

**Ákvörðun Einkaleyfastofunnar
nr. 2/2019
28. janúar 2019**

Þann 22. febrúar 1984 lagði Fálkinn hf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins **FAST** sbr. umsókn nr. 103/1984. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 7, 8, 9 og 11. Merkið var birt til andmæla í ELS-tíðindum 7. júní 1984 og skráð þann 10. ágúst 1984, sbr. skráning nr. 269/1984. Merkið er nú skráð fyrir vörur í flokkum 7, 9 og 11.

Með erindi, dags. 3. október 2018, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Beats Electronics, LLC., um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Með erindi, dags. 11. október 2018, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 11. desember 2018 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 17. desember 2018, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (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, FAST FUEL, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 334 303, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 9 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir. Með erindi stofnunarinnar, dags. 14. september 2018, var merki beiðanda endanlega hafnað. Með erindi til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins hefur beiðandi hins vegar áfrýjað þeirri niðurstöðu stofnunarinnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

Með vísan til fyrrgreindrar tilkynningar um áfrýjun telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um 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 t.d. 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 samfelt. 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.

Í 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku ákvarðana og gæta þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Merkið **FAST** er skráð fyrir vörur í flokkum 7, 9 og 11. Umsókn beiðanda varða hins vegar vörur í flokki 9. Í ljósi umrædds ákvæðis stjórnslulaga um meðalhóf telur Einkaleyfastofan að beiðandi eigi ekki lögmætra hagsmuni af því að fá merkið í heild sinni fellt niður heldur eingöngu að því leyti sem hið skráða merki kemur í veg fyrir að hann fái merki sitt skráð. Án þess að farið sé nánar út í vörulíkingu telur Einkaleyfastofan að lögmætir hagsmunir beiðanda taki til eftirfarandi tilgreininga í flokki 9: *búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; [tæki sem notuð eru til að flytja]² hljóð; gagnavinnslubúnaður og tölvur.*

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 **FAST** verði felld úr gildi er því tekin til greina að hluta.

² Ekki er ætlunin að fella niður tilgreininguna *tæki sem notuð er til að flytja [...]* heldur er hún aðeins nefnd samhengisins vegna.

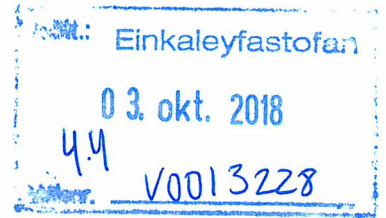


Ákvörðunarorð

Skráning merkisins FAST nr. 269/184 skal felld úr gildi fyrir *búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; [tæki sem notuð eru til að flytja] hljóð; gagnavinnslubúnaður og tölvur* í flokki 9.

Skráningin heldur gildi sínu fyrir eftirtaldar vörur í flokki 9: *Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og –búnaður; tæki sem notuð eru til að taka upp eða flytja mynd; segulgagnaberar, gagnadiskar; vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar; slökkvitæki* auk allra tilgreindra vara í flokkum 7 og 11.

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.



Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. ELS

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.
3.10.2018

Varðar: Krafa um ógildingu skráningar nr. 269/1984 FAST (orð- og myndmerki)

Til mín hafa leitað fyrirvarsmenn **Beats Electronics, LLC**, 8600 Hayden Place, Culver City, CA 90232, Bandaríkjunum með ósk um að krafa þessi verði lögð inn hjá Einkaleyfastofunni.

Kröfur:

Þess er hér með krafist að skráning nr. 269/1984 FAST (orð- og myndmerki) verði felld úr gildi.

Gagnaðili:

Fálkinn hf., Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi.

Framlögð gögn:

Afrit af bréfi Einkaleyfastofunnar til WIPO dags. 5. júlí 2017, afrit af bréfum Einkaleyfastofunnar dags. 29. desember 2017 og 14. september 2018.

Málavextir, málsástæður og lagarök:

Beiðandi lagði inn alþjóðlega skráningu nr. 1334303 FAST FUEL hjá WIPO þann 1. nóvember 2016 fyrir tiltekna vörur í 9. flokki. Einkaleyfastofan hafnaði skráningu merkisins með bréfi til WIPO dags. 5. júlí 2017. Einnig er vísað í erindi Einkaleyfastofunnar dags. 29. desember 2017 og 14. september 2018. Ástæða synjunar er það álit Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi með merki beiðanda og merki gagnaðila, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Því er þess krafist að skráning nr. 269/1984 FAST (orð- og myndmerki) verði felld úr gildi.

Skráning nr. 269/1984 FAST (orð- og myndmerki) gildir fyrir eftirtaldar vörur:



Flokkur 7: Vélar og smíðavélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); vélatengsli og drifbúnaður (þó ekki í ökutæki); landbúnaðarvélar sem ekki eru handknúnar; klakvélar (útungunarvélar); sjálfsalar.

Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og -búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; tæki sem notuð eru til að taka upp eða flytja hljóð eða mynd; segulgagnaberar, gagnadiskar; vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður og tölvur; slökkvitæki.

Flokkur 11: Tæki og búnaður fyrir lýsingu, hitun, gufuframleiðslu, matseld, kælingu, þurrkun, loftræstingu, vatns- og hreinlætislagdir.

Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þessar vörur á Íslandi. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrði fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er í 25. gr. vml., sbr. m.a. dóm Hæstaréttar 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 merkis án þess að nota það í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Umsókn um skráningu á vörumerkinu FAST (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 269/1984, var auglýst til andmæla þann 7. júní 1984. Því er liðinn sá fimm ára tími sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 25. gr. vml. Vísað er ennfremur til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og 30. gr. a vml.

Beiðandi hefur jafnframt lögvarða hagsmuni af kröfunni sbr. m.a. skilyrði 30. gr. a vml. þar sem Einkaleyfastofan hefur, sbr. bréf dags. 14. september 2018, synjað skráningu á merki beiðanda með vísan til þess að ruglingshætta sé fyrir hendi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við það merki sem nú er krafist ógildingar á, þ.e. skráningu nr. 269/1984 FAST (orð- og myndmerki). Lögmaðir hagsmunir beiðanda taka til ógildingar skráningarinnar í heild sinni enda er synjun Einkaleyfastofunnar fyrir allar vörur í umsókn beiðanda.

Áskilnaður:

Beiðandi áskilur sér rétt til þess, á síðari stigum málsins, að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök til stuðnings kröfu sinni, óháð því hvort gagnaðili kys að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum á framfæri.

Gjald kr. 41.400 fylgir.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.