



Ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 10/2020 30. desember 2020

Þann 16. mars 2004 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að GUANGDONG PINGGUO SHIYE YOUXIAN GONGSI, Kína, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 819 418, APPLES, 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 18. Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. september 2004.

Með erindi, dags. 10. ágúst 2020, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Apple Inc., Bandaríkjunum um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á notkunarleysi með vísan til 1. mgr. 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.²

Með erindi, dags. 11. ágúst 2020, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 11. nóvember 2020 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 1. desember 2020, var tilkynnt að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að beiðni þessi barst í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Samkvæmt þágildandi 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 Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í þágildandi 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, APPLE, nr. V0101006, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 18 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.,⁴ við hið skráða merki sem hér um ræðir.

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

² Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögum, sbr. lög nr. 71/2020, er að ákvæði 25. gr. hefur verið útfært nánar, 1. tl. 2. mgr. 28. gr. er nú a-liður 1. mgr. 28. gr. c og 30. gr. a hefur verið felld brott.

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

⁴ Með lögum nr. 71/2020 varð sú breyting að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er nú 1. tl. 14. gr.



Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann 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 Hugverkstofunnar 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 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 samfelld. 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 og er krafa um að skráning vörumerkisins APPLES, sbr. alþjóðleg skráning nr. 819 418, verði felld úr gildi er því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins APPLES, sbr. alþjóðleg skráning nr. 819 418, 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.

Verði skráning merkis felld niður í heild eða að hluta verður tilkynning þar að lútandi birt í Hugverkatíðindum. Skráningin verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
Reykjavík

Tilv. yðar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.
10.8.2020

Varðar: Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu alþjóðlegrar skráningar nr. 819418 (V0052578) APPLES á Íslandi

Aðild:

Til mín hafa leitað Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kaliforníu, Bandaríkjunum og farið þess á leit að beiðni þessi verði lögð fram hjá Hugverkastofunni.

Kröfur:

Hér með er þess krafist að alþjóðleg skráning nr. **819418 APPLES** verði felld úr gildi.

Gagnaðili:

GUANGDONG PINGGUO SHIYE YOUXIAN GONGSI, Hengling Kaifaqu, Shitanzhen, Zengchengshi, Guangzhou, Guangdong 511330, Kína.

Framlögð gögn:

- 1) Afrit af umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins APPLE dags. 16. júní 2016, sbr. umsókn nr. V0101006
- 2) Erindi Hugverkastofunnar dags. 9. mars 2018

Málavextir, málsástæður og lagarök:

Beiðandi lagði inn umsókn um vörumerkið APPLE fyrir vörur í 18. flokki.

Vörumerkið **APPLES** var skráð hér á landi árið 2004 fyrir vörur í 18. flokki og var umsókn nr. V0101006 synjað með vísan til alþjóðlegrar skráningar nr. 819418 sbr.

erindi Hugverkastofunnar dags. 9. mars 2018. Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir og krafist er afskráningar 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 merkis geti haldið rétti sínum til merkisins, og þar með útilokað notkun annarra, ef eigandi notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Vísað er til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og 30. gr. a. vml. Hér með fylgir tilskilið gjald skv. gjaldskrá Hugverkastofunnar og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 með síðari breytingum.

Beiðandi hefur lögsmæta hagsmuni af kröfunni þar sem hann hefur lagt inn umsókn um vörumerkið APPLE. Hagsmunir hans standa til þess að öðlast skráningu í samræmi við meðfylgjandi afrit af umsókn og synjun.

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 Hrafn Magnússon, hrl.