



**Ákvörðun Hugverkastofunnar**  
**nr. 4/2020**  
**29. maí 2020**

Þann 26. febrúar 1988 lagði Sigurjónsson & Thor h.f., f.h. GILMAR S.p.A., Ítalíu, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ICE sbr. umsókn nr. 121/1988. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 3, 9, 14, 18 og 25.<sup>1</sup> Merkið var birt til andmæla í ELS-tíðindum 2. nóvember 1989 og skráð þann 10. janúar 1990, sbr. skráning nr. 89/1990.

Með erindi, dags. 9. mars 2020, barst krafa frá Tego ehf., f.h. Organic Iceland ehf., um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggir á notkunarleysi með vísan til 1. mgr. 25. gr., sbr. 2. mgr. 28. gr. vml.

Með erindi, dags. 10. mars 2020, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 10. maí 2020 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 15. maí 2020, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

#### **Niðurstaða**

Samkvæmt 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafræstir og/eða áfrýjunarfræstir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, IceBleu, nr. V0113460, hér á landi en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Hugverkastofan telur að nægilega hafi verið sýnt fram á að beiðandi hafi lögvarða hagsmuni af kröfu um niðurfellingu skráningar. Niðurfellingarkrafan er byggð á því að eigandi merkisins ICE hafi ekki notað vörumerki sitt hér á landi í samræmi við kröfur þar um í 25. gr. vml. Umfang mögulegrar niðurfellingar verður að meta út frá því hvort uppfyllt séu skilyrði 25. gr. vml. um notkun hér á landi í samræmi við hefðbundna túlkun þess ákvæðis og dómaframkvæmd um beitingu þess.

Að mati Hugverkastofunnar hefur framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. verið fullnægt og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef

<sup>1</sup> Árið 2012 var merkið framselt að hluta og flokkur 14 klofinn frá. Merkið er nú skráð fyrir vörur í flokkum 3, 9, 18 og 25.

<sup>2</sup> Krafa beiðanda fylgir 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.



vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. 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.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Krafa um að skráning vörumerkisins ICE verði felld úr gildi er því tekin til greina.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ICE, nr. 89/1990, skal felld úr gildi

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.

Hugverkastofa  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík 9. mars 2020

Efni: Krafa um stjórnisýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0015821 - 89/1990 ICE

Tilvísun okkar: O1886IS

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Organic Iceland ehf., Klapparbergi 12, 111 Reykjavík, leggjum við hér með fram beiðni um að vörumerkjaskráning nr. nr. V0015821 - 89/1990 ICE verði felld úr gildi á grunnvelli 1. mgr. 30. gr. a, sbr 2. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vörumerkjalög).

Helstu rök fyrir kröfu okkar um vörumerkjaskráningar nr. V0015821 - 89/1990 ICE verði felld úr gildi hér á landi er að vörumerkið sem skráð var 10. janúar 1990 og birt hér á landi í ELS tíðindum 2. nóvember 1989 hafi ekki verið notað hér á landi í atvinnustarfsemi í tengslum við þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir í samræmi við ákvæði 5. gr. vörumerkjalaganna.

Samkvæmt ákvæði 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaganna, er heimilt að fella skráningu vörumerkis úr gildi með ákvörðun Hugverkastofu hafi eigandi þess ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi í samræmi við ákvæði 25. gr. vörumerkjalaganna fyrir þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Ákvæði 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaganna kveður á um að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt má ógilda skráninguna [með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr. a], nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hefur ekki átt sér stað.

Umbjóðandi okkar hefur lögvarinna hagsmuna að gæta af niðurfellingu skráningarinnar þar sem að hann hyggur á notkun vörumerkis sem inniheldur orðhlutann ICE hér á landi og hefur sótt um skráningu á vörumerkinu IceBlue sbr. umsókn nr. V0113460 sem hefur verið synjað að svo stöddu á grundvelli fyrr skráningar ICE. Umbjóðandi okkar hefur ekki fundið neinar upplýsingar sem benda til þess að vörumerkið sé í notkun hér á landi.

Með vísan til framangreinds þá förum við fram á fyrir hönd umbjóðanda okkar að vörumerkjaskráning nr. V0015821 - 89/1990 ICE verði felld úr gildi hér á landi þar sem merkið hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr.

Gerist þess þörf þá áskiljum við okkur rétt á að leggja fram frekari gögn og rökstuðning í málinu.

Virðingarfyllt,  
Tego ehf.



Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML