

Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 21/2019
20. desember 2019

Þann 21. ágúst 2008 lagði G.H. Sigurgeirsson f.h ANCHOR HEALTH AND BEAUTY CARE PVT. LTD. inn umsókn um



skráningu vörumerkisins sbr. umsókn nr. 2923/2008. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2008, sbr. skráning nr. 1037/2008, fyrir eftirtaldar vörur:

- Flokkur 3** Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmvörur, ilmólur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur, þ.m.t. tannkrem, munnskol; háralitur og sjampó.
- Flokkur 21** Burstar (nema málningarpenslar); efni til burstagerðar; hlutir sem notaðir eru til ræstingar; tannburstahaldarar; tannþráður; munnhirðitæki sem framleiðir vatnsúða til hreinsunar á tönnum og tannholdi.

Með erindi, dags. 21. nóvember 2018, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. doTERRA Holdings, LLC um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggir á notkunarleysi með vísan til 1. mgr. 25. gr. vml., sbr. 28. gr. vml. sömu laga.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 14. júní 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Samkvæmt 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 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.

Lögmætir hagsmunir

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, doTERRA Anchor, umsókn nr. V0108029, hér á landi fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: *Ilmolíur fyrir ilmolíumeðferð; ilmolíur sem ilmefni fyrir þvotta; ilmolíur til persónulegra nota; ilmolíur fyrir húðsnyrtingu; náttúrulegar ilmolíur; baðolía; líkamsolía; olíur ætlaðar til hreinsunar; snyrtivöruolíur; ilmolíur; nuddolíur.* Merkinu var synjað skráningar að svo stöddu með

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja 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.



vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.


Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi 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 stofnunarinnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Aðilar málsins deila um það hvort lögmætir hagsmunir beiðanda til að fá umrætt merki fellt niður séu til staðar í heild eða aðeins að hluta. Eigandi telur einsýnt að beiðandi hafi ekki lögmæta hagsmuni af því að fá umrætt merki fellt niður í heild og vísar til þess að beiðanda hafi ekki sótt um skráningu á merki sínu, dōTERRA Anchor, í flokki 21, né skarist allar vörur í flokki 3 milli merkja. Beiðandi telur hins vegar að eingöngu sé hægt að fella skráningu úr gildi að hluta ef eigandi skráningar hefur sýnt fram á notkun að hluta, sbr. 5. mgr. 25. gr. vml. Þá samræmist málsmeðferð Hugverkastofunnar í tengslum við það þegar lögmætir hagsmunir eru aðeins taldir ná til hluta vara og þjónustu með vísan til meðalhófsreglu stjórnisýsluréttarins að hans mati ekki orðalag 25. gr. vml. og eigi sú framkvæmd sér ekki stoð í dómaframkvæmd. Þá bendir beiðandi jafnframt á að framkvæmd þessi hafi ekki verið staðfest af áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar né af dómstólum.

Eigandi vísar auk framangreinds til 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. í máltilbúnaði sínum. Í ákvæðinu segir að ekki megi skrá vörumerki ef villast megi á merkinu og merki sem verið hefur 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/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki. Eigandi bendir á að vörumerki hans sé skráð víða um heim fyrir fyrrgreindrar vörur í flokkum 3 og 21. Þá séu höfuðstöðvar hans á Indlandi og hafi vörumerkið verið vel þekkt þar í landi og víðar um árabil. Að mati eiganda sé því ljóst að ekki megi skrá vörumerki beiðanda, dōTERRA Anchor og þegar af þeirri ástæðu hafi beiðandi ekki lögmætra hagsmuna að gæta af því að fá vörumerki eiganda fellt úr gildi.

Hugverkastofan telur að nægilega hafi verið sýnt fram á að beiðandi hafi lögvarða hagsmuni af kröfu um niðurfellingu skráningar. Niðurfellingarkrafan er byggð á því að eigandi merkisins dōTERRA Anchor hafi ekki notað vörumerki sitt hér á landi í samræmi við kröfur þar um í 25. gr. vml. Umfang mögulegrar niðurfellingar verður að meta út frá því hvort uppfyllt séu skilyrði 25. gr. vml. um notkun hér á landi í samræmi við hefðbundna túlkun þess ákvæðis og dómaframkvæmd um beitingu þess.



Þá bendir Hugverkastofan á að mál þetta snúi að kröfu um niðurfellingu merkis eiganda,  á grundvelli notkunarleysis, sbr. 25. gr. vml. Málið taki ekki til skráningarhæfis merkis beiðanda, dōTERRA Anchor og á vísun eiganda til ákvæðis 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. því ekki við í máli þessu.

Notkunarleysi, sbr. 25. gr. vml.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar 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 samfelld. 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.

Beiðandi heldur því fram að eigandi hafi ekki notað vörumerki sitt fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir samfelld í fimm ár, sbr. 25. gr. vml. og vísar til áður nefnds dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008. Þá bendir beiðandi á að þau gögn sem eigandi leggur fram til sönnunar á notkun merkisins séu ófullnægjandi og geti ekki leitt til þess að hafna beri kröfunni.

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. áður nefndan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008.

Meðal framlagðra gagna eiganda í málinu er listi yfir lönd þar sem hið andmælt vörumerki er skráð, afrit af skráningarskírteinum erlendis og afrit af útflutningsskírteinum á vörum sem auðkenndar eru með vörumerkinu frá eiganda í Indlandi til annarra landa.

Það er mat Hugverkastofunnar að framlögð gögn eiganda í málinu sýni ekki fram á notkun vörumerkisins í atvinnustarfsemi hér á landi fyrir vörur í flokkum 3 og 21, sbr. 5. gr. vml. Eigandi merkisins hefur því ekki lagt fram sönnur fyrir notkun merkisins hér á landi, þrátt fyrir ábendingar beiðanda þess efnis og ber sjálfur hallann



af skorti á sönnun þar um. Krafa um að skráning vörumerkisins nr. 1037/2008 verði felld úr gildi er því tekin til greina.

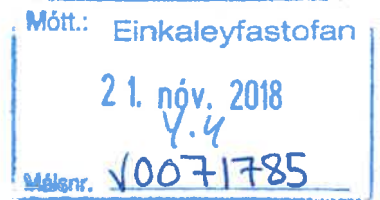
Ákvörðunarorð



Skráning merkisins nr. 1037/2008 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, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík



Tilv. yðar

Tilv. okkar
S-171

Reykjavík, dags.
21.11.2018

Varðar: Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. 1037/2008 ANCHOR (orð- og myndmerki)

Aðild:

Til mín hafa leitað fyrirvarsmenn **dōTERRA Holdings, LLC**, 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 84062, Bandaríkjunum, með ósk um að beiðni þessi verði lögð inn hjá Einkaleyfastofunni.

Kröfur:

Hér með er þess krafist að vörumerkjaskráning nr. 1037/2008 **ANCHOR** (orð- og myndmerki) verði felld úr gildi.

Gagnaðili:

ANCHOR HEALTH AND BEAUTY CARE PVT. LTD., Marathon Nextgen, 'Innova' 201, 'C'Wing, Off Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, Indlandi.

Umboðsmaður gagnaðila:

G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík.

Framlögð gögn:

Afrit af bréfi Einkaleyfastofunnar dags. 17. september 2018.

Málavextir, málsástæður og lagarök:

Beiðandi lagði inn umsókn um skráningu á vörumerki sínu **dōTERRA Anchor**, umsóknarnúmer V0108029, hjá Einkaleyfastofunni fyrir tiltekna vörur í 3. flokki



Þann 23. febrúar 2018. Skráningu merkisins var hafnað að svo stöddu með bréfi dagsettu 5. apríl 2018. Umsækjandi lagði inn rök fyrir skráningu merkisins í kjölfarið eða hinn 30. maí 2018. Þeim röksemdum var hafnað með bréfi dagsettu 17. september 2018 sem er hjálagt. Af þeim sökum er beiðni þessi nú sett fram í þeim tilgangi að krafan verði tekin til greina og að merki umsækjanda verði skráð.

Vörumerkið **ANCHOR** (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1037/2008, var skráð í vörumerkjaskrá þann 1. október 2008. Vörumerkið er nú skráð fyrir vörur í 3. og 21. flokki. Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, mál nr. 437/2008.

Vísað er til 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 (vml.) en tilgangur ákvæðisins er m.a. sá að koma í veg fyrir að eigandi merkis geti haldið rétti sínum til merkisins ef hann notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Vísað er til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og 30. gr. a. vml. Hér með fylgir tilskilið gjald skv. gjaldskrá Einkaleyfastofunnar og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 með síðari breytingum.

Beiðandi hefur lögmeata hagsmuni af kröfunni þar sem Einkaleyfastofan telur að ruglingshætta sé fyrir hendi í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. með vörumerki hans og merki gagnaðila.

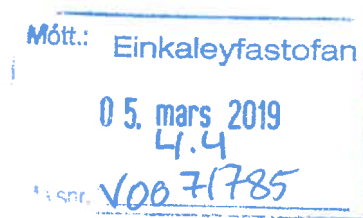
Áskilnaður:

Beiðandi áskilur sér rétt til þess á síðari stigum máls þessa að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök til stuðnings kröfunni, óháð því hvort gagnaðili kýs að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum sínum að vegna framkominnar beiðni um ógildingu.

Virðingarfyllst,


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík



Reykjavík, 5. mars 2019

Efni: Svar við kröfu um stjórnslulega niðurfellingu á skráningu vörumerkisins ANCHOR (orð- og myndmerki) nr. 1037/2008 (V0071785)

GH Intellectual Property gætir hagsmuna ANCHOR HEALTH AND BEAUTY CARE PVT. LTD.,



eiganda vörumerkisins , skráningarnúmer 1037/2008 (V0071785), sem skráð í eftirfarandi flokkum:

- Flokkur 3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur, þ.m.t. tannkrem, munnskol; háralitur og sjampó.
- Flokkur 21: Burstar (nema málningarpenslar); efni til burstagerðar; hlutir sem notaðir eru til ræstingar; tannburstahaldarar; tannþráður; munnhirðitæki sem framleiðir vatnsúða til hreinsunar á tönnum og tannholdi.

Vísað er til póstis Einkaleyfastofunnar þann 22. nóvember 2018 þar sem tilkynnt var um kröfu dōTERRA Holdings, LLC (hér eftir „beiðandi“) um stjórnslulega niðurfellingu á skráningu framangreinds vörumerkis umbjóðanda okkar (hér eftir „vörumerkið“). Umbjóðanda okkar var upphaflega veittur frestur til 22. janúar síðastliðinn til þess að skila athugasemdum vegna kröfunnar, en með tölvupósti frá Einkaleyfastofunni dags. 21. janúar sl. var sá frestur framlengdur til 22. mars næstkomandi.

Umbjóðandi okkar krefst þess að kröfu beiðanda verð vísað frá í heild, þar sem skilyrði 1. mgr. 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“) eru ekki uppfyllt, auk þess sem (ákvæðið um að ekki hefði átt að skrá hitt merkið sbr. 9. tl. 14. gr. vörumerkjalaga).

Hér á eftir fer rökstuðningur umbjóðanda okkar.

I. Lögmætir hagsmunir

Krafa beiðanda byggir á 1. mgr. 30. gr. a, sbr. 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga. Ákvæði 30. gr. a laganna gerir áskilnað um að lögmætir hagsmunir séu til staðar af því að fá vörumerki fellt úr gildi. Ljóst er að gera verður ríkar kröfur til þess að sá sem krefst niðurfellingar á skráðu merki sýni fram á að hann eigi sannarlega lögmæta hagsmuni af úrlausn um kröfu sína.

Í framkvæmd hefur Einkaleyfastofan fyrst og fremst fallist á að lögmætir hagsmunir samkvæmt 1. mgr. 30. gr. a vörumerkjalaga séu til staðar þegar beiðandi hefur lagt inn umsókn um skráningu vörumerkis, en umsókninni hefur verið synjað á grundvelli ruglingshættu við þegar skráð merki.

Um lögmæta hagsmuni vísar beiðandi til þess að hann hafi lagt inn umsókn um skráningu merkisins döTERRA Anchor, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0108029 sem lögð var inn þann 23. febrúar 2018. Umsókn beiðanda er fyrir tiltekna vörur í flokki 3, þ.e. eftirfarandi vörur:


Ilmolíur fyrir ilmolíumeðferð; ilmolíur sem ilmefni fyrir þvotta; ilmolíur til persónulegra nota; ilmolíur fyrir húðsnyrtingu; náttúrulegar ilmolíur; baðolía; líkamsolía; olíur ætlaðar til hreinsunar; snyrtivöruolíur; ilmolíur; nuddolíur.

Sem að framan greinir er vörumerki umbjóðanda okkar skráð fyrir tiltekna vörur í flokkum 3 og 21. Í ljósi þess að vörumerkjaumsókn beiðanda nær ekki til flokks 21 er einsýnt að beiðandi hefur ekki lögmæta hagsmuni samkvæmt 1. mgr. 30. gr. a af því að vörumerkið verði fellt niður fyrir hinar tilteknu vörur í flokki 21. Þegar af þeirri ástæðu ber að vísa kröfu beiðanda frá hvað varðar flokk 21.

Þá er ljóst að aðeins hluti af þeim vörum í flokki 3 sem tilgreindar eru í vörumerkjaumsókn beiðanda eru sambærilegar tilgreindum vörum í vörumerki umbjóðanda okkar, þ.e. fyrst og fremst ilmolíur. Þannig telur umbjóðandi okkar að beiðandi hafi ekki lögmæta hagsmuni af því að vörumerkið verði fellt niður hvað varðar eftirtalda vörur í flokki 3: *Bleikiefni og önnur efni til nota við fatapvott; ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; hárvötn; tannhirðivörur, þ.m.t. tannkrem, munnskol; háralítur og sjampó.* Þegar af þeirri ástæðu ber að vísa kröfu beiðanda frá hvað varðar framangreindar vörur í flokki 3.

Til viðbótar við framangreint vísast til 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þar sem fram kemur að ekki megi skrá vörumerki ef villast megi á merkinu og merki sem verið hefur 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/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.



Vörumerki umbjóðanda okkar  er skráð víða um heim fyrir fyrrgreindar vörur í flokkum 3 og 21. Höfuðstöðvar umbjóðanda okkar eru í Indlandi, og hefur vörumerkið verið vel þekkt þar í landi og víðar um árabil. Í fylgiskjali nr. 1 má finna lista yfir þau lönd þar sem vörumerkið er skráð. Sem dæmi má nefna að vörumerkið er skráð í Sviss og í ESB, auk fjölda landa í Asíu, Mið-Austurlöndum og í Afríku. Í fylgiskjali nr. 2 eru lögð fram dæmi um skráningarskírteini vörumerkisins í ýmsum löndum og í fylgiskjali nr. 3 eru lögð fram dæmi um vörureikninga vegna útflutnings á vörum merktum vörumerkinu frá umbjóðanda okkar í Indlandi til annarra landa.

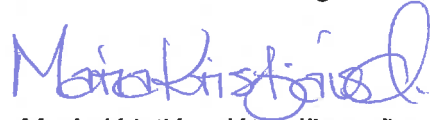
Með vísan til framangreinds telur umbjóðandi okkar ljóst að ekki megi skrá vörumerki beiðanda döTERRA Anchor hér á landi með vísan til framangreindrar 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Þegar af þeirri ástæðu hefur beiðandi ekki lögmæta hagsmuni af því að fá vörumerki umbjóðanda okkar fellt úr gildi, sbr. 1. mgr. 30. gr. a vörumerkjalaga.

II. Samantekt

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að kröfu beiðanda um


niðurfellingu á vörumerkinu  verði hafnað.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns,

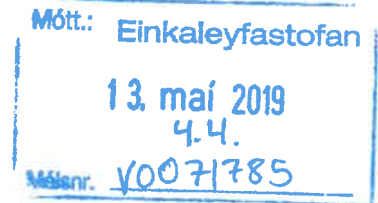


María Kristjánsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Listi yfir lönd þar sem vörumerkið  er skráð.
2. Afrit af skráningarskírteinum.
3. Afrit af útflutningsreikningum á vörum sem auðkenndar eru með vörumerkinu.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík



Tilv. yðar
201811-10678

Tilv. okkar
S-171

Reykjavík, dags.
13.5.2019

Varðar: Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. 1037/2008 ANCHOR (orð- og myndmerki)

Vísað er til ógildingarkröfu dags. 21. nóvember 2018.

