



**Ákvörðun Hugverkastofunnar**  
**nr. 5/2021<sup>1</sup>**  
**20. október 2021**

Þann 27. febrúar 2012 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að SHENZHEN NOONTEC ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD., Kína, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 906291,



, 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 birt í ELS-tíðundum<sup>2</sup> þann 15. maí 2012.

Núverandi eigandi er Noon Technology Co., Ltd., Kína.

Með erindi, dags. 20. apríl 2021, barst beiðni frá Árnason Faktor f.h. Tímatal ehf., um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 21. apríl 2021, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna beiðni og honum veittur frestur til 21. júlí 2021 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 26. ágúst 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>3</sup>

### 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.).<sup>4</sup>

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,

<sup>1</sup> Ákvarðanir í niðurfellingarmálum þar sem málsmeðferð hófst eftir 1. september 2020 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. c. vml. fá sér málsnúmer til aðgreiningar frá ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli eldri málsmeðferðar.

<sup>2</sup> Nú Hugverkatiðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

<sup>3</sup> Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um fylgiskjöl að ræða er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

<sup>4</sup> 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.



nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,

- b. hefur vegna athafna eða athafnaleysis 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, 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 2012 og því ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber því að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 20. apríl 2016 fram til 20. apríl 2021 fyrir vörur í flokki 9.

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 **noontec** verði felld úr gildi er því tekin til greina. og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar frá dagsetningu beiðninnar, þ.e. 20. apríl 2021, 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 noontec (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 906291, skal felld úr gildi frá 20. apríl 2021.

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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík


Varðar: Kröfu um niðurfellingu skráningar nr. V0084912  (alþjóðlegt skráningarnúmer 906291)  
Eigandi: Noon Technology Co., Ltd, Kína  
Okkar tilvísun: E1089ISIP

Vísað er til skráningar vörumerkisins  (orð- og myndmerki), nr. V0084912 (alþjóðlegt skráningarnúmer 906291), í flokki 9, í eigu Noon Technology Co., Ltd, Floor 1-4&5 Bldg C, Zhangkeng Industrial Park, Minfu Road, Minzhi Village Longhua Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Kína.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Tímatal ehf., Skipholti 11-13, 115 Reykjavík, leggjum við hér með inn

### **KRÖFU UM NIÐURFELLINGU SKRÁNINGAR**

framangreinds vörumerkis fyrir allar skráðar vörur í flokki 9, 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 fyrrgreint vörumerki  hafi verið notað hér á landi s.l. 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.

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

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.

Virðingarfyllt  
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML