

## Ákvörðun nr. 13/2018

14. nóvember 2018

**Krafa um að skráning merkisins 1-DAY nr. 1122/1996 verði felld úr gildi  
SEED CO., LTD. gegn JOHNSON & JOHNSON**

### Málavextir

Þann 22. maí 1996 lagði G.H. Sigurgeirsson f.h. JOHNSON & JOHNSON inn umsókn um skráningu vörumerkisins 1-DAY, umsókn nr. 632/1996. Sótt var um skráningu fyrir *snertilinsur (contact lenses)* í flokki 9. Merkið var skráð þann 23. október 1996, skráning nr. 1122/1996.

Með erindi, dags. 11. ágúst 2017, barst krafa frá Tego ehf. f.h. SEED CO., LTD., 40-2, Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggir á að merkið hafi ekki uppfyllt skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi við skráningu og beri því að fella skráninguna úr gildi, sbr. 1. mgr. 28. gr. laganna. Til vara byggir krafan á því að merkið hafi ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml., auk þess sem merkið hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda öðlast almenna merkingu fyrir umræddar vörur, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. janúar 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Fyrri greinargerð beiðanda*

Í greinargerð beiðanda kemur fram að helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningar nr. 1122/1996, 1-DAY, séu þau að merkið hafi ekki við skráningu hér á landi uppfyllt skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og beri því að fella skráninguna úr gildi, sbr. 1. mgr. 28. gr. vml., en þar segi að unnt sé að fella skráningu úr gildi hafi merkið verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga.

Til vara þá séu önnur rök fyrir kröfu um niðurfellingu þau að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í atvinnustarfsemi í tengslum við þær vörur sem merkið er skráð fyrir í samræmi við ákvæði 5. gr. vml., auk þess sem merkið hafi öðlast almenna merkingu fyrir snertilinsur. Jafnvel þó svo að merkið hafi geta talist sérkennandi við skráningu, þá hafi það nú öðlast almenna merkingu.

Beiðandi rekur ákvæði 28. gr. vml. Þá bendir hann á að hann hafi lögvarinna hagsmuna að gæta af niðurfellingu skráningarinnar þar sem hann hafi sótt um skráningu á merkinu



SEED 1dayPure

hér á landi, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1047735. Einkaleyfastofan hafi synjað merki beiðanda um skráningu að svo stöddu með vísan til ruglingshættu við skráningu eiganda.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Eigandi fellst ekki á að merkið 1-DAY hafi frá skráningu og allt síðan þá ekki uppfyllt skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni, þar sem það á engan hátt gefi til kynna hvers slags vörur um sé að ræða, ástand þeirra, notkun eða nokkuð það sem geri það lýsandi fyrir vörur, sama hvers kyns þær eru. Merkið sé ekki skráð fyrir linsur sem notist í einn dag, einu sinni á dag eða dag einn. Eigandi bendir á að merkið hafi verið samþykkt án athugasemda á sínum tíma.

Þá sé merkið orðmerki, en hafi þó sjónrænt séð mikið sérkenni að mati eiganda, bæði með bandstriki í miðju þess og vegna umhugsunar sem það veki um hvernig eigi að segja það, en flestir myndu bera það fram sem ONE DAY, sem útleiggist á íslensku sem *dag einn* eða *einn dag*, en ekki sem ONE A DAY, ONE PER DAY, ONCE A DAY eða eitthvað álíka, sem myndi þá vera á því ylhýra *einn á dag*, *einu sinni á dag* o.s.frv.

