



## Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 10/2025 26. maí 2025

Þann 1. júní 2024 lagði skiptastjóri þrotabús PH133 ehf. (hér eftir eigandi) inn umsókn um skráningu vörumerkisins  Procura (orð- og myndmerki) nr. V0134836. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokkum 36 og 42. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. júlí 2024 fyrir eftirtalda þjónustu:

**Flokkur 36:** *Fasteignaviðskipti; fasteignamiðlun; fasteignasala; verðmat á fasteignum; greiðslumiðlun við fasteignakaup, fjárhagsleg.*

**Flokkur 42:** *Hugbúnaðarhönnun; hugbúnaður sem þjónusta.*

Með erindi, dags. 14. september 2024, andmælti Gandri Bergmann Skúlason (áður Guðmundur Andri Bergmann Skúlason) (hér eftir andmælandi), skráningu merkisins. Andmælin byggja annars vegar á því að vörumerkjaréttur til handa andmælanda persónulega hafi stofnast árið 2012, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), áður en sótt var um skráningu merkisins og hins vegar á því að umsóknin hafi verið lögð inn í vondri trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. en skiptastjóri hafi verið upplýstur um eignarhald andmælanda á merkinu a.m.k. þann 5. júní 2024.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 20. janúar 2025, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>1</sup>

### Niðurstaða

*Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.*

Andmælandi byggir á því að hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar til merkisins með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Þá er enn fremur byggt á því að vörumerkjaréttur til merkisins sé persónulegur réttur andmælanda.

Í athugasemdum við 3. gr. vml. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá gengur eldri réttur fyrir yngri þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum þar sem hætt er við ruglingi, sbr. 7. gr. vml. Við mat á því hvort eldri vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun áður en sótt var um skráningu merkisins lítur Hugverkastofan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á, þeim mun líklegri er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrirfram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni.

<sup>1</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Í 1. - 4. tl. 1. mgr. 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, svo sem á merkimiða, límimiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á. Einnig er átt við að vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki sé flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi. Loks er átt við að merki sé notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum, sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða en ekki aðeins til málamynda, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 437/2008 (ICEAVIA) frá 6. maí 2009. Því sama hefur verið slegið föstu af hálfu Evrópudómstólsins en í máli nr. T-409/07 (ACOPAT) kom m.a. fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. *genuine use*) með traustum og hlutlægum gögnum á þeim markaði sem um ræddi.

Skráð vörumerki eru eignaréttindi og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu með fullnægjandi hætti og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur því hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki andmælanda.



Ljóst er að merkið nr. V0134836 er auðkenni sem uppfyllir skilyrði 13. gr., sbr. 2. tl. 2. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem það stendur fyrir. Af málatilbúnaði aðila virðist enn fremur óumdeilt að merkið hafi verið notað í atvinnustarfsemi hér á landi, a.m.k. frá árinu 2020, þegar fyrirtækið Procura home ehf. (nú þb. PH133 ehf.) var stofnað og fram til ársins 2024, þegar bú þess var tekið til gjaldþrotaskipta.<sup>2</sup> Heitið Procura var enda að finna í nafni félagsins, sem og öðrum félögum því tengdu og starfsemi þess er m.a. sögð hafa farið fram í gegnum vefsíðuna *procura.is*. Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar virðist því hafa stofnast áður en sótt var um skráningu merkisins af hálfu skiptastjóra. Engin gögn hafa þó verið lögð fram um eiginlega notkun merkisins á markaði eða hvernig það birtist neytendum og því er ekki unnt að taka afstöðu til þess í málinu til hvaða vara og/eða þjónustu sá réttur náði. Af málatilbúnaði aðila virðist þó hafa verið um starfsemi tengda fasteignasölu að ræða og ef horft er í skráðan tilgang félagsins sem fram kemur í stofngögnum (fskj. eiganda nr. 10), fólst fyrirhuguð starfsemi í *rekstri gagnagrunns um verðmat fasteigna og tengda starfsemi, ásamt hugbúnaðargerð, sölu hugbúnaðar, sjálfvirkniþjónustu og viðskiptaráðgjöf því tengdu*.

