



**Ákvörðun Hugverkastofunnar  
í niðurfellingarmáli  
nr. 6/2023  
20. desember 2023**

Þann 16. september 2008 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að GOL PAKHSH-E-AVAL, Íran þáverandi eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 973320 (V0072111), ACTIVE (orðmerki) færi fram á að skráningin gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokkum 35 og 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. júlí 2009.

Núverandi eigandi er Padideh Shimi Paydar Co., Íran.

Með erindi, dags. 31. maí 2023, barst krafa frá NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Danmörku f.h. DBG GROUP INVESTMENTS, LLC., Bandaríkjunum 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.

Með erindi, dags. 16. júní 2023, var eiganda merkisins tilkynnt um fram komna kröfu og honum veittur frestur til 16. september 2023 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 20. september 2023, var tilkynnt um að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

#### Niðurstaða

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, 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, 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 hefur ekki verið notað,
- hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- 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.

<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> Unnt er að fá aðgang að greinargerð beiðanda í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Þar sem merkið ACTIVE (orðmerki) 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. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, 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 réttihafi 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.

Skráning merkisins ACTIVE (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 973320 hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2009 og því ljóst að meira en fimm ár eru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk. Eiganda merkisins bar því að sýna fram á notkun þess á tímabilinu 31. maí 2018 fram til 31. maí 2023 fyrir tilgreinda þjónustu flokkum 35 og 39. 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 ACTIVE (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 973320, verði felld niður er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 31. maí 2023, 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 ACTIVE (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 973320, skal felld úr gildi frá 31. maí 2023.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímsdóttir  
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.