

Ákvörðun nr. 4/2017


9. júní 2017

Krafa um að skráning merkisins Kraum nr. 139/2009 verði felld úr gildi
Deildartunga ehf. gegn F&F ehf.

Málavextir

Þann 16. janúar 2009 lagði Kraum ehf., Bankastræti 7, 101 Reykjavík (síðar framselt til F&F ehf.,



Sigtúni 39, 105 Reykjavík), inn umsókn um skráningu vörumerkisins  umsókn nr. 187/2009. Sótt var um skráningu fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 20, 21, 25 og 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2009, skráning nr. 139/2009.

Með erindi, dags. 13. september 2016, barst krafa frá LEX, f.h. Deildartungu ehf., um að skráning merkisins yrði felld úr gildi fyrir vörur í flokki 25 á grundvelli 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki.


Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 29. september 2016, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 29. nóvember 2016 til að leggja fram athugasemdir. Engar athugasemdir bárust og með erindi stofnunarinnar, dags. 12. desember 2016, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð beiðanda


Í greinargerð beiðanda kemur fram að gerð sé krafa um að skráning vörumerkisins



 nr. 139/2009 verði felld úr gildi fyrir vörur í flokki 25. Krafan er sett fram með vísan til 30. gr. a. og 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).

Beiðandi bendir á að merkið hafi verið skráð þann 2. febrúar 2009 fyrir vörur í flokki 25, en nái einnig til flokka 20, 21 og 35. Sumarið 2015 hafi beiðandi lagt inn umsókn um skráningu vörumerkisins KRAUMA, m.a. fyrir vörur í flokki 25. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. febrúar 2016, hafi stofnunin synjað skráningu merkisins að svo stöddu vegna ruglingshættu við



merkið . Beiðandi hafi með bréfi til eiganda merkisins, dags. 25. maí 2016, farið fram á það að félagið féllist á skráningu merkisins fyrir vörur í flokki 25 og óskað viðræðna þar



að lútandi. Leggur beiðandi umrætt bréf fram máli sínu til stuðnings. Bréfinu hafi ekki verið svarað skriflega, en upplýst hafi verið í símtali í júní 2016 að samþykki yrði ekki veitt að svo stöddu.

Þá bendir beiðandi á að samkvæmt upplýsingum sem fram hafi komið í samtali umboðsmanns beiðanda og fyrirsvarsmanns eiganda hafi merkið aldrei verið notað af hálfu eiganda fyrir fatnað, skófatnað eða höfuðfatnað. Þar sem merkið hafi ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml. fer beiðandi fram á að skráningin verði felld úr gildi fyrir vörur í flokki 25, sbr. 30. gr. a. og 2. mgr. 28. gr. vml.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða



Þess er krafist að skráning vörumerkisins nr. 139/2009 verði felld úr gildi fyrir tilgreindar vörur í flokki 25 á grundvelli 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr., þar sem framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi.

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 nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.) að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Þann 5. ágúst 2015 lagði beiðandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins KRAUMA, V0097651. Umsókninni var sýnt fram á að 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 stofnunarinnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis 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 niðurfellingu skráningar merkisins



nr. 139/2009 fyrir tilgreindar vörur í flokki 25. Skráning merkisins í flokkum 20, 21 og 35 heldur hins vegar gildi sínu.

Ákvörðunarorð



Skráning merkisins nr. 139/2009 er felld úr gildi fyrir tilgreindar vörur í flokki 25.

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr.