

Ákvörðun nr. 7/2017

20. júlí 2017

Krafa um að skráning merkisins VIKO oydinlik elinizde, alþjóðleg skráning nr. 901 657 verði felld úr gildi.

WIKO, Frakklandi gegn VIKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRISI SANAYI VE TİCARET ANONİM SİRKETİ, Tyrklandi.

Málavextir

Þann 13. desember 2006 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að VIKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRISI SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Osmangazi Mah. Battal Gazi Cad. No: 29 Kartal Samandira İstanbul, Tyrklandi, eigandi



alþjóðlegrar skráningar nr. 901 657, (VIKO oydinlik elinizde) færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9, 11 og 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2007.

Með erindi, dags. 7. september 2016, barst krafa frá G.H. Sigurgeirssyni f.h. WIKO, 1 Rue Du Capitaine Dessemond, F-13007, Marseille, Frakklandi um að skráning merkisins yrði felld úr gildi, fyrir tilgreindar vörur í flokki 9, á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggði á 25. gr. vml. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 9. september 2016, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 9. janúar 2017 til þess að tilnefna umboðsmann og skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 11. janúar 2017, var aðilum tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð beiðanda

Helstu rök beiðanda fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að alþjóðleg skráning nr. 901 657 uppfylli ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi. Krafan varðar *apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; data processing equipment and computers* í flokki 9. Að mati beiðanda sé ekki að finna neina vísbendingu um



notkun á merkinu fyrir tilgreindar vörur og meðfylgjandi beiðninni er útprentun af heimasíðu VIKO sem sýni hvernig vörur vörumerkið er notað fyrir en það sé eingöngu „switches, sockets, distribution boxes, switchgears and electricity meters“.


Wiko,

Beiðanda sé umhugað um að fá samþykka skráningu á sínu merki, alþjóðleg skráning nr. 1 209 865 í flokki 9. Beiðandi telur sig eiga mikilla viðskiptalegra og lögmætra hagsmuna að gæta varðandi vörumerki sitt, bæði hér á landi sem og annarsstaðar, en merki beiðanda hefur verið synjað hér á landi vegna umræddrar skráningar.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða



Þess er krafist að skráning vörumerkisins  alþjóðleg skráning nr. 901 657, verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli notkunarleysis skv. 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna. Krafan varðar niðurfellingu merkisins fyrir tilgreindar vörur í flokki 9.

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 ljósi þess að merki beiðanda hefur verið synjað að svo stöddu á grundvelli ruglingshættu við merki það sem hér um ræðir, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 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 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 sönnunum hvað notkun merkis hans varðar.



Krafa um að skráning vörumerkisins , alþjóðleg skráning nr. 901 657 verði felld úr gildi er því tekin til greina fyrir tilgreindar vörur í flokki 9.

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

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins VIKO oydinlik elinizde, alþjóðleg skráning nr. 901 657, skal felld úr gildi fyrir *apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; data processing equipment and computers* í flokki 9.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.