



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 6/2022
19. júlí 2022**

Þann 21. febrúar 2013 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að YETIGEL INTERNATIONAL, Frakklandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1148915, YETI, 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 og þjónustu í flokkum 5, 7, 11, 21, 29, 30, 32, 33, 41 og 43. Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. maí 2013.

Með erindi, dags. 22. mars 2022, barst krafa frá Patice f.h. YETI Coolers, Bandaríkjunum 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. 23. mars 2022, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 23. júní 2022 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 28. júní 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:

- 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, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,
- b. hefur vegna athafna eða athafnaleyfis 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,

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. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila 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 2013 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 22. mars 2017 fram til 21. mars 2022 fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 7, 11, 21, 29, 30, 32, 33, 41 og 43.

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 YETI verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 22. mars 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 YETI (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1148915 skal felld úr gildi frá 22. mars 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

105 Reykjavík

22.03.2022

Krafa um niðurfellingu skráningar vörumerkisins YETI nr. 1148915 (V0088518)

Eigandi: YETIGEL INTERNATIONAL

Okkar tilvísun: V-19169

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, YETI Coolers, LLC, US, leggjum við hér með inn kröfu um niðurfellingu skráningar vörumerkisins YETI nr. 1148915 (V0088518) í eigu YETIGEL INTERNATIONAL, 220 rue des Quatre Gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, F-84000 AVIGNON, FR, fyrir allar skráðar vörur, með vísan til a-liðar. 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 25. gr. sömu laga.

Helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi. Engar upplýsingar liggja fyrir um að vörumerkið hafi verið notað hér á landi síðastliðin 5 ár.

Einnig er vísað til 2. mgr. 28. gr. c. vml. þar sem segir að hver sem er geti farið fram á niðurfellingu skráningar.

Beiðni þessari fylgir, skv. 1. mgr. 28. gr. d. vml. greiðsla gjalds að upphæð kr. 43.500 - skv. 12. gr. reglugerðar nr. 1050/2020 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

Við áskiljum okkur rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllt

Patice ehf.

Harpa Jónsdóttir