

Ákvörðun nr. 15/2018

12. desember 2018

**Krafa um að skráning merkisins ARCTIC KARMA nr. 246/2010 verði felld úr gildi
Lodestar Anstalt, Lúxemborg gegn Rúnari Ómarssyni, Íslandi**

Málavextir

Þann 29. janúar 2010 lagði Rúnar Ómarsson, Hríssateigi 3, 105 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ARCTIC KARMA, sbr. umsókn nr. 240/2010. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2010, sbr. skráning nr. 246/2010.

Með erindi, dags. 20. nóvember 2017, barst krafa frá G.H. Sigurgeirssyni f.h. Lodestar Anstalt, Lova- Center, PO Box 1150, FL-9490, Lúxemborg, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Krafan byggir á 25. gr. vml, sbr. 1. tl. 28. gr. laganna.

Tvær greinargerðir bárust frá báðum málsaðilum. Tego ehf. kom fram fyrir hönd eiganda á meðan málsmeðferð stóð. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 25. júní 2018 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð beiðanda

Beiðandi fer fram á niðurfellingu merkisins ARCTIC KARMA á grundvelli notkunarleysis, með vísan í 25. gr., sbr. 28. gr. og 30. gr. a vml. Krafan tekur til skráningarinnar í heild sinni.

Beiðandi vísar til þess sem kemur fram í 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. og tilgangs 1. mgr. 25. gr. laganna en hann 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. Bendir beiðandi á að í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA komi fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Að mati beiðanda er ekki að finna neina vísbendingu um notkun á merkinu ARCTIC KARMA á Íslandi.

Beiðandi tekur fram að hann eigi vörumerkið INSTANT KARMA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 288 394 og honum sé mjög umhugað að fá samþykktu skráningu á vörumerki sínu í flokki 32 en Einkaleyfastofan hafi hafnað skráningu merkisins með vísan til merkisins ARCTIC KARMA í flokki 32. Beiðandi eigi mikilla viðskiptalegra og lögættra hagsmuna að gæta varðandi vörumerki



sitt, bæði hér á landi og annars staðar. Fyrirtæki beiðanda eigi í miklum alþjóðlegum viðskiptum og eigi fjölda vörumerkja skráð um allan heim sem og hér á landi.

Fyrri greinargerð eiganda

Eigandi vísar fullyrðingu beiðanda um meint notkunarleysi á bug og tekur fram að merkið sé ennþá í notkun fyrir vörur í flokki 32 og beiðandi hafi verið upplýstur um þá notkun í tölvupósti í september 2017. Fram kemur að í júlí 2017 hafi beiðandi óskað eftir samþykki eiganda fyrir skráningu merkisins INSTANT KARMA. Að mati eiganda er ekki ruglingshætta milli merkjanna INSTANT KARMA og ARCTIC KARMA en í ljósi þess að merki beiðanda var synjað hafi verið ljóst að huga þyrfti að hagsmunum eiganda sem hafi því óskað eftir upplýsingum frá beiðanda um fyrirhugaða notkun og jafnframt upplýst um mögulegan gagnkvæman samning þar sem réttindi beggja aðila væru virt. Hins vegar hafi ekkert svar borist frá beiðanda annað en staðfesting á móttöku tölvupósts og næstu skref, þ.e. krafa um niðurfellingu merkisins.

Eigandi bendir á að samkvæmt 30. gr. a vml. geti hver sem er sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að skráð vörumerki verði fellt niður. Þar sem að niðurfelling á skráðu vörumerki sé mikið inngrip af hálfu stjórnvalds í stjórnarskrárvarin eignarréttindi verði, að mati eiganda, að gera ríkar kröfur til þess að sá sem heldur því fram að hann hafi lögmætra hagsmuna að gæta rökstyðji þá fullyrðingu sína.

Þar sem beiðandi hafi ekki svarað gagntillögu um samhliða tilvist merkjanna er það mat eiganda að hann geti ekki vísað til þess sem lögmætra hagsmuna að merki hans hafi verið synjað að svo stöddu enda hafi honum verið kunnugt um þegar krafan var lögð fram að eigandi hefði ekki útilokað samninga. Að mati eiganda hljóti sú krafa að vera gerð, rétt eins og í málum fyrir dómstólum, að sættir séu fullreyndar áður en krafa um niðurfellingu sé sett fram.

Eigandi bendir á að hann hafi þegar hafið notkun á merkinu hér á landi og hyggi á frekari notkun þess. Notkunin eigi sér fyrst og fremst stað milli eiganda og fyrirtækja, í svokölluðum „business to business“ viðskiptum. Eigandi bendir á að eðli málsins samkvæmt sé margt í slíkum viðskiptum sem lúti trúnaði og þar á meðal sé t.d. samningur eiganda um einkaafnot af nýtingu vatnslindar í eigu sveitarfélags á norðurlandi.

Eigandi tekur fram að hann hafi gert samning um nýtingu vatnsins til drykkjarframleiðanda auk þess sem hann hafi sjálfur hafið undirbúning á markaðssetningu vatns á flöskum til neytenda. Eigandi hafi allt frá árinu 2010 notað vörumerkið ARCTIC KARMA fyrir starfsemi sína og haldi t.a.m. úti síðu á samfélagsmiðlinum Facebook. Vísar eigandi til fylgiskjala til sönnunar á notkun hans á merkinu.

Eigandi vísar til 5. gr. vml., þar sem notkun á vörumerki sé skilgreind og bendir á að merkið hafi verið sett á umbúðir vöru, verið notað við undirbúning á markaðssetningu auk þess að vera notað í viðskiptalegum tilgangi eins og t.d. í auglýsingum og vísar hann til fylgiskjala því til stuðnings.



Eigandi ítrekar að vafi leiki á því hvort að raunverulega liggi fyrir lögmætir hagsmunir beiðanda og er þess krafist að skráningaryfirvöld taki sértaklega afstöðu til þess hvort að þetta skilyrði laga sé uppfyllt áður en mat er lagt á notkun. Trúnaðarákvæði í samningum geri eiganda erfiðara um vik að leggja fram gögn í málinu en að mati hans séu framlögð gögn nægjanleg til þess að sanna að notkun í skilningi 5. gr. vml. hafi hafist innan fimm ára frá skráningu og að merkið sé ennþá í notkun.

Seinni greinargerð beiðanda

Beiðandi ítrekar fyrri röksemdir sínar og bendir á að merkið ARCTIC KARMA sé skráð fyrir *bjór; ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki; ávaxtadrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar* í flokki 32. Ekki liggi fyrir nein sönnun á notkun merkisins fyrir þess konar vörur. Eingöngu sé til mynd af flösku á hönnunarstigi og Facebook-síða sem eigandi hafi stofnað með nafni Arctic Karma en það geti hver sem er gert án þess að nokkuð standi á bak við það. Að mati beiðanda sé teiknuð mynd af flösku ekki það sama og að merki hafi verið sett á raunverulegar umbúðir vöru. Merkið hafi ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml. frá skráningu þess.

Beiðandi ítrekar að hann eigi mikilla hagsmuna að gæta varðandi merki sitt en nú þegar sé hafinn undirbúningur að framleiðslu bæði bjórs og gosdrykkja undir merkinu INSTANT KARMA og einnig undir nafni fyrirtækisins Instant Karma Inc., þó svo að merkið sé skráð í nafni Lodestar Anstalt.

Seinni greinargerð eiganda

Eigandi ítrekar það mat sitt að beiðandi hafi fyrirgert rétti sínum til að halda því fram að hann eigi lögvarða hagsmuna að gæta. Eigandi hafi sannað með framlögðum gögnum að undirbúningur fyrir markaðssetningu sé hafinn og að merkið hafi verið sett á umbúðir vöru. Ennfremur fær eigandi ekki séð hvað umfjöllun og gögn sem lögð voru fram í síðari greinargerð hans tengist beiðni hans eða rökstuðningi fyrir ógildingu á merki eiganda.

Með vísan til ofangreinds krefst eigandi þess að kröfu um niðurfellingu merkisins ARCTIC KARMA verði ekki tekin til greina.

Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins ARCTIC KARMA nr. 246/2010 verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli notkunarleysis skv. 1. mgr. 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera



skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi sótt um skráningu á merki sínu, INSTANT KARMA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 288 394, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9, 14, 25 og 32 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu í flokki 32 með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Ákvæði 30. gr. a vml. gerir áskilnað um að lögmætir hagsmunir séu til staðar af því að fá merki fellt úr gildi. Í tilvikum þeim þar sem beiðandi hefur þegar lagt inn umsókn og henni synjað að svo stöddu á grundvelli ruglingshættu við þegar skráð merki hefur Einkaleyfastofan litið svo á að lögmætir hagsmunir séu til staðar. Um þessa framkvæmd vísast m.a. til ákvarðana Einkaleyfastofunnar um gildi skráninga í málum nr. 4/2016 (SALMOSAN), 7/2017 (VIKO) og 9/2017 (HAI-SOCIETY).

Að mati eiganda hefur beiðandi fyrirgert rétti sínum til lögmætra hagsmuna þar sem samningaviðræður hafi ekki að fullu verið reyndar. Einkaleyfastofan bendir á að ákvæði 30. gr. a vml. gerir ekki kröfu um að aðrar leiðir hafi verið fullreyndar áður en krafa um niðurfellingu merkis er lögð inn, heldur aðeins að lögmætir hagsmunir séu til staðar og þeir séu rökstuddir, sbr. niðurstaða úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2014 (COLAZID).

Að mati Einkaleyfastofunnar er skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. fullnægt og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt 25. gr. vml. 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 hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er meðal annars 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 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. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 er varðaði merkið ICEAVIA.