Að merkið hafi nú öðlast almenna merkingu fyrir vörur þær sem því er ætlað að auðkenna er af og frá að mati eiganda, strangar kröfur beri að gera til sönnunar um að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og sé ekki hæft lengur sem vörumerki. Aðgerðarleysi rétthafa vörumerkjaréttar, ef eitthvað er, ætti ekki að geta valdið réttindamissi nema eitthvað atvik hafi orðið sem honum ætti að vera kunnugt um og hafi þá ekki aðhafst í kjölfar þess. Eiganda sé ekki kunnugt um slíkt. Vörumerkið 1-DAY sé yfirleitt notað með vörumerkinu ACUVUE og ekki sé kunnugt um notkun þess á þennan hátt með öðrum merkjum eða af öðrum aðilum, hvað þá að það sé almennt notað fyrir augnlinsur.

Að sögn eiganda hafi vörur merkar 1-DAY verið seldar í langan tíma hér á landi og séu enn. Samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda hafi sölutölur á vörum merktum með 1-DAY fyrir árið 2015 verið 70.000 bandaríkjadalir og fyrir árið 2017, til júliloka, 90.000 bandaríkjadalir.

Þá séu vörur merktar með 1-DAY seldar hjá Optical Studio hér á landi, sem sé með verslanir í Smáralind og fríhöfninni og einnig á netinu. Eigandi leggur fram gögn máli sínu til stuðnings.

Með vísan til framangreinds fer eigandi fram á að kröfu um niðurfellingu skráningarinnar verði vísað frá.

#### *Seinni greinargerð beiðanda*

Beiðandi ítrekar að krafa hans byggi fyrst og fremst á því að vörumerkið 1-DAY uppfylli ekki kröfur 1. mgr. 13. gr. vml., en til vara sé byggt á því að merkið hafi ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml., auk þess sem byggt sé á 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. sem kveði á um að hægt sé að fella skráningu úr gildi hafi hún vegna athafna eða athafnaleysis eiganda öðlast almenna merkingu fyrir þá vöru sem skráningin nær til.



Beiðandi vísar röksemdum eiganda á bug. Hann bendir á að við mat á því hvort vörumerki uppfylli skilyrði laga um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., beri að líta til þeirrar vöru og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Skráning nr. 1122/1996, 1-DAY, er skráð fyrir *snertilinsur (contact lenses)* í flokki 9. Beiðandi bendir á að í greinargerð eiganda sé því haldið fram að vörumerkið gefi ekki með nokkrum hætti til kynna hvers kyns vöru sé um að ræða, ástand, notkun eða nokkuð það sem geri merkið lýsandi. Sérstaklega sé tilgreint að merkið sé ekki skráð fyrir linsur sem eigi að notast í einn dag, einu sinni á dag eða dag einn. Þá sé því haldið fram að merkið sé sjónrænt og hafi mikið sérkenni vegna bandstriksins milli tölustafarins 1 og orðsins DAY og vegna þess að það veki fólk til umhugsunar um hvernig eigi að segja merkið. Þessari röksemdafærslu eiganda vísar beiðandi á bug.

Beiðandi bendir á að enska orðið *day* þýði skv. ensk/íslenskri orðabók *dagur* og sé mjög algengt enskt orð. Tölustafinn 1 þekki allir og sé merking hans ljós sem og hversu algengur tölustafurinn er. Merkið samanstandi af þekktu ensku orði og alþjóðlegum tölustaf auk bandstriks þeirra á milli sem tengi saman tölustafinn og orðið. Það sé því engum vafa undirorpið hvernig eigi að bera vörumerkið fram á íslensku, 1-dagur (einn dagur).

Að mati beiðanda er ljóst að merki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. er um ensku. Í frumvarpi til vörumerkjalaga séu gefin dæmi um slík orð, *super* og *extra*.

Til þess að vörumerki sé skráningarhæft verði það að geta staðið sjálfstætt sem auðkenni fyrir þá vöru sem því er ætlað að auðkenna. Að mati beiðanda geti samsetningin 1-DAY ekki talist uppfylla þetta frumskilyrði vörumerkjaréttarins enda ljóst að með því að setja 1-DAY á linsupakkningu sé verið að gefa til kynna eiginleika og notkun vörunnar. Það skipti ekki máli í þessu samhengi að vörulýsingin í skráningunni sé aðeins fyrir *snertilinsur* og ekki sé tilgreint í vörulista að um sé að ræða linsur sem notist í einn dag.

