

Ákvörðun nr. 5/2017

9. júní 2017

Krafa um að skráning merkisins PP PRINCIPE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 789 926 verði felld úr gildi

Philipp Plein, Sviss gegn PRINCIPE SpA, Ítalíu.

Málavextir

Þann 27. nóvember 2002 barst Einkaleyfastofnunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Principe SpA., 166, Via Duca degli Abruzzi, I-21100, VARESE, Ítalíu, eigandi



alþjóðlegrar skráningar nr. 789 926, færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 18 og 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. mars 2003.

Með erindi, dags. 4. febrúar 2016, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Philipp Plein, Säntisstrasse 6, 8580 Amriswil, Sviss, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á 25. gr. vml. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 9. febrúar 2016, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 9. júní 2016 til þess að tilnefna umboðsmann og skila inn greinargerð. Sá frestur var framlengdur í nokkur skipti.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 7. nóvember 2016, var aðilum tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð beiðanda

Helstu rök beiðanda fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að alþjóðleg skráning nr. 789 926 uppfylli ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi.

Beiðandi telur sig hafa lögmætra hagsmuna að gæta að því að fá skráningunni hnekkð þar sem



tveimur alþjóðlegum skráningum í hans nafni, það er nr. 1 098 038,

og nr. 1 207




928, PHILIPP PLEIN hafi verið hafnað hér á landi vegna umræddrar skráningar. Beiðandi vill því fjarlægja þá hindrun sem alþjóðleg skráning nr. 789 926 er fyrir skráningu merkja sinna í flokkum 18 og 25 hér á landi.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða



Þess er krafist að skráning vörumerkisins  sbr. alþjóðleg skráning nr. 789 926, verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli notkunarleysis skv. 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Samkvæmt 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 Einkaleyfastofan 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 ljósi þess að tveimur merkjum beiðanda hefur verið synjað að svo stöddu á grundvelli ruglingshættu við merki það sem hér um ræðir, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. telur Einkaleyfastofan 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 Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnáslulega niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.


Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur 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 samfellt. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður réttihafi 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 sönnum hvað notkun merkis hans varðar.



Með vísan til framangreinds er fallist á kröfu um ógildingu merkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 789 926, fyrir tilgreindar vörur í flokkum 18 og 25.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar 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.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins PP PRINCIPE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 789 926, skal felld úr gildi.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.