



Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 11/2020
30. desember 2020



Þann 14. ágúst 1998 lagði Sjóklæðagerðin hf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins sbr. umsókn nr. 1736/1998. Sótt var um skráningu fyrir tilgreindar vörur í flokki 29. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum¹ þann 16. desember 1998, sbr. skráning nr. 1218/1998.

Með erindi, dags. 30. mars 2020, barst krafa frá Lex lögmannsstofu f.h. Ólíuverzlunar Íslands hf. um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á notkunarleysi með vísan til 1. mgr. 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.²

Með erindi, dags. 2. apríl 2020, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 2. júní 2020 til þess að skila inn greinargerð. Frestur eiganda var framlengdur nokkrum sinnum en engar athugasemdir bárust og með erindi stofnunarinnar, dags. 26. nóvember 2020, var tilkynnt að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að krafa þessi barst í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Samkvæmt þágildandi 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í þágildandi 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Um lögvarða hagsmuni vísar beiðandi til andmæla eiganda gegn tveimur skráningum hans, þ.e. úrskurða



Hugverkastofunnar nr. 3/2020, sem varðaði skráningu merkisins nr. V0109467 og nr. 4/2020, sem

¹ Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

² Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 25. gr. hefur verið útfærð nánar, 1. tl. 2. mgr. 28. gr. er nú a-liður 1. mgr. 28. gr. c og 30. gr. a hefur verið felld brott.

³ 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.



varðaði skráningu merkisins nr. V0109468. Í báðum málunum voru andmælin tekin til greina.⁴ Enn



fremur vísar beiðandi til kröfu eiganda um niðurfellingu á skráningu merkisins nr. 93/2011, sem er í eigu beiðanda, en krafan sé m.a. byggð á ruglingsættu milli umrædds vörumerkis og þess merkis sem mál þetta varðar. Ekki sé komin niðurstaða í því máli.

Með vísan til framangreindra deilna telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkstofunnar ef vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis



hans varðar og er krafa um að skráning vörumerkisins nr. 1218/1998 verði felld úr gildi því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins 66°N (orð- og myndmerki) nr. 1218/1998, skal felld úr gildi.

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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Verði skráning merkis felld niður í heild eða að hluta verður tilkynning þar að lútandi birt í Hugverkatíðindum. Skráningin verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

⁴ Beiðandi hefur áfrýjað niðurstöðu beggja úrskurða til áfrýjunarnefndar hugverkaréttina á sviði iðnaðar og eru málin þar til meðferðar sem stendur.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 30. mars 2020

Efni: Krafa um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar 66°N (orð- og myndmerki) nr. 1218/1998 (V0030846)

LEX gætir hagsmuna Olíuverzlunar Íslands ehf. („beiðandi“), sem hefur falið okkur að koma á framfæri kröfu um að vörumerkið 66°N, sbr. skráning nr. 1218/1998 (V0030846) í eigu Sjóklæðagerðarinnar ehf., Miðhrauni 11, 210 Garðabæ („varnaraðili“) verði afmáð úr vörumerkjaskrá, á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 25. og 30. gr. a. sömu laga, sbr. og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („vörumerkið“):



Skráningarnúmer: 1218/1998 (V0030846)

Eigandi: Sjóklæðagerðin ehf.

Vörur- og þjónusta:

29: Fiskur og fiskafurðir

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

**I.
Lögmætir hagsmunir**

Beiðandi byggir kröfu sína um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkisins á 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“), sbr. einnig 25. og 28. gr. sömu laga, og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um vörumerki. Samkvæmt ákvæðinu er þeim sem *lögmætra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu. Beiðandi telur ótvírátt að hann hefur lögmæta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnslulega niðurfellingu, sbr. eftirfarandi rökstuðning:

Andmæli gegn vörumerkjaskráningum beiðanda

Beiðandi vísar til þess að varnaraðili lagði fram andmæli gegn eftirtöldum vörumerkjum í hans eigu:



Skráningarnúmer: V0109467

Eigandi: Olíuverzlun Íslands hf.

Vörur- og þjónusta:

Flokkar 29, 30 og 43



Skráningarnúmer: V0109468

Eigandi: Olíuverzlun Íslands hf.

Vörur- og þjónusta:

Flokkar 29, 30 og 43

Merkin voru skráð þann 30. september 2019 og birt í Einkaleyfatíðindum þann 15. október 2019. Varnaraðili andmælti skráningu merkjanna og með úrskurðum Hugverkastofunnar nr. 3/2020 og 4/2020 þann 27. mars 2020 féllst Hugverkastofan á andmæli varnaraðila, með vísan til ruglingshættu við það vörumerki sem beiðni þessi lýtur að.