Þrátt fyrir fullyrðingar um annað í greinargerð eiganda er það hafið yfir allan vafa, að mati beiðanda, að eiganda skráningarinnar sé þetta fullljóst, enda noti hann sjálfur vörumerkið aldrei með öðrum hætti en lýsandi auk þess sem hann hafi undanskilið 1-DAY verndar í erlendum vörumerkjaskráningum. Beiðandi leggur fram gögn máli sínu til stuðnings.

Það leikur engin vafi á því að mati beiðanda að margskonar samsetningar á tölustafnum 1 eða orðinu *one* með orðinu *day* séu notaðar sem almenn lýsing á þeirri vöru sem merkinu 1-DAY er ætlað að auðkenna, þ.e. svokallaðar daglinsur eða einnota augn-/snertilinsur sem einungis eru notaðar í einn dag. Með því að skoða þær daglinsur sem seldar eru hér á landi sé það augljóst að um lýsingu á eiginleikum vörunnar sé að ræða, en samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. er óheimilt að skrá lýsandi vörumerki auk þess sem tekið er sérstaklega fram í greininni að tákn eða orðasambönd sem algeng teljast í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli teljist vera lýsandi.



Að sögn beiðanda eiga allar daglinsur það sameiginlegt að þeim er lýst með orðasamböndum eins og *1 day, day 1, one day, daily* o.s.frv., en þetta megi sjá af gögnum sem beiðandi leggur fram í málinu. Um sé að ræða skjáskot af nokkrum vefsíðum sem selji augnlinsur til íslenskra neytenda.

Gögnin sýni m.a. skjáskot af vefsíðu með íslensku viðmóti og sölugátt dönsku vefsíðunnar Linse-Xpres, þar sem seldar séu fjölmargar tegundir af daglinsum frá mörgum mismunandi framleiðendum, þ.m.t. 1-DAY ACUVUE linsur frá eiganda. Það veki sérstaka athygli að hlekkurinn á síðunni fyrir daglinsur heiti 1 dags linsur, sem á ensku myndi útleggjast „1 day lenses“. Á síðunni megi greinilega sjá hvernig samblanda af tölustafnum 1 og orðinu *day* sé notað til að lýsa vörutegundinni, ýmist sem hluti vörumerkisins eða sem lýsing á því að hér sé um daglinsur að ræða.

Þá sýni fleiri skjáskot af heimasíðum sem selji linsur þessa lýsandi notkun á samsetningunni 1 og *day* með sama hætti. Af öllum tilvitnuðum heimasíðum að dæma er augljóst að mati beiðanda að 1 DAY sé almenn lýsing á eiginleikum vörunnar og því enginn einn aðili sem geti öðlast einkarétt á þessari samsetningu fyrir augnlinsur. Það að bæta bandstriki á milli 1 og DAY breyti þar engu að mati beiðanda.

Þar sem íslenskur almenningur hefur til að bera ágætis færni í ensku og er vanur að sjá þessi almennu mikið notuðu ensku orð, þá sé óhætt að fullyrða að neytendur muni veita því samhengi sem þau birtist í athygli og ekki skilja þau á nokkurn annan hátt en merking þeirra gefur til kynna, einn dagur.

Leiða verði líkur að því að mati beiðanda að á þeim tíma sem skráningin var samþykkt af skráningaryfirvöldum þá hafi daglinsur ekki verið þekktar. Síðan þá hafi þessi tegund af linsum orðið sú mest selda og neytendur geri skýran greinarmun á dag- og mánaðarlinsum. Þar af leiðandi megi telja það ólíklegt að merkið yrði samþykkt til skráningar í dag. Jafnvel þó svo að skráningin hafi verið samþykkt árið 1996, þá sé af ofangreindu ljóst að merkið uppfylli ekki skilyrði laga um sérkenni og því sé heimilt skv. 1. mgr. 28. gr. vml. að krefjast þess að merkið verði afmáð, enda hafi það verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga.

