



Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 5/2020
15. júní 2020

Þann 19. febrúar 1999 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Onkyo Europe Electronics GmbH, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 705 742, INTEGRA, 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 skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. maí 1999.

Núverandi eigandi er ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO CORPORATION, Japan.

Með erindi, dags. 17. febrúar 2020, barst krafa frá Árnason Faktor ehf., f.h. Pup Cove ehf., um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggði á notkunarleysi með vísan til 1. mgr. 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Með erindi, dags. 18. febrúar 2020, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 18. maí 2020 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 25. maí 2020, 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 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 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, TEGRA, V0114796, hér á landi en merkinu hafi verið sýnjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Hugverkastofan telur að nægilega hafi verið sýnt fram á að beiðandi hafi lögvarða hagsmuni af kröfu um niðurfellingu skráningar. Niðurfellingarkrafan er byggð á því að eigandi merkisins INTEGRA hafi ekki notað vörumerki sitt hér á landi í samræmi við kröfur þar um í 25. gr. vml. Umfang mögulegrar niðurfellingar verður að meta út frá því hvort uppfyllt séu skilyrði 25. gr. vml. um notkun hér á landi í samræmi við hefðbundna túlkun þess ákvæðis og dómaframkvæmd um beitingu þess

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

¹ Krafa 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.



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

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins INTEGRA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 705 742, 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.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Varðar: Kröfu um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkisins **INTEGRA** (orðmerki), sbr. skráning nr. V0032644 (alþjóðlegt skráningarnúmer 705742)
Eigandi: ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO CORPORATION, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka-fu 572-8540, Japan
Okkar tilvísun: E1079IS00

Vísað er til skráningar vörumerkisins INTEGRA (orðmerki), nr. V0032644 (alþjóðlegt skráningarnúmer 705742), í flokki 9, í eigu ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO CORPORATION, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka-fu 572-8540, Japan.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Pup Cove ehf., Hlíðarsmára 8, 201 Kópavogi, leggjum við hér með inn

BEIÐNI UM STJÓRNSÝSLULEGA NIÐURFELLINGU

skráningar framangreinds vörumerkis, með vísan til 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 25. gr. og 30. gr. a. 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.


Umbjóðandi okkar hefur lögmeeta hagsmuni af því að fá ofangreindri skráningu hnekkpt þar sem umsókn umbjóðanda okkar fyrir vörumerkið TEGRA (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0114796, hefur verið synjað skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 35, með vísan til ruglingshættu við fyrrgreinda skráningu.

Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki INTEGRA, sé notað hér á landi.

Framangreint eru helstu rök fyrir kröfu um stjórnslulega niðurfellingu en við áskiljum okkur jafnframt rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Beiðni þessari fylgir, skv. 2. málsl. 1. mgr. 30. gr. a. vml. greiðsla gjalds að fjárhæð kr. 41.400,- skv. 10. gr. reglugerðar 818/2016 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor


Marta María Friðriksdóttir, lögfræðingur