

**Ákvörðun nr. 5/2018**

**12. júní 2018**

**Krafa um að skráning merkisins one wolf, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 111 519 verði felld úr gildi.**

**Naked Wolf Footwear Pty, Ltd. Ástralíu gegn Sarmite MICKEVICA, Lettlandi**

**Málavextir**

Þann 11. apríl 2012 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Sarmite MICKEVICA, Bikernieku iela 124 k.2-1, LV-1070 Rīga, Lettlandi, eigandi



**one  
wolf**

alþjóðlegrar skráningar nr. 1 111 519 **wolf** 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 í flokki 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2012.

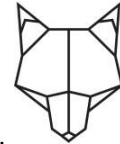
Með erindi, dags. 8. nóvember 2017, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Naked Wolf Footwear Pty, Ltd., Level 1, 426 Mt Alexander Road, Ascot, Vale, Victoria 3032, Ástralíu, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggði á 1. mgr. 25. gr. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 10. nóvember 2017, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 10. mars 2018 til þess að tilnefna umboðsmann og skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 15. mars 2018, var aðilum tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

**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, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 340 048, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 18 og 25 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 Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnárástæðu 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 **one wolf** sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 111 519 verði felld úr gildi er því tekin til greina.

#### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins one wolf, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 111 519 er 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.