Beiðandi bendir á að ekkert liggi fyrir í málinu um að merkið hafi áunnið sér sérkenni með notkun og raunar bendi meðfylgjandi gögn til hins gagnstæða, sér í lagi sú staðreynd að eigandi hafi undanskilið 1-DAY verndar í heimalandi sínu.

Hvað varðar notkunarskilyrði 25. gr. vml. bendir beiðandi á að í greinargerð eiganda sé því haldið fram að vörur merkar 1-DAY hafi verið seldar hér á landi í langan tíma og séu enn. Því til sönnunar leggi eigandi fram gögn sem sýni að Optical Studio hafi til sölu m.a. 1-DAY ACUVUE MOIST daglinsur. Tekið sé fram að vörumerkið 1-DAY sé yfirleitt notað með vörumerkinu ACUVUE. Beiðandi bendir á að ekkert af þeim gögnum sem lögð séu fram sýni aðra notkun en



einmitt þessa samsetningu, þ.e. 1-DAY með vörumerkinu ACUVUE. Engin gögn séu því lögð fram sem sanni sjálfstæða notkun á vörumerkinu 1-DAY sem auðkenni fyrir snertilinsur.

Notkun á merkinu sem lýsingu með öðru sérkennandi vörumerki getur ekki talist vera notkun á vörumerki. Í þessu sambandi bendir beiðandi á að gögn þau sem hann leggi fram sanni að eigandi vörumerkisins telji sjálfur notkun hans ekki veita sér rétt til orðasambandsins 1-DAY, enda undanskilið vernd (e. *disclaimer*) í heimalandi eiganda.

Fullyrðingar eiganda um sölutölur hér á landi sanni ekkert, enda um einhliða og ósannaða fullyrðingu að ræða að mati beiðanda. Engin gögn séu lögð fram til sönnunar á því að snertilinsur auðkenndar með vörumerkinu 1-DAY hafi verið seldar hér á landi, hvað þá fyrir þær fjárhæðir sem tilgreindar séu í greinargerð eiganda.

Sönnunarbyrðin á notkun vörumerkis hvíli á eiganda þess og að mati beiðanda hafi eigandi ekki fært fram fullnægjandi sönnur á notkun merkisins.

Ef svo ósennilega vildi til, að mati beiðanda, að skráningaryfirvöld myndu telja að skráning eiganda uppfyllti 1. mgr. 13. gr. vml. og að eigandi hafi sannað notkun merkisins hér á landi þá krefst beiðandi til þrautarvara að skráningin verði ógild á grundvelli 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml., en skv. ákvæðinu er heimilt að fella úr gildi, með ákvörðun Einkaleyfastofunnar, skráningu merkis sem hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda öðlast almenna merkingu fyrir vörur eða þjónustu á því sviði sem skráningin tekur til.

Í greinargerð eiganda sé það talið af og frá að merkið hafi nú öðlast almenna merkingu og talið að strangar kröfur beri að gera til sönnunar á því að merki hafi misst aðgreiningarhæfi sitt. Þá sé því haldið fram að aðgerðarleysi rétthafa ætti ekki að geta valdið réttindamissi nema eitthvað atvik hafi orðið sem honum ætti að vera kunnugt um og hafi ekkert aðhafst í kjölfar þess. Þá sé upplýst að réttahafa sé ekki kunnugt um slíkt.