Andmælandi byggir á því að réttur hans til merkisins hafi fyrst stofnast í september árið 2012 þegar lénið *procura.is* var skráð og í janúar 2013 hafi verið stofnað til rekstrar undir merkjum Procura. Engin gögn liggja þó fyrir sem staðfesta það upphaf notkunar merkisins. Þá sýna engin gögn notkun á merkinu á árunum 2012 – 2020 eða fram að stofnun félagsins Procura Home ehf. en þegar byggt er á vörumerkjarétti á grundvelli notkunar þá fellur sá réttur almennt niður þegar merki er ekki notað lengur.<sup>3</sup>

Andmælandi byggir einnig á því að réttur til merkisins leiði af samningi hans við annan mann sem gerður hafi verið í tengslum við stofnun félagsins Procura Home ehf. þann 15. janúar 2021 (fskj. andmælanda nr. 1). Síðari samningar um einkaréttarveð í lausafé, dags. 9. nóvember 2023 (fskj. eiganda nr. 5) og yfirtaka á lausafé dags. 30. nóvember 2023 (fskj. eiganda nr. 6), bera þess aftur á móti merki að litið hafi verið á hugverkaréttindi og þar með merkið Procura sem eign félagsins til þess tíma en ekki eign andmælanda enda tilgangur þeirra gerninga einkum sá að yfirfæra hugverkaréttindi frá félaginu til andmælanda persónulega. Samningum þessum hefur verið rift af hálfu þrotabúsins.<sup>4</sup> Þá var lénið *procura.is* skráð á félagið Procura Home ehf. en ekki á andmælanda sjálfan, allt þar til bú þess var tekið til gjaldþrotaskipta þegar það var flutt til andmælanda persónulega. Það hefur síðar verið fært til búsins að nýju sem eign félagsins. Önnur gögn er stutt geta fullyrðingar um persónulegt

<sup>2</sup> Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. G-12/2024.

<sup>3</sup> Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 7/2001 (SAMÚEL), bls. 5.

<sup>4</sup> Að gefnu tilefni skal tekið fram að Hugverkastofan leggur ekki mat á gildi umræddra gerninga eða gildi riftunar á þeim heldur aðeins það sem þeir bera með sér í tengslum við hugsanlegt eignarhald á hugverkaréttindum.



eignarhald andmælanda á merkinu hafa ekki verið lögð fram í málinu.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Hugverkastofunnar að andmælandi hafi ekki fært fullnægjandi

sönnur á það að til vörumerkjaréttar honum til handa yfir merkinu  hafi stofnast fyrir notkun áður en vörumerkjaréttur Procura Home ehf. (nú þb. PH133 ehf.) yfir merkinu telst hafa stofnast.

Sótt um skráningu í vondri trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Andmælandi byggir einnig á því að sótt hafi verið um skráningu merkisins  í vondri trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Þar sem ákvæðið felur í sér algilda synjunarástæðu (e. *absolute ground*) er það ekki skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins að sá sem andmælir á þeim grundvelli teljist eiga betri rétt til merkis þótt sú staðreynd geti vissulega haft áhrif á mat á því hvort vond trú teljist vera til staðar. Þá er almennt gengið út frá því að umsækjendur um skráningu merkja séu í góðri trú þar til sýnt er fram á annað. Sönnunarbyrði um að umsækjandi, hér eigandi, hafi verið í vondri trú hvílir á þeim sem heldur slíku fram eða á andmælanda í fyrirbyggjandi máli.

Samkvæmt 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá tákni eða merki í vörumerkjaskrá sem sótt hefur verið um í vondri trú. Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997, með síðari breytingum (EES-reglur),<sup>5</sup> er tekið fram að varðandi túlkun hugtaksins vond trú vísist til umfjöllunar um ákvæði 10. gr. frumvarpsins sem breytti ákvæði 3. tl. 14. gr. vml. Ekki er að finna neina lagalega skilgreiningu á hugtakinu *vond trú* en dómaframkvæmd Evrópudómstólsins hefur leitt í ljós ákveðin viðmið og leiðbeiningar þar að lútandi.

Í dómum Evrópudómstólsins hefur m.a. verið kveðið á um að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig og að meta þurfi atvik máls eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkis var lögð inn. Þá þarf að skoða hver ætlun umsækjanda hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði.<sup>6</sup> Nauðsynlegur þáttur þegar um er að ræða vonda trú er mat á óheiðarlegri fyrirætlan umsækjanda (e. *dishonest intention*) með umsókninni. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls.

Eins og atvik þessa máls bera með sér var merkið  notað í atvinnustarfsemi félagsins Procura home ehf., sem tekið var til gjaldþrotaskipta þann 23. maí 2024. Eðlilegt framhald úrskurðar um gjaldþrotaskipti og skipan skiptastjóra í þrotabúi er að tryggja eignir umrædds félags til hagsbóta fyrir kröfuhafa og uppgjör búsins. Í ljósi þess að hugverkaréttindi eru iðulega talin vera með verðmætustu eignum fyrirtækja, er það trygging fyrir eignarhaldi á annars óskráðu merki að sækja um skráningu þess.

Andmælandi hefur í máli þessu ekki lagt fram önnur gögn en tölvupóstsamskipti milli málsaðila (fskj. andmælanda nr. 2) í tengslum við framangreind gjaldþrotaskipti og áður nefndan samning um ráðstöfun hugverkaréttinda (fskj. andmælanda 1). Umrædd samskipti renna að mati Hugverkastofunnar ekki stoðum undir það að fyrirætlanir eiganda merkisins geti talist hafa verið óheiðarlegar þegar umsókn um skráningu merkisins var lögð inn enda er það hlutverk skiptastjóra að tryggja eignir búsins. Aðrar fullyrðingar um vonda trú eiganda verður að telja órökstuddar. Verður krafa andmælanda á þeim grundvelli að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. því ekki tekin til greina.

<sup>5</sup> Með lögunum var innleidd tilskipun Evrópupingsins og Ráðsins (ESB) 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki (vörumerkjatilskipunin).

<sup>6</sup> Sjá m.a. dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-529/07 (Lindt Godhase/Franz Hauswirth Goldhase), nr. C-320/12 (Plastic bottle (3D)) og T-663/19 (MONOPOLY).



### Annað

Í rökstuðningi vísa báðir málsaðilar til úrskurðar Hugverkastofunnar í máli nr. 4/2018 (SÓLSTAFIR) þar sem staðfest hafi verið að merki umræddrar hljómsveitar hefði verið úrskurðað sem eign gjaldþrota félags og þar með runnið inn í protabúið. Bent skal á að umræddri ákvörðun var áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sjá mál nr. 17/2018 og komst nefndin að öndverðri niðurstöðu. Í málinu lágu fyrir gögn er talin voru sýna fram á stofnun vörumerkjaréttar fyrir tiltekna vörur / þjónustu fyrir umsóknardag og var talið að réttindi til merkisins hvíldu hjá hljómsveitarmeðlimum í óskiptri sameign þar sem merkið hefði ekki verið framselt því félagi sem síðar varð gjaldþrota.

Hugverkastofan telur hvoruga niðurstöðuna eiga við um það mál sem hér er til umfjöllunar þar sem málsatvik, sbr. greinargerðir aðila og framlögð gögn, eru annars eðlis. Ekki hefur verið sýnt fram á notkun í atvinnustarfsemi annars en Procura home ehf. og þá liggja ekki fyrir gögn sem sýnt geta fram á hvernig eða fyrir hvaða vörur/þjónustu merkið var notað á markaði.

### Samantekt

Í máli þessu var annars vegar byggt á því að til vörumerkjaréttar hefði stofnast til handa andmælanda



persónulega yfir merkinu nr. V0134836 á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og hins vegar á því að umsókn um skráningu merkisins hefði verið lögð inn í vondri trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Andmælandi er í málinu ekki talinn hafa sýnt fram á vörumerkjarétt á grundvelli notkunar áður en til vörumerkjaréttar til handa Procura Home ehf. stofnaðist. Verður hann því ekki talinn eiga eldri rétt til merkisins, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml. Þá telst vond trú í skilningi ákvæðis 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. í málinu ósönnuð. Andmæli gegn skráningu merkisins eru því ekki tekin til greina.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins  nr. V0134836 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir  
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 úrskurðarins til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan  
Katrínartún 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. september 2024

## VEGNA: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins Procura skv. umsókn V0134836

Vísað er til skráningar á vörumerkinu "Procura" sbr. umsóknir nr. V0134836, sem hér er andmælt og V0134874. Með andmælum þessum er þess krafist að umsókn V0134836 verði felld úr gildi og um leið verði umsókn V0134874 tekin til meðferðar og um leið staðfest að vörumerkið "Procura" er óumdeilanleg eign undirritaðs sbr. framangreinda umsókn V0134874, sbr. einnig ábendingu sem send var Hugverkastofu vegna framangreindrar umsóknar, nr. 202407-13355.

Er hér byggt á eftirfarandi:

1. Að réttur til vörumerkisins "Procura" hafi stofnast fyrir góðum 11 árum, eða í janúar 2013
2. Að eignarhald vörumerkisins hafi alla tíð tilheyrt Gandra
3. Að skjalfest sé að við stofnun félagsins PH133 ehf. hafi verið gert samkomulag sem sýni óumdeilt eignarhald Gandra á vörumerkinu
4. Að umsækjandi (skiptastjóri) hafi hið minnsta verið upplýstur um framangreint eignarhald þann 30. maí 2024, svo sem staðfest er í tölvupósti milli aðila dags. 5. júní 2024.
5. Að umsækjandi hafi sótt um skráningu vörumerkisins í vondri trú og því beri að hafna skráningu á grundvelli 13. gr. laga um vörumerki.

Undirritaður, Guðmundur Andri Bergmann Skúlason, kt. 190471-4629, **hér eftir Gandri**, lýsir því hér með yfir að Gandri er, þrátt fyrir umsókn V0134835 sem barst Hugverkastofu 3. dögum fyrr en umsókn V0134874, lögmætur eigandi að vörumerkinu "Procura". Verður í andmælum þessum farið yfir þau atriði sem staðfesta eignar- og umráðarétt Gandra yfir framangreindu vörumerki skv. vörumerkjarétti og ákvæðum laga um vörumerki nr. 45/1997.

Óumdeilt er að Gandri stofnar til vörumerkisins "Procura" þann 17. september 2012 þegar lénið procura.is var fyrst skráð hjá lénaskrá Isnic, Internets á Íslandi ehf.. Í janúar 2013 var svo stofnað til rekstrar undir vörumerkjum Procura, þegar Procura ráðgjöf ehf. tók til starfa. Þar með stofnaðist vörumerkjaréttur yfir vörumerkinu "Procura" skv. ákvæðum 3. gr. laga um vörumerki, nánar tiltekið 2. tl. 1. mgr..

Bæði lén og vörumerki voru frá upphafi eign Gandra svo sem staðfest er þegar skiptum lauk yfir þrotabúi Procura ráðgjöf ehf. þann 3. janúar 2019. Vörumerkið "Procura" var ekki hluti af þeim skiptum enda bæði vörumerki og lén eign Gandra en ekki þrotabúsins.

Við stofnun félagsins PH133 ehf., kt 681220-1000 í desember 2020, þá undir heitinu Procura home ehf., var lagður til grundvallar samningur milli þáverandi stofnenda félagsins, Gandra og Alexander Kostin (*Sjá fylgiskjal\_#01*). Er í þeim samningi skýrt á um það kveðið, að bæði vörumerkið "Procura", öll grafík tilheyrandi vörumerkinu sem og lénið "procura.is", sé persónuleg eign Gandra sbr. eftirfarandi 1. gr. samningsins:

### **"Ownership of Brand Names and Domains**

*G. Andri Bergmann shall retain the name "Procura" and all associated naming rights, including but not limited to the domain, procura.is and all graphics and design related to the "Procura" brand."*

Þar sem réttindum skv. framangreindum samningi hefur aldrei verið afsalað til PH133 ehf., né nokkurs annars aðila, þá er Gandri óumdeilanlega eigandi vörumerkisins og hefur skv. 4. gr. laga um vörumerki, einn einkarétt á notkun þess:

Einnig er merkið notað sem heiti á félaginu Procura heimili ehf. kt. 680524-1220, sem er að fullu í eigu Gandra, og er því hætta á ruglingi ef umsækjandi, PH133 ehf., tekur upp atvinnustarfsemi undir heiti eða vörumerkjum sem vernduð eru skv. 4.gr. laga um vörumerki, sbr. einnig skilgreiningu skv. 5. gr. laga um vörumerki, sérstaklega 4. tl..

