

**Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 14/2019
8. júlí 2019**

Þann 29. júlí 1971 lagði Páll Pálmarsson, lögfr., f.h. Mars Limited, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins TREETS, sbr. umsókn nr. 252/1971. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 30. Merkið var birt til andmæla 8. september 1971 og skráð þann 10. nóvember 1971, sbr. skráning nr. 335/1971.

Heiti eiganda er nú Mars, Incorporated og skráður umboðsmaður er Sigurjónsson & Thor ehf.

Með erindi, dags. 20. mars 2019, barst krafa frá Tego ehf. f.h. Piasten GmbH, Þýskalandi, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggði á 25. gr. sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.


Með erindi, dags. 21. mars 2019, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 21. maí 2019 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 27. maí 2019, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafræstir og/eða áfrýjunarfræstir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan 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 greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu,  , sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 413 533, hér á landi fyrir vörur í flokki 30. Alþjóðlegri skráningu beiðanda hefur verið synjað um skráningu að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Með vísan til fyrirbyggjandi tilkynningar frá Alþjóðahugverkastofunni (WIPO) um að óskað sé að alþjóðleg skráning nr. 1 413 533 gildi hér á landi og fyrrgreindrar synjunar telur Hugverkastofan að beiðandi 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 Hugverkastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm

¹ Krafa beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



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 sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Krafa um að skráning vörumerkisins TREETS, verði felld úr gildi er því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins TREETS, sbr. skráning nr. 335/1971, skal felld úr gildi.

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

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík 20. mars 2019

Efni: Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0007614 - 335/1971 TREETS

Tilvísun ELS:

Tilvísun okkar: O1710IS

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Piasten GmbH, Piastenstraße 1, 91301 Forchheim, Þýskalandi leggjum við hér með fram beiðni um að vörumerkjaskráning nr. 335/1971 – V0007614 TREETS verði felld úr gildi á grunvelli 1. mgr. 30. gr. a, sbr 2. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vörumerkjalög).

Helstu rök fyrir kröfu okkar um vörumerkjaskráningar nr. 335/1971 – V0007614 TREETS hér á landi er að vörumerkið sem skráð var 10. nóvember 1971 og birt hér á landi í ELS tíðindum 8. september 1971 hafi ekki verið notað hér á landi í atvinnustarfsemi í tengslum við þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir í samræmi við ákvæði 5. gr. vörumerkjaganna.

Samkvæmt ákvæði 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjaganna, er heimilt að fella skráningu vörumerkis úr gildi með ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi eigandi þess ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi í samræmi við ákvæði 25. gr. vörumerkjaganna fyrir þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Ákvæði 1. mgr. 25. gr. vörumerkjaganna kveður á um að ef eigandi að skráðu vörumerki 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 má ógilda skráninguna [með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr. a], nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hefur ekki átt sér stað.

Umbjóðandi okkar hefur lögvarinna hagsmuna að gæta af niðurfellingu skráningarinnar þar sem að hann hyggur á notkun vörumerkis sem inniheldur orðhlutann TREETS fyrir hér á landi og hefur sótt um skráningu á vörumerkjunum TREETS, THE PEANUT COMPANY hér á landi sbr. alþjóðlega vörumerkjaumsókn nr. 1413533 sem tilgreina Ísland. Umbjóðandi okkar hefur ekki fundið neinar upplýsingar sem benda til þess að vörumerkið sé í notkun hér á landi.

Með vísan til framangreinds þá förum við fram á fyrir hönd umbjóðanda okkar að vörumerkjaskráning nr. 335/1971 – V0007614 TREETS verði felld úr gildi hér á landi þar sem merkið hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr.

Gerist þess þörf þá áskiljum við okkur rétt á að leggja fram frekari gögn og rökstuðning í málinu.

Virðingarfyllt,
Tego ehf.



Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML