

Ákvörðun nr. 1/2017

6. janúar 2017

Krafa um að skráning merkisins SIRKUS nr. 179/2009 verði felld úr gildi
Flugleiðahótel ehf. gegn Sigríði Guðlaugsdóttur

Málavextir

Þann 28. janúar 2009 lagði Sigríður Guðlaugsdóttir, Bergstaðastræti 48, 101 Reykjavík, inn

umsókn um skráningu vörumerkisins **SIRKUS** sbr. umsókn nr. 229/2009. Sótt var um skráningu fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 41 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2009, sbr. skráning nr. 179/2009.

Með erindi, dags. 23. nóvember 2015, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Flugleiðahótel ehf., Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn eina greinargerð. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 11. apríl 2016, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð beiðanda

Þess er krafist að skráning vörumerkisins **SIRKUS** nr. 179/2009 verði felld úr gildi með vísan til 1 tl. 2. mgr. 28. gr. vml., sbr. 25. gr. og 30. gr. a. sömu laga. Þá vísar beiðandi til 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl.

Helstu rök beiðanda eru þau að framangreind skráning uppfylli ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins á Íslandi.

Beiðandi bendir á að hann eigi lögmæta hagsmuni af því að fá umræddri skráningu hnekkð þar sem hann hafi lagt inn umsókn um vörumerkið SIRKUS RESTAURANT, nr. V0098355, fyrir þjónustu í flokki 43 og hyggi á rekstur veitingastaðar undir nafninu SIRKUS á næstunni. Beiðandi vill því fjarlægja mögulega hindrun fyrir skráningu merkisins SIRKUS RESTAURANT í flokki 43, sem og notkun á heitinu SIRKUS í atvinnustarfsemi sinni, þ.e. á sviði veitingahúsareksturs.



Greinargerð eiganda

Í greinargerð eiganda kemur fram að Sirkus barinn, vörumerkið og hugmyndin hafi verið notuð á ýmsa vegu undanfarin ár, hérlendis og erlendis og hafi eigandi ekki hugsað sér að hætta því.

Eigandi leggur fram upplýsingar og vefslóðir um Sirkus og hvað eigandi hafi verið að gera undanfarin ár. Eigandi bendir á að í Færeyjum sé Sirkus bar sem sé opinn allt árið og hafi verið síðastliðin 6 ár. Þá leggur eigandi fram ýmis gögn sem tengjast uppákomum í Færeyjum sem Sirkus barinn hefur verið á undanfarin ár, t.d. G-Festival og fleiri uppákomur í Þórshöfn. Jafnframt leggur eigandi fram myndir frá Sirkus í Færeyjum. Hér á landi hafi Sirkus barinn verið settur upp á Secret Solstice tónlistarhátíðinni undanfarin tvö ár og eiganda einnig verið boðin þátttaka fyrir árið 2016. Leggur hann fram gögn því stuðnings. Þá hafi eigandi lagt inn umsókn um uppsetningu barsins á LUNGA tónlistarhátíðinni á Austfjörðum 2016 og leggur hann fram staðfestingu þess efnis frá Lungaráði 2016.

Eigandi tekur fram að Sirkus barinn, sem sé listaverk, hafi verið settur upp í sinni upprunalegu mynd árið 2008 á Frieze Art Fair í London í samvinnu við Kling og Bang og leggur eigandi fram ýmsar upplýsingar um verkið, m.a. tilvísanir í greinar sem birtust í Morgunblaðinu á þeim tíma. Verkið sé til í geymslu og reglulega komi upp fyrirspurnir um enduruppsetningu þess og eru að sögn eiganda allir möguleikar á að það verði gert í náginni framtíð.

Þá bendir eigandi á að hann sé með áform um að opna Sirkus í Reykjavík á nýjan leik og verið sé að leita að hentugu húsnæði fyrir staðinn. Þá séu einnig áform um að opna minni Sirkus á Seyðisfirði.

Eigandi fer fram á að mál þetta verði felld niður á þeim grundvelli að Sirkus nafnið, barinn og hugmyndin hafi verið í notkun síðustu 10 árin, þ.e. frá lokun staðarins á Klapparstíg í Reykjavík.

Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins **SIRKUS** nr. 179/2009 verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1 tl. 2. mgr. 28. gr. sömu laga. Helstu rök beiðanda fyrir kröfunni eru þau að framangreind skráning uppfylli ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins á Íslandi.

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.

Í ljósi þess að beiðandi óskaði eftir skráningu merkisins SIRKUS RESTAURANT, nr. V0098355, fyrir veitingaþjónustu í flokki 43, sem sýnir að var skráningar að svo stöddu á grundvelli ruglingshættu við umrætt merki, telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins SIRKUS. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a. vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar 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 25. gr. vml. 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 hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er meðal annars 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, sem varðaði vörumerkið ICEAVIA, kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhásum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. áður nefndan dóm Hæstaréttar.

Eigandi bendir á að vörumerkið SIRKUS hafi verið notað á ýmsan hátt á síðustu árum, m.a. í Færeyjum, London og á Íslandi. Einkaleyfastofan bendir á að gögn og myndir sem eigandi leggur fram sem tengjast notkun merkisins erlendis hafi ekki þýðingu í þessu sambandi þar sem sýna þarf fram á notkun merkisins hér á landi, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml. Hvað varðar notkun merkisins hér á landi tiltekur eigandi að SIRKUS barinn hafi verið settur upp á Secret Solstice tónlistarhátíðinni, sem haldin er Laugardalnum í Reykjavík í tengslum við sumarsólstöður, undanfarin tvö ár, þ.e. 2014 og 2015 og jafnframt verið boðin þátttaka fyrir árið 2016. Því til stuðnings leggur eigandi m.a. fram færslu af Facebook síðu Secret Solstice Festival sem birtist þann 20. júní 2014 þar sem fram kemur að SIRKUS barinn verði á hátíðinni það kvöld. Þá leggur hann einnig fram reikningsuppgjör sem dagsett eru 21. og 22. júní 2015, sem og ódagsettar myndir af barnum.



Með hliðsjón af framangreindu, þá sér í lagi færslu á Facebook síðu Secret Solstice Festival sem staðfestir að SIRKUS barinn hafi verið á hátíðinni í júní 2014, er það mat Einkaleyfastofunnar að eigandi hafi sýnt fram á sannanlega notkun merkisins á síðastliðnum fimm árum í skilningi 1. mgr. 25. gr. vml. Krafa um að skráning vörumerkisins SIRKUS nr. 179/2009 verði felld úr gildi er því ekki 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 **SIRKUS** nr. 179/2009 skal halda gildi sínu.

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr.