



Ákvörðun Hugverkastofunnar í niðurfellingarmáli nr. 4/2022 18. júlí 2022

Þann 19. desember 2013 barst Hugverkastofnunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að AYONA IP LIMITED, Kýpur, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1186526, **AYONA**, færi fram á að skráningin gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 og 45. Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. mars 2014.

Með erindi, dags. 18. febrúar 2022, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Rolex SA., Sviss um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml. Krafan nær aðeins til hluta þeirra vara og þjónustu sem merkið er skráð fyrir, þ.e.:

Flokkur 9: Time recording apparatus, time switches, egg timers [sandglasses], chronographs [time recording apparatus], time clocks [time recording devices].

Flokkur 14: Allar vörur í flokknum.

Flokkur 37: Clock and watch repair.

Flokkur 41: Timing of sports events.

Með erindi, dags. 22. febrúar 2022, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 22. maí 2022 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 24. maí 2022, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

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.).³

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:

- hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk

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

² Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

³ 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.



fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfelld, 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 2014 og því ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 18. febrúar 2017 fram til 17. febrúar 2022 fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 14, 37 og 41, sbr. framangreint.

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 **AYONA** verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðinnar, þ.e. 18. febrúar 2022, 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 AYONA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1186526 skal felld úr gildi frá 18. febrúar 2022 fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu: *Time recording apparatus, time switches, egg timers [sandglasses], chronographs [time recording apparatus], time clocks [time recording devices]* í flokki 9; *allar vörur í flokki 14; Clock and watch repair* í flokki 37 og *Timing of sports events* í flokki 41.
Skráningin heldur gildi sínu fyrir aðrar vörur og þjónustu.

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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.



Ákvörðun Hugverkastofunnar í niðurfellingarmáli nr. 4/2022 18. júlí 2022

Þann 19. desember 2013 barst Hugverkastofnunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að AYONA IP LIMITED, Kýpur, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1186526, **AYONA**, færi fram á að skráningin gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 og 45. Merkið var birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. mars 2014.

Með erindi, dags. 18. febrúar 2022, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Rolex SA., Sviss um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml. Krafan nær aðeins til hluta þeirra vara og þjónustu sem merkið er skráð fyrir, þ.e.:

Flokkur 9: Time recording apparatus, time switches, egg timers [sandglasses], chronographs [time recording apparatus], time clocks [time recording devices].

Flokkur 14: Allar vörur í flokknum.

Flokkur 37: Clock and watch repair.

Flokkur 41: Timing of sports events.

Með erindi, dags. 22. febrúar 2022, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 22. maí 2022 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 24. maí 2022, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

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.).³

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:

- hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk

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

² Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

³ 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.



fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfelld, 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 2014 og því ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 18. febrúar 2017 fram til 17. febrúar 2022 fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 14, 37 og 41, sbr. framangreint.

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 **AYONA** verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðinnar, þ.e. 18. febrúar 2022, 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 AYONA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1186526 skal felld úr gildi frá 18. febrúar 2022 fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu: *Time recording apparatus, time switches, egg timers [sandglasses], chronographs [time recording apparatus], time clocks [time recording devices]* í flokki 9; *allar vörur í flokki 14; Clock and watch repair* í flokki 37 og *Timing of sports events* í flokki 41.
Skráningin heldur gildi sínu fyrir aðrar vörur og þjónustu.

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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 18. febrúar 2022

Varðar: Kröfu um niðurfellingu að hluta á skráningu nr. V0091510 AYONA (alþjóðlegt skráningarnúmer 1186526)

Eigandi: Ayona IP Limited, Kýpur
Okkar tilvísun: E1095ISIP

Vísað er til skráningar vörumerkisins AYONA (orðmerki), sbr. V0091510 (alþjóðlegt skráningarnúmer 1186526), í flokkum 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 og 45, í eigu Ayona IP Limited, Thasou, 3, Dadlaw House, CY-1520 Nicosia, Kýpur.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Rolex SA, 3-5-7 rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Sviss, leggjum við hér með inn

KRÖFU UM NIÐURFELLINGU SKRÁNINGAR

framangreinds vörumerkis fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu, með vísan til a-liðar. 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 25. gr. sömu laga:

Flokkur 9: Time recording apparatus, time switches, egg timers [sandglasses], chronographs [time recording apparatus], time clocks [time recording devices].

Flokkur 14: Allar tilgreindar vörur, þ.e. Agates; diamonds; amulets [jewellery, jewelry (am.)]; anchors [clock and watch making]; barrels [clock and watch making]; bracelets [jewellery, jewelry (am.)]; straps for wristwatches; charms [jewellery, jewelry (am.)]; key rings [trinkets or fobs]; brooches [jewellery, jewelry (am.)]; alarm clocks; pins [jewellery, jewelry (am.)]; ornamental pins; tie pins; beads for making jewelry; pearls made of ambroid [pressed amber]; busts of precious metal; jet, unwrought or semi-wrought; pearls [jewellery, jewelry (am.)]; copper tokens; tie clips; cuff links; badges of precious metal; gold, unwrought or beaten; cloisonné jewellery [jewelry (am.)]; ivory [jewellery, jewelry (am.)]; works of art of precious metal; jewellery; jewellery of yellow amber; iridium; precious stones; semi-precious stones; spun silver [silver wire]; necklaces [jewellery, jewelry (am.)]; rings [jewellery, jewelry (am.)]; boxes of precious metal; watch cases; clock cases; pendulums [clock and watch making]; medals; lockets [jewellery, jewelry (am.)]; precious metals, unwrought or semi-wrought; movements for clocks and watches; clockworks; coins; gold thread [jewellery, jewelry (am.)]; threads of precious metal [jewellery, jewelry (am.)]; silver thread; olivine [gems]; osmium; palladium; platinum [metal]; chronometrical instruments; watch springs; rhodium; ruthenium; stopwatches; silver, unwrought or beaten; earrings; ingots of precious metals; alloys of precious metal; statues of precious metal; statuettes of precious metal; watch crystals; paste jewellery [costume jewelry (am.)]; clock hands [clock and watch making]; ornaments [jewellery, jewelry (am.)]; shoe ornaments of precious metal; hat ornaments of precious metal; ornaments of jet; cases for watches [presentation]; cases for clock- and watchmaking; chronographs [watches]; chronometers; chronoscopes; chains [jewellery, jewelry (am.)]; watch chains; dials [clock and

watch making]; atomic clocks; watches; sundials; clocks and watches, electric; control clocks [master clocks]; clocks; wristwatches; jewellery cases [caskets]; spinel [precious stones].

Flokkur 37: Clock and watch repair.

Flokkur 41: Timing of sports events.

Vinsamlegast athugið að krafan beinist ekki gegn öðrum vörum og þjónustu skráningarinnar.

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 AYONA hafi verið notað hér á landi s.l. 5 ár fyrir þær vörur og þjónustu sem krafan beinist gegn.

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