




**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 1/2022
1. júlí 2022**

Þann 27. desember 2014 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Red88 Pty Ltd, Ástralíu, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1217330, , færi fram á að skráningin gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 9. Merkið var birt í ELS-tíðundum¹ þann 15. janúar 2015.

Með erindi, dags. 17. desember 2021, barst beiðni frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Vianode AS, Noregi, 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. 21. desember 2021, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna beiðni og honum veittur frestur til 21. mars 2022 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 23. mars 2022, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

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.)³

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:

- 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, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,
- hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- er notað af eiganda þess eða með samþykki hans með þeim hætti að villt getur um fyrir almenningi,

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

² Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Hafi fylgiskjöl fylgt greinargerð er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

³ 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.



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 2015 og því er ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber því að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 17. desember 2016 fram til 16. desember 2021 fyrir tilgreindar vörur í flokki 9.

Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.



Beiðni um að skráning vörumerkisins **Viano** verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar frá dagsetningu beiðninnar, þ.e. 17. desember 2021, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml. Hin alþjóðlega skráning verður felld niður í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins VIANO (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1217330, skal felld úr gildi frá 17. desember 2021.

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.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
Reykjavík

Tilv. yðar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.
17.12.2021

Varðar: Krafa um ógildingu alþjóðlegrar skráningar nr. 1217330 Viano (orð- og myndmerki)

Aðild

Til mín hafa leitað fyrirsvarsmenn Vianode AS, Postboks 334, Skøyen, 0213 OSLO, Noregi og farið þess á leit að beiðni þessi verði lögð fram hjá Hugverkastofunni.

Kröfur

Hér með er þess krafist að alþjóðleg skráning nr. 1217330 Viano (orð- og myndmerki) verði felld úr gildi.

Gagnaðili

Red88 Pty Ltd, 9-13 Bibby Street, CHISWICK NSW 2046, Ástralíu.

Málavextir, málsástæður og lagarök

Beiðandi lagði inn umsókn hjá Hugverkastofunni 17. ágúst 2021 um skráningu á vörumerkjunum VIANODE, sbr. umsókn nr. V0122622, og Vianode, sbr. umsókn nr. V0122623, fyrir vörur í 1. og 9. flokki og þjónustu í 39. flokki. Vísað er til fyrirliggjandi umsókna sem eru til meðferðar hjá Hugverkastofunni.

Skráningum merkjanna var hafnað með ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 18. nóvember 2021. Höfnunin byggðist m.a. á ruglingshættu við þá vörumerkjaskráningu sem nú er krafist að felld verði úr gildi.

Vörumerkið Viano (orð- og myndmerki) var birt til andmæla 15. janúar 2015 og tók skráningin til vara í 9. 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. vml. við birtingardag skráningarinnar.

Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þær vörur eða þjónustu 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. laga nr. 45/1997 (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.

