



**Ákvörðun Hugverkastofunnar  
í ógildingarmáli  
nr. 1/2023  
23. janúar 2023**

Þann 13. júní 2019 lagði Einar Sigvaldason inn umsókn um skráningu vörumerkisins Senza (orðmerki), nr. V0113562. Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokkum 35, 41 og 42. Merkið var skráð 30. september 2019 og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. október 2019.

Með erindi, dags. 26. apríl 2021, barst krafa frá Logos lögmansþjónustu f.h. Senza ehf. um að skráning merkisins yrði ógild á grundvelli 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði annars vegar á ruglingshættu, sbr. 1. tl. 14. gr. vml., við merki beiðanda og því að til vörumerkjaréttar hefði stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og hins vegar á ruglingshættu við virka atvinnustarfsemi beiðanda, sbr. 4. tl. 14. gr. sömu laga.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 2. mars 2022, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

### Niðurstaða

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að ógilda skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. þó ákvæði 8.-10. gr., hafi vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Slík krafa 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 umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).<sup>3</sup>

Í athugasemdum við ákvæði 28. gr. í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna<sup>4</sup> falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða. Er þetta áréttað í frumvarpi með lögum nr. 71/2020 sem breyttu vörumerkjalögnum en þar kemur fram að gert sé ráð fyrir að unnt sé að fara fram á ógildingunni á grundvelli a.m.k. þeirra atriða sem tilgreind eru í 13. og 14. gr. laganna samkvæmt frumvarpinu.

Þar sem beiðandi byggir ekki eingöngu á því að hann eigi betri rétt á grundvelli notkunar heldur einnig á því að

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

<sup>2</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun 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.

<sup>3</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 breytingu.

<sup>4</sup> Lögum um vörumerki nr. 45/1997 var breytt með lögum nr. 71/2020. Breytingar urðu á 14. gr. laganna sem m.a. lutu að því að nokkrir tölulíðir þáverandi 1. mgr. 14. gr. laganna voru færðir undir 1. mgr. 13. gr. vml. Engar efnislegar breytingar voru gerðar á eftirstandandi tölulíðum ákvæðisins.



um ruglingshættu sé að ræða við heiti á virkri atvinnustarfsemi hans (hér eftir firma), sbr. 4. tl. 14. gr. vml. verður sá töluliður fyrst tekinn til skoðunar.

*Ruglingshætta, sbr. 4. tl. 14. gr. vml.*

Samkvæmt 4. tl. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki án samþykkis ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Hér eins og endranær er það skilyrði sett að um líka eða svipaða starfsemi sé að ræða til að ruglingshætta sé fyrir hendi.

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 um vörumerki kemur fram í athugasemdum um 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna að hugtakið *atvinnustarfsemi* beri að skýra nokkuð rúmt og að ekki sé eingöngu átt við séreignarfélög, hlutafélög og önnur félög viðskiptalegs eðlis heldur einnig heiti sjóða, samtaka, safna og opinberra stofnana. Við meðhöndlun umsókna skuli Hugverkastofan kanna hvort til séu svipuð heiti á atvinnustarfsemi. Þá kemur fram að það sé skilyrði að um virka atvinnustarfsemi sé að ræða. Miðað er við að skráð fyrirtækjaheiti geti ekki staðið í vegi fyrir skráningu vörumerkja ef starfsemi hefur legið niðri í mörg ár.

Meginreglan er því sú að vörumerki má ekki innihalda heiti á virkri atvinnustarfsmi annars manns og getur eigandi starfseminnar komið í veg fyrir að aðrir fái skráð slík heiti. Við mat á því hvort ruglingshætta sé milli vörumerkis og heitis á atvinnustarfsemi skiptir meginmáli að heiti atvinnustarfseminnar hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi, að vörumerkið sé eins eða líkt heiti starfseminnar og að tengsl séu milli þess sviðs sem fyrirtækið starfar á og þeirrar vöru og/eða þjónustu sem vörumerkið óskast skráð fyrir.

Í fyrirtækjaskrá er skráð firmað Sensa ehf. í eigu beiðanda. ÍSAT atvinnugreinaflokkun þess er 62.02.0 *Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni*. Í einstaka tilvikum er litið til þess hver tilgangur firma<sup>5</sup> er ef ÍSAT atvinnugreinaflokkunin ber það ekki skýrlega með sér en í tilviki þessu telur stofnunin ÍSAT atvinnugreinaflokkunina skýra.

#### Líkindi með firmaheitinu og vörumerkinu

Senza V0113562	Sensa ehf.
Merki eiganda	Firma beiðanda

Sömu sjónarmið eiga við um mat á ruglingshættu milli firma og vörumerkis og á milli tveggja vörumerkja þó viðurkennt sé að matið sé ekki eins strangt. Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 *Sabel BV* gegn *Puma AG*.

#### Sjón-og hljóðlíking

Hugverkastofan telur að firmaheitið Sensa hafi til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi vörumerkjalaga og það sama á við um merki eiganda. Orðin SENSEA/SENZA eru tilbúin orð og hafa sem slík enga tengingu, hvorki við þá þjónustu sem merki eiganda er skráð fyrir né þá ÍSAT-atvinnugreinaflokkun sem firma

<sup>5</sup> Í gögnum málsins kemur fram að tilgangur firmans sé m.a. *ráðgjöf, innflutningur, sala og þjónusta vél- og hubúnaðar í upplýsingatækni ásamt skyldum rekstri*.



beiðanda stendur fyrir. Firma beiðanda og merki eiganda innihalda bæði fimm bókstafi. Aðeins munar um bókstafinn Z í merki eiganda og bókstafinn S í merki beiðanda en sá munur er ekki slíkur að hann sé til þess fallinn að hafa áhrif á sjónlíkingu með merkjunum sem stofnunin telur vera umtalsverða.

Í framburði er bókstafurinn Z alla jafna borinn fram sem S<sup>6</sup> sem hefur það í för með sér að merkin eru eins í framburði og því er fullkomin hljóðlíking til staðar. Að mati Hugverkastofunnar er því til staðar sjón- og hljóðlíking og verður því að telja merki eiganda vera næstum eins og firmaheiti beiðanda.

### Þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur. Þessi sjónarmið má m.a. sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 9/2007 (EBIVOL – SEBIVO).

Merki eiganda er skráð fyrir eftirtalda þjónustu:

**Flokkur 35:** Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; rekstrarráðgjöf; þjónusturáðgjöf.

**Flokkur 41:** Fræðsla; þjálfun; fræðsluþjónusta; kennsla; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf]; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; stjórnendabjálfun; samskiptaþjálfun; þjónustubjálfun.

**Flokkur 42:** Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar.

ÍSAT atvinnugreinaflokkun firma beiðanda er 62.02.0 *Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni*. Til umræddrar starfsemi telst skipulag og hönnun tölvukerfa sem samþætta tölvur, hugbúnað og samskiptatækni og getur þjónustan innifalið tengda þjálfun.<sup>7</sup>

### *Nánar um þjónustulíkingu*

#### Flokkur 35

Sú þjónusta sem fellur í flokk 35 miðar að því að styðja eða aðstoða önnur fyrirtæki til að stunda eða bæta starfsemi sína og felur m.a. í sér aðstoða fyrirtæki við stefnumótun, áætlanagerð, veita ráðgjöf um rekstur fyrirtækja og þjónustu o.fl.<sup>8</sup> Merki eiganda er skráð fyrir m.a. *rekstur og stjórnun fyrirtækja, skrifstofustarfsemi, rekstrarráðgjöf og þjónusturáðgjöf*. Auk framangreinds er merki eiganda ætlað að auðkenna *auglýsingastarfsemi* en sú þjónusta er yfirleitt veitt af auglýsingastofum.

Starfsemi beiðanda er *ráðgjafastarfsemi á sviði upplýsingatækni*. Samkvæmt *Snöru- veforðasafni* er upplýsingatækni *hagnýting upplýsinga og annars efnis úr ýmsum miðlum, einkum á rafrænu formi*. Samkvæmt Íslenskri nútímamálsorðabók er upplýsingatækni *tölvutækni, einkum til að miðla upplýsingum*<sup>9</sup> og í Íðorðarðabók er upplýsingatækni lýst m.a. sem *öflun, meðferð og miðlun stafrænna gagna og rafræn samskipti*

<sup>6</sup> Samkvæmt *Snöru veforðasafni* er seta, samhljóði, 33. stafur íslenska stafrófsins ekki notaður í opinberri íslenskri stafsetningu eftir 1974 nema í nokkrum nöfnum, þá borinn fram eins og s //tökuorð sem í erlendum málum hafa z eru í þessari bók allajafna rituð með s-i.

<sup>7</sup> Sbr. upplýsingar á [vef Skattsins](#) um ÍSAT atvinnugreinaflokkun nr. 62.02.0.

<sup>8</sup> Sbr. útskýringar á [vef WIPO](#) um þá þjónustu sem fellur í flokk 35: *Class 35 includes mainly services involving business management, operation, organization and administration of a commercial or industrial enterprise, as well as advertising, marketing and promotional services.*

<sup>9</sup> Íslensk nútímamálsorðabók. Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir (ritstj.). Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. <http://islenskordabok.is>.



ásamt vél- og hugbúnaði til þeirra nota.<sup>10</sup> Að mati Hugverkastofunnar er ekki til staðar þjónustulíking með þeirri þjónustu sem merki eiganda er skráð fyrir og þeirri starfsemi sem beiðandi hefur með höndum samkvæmt ÍSAT atvinnugreinaflokkuninni.

Þrátt fyrir að um ráðgjöf sé að ræða, annars vegar rekstarráðgjöf og þjónusturráðgjöf og hins vegar ráðgjafastarfsemi á sviði upplýsingatækni þá er þjónustan sem um ræðir er ekki sama eðlis, sbr. það sem fram kemur um eðli þjónustu í flokki 35, þjónustan er ekki veitt af sömu aðilum né veitt á samkeppnisgrundvelli og kemur heldur ekki í stað hvor annarrar. Mögulega kann markhópurinn að vera sá sami en það eitt og sér nægir ekki til þess að þjónustulíking sé almennt talin vera fyrir hendi.

#### Flokkur 41

Merki eiganda er ætlað að auðkenna m.a. fræðslu og þjálfun ýmiss konar. Einhverjar þeirra tilgreininga sem taldar eru upp í flokki 41, svo sem *fræðsla; þjálfun; fræðsluþjónusta; kennsla* eru án nánari afmörkunar og geta því varðað hvaða viðskiptasvið sem er, þ. á m. á sviði upplýsingatækni. Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að þjónustulíking sé til staðar hvað varðar *fræðslu; þjálfun; fræðsluþjónustu; kennslu; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf] og þjónustuþjálfun* og áður nefndri starfsemi beiðanda samkvæmt ÍSAT atvinnugreinaflokkuninni.

Hins vegar telur stofnunin þjónustulíkingu ekki vera til staðar með öðrum tilgreiningum í flokki 41 og starfsemi firma beiðanda. Eðli þjónustunnar er ekki sú sama, hún er ekki veitt af sömu aðilum né á samkeppnisgrundvelli og kemur ekki í stað hvor annarrar. Markhópurinn kann mögulega að vera sá sami en það eitt og sér nægir ekki til þess að þjónustulíking sé almennt talin vera fyrir hendi.

#### Flokkur 42

Merki eiganda er ætlað að auðkenna *vísinda- og tækniþjónustu og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónustu á sviði iðnaðar og hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar*.

Að mati Hugverkastofunnar eru líkindi með þeirri þjónustu sem merki eiganda auðkennir í flokki 42 og starfsemi beiðanda samkvæmt ÍSAT atvinnugreinaflokkuninni, þ.e. *ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni* en í þjónustu þeirri sem tilgreind er í flokknum getur einnig falist ráðgjöf á viðkomandi sviði samanber það sem að framan greinir um atvinnugreinaflokkunina.

#### *Samantekt um þjónustulíkingu*

Með vísan til framangreinds telur Hugverkastofan að þjónustulíking sé til staðar með starfsemi firma beiðanda og eftirfarandi þjónustu sem merki eiganda er skráð fyrir; *fræðslu; þjálfun; fræðsluþjónustu; kennslu; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf] og þjónustuþjálfun* í flokki 41 og tilgreindri þjónustu í flokki 42. Mun krafa um ógildingu því ná fram að ganga að því er þann hluta skráningarinnar varðar.

*Notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.*

Í ljósi þess að ógildingin á grundvelli 4. tl. 14. gr. vml. nær aðeins til hluta þeirrar þjónustu sem merki eiganda er skráð fyrir telur stofnunin rétt að skoða hvort að vörumerkjaréttur beiðanda á grundvelli notkunar nái til annarrar þjónustu en þeirrar sem firmað er skráð fyrir fyrir, þ.e. *ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni*.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. 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 segir í 7. gr. vml. að þegar tveir

<sup>10</sup> Íðorðabankinn, <https://idord.arnastofnun.is/>.



eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 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, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA).

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér, umsóknardag þess merkis sem krafist er að verði ógilt. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum um notkun sem átti sér stað eftir þann tíma.

Til stuðnings fullyrðingum um að til vörumerkjaréttar hafi stofnast með notkun leggur beiðandi fram fjölmiðlaumfjallanir, auglýsingar og kynningar og yfirlit yfir þann varning sem merkið hafi verið notað á.<sup>11</sup> Eðli málsins samkvæmt er ekki unnt að líta til ódagsettra gagna. Flest þau gögn er varða auglýsingar og kynningar eru ódagsett og er Hugverkastofunni því ekki unnt að líta til þeirra við mat á stofnun vörumerkjaréttar vegna notkunar. Stofnuninni er enn fremur ekki unnt að hafa til hliðsjónar ljósmyndir af þeim varningi sem merki beiðanda hafi verið notað á þar sem þau eru einnig ódagsett og ekki studd öðrum gögnum, svo sem reikningum.<sup>12</sup>

Stofnuninni er hins vegar unnt að hafa til hliðsjónar við matið fjölmiðlaumfjallanir, svo sem í sérstökum kynningarblöðum o.fl., en þess skal þó getið að sumar umfjallanirnar varða ekki beinlínis starfsemi beiðanda.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 10/2012 (JÚPITER) féllst nefndin ekki á það að þau gögn sem lögð höfðu verið fram til stuðnings fullyrðingu um vörumerkjarétt á grundvelli notkunar hefðu áhrif á eftirspurn eftir vöru eða þjónustu og flokkuðust því sem markaðssetning. Að mati Hugverkastofunnar á það sama við um hluta þeirra fjölmiðlaumfjallana sem beiðandi hefur lagt fram, þ.e. þær eru ekki til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eftir þjónustu og flokkist því sem markaðssetning. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að sú umfjöllun sem beiðandi hefur fengið t.d. í sérstökum kynningarblöðum eða -dálkum fjölmiðla hafi getað haft áhrif á eftirspurn á vöru og/eða þjónustu beiðanda.<sup>13</sup> Með vísan til þeirrar umfjöllunar telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á notkun orðmerkisins *Sensa* fyrir umsóknardag merkis eiganda.

Í umfjöllunum þeim sem stofnunin telur sýna fram á notkun beiðanda á merkinu *Sensa* er starfseminni lýst sem *sérfræðingur í IP samskiptum* eða á sviði *hýsingar- rekstrar- og skýjalausna; ráðgjöf og sérfræðipjónustu á hýsingu og rekstri, skýjalausnum, öryggislausnum, samskiptalausnum, netkerfa*.<sup>14</sup> Að mati stofnunarinnar fellur umrædd þjónusta í flokk 42.

Sú þjónusta sem stofnunin telur að beiðandi hafi sýnt fram á er samskonar þeirri sem firma hans er skráð fyrir, sbr. fyrrnefnd ÍSAT atvinnugreinaflokkun. Stofnunin telur að beiðandi hafi ekki sýnt fram á notkun fyrir aðra þjónustu sem fallið gæti í flokka 35 eða 41 og telur stofnunin því ekki þörf á frekari umfjöllun um ruglingshættu milli merkis eiganda og merkis beiðanda með vísan til 1. tl. 14. gr. vml. í ljósi þeirrar ruglingshættu sem er með firma hans og merki eiganda, sbr. ofangreinda umfjöllun.

Af framlögðum gögnum er ljóst að beiðandi hefur auk orðmerkis notast við ýmsar útgáfur af orð- og myndmerki sínu. Hins vegar er ekki ljóst hvaða stílfærslu beiðandi hafi verið að notast við á umsóknardegi og telur stofnunin

<sup>11</sup> Sbr. fylgiskjöl nr. 1-3.

<sup>12</sup> Sjá fylgiskjöl nr. 2 og 3.

<sup>13</sup> Sjá fylgiskjöl nr. 1. og 2.

<sup>14</sup> Ýmiss konar kynningarblöð er að finna í fylgiskjölum 1 og 2 þar sem umræddar lýsingar á starfsemi beiðanda er m.a. að finna.



Því ekki hafa verið sýnt fram á notkun orð- og myndmerkisins með fullnægjandi hætti.

#### Önnur atriði

Beiðandi gerir athugasemd við rannsókn umsóknar um skráningu merkisins SENZA. Í ljósi þess að beiðandi hafi notað vörumerki sitt telur hann að synja hafi átt umsókninni á grundvelli 1. tl. 14. gr. vml. Enn fremur telur beiðandi að firmaskráning hans hefði átt að leiða til synjunar með vísan til 4. tl. 14. gr. vml.

Hvað fyrri athugasemd beiðanda varðar að synja hefði átt umsókn um skráningu merkisins með vísan til 1. tl. 14. gr. vml. á grundvelli þess að beiðandi hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar bendir stofnunin á það að við efnislega rannsókn vörumerkjaumsókna er litið til þess hvort það merki sem sótt er um skráningu fyrir kunni að vera ruglingslega líkt þegar skráðu merki. Í vörumerkjarétti gildir meginreglan *fyrstur kemur fyrstur fær* þó með ákveðnum undantekningum. Stofnuninni er því ekki unnt að synja merki um skráningu á grundvelli ruglingshættu við merki sem hugsanlega er í notkun annars aðila á markaði, komi það upp við rannsókn, þar sem tiltekin atriði eru óljós, svo sem hver er raunverulegur eigandi, hvenær notkun merkis hófst, hvort það er enn í notkun og fyrir hvaða vörur og/eða þjónustu það er notað.

Vörumerkjalögin gera því ráð fyrir því að sá sem telur á rétt sinn gengið geti andmælt skráningu merkis, m.a. á grundvelli þess að eiga betri rétt á grundvelli notkunar. Leggja þarf fram gögn því til stuðnings. Enn fremur er unnt að fara fram á ógildingu merkis, sbr. það mál sem hér er til umfjöllunar.

Hvað varðar síðari athugasemd beiðanda þá ber stofnuninni skylda til að rannsaka skráningarhæfi merkja með tilliti til skráðra réttinda t.d. í fyrirtækjaskrá, sbr. 14. gr. vml. Ef engin fyrirstaða er talin vera fyrir hendi er merki skráð og birt í Hugverkatíðindum. Hugverkastofan er hins vegar ekki óbrigðul og því er tekið fram í lögnum að hver sem er geti andmælt skráningu vörumerkis eftir birtingu, sbr. 22. gr. vml. eða krafist ógildingar á skráningu, sbr. 1. mgr. 28. gr. vml. Rök í slíku máli geta t.d. verið þau að merkið hefði ekki átt að skrá vegna eldri réttar hér á landi, sbr. 1. eða 4. tl. 14. gr. vml.

Málsmeðferð hvort sem um andmæli eða kröfu um ógildingu er að ræða er um margt svipuð en það sem greinir málategundirnar frá hvor annarri er að andmæli er aðeins hægt að leggja fram innan tiltekinna tímamarka en kröfu um ógildingu er hægt að leggja fram óháð tímamörkum. Þá miðast réttaráhrif ógildingar í heild eða að hluta við umsóknardag viðkomandi merkis en séu andmæli tekin til greina í heild eða að hluta miðast réttaráhrifin við dagsetningu úrskurðar.

#### Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd firma beiðanda og merkis eiganda sé það lík að ruglingi geti valdið, sbr. 4. tl. 14. gr. vml. Krafa um að skráning merkisins Senza, nr. V0113562, verði ógild er því tekin til greina að því er varðar *fræðslu; þjálfun; fræðsluþjónustu; kennslu; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf] og þjónustuþjálfun* í flokki 41 og alla tilgreinda þjónustu í flokki 42

#### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Senza, nr. V0113562, skal ógild fyrir *fræðslu; þjálfun; fræðsluþjónustu; kennslu; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf] og þjónustuþjálfun* í flokki 41 og alla tilgreinda þjónustu í flokki 42



frá 13. júní 2019 en halda gildi sínu fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 35 og *útgáfu á texta, öðrum en auglýsingatexta; stjórnendabjálfun; samskiptabjálfun* í flokki 41.

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

Reykjavík, 26. apríl 2021  
Málanr. 2914-20-1170

## Efni: Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. V0113562

Umbjóðandi okkar, Sensa ehf., kt. 480202-2520, hefur falið LOGOS lögmannsþjónustu að leggja fram kröfu til Hugverkastofu um að vörumerkið Senza í flokkum nr. 35, 41 og 42, sbr. skráning nr. V0113562, verði ógilt.

Umbjóðandi okkar lagði inn umsóknir um skráningu tveggja vörumerkja þann 30. október 2020. Var um að ræða orð- og myndmerkið , sbr. vörumerki nr. V0119215, og orðmerkið „Sensa“, sbr. vörumerki nr. V0119216.

Með bréfi Hugverkastofu, dags. 25. janúar 2021, var umbjóðanda okkar tilkynnt um fyrirhugaða synjun á skráningu vörumerkjanna og vísað til þess að ekki væri hægt að skrá merkin þar sem hætt væri við ruglingi á merkjunum og vörumerkinu Senza, sbr. 1. tölul. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 („vml.“). Þá var vísað til þess að ekki væri hægt að skrá merkin þar sem þau gæfu tilefni til að ætla að átt væri við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tölul. 14. gr. vml., og var vísað til félagsins Senza Partners ehf. í því samhengi.

Umbjóðandi okkar hefur lagt fram athugasemdir sínar við fyrirhugaða synjun á skráningu merkjanna, sbr. greinargerð dags. 26. apríl 2021. Í athugasemdunum er á því byggt að óslitin og umfangsmikil notkun umbjóðanda okkar á vörumerkinu Sensa frá árinu 2002 hafi leitt til þess að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Þá var vísað til þess að firmaheiti umbjóðanda okkar, Sensa ehf., hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra frá 8. febrúar 2002, en félagið er skráð í flokk 62.02.0 ÍSAT atvinnugreinaflokkunarinnar sem nær til ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni.

Vörumerkið Senza var skráð í vörumerkjaskrá þann 30. september 2019 auk þess sem heitið Senza Partners ehf. var skráð hjá fyrirtækjaskrá í júní 2019. Ljóst er að bæði firmaréttur og vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar er töluvert eldri en réttindi yfir vörumerkinu Senza og firmaheitinu Senza Partners og gengur réttur umbjóðanda okkar þar af leiðandi framur þeim réttindum, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. er kveðið á um það að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna sé unnt að ógilda skráninguna í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar. Umbjóðandi okkar byggir á því að sökum vörumerkjaréttar hans yfir merkinu Sensa og firmaheitis hans Sensa ehf. hefði ekki átt að skrá vörumerkið Senza í vörumerkjaskrá.

Samkvæmt 1. tölul. 14. gr. vml. (sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. eldri vml.) skal ekki skrá merki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað.



Umsókn um vörumerkið Senza var lögð inn 13. júní 2019. Á þeim tíma sem umsóknin var lögð inn hafði umbjóðandi okkar notað vörumerkið Senza fyrir flokka 9, 37, 38, 41, 42 og 45 óslitið frá árinu 2002 eða í um 17 ár. Merkið er jafnframt enn í fullri notkun. Að mati umbjóðanda okkar er notkunin þess eðlis að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Því til stuðnings er nánar vísað til fyrrnefndar greinargerðar umbjóðanda okkar frá 26. apríl 2021 og þeirra gagna sem fylgdu með henni.

Í bréfi Hugverkastofu frá 25. janúar 2021 kemst Hugverkastofa að þeirri niðurstöðu að hætt sé við ruglingi á merkjum umbjóðanda okkar og merkinu Senza og/eða að neytendur telji að þær vörur og sú þjónusta sem óskað er verndar fyrir eigi sér sama uppruna, þ.e. að tengsl séu með merkjunum. Þá kemur fram að vörumerki umbjóðanda okkar svipi til þess sem nú þegar er skráð í vörumerkjaskrá en að bæði merkin innihaldi fimm bókstafi og séu eins fyrir utan fjórða bókstafinn S og Z. Merkjunum sé þar að auki ætlað að standa fyrir sömu eða svipaðar vörur og/eða þjónustu.

Með vísan til notkunar umbjóðanda okkar á vörumerkinu Senza sem hófst árið 2002 og fyrrnefndrar afstöðu Hugverkastofu telur umbjóðandi okkar ljóst að ekki hefði átt að skrá vörumerkið Senza, sbr. 1. tölul. 14. gr. vml. (sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. eldri vml.)

Umbjóðandi okkar byggir jafnframt á því að ekki hefði átt að skrá merkið Senza í vörumerkjaskrá á grundvelli 4. tölul. 14. gr. vml. Í ákvæðinu kemur fram að vörumerki megi ekki skrá ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, nafn annars manns eða mynd, enda sé þá ekki átt við löngu látna menn, eða í merkinu felst sérkennilegt nafn á fasteign eða mynd af henni.

Firmaheiti umbjóðanda okkar hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá frá 8. febrúar 2002 og hefur starfsemi hans alla tíð farið fram undir heitinu Senza. Var firmaheitið því skráð hjá fyrirtækjaskrá þegar vörumerkið Senza var skráð.

Í áðurnefndu bréfi frá Hugverkastofu kemur fram að það sé mat stofnunarinnar að merki umbjóðanda okkar gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti fyrirtækisins Senza Partners ehf. Er tekið fram að við mat á því hvort merki verði talið skarast við skráð heiti fyrirtækis sé horft til þess hvort merkið og viðkomandi heiti séu eins eða lík og hvort lýsing á vöru og/eða þjónustu skarast við ÍSAT-flokkun þess. Þá sé horft til þess hvort fyrirtækið teljist vera í virkri atvinnustarfsemi. Hugtakið sé túlkað rúmt og telst atvinnustarfsemi virk þar til fyrirtæki hefur formlega verið afskráð hjá fyrirtækjaskrá eða ef starfsemi hefur legið niðri í mörg ár.

Er tekið fram að með hliðsjón af því að vörumerki umbjóðanda okkar og auðkennandi þáttur í firmaheiti Senza Partners ehf. innihalda bæði fimm bókstafi og séu eins fyrir utan fjórða bókstafinn S og Z og að skörun sé til staðar milli vöru- og þjónustulýsingar merkis umbjóðanda okkar og ÍSAT-flokkunar Senza Partners sé það mat Hugverkastofu að hætta geti skapast á ruglingi og að neytendur telji að þær vörur/þá þjónustu sem óskað er verndar fyrir eigi sér sama uppruna, þ.e. að tengsl séu með merkinu og viðkomandi fyrirtæki.


Með hliðsjón af því að firmaheiti umbjóðanda okkar var skráð í fyrirtækjaskrá þegar umsókn um skráningu vörumerkisins Senza í vörumerkjaskrá var lögð inn og fyrrnefnds mats Hugverkastofu telur umbjóðandi okkar ljóst að ekki hefði átt að skrá vörumerkið Senza, sbr. 4. tölul. 14. gr. vml.

Af öllu framangreindu virtu telur umbjóðandi okkar einsýnt að vörumerkið Senza hafi verið skráð andstætt ákvæðum vml. Með vísan til 1. mgr. 28. gr. vml. er þess því hér með krafist að Hugverkastofa ógildi skráningu vörumerkisins Senza í flokkum 35, 41 og 42, sbr. skráning nr. V0113562.

Sé frekari upplýsinga óskað, vinsamlegast hafið samband við undirritaða í gegnum netfangið [aslaug@logos.is](mailto:aslaug@logos.is) eða síma 5400300.

Virðingarfyllt

LOGOS lögmannsþjónusta




Yr Sigurðardóttir lögmaður  
f.h. Áslaugar Björgvinsdóttur lögmanns

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 26 apríl 2021  
Málanr. 2914-20-1170

**Efni: Umsókn um skráningu vörumerkisins Sensa, orðmerki og orð- og myndmerki, mál nr. 202010-9188, 4.1**

**A. Inngangur**

Vísað er til bréfa Hugverkastofu, dags. 25. janúar 2021, þar sem tilkynnt var um fyrirhugaða synjun um skráningu tiltekinna vörumerkja sem umbjóðandi okkar, Sensa ehf., kt. 480202-2520, hafði með umsókn, dags. 30. október 2020, sótt um skráningu á. Var um að ræða orð- og myndmerkið  <sup>sensa</sup>, sbr. vörumerki nr. V0119215, og orðmerkið „Sensa“, sbr. vörumerki nr. V0119216.

Í bréfi Hugverkastofu var vísað til þess að það væri mat stofunnar að ekki væri hægt að skrá merkin þar sem hætt væri við ruglingi á merkjunum og vörumerki sem skráð hefði verið hér á landi eða hefði verið notað hér á landi þegar umsókn um skráningu var lögð inn og væri enn notað hér, sbr. 1. tölul. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 („vml.“). Þá var vísað til þess að ekki væri hægt að skrá merkin þar sem þau gæfu tilefni til að ætla að átt væri við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tölul. 14. gr. vml.

Var tekið fram að ruglingshættan kæmi til vegna vörumerkisins Senza, sbr. skráning nr. V0113562, og firmaheitisins Senza Partners ehf.

Umbjóðanda okkar var veittur frestur til 26. apríl 2021 til að skila inn athugasemdum vegna fyrirhugaðrar synjunar. Umbjóðandi okkar hefur falið LOGOS lögmannsþjónustu að gæta hagsmuna sinna og fer undirritaður lögmaður með málið.

**B. Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar**

Umbjóðandi okkar er félag sem stofnað var í ársbyrjun 2002. Um er að ræða þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í þjónustu og fjölbreyttum lausnum í upplýsingatækni fyrir viðskiptavinum sína. Meðal þeirra lausna og þjónustu sem félagið býður upp á er rekstrarþjónusta, hýsingarþjónusta, skýjaþjónusta, öryggisþjónusta og samskipta- og fjarfundalausnir.

Allt frá upphafi hefur félagið verið rekið undir heitinu Sensa auk þess sem öll markaðssetning og sala á vörum og þjónustu félagsins hefur farið fram undir heitinu Sensa. Merkið Sensa er þannig notað í þeim tilgangi að greina vörur og þjónustu Sensa frá vörum og þjónustu annarra aðila.

Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Hér á landi hefur framkvæmdin verið sú að vörumerkjaréttur hefur verið talinn geta stofnast við upphaf notkunar en ekki hefur verið gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð í þessu samhengi. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að vml. kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega

stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr. 3. gr. Það ákvæði kemur þó ekki til skoðunar hér enda liggur fyrir að vörumerkið Sensa uppfyllir öll skilyrði vml. um skráningu, þ.á m. um sérkenni.

Umbjóðandi okkar byggir á því að vörumerkjaréttur hans yfir merkinu Sensa hafi stofnast í febrúar 2002, þ.e. frá þeim tíma sem Sensa var stofnað og notkun á vörumerkinu Sensa hófst í atvinnustarfsemi félagsins. Hefur orðmerkið Sensa verið notað frá upphafi auk þess sem orð- og myndmerkið hefur verið notað í mismunandi útfærslum. Umsókn um skráningu vörumerkjanna hjá Hugverkastofu var eingöngu ætlað að tryggja enn frekar þann vörumerkjarétt sem félagið bjó þegar yfir.

Notkun umbjóðanda okkar á vörumerkinu Sensa nær til alla þeirra vöru- og þjónustuflokka sem tilgreindir eru í vörumerkjaumsóknum umbjóðanda okkar frá 30. október 2020, þ.e. til flokka nr. 9, 37, 38, 41, 42 og 45. Vörumerkjaréttur sá sem stofnast hefur á grundvelli notkunar nær því að fullu til fyrrgreindra vöru- og þjónustuflokka.

Í 5. gr. vml. er að finna tilgreiningu á því hvað teljist notkun vörumerkis svo hægt sé að sýna fram á að notkun hafi sannanlega hafist. Í ákvæðinu kemur fram að með notkun í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að:

1. merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni, eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á,
2. vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki er flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi,
3. merki er notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum, eða
4. merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess.<sup>1</sup>

Til sönnunar á notkun umbjóðanda okkar á vörumerkinu Sensa, og þar með til sönnunar á vörumerkjarétti hans, höfum við tekið saman fjölda gagna sem sýna fram á notkun vörumerkisins Sensa í skilningi 5. gr. vml., allt frá árinu 2002.

### 1. Umfjallanir í fjölmiðlum

Í fylgiskjali 1 með bréfi þessu er að finna afrit af fjölmörgum fréttum og öðrum umfjöllunum fjölmiðla þar sem fjallað er um umbjóðanda okkar og þjónustu hans og vísað til hans sem Sensa.

Fréttirnar eru frá árinu 2002 og ná til ársins 2021. Sýnir þessi umfjöllun fram á samfellda notkun á heitinu enda er að finna umfjallanir frá öllum árunum.

### 2. Auglýsingar og kynningar

Í fylgiskjali 2 er að finna auglýsingar og kynningar þar sem þjónusta og vörur umbjóðanda okkar eru markaðssettar undir merkinu Sensa.

Af þessum skjölum má sjá að vörur og þjónusta umbjóðanda okkar hefur verið markaðssett og boðin til sölu undir heitinu Sensa.

---

<sup>1</sup> Vísað er til nýjustu útgáfu vml. þó vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar hafi stofnast í tíð eldri vml. Ákvæði 5. gr. felur í sér upptalningu um notkun í dæmaskyni og breytir þannig engu í þessu samhengi þó ákvæði 5. gr. hafi breyst frá því að til vörumerkjaréttarins stofnaðist.

