



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 6/2021¹
22. nóvember 2021**

Þann 7. janúar 2000 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að GCTI Telecommunications Laboratories, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 494689, GENESYS, færi fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), með síðari tilnefningu. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16 og 42. Merkið var birt í ELS-tíðindum² þann 21. febrúar 2000.

Núverandi eigandi er GREENEDEN U.S. HOLDINGS II, LLC., Bandaríkjunum.

Með erindi, dags. 30. júní 2021, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Hyundai Motor Compnay, Suður- Kóreu, 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. Krafan varðar aðeins niðurfellingu merkisins í flokki 16.

Með erindi, dags. 2. júlí 2021, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 2. október 2021 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 14. október 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. mgr. 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,

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 að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila 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.



- b) hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- 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 hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2000 og því er 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 30. júní 2016 fram til 30. júní 2021 fyrir tilgreindar vörur í flokki 16.

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

Beiðni um að skráning vörumerkisins GENESYS verði felld úr gildi er því tekin til greina hvað varðar vörur í flokki 16 og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar frá dagsetningu beiðninnar, þ.e. 30. júní 2021, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml. Flokkur 16 verður felldur niður í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins GENESYS (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 494689, skal felld úr gildi frá 30. júní 2021 fyrir vörur í flokki 16.

f.h. Hugverkastofunnar

Hanna L. Karlsdóttir
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

Varðar: Kröfu um niðurfellingu flokks 16 í skráningu nr. V0036233 GENESYS (alþjóðlegt skráningarnúmer 494689)
Eigandi: Greeneden U.S. Holdings II, LLC, Bandaríkjunum
Okkar tilvísun: E1090IS00

Vísað er til skráningar vörumerkisins GENESYS (orðmerki), nr. V0036233 (alþjóðlegt skráningarnúmer 494689), í flokkum 9, 16 og 42, í eigu Greeneden U.S. Holdings II, LLC, 2001 Junipero Serra Boulevard, Daly City CA 94014, Bandaríkjunum.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Hyundai Motor Company, 12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938, S-Kóreu, leggjum við hér með inn

KRÖFU UM NIÐURFELLINGU SKRÁNINGAR

framangreinds vörumerkis fyrir skráðar vörur í flokki 16, með vísan til a-liðar. 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 25. gr. sömu laga. Vinsamlegast athugið að krafan beinist ekki gegn flokkum 9 og 42 í skráningunni.

Vörurnar sem krafan beinist gegn eru:

16: Printed matter, newspapers, periodicals and books, in particular in the field of data processing, printed matter related to data processing, programmable data media in the form of punched cards, punched tapes, printed lists and pamphlets.

Helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi. Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki GENESYS hafi verið notað hér á landi s.l. 5 ár í flokki 16.

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

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

Beiðni þessari fylgir, skv. 1. mgr. 28. gr. d. vml. greiðsla gjalds að upphæð kr. 43.500,- skv. 12. gr. reglugerðar nr. 1050/2020 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML