

Ákvörðun nr. 9/2018

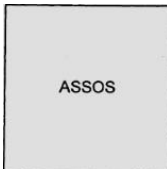
6. september 2018

Krafa um að skráning merkisins ASSOS, alþjóðleg skráning nr. 866 737 verði felld úr gildi.

Asos plc., Bretlandi gegn ASOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, Tyrklandi

Málavextir

Þann 29. nóvember 2005 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að ASOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, Mahmutpasa Kiliccilar Sok., Cuhacihan No. 24, Kapalicarsi, Istanbul, Tyrklandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 866 737



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 og þjónustu í flokkum 14 og 36. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2006.

Með erindi, dags. 23. janúar 2018, barst krafa frá Tego ehf. f.h. Asos plc, Second Floor, Greater London House, Hampstead Road, London, NW1 7FB, Bretlandi um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggði á 25. gr. sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 6. júní 2018, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi 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.


Í kröfu beiðanda kemur fram að hann hafi lagt inn umsóknir um skráningu merkjanna ASOS nr. V0097272, í flokki 35 og nr. V0097352, í flokkum 3, 9, 14, 18 og 25 en þeim hafi verið synjað skráningar hér á landi 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

ASSOS

Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu merkisins , sbr. skráning nr. 897/1997, tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi vörumerki ekki verið notað í samræmi við 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 og/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.

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

ASSOS

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

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ASSOS, alþjóðleg skráning nr. 866 737 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.