



Ákvörðun Hugverkastofunnar í ógildingarmáli nr. 3/2023 14. júní 2023

Þann 4. september 2019 lagði Stefán Örn Snæbjörnsson inn umsókn um skráningu vörumerkisins Matspor (orðmerki), nr. V0114515. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 9. Merkið var skráð 31. mars 2020 og birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. apríl 2020.

Með erindi, dags. 4. mars 2022, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. EFLU hf. um að skráning merkisins yrði ógilt á grundvelli 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á því að merkið hafi verið skráð í andstöðu við ákvæði 13. gr. vml. þar sem sótt hefði verið um skráningu merkisins í vondri trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Til vara krafðist beiðandi þess að merkið yrði ógilt á grundvelli ruglingshættu við óskráð merki beiðanda, sbr. 1. tl. 14. gr. sömu laga, þar sem til vörumerkjaréttar hefði stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og með erindi Hugverkastofunnar, dags. 13. maí 2022, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Niðurstaða

Lagagrundvöllur og lagaskil

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að ógilda skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. þó ákvæði 8. - 10. gr., hafi vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Slík krafa skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. Þá skal hún uppfylla þær kröfur sem koma fram í VII. kafla reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.).

Í athugasemdum við 28. gr. í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að aðeins sé unnt að ógilda skráningar sem eru andstæðar efnisreglum laganna. Ýmis tilvik eru sögð geta fallið undir ákvæðið, til að mynda merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæðum 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þótt 28. gr. vml. hafi tekið breytingum, bæði með 8. gr. laga nr. 44/2012 og 20. gr. laga nr. 71/2020, hefur ekki orðið breyting á því. Umræddar breytingar fólu fyrst og fremst í sér nánari útfærslu til einföldunar á málsmeðferð eða útfærslu til samræmis við vörumerkjatilskipun ESB nr. 2015/2436.³

¹ 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.

² Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

³ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki. Með breytingu á III. kafla var þeirri málsmeðferð sem áður nefndist einu nafni stjórnsýsluleg niðurfelling, skipt upp í mál vegna ógildingar annars vegar og niðurfellingar hins vegar. Ólíkur lagagrundvöllur liggur að baki hvorri leið fyrir sig, sem og mismunandi réttaráhrif verði krafa tekin til greina.



Þar sem merkið Matspor (orðmerki) 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 ógildingarmáli, hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli eldri lagaákvæða. Krafa um ógildinguna í því máli sem hér er til meðferðar byggir aðallega á því að sótt hafi verið um merkið í vondri trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. en til vara að á því að ruglingshætta sé til staðar, sbr. 1. tl. 14. gr. vml. Ákvæði 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. kom nýtt inn í lögum með lögum nr. 71/2020 og var málsmeðferð til ógildingar eða niðurfellingar skráningar á þeim grundvelli því ekki möguleg fyrir breytingar þær sem urðu með lögum nr. 71/2020, sbr. áður 30. gr. a. laga nr. 45/1997. Aftur á móti er ákvæði 1. tl. 14. gr. vml. sambærilegt ákvæði áður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. um ruglingshættu milli merkja og á þeim grundvelli er krafa um ógildinguna merkisins tekin til efnislegrar meðferðar.

Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Beiðni um ógildinguna skráningar merkisins Matspor (orðmerki), nr. V0114515, byggir á því að beiðandi hafi fyrstur komið fram með heitið Matspor fyrir tiltekna þjónustu sem myndi falla undir flokk 42 áður en eigandi merkisins lagði inn umsókn um skráningu þess fyrir tengdar vörur í flokki 9. Að mati beiðanda eru skilyrði vörumerkjalaga um vonda trú uppfyllt og ruglingshætta til staðar með vísan til þess að hann hafi stofnað til betri réttar til merkisins á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort skilyrði aðalkröfu beiðanda um vonda trú og/eða varakröfu beiðanda um ruglingshættu teljast vera uppfyllt verður fyrst að skera úr um það hvort beiðandi telst hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofnan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á, þeim mun líklegri er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrir fram ákvæðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni.

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. a. vml. geta einstaklingar og lögaðilar sótt um skráningu vörumerkis. Í 1. tl. 2. mgr. 1. gr. vml. kemur fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. laganna í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að *ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað*. Þá segir í 1. mgr. 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á, gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 1. - 4. tl. 1. mgr. 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, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á. Einnig er átt við að vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki sé flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi. Loks er átt við að merki sé notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum, sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða en ekki aðeins til málamynda, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA). Því sama hefur verið slegið föstu af hálfu Evrópuþingmálsráðsins en í máli nr. T-409/07 frá 23. september 2009 (ACOPAT) kom m.a. fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. *genuine use*) með traustum og hlutlægum gögnum á þeim markaði sem um ræddi.

Skráning vörumerkis er eignarréttur og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu sína með fullnægjandi hætti



og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur því hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki beiðanda.

Mat á notkunargögnum

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast með notkun merkis í atvinnustarfsemi er ávallt miðað við umsóknardag; hér umsóknardag þess merkis sem krafist er að verði ógilt, þ.e. 4. september 2019. Þá er tekið fram í 2. mgr. 28. gr. laganna að í þeim tilvikum sem ógildingarástæða varðar tilvik sem getið er um í 13. gr. vml., skuli við matið einnig taka tillit til notkunar sem átt hefur sér stað eftir skráningu. Með hliðsjón af því tekur Hugverkastofan jafnt mið af gögnum í þessu máli sem dagsett eru fyrir umsóknardag og eftir.

Til stuðnings því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar leggur beiðandi fram ýmis gögn sem eru frá því tímabili sem hugmyndavinna að baki vörumerki beiðanda stóð yfir. Um er að ræða annars vegar innanhússamskipti og færslur á samfélagsmiðlum, sbr. fylgiskjöl nr. 1, 2 og 5, sem dagsett eru frá 19. apríl 2018 til 16. apríl 2019. Hins vegar er um að ræða umfjöllun í fjölmiðlum, sbr. fylgiskjöl nr. 3 og 4, en fylgiskjal nr. 3 er frétt af vefmiðlinum Vísi um hugbúnað sem mælir kolefnisspor, dagsett 13. apríl 2019 og fylgiskjal nr. 4 er umfjöllun um viðtal við starfsmenn EFLU í Kastljósi RÚV, dagsett 15. apríl 2019. Vörumerkið sem beiðandi byggir rétt sinn á kemur ekki fyrir í fylgiskjöllum nr. 1 - 5 en sú krafa er gerð varðandi mat á notkunargögnum að vörumerkið sem um ræðir komi fram í gögnum sem eiga að sýna fram á notkun þess.

Í fylgiskjali nr. 6, dags. 15. maí 2019, kemur orðið Matspor fyrst fyrir í framlögðum gögnum. Um er að ræða innanhússtölvupóst á milli starfsmanna beiðanda sem inniheldur aðgerðaráætlun í nokkrum liðum en efnistitill tölvupóstsins er “Matarreiknir - undirbúningur, útgáfa og sala”. Þar er Matspor nefnt sem hugmynd á nafni fyrir vöruna. Ljóst er að ekki er unnt að fella gagnið undir notkun merkis eða undirbúning að markaðssetningu í skilningi 5. gr. vörumerkjalaga, þar sem merkið er hér enn á hugmyndastigi.

