ANNIE THORSIDOTTIR notað til að aðgreina vörur og þjónustu eiganda frá vörum og þjónustu annarra hér á landi, heldur virðist eigandi í myndböndunum þvert á móti vera að auglýsa vörur undir merkinu NUTRIFORCE SPORTS. Það er í öllu falli ljóst að þær vörur sem auglýstar eru í umræddum myndböndum bera ekki hið umdeilda merki, og geta myndböndin því ekki talist dæmi um notkun á merkinu ANNIE THORISDOTTIR, hvað þá heldur að notkunin sé hér á landi.

Hvað varðar tilvísanir til félagsins Thorisdottir slf. og fylgiskjals 8, þá er það félag alfarið óviðkomandi máli þessu. Skráningu umbjóðanda okkar fyrir merkið THÓRSIDOTTIR var ekki hafnað á grundvelli umrædds félags, enda hefur Einkaleyfastofa ekki metið ruglingshættu með merki umbjóðanda okkar og umrædds félags. Mál það sem hér ræðir er ógildingarkrafa á grundvelli notkunarleysis vörumerkisins ANNIE THORISDOTTIR og sýnir umrætt félag á engan hátt fram á notkun auðkennisins ANNIE THORISDOTTIR sem vörumerki hér á landi, sbr. 25. gr. vml. fyrir neinar vörur eða þjónustu.

Við teljum því algerlega ljóst að eigandi hafi ekki lagt fram nein gögn sem sýna fram á hið umdeilda merki, ANNIE THORISDOTTIR, hafi verið notað á Íslandi til að aðgreina vörur og þjónustu eiganda þess síðustu fimm ár, líkt og áskilið er í 25. gr. vml.

Samantekt

Með vísan til framangreinds teljum við augljóst að gerðarbeiðandi eigi lögmæta hagsmuni fyrir niðurfellingu skráningar merkisins ANNIE THORISDOTTIR sbr. vörumerkjaskráning nr. V0083293, og að framlögð gögn eiganda beri engan veginn með sér að merkið hafi verið notað fyrir vörur og þjónustu skráningarinnar hér á landi síðustu fimm ár líkt og áskilið er í 25. gr. vml. Því ítrekum við fyrri kröfur okkar um stjórnsýslulega niðurfellingu skráningarinnar, en áskiljum okkur þó rétt til að koma að frekari gögnum og rökstuðningi á síðari stigum málsins ef þess gerist þörf.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML

Einkaleyfastofan
Engjateig 3
105 Reykjavík

17. desember 2018

Varðar: Kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu á vörumerkinu ANNIE THORISDOTTIR, sbr. skráning nr. 982/2011 (V0083293)
Tilvísun okkar: O1445IS

Vísað er til fyrri samskipta varðandi ofangreint mál, fyrri greinargerða í málinu, síðari greinargerðar gerðarbeiðanda dagsett 7. nóvember sem og tölvupósts Einkaleyfastofu dagsettum 14. desember þar sem frestur okkar til að leggja fram frekari athugasemdir var framlengdur til dagsins í dag.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar þá viljum við ítreka þau rök sem lögð voru fram í greinargerð okkar þann 15. október auk þess að koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við síðari greinargerð gerðarbeiðanda og leggja fram meðfylgjandi gögn.

Hagsmunir

Í síðari greinargerð gerðarbeiðanda er ítrekuð sú krafa að gerðarbeiðandi eigi lögvarða hagsmuni af því að fá merki umbjóðanda okkar ógilt í öllum flokkum. Er það rökstutt með því að Einkaleyfastofa hafi í synjun sinni á umsókn gerðarbeiðanda ekki tilgreint þá flokka sem synjunin byggði á og því gæti ógilding í einungis flokki 5 skilið eftir vörur/þjónustur í öðrum flokkum sem gætu talist vera ruglingslega líkar þeim vörum sem tilgreindar eru í umsókn gerðarbeiðanda

Það er alveg rétt hjá gerðarbeiðanda að ruglingshætta getur vissulega verið fyrir hendi milli vöru og þjónustuflokka. Í því sambandi má sérstaklega vísa til dóms Hæstaréttar í máli nr. 206/2004 Pharmanor hf. gegn Pharma Nord ApS þar sem skráning fyrir vörur í flokki 5 var að mati Hæstaréttar hindrun fyrir notkun á firmaheiti og skráningu þess sem vörumerki í flokki 35 enda voru tengsl á milli þeirrar þjónustu sem fyrirtækið veitti og varanna í flokki 5.

