

Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 1/2024
31. janúar 2024



Þann 18. október 1990 lagði Birgir Viðar Halldórsson inn umsókn um skráningu vörumerkisins (orð- og myndmerki)¹ nr. V0018584 (áður skráning nr. 634/1991).² Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 32 og 33. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum³ þann 23. apríl 1991.

Núverandi eigandi er Icelandia ehf.

Með erindi, dags. 29. júní 2022, barst krafa frá Lex ehf., f.h. Kynnisferða hf., um að skráning merkisins yrði felld niður á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Beiðnin byggði á því að merkið hefði ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 8. ágúst 2022, var eiganda merkisins tilkynnt um fram komna kröfu og frestur veittur til þess að skila inn greinargerð. Sá frestur var framlengdur í nokkur skipti, síðast til 8. október 2023. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 11. október 2023, var aðilum tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.⁴

Niðurstaða

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Slík beiðni skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. Beiðnin skal enn fremur uppfylla þær kröfur sem fram koma í reglugerð um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).

Samkvæmt a. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml. er unnt að fella niður skráningu, í heild eða að hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef merki hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hafi ekki verið notað.

Enn fremur er tekið fram í 1. mgr. 25. gr. vml. að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun

¹ Orðin í merkinu fyrir neðan ICELANDIA eru: ICELANDIA BEVERAGE COMPANY.

² Með birtingu í 1. tbl. Hugverkatíðinda 2021 voru ný, einkvæn númer tekin upp í stað umsókna- og skráningarnúmera áður.

³ Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997.

⁴ Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c. vml., hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. 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.



Þar sem merkið ICEAVIA var skráð í gildistíð eldri ákvæða laganna þarf að líta til 39. gr. laga nr. 71/2020 um lagaskil. Í ákvæðinu kemur fram að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki, sem skráð voru fyrir gildistöku laganna, felld niður eða takmörkuð, t.d. í niðurfellingarmáli, hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli eldri lagaákvæða. Krafa um niðurfellingu í því máli sem hér er til meðferðar byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi frá þeim tíma sem það var skráð, sbr. 25. gr. vml. Málsmeðferð til niðurfellingar skráningar á þeim grundvelli var einnig möguleg fyrir breytingar þær sem urðu með lögum nr. 71/2020, sbr. áður 30. gr. a. laga nr. 45/1997.



Skráning merkisins ICEAVIA nr. V0018584 hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 1991 og því ljóst að meira en fimm ár eru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk. 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. Eiganda merkisins bar því að sýna fram á notkun merkisins, a.m.k. á tímabilinu 29. júní 2017 fram til 29. júní 2022 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 32 og 33. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkisins varðar.

Beiðni um að skráning merkisins verði felld niður er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 29. júní 2022, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml.

Merkið verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.

Ákvörðunarorð



Skráning merkisins ICEAVIA (orð- og myndmerki) nr. V0018584 skal felld úr gildi frá 29. júní 2022.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar innan **tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 29. júní 2022

Efni: Krafa um niðurfellingu vörumerkjaskráningar ICELANDIA (orð- og myndmerki) nr. 634/1991 (V0018584)

Til LEX ehf. hafa leitað Kynniserðir hf., kt. 6409200410, Klettagörðum 12, 104 Reykjavík, („beiðandi“) og falið undirritaðri að koma á framfæri kröfu um að skráning vörumerkisins ICELANDIA nr. 634/1991 (V0018584) í eigu Icelandia ehf., Stórakrika 2A, 270 Mosfellsbæ („varnaraðili“) verði felld niður í heild, á grundvelli a-liðar 1. mgr. 28. gr. c laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 25. gr. sömu laga, sbr. og 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („vörumerkið“):



Skráningarnúmer: 634/1991 (V0018584)

Eigandi: Icelandia ehf.

Vörur- og þjónusta:

32: Bjór, ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; vítamínbættir drykkir ekki til læknisfræðilegra nota; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.
33: Áfengir drykkir (nema bjór).

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

I.

Beiðandi byggir kröfu sína um niðurfellingu vörumerkisins á a-lið 1. mgr. 28. gr. c laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“), sbr. einnig 25. gr. sömu laga, og 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um vörumerki. Í 1. mgr. 28. gr. c vörumerkjalaga segir að unnt sé að fella niður skráningu vörumerkis í heild eða að hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef uppfyllt er eitthvert skilyrða sem sett eru í a-c lið 1. mgr. ákvæðisins. Í a-lið 1. mgr. 28. gr. c segir að unnt sé að fella niður skráningu merkis ef það hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. laganna innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár

samfelld, nema gildar ástæður séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars sá að koma í veg fyrir að skráður réttihafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. c vörumerkjálaga getur hver sem er farið fram á niðurfellingu skráningar.

Krafa beiðanda um niðurfellingu skráningar vörumerkisins byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur sem það er skráð fyrir með þeim hætti sem lög áskilja. Vörumerkið var skráð þann 28. júní 1991. Í öllu falli telur beiðandi ljóst að varnaraðili hefur ekki notað vörumerkið í fimm ár samfleytt fyrir tilgreindar vörur sem það er skráð fyrir, líkt og áskilið er í 25. gr. vörumerkjálaga. Varnaraðili hefur því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vörumerkjálaga og því ber að fella skráninguna niður í heild sinni.

Í 5. gr. vörumerkjálaga er að finna upptalningu á því hvað átt sé við með notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar kemur fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða ef merki sé notað í auglýsingum, eða á viðskiptaskjölum eða merki sé notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. *genuine use*), hún verður að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint til neytenda á markaði, sbr. dóm ECJ í máli nr. C40/01 (Ansul-málið). Þetta er jafnframt áréttað í greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki, þar sem fram kemur að ákvæðið afmarki hvað skuli teljast notkun vörumerkis svo hægt sé að sýna fram á að notkun þess hafi sannanlega hafist. Í þessu samhengi er aukinheldur bent á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (*Flugstoðir ohf. gegn Hilmarí Friðríki Foss*), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lagt áherslu á, m.a. í dómi sínum þann 23. september 2009 í máli nr. T-409/07 (Cohausz gegn OHIM), að raunverulega notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum gögnum á þeim markaði sem um ræði. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera raunveruleg notkun.

Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að vörumerkið hafi verið notað með samfelldum hætti á undanförunum fimm árum hið minnsta, fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. framangreindan dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

II.

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast beri á kröfu hans um



niðurfellingu skráningar vörumerkisins í heild, sbr. skráningu nr. 634/1991 (V0018584).

Áskilinn er allur rétt til þess að koma að frekari gögnum, reifa sjónarmið og hafa uppi frekari málsástæður á síðari stigum þessa máls, eftir því sem tilefni kann að vera til.

Virðingarfyllt,

María Kristjánsdóttir lögmaður