Í fylgiskjöllum nr. 7, 9, 10 og 11 kemur ýmist heitið Matspor eða Matarspor fyrir en líkt og beiðandi greinir frá þá var tekin ákvörðun um að breyta merkinu í Matarspor í ágúst 2019. Fylgiskjal nr. 7, dags. 27. maí 2019, er tölvupóstur sem inniheldur glærुकynningu í viðhengi sem ber efnistitilinn „Matspor – Reiknivél fyrir kolefnisspor máltíða“. Ekki sést hvert tölvupósturinn var sendur, en í erindi beiðanda kemur fram að hann hafi verið sendur til viðskiptavinar beiðanda. Fylgiskjal nr. 9 er skjáskot af heimasíðu beiðanda, þar sem finna má verkefnalýsingu fyrir matarreiknirinn Matarspor. Dagsetning sem birtist á skjalinu er 22. ágúst 2019. Fylgiskjal nr. 10, dags. 28. ágúst 2019, er einnig af heimasíðu beiðanda. Um er að ræða innanhússviðtal við starfsmann beiðanda en í því kemur fram að viðkomandi starfsmaður hafi m.a. komið að þróun Matarspor(s). Fylgiskjal nr. 11, dags. 3. september 2019, er tölvupóstur til þessa sama starfsmanns beiðanda þar sem ónafngreindur aðili biður um aðgang að reiknivélinni Matarspor. Umrædd gögn sýna notkun á merki því sem beiðandi byggir rétt sinn á að takmörkuðu leyti og ekkert liggur fyrir um það til hve margra neytenda notkunin náði eða hvort fyrst og fremst var um innri notkun (e. *internal use*) að ræða.⁴ Tölvupóstsamskipti á milli fátala tiltekinna aðila eða birting efnis á heimasíðu beiðanda, án upplýsinga um til hverra birtingin náði, verður ekki talin hafa marktæk viðskiptaleg áhrif né vera beint til neytenda í viðskiptalegum tilgangi og telst því ekki vera notkun á markaði í skilningi vörumerkjalaga.⁵

⁴ Ekki er til skilgreining innan vörumerkjaréttar á hugtakinu raunveruleg notkun en ákveðin sjónarmið hafa móttast í framkvæmd Evrópudómstólsins, sbr. m.a. mál nr. C-40/01 frá 11. mars 2003 (MINIMAX), en í málinu voru sett fram nokkur viðmið um túlkun hugtaksins, sbr. 35. - 39. mgr. Þar sagði m.a. að raunveruleg notkun merkti notkun sem væri ekki einungis til málamynda í því skyni að viðhalda réttindum. Raunveruleg notkun þyrfti að vera í samræmi við tilgang vörumerkis, þ.e. að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu og um notkun á markaði þyrfti að vera að ræða en ekki aðeins innri notkun (e. *internal use*). Þá þyrfti notkunin að varða vöru eða þjónustu sem væri nú þegar á markaði eða þar sem markaðssetning væri undirbúin, einkum með auglýsingaherferð. Enn fremur sagði í dómnum að notkun þyrfti ekki alltaf að vera umtalsverð til að teljast raunveruleg.

⁵ Hér vísast t.d. til áður nefnds dóms Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA) og dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-409/07 frá 23. september 2009 (ACOPAT).



Beiðandi leggur auk nefndra gagna einnig fram fylgiskjöl nr. 8 og 12. Um er að ræða trúnaðargögn sem auk þess varða ekki notkun merkisins í sjálfu sér heldur voru þau lögð fram til að varpa ljósi á önnur atriði, þ.e. vonda trú. Koma þau gögn því ekki til umfjöllunar.

Af framlögðum gögnum er ljóst að beiðandi hóf notkun merkisins Matspor og síðar Matarspor að einhverju leyti um mitt árið 2019. Hins vegar liggur ekki fyrir hversu víðtæk notkunin var, þá helst með tilliti til útbreiðslu. Með vísan framangreinds telur Hugverkastofan að beiðandi hafi ekki sýnt fram á það með framlögðum gögnum að um notkun í atvinnustarfsemi hafi verið að ræða, sbr. 5. gr. laganna, með þeim hætti að til vörumerkjaréttar hafi stofnast í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Athugasemd við málsmeðferð

Beiðandi gerir í erindi sínu, dags. 4. mars 2022, athugasemdir við málsmeðferð Hugverkastofunnar og telur að starfsmaður stofnunarinnar hafi farið fram úr leiðbeiningaskyldu sinni, skv. 7. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993 (ssl.), við ráðgjöf til eiganda merkisins.

Í 7. gr. ssl. kemur fram að stjórnvald skuli veita þeim sem til þess leitar nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar varðandi þau mál sem snerta starfsvið þess. Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laganna er tekið fram að slíkar leiðbeiningar varði það einkum hvaða réttarreglur gilda á viðkomandi sviði, hvernig meðferð mála er venjulega hagað, hvaða gögn aðila ber að leggja fram, hversu langan tíma það tekur venjulega að afgreiða mál o.s.frv. Skylda til þess að veita ráðgjöf um hugverkaréttindi hvílir auk þess á starfsmönnum stofnunarinnar samkvæmt reglugerð nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu.⁶

Stofnuninni er samkvæmt þessu bæði rétt og skylt að leiðbeina og veita ráðgjöf um hugverkaréttindi, eðli þeirra, tilgang, umsóknarleiðir og annað það sem varðar starfssvið stofnunarinnar. Starfsmönnum stofnunarinnar er aftur á móti ekki unnt að veita ráðgjöf er varðar einkaréttarleg málefni, t.d. á sviði samningaréttar þó slíkt geti varðað hugverkaréttindi. Þá er þeim enn fremur ekki heimilt að tjá sína persónulegu skoðun á gögnum eða öðru því sem lagt er fram í tengslum við slíka ráðgjöf eða undir málsmeðferð.

Hugverkastofan leggur ríka áherslu á það að starfsmenn stofnunarinnar veiti leiðbeiningar og ráðgjöf í samræmi við framangreindar skyldur og beini aðilum til sérfræðinga á sviðinu varðandi einkaréttarleg málefni. Með hliðsjón af því að sú ráðgjöf sem vísað er til virðist hafa verið milli tveggja einstaklinga og upplýsingar um ráðgjöfina frá þeim tíma sem hún fór fram liggja ekki fyrir, telur Hugverkastofan aftur á móti óljóst hvað aðilum fór í milli eða hvaða skilningur var hugsanlega lagður í umrædda ráðgjöf Hugverkastofunnar. Að því sögðu hefur stofnunin þó áréttað við starfsmenn stofnunarinnar hvaða skyldur hvíla á þeim í þessu sambandi.

Samantekt

Að mati Hugverkastofunnar liggja ekki fyrir haldbær gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu beiðanda að hann eigi eldri rétt á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og í ljósi þess verður ekki tekin efnisleg afstaða til ákvæðis 14. tl. 1. mgr. 13. gr. eða ákvæðis 1. tl. 14. gr. vml. Krafa um ógildingingu skráningu merkisins Matspor (orðmerki), nr. V0114515, er því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Matspor (orðmerki), nr. V0114515, skal halda gildi sínu.

⁶ Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan.



f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir
Lögfræðingur

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.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 4. mars 2022

Efni: Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. V0114515 MATSPOR (orðmerki) í flokki 9
Af hálfu: Eflu hf.
Okkar tilvísun: E1097IS00

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Eflu hf. Lynghálsi 4 Reykjavík, leggjum við hér með fram beiðni um ógildingu á vörumerkjaskráningu nr. V0114515 MATSPOR (orðmerki) fyrir allar vörur í flokki 9 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. sömu laga þar sem fram kemur að merki skal ekki skrá í vörumerkjaskrá hafi verið sótt um það í vondri trú. Til vara er ógildingarkrafa þessi byggð á 1. tl. 14. gr. vml.

Beiðni þessari fylgir tilskilið gjald að upphæð 43.500 kr. skv. gjaldskrá Hugverkastofunnar sem og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 33. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

Málavextir

Með erindi sínu þann 23. apríl 2021 synjaði Hugverkastofan umsókn umbjóðanda okkar um skráningu vörumerkisins MATARSPOR nr. V0119194, að hluta vegna ruglingshættu við eldri skráningu nr. V0114515 MATSPOR í eigu Stefáns Arnar Snæbjörnssonar (hér eftir gagnaðili). Umsókn umbjóðanda okkar var lögð inn í flokkum 35, 41 og 41 og náði synjunin til eftirfarandi þjónustu í flokki 42:

Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar-, geiningar- og hönnunarþjónusta á sviði iðnaðar; rannsóknir á sviði vistfræðilegrar sjálfbærni, náttúruverndar, endurvinnslu, endurnýjanlegrar orku, minnkunar kolefnisspors, loftslagsbreytinga og umhverfismála; verkfræðistarfsemi; þjónusta í tengslum við umhverfisverkfræði; hýsing vefumhverfis í formi vefsíðu með upplýsingar varðandi kolefnislosun, upplýsingar og tiltæk úrræði fyrir framkvæmd, stjórnun og minnkun kolefnisspors; hugbúnaður sem þjónusta [SaaS] með hugbúnað til að vakta, sýna, skoða, greina og bera saman kolefnisspor einstaklinga og stofnana; tæknirannsóknir á sviði orkunýtni, orkunotkunar, kolefnislosunar og umhverfismála; hýsing vefsíðu með upplýsingar um minnkun kolefnislosunar og þróun tækni fyrir geymslu og bindingu kolefnis til að mæla áhrif á umhverfið mælt í einingum koltvíoxíðs; hýsing vefsíðu sem gerir notendum kleift að reikna út kolefnisspor sitt, þ.e. að mæla áhrif athafna einstaklingsins á umhverfið mælt í einingum koltvíoxíðs.

Vörumerkið MATSPOR er skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 9:

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar; segulgagnaberar, upptökudiskar; búðarkassar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður, tölvur; tölvuhugbúnaður.

Það er umbjóðanda okkar mikið hagsmunamál að hljóta vernd fyrir vörumerki sitt, MATARSPOR, og fór hann þess vegna á leit við eiganda MATSPOR um að samþykki yrði veitt fyrir skráningu merkisins. Þrátt fyrir samræður og yfirlýstan vilja beggja aðila um að heimila sameiginlega tilvist merkjanna hefur samþykki eiganda MATSPOR ekki fengist og á umbjóðandi okkar ekki annarra kosta vöð en að leggja fram beiðni þessa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. V0114515 þar sem sótt var um skráningu merkisins í vondri trú.

Umbjóðandi okkar, Efla hf., er þekkingarfyrirtæki með hátt í 50 ára sögu og veitir þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdum greinum. Árið 2018 hóf Efla fyrst að safna gögnum um kolefnisspor matar og kynnti starfsmönnum sínum til fróðleiks í umhverfisviku fyrirtækisins í apríl sama ár (sjá fskj. 1). Með þessu hófst uppbygging gagnagrunns um kolefnisspor matar sem síðar varð að matarreiknivél Eflu. Í byrjun apríl 2019 var matarreiknirinn kynntur starfsfólki Eflu og í kjölfarið hlaut verkefnið umfjöllun í fjölmiðlum sem og hjá stjórnvöldum en þáverandi umhverfisráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vakti athygli á verkefninu um miðjan apríl s.á. (sjá fskj. 2, 3, 4 og 5). Þá þegar hófst vinna við að finna nafn á reiknivélina en heitið MATSPOR var ein þeirra tillagna sem unnið var með í innanhússamskiptum starfsfólks Eflu þann 15. maí 2019 (sjá fskj. 6). Úr varð að reiknivélinn fengi nafnið MATSPOR en í fylgiskjali 7 má finna tölvupóst til viðskiptavinar Eflu dags. 27. maí 2019 með upplýsingum um reiknivélina þar sem nafnið MATSPOR kemur fram.

