




**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 4/2021¹
10. júní 2021**

Þann 11. júní 2003 ár barst Hugverkastofunni tilkynning Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) um að Milus International SA, Sviss, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 802218, , færi fram á að skráningin gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 14. Merkið var birt í ELS-tíðundum² þann 20. ágúst 2003.

Með erindi, dags. 16. desember 2020, barst beiðni frá Árnason Faktor f.h. Pandora A/S, Danmörku, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 17. desember 2020, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna beiðni og honum veittur frestur til 25. mars 2021 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 10. febrúar 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

Niðurstaða

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Slík beiðni skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. smgr. 28. gr. d. vml. og uppfylla þær kröfur sem koma fram í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).⁴

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. c. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) er unnt að fella niður skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef merki:

- a. hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,
- b. hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,

¹ Ákvarðanir í niðurfellingarmálum þar sem málsmeðferð hófst eftir 1. september 2020 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. c. vml. fá sér málsnúmer til aðgreiningar frá ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli eldri málsmeðferðar.

² Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

³ Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um fylgiskjöl að ræða er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

⁴ Merki sem skráð voru fyrir 1. september 2020 verða samkvæmt 39. gr. laga nr. 71/2020 þó ekki felld niður eða takmörkuð nema slík niðurstaða hafi verið möguleg á grundvelli laganna eins og þau voru fyrir breytingar.



- c. er notað af eiganda þess eða með samþykki hans með þeim hætti að villt getur um fyrir almenningi, m.a. að því er varðar eiginleika, gæði eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu.


Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkstofunnar, sbr. 28. gr. c. vml., hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

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.

Hin alþjóðlega skráning var hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2003 og því ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber því að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 16. desember 2015 fram til 16. desember 2020 fyrir vörur í flokki 14.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.




Beiðni um að skráning vörumerkisins  verði felld úr gildi er því tekin til greina. og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar frá dagsetningu beiðninnar, þ.e. 16. desember 2020, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml. Merkið verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.


Ákvörðunarorð

Skráning merkisins (myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 802218, skal felld úr gildi frá 16. desember 2020.

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

Varðar: Kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu vörumerkisins  (myndmerki), sbr. skráning nr. V0049943 (alþjóðlegt skráningarnúmer 802218)
Eigandi: Milus International SA
Okkar tilvísun: E1086ISIP

Vísað er til skráningar vörumerkisins  (myndmerki), nr. V0049943 (alþjóðlegt skráningarnúmer 802218), í flokki 14, í eigu Milus International SA, Reuchenettestrasse 19, 2502 Biel/Bienne, Sviss.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Pandora A/S, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, Danmörk, leggjum við hér með inn

BEIÐNI UM STJÓRNÝSLULEGA NIÐURFELLINGU

skráningar framangreinds vörumerkis fyrir allar skráðar vörur í flokki 14, með vísan til a-liðar. 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 25. gr. sömu laga.

Helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi.

Einnig er vísað til 2. mgr. 28. gr. c. vml. þar sem segir að hver sem er geti farið fram á niðurfellingu skráningar.

Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki O (myndmerki), sé notað hér á landi.

Framangreint eru helstu rök fyrir kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu en við áskiljum okkur jafnframt rétt til að koma að frekari röksæmdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Beiðni þessari fylgir, skv. 1. mgr. 28. gr. d. vml. greiðsla gjalds að upphæð kr. 42.500,- skv. 10. gr. reglugerðar nr. 60/2020 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML