

**Ákvörðun Hugverkastofunnar  
í niðurfellingarmáli  
nr. 8/2024  
20. nóvember 2024**

Þann 7. apríl 2014 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Nunzio



Giuseppe Caruso, Sviss, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 810546 **CARUSO**® (orð- og myndmerki), færir fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 9. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. júlí 2014.

Með erindi, dags. 8. mars 2024, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Raffaele Caruso S.p.A., Ítalíu, um að skráning merkisins yrði felld niður á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. Beiðnin byggði á því að merkið hefði ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml. Árnason Faktor ehf. kom fram fyrir hönd eiganda í málinu.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar þann 8. júlí 2024 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

#### Niðurstaða

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Slík beiðni skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. Beiðnin skal enn fremur uppfylla þær kröfur sem fram koma í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. c. vml. er unnt að fella niður skráningu, í heild eða að 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 fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hafi ekki verið notað,
- hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða

<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 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997.

<sup>2</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](http://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.



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.



Þar sem merkið **caruso**® var skráð í gildistíð eldri ákvæða laganna þarf að líta til 39. gr. laga nr. 71/2020 um lagaskil. Í ákvæðinu kemur fram að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki, sem skráð voru fyrir gildistöku laganna, felld niður eða takmörkuð, t.d. í niðurfellingarmáli, hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli eldri lagaákvæða. Krafa um niðurfellingu í því máli sem hér er til meðferðar byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi frá þeim tíma sem það var skráð, sbr. 25. gr. vml. Málsmeðferð til niðurfellingar skráningar á þeim grundvelli var einnig möguleg fyrir breytingar þær sem urðu með lögum nr. 71/2020, sbr. áður 30. gr. a. vml.

#### Notkun

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr., sbr. a. lið. 1. mgr. 28. gr. c. vml., er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki, innan fimm ára frá skráningardegi, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þær vörur 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 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, þjónusta eða annað sem auðkennd er með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða flutt inn / út eða að merkið sé notað í auglýsingum, á viðskiptaskjölum eða sem viðskipta- eða fyrirtækjaheiti. 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). Í þeim dómi kemur jafnframt fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.



Skráning merkisins nr. **caruso**® hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2014 og því ljóst að meira en fimm ár eru liðin frá því merkið var skráð hér á landi. Eiganda merkisins bar því að sýna fram á notkun þess a.m.k. í fimm ár áður en krafa um niðurfellingu kom fram, þ.e. á tímabilinu 8. mars 2019 fram til 8. mars 2024, fyrir þær vörur sem skráning merkisins nær til í flokki 9, sbr. 4. mgr. 28. gr. c. vml.

Af hálfu eiganda er því haldið fram að merkið hafi verið í raunverulegri notkun hér á landi og er í því sambandi vísað til alls níu fylgiskjala. Þau sýna m.a. skjáskot af vefsíðu, reikninga varðandi sölu vara til Íslands, heimsóknir frá Íslandi á heimasíðu og markaðsgögn sem sögð eru notuð á vörusýningum sem m.a. Íslendingar sæki. Þau gögn sem sýna heimasíðu, sbr. fskj. 1 og 2, eru ódagsett auk þess sem ekki sést af hvaða heimasíðu gögnin eru sótt. Þá er ljóst að þótt gert sé ráð fyrir að hægt sé að senda vörur til Íslands af heimasíðunni [carusofreeland.net](http://carusofreeland.net), sbr. fskj. 3, að aðeins er sýnt fram á sölureikning fyrir eina vöru hingað til lands árið 2022, sbr. fskj. 4 og 5. Enn fremur sýna talnagögn, sbr. fskj. 6 og 7, af Google Analytics, á tímabilinu 4. júní 2021 til 10. júní 2024 aðeins tvær heimsóknir á vefsíðu frá Íslandi. Ekki er hins vegar sýnilegt hvaða vefsíðu verið er að skoða. Sú staðhæfing að íslenskir aðilar hafi sótt sýningar erlendis, sem eigandi hafi tekið þátt í, er ekki studd gögnum og framlögð markaðsgögn, sbr. fskj. 8 og 9, sem einnig eru ódagsett, bera ekki með sér að þeim sé beint að íslenskum neytendum eða íslenskum markaði. Skýringar eiganda sem fram koma í síðari greinargerð um eðli og/eða gagnsemi þeirra vara sem hann framleiðir hafa með hliðsjón af inntaki 5. gr. vml., ekki áhrif á



mat á því hvort raunveruleg notkun á merkinu eða markaðssetning á þeim vörum sem það auðkennir hefur átt sér stað hér á landi eða beinst að íslenskum markaði.

Eins og bent var á af hálfu beiðanda og stutt er af dómaframkvæmd á þessu sviði,<sup>3</sup> eru lágmarkskröfur gerðar til gagna sem sýnt geta fram á notkun vörumerkis, en þau þurfa m.a. að vera skýr og sýna fram á raunverulega og nægjanlega virka (e. *real and effective*) notkun merkis á þeim markaði sem hér um ræðir. Þá þurfa gögnin að vera dagsett og sýna notkun áður en krafa um niðurfellingu á grundvelli notkunarleysis er lögð fram, ekki síðar.

Með hliðsjón af því að gögn málsins verða ekki talin sýna fram á ofangreint ber eigandi hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.



Beiðni um að skráning vörumerkisins **cabuso**® alþjóðleg skráning nr. 810546 verði felld niður er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 8. mars 2024, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml.

Merkið verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.

### Ákvörðunarorð



Skráning merkisins **cabuso**® (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 810546, skal felld úr gildi frá 8. mars 2024.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir  
Lögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar innan **tveggja mánaða frá dagsetningu 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.

---

<sup>3</sup> Sjá auk dóms Hæstaréttar í máli vegna merkisins ICEAVIA, m.a. dóma Evrópudómstólsins sem vísað er til, þ.e. T-382/08 (VOGUE) og T-495-7/12 (DRACULA).

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Tilv. yðar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-208

8.3.2024

Varðar: Krafa um niðurfellingu alþjóðlegrar skráningar nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki)

#### Aðild

Til mín hafa leitað fyrirsvarsmenn Raffaele Caruso S.p.A., Via Croce Rossa, 2, I -43019 Soragna (PR), Ítalíu og farið þess á leit að beiðni þessi verði lögð fram hjá Hugverkastofunni.

#### Kröfur

Hér með er þess krafist að alþjóðleg skráning nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki) verði felld niður með ákvörðun Hugverkastofunnar fyrir allar þær vörur sem merkið er skráð fyrir í 9. flokki.

#### Gagnaðili

Nunzio Giuseppe Caruso, Neusatzstr. 10, CH-8212 Neuhausen, Sviss.

#### Málavextir, málsástæður og lagarök

Beiðandi lagði inn umsókn hjá WIPO um skráningu á vörumerkinu CARUSO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1015735, fyrir vörur í 18. og 25. flokki þann 19. maí 2022 (síðari tilnefning). Vísað er til fyrirbyggjandi umsóknar sem er til meðferðar hjá Hugverkastofunni.

Skráningu merkisins var synjað af Hugverkastofunni þann 13. september 2023. Synjun byggist m.a. á ruglingshættu við þá vörumerkjaskráningu sem nú er krafist að felld verði niður og nær til allra vara í 25. flokki.

Orð- og myndmerkið CARUSO, sbr. alþjóðleg skráning nr. 810546, var birt til

andmæla 15. júlí 2014 og tók til vara í 9. flokki. Merkið var skráð fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 og því skal skv. 3. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020 miða upphaf fimm ára frestsins skv. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 (vml.) við birtingardag.

Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir og þess er krafist að skráningin verði felld niður vegna notkunarleysis. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

Vísað er til 1. mgr. 25. gr. vml. en tilgangur ákvæðisins er m.a. sá að koma í veg fyrir að eigandi vörumerkis geti haldið rétti sínum til vörumerkis, og þar með útilokað notkun og skráningu annarra, ef eigandi notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Vísað er til a. liðs 1. mgr. 28. gr. c. vml. varðandi þá heimild að taka kröfuna til greina. Þá er áréttað að hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Hér með fylgir tilskilið gjald skv. gjaldskrá Hugverkastofunnar og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 4. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

### **Áskilnaður**

Beiðandi áskilur sér rétt til þess á síðari stigum máls þessa að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök til stuðnings kröfunni, óháð því hvort gagnaðili kýs að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum sínum að vegna framkominnar beiðni um niðurfellingu.

Virðingarfyllst,

  
Valborg Kjartansdóttir

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 11. júní 2024



Varðar: Krafa um niðurfellingu skráningar nr. V0092582, **CARUSO®** (orð-og myndmerki)  
Í eigu: Nunzio Giuseppe Caruso, Neusatzstr. 10, CH-8212 Neuhausen, Sviss  
Beiðandi: Raffaele Caruso S.p.A., Via Croce Rossa, 2 I-43019 Soragna (PR), Ítalíu  
Okkar tilvísun: E1121ISIP  
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202403-4953, 4.4  
Frestur: 11.júní 2024



Vísað er til bréfs Hugverkastofunnar, dags. 11. mars 2024, þar sem eiganda vörumerkisins **CARUSO®**, sbr. skráning nr. V0092582, var tilkynnt um kröfu um niðurfellingu skráningarinnar í nafni Raffaele Caruso S.p.A.

Krafan byggir á 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“), en þar sem merkið var skráð í gildistíð eldri laga skal miða upphaf fimm ára frestsins við birtingardag, sbr. 3. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar gerum við þá kröfu að Hugverkastofan ákvarði að ofangreind vörumerkjaskráning nr. V0092582 haldi gildi sínu hér á landi fyrir allar vörur skráningarinnar í flokki 9, enda er merkið í raunverulegri notkun hér á landi.

Máli okkar til stuðnings vísun við til eftirfarandi röksemda.

### **I. Niðurfelling á grundvelli notkunarleysis**

Í 1. mgr. 25. gr. vml. er kveðið á um að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur 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 samfellt, má fella niður skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 þar sem krafist var ógildingar á vörumerkjaskráningunni ICEAVIA, segir að notkun merkis við markaðssetningu þurfi að vera raunveruleg en ekki aðeins til málamynda og tengjast þeirri vöru eða þjónustu sem tiltekin er í skráningu merkisins.

Með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi er m.a. átt við eftirfarandi, samkvæmt 5. gr. vml.:

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.

Um raunverulega notkun þarf að vera að ræða, en ekki aðeins til málamynda. Ekki er til skilgreining innan vörumerkjaréttar á hugtakinu raunveruleg notkun en ákveðin sjónarmið hafa mótast í framkvæmd Evrópudómstólsins, sbr. m.a. mál nr. C-40/01 frá 11. mars 2003 (MINIMAX), en í málinu voru sett fram nokkur viðmið um túlkun hugtaksins. Í ákvörðuninni er fjallað nánar um viðmiðin um túlkunina og segir þar orðrétt:

*[...] Þar sagði m.a. að raunveruleg notkun merkti notkun sem væri ekki einungis til málamynda í því skyni að viðhalda réttindum. Raunveruleg notkun þyrfti að vera í samræmi við tilgang vörumerkis, þ.e. að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu og um notkun á markaði þyrfti að vera að ræða en ekki aðeins innri notkun (e. internal use). Þá þyrfti notkunin að varða vöru eða þjónustu sem væri nú þegar á markaði eða þar sem markaðssetning væri undirbúin, einkum með auglýsingarherferð. Enn fremur sagði í dóminum að notkun þyrfti ekki alltaf að vera umtalsverð til að teljast raunveruleg.*



## II. Notkun merkisins CARUSO® hér á landi

Við vísum til meðfylgjandi gagna sem sýna fram á notkun merkisins hér á landi (fskj. 1-9).

Merki umbjóðanda okkar er í notkun og hefur verið það a.m.k. síðustu 5 ár. Umbjóðandi okkar framleiðir



og selur sólgleraugu og tengdar vörur undir vörumerkinu CARUSO®. Vörur umbjóðanda okkar eru seldar á vefsíðunni <https://carusofreeland.net/>, en fskj. 1-2 sýna heimasíðuna, vörurnar sem þar eru seldar og markaðsefni. Vörurnar eru boðnar til sölu á Íslandi, en vefsíðan býður upp á sendingar til Íslands (fskj. 3). Ekki nóg með að vera boðnar til sölu á Íslandi þá hafa vörur umbjóðanda okkar verið seljar til íslenskra neytenda (fskj. 4-5).

Þá sýna tölfræðigögn um umferð á heimasíðuna <https://carusofreeland.net/> að vefsíðan fær heimsóknir frá Íslandi (fskj. 6-7). Til upplýsinga eru blálituðu löndin á heimskortinu í fskj. 7 þau lönd sem vefsíðan fær heimsóknir frá.

Loks má benda á að umbjóðandi sækir ýmsar alþjóðlegar sýningar, svo sem AERO Friedrichshafen Germany, Ebace Geneva, Dubai Airshow, Farnborough Airshow, ULM France, Zhuhai China og Singapore Airshow, og kynnir þar vörur sínar og vörumerki. Þessar sýningar sækja aðilar frá öllum heimshornum, þ.á m. frá Íslandi. Hér fylgja dæmi um kynningarefni sem umbjóðandi okkar hefur dreift á slíkum sýningum (fskj. 8-9).

Vert er að nefna að vörumerkjalögin gera ekki kröfu um umfang notkunar, heldur dugir að merki sé sannarlega í notkun.

## III. Samantekt

Af meðfylgjandi gögnum er ljóst að merki umbjóðanda okkar er í raunverulegri notkun á Íslandi í skilningi 5. gr. vml. Gögnin sýna fram á notkun merkisins hér á landi með því, m.a. að bjóða þær vörur sem merkið er skráð fyrir í flokki 9 til sölu á Íslandi og nota það á viðskiptaskjölum.

Í ljósi framangreinds er því ekki unnt að taka kröfu beiðanda á grundvelli 1. mgr. 25. gr. vml. til greina. Við gerum þá kröfu að Hugverkastofan ákvarði að vörumerkjaskráning nr. V0092582 haldi gildi sínu hér á landi fyrir allar vörur skráningarinnar í flokki 9.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum málsins, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,  
Arnason Faktor

*Ugla Evudóttir Collins*

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

**Listi yfir fylgiskjöl:**

1. Heimasíða
2. Heimasíða
3. Sendingar
4. Sala til Íslands
5. Sala til Íslands
6. Heimsóknir á vefsíðu
7. Heimsóknir á vefsíðu
8. Markaðsefni á pappír
9. Markaðsefni á pappír



Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar  
202403-4953, 4.4

Tilv. okkar  
S-208

Reykjavík, dags.  
3.7.2024

Varðar: Krafa um niðurfellingu alþjóðlegrar skráningar nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki)

Vísað er í erindi eiganda ofanefndrar skráningar dags. 11. júní 2024.

Eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1015735 CARUSO telur að þau gögn sem eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki) hefur lagt fram nægi ekki til þess að sýna fram á notkun og því beri að taka kröfu um niðurfellingu til greina, sbr. 1. mgr. 28. gr. c. og 1. mgr. 25. gr. vml.

Eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki) ber sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er, sbr. t.d. Hrd. 6. maí 2009 (437/2008) *ICEAVIA*. Auk þess eru gerðar ákveðnar lágmarkskröfur til þeirra gagna sem færð eru fram til stuðnings raunverulegri notkun í skilningi fyrrgreindra ákvæða vml., sbr. t.d. dóma General Court í málum nr. T-382/08 *VOGUE*, 22. mgr., og T-495-497/12 *DRACULA*, 29. mgr., þar sem fram kemur:

In addition, genuine use of a trade mark cannot be proved by means of probabilities or suppositions, but must be demonstrated by **solid and objective evidence of effective and sufficient use of the trade mark on the market concerned** (Case T-356/02 *Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM — Kraft (VITAKRAFT)* [2004] ECR II-3445, paragraph 28, and *COLORIS*, paragraph 24).

(feitletrun undirr.)

Einn reikningur, fyrir eina vöru, frá árinu 2022, sbr. fskj. 4-5, sýnir ekki fram á „effective and sufficient“ notkun í ofangreindum skilningi. Þá sýna gögn á fskj. 6

-7 aðeins fram á tvær heimsóknir frá neytendum á Íslandi á undanförunum þremur árum. Fyrirnefnd gögn sýna ekki fram á tilskylda notkun á þeim vörum sem alþjóðleg skráning nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki) nær yfir. Skilyrði vörumerkjagallanna um raunverulega notkun eru því ekki uppfyllt.

Hér má vísa til þess að í danskri dómaframkvæmd hefur verið talið að stakar pantanir á stökum vörum í stökum stærðum, eða „ordrer på enkelte stykker af enkelte varer i enkelte størrelser“, nægi ekki til að sanna raunverulega notkun, sbr. dóm Sö- og Handelsretten, SHD 13.8.2002 (V-85-00) *BLUES/BLUES CLUB*. Í málinu lágu fyrir fimm reikningar sem sýndu fram á sölu til fimm mismunandi smásala, þ.e. endursöluaðila, en þau gögn voru ekki talin uppfylla skilyrði 25. gr. dönsku vörumerkjagallanna. Við túlkun á samhljóða ákvæði íslensku vörumerkjagallanna ber að hafa sömu atriði til hliðsjónar.

Enn fremur geta órökstuddar og ósannaðar staðhæfingar um að ótilgreindur fjöldi Íslendinga sæki tilteknar sýningar á erlendri grundu, sbr. fskj. 8-9, ekki sýnt fram á notkun á Íslandi, þ.e. varðandi „the market concerned“ í skilningi ofanefndra dóma General Court, sbr. einnig skilyrði a-liðar 1. mgr. 28. gr. c, sbr. og 1. mgr. 25. gr. um notkun hér á landi. Gögn á fskj. 8-9 hafa því ekki þýðingu við sönnun á raunverulegri notkun alþjóðlegrar skráningar nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki) hér á landi. Þá liggur ekkert fyrir um að meint aðsókn Íslendinga á framangreindar sýningar, sem er ósönnuð, hafi leitt til markaðssetningar á vöru sem er auðkennd með vörumerkinu í alþjóðlegri skráningu nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki) hér á landi, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 10/2012 *JUPITER*.

Það að vörur auðkenndar með tilteknu vörumerki séu boðnar til sölu á vefsíðu þar sem boðið er upp á sendingar til Íslands, sbr. fskj. 1-2, styður ekki að vara auðkennd með merkinu teljist markaðssett hér á landi.

Til að notkunarskylda teljist uppfyllt þarf notkun vörumerkis að tengjast raunverulegri markaðssetningu á þeirri vöru eða þjónustu sem skráning merkisins nær til.

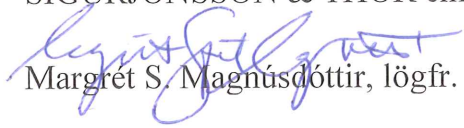
Eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 810546 CARUSO (orð- og myndmerki) hefur ekki lagt fram gögn um raunverulega markaðssetningu hér á landi. Ekki hafa verið lögð fram gögn sem bera vott um að merkið hafi verið notað í auglýsingum eða öðru markaðsefni sem beint er að íslenskum markaði og íslenskum neytendum.

Eigandi skráningarinnar ber, sem fyrir segir, sönnunarbyrði fyrir því að raunveruleg notkun hafi átt sér stað og ber hallann af sönnunarskorti í þeim efnum.

Að ofangreindu virtu telur eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1015735 CARUSO að fallast beri á kröfu hans um niðurfellingu alþjóðlegrar skráningar nr. 810546

CARUSO (orð- og myndmerki) með ákvörðun Hugverkastofu fyrir allar þær vörur sem merkið er skráð fyrir.

Virðingarfyllst,  
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

  
Margrét S. Magnúsdóttir, lögfr.

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 5. júlí 2024



Varðar: Krafa um niðurfellingu skráningar nr. V0092582, **CARUSO**® (orð-og myndmerki)  
Í eigu: Nunzio Giuseppe Caruso, Neusatzstr. 10, CH-8212 Neuhausen, Sviss  
Beiðandi: Raffaele Caruso S.p.A., Via Croce Rossa, 2 I-43019 Soragna (PR), Ítalíu  
Okkar tilvísun: E1121ISIP  
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202403-4953, 4.4  
Frestur: 3. ágúst 2024

Vísað er til bréfs Hugverkastofunnar, dags. 3. júlí 2024, þar sem umbjóðanda okkar var veittur frestur til 3. ágúst 2024 til þess að bregðast við greinargerð beiðanda í málinu.

Hjálagt er bréf sem umbjóðandi okkar hefur beðið okkur um að koma á framfæri sem svar við greinargerð beiðanda. Ekki verða lagðar fram frekari athugasemdir af hálfu umbjóðanda okkar fyrir frestinn, 3. ágúst 2024.

Virðingarfyllt,  
Arnason Faktor

*Ugla Evudóttir Collins*

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.