Um mitt sumar 2019 átti umbjóðandi okkar fund með gagnaðila þar sem komið hafði í ljós að gagnaðili hafði stuttu áður sótt um skráningu lénsins matspor.is og fengið því úthlutað. Tilgangur fundarins var að kanna möguleg kaup á léninu en það hugnaðist eiganda þess ekki, heldur lagði fram óskir um samstarf án þess þó að skýra nánar frá á hvaða forsendum slíkt samstarf færi fram. Þarna lá fyrir að gagnaðili og þáverandi kokkur Eflu, Ágúst Már Garðarsson, sem hafði komið að verkefninu og kynnt í fjölmiðlum (sjá fskj. 3 og 4), tengdust fjölskylduböndum en þeir voru mágar. Ekki er ljóst hvernig gagnaðili fékk vitneskju um það nafn sem varð fyrir valinu á reiknivél umbjóðanda okkar en af samskiptum kokksins og gagnaðila á samskiptaforritinu Messenger þann 20. júní 2019 er ljóst að nafnið var komið til vitundar gagnaðila enda spyr hann mág sinn þar hvernig innsláttur gangi í matspor, máltíðareiknivélina (sjá fskj. 8).

Vegna þeirrar stöðu sem upp var kominn ákveður umbjóðandi okkar, í ágúst 2019, að hörfa frá nafninu MATSPOR og nefna reiknivélina MATARSPOR (sjá fskj. 9). Umræddur matarreiknir Eflu hlýtur áfram umfjöllun á opinberum vettvangi en í fylgiskjali 10 má finna viðtal við umhverfisverkfræðing Eflu dags. 29. ágúst 2019, sem dreift var á samfélagsmiðlum þar sem nafnið MATARSPOR kemur fram. Ljóst er að heitið MATARSPOR er komið í talsverða dreifingu um þetta leyti en sem dæmi fær umbjóðandi okkar fyrirspurn um aðgang að reiknivélinni frá þriðja aðila þann 3. september 2019 (sjá fskj. 11). Daginn eftir, eða 4. september leggur gagnaðili inn umsókn um skráningu vörumerkisins MATSPOR í flokki 9.

Frá því að umsókn umbjóðanda okkar um skráningu vörumerkisins MATARSPOR var synjað að hluta hefur Efla átt í samskiptum við gagnaðila í þeim tilgangi að greiða fyrir framgangi umsóknar sinnar. Aðilar máls hafa fundað nokkrum sinnum saman og lét gagnaðili það snemma í ljós að hann sæi virði í sinni stöðu. Eins og fyrr segir lagði Efla upp með að afla samþykkis gagnaðila en í viðræðum við hann kom í ljós að hann hafði leitað liðsinnis Hugverkastofunnar og var, að hans sögn, eindregið ráðlagt frá því að undirrita samþykkisbréf (sjá fskj. 12). Þess skal getið að ríkisstarfsmenn skulu gæta hlutleysis í

hvívetna ásamt því að gæta sjónarmiða um hlutlægni og jafnræði.¹ Hugverkastofan hefur í þessu tilfelli ekki gætt að fyrrgreindum sjónarmiðum og til viðbótar, gengið langt fram úr leiðbeiningarskyldu sinni skv. 7. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993. Slíkt er að okkar mati með öllu óásættanlegt.

Málsástæður og lagarök

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að ógilda vörumerkjaskráningu sem hafi verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá segir jafnframt í 14. tl. 1. mgr. 13. gr. sömu laga að ekki skuli skrá vörumerki í vörumerkjaskrá sem sótt hefur verið um í vondri trú.

Vond trú

14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. um vonda trú kom nýr inn í vörumerkjaloggjöfina árið 2020 með breytingalögum nr. 71/2020. Fyrir breytingarnar var hugtakið *vissi eða mátti vita* notað. Í greinargerð þeirri sem fylgdi frumvarpinu kemur fram að markmið þessa nýja töluliðs er að Hugverkastofan geti beitt þessu ákvæði ef fram koma upplýsingar, til dæmis á umsóknarstigi með ábendingu, um að sótt hafi verið um merki í vondri trú. Um túlkun á hugtakinu *vond trú* er vísað í umfjöllun um 10. gr. frumvarpsins en ákvæðið segir m.a. að ekki skuli skrá merki nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins. Í þessu samhengi er bent á dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-539/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG* og C-320/12 *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.* en í málunum er fjallað um mat á vondri trú. Fram kom að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem sótt er um skráningu merkisins sem um ræðir. Jafnframt sagði að ef umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki þá fullnægi það eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú heldur þurfi að skoða hver tilætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Meta þarf því ætlun umsækjanda út frá öllum atvikum máls, þar á meðal hlutlægum staðreyndum þess.

Í dómi Hæstaréttar nr. 97/2016 *Samba LLC gegn Sushisamba ehf.* reyndi á vonda trú í skilningi þág. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og nú 3. tl. 14. gr. sömu laga. Í málinu var talið að S LLC hefði sýnt fram á það með óyggjandi hætti að S ehf. hefði vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkisins SUSHISAMBA þegar S ehf. fékk merki sitt skráð hér á landi og verið í vondri trú í merkingu ákvæðisins. Í dómnum kom jafnframt fram að við heildarmat á atvikum máls skipti ekki máli þótt tilgangur umsækjanda með skráningu merkisins hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir eiganda hins erlenda merkis á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

Í ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 3/2021 frá 24. júní 2021 voru vörumerkjaskráningar V0105483 og V0105484 felldar úr gildi á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en fyrir lá í málinu að merkin sem um ræddi voru notuð fyrir sömu eða líkar vörur og/eða þjónustu, merki beiðanda var í notkun erlendis á umsóknardegi íslensku skráninganna og er enn í notkun þar og að eigandi vissi eða hafi mátt vita um erlenda merkið. Í ljósi þessa og með hliðsjón af heildaratvikum málsins taldi stofnunin að beiðandi hefði fært óyggjandi sönnur fyrir því að eigandi merkjanna hefði verið í vondri trú og því var krafa um niðurfellingu merkjanna tekin til greina.

¹ Starfsskilyrði stjórnvalda: skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnslú (1999), bls. 74.

Hér á landi hefur ekki ennþá reynt á vonda trú í skilningi 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. en um túlkun á ákvæðinu gilda sömu sjónarmið og standa að baki 9. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga sbr. ofangreind umfjöllun. Það þarf að fara fram heildarmat á atvikum í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn og skoða þarf hver tilætlun umsækjandans hafi verið með skráningu merkisins, t.d. að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði.

Ofangreind málavaxtalýsing og meðfylgjandi gögn staðfesta að eigandi vörumerkjaskráningar nr. V0119194 MATSPOR hafði fulla vitneskju um heiti matarreiknis Eflu á umsóknardegi og sótti því um skráningu merkisins MATSPOR í vondri trú. Vísast í því sambandi einkum til skjáskots af samskiptaforritinu Messenger (sjá fskj. 8). Þá er jafnframt ljóst að tilgangur gagnaðila er að leggja stein í götu umbjóðanda okkar með það að markmiði að hafa af því viðskiptalegan ávinning. Um leið kemur hann í veg fyrir að Efla geti notað og skráð vörumerki sitt fyrir þá þjónustu sem því er ætlað að auðkenna, sjá nánar tölvupóstssamskipti umbjóðanda okkar og gagnaðila þar sem þess er krafist af hálfu gagnaðila að ganga fyrst frá greiðslufyrirkomulagi áður mögulegt samstarf, sem honum hefur verið tíðrætt um á fundum aðila máls, er útfært nánar. (sjá fskj. 12).

Til vara er ógildingarkrafa þessi byggð á 1. tl. 14. gr. vml. en í ákvæðinu segir að vörumerki skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi réttihafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Í greinargerð þeirri sem fylgdi breytingalögum nr. 71/2020 segir um 14. gr. að hún sé nýmæli og ætlað að koma í stað 14. gr. þág. laga en sambærilegt ákvæði var að finna í 6. tl. 14. gr. eldri vörumerkjalaga. Ef greinargerð þágildandi vml. er skoðuð kemur fram að megininntak vörumerkjaréttar sé m.a. bann við því að aðrir noti eins eða svipað vörumerki og að í 6. tölul. 14. gr. komi þessi meginregla fram sem bann við skráningu. Þá segir að ákvæðið taki bæði til skráðra merkja og merkja sem eru notuð hér á landi. Skilyrði er að merki sé notað og er ekki nægjanlegt að notkun hafi verið undirbúin.

Í máli þessu liggur fyrir að ruglingshætta er með vörumerki gagnaðila, MATSPOR, og vörumerki umbjóðanda okkar, MATARSPOR, enda hefur Hugverkastofan synjað umsókn umbjóðanda okkar að hluta á grundvelli ruglingshættu við fyrrgreint merki. Gagnaðili lagði inn umsókn um skráningu MATSPOR þann 4. september 2019 en af gögnum málsins er ljóst að notkun umbjóðanda okkar á merkinu MATARSPOR var hafin á því tímamarki og er enn í notkun eins og skilyrt er í síðari málslið ákvæðisins (sjá fskj. 9-11)². Í þessu samhengi skal það ítrekað að matarreiknir umbjóðanda okkar hlaut fyrst nafngiftina MATSPOR og var notkun á því heiti hafin áður en skipt var yfir í MATARSPOR (sjá fskj. 7).

Með vísan til þess sem að framan greinir liggur fyrir að umbjóðandi okkar á fyrri rétt til vörumerkisins MATARSPOR enda var notkun merkisins hafin áður en umsókn var lögð inn og það enn notað hér á landi.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds og meðfylgjandi gagna, sem sum eru trúnaðargögn og óskast ekki afhend öðrum en aðilum máls, er ljóst að skilyrðum 1. mgr. 28. gr. laga vml. sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. sömu laga er fullnægt og er því þess vegna krafist að Hugverkastofan ógildi vörumerkjaskráningu nr. V0119194 MATSPOR (orðmerki).

Merkið MATSPOR er skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga þar sem sótt var um skráningu þess í vondri trú sbr. alls þess sem að ofan greinir og meðfylgjandi gögn sýna fram á. Til vara er þess krafist

² Sjá dæmi um núverandi notkun MATARSPOR á vefslóðinni <https://www.efla.is/thjonusta/umhverfi/matarspor>

að umrædd vörumerkjaskráning nr. V0119194 verði ógild á grundvelli 1. mgr. 28. gr. vml. sbr. 1. tl. 14. gr. sömu laga enda er skilyrðum þess ákvæðis einnig fullnægt.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum þessa máls, gerist þess þörf.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor



Brynja Rún Brynjólfsson, lögfr.

Hjálagt eru eftirfarandi fylgiskjöl:

- 1) Innanhússtölvupóstur Eflu og fróðleikur um kolefnisspor matar frá apríl 2018
- 2) Fréttatilkynning af samfélagsmiðlinum Facebook um umhverfisviku Eflu frá apríl 2019
- 3) Frétt af visir.is um matarreikni Eflu, birt. 13. apríl 2019
- 4) Fréttatilkynning af samfélagsmiðlinum Facebook um Kastljósviðtal, birt 16. apríl 2019; frétt af ruv.is og Kastljósviðtal um matarreikni Eflu, birt 15. apríl 2019
- 5) Umfjöllun þáv. umhverfisráðherra á Facebook, birt 16. apríl 2019
- 6) Innanhússtölvupóstur starfsmanna Eflu með tillögur að nafni á matarreikninn, sent 15. maí 2019
- 7) Tölvupóstur frá Eflu til viðskiptavinar, sent 27. maí 2019
- 8) Skjáskot af samskiptum kokks Eflu og gagnaðila á Messenger 20. júní 2019 - *trúnaðargögn*
- 9) Afrit af greinarskráningu um MATARSPOR á vefsíðu Eflu 22. ágúst 2019
- 10) Opinber umfjöllun um matarreikni Eflu, birt 29. ágúst 2019
- 11) Fyrirspurn um MATARSPOR frá þriðja aðila til Eflu, sent 3. sept 2019
- 12) Tölvupóstsamskipti Eflu og gagnaðila á tímabilinu 20. okt 2021 – 17. nóv 2021 - *trúnaðargögn*