Óumdeilt er að umsókn V0134836 barst Hugverkastofu á undan umsókn V0134874. Hins vegar sýna gögn máls, að umsókn V0134836 var af umsækjanda, lögð fram í vondri trú og skal því skv. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, hafna skráningu vörumerkisins skv. umsókn V0134836.

Þann 30. maí 2024, kom skipaður skiptastjóri PH133 ehf. á skrifstofu félagsins, hvar fyrir var fyrrum framkvæmdastjóri félagsins, Gandri. Upplýsti Gandri skiptastjóra um nokkur mikilvæg atriði er vörðuðu réttindi og skyldur PH133 ehf. og var skiptastjóri sérstaklega upplýstur um persónulegt eignarhald að vörumerkinu „Procura“ sbr. áður nefnd ákvæði í samningi milli stofnenda félagsins sem undirritaður var þann 15. janúar 2021.

Í tölvupósti frá skiptastjóra þann 5. júní 2024, er skriflega staðfest að skiptastjóri var frá upphafi, upplýstur um eignarhald Gandra á vörumerkinu „Procura“ og hafði þar með vitnskju um hvert raunverulegt eignarhald var, áður en hann lagði fram beiðni um skráningu þess hjá Hugverkastofu undir nafni PH133 ehf., (Sjá fylgiskjal\_#02) hvar segir m.a.:

#### **Tölvupóstur frá skiptastjóra til Gandra dags. 5. júní 2024**

*“Vörumerkið Procura reyndist vera óskráð þrátt fyrir fullyrðingar þínar um persónulegt eignarhald á því. Skiptastjóri hefur bætt úr því.”*

Augljóst og algjörlega óumdeilt er skv. framangreindum pósti, að skiptastjóri var upplýstur um persónulegt eignarhald Gandra á vörumerkinu “Procura” áður en hann lagði fram umsókn um skráningu þess skv. umsókn V0134836.

Skiptastjóri staðfestir með orðum sínum “þrátt fyrir fullyrðingar þínar um persónulegt eignarhald” að hann var upplýstur um hver var raunverulegur eigandi að vörumerkinu “Procura” og hann því augljóslega í vondri trú þegar hann 2 dögum síðar, eða þann 1. júní 2024, lagði fram umsókn í nafni PH133 ehf. nr. V0134836 og tilkynnti Gandra um skráninguna með eftirfarandi orðum “Skiptastjóri hefur bætt úr því”.

Skiptastjóri bætti því úr eigin vandamáli, sem var upplýst eignarhald Gandra á vörumerkinu “Procura” með því að fara og vera fyrri til með skráningu vörumerkisins hjá Hugverkastofu og reyna þar með vísitandi að hafa vörumerkjaréttinn af raunverulegum eiganda með ólögætum hætti.

Vörumerkjaréttur yfir vörumerkinu “Procura” stofnaðist með notkun vörumerkisins og þjónustum sem boðnar voru undir vörumerki “Procura” í janúar 2013 og hefur vörumerkið frá þeim tíma verið í persónulegri eigu Gandra. Réttur Gandra til vörumerkisins umfram PH133 ehf. helgast af eldri rétti en skiptastjóri var upplýstur um að Gandri hafði um ríflega 11. ára skeið notað vörumerkið “Procura” og var skv. vottuðum heimildum, persónulegur eigandi þess. Þá á Gandri á félagið Procura heimili ehf. sem er eina virka félagið í fyrirtækjaskrá sem ber heiti Procura og hefur sem eigandi þess félags, einn rétt til að nefna félag með heitinu “Procura”. Um þetta hafði skiptastjóri vitneskju áður en umsókn V0134836 var skilað til Hugverkastofu.

Er þess því hér með krafist, að skráningu skv. umsókn V0134836 verði hafnað, aðallega á grundvelli 14. tl. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki hvar tilgreint er að ekki skuli skrá tákn eða merki í vörumerkjaskrá, sé sótt um vörumerki í vondri trú, en óumdeilt er að skiptastjóri vissi hvert eignarhald vörumerkisins var áður en umsókn V0134436 var lögð fram af honum f.h. PH133 ehf.

Einnig er vísað til meðfylgjandi samnings, dags. 15. janúar 2021 milli Alexander Kostin og G.Andra Bergmann, hvar aðilar tilgreindu sérstaklega um rétt til vörumerkja, léna og skildra atriða og sýnir svo ekki verður um villst að eignahald vörumerkisins Procura hefur ávallt legið, og liggur enn hjá einstaklingnum, G.Andra Bergmann sem ritar andmæli þessi.

Þá er vísað til ábendingar með málsnúmer 202407-13355 sem lögð var fram þann 5. júní 2024 og að lokum er þess krafist að samhliða höfnun á skráningu skv. umsókn V0134836 verði umsókn V0134874 tekin til efnislegrar meðferðar og vörumerkið „Procura“ í framhaldinu skráð í vörumerkjaskrá Hugverkastofu sem eign Guðmundar Andra Bergmann Skúlasonar, kt. 190471-4629.

Virðingafyllst,  
G.Andri Bergmann

Síða 2 af 2

Hugverkastofan  
Katrúnartúni 4  
105 Reykjavík  
Sent á netfangið hugverk@hugverk.is

Akranesi, 16. nóvember 2024  
Málsnr. V0134836

**Efni: Athugasemdir eiganda vörumerkisins *Procura* við andmælum Guðmundar Andra Bergmann Skúlasonar gegn skráningu vörumerkisins**

## I. Kröfur

Undirritaður, skiptastjóri þb. PH133 ehf. (áður *Procura Home ehf.*), gerir þá kröfu f.h. búsins og eiganda vörumerkisins „*Procura*“ að skráning þess í vörumerkjaskrá (umsókn nr. V0134836) verði staðfest.

## II. Málsvik

Þann 23. maí 2024 var bú PH133 ehf., kt. 681220-1000 (áður *Procura home ehf.*) tekið gjaldþrotaskipta. Var undirritaður skipaður skiptastjóri. Meðfylgjandi er úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur, ásamt þingbók.

Félagið var rekstrarfélag utan um starfsemi fasteignasölu, n.t.t. þb. PF145 ehf. (áður *Procura fasteignasala ehf.*), sem úrskurðað var jafnframt gjaldþrota 29. maí 2024. Undirritaður er jafnframt skiptastjóri þess protabús.

Skiptastjóri fór á skrifstofu félagsins að Bjargargötu 1 í Reykjavík (Grósku) þann 30. maí sl. og tók yfir leiguhúsnaði félagsins og megnið af því lausafé er tilheyrði búinu, til að tryggja eignir búsins. Fyrrum fyrirsvarsmaður, framkvæmdastjóri, prókúruhafi og eini eigandi þess, Guðmundur Andri Bergmann Skúlason (hér eftir *andmælandi*), tók aðkomu og aðgerðum skiptastjóra afar illa, en andmælandi hafði sett á fót nýtt félag þann 28. maí 2024; *Procura heimili ehf.*, kt. 680524-1220. Skiptastjóri varð var við að andmælandi var að vinna í að koma eignasafni þb. PH133 ehf. yfir á nýja félagið *Procura heimili ehf.*, en skiptastjóri kom þó í veg fyrir það, enda um verðmæti að ræða. Er aðgerðir skiptastjóra stóðu yfir umræddan dag lýsti andmælandi því yfir við skiptastjóra að hann ætti persónulega allt það lausafé er væri á skrifstofu félagsins, s.s. tölvubúnað o.þ.h., ásamt vörumerki og léni félagsins, *procura.is*.

Við uppflettingu skiptastjóra í Vörumerkjaskrá á vörumerkinu „*Procura*“ laugardaginn 1. júní sl. kom hins vegar á daginn að vörumerkið væri óskráð. Yfirlýsing andmælanda um eignarhalds sitt á vörumerkinu stóðst því ekki. Skiptastjóri lagði að þessu sögðu samdægurs inn umsókn um skráningu vörumerkisins með það að markmiði að tryggja eignir protabúsins, sbr. 1. mgr. 72. gr. l. nr. 21/1991, enda mat skiptastjóri það svo að fjárhagsleg verðmæti væru í vörumerkinu.

Þá kom einnig í ljós að sama dag og PH133 ehf., kt. 681220-1000 (áður *Procura home ehf.*) var tekið til gjaldþrotaskipta, n.t.t. 23. maí sl., hafði andmælandi breytt skráningu lénsins *procura.is* hjá ISNIC, þannig að það var fært yfir á auðkennið GBS63-IS, eða m.ö.o. var rétthafa og greiðanda breytt og fært yfir á andmælanda persónulega. Skiptastjóri þurfti að vinda ofan af þessu og endurheimta lénið.

Þá reyndi andmælandi einnig að breyta skráningu á símanúmeri búsin, 497-7700, hjá ja.is, auk þess sem hann reyndi að breyta rétthafa þess. Skiptastjóri ýmist stöðvaði það eða þurfti að vinda ofan af því.

Andmælandi hefur byggt á tvennu aðallega varðandi það að hann eigi persónulega vörumerkið *Procura*. Ýmist að hann hafi eignast vörumerkið *Procura* með samningi þann 15. janúar 2021 með samningi sem hann og Alexander Kostin eru aðilar að (fskj. nr. 1) eða þá að hann hafi eignast það 30. nóvember 2023 með samningi sem hann gerði við sjálfan sig f.h. félagsins, eftir að árangurslaust fjárnám var gert hjá félaginu af Skattinum (og var grundvöllur beiðnarinnar um gjaldþrotaskipti), sbr. fskj. nr. 5 og 6. Um það fyrra er að segja að *Procura Home ehf.* var aldrei aðili að umræddum samningi, auk þess sem samningurinn var aldrei skráður í Fyrirtækjaskrá, né er hann meðal stofngagna, sbr. fskj. nr. 10. Samningurinn bindur því ekki þb. PH133 ehf. að neinu leyti. Um það síðara er að segja að umræddum gjörningi hefur verið rift af skiptastjóra, sbr. fskj. nr. 7. Viðbrögð andmælanda við þeirri riftun hjá lesa af fskj. nr. 8.

Þá er rétt að nefna að athugun skiptastjóra hefur leitt í ljós að andmælandi hafi að mati skiptastjóra skotið undan ýmsum eignum búsin í trássi við 250. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, auk þess sem að andmælandi hafi ítrekað tekið fjármuni út úr félaginu í andstöðu við 1. mgr. 79. gr. laga nr. 138/1994 og nýtt félagið óspart til að greiða fyrir eigin einkaneyslu, sbr. fskj. nr. 9. Það að hann reyni nú að eigna sér vörumerkið *Procura* er að mati skiptastjóra einfaldlega hluti af umræddri ólögmati háttsemi andmælanda.

Líkt og sjá má af samskiptum andmælanda við Hugverkastofu og skiptastjóra, notar andmælandi enn þann dag í dag vörumerkið *Procura* í óleyfi, þrátt fyrir að ítrekað hafi verið skorað á hann að hætta notkun þess. Þá opnaði andmælandi nýlega nýja heimasíðu á léninu *procura.one*, þar sem hann notast við vörumerkið í óleyfi.

### III. Athugasemdir, málsástæður og lagarök

Skiptastjóri f.h. þb. PH133 ehf. (áður *Procura Home ehf.*) byggir á því að vörumerkið „*Procura*“ sé eign búsin og að skráning þess sé réttmæt. Andmæli andmælanda byggja á ófullnægjandi röksemdum og skjölum sem hvorki hafa lagalega bindandi áhrif né hrófla við eignarrétti þrotabúsin yfir vörumerkinu. Þessi afstaða skiptastjóra byggist aðallega á:

- Ákvæðum laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti, einkum ákvæðum XII. kafla og þá sérstaklega 72. gr. laganna sem mælir fyrir um yfirfærslu eigna til þrotabúa við gjaldþrot.
- Ákvæðum 2. mgr. 36. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, þar sem eignarréttur vörumerkja ræðst af notkun þeirra og tengslum við atvinnustarfsemi.
- Úrskurði Hugverkastofu nr. 4/2018 (*Sólstaðir*), þar sem sambærilegir málavextir voru til umfjöllunar. Þar var réttur vörumerkis staðfestur í þágu félagsins sem átti það áður en það var tekið til gjaldþrotaskipta.