### 3. Varningur

Í fylgiskjali 3 er að finna dæmi varning sem merktur hefur verið með merki umbjóðanda okkar.

Umbjóðandi okkar telur framangreind gögn sýna fram á að hann hafi notað vörumerkið Sensa til markaðssetningar á vörum og þjónustu í flokkum 9, 37, 38, 41, 42 og 45 óslitið frá árinu 2002. Telur umbjóðandi okkar því óumdeilt að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml.

### **C. Firmaskráning**

Félagið Sensa ehf. var sem fyrr segir stofnað árið 2002 og var það skráð í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra þann 8. febrúar 2002 (fskj. 4). Var félagið skráð í flokk 62.02.0 ÍSAT atvinnugreinaflokkunarinnar sem nær til ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni. Félagið hefur borið sama heiti allt frá stofnun þess og hefur öll starfsemi félagsins ávallt farið fram undir heitinu Sensa. Þá hefur öll markaðssetning og sala á vörum og þjónustu félagsins sem fyrr segir farið fram undir heitinu Sensa.

### **D. Eldri réttur gengur fyrir yngri**

Í 1. mgr. 7. gr. vml. segir að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum þar sem hætt er við ruglingi gengur eldri réttur fyrir yngri ef annað leiðir ekki af síðargreindum ákvæðum.

Vörumerkið Senza, sbr. skráning nr. V0113562, var skráð 30. september 2019 en vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar yfir merkinu Sensa stofnaðist sem fyrr segir árið 2002. Það er því ljóst að vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar er töluvert eldri en vörumerkjaréttur yfir merkinu Senza og gengur hann þar með fyrir yngri rétti Senza, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

Þá telur umbjóðandi okkar rétt að geta þess að synja hefði átt um skráningu vörumerkisins Senza á grundvelli þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. sem kvað á um það að vörumerki mátti ekki skrá ef villast mátti á merkinu og vörumerki sem skráð hafði verið hér á landi eða hafði verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn og enn var verið að notað hér.

Þá liggur jafnframt fyrir að firmaheiti umbjóðanda okkar, Sensa ehf., hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá frá árinu 2002, sbr. það sem áður segir, en firmaheitið Senza Partners ehf. var fyrst skrá skráð í júní 2019. Áður hét félagið TellMe Twin ehf. (fskj. 5). Firmaheitið Senza Partners hefði Ríkisskattstjóri ekki átt að skrá í fyrirtækjaskrá með hliðsjón af 1. mgr. 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð en þar kemur fram að í firma megi eigi nefna fyrirtæki, er ekki standa í sambandi við atvinnuna. Lögverndum firmanafns hefur mikla þýðingu fyrir eiganda firmanafnsins á þann hátt að vernda þá viðskiptavild sem hann hefur skapað firma sínu með erfiði sínu og fjármunum, auk þess að firmanafn getur verið trygging almennings fyrir þeim vörum sem firmað býður fram. Eru þetta sömu rök og búa að baki vernd vörumerkja, en tilgangur þeirra er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra.

Þá hefði firmaskráning umbjóðanda okkar jafnframt átt að leiða til synjunar Hugverkastofu á umsókn um skráningu vörumerkisins Sensa, en samkvæmt 4. tölul. 14. gr. þágildandi og núgildandi vml. má ekki skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt væri við heiti á virkri atvinnustarfsemi.

Telji Hugverkastofa núna, að vörumerkið Senza teljist ruglingslega líkt firmaskráningunni Senza Partners ehf. og af þeim sökum skuli synja umbjóðanda okkar um skráningu, fæst ekki annað séð en að Hugverkastofa hefði þannig allt eins átt að hafna vörumerkjaskráningunni Senza á grundvelli firmaskráningar umbjóðanda okkar.

Með hliðsjón af ofangreindu verður að telja skýrt að vörumerkið Senza var skráð andstætt betri rétti umbjóðanda okkar. Með vísan til afstöðu Hugverkastofu þess efnis að líklegt verði að ruglingshætta geti skapast milli vörumerkis umbjóðanda okkar og vörumerkisins Senza og firmaheitisins Senza Partners er umbjóðanda okkar ekki annað fært en að krefjast þess samhliða þessari greinargerð að vörumerkið „Senza“ verði ógilt sökum ruglingshættu við vörumerki og firmaskráningu umbjóðanda okkar, sbr. 1. mgr. 28. gr. vml.

#### E. Lokaorð

Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar einsýnt að hann hafi sýnt fram á notkun vörumerkisins Senza, fyrir þær vörur og þá þjónustu sem tilgreind er í vörumerkjaumsókn hans, með þeim hætti að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Notkunin er bæði umfangsmikil og óslitin.

Vörumerkjarétturinn stofnaðist á árinu 2002 og er því töluvert eldri en vörumerkjaréttur merkisins Senza sem stofnaðist árið 2019, sbr. 2. mgr. 7. gr. vml. Gengur vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar framar yngri réttindum, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

Þar fyrir utan átti umbjóðandi okkar skráð firmaheitið Senza þegar vörumerkið Senza var skráð.

Umbjóðandi okkar gerir þá kröfu að Hugverkastofa endurskoði afstöðu sína sem fram kom í bréfi stofunnar frá 25. janúar 2021 og fallist á skráningar á hinum umbeðnu vörumerkjum, samhliða því sem umbjóðandi okkar gerir kröfu um afskráningu á vörumerkinu Senza.

Ef frekari upplýsinga er óskað, vinsamlegast hafið samband við undirritaða.

Virðingarfyllt

LOGOS lögmannsþjónusta



Yr Sigurðardóttir lögmaður  
f.h. Áslaugar Björgvinsdóttur lögmanns

Hjál.

1. Fjölmíðlaumfjallanir um Senza ehf.
2. Auglýsingar og kynningar frá Senza ehf.
3. Varningur frá Senza ehf.
4. Yfirlit yfir skráningu Senza ehf. hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra,
5. Samanburðarskýrsla fyrir Senza Partners ehf., dags. 14. apríl 2021.



Lögmenn:  
Valborg Kjartansdóttir  
Magnús Haukur Magnússon  
Magnús Hrafn Magnússon

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 29. október 2021

**Varðar: Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. V0113562 SENZA**

Vísað er til kröfu um ógildingu á skráningu nr. V0113562 SENZA dags. 26.04.2021. Eigandi skráningarinnar hefur falið Sigurjónsson & Thor ehf. að gæta hagsmuna sinna í málinu.

Þess er krafist f.h. varnaraðila að kröfu um ógildingu skráningar nr. V0113562 verði hafnað.

Nauðsynlegt er að rekja eftirfarandi varðandi atvik máls:

Varnaraðili á skráningu nr. V0113562 SENZA fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; rekstrarráðgjöf; þjónusturáðgjöf í **flokki 35**.

Fræðsla; þjálfun; fræðsluþjónusta; kennsla; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf]; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; stjórnendabþjálfun; samskiptaþjálfun; þjónustuþjálfun í **flokki 41**.

Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar í **flokki 42**.

Sóknaraðili, félagið SENSA ehf. hefur óskað skráningar fyrir myndmerki sbr. umsókn nr. V0119215 og fyrir orðmerkið SENSA sbr. umsókn nr. V0119216 í ýmsum flokkum.

Sóknaraðili átti vörumerkjaskráningar nr. V0066196 SENSA (myndmerki) og V0066197 SENSA sem tóku gildi árið 2007 og voru afmáðar þann 25.05.2018. Varnaraðila er ekki kunnugt um ástæður þess að sóknaraðili endurnýjaði ekki skráningarnar. Hvorug skráningin gilti fyrir þjónustu í flokki 41. Skráning varnaraðila sem nú er krafist ógildingar á var birt til andmæla 15.10.2019. Andmælafrestur rann út 15.12.2019 án þess að andmæli hafi verið lögð fram af hálfu sóknaraðila. Sóknaraðili hefur ekki gert athugasemdir við notkun varnaraðila á vörumerki sínu frá skráningu þess árið 2019.

Umsóknum sóknaraðila nr. V0119215 og V0119216 hefur nú verið synjað með vísan til skráningar varnaraðila nr. V0113562 sbr. erindi stofnunarinnar dags. 25.01.2021.



Ógildingarkrafa sóknaraðila byggir á 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga, þ.e. að upphafleg skráning varnaraðila árið 2019 hafi, á þeim tíma, verið andstæð ákvæðum vml. Sóknaraðila er að sýna fram á réttmæti þeirrar fullyrðingar. Vörumerkjaskráningar verða ekki ógiltar nema ótvírætt sé að lagaleg skilyrði fyrir því séu til staðar.

Af kröfu um ógildingu dags. 26.04.2021 má ráða að krafa sóknaraðila byggir á tveimur forsendum. Í fyrsta lagi að sóknaraðili hafi öðlast betri rétt fyrir notkun sbr. 6. tl. þágildandi 1. mgr. 14. gr. vml. (1. tl. 1. mgr. 14. gr. núgildandi laga) og í öðru lagi byggir sóknaraðili á firmaskráningu frá árinu 2002. Báðum forsendum er mótmælt.

#### *Meintur eldri réttur vegna notkunar*

Ef samþykkja á andmæli og/eða ógildingarkröfu á grundvelli eldri réttar sem stofnast hefur fyrir notkun, verður sá sem heldur slíku fram að sanna með ótvíræðum gögnum að hið eldra merki hafi verið notað fyrir dagsetningu seinni umsóknar og ekki síður ber honum að sýna fram á nákvæmlega fyrir hvaða vöru og þjónustu vörumerkið var notað og hvenær og að rökstyðja að ruglingshætta sé til staðar í skilningi 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Ekki hefur verið sýnt fram á þetta af hálfu sóknaraðila.

Sóknaraðili fullyrðir í greinargerð sinni:

Á þeim tíma sem umsóknin var lögð inn hafði umbjóðandi okkar notað vörumerkið Sensa fyrir flokka 9, 37, 38, 41, 42 og 45 óslitið frá árinu 2002 eða í um 17 ár.

Ekki er gerð tilraun til að skýra ofangreinda fullyrðingu eða sanna umfang notkunar sóknaraðila fyrir tiltekna vörur eða þjónustu. Þá er ekki reifað hvernig meint notkun sóknaraðila skapar ruglingshættu við vörumerki varnaraðila. Sóknaraðili vísar til annarrar greinargerðar dags. 26.04.2021 í ótengdu máli vegna synjunar Hugverkastofunnar á skráningu vörumerkja sinna „og þeirra gagna sem fylgdu með henni.“ Þau fylgiskjöl sem fylgdu erindi Hugverkastofu voru m.a. það sem merkt var Fylgiskjal 1 - umfjallanir í fjölmiðlum og Fylgiskjal 2 - Auglýsingar og kynningar.



Sóknaraðili skýrir ekki hvernig gögn lögð fram í öðru máli sóknaraðila, feli í sér ótvíræðan eldri rétt sóknaraðila þannig að ruglingshætta skapist við vörumerkjaskráningu varnaraðila og skilyrði 28. gr. vml. fyrir ógildingu merkis varnaraðila séu þannig uppfyllt.

Gögnin sýna ekki fram á notkun sóknaraðila á vörumerki sínu fyrir vörur eða þjónustu á þann hátt að ruglingshætta skapist. Reifi sóknaraðili á síðari stigum hvernig gögnin geti skapað rétt sóknaraðila til tiltekins vörumerkis í samhengi við tiltekna vöru eða þjónustu er áskilinn réttur til að bregðast við því. Eldri skráningar sóknaraðila sem voru í gildi frá 2007-2018 giltu ekki fyrir flokk 41 en vörumerki varnaraðila er skráð fyrir ýmsa þjónustu sem er tengd ráðgjöf, kennslu og þjálfun í flokki 41.





Til að eigandi vörumerkis hafi notað vörumerki í skilningi vörumerkjalaga verður hann að bjóða neytendum vöru eða þjónustu til kaups sem auðkennd er með vörumerkinu. Sóknaraðila er að sýna fram á notkun vörumerkis við markaðssetningu á vöru eða þjónustu sem vörumerkjaskráning varnaraðila nr. V0113562 SENZA nær yfir. Almenn fjölmiðlaumfjöllun um fyrirtækið Sensa ehf. nægir ekki til þess að vörumerkjaréttur stofnist fyrir tiltekna vörur eða þjónustu.

Í það minnsta tvö mismunandi vörumerki eru sjáanleg í þeim gögnum sem sóknaraðili lagði fram, þ.e. myndmerkið  og myndmerkið . Ekki er skýrt á hvaða grundvelli ógildingarkrafa sóknaraðila byggir. Auk þess nægir sóknaraðila ekki að sýna fram á að hann hafi notað vörumerki í tilteknum flokkum til að meint ruglingshætta sé staðfest við allar aðrar vörur eða þjónustu í þeim flokki. Við mat á ruglingshættu ber að líta til fjölda þátta, m.a. nákvæmlega um hvaða þjónustu sé að ræða, hver sé markhópur þeirrar þjónustu sem um ræðir, hvernig henni sé komið á framfæri við neytendur o.fl.

Í athugasemdum við 4. gr. nýjustu breytingarlaga vml. nr. 71/2020 segir:

Þá er einnig tiltekið að einkaréttur vörumerkjaeiganda taki til þess að koma í veg fyrir notkun á merki sem er eins eða líkt vörumerki hans að því gefnu að merkið sé notað fyrir eins eða svipaðar vörur og þjónustu og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum. Í tilfellum sem þessum er hins vegar nauðsynlegt að framkvæma mat á ruglingshættu út frá þeim viðmiðum og þeirri dómaframkvæmd sem skapast hefur í gegnum tíðina, bæði hjá íslenskum dómstólum, áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og hjá Evrópuþingdómstólum.

Samspil merkjalíkingar og vörulíkingar er það sem ráða verður heildarmati við ruglingshættu. Af dómafordæmum Evrópuþingdómstólsins og norrænni framkvæmd má ráða að ekki nægir að um sé að ræða afar svipuð merki sem jafnvel eru skráð eða hafa verið notuð innan sama flokks heldur verður að greina nákvæmlega hvaða vörur það eru sem um ræðir og hvort hætta sé á ruglingshættu innan þess hóps sem neytir vörunnar eða þjónustunnar. Eitt mál er nefnt í dæmaskyni:

Í máli nr. T-361/11 Hand Held Products, Inc. v. Office for Harmonisation (OHIM) hefur General Court framkvæmt mat á ruglingshættu vegna vörumerkja sem voru eins þ.e. DOLPHIN (annars vegar orðmerki og hins vegar orð- og myndmerki) og sem giltu fyrir vörur í sama flokki. Sótt var um skráningu á hinu andmæltu merki fyrir „*telecommunications systems and installations; interactive terminals for displaying and ordering goods and services; electrical and electronic accessories*“ í 9. flokki. Vörumerkið sem andmælin byggðust á var meðal annars skráð fyrir: „*barcode and image scanners and related software for use therewith*“ í 9. flokki.

Dómstóllinn framkvæmdi nákvæmt mat og niðurstaðan var sú að ruglingshætta væri ekki fyrir hendi varðandi hluta af vörulistanum. Í niðurstöðu málsins segir m.a.:

In the present case, taking account of the fact that interactive terminals for displaying and ordering goods and services and telecommunications systems and installations are not similar to the goods covered by the earlier trade mark, the Board of Appeal was fully entitled to conclude that there was no likelihood of confusion in respect of those goods.



Í ofangreindu máli var orðhluti vörumerkjanna eins og vörumerkin auk þess, skráð í sama flokki. Nákvæmt mat á þeim vörum og þeim neytendahópi sem um ræddi leiddi til þess að ekki var talið að ruglingshætta væri fyrir hendi. Í greinargerð sóknaraðila eru ekki borin saman gögn um notkun sóknaraðila við þjónustulista þeirrar skráningar varnaraðila sem krafist er ógildingar á. Ekki er rökstutt hvernig staðfest notkun skapar vörumerkjarétt sem hugsanlega hefði getað skapað ruglingshættu við vörumerkjaskráningu varnaraðila. Ekki verður betur séð en að þau gögn (sem sóknaraðili kallar auglýsingar) tengist fyrst og fremst endursölu og þjónustu tengdum hugbúnaði þriðja aðila. Sú þjónusta er fjarri því sem vörumerkjaskráning nr. V0113562 SENZA nær yfir.

Í raun er erfitt fyrir varnaraðila (vegna vanreifunar sóknaraðila) að meta samanburð á meintri notkun og meintri ruglingshættu við skráningu varnaraðila. Varnaraðili áskilur sér hins vegar rétt til frekari andmæla, rökstuðnings og málsástæðna komi til þess að sóknaraðili kjósi að leggja fram frekari gögn eða rökstuðning kröfu sinni til stuðnings.

#### *Firmaskráning sóknaraðila*

Firmaskráning sóknaraðila Sensa ehf. frá árinu 2002 getur ekki leitt til ógildingar vörumerkjaskráningar varnaraðila á grunvelli 28. gr. vörumerkjalaga. Fyrir því eru ýmsar ástæður:

Árið 2015 breytti sóknaraðili skráðum tilgangi sínum sbr. samþykktir mótteknar dags. 16.09.2015. Honum var þá breytt á eftirfarandi hátt:

Tilgangur félagsins er ráðgjöf, innflutningur, sala og þjónusta vél- og hugbúnaðar í upplýsingatækni, ásamt öllum skyldum rekstri. Ennfremur kaup og sala húsnæðis, reksturs húsnæðis, kaup og sala verðbréfa og lánastarfsemi.

Þannig hljóðaði skráður tilgangur sóknaraðila er varnaraðili lagði fram umsókn þá sem varð að skráningu nr. V0113562 SENZA. Ekki hefur verið upplýst af sóknaraðila hvernig ÍSAT skráningu hans var háttað á sama tíma en nú er hún:

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni. Leiga atvinnuhúsnæðis.

Við *ex officio* rannsókn Hugverkastofunnar árið 2019 á umsókn varnaraðila nr. V0113562 SENZA fór fram mat stofnunarinnar á því hvort umsóknin uppfyllti lagaskilyrði. Hluti af rannsókninni er mat á því hvort til staðar sé eldri réttur sem komi í veg fyrir skráningu, þ.m.t. hvort umsókn gefur „*tílefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi*“ sbr. núgildandi 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í því fólst mat á firmaheiti sóknaraðila og skráðri starfsemi hans andspænis umsókn varnaraðila. Niðurstaða matsins var að firmaheiti sóknaraðila stóð ekki í vegi fyrir umsókn varnaraðila. Ekki hefur verið reifað af sóknaraðila hvaða atvik það eru sem hafa átt sér stað frá því að skráning sóknaraðila var birt til andmæla 15.10.2019 sem ættu að leiða til þess að forsendur standi til að endurskoða réttmæti ákvörðunar stofnunarinnar á sínum tíma.



Ákvörðun stofnunarinnar að synja núverandi umsóknum sóknaraðila nr. V0119215 og V0119216 með vísan til skráningar varnaraðila nr. V0113562 sem og firmaheitisins Senza Partners ehf. sbr. erindi stofnunarinnar dags. 25.01.2021 varðar ekki lögmæti skráningar sóknaraðila nr. V0113562 frá 2019.

Heimild til synjunar á grundvelli firmaheitis er þrengri heldur en við ruglingshættumat á milli vörumerkja. Orðalag ákvæðis 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þess efnis að í merkinu felist eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi felur í sér lagaheimild til að synja um skráningu á þessum grundvelli ef starfsemi fyrirtækis annars vegar og þær vörur og þjónusta sem óskað er skráningar fyrir hins vegar eru þær sömu en að auki þarf vörumerkið að vera eins og fyrirtækjaheitið.

Við það bætist að hvorki firmaheiti sóknaraðila né fyrri skráningar hans nr. V0066197 og V0066196 tengjast fræðslu, þjálfun eða kennslu í flokki 41 en það er grunnstarfsemi varnaraðila sbr. m.a. þjónustulista skráningar nr. V0113562. Sóknaraðili hefur hins vegar nú, í síðari tilraunum sínum til að fá vörumerki sín skráð, ákveðið að óska skráningar m.a. fyrir fræðslu og þjálfun í flokki 41. Því hefur verið synjað með vísan til skráningar varnaraðila.


Sú staðreynd að Hugverkastofan hafi nú ákveðið að synja sóknaraðila skráningar á vörumerki sínu SENSA með vísan til firmaheitisins SENZA PARTNERS ehf. breytir engu um gildi skráningar vörumerkisins V0113562 SENZA frá 2019. Enda hefur stofnunin þegar staðfest að sú skráning var ekki andstæð lögum. Seinni framkvæmd Hugverkastofunnar í ótengdum málum þriðja aðila getur ekki breytt því mati og þeim réttindum sem felast í vörumerkjaskráningu varnaraðila.

Skráning varnaraðila var auglýst til andmæla í september 2019. Síðan þá hefur varnaraðili eytt umtalsverðri orku og kostnaði í að byggja upp og kynna vörumerki sitt með góðum árangri. Sóknaraðili hefur engar athugasemdir gert við notkun hans á vörumerki sínu og andmælti ekki skráningunni.

Í samræmi við allt ofangreint ber að hafna kröfu sóknaraðila.

**Áskilinn er réttur til að koma að frekari rökum, málsástæðum og gögnum síðar, hvort sem gagnaðili nýtir rétt sinn til að skila athugasemdum eða ekki.**

Virðingarfyllst, f.h. varnaraðila

  
Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Hugverkastofa  
Engjateigur 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 30. desember 2021

**Efni: Athugasemdir Sensa ehf. við greinargerð, dags. 29 október 2021**

Vísað er til greinargerðar Sigurjónssonar & Thor, dags. 29. október 2021, sem send var Hugverkastofu fyrir hönd Einars Sigvaldasonar, Grenimel 39, 107 Reykjavík („**varnaraðila**“) í tengslum við kröfu umbjóðanda okkar, Sensa ehf. („**umbjóðandi okkar**“ eða „**sóknaraðili**“) um ógildingu á vörumerkjaskráningu varnaraðila nr. V0113562.

Með kröfu dags. 26. apríl 2021 krafðist sóknaraðili þess að vörumerkið Senza í flokkum nr. 35, 41 og 42 yrði ógilt. Var krafan sett fram samhliða greinargerð sem sóknaraðili lagði fram vegna fyrirhugaðrar synjunar Hugverkastofu á umsóknum sóknaraðila um skráningu á vörumerkjunum Sensa (orðmerki) og Sensa (orð- og myndmerki).

Í fyrrnefndri kröfu sóknaraðila um ógildingu, auk fylgiskjala með kröfunni, er að finna lýsingu á atvikum málsins og rök færð fyrir því að fallast eigi á kröfu um ógildingu vörumerkjaskráningar varnaraðila. Vísar sóknaraðili til þess sem þar kemur fram en telur þó rétt, með hliðsjón af greinargerð varnaraðila, að áréttta nokkur atriði og koma að eftirfarandi athugasemdum.

