



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 3/2022
14. júlí 2022**

Þann 17. desember 1998 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að SUN 99 LIMITED, Bretlandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 702270, STORM (orðmerki), færi fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9, 14, 18, 25 og 28. Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 20. apríl 1999.

Með erindi, dags. 8. nóvember 2021, barst beiðni frá GH Sigurgeirsson IP f.h. The H.D. Lee Company, Bandaríkjunum, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 10. nóvember 2021, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 10. febrúar 2022 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 7. júní 2022, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

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.).³

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:

- 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,
- hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- er notað af eiganda þess eða með samþykki hans með þeim hætti að villt getur um fyrir almenningi,

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

² 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.

³ 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.



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 1998 og því ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 8. nóvember 2016 fram til 7. nóvember 2021 fyrir vörur í flokkum 9, 14, 18, 25 og 28.

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 STORM verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar frá dagsetningu beiðinnar, þ.e. 8. nóvember 2021, 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 STORM (orðmerki). sbr. alþjóðleg skráning nr. 702270 skal felld úr gildi frá 8. nóvember 2021.

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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 8. nóvember 2021

Efni: Krafa um niðurfellingu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar **STORM (orðmerki) nr. IR 702270 (V0032058)**

Til GH Sigurgeirssonar IP („GH IP“) hefur leitað The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, Bandaríkjunum, („beiðandi“) og falið undirritaðri að koma á framfæri kröfu um að skráning alþjóðlegra vörumerkisins **STORM** nr. IR 702270 (V0032058) í eigu SUN 99 LIMITED., 37-39 Conway Street, LONDON W1P 6DST, Bretlandi („varnaraðili“) verði felld niður í heild eða að hluta, á grundvelli a-liðar 1. mgr. 28. gr. c laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 25. gr. sömu laga, sbr. og 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („vörumerkið“):

STORM

Skráningarnúmer: IR 702270 (V0032058)

Eigandi: SUN 99 LIMITED.

Vörur- og þjónusta:

9: Optical instruments and devices, none relating to weather forecasting or weather recording, sunglasses, spectacles, monocles, binoculars, monoculars, magnifying glasses, opera glasses, telescopes; headband magnifiers; night vision aids; parts, frames, cases and fittings for all the aforesaid goods.

14: Articles made of precious metals or coated therewith; articles made of imitation precious metals or coated therewith; jewellery, imitation jewellery; ornaments; watches and clocks and parts and fittings for all the aforesaid goods.

18: Luggage, purses; wallets; billfolds, umbrellas, parasols, walking sticks; parts and fittings for all the aforesaid goods.

25: Jeans being articles of clothing; articles of clothing (none being waterproof) made from woven textile fabrics; knitted articles of clothing.

28: Toys, games and playthings for humans and for pets; balloons; dolls, puppets, mobiles, teddybears; dolls houses, furniture and fittings therefor; display stands for toys; clothing for toys; playhouses, play tents; card games and playing cards; board games; building bricks, building blocks and other components all being in the nature of toys; gymnastic and sporting articles (non being angling apparatus); models and replicas in kit form or complete; craft toys sold in kit form; jigsaw and other puzzles; conjuring and juggling sets; toy action figures and accessories therefor; roller skates, ice skates, in-line skates; skateboards, surfboards, snowboards; masquerade costumes and masks; amusement park rides; Christmas tree decorations; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Beiðandi byggir kröfu sína um niðurfellingu vörumerkisins á a-lið 1. mgr. 28. gr. c laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“), sbr. einnig 25. gr. sömu laga, og 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um vörumerki. Í 1. mgr. 28. gr. c vörumerkjalaga segir að unnt sé að fella niður skráningu vörumerkis í heild eða að hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef uppfyllt er eitthvert skilyrði sem sett eru í a-c lið 1. mgr. ákvæðisins. Í a-lið 1. mgr. 28. gr. c segir að unnt sé að fella niður skráningu merkis ef það hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. laganna innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars 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.

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. c vörumerkjalaga getur hver sem er farið fram á niðurfellingu skráningar.

Krafa beiðanda um niðurfellingu skráningar vörumerkisins byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur sem það er skráð fyrir með þeim hætti sem lög áskilja. Skráningardagur vörumerkisins er 20. mars 1998, en merkið var birt hér á landi þann 20. apríl 1999. Í öllu falli telur beiðandi ljóst að varnaraðili hefur ekki notað vörumerkið í fimm ár samfleytt fyrir tilgreindar vörur sem það er skráð fyrir, líkt og áskilið er í 25. gr. vörumerkjalaga. Varnaraðili hefur því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem

mælt er fyrir um í 25. gr. vörumerkjalaga og því ber að fella skráninguna niður í heild sinni. Ef svo ólíklega vill til að sýnt verði fram á með fullnægjandi sönnun að notkunarskyldu hafi verið fullnægt að hluta er þess krafist að skráningin verði ógilt að hluta, þ.e. vegna þess hluta vörumerkjaskráningarinnar sem notkunarskyldu hefur ekki verið fullnægt fyrir.

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, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða ef merki sé notað í auglýsingum, eða á viðskiptaskjölum eða merki sé notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. *genuine use*), hún verður að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint til neytenda 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 ákvæðið afmarki hvað skuli teljast notkun vörumerkis svo hægt sé að sýna fram á að notkun þess hafi sannanlega hafist. 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 dómi sínum þann 23. september 2009 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 ekki fundið þess stað að vörumerkið hafi verið notað með samfelldum hætti á undanförunum fimm árum hið minnsta, 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. framangreindan dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast verður á kröfu hans um niðurfellingu skráningar vörumerkisins **STORM** í heild eða að hluta, sbr. skráningu nr. IR 702270 (V0032058).

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,



María Kristjánsdóttir lögmaður