



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 7/2023
20. desember 2023**

Þann 19. nóvember 2017 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Merck KGaA, Þýskalandi eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1375478 (V0106920), ADVEVA (orðmerki) færi fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 9 og 16 og þjónustu í flokkum 38, 41 og 44. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. maí 2018.

Með erindi, dags. 19. júní 2023, barst krafa frá Árnason Faktor ehf., f.h. Advania ehf. um að skráning merkisins yrði felld niður á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. Beiðnin byggði á því að merkið hefði ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 19. júní 2023, var eiganda merkisins tilkynnt um fram komna kröfu og honum veittur frestur til 19. september 2023 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 22. september 2023, var tilkynnt um að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Niðurstaða

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Slík beiðni skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. Beiðnin skal enn fremur uppfylla þær kröfur sem fram koma í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. c. vml. er unnt að fella niður skráningu, í heild eða að hluta, ef merki:

- hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,
- hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- er notað af eiganda þess eða með samþykki hans með þeim hætti að villt getur um fyrir almenningi, m.a. að því er varðar eiginleika, gæði eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu.

¹ Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997.

² Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Þar sem merkið ADVEVA (orðmerki) var skráð í gildistið eldri ákvæða laganna þarf að líta til 39. gr. laga nr. 71/2020 um lagaskil. Í ákvæðinu kemur fram að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki, sem skráð voru fyrir gildistöku laganna, felld niður eða takmörkuð, t.d. í niðurfellingarmáli, hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli eldri lagaákvæða. Krafa um niðurfellingu í því máli sem hér er til meðferðar byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi frá þeim tíma sem það var skráð, sbr. 25. gr. vml. Málsmeðferð til niðurfellingar skráningar á þeim grundvelli var einnig möguleg fyrir breytingar þær sem urðu með lögum nr. 71/2020, sbr. áður 30. gr. a. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c. vml., hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. 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.

Skráning merkisins ADVEVA (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1375478, hefur verið í gildi hér á landi frá 15. maí 2018 og því ljóst að meira en fimm ár eru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk. Eiganda merkisins bar því að sýna fram á að notkun merkisins hefði hafist innan fimm ára frá skráningardegi en þó einkum á tímabilinu 15. maí 2023 til 19. júní 2023 fyrir tilgreindar vörur í flokki 9 og 16 og þjónustu í flokkum 38, 41 og 44. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Beiðni um að skráning vörumerkisins ADVEVA (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1375478, verði felld niður er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 19. júní 2023, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml.

Merkið verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ADVEVA (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1375478, skal felld úr gildi frá 19. júní 2023.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir
Lögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar innan **tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 19. júní 2023

Krafa um niðurfellingu skráningar nr. V0106920 (sbr. alþjóðleg skráning nr. 1375478), **ADVEVA** (orðmerki)
Eigandi: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Þýskalandi
Okkar tilvísun: E1112ISIP

Vísað er til skráningar vörumerkisins ADVEVA (orðmerki), sbr. skráning nr. V0106920, í flokkum 9, 16, 38, 41 og 44, í eigu Merck KGaA.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Advania ehf., Guðrúnartúni 10, 105 Reykjavík, leggjum við hér með inn

KRÖFU UM NIÐURFELLINGU SKRÁNINGAR

framangreinds vörumerkis fyrir allar skráðar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 38, 41 og 44, með vísan til a-liðar. 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 25. gr. sömu laga.

Helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi. Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki hafi verið notað hér á landi s.l. 5 ár.

Einnig er vísað til 2. mgr. 28. gr. c. vml. þar sem segir að hver sem er geti farið fram á niðurfellingu skráningar.

Framangreint eru helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar en við áskiljum okkur jafnframt rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Beiðni þessari fylgir, skv. 1. mgr. 28. gr. d. vml., greiðsla gjalds að upphæð kr. 43.500,- skv. 12. gr. reglugerðar nr. 1050/2020 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

Virðingarfyllst
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, M.L.