

Ákvörðun nr. 8/2017

25. september 2017

Krafa um að skráning merkisins Pólýhúðun nr. 594/2007 verði felld úr gildi Flexo ehf. gegn Helgu Margréti Jóhannsdóttur

Málavextir

Þann 20. mars 2007 lagði Pólýhúðun ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins Pólýhúðun, umsókn nr. 831/2007. Sótt var um skráningu fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 1 og 40. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2007, skráning nr. 594/2007. Núverandi skráður eigandi merkisins er Helga Margrét Jóhannsdóttir.

Með erindi, dags. 1. apríl 2016, barst krafa frá Réttarfari lögmannsstofu, f.h. Flexo ehf., Smiðjuvegi 72, 203 Kópavogi, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á því að merkið Pólýhúðun hefði öðlast almenna merkingu fyrir þær vörur og þjónustu sem skráningin tekur til, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 19. október 2016 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð beiðanda

Í greinargerð beiðanda kemur fram að þess sé krafist að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu orðmerkisins Pólýhúðun, skráning nr. 594/2007. Tekur beiðandi fram að þrátt fyrir þær réttshafabreytingar sem átt hafi sér stað á síðustu árum á skráningu merkisins, þ.e. að Pólýhúðun ehf. sé ekki skráður eigandi þess í dag, þá sé gert ráð fyrir að notkun merkisins sé byggð á heimild 3. mgr. 25. gr. vml. Beiðandi telur því ekki sérstaka ástæðu til að fara nánar út í umfjöllun um þetta álitaefni, en tekur fram að til einföldunar verði í umfjölluninni hér á eftir oft vísað til Pólýhúðunar ehf. sem eiganda hins skráða merkis, þó eðli máls samkvæmt sé kröfunni ávallt og allt að einu beint að skráðum eiganda þess.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann telji að orðið *pólýhúðun* sé orðið almennt heiti á þeirri þjónustu sem sé lykilþáttur í starfsemi hans, þ.e. að sandblása og *pólýhúða* hina ýmsu muni. Það séu því augljóslega verulegir hagsmunir fólgnir í því fyrir beiðanda að geta notað orðið *pólýhúðun* í samskiptum sínum við neytendur þar sem neytendur sjálfir þekki einfaldlega ekki annað en að *pólýhúða* yfir þá þjónustu sem beiðandi veiti.

Beiðandi nefnir að það séu ekki einungis neytendur á íslenskum markaði sem tali um að *pólýhúða*, heldur einnig hönnuðir, arkitektar og aðrir sérfræðingar, verktakar og önnur fyrirtæki. Því til stuðnings leggur beiðandi fram auglýsingar, fréttagreinar og fleiri gögn.



Orðasambandið *að pólýhúða* sé í dag notað á svipaðan hátt og orðasamböndin að sandblása og að sinkhúða svo dæmi séu tekin. Sé í öllum tilfellum átt við ákveðna aðferð við meðhöndlun málna. Þá bendir beiðandi á að eigandi hafi árum saman notað orðatiltækið *að pólýhúða* í markaðssetningu sinni og kynningum á þjónustunni. Þessu til stuðnings leggur beiðandi m.a. fram fréttagreinar. Telur beiðandi að það liggi ekki vafi á því að eigandi hafi sjálfur, í a.m.k. 12-15 ár, ef ekki frá upphafi reksturs, notað hið skráða orðmerki um þá aðferð sem hann hafi við húðun. Hafi hann því á engan hátt gætt þess að merkið Pólýhúðun yrði ekki að almennu tegundarheiti yfir þá þjónustu sem hann veiti. Bendir beiðandi á að einnig megi finna ýmis dæmi úr dómaframkvæmd Hæstaréttar og héraðsdómstóla þar sem talað sé um *að pólýhúða* og vísar til framlagðra gagna því til stuðnings. Að mati beiðanda leikur enginn vafi á því að orðið *pólýhúðun* sé einfaldlega ákveðin tegund þjónustu sem beiðandi og aðrir veiti, s.s. Dekkjasalan, Pólýhúðun á Akureyri, Pólýhúðun á Smiðjuvegi o.fl.

Beiðandi leggur fram samantekt af öllum fylgiskjölum sem fylgja kröfunni, en þau eru 58 samtals. Að mati beiðanda verður ekki um villst að orðið *pólýhúðun* sé í dag orðið að tegundarheiti á þeirri þjónustu sem hann veiti.

Að lokum fer beiðandi yfir skilyrði 30. gr. a. vml. sem og 2. tl. 2. mgr. 28. gr. sömu laga þar sem fram kemur að Einkaleyfastofan geti felld skráningu vörumerkis úr gildi ef vörumerki hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vörur eða þjónustu á því sviði sem skráningin taki til. Beiðandi nefnir að sú regla gildi í íslenskum rétti að enginn geti átt einkarétt á almennu heiti. Vilji eigandi skráðs orðmerkis ekki að hið skráða merki verði að almennu heiti, þá beri honum að taka til allra sinna ráða til að koma í veg fyrir að sú verði raunin. Í tilfelli orðmerkisins Pólýhúðun, þá hafi eigandi sjálfur notað hið skráða merki um langt árabil sem almennt heiti í markaðssetningu sinni, m.a. með því að fallbeygja orðið og þannig stuðlað að því að markaðurinn fari að nota orðið um ákveðna þjónustu. Orðið *pólýhúðun* hafi ekki verið feitletrað, skrifað í hástöfum eða á annan hátt sett fram í texta þannig að gefið sé til kynna að um skrásett vörumerki sé að ræða. Hafi því vörumerkjaréttur sá, sem kunni að hafa eitt sinn átt við í tilfelli umrædds merkis, fallið niður vegna eigin athafna eiganda og gildi því sú regla fullum fetum að hann geti ekki átt einkarétt til notkunar hins almenna heitis. Ítrekar beiðandi þá kröfu að skráningin verði felld úr gildi með vísan til 2. tl. 2. mgr. 28. gr., sbr. 30. gr. a. vml.

Fyrri greinargerð eiganda

Í greinargerð eiganda kemur fram að hann reki fyrirtæki undir heitinu Pólýhúðun og sé notkun þess lögð að jöfnu við notkun eiganda, sbr. 3. mgr. 25. gr. vml. Kemur jafnframt fram að fyrirtæki eiganda hafi rekið starfsemi undir heitinu Pólýhúðun frá árinu 1997, en fyrirtæki eiganda sérhæfi sig sig m.a. í duftlökkun á málmhlutum. Helstu verkefni þess séu duftlökkun á álguggum, handriðum, útiklæðningum o.fl. Fyrirtæki eiganda bjóði einnig upp á annars konar meðhöndlun á málmum, m.a. hreinsun og ryðhreinsun. Þegar eigandi hafi hafið rekstur hafi orðmerkið Pólýhúðun ekki verið notað í íslensku máli. Það hafi ekki verið og sé ekki að finna í orðabókum. Þetta hafi verið vörumerki sem eigandi hafi sett saman og búið til. Orðið sé



samsett úr orðunum *pólý* sem vísi til polyester og *húðun*. Orðið sé því ekki orðrétt lýsing fyrir þá þjónustu sem í boði sé heldur sé þetta tilbúið orð sem eigandi hafi notað sem sitt vörumerki og sérkenni. Þar af leiðandi sé þetta sérkennandi heiti sem eigandi hafi tekið upp og notað yfir atvinnustarfsemi sína. Orðið *pólýhúðun* hafi ekki verið tekið upp í íslenska orðabók og sé ekki að finna í gagnasöfnum Orðabókar Háskólans.

Þá segir að fyrirtæki eiganda sé lökkunarfyrirtæki sem sé búið nýjustu tækni til duftlökkunar á málmhlutum. Þjónustan sem fyrirtækið sé þekktast fyrir sé duftþúðun sem á ensku kallist *powder coating*. Duftþúðun sé ein aðferð við lökkun og lýsir eigandi því nánar hvernig slík duftþúðun fari fram.

Eigandi tilgreinir að orðmerkið Pólýhúðun sé skráð fyrir flokka 1, 2 og 40. Merkið hafi verið skráð árið 2007 og hafi þar að auki verið notað af félagi eiganda frá árinu 1997. Að sögn eiganda er fyrirtæki hans stærsta og sérhæfðasta fyrirtækið á sviði duftlökkunar á landinu og hafi verið það frá stofnun þess. Á grundvelli þessarar áralöngu notkunar á vörumerkinu Pólýhúðun hafi fyrirtæki eiganda öðlast vörumerkjarétt að heitinu á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., auk þeirrar verndar sem merkið njóti á grundvelli skráningar.

Að mati eiganda er krafa beiðanda illa rökstudd og óskýr. Óljóst sé til hvaða þjónustu beiðandi vísi til. Því sé haldið fram að merkið Pólýhúðun sé almennt heiti á þeirri þjónustu sem beiðandi veiti, þ.e. að sandblása og *pólýhúða*. Eins og áður hafi komið fram þá sé orðið *pólýhúðun* ekki til í orðabók og óljóst hvað sé verið að vísa til þegar talað sé um *pólýhúðun* í bréfi beiðanda. Þá noti beiðandi jöfnum höndum orðin *pólýhúðun*, sandblástur og sinkhúðun. Að sögn eiganda er sandblástur ekki lökkun heldur aðferð til að hreinsa lakk. Sinkhúðun sé aðferð þar sem málmur sé dýft ofan í fljótandi sink og sé ekki lakk heldur ryðvörn og sé áferðin ávallt silfurgrá. Það sé því erfitt að átta sig á því hvað beiðandi telji að orðið *pólýhúðun* sé almennt fyrir. Óljóst sé hvort verið sé að vísa til aðferðar við að húða, lakka eða hreinsa af. Það sé því því hvorki hægt að verjast kröfu sem sé svo óljós né hægt að halda því fram að orðmerkið umrædda sé almennt heiti yfir ákveðna þjónustu þegar þeirri þjónustu sé ekki lýst með neinum hætti. Enn fremur sést vel á þessu, að mati eiganda, að beiðandi sé ekki að vísa til einnar aðferðar eða tiltekinnar þjónustu heldur gagngert að nota vörumerki eiganda til að markaðssetja sitt fyrirtæki.