Beiðandi bendir á að jafnvel þó eiganda kunni að þykja að aðgerðarleysi rétthafa ætti ekki að geta leitt til réttindamissis, þá sé í lögum ekki gerð nein krafa um að réttindamissir geti einungis orðið ef upp komi ákveðið tilvik sem rétthafi hafi ekki brugðist við. Það sé einfaldlega talað um aðgerðarleysi, en sú skylda hvíli á vörumerkjaeigendum að standa vörð um rétt sinn með nákvæmlega sama hætti og á þeim hvílir skylda til að nota auðkennið til þess að viðhalda einkaréttinum. Sú skylda hvíli því á eiganda skráningarinnar að sanna að honum hafi ekki verið kunnugt um hina almennu notkun og því ekki brugðist við eða sannað að hann hafi brugðist við notkun annarra á auðkenninu. Sönnunarbyrðin hvíli á eiganda skráningarinnar en ekki beiðanda.

Jafnvel þó sönnunarbyrðin hvíli á eiganda þá bendir beiðandi engu að síðu á að sú staðreynd að hér á landi séu seldar fjölmargar tegundir af snertilinsum sem sé lýst sem daglinsum með samsetningum eins og 1 day, day 1, one day, daily o.s.frv. sanni með ótvíræðum hætti að hér sé um almenna lýsingu að ræða en jafnframt að eiganda skráningarinnar mætti vera það ljóst



að auðkennið sé notað af öðrum en honum.

Þá sé engum vafa undirorpið af gögnum málsins að eiganda skráningarinnar hafi verið það ljóst um langa hríð að þessi samsetning á 1 og day sé almenn og því til sönnunar bendir beiðandi á að umsókn nr. 76434549 um merkið 1-DAY ACUVUE í Bandaríkjunum, sem eigandi sótti um þann 24. júlí 2002, hafi verið skráð með takmörkun á orðhlutanum 1-DAY þannig að hann væri sérstaklega undanskilinn vernd, enda væri um almenna lýsingu á viðkomandi vöru að ræða. Vísar beiðandi til framlagðra gagna þessu til stuðnings sem sýni að eigandi samþykkti án mótmæla að undanskilja 1-DAY vernd þar í landi.

Að mati beiðanda er ekkert í greinargerð eiganda sem styðji þá fullyrðingu að skráning sú sem um ræði uppfylli skilyrði vörumerkjalaga um skráningarhæfi. Þá hafi hvorki verið sannað að merkið hafi verið notað né að það hafi ekki glatað hinu meinta sérkenni.

Með vísan til framangreinds fer beiðandi fram á að skráningin verði felld úr gildi þar sem merkið uppfyllir ekki skilyrði 13. gr. vml. en til vara að merkið hafi ekki verið notað í samræmi við 25. gr. vml. auk þess sem merkið hafi sökum athafna eða athafnaleysis eiganda öðlast almenna merkingu fyrir þá vöru sem því er ætlað að auðkenna.

#### *Seinni greinargerð eiganda*

Eigandi ítrekar það sem fram kom í fyrri greinargerð hans í málinu. Vísar eigandi yfirlýsingu andmælanda á bug um að merkið uppfylli ekki frumskilyrði vörumerkjaréttar og geti ekki staðið sjálfstætt. Það að merkið sé á pakkningum ásamt öðru vörumerki eiganda sé ekki vísun í það að merkið geti ekki staðið eitt og sér. Afar algengt sé að vörumerki séu notuð með öðrum vörumerkjum sama eiganda án þess að það sé yfirlýsing um að vörumerki hafi ekki sérkenni til að bera. Notkun á merkinu á pakkningar vöru fyrirtækisins geti ekki annað en talist vera notkun á merkinu.

Þá bendir eigandi á að sýnt hafi verið fram á að vörumerkið og vörur merktar því hafi verið og séu notaðar og seldar hér á landi með vísun í heimasíður fyrirtækja og verslana hér á landi. Það hvort selt hafi verið eitt stykki eða þúsundir skipti ekki máli í því sambandi.

Þá bendir eigandi jafnframt á að skráningaryfirvöld í hverju ríki fyrir sig taki sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstæður að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. Einkaleyfastofan hafi ekki tekið tillit til ákvarðana annarra ríkja í úrskurðum sínum.


#### **Niðurstaða**

Þess er krafist að skráning vörumerkisins 1-DAY nr. 1122/1996 verði felld úr gildi með vísan til 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) á grundvelli þess að merkið hafi ekki uppfyllt skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi við skráningu þess, sbr. 1. mgr. 28. gr. laganna. Til vara byggir krafan á því að merkið hafi ekki verið notað í samræmi við ákvæði



25. gr. vml., auk þess sem merkið hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda öðlast almenna merkingu fyrir umræddar vörur, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

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

Í ljósi þess að beiðandi hefur óskað skráningar á merkinu  sbr. alþjóðleg skráning nr. 1047735, sem sýnir skráningar hér á landi á grundvelli ruglingshættu við skráningu nr. 1122/1996, 1-DAY, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., 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 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 ennfremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., 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, sbr. 2. mgr. 28. gr. vml.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til vörumerkjalaga 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.

#### *Skortur á sérkenni og aðgreiningarhæfi við skráningu*

Í málinu er byggt á því að merkið 1-DAY hafi við skráningu árið 1996 ekki uppfyllt skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 28. gr. sömu laga. Umrætt merki var skráð athugasemdalaust í tíð eldri vörumerkjalaga nr. 47/1968 og með því talið uppfylla ákvæði laganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Skráningunni var ekki andmælt á sínum tíma og ekki hefur verið gerður reki að því áður að fá skráninguna fellda úr gildi á grundvelli skorts á sérkenni. Þá hefur eigandi merkisins endurnýjað skráninguna tvisvar, annars vegar árið 2006 og hins vegar árið 2016. Það er mat Einkaleyfastofunnar að eigandi merkisins hafi á grundvelli framangreinds mátt gera réttmætar væntingar til þess að skráning hans væri lögmæt og hafi verið það frá upphafi. Í ljósi þeirrar staðreyndar að beiðandi leggur ekki fram



gögn í málinu sem varpa ljósi á það að merkið hafi skort sérkenni og aðgreiningarhæfi við skráningu þess árið 1996, telur stofnunin ósannað að merkið hafi ekki uppfyllt 1. mgr. 13. gr. þágildandi vörumerkjalaga við skráningu og er aðalkrafa beiðanda því ekki tekin til greina.

#### *Notkunarleysi*

Til vara er á því byggt að merkið hafi ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml., en 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 og/eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í fimm ár samfelt. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. fyrrgreindan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008.

Eigandi heldur því fram í málinu að vörur merktar 1-DAY hafi verið seldar í langan tíma hér á landi og séu enn. Leggur hann fram upplýsingar um sölutölur vörunnar hér á landi fyrir árið 2016 og fram til júliloka 2017, en styður það þó ekki gögnum. Þá leggur hann fram útprentanir af heimasíðu Optical Studio, sem er með verslanir í Smáralind og fríhöfninni, sem selur umræddar vörur. Gögnin sýna myndir af ýmsum augnlinsupakkningum þar sem orðasambandið 1-DAY kemur fyrir. Þá leggur eigandi jafnframt fram útprentanir af auglýsingum frá versluninni þar sem merkið kemur fram með samskonar hætti.

Beiðandi mótmælir því ekki að vörur merktar merkinu séu seldar hér á landi og leggur auk þess sjálfur fram gögn í málinu, sem fjallað er um síðar í ákvörðuninni, sem sýna að vörur eiganda eru sannanlega seldar hér á landi. Beiðandi bendir þó á að ekkert af gögnum þeim sem eigandi hefur lagt fram sýni aðra notkun merkisins en samhliða öðru vörumerki eiganda, ACUVUE. Að mati beiðanda hafi eigandi því ekki sýnt fram á sjálfstæða notkun merkisins sem auðkenni fyrir umræddar vörur. Hvað varðar sjálfstæða notkun merkisins sérstaklega, bendir Einkaleyfastofan á að í tilviki því sem hér er til skoðunar hefur það ekki þýðingu hvort merkið stendur alltaf með öðru vörumerki í eigu sama aðila eða ekki. Slík notkun merkis getur allt að einu verið notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi, sbr. 5. gr. vml.<sup>1</sup> Sjálfstæð notkun merkis hefur hins vegar

---

<sup>1</sup> Sjá t.d. dóm Evrópuðómstólsins í máli T-29/04, málsgrein 33 (CRISTAL CASTELLBLANCH).





