

## Ákvörðun nr. 9/2017

5. október 2017

**Krafa um að skráning merkisins HAI-SOCIETY, alþjóðleg skráning nr. 951 518 verði felld úr gildi.**

**Genji LLC, Bandaríkjunum gegn Distribution & Marketing GmbH, Austurríki.**

### Málavextir

Þann 7. mars 2008 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Distribution & Marketing GmbH, Petersbrunnstrasse 17, A-5020, Salzburg, Austurríki, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 951 518 HAI-SOCIETY, 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 og þjónustu í fjölda flokka, en síðar var hluti þeirra felldur niður að kröfu eiganda. Eftir standa flokkar 25, 35, 33, 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2008.

Með erindi, dags. 9. nóvember 2016, barst krafa frá Tego, f.h. Genji LLC, Suite 725, 1500 JFK Blvd, Philadelphia PA 19102, Bandaríkjunum, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 1. mgr. 30. gr. a vml., sbr. 2. mgr. 28. gr. sömu laga.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. nóvember 2016, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 15. mars 2017 til þess að tilnefna umboðsmann og skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með bréfi stofnunarinnar, dags. 24. mars 2017, var aðilum tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Greinargerð beiðanda*

Í greinargerð beiðanda kemur fram að helstu rök fyrir kröfu hans um niðurfellingu alþjóðlegrar skráningar, nr. 951 518, HAI-SOCIETY, er að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í tengslum við þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir í samræmi við 5. gr. vml.

Beiðandi rekur innihald 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og 25. gr. vml. þar sem fram kemur m.a. að heimilt sé að fella úr gildi með ákvörðun Einkaleyfastofunnar skráningu vörumerkis hafi eigandi ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi í samsæmi við 25. gr.

Að mati beiðandi hafi hann lögvarða hagsmuni af að skráningin verði felld niður þar sem hann hafi sótt um alþjóðlega skráningu merkisins HAI STREET, nr. 1 250 634, en Einkaleyfastofan hafi synjað skráningu þess á grundvelli ruglingshættu við merki eiganda, HAI-SOCIETY. Beiðandi fer



Því fram á að alþjóðleg skráning, nr. 951 518 HAI-SOCIETY, verði felld úr gildi hér á landi þar sem merkið hafi ekki verið notað hér á landi, sbr. 25. gr. vml.

*Engar athugasemdir bárust frá eiganda*

### **Niðurstaða**

Þess er krafist að skráning vörumerkisins HAI-SOCIETY, alþjóðleg skráning, nr. 951 518, verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli notkunarleysis, skv. 1. mgr. 28. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Samkvæmt 30. gr. a. vml. getur hver sá sem lögmætra hagsmuna hefur 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.

Þann 12. júní 2015 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), um að Genji LLC, Kennitala: Suite 725, 1500 JFK Blvd., Philadelphia PA 19102, Bandaríkjunum, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 250 634, HAI STREET, (þ.e. beiðandi) færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vml. Synjað var skráningar að svo stöddu á grundvelli ruglingshættu við merki það sem hér er krafist að fellt verði niður, HAI-SOCIETY, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Með vísan til fyrirliggjandi umsóknar telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins HAI-SOCIETY. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. nr. 310/1997, hefur, að mati stofnunarinnar, verið fullnægt og er því krafa um að merkið verði felld úr gildi tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki er ekki 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, 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 á merki hans varðar.

Með vísan til framangreinds er fallist á kröfu um ógildingu vörumerkisins HAI-SOCIETY,



alþjóðleg skráning nr. 951 518, fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25, 32, 33 og 43.

Krafa um að skráning vörumerkisins HAI-SOCIETY, alþjóðleg skráning nr. 951 518 verði felld úr gildi er því tekin til greina.

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.

#### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins HAI-SOCIETY, alþjóðleg skráning nr. 951 518, skal felld úr gildi.

Lára Helga Sveindóttir, lögfr.