

## Ákvörðun nr. 6/2017

20. júlí 2017

**Krafa um að skráning merkisins AURORA, nr. 551/2010 verði felld úr gildi.**

**Amazon Technologies, Inc., Bandaríkjunum gegn Russian Standard Intellectual Property Holding AG, Sviss.**

### Málavextir

Þann 23. desember 2010 lagði Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Russian Standard Intellectual Property Holding AG, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, Sviss og Closed joint-stock company with 100 percent foreign investments Roust Incorporated, 196140, RF, Saint-Petersburg, p. Shushary, Pulkovskoe shosse, 52, litera A, Rússlandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins AURORA nr. 494/2010. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25, 30, 32, 33, 35, 36 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2010, sbr. skráning nr. 551/2010. Með úrskurði Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 13/2010 var flokkur 35 felldur niður.

Með erindi, dags. 21. október 2016, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, Bandaríkjunum um að skráning merkisins yrði felld úr gildi í flokki 42 á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggði á 25. gr. vml. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. október 2016, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 25. desember 2016 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 11. janúar 2017, var aðilum tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Greinargerð beiðanda*

Helstu rök beiðanda fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að skráning nr. 551/2010 uppfylli ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi.

Beiðandi telur sig hafa lögmætra hagsmuna að gæta af því að fá skráningunni hnekk þar sem umsókn hans á vörumerkinu AMAZON AURORA, nr. V0094734, hefur verið hafnað hér á landi í flokki 42 vegna umræddrar skráningar. Engar upplýsingar liggja fyrir um að vörumerkið AURORA sé notað hér á landi, hvorki fyrir þjónustu í flokki 42 né fyrir aðrar vörur eða þjónustu.

*Engar athugasemdir bárust frá eiganda.*



## Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins AURORA, nr. 551/2010 verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli notkunarleysis skv. 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna. Krafan varðar niðurfellingu merkisins í flokki 42.

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 ljósi þess umsókn beiðanda hefur verið synjað að svo stöddu á grundvelli ruglingshættu við merki það sem hér um ræðir, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 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 stjórnsýslulega 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 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 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.

Krafa um að skráning vörumerkisins AURORA verði felld úr gildi í flokki 42 er því tekin til greina.

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 o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.



### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins AURORA nr. 551/2010 skal felld úr gildi í flokki 42.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.