

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 3/2019 28. janúar 2019

Þann 15. apríl 2013 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að L'OREAL (Société Anonyme), eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 154 035, PILLOW PLUSH, færi fram á að skráningin gilti 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. júlí 2013.

Með erindi, dags. 24. september 2018, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., Bandaríkjunum 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. 1. mgr. 28. gr. laganna.

Með erindi, dags. 27. september 2018, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 27. desember 2018 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 4. janúar 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, PILLOWPOUT, nr. V0106634, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 3 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 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

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.



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 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.

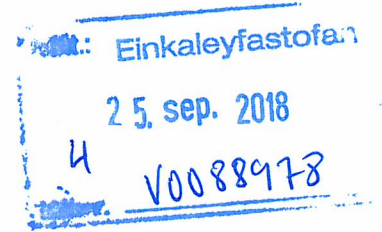
Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

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

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins PILLOW PLUSH, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 154 035, 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
150 Reykjavík

Tilv. ELS

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.
24.9.2018

Varðar: Krafa um ógildingu alþjóðlegrar skráningar nr. 1154035 PILLOW PLUSH

Til mín hafa leitað fyrirvarsmenn **BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.**, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, Kaliforníu, Bandaríkjunum með ósk um að krafa þessi verði lögð inn hjá Einkaleyfastofunni.

Kröfur:

Þess er hér með krafist að alþjóðleg skráning nr. 1154035 PILLOW PLUSH verði felld úr gildi.

Gagnaðili:

L'OREAL (Société Anonyme), 14, rue Royale, F-75008 Paris, Frakklandi.

Framlögð gögn:

Afrit af bréfi Einkaleyfastofunnar dags. 21. nóvember 2017

Málavextir, málsástæður og lagarök:

Beiðandi lagði inn vörumerkjaumsókn á Íslandi þann 27. október 2017 fyrir vörumerkið PILLOWPOUT fyrir tiltekna vörur í 3. flokki. Einkaleyfastofan hafnaði skráningu merkisins með bréfi til umboðsmanns umsóknarinnar dags. 21. nóvember 2017. 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 alþjóðleg skráning nr. 1154035 PILLOW PLUSH verði felld úr gildi.

Alþjóðleg skráning nr. 1154035 PILLOW PLUSH var birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2013 og er skráð fyrir *cosmetics; non-medicated skin care preparations; make-up preparations* í 3. flokki. Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað



fyrir hinar skráðu 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. Skráning á vörumerkinu PILLOW PLUSH, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1154035, var auglýst til andmæla þann 15. júlí 2013. 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.

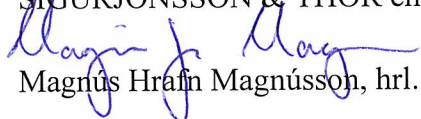
Beiðandi hefur jafnframt lögvarða hagsmuni af kröfunni sbr. m.a. skilyrði 30. gr. a vml. þar sem Einkaleyfastofan hefur, sbr. bréf dags. 21. nóvember 2017, synjað skráningu á merki beiðanda með vísan til þess að ruglingshætta sé fyrir hendi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við það merki sem nú er krafist ógildingar á, þ.e. alþjóðlega skráningu nr. 1154035 PILLOW PLUSH. Lögmætir 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 kýs að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum á framfæri.

Gjald kr. 41.400 fylgir.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.