Eigandi hafnar því að framgreint skilyrði vörumerkjalaga sé uppfyllt og telur að ekki hafi verið sýnt fram á að vörumerkið hafi öðlast almenna merkingu fyrir vörur og þjónustu á því sviði sem skráningin taki til. Þá hafnar eigandi þeim röksemdum beiðanda um að notkun hans á vörumerkinu hafi stuðlað að því að merkið hafi öðlast almenna merkingu. Enn fremur telur eigandi að ekki sé hægt að tala um athafnaleysi í skilningi 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. í þessu tilfelli.

Þá bendir eigandi á að orðið *pólýhúðun* hafi ekki verið til í íslensku máli þegar fyrirtæki eiganda



hafi verið stofnað og byrjað að nota umrætt vörumerki. Orðið sé ekki að finna í íslenskum orðabókum dag. Telja verði að það sé frumskilyrði að orð sé að finna í orðabókum til þess að það uppfylli skilyrði um að vera orðið almennt um tiltekna þjónustu. Eigandi hafi verið fyrstur til að setja þetta orðmerki á markað sem auðkenni fyrir starfsemi sína. Miklir hagsmunir séu í húfi fyrir eiganda að njóta einkaréttar á heitinu í atvinnustarfsemi sinni enda sé það til þess fallið að aðgreina þjónustu eiganda frá þjónustu annarra fyrirtækja. Þá dregur eigandi í efa að orðið sé það mikið notað í daglegu tali. Ef eigandi gefi sér að beiðandi telji að orðið *pólýhúðun* sé almennt heiti yfir að duftlakka þá megi benda á að fjölmörg fyrirtæki noti orðin duftlökkun eða dufthúðun, enda hafi beiðandi ekki lagt fram nein sannfærandi gögn því til staðfestingar að orðið sé almennt notað í daglegu tali.

Eigandi tilgreinir að hann hafi notað merkið um sína þjónustu frá árinu 1997. Eigandi hafi um lengri tíma verið eini aðilinn á markaðnum sem bauð upp á duftlökkun. Merkið hafi verið notað til kynningar og markaðssetningar. Að mati eiganda verður að hafa í huga þegar notkun hans á vörumerkinu sé skoðuð að hann hafi verið eini aðilinn á markaðnum í töluvert langan tíma sem hafi verið að veita svipaða þjónustu. Eigandi telur þar af leiðandi alveg ljóst að þegar talað hafi verið um *pólýhúðun*, að verið væri að vísa í merki og starfsemi hans. Að mati eiganda skiptir því ekki máli hversu mörg gögn beiðandi leggi fram um notkun merkisins þar sem á þeim tíma hafi eigandi verið eini aðilinn á markaðnum í umræddri þjónustu og þar af leiðandi hafi ávallt verið að vísa í starfsemi eiganda hvort sem merkið hafi komið fram í texta, auglýsingu eða öðru.

Eigandi mótmælir túlkun beiðanda á notkun hans á vörumerki sínu í framlögðum skjölum. Eigandi tilgreinir að hann sé skráður eigandi að umræddu merki og hafi allan rétt á að nota það á þann hátt sem hann kjósi. Eigandi megi nota það, beygja, skrifa það í lágstöfum eða á annan hátt þar sem hann sé eigandi merkisins. Þá tiltekur eigandi að flestar þær auglýsingar sem beiðandi leggur fram til stuðnings kröfu sinni, séu tilvísun til merkis eiganda með hástöfum. Vísar eigandi þessu til stuðnings til tiltekinna gagna beiðanda. Að mati eiganda eru umrædd gögn augljós vísbending um að verið sé að vísa til ákveðins vörumerkis. Eigandi bendir á að þegar stór hluti fyrrnefndra auglýsinga hafi verið birtar, þá hafi enginn samkeppnisaðili verið á markaðnum og augljóst og verið væri að vísa til þjónustu eiganda. Þá bendir eigandi á að Evrópuþingurinn hafi í máli C-145/05 staðfest að þegar meta eigi hvort orðmerki sé orðið of almennt til að það geti notið vörumerkjaréttar, þá beri að miða við það tímamark þegar kvartandi eða sá sem sé að brjóta á vörumerkjaréttinum hafi hafið notkun.

Eigandi mótmælir því að hluti þeirra gagna sem beiðandi leggur fram og innihaldi vísun í vörumerkið Polycoat, hafi nokkra þýðingu fyrir mál þetta. Að mati eiganda styrkja þessi skjöl öllu heldur fullyrðingar hans um að merkið Pólýhúðun sé ekki orðið almennt orð yfir þessa þjónustu. Telur eigandi að beiðandi útskýri ekki hvaða tengingu umrædd gögn hafi á úrlausn þessa ágreiningsefnis. Virðist sem þetta sé annars vegar tiltekið fyrirtæki sem framleiði vörur undir vörumerkinu Polycoat og hins vegar málning sem virðist vera merkt þessu vörumerki að mati eiganda.