Í greinargerð eiganda kemur fram sú fullyrðing að hann hafi notað merki sitt með þeim hætti sem áskilið er samkvæmt vörumerkjalögum. Til stuðnings þeirri fullyrðingu leggur eigandi fram skjáskot af Facebook-síðu Arctic Karma, dags. 4. janúar 2010, 21. mars 2012 og 8. september 2017, ódagsetta mynd af flösku merktri Arctic Karma og tölvupóst frá grafískum hönnuði þar sem fram kemur að hann hafi unnið að tillögum fyrir eiganda merkisins í febrúar 2010. Eigandi tekur fram að eðli starfsemi hans felist í „business to business“ viðskiptum og um efni samninga við fyrirtæki lúti trúnaði.

Í fyrrgreindum dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008, kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er og að skilyrði fyrir vernd merkisins í samræmi við skráningu þess séu þ. a. l. uppfyllt. Eigandi verður því sjálfur að bera halla af skorti á sönnun í þessum eignum. Evrópudómstóllinn hefur einnig tekið á þessu álitefni um almenna notkun (e. *genuine use*) og í máli nr. T-409/07 frá 23. september 2009 (ACOPAT) kemur m.a. fram að almenna notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum og raunverulegum gögnum á þeim markaði sem um ræðir. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera almenn notkun.

Ekki er til skilgreining innan vörumerkjaréttar á hugtakinu *almenn notkun* en ákveðin sjónarmið hafa mótast í framkvæmd m.a. Evrópudómstólsins. Í dómi dómstólsins í máli nr. C-40/01 frá 11. mars 2003 (MINIMAX) koma fram í 35.-39. mgr. nokkur viðmið um túlkun hugtaksins. Þar segir m.a. að almenn notkun þýði raunveruleg notkun merkis en ekki málamyndanotkun í því skyni að viðhalda réttindum. Almenn notkun þarf að vera í samræmi við tilgang vörumerkisins sem er að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu. Um notkun á markaði þarf að vera að ræða en ekki ekki aðeins innri notkun. Notkunin þarf að varða vöru eða þjónustu sem er nú þegar á markaði eða markaðssetning undirbúin, t.d. með auglýsingaherferð. Ennfremur segir í niðurstöðunni að ekki þurfi að vera um umtalsverða notkun að ræða.

Að mati Einkaleyfastofunnar sýna framlögð gögn eiganda ekki fram á raunverulega notkun merkisins á markaði. Facebook-síða merkt Arctic Karma virðist hafa verið stofnuð árið 2010. Forsíðumyndin á síðunni var óbreytt frá stofnun síðunnar fram til ársins 2017. Mynd sú sem prýddi forsíðu síðunnar var af Goðafossi en í september árið 2017 var henni skipt út fyrir mynd af flösku merktri Arctic Karma. Sú mynd virðist þó ekki vera af eiginlegri flösku heldur aðeins grafísk mynd af útliti umbúða. Þá hafa færslur á Facebook-síðunni hafa verið stoppar frá því að hún var opnuð en meiri virkni virðist hafa verið á síðunni frá september 2017 fram til júní 2018. Eftir það virðist lítil sem engin virkni vera á síðunni. Með vísan til framangreinds getur stofnunin ekki fallist á að Facebook-síðan sem slík hafi t.d. verið notuð í undirbúningi á markaðssetningu á vöru.

Þrátt fyrir að eigandi eigi ekki heimangengt með að leggja fram t.d. afrit af samningum sem að hans sögn hafa verið gerðir m.a við fyrirtæki vegna eðli þeirra samninga hefði honum, að mati



stofnunarinnar, verið í lófa lagt að styðja fullyrðingu sína með öðrum gögnum, svo sem yfirlýsingu um tiltekið viðskiptasamband.

Í áður tilvitnaðri niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. C-40/01 kemur fram að notkunin þurfi að varða vöru eða þjónustu sem er nú þegar á markaði eða að markaðssetning þeirra sé yfirvofandi (e. *imminent*). Einkaleyfastofan hefur skilning á því að undirbúningur fyrir markaðssetningu vöru og/eða þjónustu geti tekið ákveðinn tíma og vel má vera að markaðssetning hafi verið undirbúin árið 2010 þegar merkið var skráð. Stofnunin getur hins vegar ekki merkt af framlögðum gögnum hvaða ástæður liggi að baki því sem réttlætir að undirbúningur hafi tekið allt að átta árum. Að mati Einkaleyfastofunnar getur markaðssetning sem mögulega var byrjað að undirbúa árið 2010 með tillögum að útliti vörunnar ekki talist vera yfirvofandi (e. *imminent*) átta árum síðar.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að eigandi merkisins hafi ekki sýnt fram á raunverulega notkun merkisins í skilningi 25. gr. vml. Krafa um að skráning vörumerkisins ARCTIC KARMA verði felld úr gildi er því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ARCTIC KARMA nr. 246/2010 skal felld úr gildi.

Hanna L. Karlsdóttir, 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.