Þrátt fyrir ofangreint verður ekki framhjá því litið að gerðarbeiðandi ber sönnunarbyrðina í fyrirliggjandi máli og hann getur því ekki, eingöngu með því að vísa til framkvæmdar Einkaleyfastofu, vikið sér undan þeirri skyldu að færa rök fyrir því hvaða vörur og/eða þjónustur það eru í öðrum flokkum umfram þær vörur sem umsókn þeirra nær til og sem gætu skapað ruglingshættu.

Vissulega má segja að bæði gerðarbeiðandi og umbjóðandi okkar séu settir í erfiða stöðu með þeirri framkvæmd sem hefur tíðkast þar sem segja má að hér vegast á annars vegar stjórnarskrávarinn eignaréttindi umbjóðanda okkar og mögulegir lögvarðir hagsmunir gerðarbeiðanda til ógildingar. Það

er hinsvegar mat umbjóðanda okkar að nærtækast hefði verið að gerðarbeiðandi fengi úr því skorið hjá skráningaryfirvöldum nákvæmlega hvaða flokkar það væru sem synjun þeirra byggði á. Það samræmist ekki að mati umbjóðanda okkar 7. gr. eða 12. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993.

Eins og ógildingarbeiðnin er sett fram þá eru settir fram þrír valkostir, ógilda í öllum flokkum, í flokkum 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 41, 44 eða bara í flokki 5. Miðað við þessar forsendur þá er það mat umbjóðanda okkar að lögvarðir hagsmunir geti án frekari rökstuðnings einungis náð til flokks 5 enda er umsóknin þeirra bara í þeim flokki.

Annað sem umbjóðandi telur að nauðsynlegt sé að meta þegar litið er til lögvarða hagsmuna er einmitt ruglingshættan á milli flokka en í hina áttina ef svo má að orði komast. Það er að segja ef að skráningaryfirvöld komast að þeirri niðurstöðu að umbjóðandi okkar hafi sannað notkun á merki sínu í flokki 35, nánar tiltekið að umbjóðandi okkar hafi sannanlega notað auðkenni sinn til að auglýsa vörur sem falla undir t.d. flokk 5. Getur gerðarbeiðandi þá átt lögvarða hagsmuni til ógildingar í flokki 5 vegna notkunarleysis í þeim flokki þó svo að augljóst sé að ekki sé hægt að skrá merki gerðarbeiðanda í þeim flokki, sbr. niðurstöðu Hæstaréttar í fyrrnefndu máli þar sem niðurstaðan var sem fyrr segir að ruglingshætta geti verið á milli þessara flokka séu tengsl með vörunum annars vegar og þjónustunnar hinsvegar.

Það er að mati umbjóðanda okkar augljóst að til þess að um lögvarðir hagsmuni geti verið að ræða þá verður það að liggja fyrir að staða gerðarbeiðanda breytist með því að ógilda skráninguna. Það geti ekki samræmst meðalhófsreglu stjórnisýslulaga að fella niður skráningu hennar ef þetta liggur ekki fyrir.

Notkun

Hvað varðar notkun umbjóðanda okkar á vörumerki sínu þá ítrekum við öll fyrri rök og teljum að ekkert komi fram í síðari greinargerð gerðarbeiðanda sem hreki fyrri rök umbjóðanda okkar. Þannig virðist gerðarbeiðandi telja að eina mögulega notkunin á vörumerki sé að vörumerkið sé áprentað á vöru. Þessa túlkun telur umbjóðandi okkar ekki standast skoðun.