**1. Vörumerkjaréttur sóknaraðila**

Sóknaraðili er félag sem stofnað var í ársbyrjun 2002. Um er að ræða þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í þjónustu og fjölbreyttum lausnum í upplýsingatækni fyrir viðskiptavinum sína. Meðal þeirra lausna og þjónustu sem félagið býður upp á er rekstrarþjónusta, hýsingarþjónusta, skýjaþjónusta, öryggisþjónusta og samskipta- og fjarfundalausnir. Í tengslum við framangreinda þjónustu sinnir sóknaraðili jafnframt alls kyns viðbótarþjónustu svo sem að greiningu á þörfum viðskiptavina og val réttu lausnunar, uppsetningu, kennslu og þjálfun á lausnirnar auk ráðgjafar um notkun og viðhald lausnanna til framtíðar.

Allt frá upphafi hefur félagið verið rekið undir heitinu Sensa auk þess sem öll markaðssetning og sala á vörum og þjónustu félagsins hefur farið fram undir heitinu Sensa. Merkið Senza er þannig notað í þeim tilgangi að greina vörur og þjónustu Sensa frá vörum og þjónustu annarra aðila.

Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki („**vml.**“) getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Hér á landi hefur framkvæmdin verið sú að vörumerkjaréttur hefur verið talinn geta stofnast við upphaf notkunar en ekki hefur verið gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð í þessu samhengi. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að vml. kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr. 3. gr. Það ákvæði kemur þó ekki til skoðunar hér enda liggur fyrir að vörumerkið Senza uppfyllir öll skilyrði vml. um skráningu, þ.á m. um sérkenni.

Sóknaraðili byggir á því að vörumerkjaréttur hans yfir merkinu Sensa hafi stofnast í febrúar 2002, þ.e. frá þeim tíma sem Sensa var stofnað og notkun á vörumerkinu Sensa hófst í

atvinnustarfsemi félagsins. Hefur orðmerkið Sensa verið notað frá upphafi auk þess sem orð- og myndmerkið hefur verið notað í mismunandi útfærslum. Umsókn um skráningu vörumerkjanna hjá Hugverkastofu var eingöngu ætlað að tryggja enn frekar þann vörumerkjarétt sem félagið bjó þegar yfir.

Notkun sóknaraðila á vörumerkinu Sensa nær til alla þeirra vöru- og þjónustuflokka sem tilgreindir eru í vörumerkjaumsóknum sóknaraðila frá 30. október 2020, þ.e. til flokka nr. 9, 37, 38, 41, 42 og 45. Vörumerkjaréttur sá sem stofnast hefur á grundvelli notkunar nær því að fullu til fyrrgreindra vöru- og þjónustuflokka. Skiptir engu máli í því samhengi þótt fyrri vörumerkjaskráningar sóknaraðila, sem varnaraðili vísar til í greinargerð sinni, hafi ekki náð til allra þessara flokka enda getur vörumerkjaréttur ekki eingöngu stofnast með skráningu heldur jafnframt með notkun, sbr. það sem fyrr greinir.

Í 5. gr. vml. er að finna tilgreiningu á því hvað teljist notkun vörumerkis svo hægt sé að sýna fram á að notkun hafi sannanlega hafist. Í ákvæðinu kemur fram að með notkun í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að:

1. merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni, eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á,
2. vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki er flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi,
3. merki er notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum, eða
4. merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess.

Það er því rangt sem haldið er fram í greinargerð varnaraðila að til þess að eigandi vörumerkis hafi notað vörumerki í skilningi vörumerkjalaga verði hann að bjóða neytendum vöru eða þjónustu til kaups sem auðkennd er með vörumerkinu. Fleiri tegundir nota koma til greina og hefur sóknaraðili notað vörumerkið Sensa í skilningi allra fyrrnefndra tölulíða 5. gr. vml.

Til sönnunar á notkun umbjóðanda okkar á vörumerkinu Sensa, og þar með til sönnunar á vörumerkjarétti hans, var tekinn saman fjöldi gagna sem sýndi fram á notkun vörumerkisins í skilningi 5. gr. vml., allt frá árinu 2002. Voru þessi gögn afhent varnaraðila sem fylgiskjöl með kröfu um ógildingu. Að mati sóknaraðila sýna þessi gögn fram á svo ekki verður um villst að vörumerkið Sensa hafi verið notað í öllum þeim flokkum sem vörumerkjaumsóknir sóknaraðila ná til. Þá eru til viðbótar lögð fram tvö ný fylgiskjöl með athugasemdum þessum (fskj. 3 og 4) sem jafnframt sýna fram á notkun merkisins Sensa í tilteknum flokkum. Í töflunni hér að neðan eru nefnd nokkur dæmi um notkun úr framangreindum gögnum í hverjum flokki fyrir sig, en ítrekað er að ekki er um tæmandi talningu að ræða heldur eru þetta eingöngu atriði sem nefnd eru í dæmaskyni. Gögnin sjálf sýna fram á umfangsmeiri notkun.

**Flokkur 9** - Búnaður og tæki til að taka upp, miðla, afrita eða vinna hljóð, myndefni eða gögn; upptekið og niðurhalanlegt efni, tölvuhugbúnaður, auðir, stafrænir eða hliðrænir gagnamiðlar til upptöku og geymslu.

- Bls. 9 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um að Sensa hafi hannað og sjái um að reka eina stærstu diskastæðu í Norður Evrópu.
- Öll grunnþjónusta Sensa byggir á þessum flokki. Sensa er með búnað, þjónustu og lausnir til að miðla, geyma og vinna gögn, sbr. fskj. 3 með athugasemdum þessum.

<p><b>Flokkur 37</b> - Ráðgjöf um viðhald og viðgerðir upplýsingatækni-tölvu- og tæknibúnaðar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tækniborð Sensa - Viðskiptavinir Sensa geta hringt í tækniborð og fengið ráðgjöf, aðstoð, þjálfun og fræðslu frá starfsmönnum Sensa vegna allra þeirra lausna og þjónustu sem Sensa býður upp á.</li> <li>• Sérstakt netfang er rekið af Sensa, <a href="mailto:hjalp@sensa.is">hjalp@sensa.is</a> sem veitir viðskiptavinum möguleika á að fá ráðgjöf, aðstoð, þjálfun og fræðslu frá starfsmönnum Sensa í tengslum við hvers konar lausnir og þjónustu sem Sensa býður upp á.</li> <li>• Bls. 24 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um að Sensa þjónusti, vakti og sjái um hvers konar viðhald á lausn sem Sensa þróaði fyrir Bang &amp; Olufsen.</li> </ul>
<p><b>Flokkur 38</b> – fjarskiptapjónusta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bls. 9 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fram kemur að Sensa hafi sett upp stærsta þráðlausa netkerfið á Íslandi en það telji rúmlega 500 þráðlausa senda og samtímanotendur fari upp undir 5000. Kemur jafnframt fram að Sensa reki tvö gagnaver á höfuðborgarsvæðinu og að Sensa sé með eitt stærsta símkerfi landsins eða rúmlega 800 símtæki.</li> <li>• Fskj. 4 með athugasemdum þessum, Sensa er skráð sem fjarskiptafyrirtæki hjá Fjarskiptastofu.</li> </ul>
<p><b>Flokkur 41</b> - fræðsla;þjálfun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tækniborð Sensa – Viðskiptavinir Sensa geta hringt í tækniborð og fengið ráðgjöf, aðstoð, þjálfun og fræðslu frá starfsmönnum Sensa vegna allra þeirra lausna og þjónustu sem Sensa býður upp á.</li> <li>• Sérstakt netfang er rekið af Sensa <a href="mailto:hjalp@sensa.is">hjalp@sensa.is</a> sem veitir viðskiptavinum möguleika á að fá ráðgjöf, aðstoð, þjálfun og fræðslu frá starfsmönnum Sensa í tengslum við hvers konar lausnir og þjónustu sem Sensa býður upp á.</li> <li>• Bls. 6 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um að Sensa leggi áherslu á kennslu á nýjar lausnir og samstarf til framtíðar. Jafnframt talað um að fræðsla og undirbúningur skipti tölvuverði máli ef fyrirtæki ætlar að ná því mesta út úr þessum lausnum. Vinnubrögð sem krefjast kennslu.</li> <li>• Bls. 7 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, tekið fram að Sensa veiti fría aðstoð við notkun Teams. Þá er fjallað um að Sensa sé með námskeið fyrir þá sem vilja ítarlega kennslu á Teams og að tvö námskeið séu í boði.</li> <li>• Bls. 9 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um að Sensa þjónusti viðskiptavini í öllum heimsálfum nema á Suðurskautslandinu. Tekið fram að tækniborð Sensa þjónusti 8000 notendur.</li> <li>• Bls. 14 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um að Sensa reki fræðslusetur fyrir tæknimenn fyrirtækja og stofnana.</li> <li>• Bls. 26 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um að Sensa bjóði víðtæka þjónustu á sviði netlausna, eins og ráðgjöf, hönnun, sölu á vörum og þjónustu, þjónustusamninga og námskeið.</li> <li>• Bls. 31 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um námsleið á vegum Promennt í samvinnu við Sensa.</li> <li>• Bls. 22 í fskj. 2 með kröfu um ógildingu, fjallað um hádegisfyrirlestur á vegum Sensa og NetApp þar sem lausnir eru kynntar sem einfalda skýjalausnina.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bls. 24 í fskj. 2 með kröfu um ógildingu, starfsmaður frá Sensa er fyrirlesari á ráðstefnu um nýja stjórnunarhætti.</li> <li>• Bls. 6, 7, 9-12 í fskj. 2 með kröfu um ógildingu, Sensa hefur komið fram á UT-messunni með fræðslu fyrir almenning og starfsmenn tæknigeirans.</li> </ul>
<p><b>Flokkur 42</b> - Tæknipjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; gæðaeftirlit og sannvottunarþjónusta; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar; ráðgjöf um hönnun, þróun og notkun upplýsingatækni-, tölvu- og tæknibúnaðar; hönnun og þróun upplýsingatækni-, tölvu- og tæknibúnaðar og -þjónustu; leiga á upplýsingatækni- og tölvubúnaði; tölvuforritun; hönnun á hugbúnaði og viðhald, hugbúnaðarráðgjöf; upplýsingaþjónusta í tengslum við ofangreint</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tækniborð Sensa - Viðskiptavinir Sensa geta hringt í tækniborð og fengið ráðgjöf, aðstoð, þjálfun og fræðslu frá starfsmönnum Sensa. vegna allra þeirra lausna og þjónustu sem Sensa býður upp á.</li> <li>• Sérstakt netfang er rekið af Sensa <a href="mailto:hjalp@sensa.is">hjalp@sensa.is</a> sem veitir viðskiptavinum möguleika á að fá ráðgjöf, aðstoð, þjálfun og fræðslu frá starfsmönnum Sensa í tengslum við hvers konar lausnir og þjónustu sem Sensa býður upp á.</li> <li>• Bls. 6 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um þær þjónustur sem Sensa sérhæfir sig í; hýsingu og rekstri, skýjalausnum, öryggislausnum, samskiptalausnum og netkerfum.</li> <li>• Bls. 7 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um þær fjarfundalausnir sem sóknaraðili býður upp á.</li> <li>• Bls. 8 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um kubernetesþjónustu Sensa og NetApp.</li> <li>• Bls. 9 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um að Sensa hafi þróað lausn fyrir Bang og Olufsen sem sé í notkun um allan heim en hún tengi saman öll tæki viðkomandi verslunar.</li> <li>• Bls. 10, fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um Sjáumst fjarfundarlausn Sensa.</li> <li>• Bls. 13 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um samskiptalausnir Sensa.</li> <li>• Bls. 26 í fskj. 1 með kröfu um ógildingu, fjallað um að Sensa bjóði víðtæka þjónustu á sviði netlausna, eins og ráðgjöf, hönnun, sölu á vörum og þjónustu, þjónustusamninga og námskeið.</li> <li>• Á fskj. 3 með athugasemdum þessum má sjá yfirlit yfir þær lausnir og þjónustu sem Sensa býður upp á.</li> </ul>

Í þessu sambandi er jafnframt rétt að leggja á það áherslu að Sensa hefur notað firmaheiti sitt, *Sensa*, allt frá árinu 1992 fyrir alla þá þjónustu sem félagið býður, og hefur boðið, viðskiptavinum sínum á þeim 29 árum sem liðin eru frá stofnun þess, sbr. nánar í kafla 3 í greinargerð þessari.

## 2. Ruglingshætta milli vörumerkja sóknaraðila og varnaraðila

Í bréfum Hugverkastofu frá 25. janúar 2021 (fskj. 1), um fyrirhugaða synjun um skráningu vörumerkja sóknaraðila, var tekið fram að ástæða fyrirhugaðrar synjunar væri sú að hætt væri við ruglingi á merkjum og vörumerkjaskráningu varnaraðila og að neytendur teldu að þær vörur og sú þjónusta sem óskað væri verndar fyrir ætti sér sama uppruna, þ.e. að tengsl væru með merkjunum. Tók Hugverkastofa fram að vörumerki sóknaraðila svipaði til vörumerkis varnaraðila og að merkjunum væri ætlað að standa fyrir sömu eða svipaðar vörur og/eða þjónustu.

Hugverkastofa hefur því einfaldlega metið það sem svo að ruglingshætta sé til staðar.

Vörumerkjaskráning varnaraðila nr. V0113562 og ÍSAT skráning félags varnaraðila, Senza Partners ehf., bera þess merki að ruglingshætta sé til staðar við vörumerkjarétt og firmarétt sóknaraðila.

Augljós líkindi eru með vörumerkjum sóknaraðila og varnaraðila, bæði hvað varðar merkjalíkingu og vöru- og þjónustulíkingu. Bæði vörumerkin eru fimm stafa orð sem eru nákvæmlega eins að því undanskildu að vörumerki sóknaraðila inniheldur s en vörumerki varnaraðila z, sbr. „Sensa“ og „Senza“. Merkin eru borin fram með sama nákvæmlega sama hætti og því er hljóðlíkingin algjör.

Vöru- og þjónustulíkingin er jafnframt mikil en líkt og sjá má af töflunni hér að framan þá nær vörumerkjaréttur sóknaraðila m.a. til flokka 41 og 42. Þeir undirflokkar sem tilgreindir eru undir flokki 41 í vörumerkjaumsókn sóknaraðila eru fræðsla og þjálfun. Vörumerki varnaraðila er jafnframt skráð í flokki 41 og meðal undirflokka eru sömu flokkar, þ.e. fræðsla og þjálfun.

Þeir undirflokkar sem sóknaraðili tilgreindi í vörumerkjaumsókn sinni undir flokki 42 voru tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; gæðaeftirlit og sannvottunarþjónusta; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar; ráðgjöf um hönnun, þróun og notkun upplýsingatækni-, tölvu- og tækniþjónusta; leiga á upplýsingatækni- og tölvubúnaði; tölvuforritun; hönnun á hugbúnaði og viðhald, hugbúnaðarráðgjöf; upplýsingaþjónusta í tengslum við ofangreint. Telur sóknaraðili ljóst að vörumerkjaréttur hans sem stofnast hefur á grundvelli notkunar ná sannanlega til þessara flokka, sbr. umfjöllun í ofangreindri töflu.

Vörumerki varnaraðila nær jafnframt til þjónustuflokks 42 og undirflokkarnir eru m.a. vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það og hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar. Vörumerki varnaraðila er því m.a. skráð fyrir nákvæmlega sömu undirflokka og vörumerkjaréttur sóknaraðila nær til.

Ótækt er að varnaraðili haldi því núna fram að í starfsemi hans felist í raun eingöngu kennsla, fræðsla og þjálfun og að vörumerkið séu eingöngu notað í tengslum við slíka starfsemi. Við mat á ruglingshættu verður að horfa til þess hvernig vörumerki varnaraðila er skráð í vörumerkjaskrá en sú skráning bendir eindregið til þess að ruglingshætta sé til staðar. Þá bendir sóknaraðili á að jafnvel þó svo að eingöngu yrði litið til starfsemi varnaraðila sem felst í kennslu, fræðslu og þjálfun þá er ruglingshætta til staðar enda nær vörumerkjaréttur sóknaraðila sem fyrr segir til flokks 41 og undirflokka fræðslu og þjálfunar.

Það er því ljóst að hætt er við ruglingi á vörumerki varnaraðila og vörumerkjum sóknaraðila í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

### 3. Firmaréttur sóknaraðila

Þá liggur jafnframt fyrir að ruglingshætta er til staðar milli firmaheitis sóknaraðila, Senza ehf., og vörumerkja varnaraðila. Vörumerki varnaraðila er nákvæmlega eins og firmaheitið Senza að undanskildum fyrrnefndum smávægilegum mun í stafsetningu. Þá eru firmaheiti sóknaraðila og vörumerki varnaraðila borin fram með sama ætti.

Jafnframt eru líkindi með vöru- og þjónustuflokkum vörumerkis varnaraðila og ÍSAT flokkunar sóknaraðila. Félagið Senza ehf. er skráð í ÍSAT flokk 62.02.0 sem nær til ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni. Þá er tilgangur sóknaraðila samkvæmt samþykktum félagsins m.a. ráðgjöf, innflutningur, sala og þjónusta vél- og hugbúnaðar í upplýsingatækni, ásamt öllum skyldumrekstri. Vörumerki varnaraðila er sem fyrr segir skráð í flokka 41 og 42 og ná m.a. til fræðslu, þjálfunar, þjálfunarráðgjafar, vísinda og tækniþjónustu og rannsókna og hönnunar í tengslum við það auk hönnunar og þróunar á



tölvubúnaði og tölvuhugbúnaði. Að mati sóknaraðila er því augljóst að vöru- og þjónustulýsing vörumerkja varnaraðila skarast á við ÍSAT skráningu sóknaraðila og tilgang félagsins. Sem fyrr segir getur varnaraðili ekki haldið því fram núna að starfsemi hans sé takmörkuð við fræðslu, þjálfun og kennslu í flokki 41. Vörumerki hans er skráð fyrir fleiri flokka, m.a. flokk 42 og skoða verður vörumerkjaskráninguna í heild sinni við mat á ruglingshættu. Þar að auki er jafnframt ljóst að ruglingshætta er til staðar jafnvel þó vörumerki varnaraðila væri eingöngu skráð í flokki 41 enda nær vörumerkjaréttur sóknaraðila m.a. til fræðslu og þjálfunar, sbr. flokkur 41.

Að auki má nefna að augljós líkindi eru milli starfsemi sóknaraðila og ÍSAT skráningar félags varnaraðila, Sensa Partners ehf., en bæði félögin eru skráð undir ÍSAT flokki nr. 62 en yfirheiti hans er þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni.

Tilgangi félags varnaraðila er jafnframt lýst í samþykktum félagsins (fskj. 2) en þar segir að tilgangur félagsins sé að vinna að þróun og útbreiðslu hugbúnaðar á Internetinu og annar skyldur atvinnurekstur. Það verður því hvorki séð af ÍSAT skráningu félags varnaraðila né tilgangi félagsins samkvæmt samþykktum að starfsemi varnaraðila sé takmarkað við fræðslu, kennslu og þjálfun. Þvert á móti benda þessar skráningar til þess að markmið félagsins sé að vinna að þróun og útbreiðslu hugbúnaðar sem er ein af grunnstarfsemi sóknaraðila.

Með hliðsjón af framangreindu telur sóknaraðili ljóst að vörumerki varnaraðila gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virki atvinnustarfsemi sóknaraðila í skilningi 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

#### 4. Niðurlag

Á grundvelli 1. mgr. 28. gr. vml. er hægt að ógilda vörumerkjaskráningu hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga. Þannig er sérstaklega gert ráð fyrir því í lögum að aðstæður kunni að vera með þeim hætti að vörumerki hafi verið skráð andstætt lögum líkt og á við um vörumerki varnaraðila. Það er því rangt sem haldið er fram í greinargerð varnaraðila að þar sem vörumerki varnaraðila hafi verið skráð þá hafi Hugverkastofa staðfest að sú skráning hafi ekki verið andstæð lögum og að seinni framkvæmd Hugverkastofu í ótengdum málum þriðja aðila geti ekki breytt þeim réttindum sem félag í vörumerkjaskráningu varnaraðila.

Framangreind umfjöllun, ásamt umfjöllun í kröfu sóknaraðila um ógildingu á vörumerkjaskráningu varnaraðila, sýnir fram á að vörumerki varnaraðila hafi verið skráð andstætt ákvæðum vml., enda hafði sóknaraðili eignast vörumerkjarétt og firmarétt yfir heitinu Sensa mörgum árum fyrr, sbr. 1. og 4 tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Á grundvelli 1. mgr. 28. gr. vml. ber því að ógildinga vörumerkjaskráningu varnaraðila.

Sé frekari upplýsinga óskað, vinsamlegast hafið samband í síma 5400300 eða í gegnum netfangið [aslaug@logos.is](mailto:aslaug@logos.is).

Virðingarfyllt

LOGOS lögmannsþjónusta



Yr Sigurðardóttir lögmaður

f.h. Áslaugar Björgvinsdóttur lögmanns

Hjál.:

1. Bréf Hugverkastofu, dags. 25. janúar 2021.
2. Samþykktir Senza Partners ehf., dags. 18. júní 2019.
3. Yfirlit af heimasíðu [sensa.is](http://sensa.is) yfir þær lausnir og þjónustu sem Senza býður upp á.
4. Listi Fjarskiptastofu yfir skráð fjarskiptafyrirtæki.



Lögmenn:  
Valborg Kjartansdóttir  
Magnús Haukur Magnússon  
Magnús Hrafn Magnússon

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 28.02.2022

## Efni: Krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. V0113562 SENZA

Vísað er til kröfu um ógildingu á skráningu nr. V0113562 SENZA dags. 26.04.2021, greinargerðar eiganda skráningarinnar dags. 29.10.2021 og greinargerðar gagnaðila dags. 30.12.2021.

Krafa sóknaraðila um ógildingu er byggð á eldri rétti á vörumerki sem á að hafa stofnast fyrir notkun sbr. 6. tl. þágildandi 1. mgr. 14. gr. vml. (1. tl. 1. mgr. 14. gr. nógildandi laga).

Sóknaraðili hefur ekki lagt fram gögn sem sanna eða staðfesta stofnun vörumerkjaréttar fyrir eins eða svipaða þjónustu og skráning Senza Partners nær yfir né aðra þjónustu/vöru.

Með seinni greinargerð lagði sóknaraðili fram útprentun af heimasíðu sinni (sem er að finna á slóðinni <https://sensa.is>).

Samkvæmt 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast annað tveggja með **skráningu** vörumerkis eða **notkun** vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Sóknaraðili heldur því fram að áður framlögð gögn (og nú útprentuð heimasíða) beri með sér að hann veiti ráðgjöf og fræðslu sem auðkennd er með vörumerkinu Senza og að hluti af vörusölu sbr. t.d. svokallað „helpdesk“ styðji við stofnun vörumerkjaréttar þess efnis. Því er mótmælt.

Í fyrsta lagi eru framlögð gögn takmörkuð og í öðru lagi bera þau ekki með sér meinta notkun sem ætlað er að styðja við kröfu um ógildingu. Nefna má eftirfarandi atriði í því sambandi.

NICE flokkunarkerfið flokkar ráðgjöf (e. advice, consultancy) sem veitt er sjálfstætt (og auðkennd með vörumerkjum) í mismunandi flokka miðað við efni ráðgjafar.

Á vefsíðu varnaraðila á <https://www.senza.is/um-okkur> má skilja að Senza Partners er fyrirtæki sem veitir sérhæfða þjónustu sbr.:

Senza hjálpar viðskiptavinum að ná hámarksárangri í samskiptum með róttækri



notendamiðaðri hugsun, skýrleikabjálfun og því að ná tilfinningalegum tengslum án þess að fórna rökfestu.

#### **Ráðgjöf, styrkjaskrif, fjárfestakynningar**

Við hjálpum stjórnendum fyrirtækja að ramma inn viðskiptaáætlanir, móta stefnu, búa til sölu- og fjárfestakynningar, æfa framsögu, sækja fjármögnun og skrifa styrksumsóknir. Grunnstefið eins og áður er einfalt og skýrt, notendamiðuð hugsun og að vinna öll verkefni út frá því hvernig ætlunin er að ná tilfinningalegum tengslum án þess að fórna rökfestu.

#### **Fræðsla og þjálfun**

Við höldum úti fræðslu og þjálfun á sviði nýsköpunar, sölu, atvinnuleitar og samskipta og sérsníðum vinnustofur, fyrirtækjasmiðjur og nýsköpunarhraðla fyrir ýmsa ólíka hópa. Reglulegir samstarfsaðilar eru til dæmis VIRK, Endurmenntun, Vinnumálastofnun, stéttarfélag, þróunarfélög á landsbyggðinni og símenntunarstöðvar.

Varnaraðili á skráningu nr. V0113562 SENZA fyrir eftirtalda þjónustu í þremur flokkum:

Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; rekstrarráðgjöf; þjónusturáðgjöf í flokki 35.

Fræðsla; þjálfun; fræðsluþjónusta; kennsla; skipulag og stjórnun fræðsluþjónustu; skipulag og stjórnun ráðstefna; skipulag og stjórnun vinnusmiðja [þjálfun]; starfsþjálfun [fræðsla eða þjálfunarráðgjöf]; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; stjórnendabjálfun; samskiptaþjálfun; þjónustuþjálfun í flokki 41.

Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar í flokki 42.

Rekstrar-, markaðs- og þjónusturáðgjöf fellur t.d. í flokk 35 og ýmiskonar fræðsla fellur í flokk 41.

Gögn sóknaraðila staðfesta ekki **stofnun** vörumerkjaréttar miðað við þær kröfur sem gerðar eru til sönnunar á slíkri notkun skv. ákvæðum vörumerkjalaga, framkvæmd Hugverkastofunnar og dómafordæmum Evrópudómstólsins. Að auki er augljóst að meintur vörumerkjaréttur skv. þeim takmörkuðu gögnum sem sóknaraðili hefur lagt fram nær alls ekki til eins þjónustu eða svipaðrar þeirri sem vörumerki varnaraðila er skráð fyrir.

Sóknaraðili átti vörumerkjaskráningar nr. V0066196 SENZA (orð- og myndmerki) og V0066197 SENZA sem tóku gildi árið 2007 og voru afmáðar þann 25.05.2018. Varnaraðila er ekki kunnugt um ástæður þess að sóknaraðili endurnýjaði ekki skráningarnar. Hvorug skráninganna gildi þó fyrir þjónustu í flokki 41 og þjónusta sóknaraðila í flokki 35 samkvæmt eldri skráningum náði ekki yfir sömu þjónustu og Senza Partners veitir eða vörumerki þeirra er skráð fyrir.

Sóknaraðili ákvað (er hann sótti um á nýjan leik, sbr. umsóknir nr. V0119215 og V0119216) að óska **ekki** eftir skráningu í flokki 35 sem staðfestir að sóknaraðili notar vörumerki sitt ekki fyrir þjónustu í þeim flokki og starfar ekki á því sviði.

Auk þess má fullyrða að ef eldri skráningar sóknaraðila hefðu ekki fallið úr gildi þar sem þær voru ekki endurnýjaðar væri nú mögulegt að leggja inn ógildingarkröfu á grundvelli notkunarleysis fyrir þjónustu í flokki 35 og fleiri vörur og þjónustu ef tekið er mið af þeim gögnum sem sóknaraðili hefur lagt fram til stuðnings málatilbúnaði sínum.

Augljóst er að ekkert hefur komið fram um meinta ruglingshættu við þjónustu sem Senza Partners veitir í skilningi 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þar sem ósannað er að vörumerkjaréttur sóknaraðila hafi stofnast fyrir umsóknardag vörumerkis varnaraðila (skv. gögnum málsins) er ekki ástæða til að fjalla um ruglingshættu.


Sóknaraðili ítrekar í seinni greinargerð sinni orðrétt sömu fullyrðingu og var í upphaflegu erindi hans:

Á þeim tíma sem umsóknin var lögð inn hafði umbjóðandi okkar notað vörumerkið Senza fyrir flokka 9, 37, 38, 41, 42 og 45 óslitið frá árinu 2002 eða í um 17 ár.

Ítrekuð eru fyrri mótmæli við þessa staðhæfingu. Ekki er vísað í umfang notkunar sóknaraðila fyrir tiltekna vörur eða þjónustu heldur aðeins í flokka. Almenn fjölmiðlaumfjöllun, atvinnuauglýsingar og/eða útprentun af heimasíðu um fyrirtækið Senza ehf. nægir ekki til þess að vörumerkjaréttur stofnist fyrir tiltekna afmarkaðar vörur eða þjónustu eins og fyrr hefur verið rakið. Ekki er mögulegt að byggja ógildingarkröfu á almennum staðhæfingum án skýrra gagna.

Þá gerir sóknaraðili ekki tilraun til að halda því fram að hans vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir þjónustu í flokki 35 sbr. skráning varnaraðila. Ekki er reifað á hvaða grundvelli sóknaraðila er unnt að krefjast ógildingar á skráningu varnaraðila í þeim flokki. Engin gögn hafa verið lögð fram sem sýna fram á meinta notkun sóknaraðila fyrir þjónustu í þeim flokki.

Þau gögn sem sóknaraðili hefur lagt fram nægja ekki til að unnt sé að fallast á kröfu hans. Viðbótargögn sem fylgdu síðari greinargerð sóknaraðila breyta engu í þeim efnum. Ítrekaðar eru fyrri röksemdir varnaraðila í greinargerð dags. 29.10.2021.

Af hálfu sóknaraðila er vísað í notkun vörumerkisins  þ.e. orð- og myndmerki sem er ólíkt því sem er að finna í umsóknum sóknaraðila og ólíkt þeim tveimur myndmerkjum sem er að finna í öðrum notkunargögnum sóknaraðila og byggt var á í fyrri greinargerð hans.

Þá eru viðbótargögn sóknaraðila öll ódagsett og sanna enga notkun fyrir dagsetningu umsóknar varnaraðila dags. 13.06.2019. Vísað er til framkvæmdar Hugverkastofunnar þess efnis að ódagsett gögn staðfesti ekki notkun fyrir tiltekna dagsetningu. Þetta á einnig við mest af þeim gögnum sem fylgdu upphaflegri kröfu sóknaraðila. Ódagsett gögn hafa enga þýðingu.

Í þriðja lagi staðfesta hin framlögðu gögn ekki að sóknaraðili hafi markaðssett eða veitt ráðgjöf gegn greiðslu sem sjálfstæða þjónusta. Ef sóknaraðili býður þeim viðskiptamönnum sem kaupa af honum tiltekna vöru eða þjónustu upp á hjálp við að nota þá vöru eða þjónustu sem keypt var, eftir atvikum í gegnum „helpdesk“ á heimasíðu sinni, felur það ekki í sér notkun á vörumerki sem stofnar vörumerkjarétt. Ekki er um raunverulega notkun vörumerkis að ræða.

Jafnvel ef fallist yrði á málatilbúnað sóknaraðila um að „helpdesk“ á vefsíðu nægi til að stofna vörumerkjarétt fyrir ráðgjöf og fullsannað sé að slík notkun hafi átt sér stað fyrir umsóknardag varnaraðila, sem hvorutveggja er mótmælt, þá getur slík notkun ekki skapað vörumerkjarétt fyrir allar tegundir ráðgjafarþjónustu, óháð því í hverju ráðgjöfin felst.

Margar og mismunandi tegundir ráðgjafar eru í vörumerkjaskrá í öllum þjónustuflokkum. Sem dæmi um ráðgjafarstarfsemi sem skráð er í mismunandi flokkum hjá Hugverkastofu í ýmsum skráningum má nefna:

- Ráðgjöf á sviði fjarskipta í flokki 38, ráðgjöf á sviði flutnings og dreifingar raforku, gass og vatns í flokki 39, ráðgjöf á sviði úrgangslausunar í flokki 40, ráðgjafarþjónusta tengd þýðingum í flokki 41, fegrunar- og förðunarráðgjöf í flokki 44, lögfræðiráðgjöf í flokki 45, ráðgjöf á sviði brunavarna í flokki 45

Ofangreind dæmi eru einungis nefnd af handahófi.

Ítrekað er að skráning varnaraðila nær yfir rekstarráðgjöf í flokki 35. Sóknaraðili hefur ekki gert tilraun til að sýna fram á notkun í þeim flokki eða nokkra notkun sem skapað gæti ruglingshættu við þá skráningu. Sama gildir um skráningu varnaraðila í flokki 41.

Firmaskráning sóknaraðila Sensa ehf. frá árinu 2002 getur enn fremur ekki leitt til ógildingar vörumerkjaskráningar varnaraðila á grundvelli 28. gr. vörumerkjalaga. Vísað er í ofangreint um ólík viðskiptasvið og sérhæfða starfsemi Senza Partners og það sem áður hefur komið fram um samþykktir og tilgang félaganna. Ítrekað er að árið 2015 breytti sóknaraðili skráðum tilgangi sínum sbr. samþykktir móttæknar dags. 16.09.2015. Honum var þá breytt á eftirfarandi hátt:

Tilgangur félagsins er ráðgjöf, innflutningur, sala og þjónusta vél- og hugbúnaðar í upplýsingatækni, ásamt öllum skyldum rekstri. Ennfremur kaup og sala húsnæðis, reksturs húsnæðis, kaup og sala verðbréfa og lánstarfsemi.

Þannig hljóðaði skráður tilgangur sóknaraðila er varnaraðili lagði fram umsókn þá sem varð að skráningu nr. V0113562 SENZA. Nú er hann:

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni. Leiga atvinnuhúsnæðis.



Hugverkastofan hefur þegar, við rannsókn umsóknar sóknaraðila í upphafi, tekið afstöðu til firmaheitis sóknaraðila og tilgangs hans, eins og hann var skráður á umsóknardegi varnaraðila. Ekkert hefur komið fram sem breytir þeirri niðurstöðu.

Í samræmi við ofangreint og það sem áður hefur komið fram ber að hafna kröfu sóknaraðila.

Virðingarfyllt,

f.h. varnaraðila

Magnús Hrafn Magnússon, hrl.