Þýðingu þegar t.a.m. sýna á fram á áunnið sérkenni merkis með notkun skv. 2. mgr. 13. gr. vml., sem ekki er til skoðunar í máli þessu. Þegar gögn málsins eru virt í heild sinni virðist ljóst að mati Einkaleyfastofunnar að eigandi hafi sannanlega sýnt fram á notkun merkisins í atvinnustarfsemi, sbr. 5. gr. vml. Verður því ekki tekin afstaða til kröfu beiðanda um niðurfellingu á grundvelli notkunarleysis, sbr. 25. gr. vml.

#### *Merki öðlast almenna merkingu vegna athafna eða athafnaleysis eiganda*

Að lokum byggir beiðandi kröfu sína á því að merkið hafi öðlast almenna merkingu fyrir *snertilinsur (contact lenses)* í flokki 9 vegna athafna eða athafnaleysis eiganda merkisins og beri því að fella skráninguna úr gildi, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til vörumerkjalaga kemur fram að ákvæðið varði þau tilvik þegar vörumerki hefur misst aðgreiningareiginleika sinn (e. *degeneration*). Eins og orðalagið ber með sér hefur ákvæðið viss tengsl við 13. gr. vml., en í athugasemdum við ákvæði 13. gr. í frumvarpi til vörumerkjalaga kemur m.a. fram að það sé grundvallarskilyrði, til að vörumerki teljist hæft til skráningar, að það hafi sérkenni. Þá þurfi vörumerki að hafa aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda þess frá vörum annarra.

Framangreint ákvæði 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. fjallar um þau tilvik þar sem merki var talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi á umsóknardegi, en síðar tilkomin atvik hafi orðið þess valdandi að merki hefur misst aðgreiningareiginleika sinn og uppfyllir þar með ekki lengur skilyrðið um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Það er gert að skilyrði að ástæða þess að merki hefur misst aðgreiningareiginleika sinn og öðlast almenna merkingu séu athafnir eða athafnaleysi eiganda merkisins. Gera verður strangar kröfur til sönnunar um að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn<sup>2</sup> þar sem slíkt getur verið verulega þýngjandi fyrir eiganda merkis. Afleiðingarnar eru m.a. þær að eigandi merkis getur ekki lengur notið þeirra réttinda sem 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga kveður á um,<sup>3</sup> en þar segir að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vörur eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Beiðandi leggur fram ýmis gögn í málinu til stuðnings kröfu sinni um að merkið 1-DAY hafi öðlast almenna merkingu fyrir umræddar vörur, en það er í höndum hans að sýna fram á að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn. Meðal framlagðra gagna eru skjáskot af heimasíðunum [www.augnlinur.is](http://www.augnlinur.is), [www.linsubudin.is](http://www.linsubudin.is), [www.gleraugnagalleri.is](http://www.gleraugnagalleri.is), [www.gleraugnapetur.is](http://www.gleraugnapetur.is) og [www.eueyewear.com](http://www.eueyewear.com), en um er að ræða netverslanir sem selja augnlinur til íslenskra neytenda. Þar má sá fjölmargar tegundir af daglinsum frá mismunandi framleiðendum til sölu, þ.m.t. frá eiganda, sem merktar eru með orðasamböndum eins og 1-day, Day 1, 1day, ONEday og daily, ásamt öðrum vörumerkjum framleiðenda. Þá er hlekkur

<sup>2</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 4/1997 (Vespa).