Þannig er það sérstaklega tekið fram í vörumerkjalögum nr. 45/1997 (vml.) að það sé ekki skilyrði fyrir notkun vörumerkis það sé sett á vörur eða umbúðir, þannig er slík notkun aðeins tilgreind í lögum sem einn möguleiki notkunar. Við vísum því aftur til umfjöllunar í fyrri greinargerð og þá upptalningu sem þar er að finna á því hvað teljist notkun skv. vml.

Að sama skapi þá er ekkert í vml. sem mælir gegn því að fleiri en eitt vörumerki sé notað sem auðkenni vöru og þjónustu á sama tíma. Það er mat okkar að ótvírætt sé að umbjóðandi okkar er að auðkenna vörur- og þjónustur með vörumerki sínu þegar hún notar merkið fyrir viðkomandi vörur og þjónustur. Það að vara beri mögulega önnur vörumerki breytir því ekki vörumerki umbjóðanda okkar er einnig notað.

Í þeim gögnum sem lögð voru fram í fylgiskjali nr. 2 með fyrri greinargerð kemur skýrt fram að allar þær kynningar sem þar birtast eru settar fram undir vörumerkinu ANNIE THORISDOTTIR. Það stenst því ekki skoðun að halda því fram að vegna þess að vörurnar eru einnig auðkenndar með öðrum vörumerkjum þá sé umbjóðanda ekki að ljá þessum sömu vörum einnig vörumerki sitt, þ.e. ANNIE THORISDOTTIR. Það er augljóst hverjum manni að þessi notkun er til þess fallin að aðgreina viðkomandi vörur og þjónustur frá öðrum, væri það ekki raunin þá væru fyrirtæki sennilega ekki tilbúin til þess að greiða þekktum einstaklingum háar fjárhæðir til að kynna vörur sínar.

Hvað varðar athugasemdir gerðarbeiðanda við upplýsingar um heimasíðu umbjóðanda okkar og að skjáskot af heimasíðunni sé ódagsett þá er við undirritaða að sakast í því efni og getum við upplýst um umrætt skjá skot var tekið af síðunni 15. október sl. en til að taka af allan vafa um það hvort að þessi heimasíða hafa verið virk á því tímabili sem gerðarbeiðandi vísar til þá er hér í fylgiskjali nr. 9 skjáskot af síðunni <https://web.archive.org/web/20151223045615/http://www.anniethorisdottir.com:80/> sem sýnir hvernig síðan leit út þann 23. desember 2015. Í sama skjali má sjá skjáskot af síðunni <https://who.is/whois/anniethorisdottir.com> þar sem sjá má að lénið var skráð þann 6. ágúst 2014.

Í fylgiskjali nr. 10 eru lagðir fram samningar umbjóðanda okkar við nokkra af þeim aðilum sem gerðarbeiðandi í greinargerð sinni gefur í skyn að geti mögulega bara verið keyptar auglýsingar án nokkurrar tengingar við vörumerkið ANNIE THORISDOTTIR. Af meðfylgjandi samningum má sjá að samningsaðilar umbjóðanda okkar eru að greiða henni fyrir notkun á vörumerki hennar ANNIE THORISDOTTIR.

Hvað varðar rök gerðarbeiðanda um að heimasíða umbjóðanda okkar er á ensku auk þess sem færslur á samfélagsmiðlum séu líka á ensku og að slík sanni að ekki sé um notkun hér á landi að ræða þá vísunum slíkum rökum alfarið á bug.

Það er einfaldlega af hagkvæmni sem umbjóðandi okkar heldur úti síðum sínum á ensku. Það er ekki raunhæft fyrir eina manneskju að ætla að halda úti slíkum síðum á fleiri en einu tungumáli. Á öllum síðum er umbjóðandi okkar með fylgjendur af mörgum þjóðernum og því nærtækast að nota enskuna.

Við höfnum því þar af leiðandi að þó svo að fyrrgreindar síðar séu á ensku að þá sé ekki um markaðssetningu að ræða sem einnig nær til Íslands.

