

### Ákvörðun nr. 11/2018

14. september 2018

Krafa um að skráning merkisins selva, sbr. alþjóðleg skráning nr. 735 735, verði felld úr gildi

LaSelva società bioagricola, Ítalíu gegn SELVA GIDA SANAYÍ ANONİM ŞİRKETİ, Tyrklandi

#### Málavextir

Þann 28. júlí 2000 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að SELVA GIDA SANAYÍ ANONİM ŞİRKETİ, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Büyük Kayacik Mah., Güzelkonak Sk. No. 6, Selçuklu, KONYA, Tyrklandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr.



735 735, 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 flokkum 29, 30 og 31. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. október 2000.

Með erindi, dags. 6. júní 2018, barst krafa frá Árnason Faktor ehf., f.h. LaSelva società bioagricola a r.l., S.P. 81 Osa, n.7, I-58015 Ortebello (GR), Ítalíu, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggði á 1. mgr. 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 10. september 2018, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagnna.

#### Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, LaSelva, sbr. alþjóðleg skráning nr. 723 664, fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29, 30, 31, 32 og 33. Merkinu hafi hins vegar verið synjað skráningar að svo stöddu fyrir vörur í flokkum 29, 30, 31 og 32 með 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 Einkaleyfastofan 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 Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur 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 samfellt. 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.

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



Krafa um að skráning vörumerkisins  verði felld úr gildi er því tekin til greina.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins selva, sbr. alþjóðleg skráning nr. 73 5 735, skal felld úr gildi.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar 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.