



EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

Ákvörðun nr. 12/2018

1. október 2018

Krafa um að skráning merkisins **INSPIRED**, alþjóðleg skráning nr. 825365 verði felld úr gildi.

Íslandsstofa, Íslandi gegn HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl, Sviss.

Málavextir

Þann 28. júní 2004 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Mühlens GmbH & Co. KG c/o Wella Aktiengesellschaft, Abteilung, Berliner Allee 62, D-64274 Darmstadt, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 825365,

INSPIRED 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 3. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2004. Núverandi eigandi merkisins er HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl, Sviss.

Með erindi, dags. 4. janúar 2018, barst krafa frá LEX lögmannsstofu f.h. Íslandsstofu, Sundagörðum 2, 104 Reykjavík um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 14. maí 2018, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

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.

Beiðandi lagði fram ítarlega greinargerð þar sem gerð er grein fyrir forsögu vörumerkisins **INSPIRED BY ICELAND**. Í kröfu beiðanda kemur m.a. fram að hann hafi lagt inn umsókn um skráningu merkisins **INSPIRED BY ICELAND** nr. V0084474 sem óskast skráð fyrir vörur í flokki 3 ásamt fjölda annarra flokka. Bendir beiðandi á að merkinu hafi verið synjað skráningar 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 stjórnslulega niðurfellingu merkisins INSPIRED, sbr. alþjóðleg skráning nr. 825365 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 samfelld. 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.

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

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

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins INSPIRED , sbr. alþjóðleg skráning nr. 825365 skal felld úr gildi.

Dagný Fjóra Jóhannsdóttir, 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.