Samkvæmt 72. gr. laga nr. 21/1991 renna allar eignir félags við gjaldþrot, þar með talin hugverkaréttindi eins og vörumerki, til þrotabús þess. Þrotabúið, sem skráður eigandi PH133 ehf., hefur því einkarétt til að fara með eignir félagsins, þ.m.t. vörumerki sem notuð voru í rekstri félagsins.

Í þessu máli liggur fyrir að vörumerkið „Procura“ hefur verið notað í atvinnustarfsemi félagsins til nokkurra ára, bæði í nafni þess og í tengslum við þjónustu þess. Þessi notkun grundvallar rétt vörumerkisins sem hluta af eignum félagsins.

Andmælandi heldur því sem fyrr greinir m.a. fram að hann hafi persónulegan rétt til vörumerkisins, byggt á samningi frá árinu 2021. Þessi samningur, gerður eftir stofnun Procura Home ehf., er ófullnægjandi sem sönnunargagn og ekki bindandi gagnvart þrotabúinu. Sem fyrr greinir er félagið ekki aðili að umræddum samningi. Umræddur samningur er þó í trássi við fskj. nr. 5 og 6, sem gerð eru síðar af andmælanda sjálfum, en skv. þeim var félagið eigandi að vörumerkinu *Procura* a.m.k. fyrir 30. nóvember 2023, sbr. þó fskj. nr. 7.

Það er á ábyrgð andmælanda að sanna eignarhald sitt á vörumerkinu með ótvíræðum hætti, sbr. t.d. 36. gr. laga nr. 45/1997. Gögn andmælanda sýna ekki fram á slíkan rétt, þar sem þau eru byggð á óstaðfestum samningum og gömlum notkunarheimildum sem ekki voru skráðar. Það er ljóst að vörumerkjarétti að vörumerkið „Procura“ rennur með lögmætum hætti til þrotabús PH133 ehf. Fordæmi, lagagrundvöllur og notkunarhefð staðfesta að rétturinn til vörumerkisins er órjúfanlega tengdur við atvinnustarfsemi félagsins, sbr. t.d. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Í úrskurði Hugverkastofu nr. 4/2018 var fallist á að vörumerkjaréttur væri hluti af eignum félags þrátt fyrir andmæli einstaklings sem vildi meina að hann ætti vörumerki þess af svipuðum ástæðum og andmælandi þessa máls. Þar var litið til þess að vörumerkið hafði verið notað í atvinnustarfsemi félagsins og rétturinn því órjúfanlega tengdur rekstri þess. Sama gildir hér. Vörumerkið „Procura“ hefur frá upphafi verið hluti af atvinnustarfsemi PH133 ehf., og réttur þess er því eign félagsins, nú þrotabúsins.

Virðingarfyllst,  
Skiptastjóri þb. PH133 ehf. (áður *Procura Home ehf.*),



Gunnar Gíslason, lögmaður  
[gunnar@juralegal.is](mailto:gunnar@juralegal.is)

Ný framlögð fylgiskjöl:

Nr. 3: Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 23. maí 2024 í máli nr. G-12/2024

Nr. 4: Þingbók máls nr. G-12/2024

Nr. 5: „Einkaréttarveð“, dags. 9.11.2021

Nr. 6: „Yfirtaka á lausafé“, dags. 30.11.2023

Nr. 7: Bréf skiptastjóra til andmælanda, yfirlýsing um riftun, dags. 23.9.2024

Nr. 8: Svarbréf andmælanda við riftun, dags. 15.10.2024

Nr. 9: Bréf skiptastjóra til andmælanda, yfirlýsing um riftun á greiðslum, dags. 12.11.2024

Nr. 10: Öll stofngögn *Procura Home ehf.* og samþykktir í Fyrirtækjaskrá