

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 13/2019 9. maí 2019

Þann 5. febrúar 2013 lagði Bjargey Ingólfssdóttir inn umsókn um skráningu vörumerkisins JUSTICE, sbr. umsókn nr. 361/2013. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 21, 25, 30, 32, 33 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2013, sbr. skráning nr. 1007/2013.

Með erindi, dags. 19. desember 2018, barst krafa frá G.H. Sigurgeirssyni f.h. DC Comics, Bandaríkjunum um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. (vm.). Krafan byggði á 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Með erindi, dags. 3. janúar 2019, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 3. mars 2019 sem svo var framlengdur til 3. maí 2019. Engar frekari athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 6. maí 2019, 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, JUSTICE LEAGUE, nr. V0108216, hér á landi fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33 og 41 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu í flokkum 25, 32 og 33 og í flokkum 30 og 41 að hluta, 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 niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar

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



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 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.

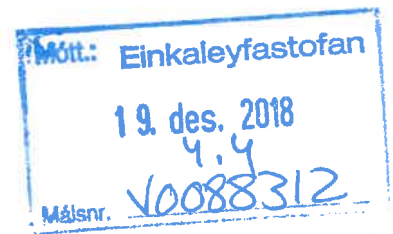
Krafa um að skráning vörumerkisins JUSTICE verði felld úr gildi er því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins JUSTICE, nr. 1007/2013 skal felld úr gildi

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
105 Reykjavík



Reykjavík, 19. desember 2018

Efni: Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar JUSTICE (orðmerki) nr. 1007/2013 (V0088312)

Til GH Sigurgeirssonar Intellectual Property („GH IP“) hefur leitað DC Comics (a New York Partnership), („beiðandi“) og falið undirritaðri að koma á framfæri kröfu um að vörumerkið JUSTICE sbr. skráning nr. 1007/2013 (V0088312) í eigu Bjargeyjar Ingólfssdóttur, Háhæð 10, Garðabæ („varnaraðili“) verði afmáð úr vörumerkjaskrá í heild, á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 25. og 30. gr. a. sömu laga, sbr. og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („vörumerkið“):

JUSTICE

Skráningarnúmer: 1007/2013 (V0088312)

Eigandi: Bjargey Ingólfssdóttir

Vörur- og þjónusta:

21: Ílát undir vatn og ís; ílát undir drykki.

25: Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður; sérmerktir bolir; sérmerktur fatnaður.

30: Ís; ís til matar, ís til drykkjar, ísbitar, klakar.

32: Vatn, ölkelduvatn, sódavatn og aðrir óáfengir drykkir.

33: Áfengir drykkir (nema bjór).

41: Fræðsla um umhverfismál, gildi vatns og þróunarhjálp.

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

I.

Lögmætir hagsmunir

Beiðandi byggir kröfu sína um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisins á 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. einnig 25. og 28. gr. sömu laga, og 13. gr. reglugerðar nr.

310/1997 um vörumerki. Samkvæmt ákvæðinu er þeim sem *lögmætra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu. Beiðandi telur ótvírætt að hann hefur lögmæta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnsýslulega niðurfellingu, sbr. eftirfarandi rökstuðning:

Vörumerkjaumsókn

Beiðandi vísar til umsóknar sinnar nr. V0108216, dags. 9. mars 2018 um skráningu vörumerkisins JUSTICE LEAGUE (orðmerki) í neðangreindum vöru- og þjónustuflokkum:

- Flokkur 3: Snyrtivörur, þ.e. varalitur, varaglans; lyfjalaus varaáburður og púðurdósir; augnaháralitur; augnskuggi; augnabrúnapsill; kinnalitur; augnblyantur; naglalakk, naglagljái; andlitssduft; andlitshreinsikrem; farði fyrir andlit og líkama; förðunarsett með varalit, varagljáa, kinnalit og augnskugga, andlitspúður, andlitsskrem, húðmjólk og húðáburður; andlitsskrúbb; húðmaski; andlitshreinsikrem; lyfjalaus húðmjólk; húðduft; baðmjólk; freyðibað; baðolía, baðgel og lyfjalaus baðsölt; sturtu- og baðfroða; handáburður og húðmjólk; húð- og mjólkurkrem; sólarvörn, þ.e. krem og húðmjólk; sólolía; sólarvamarolía; áburður eftir sólbað; rakkrem og rakspírí, húðhreinisir og lyfjalaus húðskol; húðlitunarefni; svitavörn til einkanota; svitavörn; svitaeýðir; kölnarvatn; ilmvatn; húðvökvi; líkamsilmúði; naglakrem; naglalakkseyðir; sápur, þ.e. baðsápuvökvi, baðsápuvel, baðsápuþykki, fíjótandi duft- og sóttahreinsisápa; mýkingarefni; svitakrem; tannkrem, munnskol; hársápa; hármæring; lagningargel; lagningarvökvi; bleikiefni og önnur efni til þvotta, þ.e. þvottaefni, mýkingarefni, blettaefni fyrir fatnað, stífelsi, og ilmefni fyrir híbýli.
- Flokkur 5: Lyfjablöndur fyrir menn og blöndur til dýralækninga, þ.e. til meðferðar á sólbruna, húðvernd, þurri húð, blaðliljuefni, bísmúðefni; hreinlætisefni fyrir lækni meðferðir; manneldisefni aðlöguð lyfjameðferð, þ.e. gervisykur; gips til sjúkrana; umbúðafni, þ.e. grisjur sem sjúkraumbúðir; tannfyllingarefni, tannvax; sóttahreinsiefni; ungbarnamatúr; bætiefni; drykkir úr bætiefnum, einkum næringarbættir bætiefnadrykkir; fæðubótarefni aðallega úr vítamínum; plástrar og sáraumbúðir fyrir húðskeinur; alkóhól til útvortis notkunar; bamaaspirín.
- Flokkur 9: Kvikmyndir fyrir kvikmyndahús með skemmtiefni, leikrænu efni, atburðafni, ævintýrum og eða lífgerðu efni og kvikmyndir til sjónvarpssendinga með skemmtiefni, leikrænu efni, atburðafni, ævintýrum og/eða lífgerðu efni; diskar með hljóðefni og sjónefni og víðómsheymartól; rafhlöður; þráðlausar rafhlöður; þráðlausir símar; CD-spilarar; CD-ROM læstir tölvuleikjadiskar; síma- og/eða útvarpsboðtæki; geisladiskaspilarar; útvarpstæki; músarmottur; gleraugu, sólgleraugu og gleraugnahlustur; niðurhlaðanlegur hugbúnaður til að spila leikjatlölvur; niðurhlaðanlegur leikjatlölvuhugbúnaður; leikjatlölvuhugbúnaður fyrir farsíma; sjónræn leikjatlölvuforrit; hylki með sjónrænum leikjum; tölvuleikir og sjónrænir leikir fyrir tæki sem uppsett eru í húsnæði, þ.e. leikjatlölvur og einkatlölvur; tölvuleikjaforrit fyrir leiktæki, þar á meðal myntræst tæki; tölvuforrit eða vélbúnaður fyrir heppnisleiki á alls konar tækjum, þar á meðal sérgerð uppsett tæki í húsnæði, sjónræn myntræst leiktæki, borðastýrð myntræst leiktæki og sjónræn happdrættistæki, læstir geisladiskar og stafrænir með leikjum og forritum, einkum, forritum sem tengja stafræna sjón- og heymarmiðla við hnattrænt tölvuupplýsinganet; niðurhlaðanlegt sjón- og heymarmiðlaefni á skemmtanasviði með kvikmyndum með lífgerðu efni, sjónvarpsþáttum, skemmtiefni og leikrænu efni; þ.e. hugbúnaður til að streyma og geyma sjón- og heymarmiðlaefni um netið, hugbúnaður til að streyma og geyma sjón- og heymarmiðlaefni, niðurhlaðanlegir heymar- og sjónspilarar sem eru margmiðlunaræfir og gagnvirkir; tölvuhugbúnaður til að tengjast, skoða og leita í gagnagrunnum á neti, hugbúnaður sem gerir notendum kleift að spila og forrita skemmtanatengt heymar-, sjónar-, texta- og margmiðlunarefni; notendaforrit til að streyma heymar- og sjónrænu miðlunarefni um internetið; niðurhlaðanlegur tölvuhugbúnaður til að streyma heymar- og sjónrænu miðlunarefni um netið; niðurhlaðanlegur tölvuhugbúnaður til að streyma og geyma heymar og sjónrænt miðlunarefni; niðurhlaðanlegt efni í formi bóka með teiknimyndapersónum, hasarævintýraefni, skemmtiefni og/eða leikrænu efni, myndasögubækur, barnabækur, tölvuleikjahandbækur, teiknimyndablöð með hasarævintýraefni, skemmtiefni og/eða leikrænu efni, litabækur, leikbækur barna og afþreyingartímarit; aukabúnaður fyrir farsíma, þ.e. handfrjálslar búnaður, hlífur fyrir farsíma og framhliðar þeirra, einkum, handfrjálslar búnaður, táksett segulkort, þ.e. símkort, kreditkort, reiðufjárlort, debítkort og segulykkilort og skrautseglar; endurstíllanlegur

- búnaður fyrir spilasali og happdrætti, þ.e. hugbúnaður fyrir spilavélar og leikjavélar og virkan tölvuleikjahugbúnað og þess vegna seldar sem einingar.
- Flokkur 14: Klukkur; úr; skartgripir; armbönd; ökklabönd; brjóstnælur; keðjur; vemdargripir; ermahnappar; eyrnalokkar; jakkaboðungsmerki; hálsmen; skrautprjónar; hálsmen; hringir; skartgripaskrín; perlur til skartgripagerðar; skartgripaspilaskrín; leðurskartgripir; leðurlyklakeðjur; gervileður-lyklakeðjur; málmlausar lyklakeðjur; málmlyklakeðjur.
- Flokkur 16: Prentefni og pappírsvörur, bækur með lifgerðum persónum, hasarævintýraefni, skemmtiefni og/eða leikrænu efni, teiknimyndablöð, barnabækur, skipulagshandbækur, tímarit með teiknimyndapersónum, ævintýraefni, skemmtiefni og/eða leikrænu efni, litabækur, ævintýrabarnabækur; bréfsfni, skrifblöð, umslög, dagbækur, tilkynningakort, kveðjukort, skiptikort; steinprentanir; pennar, blýantar, pennastokkar, strokleður, vaxlitir, merkistifti, litblýantar, litasett, kít og kítartöflur; límmerki, hitunarkerki; plaköt; plastlímfilmur með pappír sem má fjarlægja til að hengja upp myndir til skrauts; uppsettar og/eða óuppsettar ljósmyndir; bókakápur, bókamerki, dagatöl, gjafapappír; pappírsskraut, einkum pappírspurrkur, pappírskamottur, kreppappír, boðskort, pappírborðdúkar, pappírskökuskraut; prentáfestingar fyrir útsaum eða vefnað; prentmunstur fyrir fatnað, náttföt, bolli og skyrtur.
- Flokkur 18: Íþróttatöskur, ungbarnaburðarpokar, bakpokar, strandtöskur, bókatöskur, bleijupokar, ferðatöskur, sjópokar, póstpokar, skjalatöskur, íþróttatöskur, taupokar, peningabuddur, mjaðmatöskur, bakpokar, mittistöskur, innkaupapokar, endurnota-innkaupapokar; regnhlífur; peningaveski; leðursmávörur, þ.e. seðlaveski, handtöskur og beltí.
- Flokkur 20: Plastskráningarpöturammar, plastkökuskraut, stólaflítt, sólstólar, flöskutappar, myndarammar, púðar og sessur, göngugrindur fyrir ungbörn, ungbarnarúm, barnastólar, blævaengir, skrautóróar og mjúkar skúlptúrveggskreytingar; barnabilstólar.
- Flokkur 21: Vörur úr gleri, postulíni og leir, þ.e. skálar, diskar, kaffibollar, og bollar; glervörur fyrir drykki, þ.e. mál, krúsir, drykkjarglós; sykur og rjómasett; ungbarnabollar; smákökukrúkkur; smástyttur úr leir, gleri, og postulíni; tannburstar; kaffikönnur sem ekki nýta rafmagn og eru ekki úr eðalmálm; nestisbox; bréfaörfur; ísfötur; plastfötur; sturtugrindur/hillur; kökuform; framleiðslubúnaður, einkum bökudiskar, snúningskökudiskar, kökupaðar, sköfur, og kökudiskar; hnífaparokassar; plastglasabakkar; hitaeinangruð ílát fyrir mat eða drykk; smákökumót; tappatogarar; vatnsflöskur sem seldar eru tómar; karöflur; drykkjarflöskur; garðvinnuhanskar; gúmmihanskar og mataráhöld, þ.e. pappírskúlar og pappírskúlar; diskamottur ekki úr pappír eða vefnaði; diskapurrkur.
- Flokkur 24: Baðvefnaður, einkum handklæði og þvottastykki; rúmföt, þ.e. rúmteppi, rekkjutjöld, lök; koddaver, væðarvöðir, sængurver, dýnuver, pífur, skrautkoddaver og rúmabreiður; svefnpokar; veggjöld, gluggatjöld; ofin gluggatjöld; vefnaður úr baðmull, pólýester og/eða næloni; lín; ofnar munnpurrkur, borðdúkar, plastborðdúkar; eldhúshandklæði, diskamottur, þvottahanskar, borðreflar og glasabakkar; vasaklútar; bútsaumsteppi; golfhandklæði.
- Flokkur 25: Fatnaður fyrir karla, konur og börn, einkum, skyrtur, bolir, peysur, skokkföt, buxur, stuttbuxur, hlýrabolir, regnfatnaður, ungbarnasmekkir úr vefnaði, píls, blússur, kjólar, axlabönd, peysur, hettur, jakkar, frakkar, regnfrakkar, skíðagallar, hálsbindi, sloppar, hattar, húfur, sólskyggni, hanskar, beltí, hálsklútar, náttfatnaður, náttföt, nærföt, undirfatnaður, plastsmekkir, stígvél, skór, íþróttaskór, sandalar, sokkar, sokkaskór, sundfatnaður og grímudansleikja- og hrekkjavökubúningar.
- Flokkur 28: Leikföng og íþróttavörur, þar á meðal spil og leikföng, þ.e. leikbrúður og fylgihlutir með þeim; viðarleikföng; tuskuleikföng; blöðrur; baðleikföng; ásetuleikföng, rugguhestar; spil og spilaleikir; leikfangaökutæki; brúður; fljúgandi diskar; rafrænar handeiningar til leikja; leikjabúnaður fyrir borðtölvuleiki; leikjabúnaður seldur sem eining fyrir borðleiki og borðspil, handspil, meðhöndlunarleiki, stofuleiki, pílukast og ámóta leiki; ótengdar leikjavélar með sýnisskjá; púsluspil og hreyfispil; sjálfsalar; leikjabúnaður, þ.e. leikjavélar með eða án sýnisskjá; leikjavélar, einkum keppnistæki og happdrættis-spilakassar; púsluspil og hreyfispil; pappaandlitsgrímur; hjólabretti; skautar; vatnssprautuleikföng; boltar, þ.e. leikvangsboltar; fótboltar, hafnarboltar, körfuboltar; hafnarboltahanskar; sundflotholt til leikja; sundkennslubretti; brimbretti; sundbretti til skemmtinota;

sundftjar; baksturs- og eldunarleikföng; leikfangapeningakassar; leikjasnjókúlur; pappírsvæsluskraut; pappírsvæsluhattar; jólatré eða jólatrésskraut; grímur fyrir grímudansleiki og hrekjavöku.

- Flokkur 29: Unnið og þurrkað grænmeti; unnir og þurrkaðir ávextir, unnið ginseng; rúsinur, ávaxtasalöt, ávaxtahlaup, marmelaði; niðurlagður laukur, niðurlagðar ólífur; kristallaðir ávextir; grænmetis- og ávaxtasafar til suðu; sultur, súkkulaðihnetusmjör, kakósmjör og jarðhnetusmjör; niðursoðnir ávextir og grænmeti; súkrás; drykkir á sojabauunagrunni notaðir í stað mjólkur (sojamjólk), frosnir ávextir og grænmeti; kartöfluflogur; unnið og þurrkað kjöt; mjólk, sjófang; smjörlíki.
- Flokkur 30: Smákökur, morgunkorn, kökuskraut úr sælgæti, tyggigúmmí, fryst sælgæti, kex; fryst jógúrt, rjómaís, saltstengur, sætindaflögur úr jarðhnetusmjöri, malt til matar, sojabauunamalt; maltkex; sykursæti, þ.e. brjóstsýkur, brjóstsýkurstengur, brjóstsýkurstykki, mintubrjóstsýkur, sælgætis- og karamelluhúðað poppkorn og sælgætiskökuskraut; ætar kökuskreytingar úr sælgæti; hrískökur; töflur; smákökur; kex og brauð; kaffidrykkir með mjólk; kakódrykkir með mjólk; súkkulaðidrykkir, kaffi og kaffidrykkir; kakó og kakódrykkir; te, þ.e. ginseng te, svart te grænt te, svart kíverskt te; byggt og bygglafate; kjötmýkir til heimilisnota; bindiefni fyrir rjómaís.
- Flokkur 32: Grænmetissafi til drykkjar; sætir drykkir gerðir úr hrísgrjónum og malti; ávaxtaduft, ávaxtasykurlögur, ávaxtaþykkni; sítrónudrykkir og sykurlögur fyrir sítrónudrykki; kólasýróp; gospillur; óáfengir drykkir, þ.e. gosdrykkir, ávaxtanektar, ávaxtasafar, ávaxtadrykkir, ávaxtabragðbættir gosdrykkir, ávaxtapúns, ölkelduvatn, sóðavatn, drykkjarvatn og íþróttadrykkir; efni til að búa til gosvatn og gossafa; jarðvatn og lindarvatn.
- Flokkur 33: Vín og áfengir drykkir (fyrir utan bjór).
- Flokkur 41: Skemmtiþjónusta, þ.e. útvegur á sjónrænum leikjum og tölvuleikjum á tölvuneti; tímabundin notkun á óniðurhlaðanlegum sjónrænum leikjum; framleiðsla á hugbúnaði til sjónrænna leikja og tölvuleikja; skemmtiþjónusta í formi leikinna þátta, skemmtiþátta, leikrita, teiknimynda og raunþáttaraða fyrir sjónvarp; framleiðsla á leiknum þáttum, skemmtiþáttum, leikrænu efni, teiknimyndum og raunefni; upplýsingagjöf um rafrænt heimstöðvartölvunet á sviði skemmtiefnis er sérstaklega lýtur að leikjum, tónlist, kvikmyndum og sjónvarpi; útvegur á vefsíðu með myndskleiðum, ljósmyndum og öðru margmiðunarefni til skemmtunar um vefsíðu; útvegur á upplýsingum um líðandi uppákomur og skemmtiefni, og upplýsingum tengdum menntun og menningarviðburðum, um heimstölvunet, og útvegur á upplýsingum um skemmtanir og skemmtun um rafrænt heimstölvunet á sviði raunefnis, skemmtiefnis, leikræns efnis og teiknimynda og framleiðsla á kvikmyndum með raunefni, skemmtiefni, leikrænu efni og kvikmyndum til dreifingar um heimstölvunet; útvegur á tölvuleik sem má ná til um fjarskiptanet, og rafræn útgáfuþjónusta, þ.e. útgáfa á textum og grafiðverkum um rafnet með greinum, frásögnum, handritum, myndasögnum, tölvuleikjabókum, ljósmyndum og sjónefni; útgefið efni bókaeðlis sem ekki er niðurhlaðanlegt með teiknimyndapersónum, atburðaævintýraefni, skemmtiefni og/eða leikgerðu efni, myndasögubækur, barnabækur, leikhandbækur, tímarit um teiknimyndapersónur, skemmti- og/eða leikræn efni, myndasögubækur, litabækur, leikbækur og tímarit á sviði skemmtana; skemmtigarðþjónusta; umsjón með skemmtigarðsferðum; áður uppteknir þættir eða rauntímaþættir og/eða kvikmyndir; upplýsingar um skemmtanir og/eða afþreyingu; skemmtiklúbbaþjónusta; þjónusta við tölvuleiki veitt um heimstölvunet; útvegur á aðstöðu til áhættu- spilaleikja; skemmtiþjónusta, þ.e. við áhættu- og spilaleiki; margþætt skemmtiþjónusta á sviði kvikmynda og leikhúsuppyggingar; kvikmyndasýningar og kvikmyndadreifing.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar frá 26. apríl 2018 var beiðanda tilkynnt að umsókn hans hefði synjað að svo stöddu á grundvelli 19. gr., sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., að hluta vegna ruglingshættu við eldri vörumerki, þ.e. skráningu var synjað að öllu leyti fyrir flokka 25, 32 og 33 og fyrir nánar tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 30 og 41. Synjun á skráningu vörumerkis beiðanda að hluta til var með vísan til vörumerkis varnaraðila 1007/2013 (V0088312). Ljóst er því að vörumerkið stendur í vegi fyrir umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins JUSTICE LEAGUE, sbr. umsókn nr. V0108216.

Um lögvarða hagsmuni sína á þessum grundvelli vísar beiðandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar nr. 1/2016 (EMPEDRADO), en þar var því slegið föstu að umsækjanda sem hefur verið synjað um skráningu á grundvelli ruglingshættu eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu viðkomandi vörumerkis.

Samkvæmt framangreindu hefur beiðandi ótvíræða lögvarða hagsmuni af úrlausn kröfu sinnar um stjórnarsýslulega niðurfellingu.

II.

Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu

Krafa beiðanda í máli þessu lýtur að því að vörumerkjaskráning nr. 1007/2013 (V0088312) JUSTICE í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði felld niður í heild.

Samkvæmt 30. gr. a. vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að Einkaleyfastofan felli skráningu úr gildi ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt, enda sé krafan rökstudd. Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar. Í 1. tl. 2. mgr. 28. gr. er vísað til þess að skráningu megi fella úr gildi með ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr., þar sem fjallað er um notkunarskyldu. Í 1. mgr. 25. gr. kveðið á um að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfelld megi meðal annars ógilda skráninguna með ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 29. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars sá að koma í veg fyrir að skráður réttihafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

Eftirfarandi er rökstuðningur beiðanda fyrir stjórnarsýslulegri niðurfellingu:

Stjórnarsýsluleg niðurfelling á grundvelli notkunarleysis

Beiðandi byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir með þeim hætti sem lög áskilja. Vörumerkið var skráð þann 2. desember 2013 og því eru liðin fimm ár frá skráningardegi. Beiðandi hefur ekki fundið nein merki um notkun merkisins hér á landi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir frá skráningardegi þess. Hefur varnaraðili því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vml. og ber því að fella skráninguna úr gildi í heild sinni. Ef svo ólíklega vill til að sýnt verði fram á með fullnægjandi sönnun að notkunarskyldu hafi verið fullnægt að hluta er þess krafist að skráningin verði ógilt að hluta, þ.e. vegna þess hluta vörumerkjaskráninganna sem notkunarskyldu hefur ekki verið fullnægt fyrir.

Í 5. gr. vml. er að finna upptalningu á því hvað átt sé við með notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar kemur fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út eða ef merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt.

Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. *genuine use*), hún verður að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint til neytenda á markaði, sbr. dóm ECJ í máli nr. C40/01 (Ansul-málið). Þetta er jafnframt áréttað í greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki, þar sem fram kemur að notkun vörumerkis „verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu“ til þess að uppfylla skilyrði laganna fyrir því að vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu haldi gildi sínu. Í þessu samhengi er aukinheldur bent á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (*Flugstoðir ohf. gegn Hilmarí Friðríki Foss*), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lagt áherslu á, m.a. í máli nr. T-409/07 (*Cohausz gegn OHIM*), að raunverulega notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum gögnum á þeim markaði sem um ræði. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera raunveruleg notkun.

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

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast verður á kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisins JUSTICE í heild sinni, sbr. skráningu nr. 1007/2013 (V0088312).

Áskilinn er allur rétt til þess að koma að frekari gögnum, reifa sjónarmið og hafa uppi frekari málsástæður á síðari stigum þessa máls, eftir því sem tilefni kann að vera til.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns



María Kristjánsdóttir lögmaður