<sup>3</sup> Sjá t.d. dóm Evrópuðómstólsins í máli C-145/05, málgrein 33 (Levi Strauss).



fyrir dagslinsur (einnota augnlinsur) á einni heimasíðunni nefndur „1 dags linsur“. Að mati Einkaleyfastofunnar bera umrædd gögn með sér að 1-DAY sé notað sem lýsing á eiginleikum snertilinsa, þ.e. í þeirri merkingu að um daglinsur/einnota augnlinsur sé að ræða, en ekki sem vörumerki eins tiltekins aðila. Þá gefur einföld netleit til kynna að umrætt orðasamband sé almennt notað af framleiðendum daglinsa til að lýsa eiginleikum vörunnar.

Beiðandi leggur auk framangreindra gagna fram upplýsingar um vörumerkjaskráningar eiganda í heimalandi sínu, Bandaríkjunum, þar sem orðhlutinn 1-DAY kemur fyrir. Beiðandi vekur athygli á því að í umræddum skráningum er orðhlutinn 1-DAY sérstaklega undanskilin vernd vegna skorts á sérkenni og aðgreiningarhæfi (e. *disclaimer*). Einkaleyfastofan bendir á að skráningaryfirvöld í hverju ríki taka sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstæður að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. Þó upplýsingar sem þessar verði ekki lagðar til grundvallar í málinu gefa þær engu að síður ákveðna vísbendingu um afstöðu eiganda til orðasambandsins 1-DAY sem slíks, þrátt fyrir að það tengist skráningu merkja eiganda í Bandaríkjunum.

Eigandi heldur því fram að merkið hafi sjónrænt mikið sérkenni, bæði vegna bandstriksins í miðju þess og vegna þess að það veki fólk til umhugsunar um hvernig eigi að bera það fram. Þá sé merkið ekki skráð fyrir linsur sem notist í einn dag, einu sinni á dag eða dag einn. Eigandi bendir á aðgerðarleysi rétthafa geti ekki valdið réttindamissi nema eitthvað atvik hafi orðið sem honum ætti að vera kunnugt um og hafi þá ekki aðhafst í kjölfar þess. Eiganda sé ekki kunnugt um slíkt.

Eins og beiðandi bendir réttilega á hvílir sú skylda á eiganda að standa vörð um rétt sinn og gera vörumerkjalögin m.a. þá kröfu til eiganda vörumerkja, vilji þeir viðhalda vörumerkjarétti sínum, að þeir geri það sem í þeirra valdi stendur til að sporna gegn því að merki verði að almennu tegundarheiti eins og 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. ber með sér. Eigandi vörumerkis ber því m.a. hallann af því að merki hans hafi öðlast almenna merkingu fyrir þær vörur eða þjónustu sem um ræðir fyrir tilstilli aðgerða hans eða aðgerðaleysis, sanni hann ekki annað.

Þegar litið er til þess að eigandi hefur í máli þessu ekki lagt fram gögn sem sýna fram á að honum hafi ekki verið kunnugt um almenna notkun orðasambandsins 1-DAY í tengslum við snertilinsur og því ekki brugðist við eða að hann hafi brugðist við notkun annarra á merkinu eða sambærilegu orðasambandi í tengslum við umræddar vörur, þrátt fyrir athugasemdir beiðanda þess efnis, verður að telja að skilyrði 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. séu uppfyllt. Þá styður það jafnframt matið að um lýsingu á eiginleikum vörunnar sé að ræða að eigandi notar merkið nær undantekningarlaust með öðru merki sínu, ACUVUE, eins og gögn málsins bera með sér, á sama hátt og aðrir framleiðendur augnlinsa virðast gera. Í ljósi þess er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið 1-DAY hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu í tengslum við *snertilinsur (contact lenses)* í flokki 9, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Krafa um að skráning vörumerkisins 1-DAY verði felld úr gildi er því tekin til greina.



## Ákvörðunarorð

Skráning merkisins 1-DAY nr. 1122/1996 skal felld úr gildi.

Margrét Ragnarsdóttir, 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.