



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 5/2022
19. júlí 2022**

Þann 19. maí 2010 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Taizhou Zhuzhiyu Ecosystem Daily Necessity CO.,LTD, Kína, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1037701,



, færi fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5. Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. september 2010.

Núverandi eigandi er Zhejiang Zhuzhiyu Biotechnology Co.,Ltd., Kína.

Með erindi, dags. 17. febrúar 2022, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Abena Holding A/S, Danmörku um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 2. mars 2022, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 2. júní 2022 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 7. júní 2022², var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

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.).⁴

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,

¹ Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

² Beiðanda var tilkynnt um að gagnaöflun væri lokið með erindi, dags. 6. júlí 2022, en láðst hafði að tilkynna honum um það á sama tíma og eiganda.

³ Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

⁴ 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.



nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,

- 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.


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.

Hin alþjóðlega skráning hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2010 og því ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 17. febrúar 2017 fram til 16. febrúar 2022 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.



Beiðni um að skráning vörumerkisins  verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 17. febrúar 2022, 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 BAMBOO WHISPER (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1037701 skal felld úr gildi frá 17. febrúar 2022.

f.h. Hugverkastofunnar

Hanna L. Karlsdóttir
Lögfræðingur

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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti



áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
Reykjavík

Tilv. yðar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.
17.2.2022

Varðar: Krafa um ógildingu alþjóðlegrar skráningar nr. 1037701 BAMBOO WHISPER (orð- og myndmerki)

Aðild

Til mín hafa leitað fyrirvarsmenn Abena Holding A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa, Danmörku og farið þess á leit að beiðni þessi verði lögð fram hjá Hugverkastofunni.

Kröfur

Hér með er þess krafist að alþjóðleg skráning nr. 1037701 BAMBOO WHISPER (orð- og myndmerki) verði felld úr gildi.

Gagnaðili

Taizhou Zhuzhiyu Ecosystem Daily Necessity CO.,LTD, Jiangkou Food Industrial Park, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang, Kína.

Málavextir, málsástæður og lagarök

Beiðandi lagði inn umsókn þar sem Ísland var tilnefnt í ágúst 2020 um skráningu á vörumerkinu BAMBO Nature (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1341468, fyrir vörur í 3. flokki. Vísað er til fyrirliggjandi umsóknar sem er til meðferðar hjá Hugverkastofunni.

Skráningu merkisins var hafnað með ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 7. desember 2021. Höfnunin byggðist á ruglingshættu við þá vörumerkjaskráningu sem nú er krafist að felld verði úr gildi.

Vörumerkið BAMBOO WHISPER (orð- og myndmerki) var birt til andmæla 15. september 2010 og tók skráningin til vara í 3. og 5. flokki. Merkið var skráð fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 og því skal skv. 3. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020 miða upphaf fimm ára frestsins skv. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 (vml.) við birtingardag skráningarinnar.

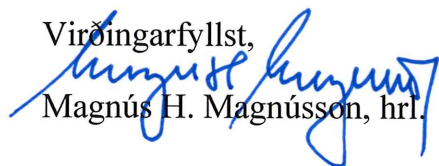
Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir og þess er krafist að skráningin verði felld niður vegna notkunarleysis. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

Vísað er til 1. mgr. 25. gr. vml. en tilgangur ákvæðisins er m.a. sá að koma í veg fyrir að eigandi vörumerkis geti haldið rétti sínum til vörumerkisins, og þar með útilokað notkun og skráningu annarra, ef eigandi notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Vísað er til a. liðs 1. mgr. 28. gr. c. vml. varðandi þá heimild að taka kröfuna til greina. Þá er áréttað að hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Hér með fylgir tilskilið gjald skv. gjaldskrá Hugverkastofunnar og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 4. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

Áskilnaður

Beiðandi áskilur sér rétt til þess á síðari stigum máls þessa að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök til stuðnings kröfunni, óháð því hvort gagnaðili kýs að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum sínum að vegna framkominnar beiðni um ógildingu.

Virðingarfyllst,


Magnús H. Magnússon, hrl.