Eigandi tekur fram að fyrir rétt rúmum tveimur árum hafi eigandi fyrst tekið eftir því að önnur fyrirtæki hafi verið farin að nota vörumerki hans yfir sína þjónustu. Eigandi hafi haft samband við viðkomandi fyrirtæki um leið og notkun þeirra hafi hafist, bæði símleiðis og í tölvupósti. Þessu til stuðnings leggur eigandi fram gögn. Sú notkun sem beiðandi vísi til hafi átt sér stað nýlega og þrátt fyrir mótmæli eiganda, en ekki með samþykki hans eins og haldið sé fram af beiðanda. Notkun annarra fyrirtækja sé því óheimil og einungis til þess að nýta sér kynningu og markaðssetningu eiganda. Upphaf þessa máls megi rekja til aðgerða eiganda til þess að vernda vörumerki sitt, en í byrjun febrúar 2016 hafi eigandi krafist þess með formlegum hætti að beiðandi hætti allri notkun á orðinu *pólýhúðun*. Eina undantekningin frá þessu sé fyrirtækið Polyak ehf., en það hafi áður heitið Pólýhúðun Norðurlands ehf. og verið dótturfélag fyrirtækis eiganda þangað til hafi verið selt árið 2015. Eigandi hafi veitt leyfi til notkunar á vörumerkinu.

Að lokum ítrekar eigandi þá kröfu að beiðni um niðurfellingu merkisins verði hafnað. Orðið sé frumlegt og hafi verið hugvitssöm notkun á orði sem ekki finnist í íslenskri orðabók. Vörumerkið sé ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem því sé ætlað að auðkenna, þó að í orðinu felist eflaust einhver vísbending. Vörumerkjaréttur eiganda sé ekki takmarkandi fyrir aðra. Orðið *pólýhúðun* sé í mesta lagi vísbendandi. Að mati eiganda er notkun annarra á vörumerki hans vísbending um að vörumerkið og þjónusta eiganda sé orðið þekkt og hafi náð útbreiðslu, en hafi ekki endilega í för með sér að vörumerkið skorti sérkenni eða sé orðið of almennt heiti yfir tiltekna þjónustu. Þá bendir eigandi á að Evrópuþingur hafi áréttað í dómum sínum sem fjallað hafa um tilskipun 2008/95/EC um vörumerki að rökstyðja verði af nákvæmni þegar metið er hvort merki skorti sérkenni.

Seinni greinargerð beiðanda

Beiðandi hafnar þeim sjónarmiðum eiganda að krafa hans sé óskýr varðandi hvaða þjónustu átt sé við, enda beinlínis útilokað að misskilja við hvað sé átt að mati beiðanda. Líkt og fram komi í kröfu beiðanda, þá sé átt við ákveðna tegund í meðhöndlun málma, nánar tiltekið sé með *pólýhúðun* átt við sömu aðferð og eigandi noti sjálfur við *pólýhúðun*. Í þessu sambandi vísar beiðandi til framlagðra fylgiskjala sem sýni útprentun af heimasíðu beiðanda sem og af heimasíðum annarra fyrirtækja sem einnig bjóði upp á *pólýhúðun*.

Beiðandi nefnir að við *pólýhúðun* sé dufti vissulega húðað á þann hlut sem eigi að *pólýhúða*, en það breyti ekki þeirri staðreynd að neytendur þekki þessa tegund húðunar ekki undir neinu öðru heiti en *pólýhúðun*. Sjónarmiðum eiganda um að einnig sé talað um dufthúðun eða duftlökkun sé því hafnað. Þar sem duft sé uppistaðan í *pólýhúðun* verði hins vegar að telja að ekki sé óeðlilegt að í undantekningartilfellum sé fjallað um dufthúðun. Þrátt fyrir það breyti það ekki þeirri staðreynd að neytendur óski undantekningarlaust sjálfir eftir *pólýhúðun* en ekki dufthúðun. Einföld leit á veraldarvefnum sýni glögglega að *pólýhúðun* sé það heiti sem notað sé í daglegu tali, en ekki duftlökkun, þó duft sé vissulega notað við *pólýhúðun*. Vísar beiðandi í þessu sambandi til niðurstaðna úr leitarvél Google, sem að hans mati skýri sig sjálfar.



Þá sé sjónarmiðum eiganda um að þau gögn sem beiðandi hafi lagt fram hafi ekki þýðingu alfarið hafnað. Eigandi rökstyðji þau sjónarmið með vísan í það að á þeim tíma hafi hann verið eini aðilinn á þessum markaði. Því hafi verið ljóst til hvaða starfsemi eða vörumerkis verið hafi verið að vísa. Ekki verði séð hvernig þetta komi málinu við þar sem tilgangur gagnanna hafi ekki verið að draga það í efa, heldur að sýna fram á hvernig eigandi vörumerkisins hafi sjálfur stuðlað að því að vörumerki hans, Pólýhúðun, hafi orðið að almennu heiti. Það skipti ekki máli hvort hann hafi verið eini aðilinn á þessum markaði á þeim tíma eða ekki, heldur skipti hér einungis máli að gögnin sanni og taki af allan vafa um það að eigandi vörumerkisins hafi sjálfur stuðlað að því að merkið njóti ekki lengur þeirrar verndar sem það eitt sinn hafi gert.