Hvað varðar markaðssetningu á Íslandi þá má sjá tenginguna á milli samninga, vefmiðla og svo beinnar markaðssetningar á íslensku að í fylgiskjal nr. 10 má finna samning við NutriForce og í fylgiskjal nr. 4 er viðtal við umbjóðanda okkar þar sem hún fjallar um þessar vörur. Í samningnum er ekki gerður greinarmunur á Íslandi og öðrum löndum heldur nær samningurinn til allra landa. Þá má sjá í fylgiskjali nr. 5 umfjöllun um vöru þessa aðila þar sem umbjóðandi okkar ljáir vörunni auðkenni sitt og rétt að ítreka að þessi vefsíða er aðgengileg hér á landi og birtist einnig íslenskum fylgjendum umbjóðanda okkar.

Við teljum það því hafið yfir allan vafa að umbjóðandi okkar hefur notað auðkenni sinn hér á landi fyrir þær vöru- og þjónustur sem merkið er skráð fyrir.

Annað

Í greinargerð sinni þá hafnar gerðarbeiðandi því að taka skuli til athugunar firma umbjóðanda okkar þar sem það sé þessu máli óviðkomandi þar sem Einkaleyfastofan hafi ekki vísað til félagsins í synjun sinni á umsókn gerðarbeiðanda.

Þessum rökum gerðarbeiðanda er alfarið hafnað. Þó svo að Einkaleyfastofa hafi í synjun sinni ekki vísað til félagsins þá verða skráningaryfirvöld engu að síður að taka tilliti til allra réttinda sem liggja fyrir, sbr. 10. gr. stjórnarsýslulaga. Hér meðfylgjandi í fylgiskjal nr. 11 má sjá reikninga sem hafa verið gefnir út af félagi umbjóðanda okkar. Þá leggjum við einnig fram í fylgiskjali nr. 12 ársreikning fyrir árið 2017.

Sérstaklega verður að taka tillit til þess við mat á lögvörðum hagsmunum hvaða réttindi eru til staðar. Það væri vægast sagt undarleg staða og að mati umbjóðanda okkar brot á meðalhöfsreglu

stjórnsýslulaga ef það eitt og sér er talið nægjanlegt til að uppfylla lögvarða hagsmuni að Einkaleyfastofa hafi synjað vörumerkjaumsókn án þess að heildarmat sé lagt á fyrirbyggjandi réttindi og það metið hvort hagsmunirnir séu slíkir að ógilding myndi raunverulega breyta réttarstöðu gerðarbeiðanda.

Samantekt

Í fyrsta lagi þá er það er mat umbjóðanda okkar að lögvarðir hagsmunir geta ekki verið til staðar nema það liggja fyrir að ógilding á skráðum rétti breytti raunverulega réttarstöðu gerðarbeiðanda. Önnur túlkun færi gegn ákvæðum 7., 10. og 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Það er mat umbjóðanda okkar að lögvarðir hagsmunir geta ekki verið til staðar nema það liggja fyrir að ógilding á skráðum rétti breytti raunverulega réttarstöðu gerðarbeiðanda. Önnur túlkun færi gegn ákvæðum 7., 10. og 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Í öðru lagi þá er það mat okkar að meðfylgjandi gögn og ofangreindur rökstuðningur sýni fram á með óyggjandi hætti að umbjóðandi okkar hefur uppfyllt skilyrði laga um notkun, sbr. 4. tl. 1. mgr. 5. gr. vml. fyrir alla þá flokka sem vörumerkið er skráð fyrir. Sérstaklega viljum við þó leggja áherslu á að ef skráningaryfirvöld telja notkun umbjóðanda okkar ekki sanna notkun í flokki 5 þá teljum við það hafið yfir allan vafa að umbjóðandi okkar hefur notað merki sitt til þess að auglýsa vörur sem falla undir flokk 5 og veita þjónustu sem fellur undir flokka 41 og 44. Sú þjónusta sem fellur undir þessa flokka er ótvírætt tengd þeim vörum sem tilgreindar eru í umsókn gerðarbeiðanda. Við ítrekum því það sem kemur fram hér að ofan og tilvísun til dóms Hæstaréttar.

Með vísan til þess sem kemur fram hér að ofan þá er þess krafist að skráning umbjóðanda okkar haldi gildi sínu að fullu.

Áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari gögnum og rökstuðningi á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,
Tego hugverkaráðgjöf


Lovísa Jónsdóttir