

Ákvörðun nr. 8/2018

6. september 2018

**Krafa um að skráning merkisins FIBO nr. 897/1997 verði felld úr gildi
Fibo AS, Noregi gegn Leca Danmark A/S, Danmörku**

Málavextir

Þann 20. janúar 1997 lagði Sigurjónsson & Thor ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins FIBO sbr. umsókn nr. 90/1997, f.h. ExClay International a.s. Brobekkveien 84, 0516 Osló, Noregi. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 1, 17 og 19. Merkið var skráð þann 24. júlí 1997, sbr. skráning nr. 897/1997. Núverandi eigandi er Leca Danmark A/S, Randersvej 75, Hinge, 8940 Randers SV, Danmörku.

Með erindi, 20. mars 2018, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Fibo AS, Industriveien 2, N-4580 Lyngdal, Noregi 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. sömu laga.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 7. ágúst 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 umsóknum hans um skráningu merkjanna FIBO (orðmerki),

sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 321 131 og , sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 328 173 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 Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu merkisins FIBO, 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 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.

Í 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku ákvarðana og gæta þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Merkið FIBO er skráð fyrir vörur í flokkum 1, 17 og 19. Umsóknir beiðanda varða hins vegar vörur og þjónustu í flokkum 19 og 35. Í ljósi umrædds ákvæðis stjórnslulaga um meðalhóf telur Einkaleyfastofan að beiðandi eigi ekki lögmætra hagsmuni af því að fá merkið í heild sinni felld niður heldur eingöngu að því leyti sem hið skráða merki kemur í veg fyrir að hann fái merki sín skráð. Án þess að farið sé nánar út í vöru- og/eða þjónustulíkingu telur Einkaleyfastofan að lögmætir hagsmunir beiðanda taki til eftirfarandi tilgreininga í flokki 1: *brenndar leirkúlur; brenndar skífur; [grunnur og efni til að nota við jarðvegsbætur og/eða jarðvegsskipti fyrir vatnsræktun, plöntur í pottum og kerum, fyrir gróðrarstöðvar, garðyrkju og skrudgarðyrkju og fyrir landbúnað og skógrækt sem byggja á eða fela í sér að hluta gljúpar steintegundir]¹eða sem byggja á eða fela í sér að hluta brenndar leirkúlur og/eða brenndar skífur eða byggja á eða fela í sér að hluta brenndar leirkúlur og/eða brenndar skífur í tengslum við steintegundir og/eða trefjar sem að stofni til eru plöntur. Þá er það mat stofnunarinnar að hagsmunirnir nái einnig til allra tilgreindra vara í flokkum 17 og 19.*

Eigandi merkisins hefur ekki lagt fram sönnun fyrir notkun merkis hans hér á landi og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun þar um hvað varðar ofangreint.

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

¹ Ekki er ætlunin að fella niður tilgreiningar sem koma fram innan hornklofans heldur eru þær einungis taldar upp samhengisins vegna.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins FIBO nr. 897/1997 skal felld úr gildi fyrir: *brenndar leirkúlur; brenndar skífur; [...] eða sem byggja á eða fela í sér að hluta brenndar leirkúlur og/eða brenndar skífur eða byggja á eða fela í sér að hluta brenndar leirkúlur og/eða brenndar skífur í tengslum við steintegundir og/eða trefjar sem að stofni til eru plöntur* í flokki 1 og allar vörur í flokkum 17 og 19.

Skráningin heldur gildi sínu fyrir eftirtaldar vörur í flokki 1: *grunnur og efni til að nota við jarðvegsbætur og/eða jarðvegsskipti fyrir vatnsræktun, plöntur í pottum og kerum, fyrir gróðrarstöðvar, garðyrkju og skrudgarðyrkju og fyrir landbúnað og skógrækt sem byggja á eða fela í sér að hluta gljúpar steintegundir.*

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.