Eigandi fullyrðir að þar sem hann sé eigandi vörumerkisins, þá heimili það honum að fara með það eins og honum sýnist, enda sé hann eigandi merkisins. Þeirri fullyrðinu sem slíkri hafnar beiðandi ekki, en nefnir að hitt sé annað og mikilvægara í þessu sambandi, að eigandi beri fulla ábyrgð á afleiðungunum sem notkun hans geti haft. Í þessu tilfalli hafi raunin orðið sú að notkun eiganda hafi stuðlað að því að í dag sé umrætt merki orðið almennt heiti yfir umrædda þjónustu. Í þessu sambandi vísar beiðandi m.a. til umfjöllunar í erlendum fræðiritum um hnignun vörumerkja (d. *degeneration*), þar sem fram komi að enginn geti átt vörumerkjarétt á almennu heiti og ábyrgð eiganda á eigin notkun þess. Einnig að eiganda beri í einu og öllu að vinna gegn því að vörumerkið verði að almennu heiti.

Beiðandi bendir á að eigandi hafi sjálfur um langt árabil notað hið skráða vörumerki sem almennt heiti í markaðssetningu sinni, m.a. með því að fallbeygja orðið og stuðla þannig að því markaðurinn fari að nota orðið um ákveðna þjónustu. Orðið hafi ekki verið feitlettrað, skrifað í hástöfum eða á annan hátt sett fram í texta þannig að gefið sé til kynna að um skrásett vörumerki sé að ræða. Vörumerkjaréttur eiganda hafi því fallið niður vegna eigin athafna hans. Eigandi geti því ekki átt einkarétt á notkun hins almenna heitis.

Að lokum hafnar beiðandi þeim sjónarmiðum eiganda um að orð geti ekki talist almennt heiti sé það ekki að finna í orðabók. Að mati beiðanda er þessi staðhæfing misskilningur og virðist eigandi vera að snúa við þeim sjónarmiðum sem almennt gildi, t.d. um skráningu firmaheita þar sem eitt af viðmiðunum sem stuðst sé við sé að finnist orð í orðabók þá teljist það vera almennt. Þetta þýði ekki að gagnálykta megi sem svo að finnist orð ekki í orðabók, þá sé það ekki almennt. Sem dæmi megi nefna að stofnun Árna Magnússonar í íslenskfræðum hafi skilgreint orðið *gagnaveita* sem almennt heiti, en þrátt fyrir það finnist orðið hvorki á heimasíðu stofnunarinnar né í ritmálasafni orðabókar Háskólans. Þessu til stuðnings leggur beiðandi fram gögn. Orðið *pólýhúðun* sé einfaldlega orðið almennt orð hvort sem það finnist í orðabókum eða ekki.

Ítrekar beiðandi þá kröfu sína að merkið verði fellt úr gildi og nefnir að niðurstaða sem fæli í sér að beiðandi þyrfti að finna nýtt heiti á þá þjónustu sem viðskiptavinir hans og neytendur nefni *pólýhúðun*, yrði í fullkomnu ósamræmi við tilgang og markmið laganna sem þvert á móti



eigi að tryggja öllum sem kjósi að veita slíka þjónustu, rétt til þess.

Seinni greinargerð eiganda

Eigandi hafnar þeirri fullyrðingu beiðanda að neytendur þekki umrædda aðferð ekki undir öðru heiti en *pólýhúðun*, enda sé hún ekki rökstudd með sannanlegum eða áreiðanlegum hætti. Í fyrsta lagi séu það aðeins orð beiðanda, sem hafi augljósra hagsmuna að gæta, um að neytendur óski undantekningarlaust eftir *pólýhúðun* þegar spurt sé um duftþúðun. Í öðru lagi séu þær leitarniðurstöður sem beiðandi byggir á ekki áreiðanlegar og gefi ekki skýra mynd af almennri málnotkun þeirra neytenda sem hér skipti máli. Með einfaldri könnun hafi færstar af þessum leitarniðurstöðum beiðanda staðist. Þar fyrir utan hafi leitarniðurstöðurnar verið svo fáar að þær geti varla talist marktækar. Þá gefi niðurstöðurnar afar villandi mynd þar sem sama heimasíða geti gefið ótalmargar leitarniðurstöður. Þá hafi heldur ekki verið búið að taka tillit til þess hvort um hafi verið að ræða samkeppnisaðila sem eigandi hafi gert athugasemdir við að séu að nota vörumerki hans. Þessar niðurstöður gefi því mjög takmarkaða mynd af almennri þekkingu og málnotkun neytenda. Þá megi benda á að neytendur noti orðin duftþúðun, duftlökkun, sprautulökkun og innbrennda lökkun í þessu samhengi og dreifist leitarniðurstöðurnar því á þessi orð. Í þessu sambandi vísar eigandi til leitarniðurstaðna á leitarvél Google sem gefi ekki alveg sömu mynd og niðurstöður beiðanda, að mati eiganda.

Eigandi hafnar þar af leiðandi að þær leitarniðurstöður sem beiðandi vísi til, hafi nokkra þýðingu í máli þessu. Í þessu samhengi megi benda á hvaða viðmiðunarhóp Evrópuþómsstóllinn horfi til þegar metið sé hvort tiltekið vörumerki hafi nægilega mikið sérkenni.

Eigandi vísar til þess að vörumerkjaréttur sé eignarréttur sem varinn sé af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Að fella úr gildi skráð vörumerki sé mjög íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun og gildi því strangar sönnunarkröfur. Það þurfi að vera hafið yfir allan vafa að vörumerki hafi misst sérkenni sitt og þurfi að liggja til grundvallar öruggar sannanir fyrir því. Stjórnvaldsákvæðanir þurfi að vera byggðar á málefnalegum sjónarmiðum og gæta þurfi meðalhófs. Þetta eigi sérstaklega við þegar um íþyngjandi stjórnvaldsákvæðanir sé að ræða. Til grundvallar ákvörðun um að fella úr gildi stjórnarskrárvarinn rétt eiganda til skráðs vörumerkis þurfi að liggja fyrir sannanir á því að merkið sé orðið að tegundarheiti og að almenn málvenja hjá viðeigandi hópi neytenda sýni fram á að merkið sé orðið að almennu heiti yfir tiltekna þjónustu. Beiðandi hafi ekki sýnt fram á neina venju eða málnotkun í þessu tilfalli. Þá hafi íslenskar leitarniðurstöður ekki gefið til kynna að merkið Pólýhúðun sé komið í almenna málvenju yfir duftþúðun.

Eigandi bendir á að vörumerkið sé ekki orðið viðurkennt í orðabókum og ekki sé að finna sambærilegt orð á ensku. Öll erlend gögn sem beiðandi vísi til hafi verið auglýsingar frá tilteknum vörumerkjum sem starfi á mismunandi mörkuðum. Þar fyrir utan séu margar mismunandi aðferðir við húðun sem þjónustuaðilar séu að rugla saman og ekki sé alltaf um sömu þjónustuna að ræða. Með vísan til alls framangreinds telur eigandi einsýnt að hafna beri kröfu beiðanda um fella úr gildi skráningu vörumerkisins Pólýhúðun.



Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins Pólýhúðun nr. 594/2007 verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) á grundvelli þess að vörumerkið hafi öðlast almenna merkingu fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir vegna athafna eða athafnaleysis eiganda skv. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna. Rök beiðanda fyrir kröfunni eru aðallega þau að merkið sem um ræðir sé orðið að almennu heiti yfir þá þjónustu sem bæði hann og eigandi veiti, en þeir sem starfi á því sviði hafi þörf á að nota merkið sem lýsingu á umræddri þjónustu. Telur beiðandi að merkið hafi orðið að almennu tegundarheiti fyrir tilstilli notkunar eiganda og beri að fella skráninguna úr gildi.

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 telur sig hafa þörf á að nota umrætt heiti, sem að hans mati telst almennt fyrir þá þjónustu sem um ræðir, telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann hafi 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 stjórnáráð lögfræðinga niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. kemur fram 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. laganna, það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

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

Eins og að framan greinir, kemur fram í 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. að unnt sé að fella skráningu úr gildi hafi merki öðlast almenna merkingu fyrir þá vöru eða þjónustu sem merki er skráð fyrir vegna athafna eða athafnaleysis eiganda. Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr.



45/1997 kemur fram að ákvæðið varði þau tilvik þegar vörumerki hefur misst aðgreiningareiginleika sinn, sem erlendis er oft nefnt *degeneration*. Eins og orðalagið ber með sér, hefur ákvæðið viss tengsl við 13. gr. vml., en í 1. mgr. ákvæðisins kemur fram að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 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.

Í 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er fjallað um þau tilvik þar sem merki var talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningareiginleika á umsóknardegi, en síðar tilkomin atvik hafi orðið þess valdandi að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og uppfylli þar með ekki lengur þau skilyrði um sérkenni og aðgreiningareiginleika sem fram koma í 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. ofangreint. Er gert að skilyrði að ástæða þess að merki hafi 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 (e. *degeneration*),¹ þar sem slíkt getur verið verulega íþyngjandi 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,² en þar segir að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Í málinu er byggt á því að merkið Pólýhúðun hafi öðlast almenna merkingu fyrir þá þjónustu sem skráningin tekur til vegna athafna eiganda merkisins, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Merkið er skráð fyrir *efni til að nota í iðnaði, við vísindastörf, ljósmyndun sem og í landbúnaði, garðrækt og skógrækt; óunna gervikvoða, óunnar plastvörur; áburð; slökkviefni; efnablöndur til herslu og lóðunar; efni til varðveislu á matvælum; sútunarefni; lím- og bindiefni til iðnaðarnota* í flokki 1 og fyrir *vinnslu og meðferð efna og hluta* í flokki 40. Aðila málsins greinir ekki á um að notkun af hálfu fyrirtækisins Pólýhúðun ehf., skuli leggja að jöfnu við notkun eiganda og vísa þeir í því sambandi til 3. mgr. 25. gr. vml., sem kveður á um að ef vörumerki er notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skuli leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda. Einkaleyfastofan gengur þar af leiðandi út frá því í máli þessu að notkun fyrirtækisins Pólýhúðun ehf., jafngildi notkun eiganda merkisins í skilningi fyrrnefnds ákvæðis.

