



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 3/2021¹
10. júní 2021**

Þann 28. febrúar 1992 lagði Kristinn Gunnarsson, hrl., f.h. Kraft General Foods, Inc., Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins CREMOR, nr. V0020183.² Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 30. Merkið var birt til andmæla í ELS-tíðundum³ þann 26. maí 1992 og skráð þann 29. júlí 1992.

Núverandi eigandi er Intercontinental Great Brands LLC, Bandaríkjunum og skráður umboðsmaður er G.H. Sigurgeirsson.

Með erindi, dags. 14. janúar 2021, barst beiðni frá Árnason Faktor f.h. CREMO S.A., Sviss um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 15. janúar 2021, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna beiðni og honum veittur frestur til 15. mars 2021 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 22. mars 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.⁴

Niðurstaða

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, 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. og uppfylla þær kröfur sem koma fram í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).⁵

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. c. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) er unnt að fella niður skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef merki:

- a. 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,

¹ Ákvarðanir í niðurfellingarmálum þar sem málsmeðferð hófst eftir 1. september 2020 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. c. vml. fá sér málsnúmer til aðgreiningar frá ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli eldri málsmeðferðar.

² Í 38. árg. 1. tbl. Hugverkatíðinda var auglýst að eldri skráningar hafi nú aðeins eitt númer (V-númer) í stað tveggja áður.

³ Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

⁴ Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um fylgiskjöl að ræða er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

⁵ Merki sem skráð voru fyrir 1. september 2020 verða samkvæmt 39. gr. laga nr. 71/2020 þó ekki felld niður eða takmörkuð nema slík niðurstaða hafi verið möguleg á grundvelli laganna eins og þau voru fyrir breytingar.



- b. hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- c. 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.

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, 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. og uppfylla þær kröfur sem koma fram í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkstofunnar, 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.

Merkið var skráð 29. júlí 1992 og því ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber því að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 14. janúar 2016 fram til 14. janúar 2021 fyrir tilgreindar vörur í flokki 30.

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

Beiðni um að skráning vörumerkisins CREMOR verði felld úr gildi er því tekin til greina. og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar frá dagsetningu beiðninnar, þ.e. 14. janúar 2021, 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 CREMOR (orðmerki), nr. V0020183 skal felld úr gildi frá 14. janúar 2021.

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

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. janúar 2021

Varðar: Kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins CREMOR (orðmerki), sbr. skráning nr. V0020183
Eigandi: Intercontinental Great Brands LLC
Okkar tilvísun: E1087IS00

Vísað er til skráningar vörumerkisins CREMOR (orðmerki), nr. V0020183, í flokki 30, í eigu Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, Bandaríkjunum.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, CREMO S.A., Route de Moncor 6, CH-1752 Villars-Sur-Glâne, Sviss, leggjum við hér með inn

BEIÐNI UM STJÓRNSÝSLULEGA NIÐURFELLINGU

skráningar framangreinds vörumerkis fyrir allar skráðar vörur í flokki 30, 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.

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

Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki CREMOR (orðmerki), sé notað hér á landi.

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

Beiðni þessari fylgir, skv. 1. mgr. 28. gr. d. vml. greiðsla gjalds að upphæð kr. 42.500,- skv. 10. gr. reglugerðar nr. 60/2020 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor



Brynja Rún Brynjólfsson, lögfr.

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is