Um lögvarða hagsmuni sína á þessum grundvelli vísar beiðandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar nr. 1/2016 (EMPEDRADO), en þar var því slegið föstu að umsækjanda sem hefur verið synjað um skráningu á grundvelli ruglingshættu eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu viðkomandi vörumerkis. Beiðandi telur einsýnt að hið sama eigi við um þá stöðu sem beiðandi er í, þ.e. fallist var á andmæli varnaraðila gegn vörumerkjum beiðanda og skráning þeirra felld úr gildi með vísan til ruglingshættu við umrætt vörumerki, enda getur beiðandi áfrýjað þeirri niðurstöðu til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Varnaraðili hefur ennfremur lagt fram kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu á skráðu vörumerki beiðanda, GRILL 66, nr. 93/2011 (V0080312), en ekki hefur verið úrskurðað um þá kröfu. Í kröfunni er meðal annars byggt á meintri ruglingshættu á milli umrædds vörumerkis beiðanda og þess merkis sem krafa þessi varðar. Með hliðsjón af framangreindum úrskurðum Hugverkastofu nr. 3/2020 og 4/2020 er ljóst að niðurstaða um hvort fallist verði á kröfu beiðanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisins 66°N getur haft úrslitabýðingu varðandi kröfu varnaraðila um stjórnarsýslulega niðurfellingu á vörumerki beiðanda GRILL 66, sem rökstyður ennfremur hina lögmætu hagsmuni beiðanda í máli þessu.

Samkvæmt framangreindu hefur beiðandi ótvíræða lögvarða hagsmuni af úrlausn kröfu sinnar um stjórnsýslulega niðurfellingu.

II.

Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu

Krafa beiðanda í máli þessu lýtur að því að vörumerkjaskráning nr. 1218/1998 (V0030846) 66°N í vörumerkjaskrá Hugverkastofu verði felld niður í heild.

Samkvæmt 30. gr. a. vörumerkjalaga getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að Hugverkastofan felli skráningu úr gildi ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt, enda sé krafan rökstudd. Í 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga segir að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar. Í 1. tl. 2. mgr. 28. gr. er vísað til þess að skráningu megi fella úr gildi með ákvörðun Hugverkastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr., þar sem fjallað er um notkunarskyldu. Í 1. mgr. 25. gr. kveðið á um að ef eigandi að skráðu vörumerki 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 samfelld megi meðal annars ógilda skráninguna með ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 29. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. 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.

Eftirfarandi er rökstuðningur beiðanda fyrir stjórnsýslulegri niðurfellingu:

Stjórnsýsluleg niðurfelling á grundvelli notkunarleysis

Beiðandi byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur sem það er skráð fyrir í flokki 29, þ.e. fisk og fiskafurðir, með þeim hætti sem lög áskilja. Vörumerkið var skráð þann 24. nóvember 1998. Í öllu falli telur beiðandi ljóst að varnaraðili hefur ekki notað vörumerkið undangengin fimm ár samfleytt fyrir tilgreindar vörur í flokki 29, líkt og áskilið er í 25. gr. vörumerkjalaga. Beiðandi hefur raunar ekki fundið nein merki um notkun merkisins hér á landi fyrir vörur í flokki 29 frá skráningardegi þess. Varnaraðili hefur því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vörumerkjalaga og því ber að fella skráninguna úr gildi í heild sinni.

Í 5. gr. vörumerkjalaga 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 eða ef merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. *genuine use*), hún verði að vera í því skyni að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint að neytendum 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 notkun vörumerkis „verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu“ til þess að uppfylla skilyrði laganna fyrir því að vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu haldi gildi sínu. Í þessu samhengi er aukinheldur bent

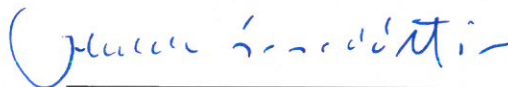
á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (*Flugstoðir ohf. gegn Hilmarí Friðríki Foss*), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lagt áherslu á, m.a. í 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 líkt og að framan greinir ekki fundið þess stað að vörumerkið hafi verið notað fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir í flokki 29. 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.

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast beri á kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisins 66°N í heild sinni, sbr. skráningu nr. 1218/1998 (V0030846).

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.

Virðingarfyllst,



Hulda Árnadóttir lögmaður