¹ Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 4/1997 (Vespa).

² Sjá t.d. dóm Evrópuðómstólsins í máli C-145/05, málsgrein 33 (Levi Strauss).



Beiðandi leggur fram ýmis gögn til stuðnings kröfu sinni um að merkið Pólýhúðun hafi öðlast almenna merkingu fyrir tiltekna þjónustu, en það er í höndum beiðanda að leggja fram gögn sem sýna fram á að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn. Meðal framlagðra gagna eru auglýsingar eiganda, blaðagreinar og -viðtöl þar sem merkið kemur fyrir í texta ásamt spjallþráðum. Þá leggur beiðandi fram skjáskot af heimasíðu sinni. Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki hægt að líta til þeirra gagna sem sýna notkun beiðanda á merkinu þar sem slík notkun er ekki til þess fallin að skera úr um hvort merkið hafi öðlast almenna merkingu, enda greinir aðila málsins á um hvort umrædd notkun fari gegn vörumerkjarétti eiganda. Í þessu sambandi skiptir höfuðmáli hvort athafnir eiganda eða athafnaleysi hafi orðið þess valdandi að merkið teljist hafa öðlast almenna merkingu fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Er slíkt metið út frá því tímamarki er notkun beiðanda á orðinu *pólýhúðun* hófst, en gögn málsins bera það með sér að það hafi verið árið 2013/2014 og verður við það miðað í málinu.³

Eigandi telur að sú staðreynd að orðið *pólýhúðun* sé ekki að finna í orðabók styðji þá fullyrðingu að merkið hafi ekki öðlast almenna merkingu. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur slíkt ekki úrslitáhrif fyrir ágreiningsefnið sem til umfjöllunar er hér,⁴ heldur þarf að meta aðstæður heildstætt út frá því hvort merkið Pólýhúðun hafi öðlast almenna merkingu fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Meðal framlagðra gagna eru fjölmargar auglýsingar eiganda þar sem merkið kemur fyrir og eru þær flestar frá árunum 2004-2008. Er merkið þar ýmist skrifað í há- eða lágstöfum, en bent skal á að í þeim auglýsingum þar sem merkið kemur fyrir í hástöfum er orðið „aldrei“ einnig skrifað í hástöfum.⁵ Eins og auglýsingarnar eru settar fram, virðast hástafirnir vera notaðir til áherslu fremur en til aðgreiningar á vörumerki. Í öllum framlögðum auglýsingum er merkið Pólýhúðun notað sem lýsing á tegund, en ekki sem vörumerki að mati Einkaleyfastofunnar. Er það mat m.a. byggt á því að í auglýsingunum er merkið láta nægja eitt og sér sem lýsing á þeirri þjónustu sem verið er að bjóða og notað á þann hátt í setningum að um sé að ræða lýsingu á tegund þjónustu. Sem dæmi um framsetningu á framlagðri auglýsingu eiganda má nefna *látta okkur sandblása og pólýhúða felgurnar*. Að mati Einkaleyfastofunnar er slík notkun til þess fallin að ýta undir að neytendur upplifi merki ekki sem vörumerki heldur frekar sem tegundarheiti eða lýsingu á tegund þjónustu.^{6 7}

Þá bera framlögð gögn það með sér, að mati Einkaleyfastofunnar, að neytendur séu farnir að líta á merkið Pólýhúðun sem tegundarheiti, en ekki sem vörumerki. Er hér m.a. verið að vísa til

³ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-145/05, málsgrein 20 (Levi Strauss).

⁴ Sjá t.d. Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen & Tony Huydecoper, *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, bls. 436.

⁵ Þær auglýsingar sem hér er verið að vísa til eru settar fram á eftirfarandi hátt: Það getur verið að sumum þyki gaman að pensla en hinir láta okkur PÓLÝHÚÐA og þurfa svo ALDREI að pensla.

⁶ Sjá t.d. Knud Wallberg, *Varemærkeret: Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentar: EF-varemærkeret, Madrid-Protokollen*, 4. útgáfa, bls. 278.

⁷ Sjá einnig t.d. Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur: helstu meginreglur*, bls. 89.



framlagðra spjallþráða, auk viðtala og fréttagreina, en meirihluti þeirra gagna eru frá árunum 2011-2014. Bera gögnin það með sér að neytendur noti og upplifi merkið Pólýhúðun sem lýsingu á tiltekinni tegund af þjónustu, en ekki sem vörumerki. Sem dæmi um slíkt má nefna umræður af framlögðum spjallþræði frá árinu 2013 þar sem sagt er *með pólýhúðun sleppur maður líka við þessar smá loftbólur sem sprautubyssur eiga til að skilja eftir sig.*

Eigandi bendir í greinargerð sinni á að hann hafi verið eini aðilinn á markaði í langan tíma sem bauð upp á tilgreinda þjónustu. Það hafi því verið skýrt þegar talað hafi verið um *pólýhúðun*, að verið væri að vísa í vörumerki eiganda og starfsemi hans. Eigandi bendir jafnframt á að honum sé heimilt að nota merki sitt í þeirri útfærslu sem hann kjósi í skjóli eignarréttar síns. Í þessu sambandi bendir Einkaleyfastofan á að þrátt fyrir umræddan eignarrétt þá gera vörumerkjalögin m.a. þá kröfu til eigenda 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 tegundarheiti⁸ eins og 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. ber með sér. Eigandi vörumerkis ber því m.a. hallan af því að merki hans hafi öðlast almenna merkingu fyrir þær vörur eða þjónustu sem um ræðir fyrir tilstilli aðgerða hans eða aðgerðaleyfis.

Þá bendir eigandi á að hann hafi fyrir rétt rúmum tveimur árum fyrst orðið þess var að önnur fyrirtæki væru farin að nota vörumerki hans yfir sína þjónustu. Eigandi hafi haft samband við viðkomandi fyrirtæki um leið og notkun þeirri hafi hafist, bæði símlíðis og í tölvupósti. Þessu til stuðnings leggur eigandi fram gögn. Eina undantekningin frá þessu sé notkun fyrirtækisins Polyak ehf., áður Pólýhúðun Norðurlands ehf., en eigandi tilgreinir að notkun þess fyrirtækis á merkinu Pólýhúðun hafi verið með leyfi hans.

Eigandi hefur lagt fram gögn sem sýna að hann hafi gert athugasemd við notkun beiðanda og annarra á merkinu Pólýhúðun, en það elsta er frá árinu 2014. Slíkar athugasemdir eru eitt af þeim úrræðum sem eigandi getur gripið til, til að sporna gegn því að merki missi aðgreiningareiginleika sinn, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Þrátt fyrir það, verður að líta til þess að eigandi hafði á þessum tímamarki sjálfur notað merkið, bæði á heimasíðu sinni sem og í auglýsingum, sem tegundarheiti og þannig stuðlað að því að neytendur væru farnir að líta á merkið sem tegundarheiti frekar en vörumerki.

Eigandi tilgreinir einnig að notkun Polyak ehf. á merkinu Pólýhúðun hafi verið með leyfi eiganda. Hluti af framlögðum gögnum sýna notkun Polyak ehf. á merkinu. Af þeim gögnum má ráða að Polyak ehf. hafi notað merkið Pólýhúðun sem lýsingu á tegund, en ekki sem vörumerki. Þrátt fyrir að umrædd notkun hafi verið með leyfi eiganda, þá er það eiganda að gera allt sem í hans valdi stendur til að sporna gegn því að merki missi aðgreiningareiginleika sinn, sbr. ofangreint og verður að telja að þar undir falli að setja nytjaleyfishöfum og öðrum þeim sem nota merki með samþykki hans skilyrði um hvernig merki sé notað.^{9 10} Verður eigandi þar af

⁸ Sjá hér t.d. Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier, *Immaterielret: Ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret*, 3. útgáfa, bls. 590 og 591.



leiðandi að bera hallan af því að Polyak ehf. hafi notað merkið með þeim hætti sem gert var.

Þegar litið er til þess að eigandi hefur um árábil sjálfur notað merkið Pólýhúðun sem tegundarheiti í auglýsingum fyrir þjónustu er lítur að húðun ýmissa hluta, auk þess sem framlögð gögn bera það með sér að neytendur hafi í framhaldinu farið að líta á og nota merkið sem lýsingu á tegund þjónustu, verður að telja að skilyrði 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. séu uppfyllt í máli þessu varðandi þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í flokki 40, þ.e. *vinnslu og meðferð efna og hluta*.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið Pólýhúðun hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í flokki 40, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur hins vegar ekki verið sýnt fram á að merkið hafi öðlast almenna merkingu fyrir tilgreindar vörur í flokki 1.

Krafa um að skráning vörumerkisins Pólýhúðun verði felld úr gildi er því tekin til greina fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 40.

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

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Pólýhúðun nr. 594/2007 skal felld úr gildi fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 40, en halda gildi sínu fyrir tilgreindar vörur í flokki 1.

Eygló Sif Sigfúsdóttir, lögfr.

⁹ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-409/12, málsgrein 34 (Kornspitz).

¹⁰ Sjá einnig t.d. Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen & Tony Huydecoper, *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, bls. 437.