Greinargerð gagnaðila dags. 5. mars 2019 gefur ekki tilefni til að hafna ofangreindri ógildingarkröfu.

Af niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 má ráða að gagnaðila beri að sýna fram á að hann hafi uppfyllt notkunarskyldu 25. gr. vml. á Íslandi fyrir þær vörur sem vörumerkjaskráning nr. 1037/2008 ANCHOR (orð- og myndmerki) er skráð fyrir.

Greinargerð gagnaðila fylgdi mikið magn skjala sem sýna þó ekki fram á notkun vörumerkisins, skv. vörumerkjaskráningu nr. 1037/2008 ANCHOR (orð- og myndmerki) á Íslandi. Eigandi skráningar nr. 1037/2008 hefur því ekki uppfyllt notkunarskyldu skv. 25. gr. vml. Skilyrði 5. mgr. 25. gr. vml. um að eingöngu sé unnt að afmá merkið að hluta, eru þannig ekki heldur uppfyllt.

Lögvarðir hagsmunir eiganda umsóknar nr. V0108029 döTERRA Anchor í skilningi 30. gr. (a) vml. eru leiddir af því að Einkaleyfastofan hefur synjað skráningu með vísan í skráningu nr. 1037/2008 ANCHOR, sbr. ógildingarkröfu dags. 21. nóvember 2018.

Þar sem beiðandi hefur sýnt fram á lögvarða hagsmuni af ógildingarkröfu sinni og gagnaðili hefur ekki uppfyllt notkunarskyldu sína skv. 25. gr. vml. ber

Einkaleyfastofunni að ógilda skráningu nr. 1037/2008 ANCHOR (orð- og myndmerki) í heild sinni. Eingöngu er hægt að fella skráninguna úr gildi að hluta ef eigandi skráningar nr. 1037/2008 hefur sýnt fram á notkun að hluta, sbr. 5. mgr. 25. gr. vml. Það hefur ekki verið gert. Af ákvæðum 25. gr. vml. leiðir að fella ber skráninguna úr gildi í heild sinni.

Ekki er fallist á þá málsástæðu eiganda skráningar nr. 1037/2008 ANCHOR (orð- og myndmerki) að heimild beiðanda, á grundvelli hinna lögvörðu hagsmuna, geti eingöngu staðið til þess að fá skráninguna ógilta að því leyti sem líkindi eru með þeim vörum sem beiðandi óskar skráningar fyrir og vörulista þeirrar skráningar sem krafist er ógildingar á. Slíkt ruglingshættumat verður ekki framkvæmt undir þessum kringumstæðum.

Nýleg framkvæmd Einkaleyfastofunnar um slíkt ruglingshættumat hefur hvorki verið staðfest af áfrýjunarnefnd né dómstólum. Rökstuðningur Einkaleyfastofunnar hefur verið á þá leið að meðalhófsregla stjórnsluréttar leiði til þess að lögvarðir hagsmunir beiðanda verði eingöngu taldir ná til þeirrar vöru/þjónustu þar sem vörulíking er til staðar að mati stofnunarinnar. Málsástæðum tengdum meðalhófsreglunni er reyndar ekki hreyft af gagnaðila en framkvæmd Einkaleyfastofunnar er engu að síður í andstöðu við orðalag 25. gr. vml. og á sér ekki stoð í dómaframkvæmd. Eingöngu er heimilt að ógilda skráningu að hluta ef eigandi þeirrar skráningar sem krafist er ógildingar á sýnir fram á notkun merkisins fyrir þær vörur og þjónustu sem ekki á að ógilda fyrir.

Lagaheimild stendur ekki til þess að framkvæma ruglingshættumat með tilliti til vörulista merkjanna og byggja niðurstöðu um umfang niðurfellingar alfarið á slíku mati.

Einkaleyfastofan hefur staðfest ógildinguna merkja í heild sinni þótt lítil eða engin vöru- eða þjónustulíking sé á milli hluta þeirra skráninga sem krafist er ógildingar á og þess merkis sem synjað er og sem er grundvöllur hinna lögvörðu hagsmuna í málinu, sbr. til dæmis neðangreinda úrskurði:

Í úrskurði nr. 4/2014 féllst Einkaleyfastofan á ógildingunni skráningar vörumerkisins NÝKAUP en þar byggðu lögvarðir hagsmunir beiðanda eingöngu á því að hann hafði fengið skráð lénin nykaup.is og nýkaup.is án umfjöllunar um það fyrir hvað beiðandi ætlaði sér að nota lénin. Engu að síður ógilti Einkaleyfastofan skráninguna í heild sinni fyrir yfirskrift 35. flokks og veitingaþjónustu í 43. flokki. Engin umfjöllun er þar um meðalhóf, notkun eða niðurfellingu að hluta. Þessi niðurstaða var staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 15/2014.

Í úrskurði Einkaleyfastofunnar nr. 4/2016 var fallist á ógildingunni skráningar vörumerkisins SALMOSAN sem skráð var fyrir vörur í 1. og 5. flokki. Grundvöllur ógildingarkröfunnar var umsókn nr. V0097838 SALMOSAN sem átti eingöngu að auðkenna vörur í 5. flokki. Engu að síður var fallist á niðurfellingu fyrir vörur í 1. og

5. flokki án umfjöllunar um vörulíkingu eða meðalhófsreglu.

Ofangreint er nefnt í dæmaskyni. Um er að ræða nýlega úrskurði.

Frá því að Einkaleyfastofan úrskurðaði í ofangreindum málum hefur ekkert gerst sem gefur tilefni til breyttrar framkvæmdar. Áfrýjunarnefnd eða dómstólar hafa ekki gefið fordæmi um að túlka beri 25. gr. vml. með breyttum hætti.

Heimild Einkaleyfastofunnar stendur ekki til þess að breyta fyrirvaralaust framkvæmd sinni með þeim afleiðingum að grunninntak 25. gr. vml. breytist.

Páll Hreinsson segir til dæmis á bls. 134 í riti sínu *Stjórnsýslulögin. Skýringarrit* sem gefið var út í Reykjavík árið 1994 að sjónarmið um réttmætar væntingar almennings leiði til þess að kynna þurfi slíkar breytingar á stjórnsýsluframkvæmd auk þess sem hún þurfi að byggja á málefnalegum sjónarmiðum.

Því ber að hafna sjónarmiðum gagnaðila þessu tengdu. Ljóst er að ógilda ber skráningu nr. 1037/2008 ANCHOR (orð- og myndmerki) að því marki sem nauðsynlegt er til að unnt sé að auglýsa umsókn nr. V0108029 dōTERRA Anchor til andmæla og einnig fyrir þær vörur sem skráningin gildir fyrir að öðru leyti.

Til viðbótar við ofangreint ber að nefna að vörulíking getur verið með vörum í mismunandi flokkum. Þannig eru þær vörur sem merki gagnaðila er skráð fyrir í 3. og 21. flokki, og ekki eru nákvæmlega þær sömu og vörur sem merki beiðanda er skráð fyrir, þó nægjanlega líkar til að ekki sé unnt að fella merki gagnaðila eingöngu úr gildi að hluta.

Þá eiga röksemdir gagnaðila um 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tengdar vondri trú ekki við í málinu.

Eftirfarandi ástæður fyrir því eru nefndar í dæmaskyni:

Í fyrsta lagi hefur Einkaleyfastofan litið svo á að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. geti ekki átt við um vörumerki sem skráð eru á Íslandi. Eingöngu eigendur erlendra vörumerkjaskráninga geti vísað í ákvæðið gagnvart skráningum hér á landi. Nefna má sem dæmi nýlega ákvörðun stofnunarinnar í máli nr. 14/2018 vegna vörumerkisins SMASH STYLE þar sem Einkaleyfastofan segir m.a.:

Að mati Einkaleyfastofunnar gefur orðalag ákvæðisins til kynna að ekki sé unnt að beita ákvæði 9. tl. þegar merki hefur annað hvort verið notað hér á landi og/eða er skráð hér landi . . .

Til eru fleiri úrskurðir með sambærilegum rökstuðningi. Það eitt að gagnaðili eigi skráningu á Íslandi sem unnt er að krefjast ógildingar á, sbr. skráning nr. 1037/2008

ANCHOR (orð- og myndmerki), útilokar því sjálfkrafa beitingu 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Við þetta bætist að í umfjöllun um 2. gr. breytingarlaga nr. 44/2012 sem bætti nefndum 9. tl. við vörumerkjalögin segir:

Aðeins er unnt að beita ákvæðinu þegar merkið, sem sótt er um, er eins eða næstum því eins og erlenda merkið . . .

Um er að ræða kröfu um líkindi umfram hefðbundið ruglingshættumat 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. enda gert að skilyrði fyrir beitingu 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. að merkin séu eins eða næstum eins. Merkin í þessu máli eru ólík og í raun er ástæða til að draga í efa upphaflega niðurstöðu Einkaleyfastofunnar um ruglingshættu milli merkjanna. Merki beiðanda er orðmerki samsett úr tveimur orðum dōTERRA Anchor, sbr. umsókn nr. V0108029. Merki gagnaðila er orð- og myndmerki með mynd af akkeri innan í ramma sem inniheldur einnig orðið ANCHOR. Í því sambandi má benda á að umboðsmaður gagnaðila hefur á fyrri stigum umsóknar nr. V0108029 fært fram rök gegn ruglingshættu merkjanna, sbr. greinargerð hans fyrir Einkaleyfastofunni dags. 30. maí 2018. Öndverð sjónarmið sama umboðsmanns nú um að merkin séu eins eða næstum því eins svo að uppfyllt séu skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ber að meta í því samhengi.

Þá getur meint vond trú skv. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki leitt til þess að lögvarðir hagsmunir séu ekki taldir vera til staðar í skilningi 30. gr. (a) sömu laga í tengslum við ógildingarkröfu skv. 25. gr. vml. Telji Einkaleyfastofan að skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu uppfyllt leiðir það til þess að gagnaðili getur, nái krafa eiganda skráningar nr. 1037/2008 ANCHOR fram að ganga, gert sjálfstæða kröfu um ógildingu þeirrar skráningar á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Slíkri kröfu verður ekki blandað inn í ógildingarmál skv. 25. gr. vml. með þeim hætti sem gagnaðili gerir.

Verði talið, þrátt fyrir ofangreint, að 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. geti átt við í málinu byggir eigandi umsóknar nr. V0108029 dōTERRA Anchor á því að vond trú sé ekki til staðar í málinu. Umsóknin var ekki lögð fram í vondri trú. Sönnunarbyrðina um vonda trú ber gagnaðili. Sönnunarkröfur eru strangar, sbr. m.a. niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 97/2016. Gagnaðila er því að sanna með óbyggjandi hætti að eigandi umsóknar nr. V0108029 dōTERRA Anchor hafi verið í vondri trú.

Vísað er til þess sem áður hefur komið fram og ítrekaðar kröfur um ógildingu skráningar nr. 1037/2008 ANCHOR (orð- og myndmerki) að öllu leyti.

Áskilnaður:

Beiðandi áskilur sér rétt til þess á síðari stigum máls þessa að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök til stuðnings kröfunni, óháð því hvort gagnaðili kýs

að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum sínum að vegna framkominnar beiðni um ógildingu.

Virðingarfyllt,


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 13. júní 2019
Tilvísun: 201811-10678

Efni: Svar við kröfu um stjórnþingulega niðurfellingu á skráningu vörumerkisins ANCHOR (orð- og myndmerki) nr. 1037/2008 (V0071785)

Vísað er til ofangreinds máls, en GH Sigurgeirsson Intellectual Property (hér eftir vísað til sem GHIP) gætir hagsmuna Anchor Health and Beauty Care PVT. LTD, eiganda vörumerkisins



, nr. 1037/2008, sem skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 3 og 21.

Vísað er til síðari greinargerðar beiðanda, doTERRA Holdings, LLC, dags. 13. maí 2019. Umbjóðanda okkar var veittur frestur til dagsins í dag til að skila frekari athugasemdum.

Síðari greinargerð er efnislega að mestu leyti samhljóða því sem fram kom í fyrri greinargerð. Í ljósi þess telur umbjóðandi okkar rétt að áréttta og ítreka þau sjónarmið sem fram komu í fyrri athugasemdum til Einkaleyfastofu þann 5. mars 2019.

Vegna þess sem fram kemur í síðari greinargerð beiðanda um lögvarða hagsmuni hans af ógildingarkröfu sinni telur umbjóðandi okkar þó rétt að taka eftirfarandi sérstaklega fram:

Líkt og fram kom í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar til Einkaleyfastofunnar er vörumerki



umbjóðanda okkar skráð fyrir tiltekna vörur í flokkum 3 og 21. Beiðandi sótti um skráningu vörumerkisins doTERRA Anchor fyrir tiltekna vörur í flokki 3, sbr. umsókn nr. V0108029. Vörumerkjaumsókn beiðanda nær hins vegar ekki til neinna vara í flokki 21, auk þess sem aðeins hluti af þeim vörum í flokki 3 sem tilgreindar eru í vörumerkjaumsókn beiðanda eru sambærilegar tilgreindum vörum í vörumerki umbjóðanda okkar, fyrst og fremst ilmólur.

Með vísan til framangreinds og margstaðfestrar framkvæmdar héraðs og erlendra skráningaryfirvalda ítrekar umbjóðandi okkar að beiðandi hefur ekki lögmetta hagsmuni samkvæmt 1. mgr. 30. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vörumerkjalog) af því að vörumerki umbjóðanda okkar verði fellt niður fyrir neinar vörur í flokki 21. Þá er aðeins hluti af tilgreindum vörum í flokki 3 sambærilegar með vörumerkjum aðila. Lögmætir hagsmunir beiðanda eru aðeins til staðar að því marki sem vörumerki umbjóðanda okkar kemur í veg fyrir að beiðandi fái sitt merki skráð.

Framangreind framkvæmd hefur ítrekað verið staðfest í ákvörðunum Einkaleyfastofunnar og af áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, meðal annars með vísan til reglu stjórnisýsluréttarins um meðalhóf. Þannig kemur fram í 12. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku ákvarðana og gæta þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Dæmi um nýleg mál þar sem framkvæmd þessi er staðfest má nefna ákvarðanir Einkaleyfastofunnar í málum nr. 10/2019 (ANNIE THORISDOTTIR) og 8/2019 (GEOTHERMAL).

Málatilbúnaði beiðanda í síðari greinargerð þess efnis að framangreind framkvæmd sé í andstöðu við orðalag 25. gr. vörumerkjalaga er alfarið hafnað sem röngum. Tilvísun beiðanda til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 4/2014 (NÝKAUP) hefur ekki þýðingu fyrir mál þetta þar sem atvik þess máls voru með öðrum hætti en í því máli sem hér er til úrlausnar. Þannig var krafa beiðanda í umræddu máli ekki byggð á þeirri forsendu að umrætt vörumerki kæmi í veg fyrir að beiðandi fengi annað vörumerki skráð. Vegna tilvísunar beiðanda til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 4/2016 (SALMOSAN) vísar umbjóðandi okkar til þess að frá því að umrædd ákvörðun var tekin hefur framangreind framkvæmd ítrekað og endurtekið verið staðfest, meðal annars í ákvörðunum Einkaleyfastofunnar í málum nr. 8/2019 og 10/2019.

Fullyrðingum beiðanda þess efnis að vörur sem merki umbjóðanda okkar er skráð fyrir í flokkum 3 og 21 séu nægjanlega líkar þeim vörum sem beiðandi óskar skráningar á vörumerki sínu fyrir í flokki 3 alfarið mótmælt, enda ekki rökstuddar á nokkurn hátt.

Með vísan til alls framangreinds og fyrri sjónarmiða ítrekar umbjóðandi okkar þá kröfu sína að



kröfu beiðanda um niðurfellingu á vörumerkinu verði hafnað.

Virðingarfyllt,
f.h. Huldu Árnadóttur, lögmanns,


María Kristjánsdóttir, lögmaður