



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 5/2023
29. nóvember 2023**

Þann 3. febrúar 2005 lagði OREGON SCIENTIFIC INTERNATIONAL LIMITED, Bermúdaeyjum inn umsókn um



skráningu vörumerkisins (orð- og myndmerki) nr. V0055593 (áður 300/2005).¹ Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 10, 14, 16, 28 og 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum² þann 3. nóvember 2005. Skráður umboðsmaður er Árnason Faktor ehf.

Með erindi, dags. 22. febrúar 2023, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (einnig Nissan Motor Co., Ltd.), Japan um að skráning merkisins yrði felld niður á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Beiðnin byggði á því að merkið hefði ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 28. febrúar 2023, var eiganda merkisins tilkynnt um fram komna kröfu og honum veittur frestur til 28. apríl 2023 og síðar til 28. júní 2023 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 7. júlí 2023, var tilkynnt um 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. Beiðnin skal enn fremur uppfylla þær kröfur sem fram koma í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. c. vml. er unnt að fella niður skráningu, í heild eða hluta, 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

¹ Með birtingu í 1. tbl. Hugverkatíðinda 2021 voru ný, einkvæn númer tekin upp í stað umsókna- og skráningarnúmera áður.

² Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997.

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.



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.



Þar sem merkið var skráð í gildistið eldri ákvæða laganna þarf að líta til 39. gr. laga nr. 71/2020 um lagaskil. Í ákvæðinu kemur fram að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki, sem skráð voru fyrir gildistöku laganna, felld niður eða takmörkuð, t.d. í niðurfellingarmáli, hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli eldri lagaákvæða. Krafa um niðurfellingu í því máli sem hér er til meðferðar byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi frá þeim tíma sem það var skráð, sbr. 25. gr. vml. Málsméðferð til niðurfellingar skráningar á þeim grundvelli var einnig möguleg fyrir breytingar þær sem urðu með lögum nr. 71/2020, sbr. áður 30. gr. a. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, 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.

Skráning merkisins hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2005 og því ljóst að meira en fimm ár eru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk. Eiganda merkisins ber að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 1. nóvember 2010 fram til 22. febrúar 2023 fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 10, 14, 16, 28 og 35. 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 nr. V0055593 verði felld niður er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar þ.e. 22. febrúar 2023, 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 (orð- og myndmerki) nr. V0055593 skal felld úr gildi frá 22. febrúar 2023.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir
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
Reykjavík

Tilv. yðar

Tilv. vor

Reykjavík, dags.

V-16153

22.2.2023

Varðar: Krafa um niðurfellingu skráningar nr. 918/2005 (nr. V0055593) O (orð- og myndmerki)

Aðild

Til mín hafa leitað fyrirsvarsmenn Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan og farið þess á leit að beiðni þessi verði lögð fram hjá Hugverkastofunni.

Kröfur

Hér með er þess krafist að skráning nr. 918/2005 (nr. V0055593) verði felld niður með ákvörðun Hugverkastofunnar fyrir allar þær vörur og þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í 9., 10., 14., 16., 28. og 35. flokki.

Gagnaðili

OREGON SCIENTIFIC INTERNATIONAL LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermúdaeyjum.

Málavextir, málsástæður og lagarök

Beiðandi lagði inn umsókn um skráningu á orð- og myndmerkinu NISSAN, sbr. umsókn nr. V0116763, fyrir vörur í 9. flokki þann 25. mars 2020. Vísað er til fyrirbyggjandi umsóknar sem er til meðferðar hjá Hugverkastofunni.

Skráningu merkisins var synjað af Hugverkastofunni þann 24. mars 2021. Synjun byggist á ruglingshættu við þá vörumerkjaskráningu sem nú er krafist að felld verði niður og nær til allra vara í 9. flokki.

Orð- og myndmerkið O, sbr. skráning nr. 918/2005, var birt til andmæla 15. nóvember 2005 og tók skráningin til vara í 9., 10., 14., 16. og 28. flokki og þjónustu í 35. flokki. Merkið var skráð fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 og því skal skv. 3. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020 miða upphaf fimm ára frestsins skv. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 (vml.) við eiginlegan skráningardag merkisins.

Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þær vörur/þjónustu sem merkið er skráð fyrir og þess er krafist að skráningin verði felld niður vegna notkunarleysis. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

Vísað er til 1. mgr. 25. gr. vml. en tilgangur ákvæðisins er m.a. sá að koma í veg fyrir að eigandi vörumerkis geti haldið rétti sínum til vörumerkis, og þar með útilokað notkun og skráningu annarra, ef eigandi notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Vísað er til a. liðs 1. mgr. 28. gr. c. vml. varðandi þá heimild að taka kröfuna til greina. Þá er áréttað að hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Hér með fylgir tilskilið gjald skv. gjaldskrá Hugverkastofunnar og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 4. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

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 niðurfellingu.

Virðingarfyllst,

Sigurjónsson & Thor ehf.

Magnús H. Magnússon, hfl.