



Ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 1/2021 2. mars 2021



Þann 15. febrúar 2019 lagði Vals vörur ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins nr. V0112092. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 18, 25 og 35. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. júní 2019.

Með erindi, dags. 22. nóvember 2019, barst krafa frá Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal, f.h. Meyvant Luther Gudmundsson, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggir á 6.-9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 28. gr. vml.¹

Með erindi, dags. 19. desember 2019, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og barst greinargerð hans í málinu þann 28. febrúar 2020. Meðan á meðferð málsins stóð lagði beiðandi inn samtals fimm erindi ásamt fylgiskjölum, að hluta til í kjölfar erindis Hugverkastofunnar dags. 8. september 2020. Þá lagði eigandi inn samtals fjögur erindi ásamt fylgiskjölum. Með erindi Hugverkastofunnar þann 12. nóvember 2020 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að beiðni þessi barst í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

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 þágildandi 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 greinargerðum beiðanda kemur m.a. fram að hann telji sig eiga betri rétt til vörumerkisins á grundvelli notkunar. Einnig telur hann að hinn skráði eigandi merkisins hafi sótt um skráningu þess hér á landi í vondri trú.

¹ Þann 1. september 2020 tóku gildi breytingarlög nr. 71/2020 og hefur því efni og uppsetning 14. gr. vörumerkjalaga tekið breytingum. Sem dæmi, þá er 6. tl. 1. mgr. 14. gr. nú að finna í 1. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna og 7. tl. er að finna í 2. tl. 1. mgr. 14. gr. með breyttu orðalagi. Þá er 9. tl. 1. mgr. 14. gr. nú að finna í 3. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna einnig með breyttu orðalagi.

² Greinargerðir málsaðila fylgja 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.



Með vísan til ofangreinds telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Hugverkastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu skráningar sem séu andstæðar efnisreglum sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög 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 falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. þar sem um efnisreglur er að ræða.

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

Beiðandi heldur því fram að til vörumerkjaréttar hans yfir merkinu í þeirri mynd sem það er skráð hjá Hugverkastofunni hafi stofnast með notkun. Það reynist því nauðsynlegt að skera úr um það hvort beiðandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. áður en leyst verður úr því álitafni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki beiðanda.


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 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.

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 felld verði úr gildi, þ.e. 15. febrúar 2019.

Til stuðnings fullyrðingu sinni um betri rétt á grundvelli notkunar leggur beiðandi m.a. fram afrit af færslu dags. 28. febrúar 2018 sem birtist á Facebook síðu verslunarinnar Eyri þar sem fram kemur að gæða VALS mál fáist til



sölu, merkið  birtist þar fyrir. Jafnframt leggur beiðandi fram skjáskot af samskiptum sínum, dags. 29. janúar 2018, við þáverandi starfsmann verslunarinnar Eyri þar sem beiðandi spyr viðkomandi hvort hún hafi heyrt um Vals mál og einnig kemur þar fram að hann muni senda henni slík mál til skoðunar. Framlögð samskipti



eru ekki til þess fallin að staðfesta að viðskiptaleg tengsl séu með beiðanda og verslunarinnar Eyri að mati Hugverkastofunnar svo unnt sé að líta á framangreinda auglýsingu sem notkun hans á merkinu. Þá liggja engar

upplýsingar fyrir um sölu eða endursölu varanna undir auðkenninu



Beiðandi leggur auk þess fram skjáskot af tölvupósti, dags. 28. janúar 2019, í tengslum við auglýsingu sem á að hafa birst í Meistaradeild í janúar 2019. Eina innihald tölvupóstsins virðist vera sjálft orð- og myndmerkið og var auglýsingin sjálf ekki lögð fram til Hugverkastofunnar. Í málinu liggur einnig fyrir afrit af reikningi, dags. 10. júní 2018, fyrir hönnun á „Vals logo“. Að mati Hugverkastofunnar snúa framangreind gögn að undirbúningi að markaðssetningu og eru ein og sér ekki til þess fallin að sýna fram á notkun beiðanda á merkinu í atvinnustarfsemi.

Að lokum tekur beiðandi fram að hann eigi lénaskráninguna www.vals.is. Að mati Hugverkastofunnar sýnir skráning léns ein og sér ekki fram á notkun vörumerkis í skilningi 5. gr. vml. Til að um notkun í skilningi 5. gr. sé að ræða þá þarf að leggja fram gögn sem sýna lénsheitið og að ákveðin vara eða þjónusta sé þar boðin fram. Lénið þarf með öðrum orðum að þjóna hlutverki að vera auðkenni fyrir ákveðnar vörur eða þjónustu.

Með erindi dags. 8. september 2020 var beiðanda veitt sérstakt færi á að leggja fram notkunargögn máli sínu til stuðnings. Ákvörðun um niðurfellingu merkis er íþyngjandi og verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu sína með fullnægjandi og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur þannig hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki beiðanda. Að mati Hugverkastofunnar liggja ekki fyrir haldbær gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu beiðanda að hann eigi eldri rétt á grundvelli notkunar og í ljósi þess er ekki þörf á að taka efnislega afstöðu til ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Ruglingshætta við alþekkt merki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Til viðbótar við 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. byggir beiðandi byggir kröfu sína um niðurfellingu einnig á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu er vörumerkjum sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi en teljast „alþekkt“, veitt vernd hér á landi. Reglan á sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Í ljósi þess að beiðandi færir engin rök fyrir því að hvaða leyti ákvæðið eigi við í máli þessu telst sú lagatilgreining því örökstudd og verður ekki tekin til frekari skoðunar.

Ruglingshætta við alþjóðlega vörumerkjaskráningu, sbr. 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Beiðandi byggir kröfu sína um niðurfellingu að auki á 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu skal ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr. vml. Með alþjóðlegri vörumerkjaskráningu samkvæmt ákvæðinu er átt við skráningu merkis hjá Alþjóðahugverkastofunni í samræmi við bókunina við Madridsamninginn. Hugverkastofan fær því ekki séð að þessi lagatilgreining eigi við í því máli sem er hér til umfjöllunar og verður hún því ekki tekin til frekari skoðunar.

Umsókn lögð inn í vondri trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Að lokum byggir beiðandi einnig á því að merki eiganda hafi verið skráð andstætt 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og er enn í notkun þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kom nýtt inn í vörumerkjalögin árið 2012, sbr. lög nr. 44/2012. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að ákvæðið svari til greinar 4.4. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (tilskipunin).




Ákvæðið er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undirstrikað í greinargerðinni að það eigi aðeins við í undantekningartilvikum. Því beri að skýra ákvæðið þröngt. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru og/eða þjónustu. Þess er ekki krafist að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið og verið í vöndri trú hvílir á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vönd trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina.

Evrópudómstóllinn hefur túlkað hugtakið vönd trú í nokkrum málum, m.a. í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í þeim kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki fullnægi eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vöndri trú, heldur þurfi m.a. að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ.á.m. hlutlægum staðreyndum hvers máls.³

Fá fordæmi liggja fyrir varðandi túlkun á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. í íslenskum vörumerkjarétti. Í raun er dómur Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA eina fordæmið um túlkun ákvæðisins þar sem vönd trú taldist sönnuð. Í því máli lá til grundvallar m.a. að um sama merki og sömu þjónustu var að ræða; eigandi hins erlenda merkis hafði aflað því orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs áður en umsækjandi fékk vörumerkið skráð hér á landi; hann hafði fengið vörumerkið skráð í ýmsum öðrum löndum og notað það samfelld í mörg ár í rekstri; vörumerkinu hafði verið áunnin víðtæk alþjóðleg lagaleg vernd og að auki viðskiptavild í að minnsta kosti einu ríki.



Í máli þessu liggur fyrir að sótt var um skráningu merkisins  hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) þann 12. febrúar 2019, sbr. skráning nr. 018021363. Beiðandi hefur greint frá því að hann sé eigandi skráningarinnar en fyrir liggur að aðili er nefnist Arnarholl er skráður eigandi. Ekki hefur verið sýnt fram á hver sé tengingin á milli beiðanda og þess aðila sem er skráður eigandi merkisins hjá EUIPO. Þar sem skráning merkis hjá EUIPO veitir því vernd í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins má segja að merkinu hafi verið aflað víðtækrar verndar. Hins vegar og ólíkt þeim aðstæðum sem voru uppi í SUSHISAMBA málinu, hefur beiðandi ekki sýnt fram á að merkið hafi verið notað sem viðskiptalegt auðkenni fyrir tiltekna vörur eða þjónustu.

Þá er það jafnframt skilyrði samkvæmt ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið. Eins og að framan greinir hvílir sönnunarbyrðin fyrir því að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um erlenda merkið á þeim sem því heldur fram og þarf hin vönd trú að vera sönnuð með óyggjandi hætti svo beiðni um niðurfellingu verði tekin til greina á þeim grundvelli. Það að umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki uppfyllir ekki eitt og sér skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vöndri trú, heldur þarf að skoða hver ætlun umsækjandans var með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði, sbr. framangreint. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls. Í ljósi þess að umrætt ákvæði er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og skýra ber ákvæðið þröngt, verður að gera strangar kröfur til þess að færðar séu fram sönnur á það að umsækjandi hafi verið í vöndri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkis.

Fyrirliggjandi gögn sýna skráningu merkisins hjá EUIPO. Einnig hefur beiðandi lagt fram erindi, dags. 13. febrúar


³ Mál nr. C-320/12, 36. mgr.



2019, sem stílað var á eiganda og hann upplýstur um skráningu merkisins hjá EUIPO og að notkun á merkinu væri óheimil án skriflegs samþykkis. Í greinargerð sinni til Hugverkastofunnar vekur beiðandi athygli á því að þrátt fyrir erindið hafi eigandi lagt inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi.

Það er mat Hugverkastofunnar þegar atvik þessa máls eru metin í heild að beiðandi hafi ekki sýnt fram á það með óyggjandi hætti að tilgangur eiganda með því að leggja inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi fyrir tilgreinda þjónustu hafi verið sá að hindra aðkomu andmælanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega á skráningunni. Verður beiðni um niðurfellingu á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. því ekki tekin til greina.



Með vísan til framangreindra atriða er krafa um að skráning vörumerkisins  verði felld úr gildi því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Vals nr. V0112092 skal halda gildi sínu

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.

Kenneth Berg
Elisabeth Eriksen
Mariann Jørn Hansen
Keld Nørreslet
Bent Ellegård Pedersen
Annette With Sørensen
Bendte Vassard
Andreas Borring
Svend Brorsen
Annelise Hvid
Louise Juul
Mia Søgaard

Einkaleyfastofan
Icelandic Patent Office
Engjateigur 3
105 Reykjavík

Sendt pr. e-mail

Deres ref.:	Vort sagsnummer:	Sekretær:	Dato:
V0112092	AB-07880764	Winnie Hallberg/AB wh@BBFadvokater.dk tlf. 88 77 88 21	22. november 2019

Vedr.: Motmæli vegna skráningar vörumerkisins Vals

Umbjodandi minn Meyvant Luther Gudmundsson hefur falid mer ad vera lögfræðingur hans i máli hans vegna skráningar á vörumerkinu Vals.

Umbjodandi minn hefur ordid thess va ad einkaleyfastofan hafi skrád vörumerki i hans eigu á Islandi undir skráninganr. V0112092 - **vidhengi 1**.

Umsoknin mun vera lögð inn af fyrirtækinu Vals Vörur ehf (kt 570518-1780).

Eg geri hermed Einkaleyfastofu grein fyrir ad umrætt vörumerki er i eigu skjolstæðings min en ekki af Vals Vörum ehf.

Málid er med theim hætti ad skjolstæðingur minn fekk hannad og teiknad vörumerkid af gafiskum hönnudi (TANG DESIGN Aps) - **vidhengi 2** sem og skjolstæðingur minn fekk lokasamthykki af vörumerkinu 6. juni 2019 i evropska gagnagrunni EUIPO i samræmi vid EU-vörumerkaskráningu - **vidhengi 3** og hefur skjolstæðingur minn gert Vals vörum grein fyrir thessari skráningu.

thrátt fyrir thetta leggja Vals Vörur EHF inn beidni um skráningu 31. mai 2019 um skráningu merkisins á Islandi.

Skjolstæðingur minn lagdi inn beidni um skráningu vörumerkisins til EU-vörumerkagagnagrunnsins strax 12 februar 2019.

Af thessum sökum leggur skjolstæðingur minn fram motmæli vid thessa skráningu á Islandi sem vid fóm fram á ad verdi afmáð og ogild thar sem umsækjandin Vals Vörur EHF hefur skrád hönnun og merki sem Vals vörur ekki á og velvitandi um ad skjolstæðingur minn thegar hafdi lagt in umsokn i EUIPO um skráningu vörumerkisins i EU.

Skjölstæðingur minn gerir sér gein fyrir að skráning á Island ekki nauðsynlega eru gildandi eftir skráningu í EUIPO og EU.þó skal tekið fram að skjölstæðingur minn hefur ekki haft möguleika á að verja hagsmuni sína eða koma með motmæli sem víðkoma skráningunni á Islandi þar sem Vals Vörur ehf hafa haft illt í hyggju varðandi rettindi skjölstæðings míns.

virðingarrýllst

Kenneth Berg, adv.
v/Andreas Borring, adv.fm.
ab@bbfadvokater.dk

LÖGMENN ÁRBÆ SLF.
kt. 700805-0690
Steingrímur Þormóðsson, hrl.
P. Skorri Steingrímsson, hdl.
Nethyl 2, 110 Reykjavík.
Sími: 5681245 Fax: 568 1259

Mótt:	Hugverkastofan
	28. feb. 2020 4.4
Málsnr.	V0112092

Reykjavík, 28.02.2020

Hugverkastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Efni: Mótmæli við niðurfellingu skráningar á nr. v0112092 Vals (orð og myndmerki)

Umbjóðandi minn Vals Vörur ehf. kt. 570518-1780 og Gunnar Þorsteinsson kt. 130576-4519, hafa falið mér að mótmæla kröfum Meyvants Lúthers Guðmundssonar um að fella niður skráningu á viðkomandi vörumerki.

En umbjóðandi minn hefur rekið fyrirtækið Vals Vörur ehf. frá því í apríl á árinu 2018, þá hefur félagið fengið skráð á sig vörumerkið Vals með logoi af Íslandi í fánalitunum og mynd af hringaméli, sbr. meðfylgjandi skráningarblað. En forsvarsmáður félagsins Gunnar Þorsteinsson hefur notað vörumerkið Vals vörur frá vordögum 2017 þegar hann byrjaði að markaðssetja svokölluð valsmél.

Forsaga málsins er sú að fyrirtæki Lúthers í Danmörku Hestagallaery tók að sér milligöngu um að láta framleiða mál sem kölluð eru Vals mál fyrir Gunnar Þorsteinsson. Valsmélin eru framleidd eftir hönnun og þekkingu Gunnars að öllu leyti og skírð í höfuðið á uppáhaldshesti Gunnars. Þegar framleiðsla barst frá framleiðslulandinu Kína fékk Gunnar senda reikninga fyrir framleiðslunni sbr. fylgiskjal 1.

Þá keypti verlsun Lúthers Hestagallery einnig mál af Gunnari og seldi sínum viðskiptavinum, sbr. fylgiskjal nr 2 sem er kreditreikningur og reikningur félags Gunnars í Noregi. Þá greiddi Gunnar Hestagallaery einnig flutningskostnað vegna framleiðslunnar sbr. fylgiskjal nr. 3

Þá fóru pantanir í gegnum Gunnar til annara birgja sem vildu selja viðkomandi vöru.

Á ákveðnum tímamarki bauðst Lúther til að hjálpa Gunnari forsvarsmanni Vals Vara ehf. að hanna logo í Danmörku sem gilda myndi á nágrannalöndunum, sbr. fylgiskjal nr. 4. Fór þó svo að Lúther skráði á sig vörumerkið í Danmörku á vitundar eða vilja Gunnars. Hefur Gunnar undir höndum samskipti sem sýna fram á að Lúther var að aðstoða hann án þess að eiga neina hlutdeild eða eignarhlut í þeim verkefnum sem var verið að vinna að.

Þá var verlsun Lúthers „Hestagallery“ að selja vörur fyrir Gunnar forsvarsmann Vals vörur ehf. Til eru auglýsingar á öllum miðlum sem sýna að Hestagallery sé komið með Vals málunum í sölu án þess að tilgreina frekar hver standi fyrir framleiðslu þeirra.

Vill umbjóðandi minn vísa til þess að hann hefur notað vörumerkið Vals vörur óslitið frá byrjun árs 2017 og selt vörur sínar héraðs sem og á norðurlöndunum undir viðkomandi vörumerki. Vísað er til 1. gr. laga um vörumerki, þar sem segir: Einstaklingar og lögaðilar geta öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laga þessara. Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

Virðingarfyllst, Þ. Skorri Steingrímsson lögm.



Kenneth Berg
Elisabeth Eriksen
Mariann Jørn Hansen
Keld Nørreslet
Bent Ellegård Pedersen
Annette With Sørensen
Andreas Borring
Svend Brorsen
Annelise Hvid
Louise Juul
Mia Søgaard
Bendte Vassard

Einkaleyfastofan
Icelandic Patent Office
Engjateigur 3
105 Reykjavík

Sendt pr. e-mail

Kontoret holder påskeferie 6/4 2020 - 8/4 2020 begge dage inkl.

Deres ref.:	Vort sagsnummer:	Sekretær:	Dato:
V0112092	AB-07880764	Winnie Hallberg/AB wh@BBFadvokater.dk tlf. 88 77 88 21	3. april 2020

Vedr.: Indsigelse mod registrering af varemærket VALS

Skjolestædingur minn motmælir ad Vørumerkid tilheyrir motadilinum.

Eins og áður hefur komid frammi var það tvert á moti umjodandi minn sem pantadi og let hanna logoid sem hereftir varð sidan ad umræddu vørumerki. það er hermed ekki um ad ræda ad umjodandi minn hafi eingöngu verið ad hjálpa motadilinum með ad bua til vørumerki sem tilheyrði motadilinum á eftir.

Þar fyrir utan er undarlegt ad motadilinn skrai vørumerkid á Islandi eftir ad umjodandi minn leggur inn umsökn um skráningu og þar með vernd fyrir vørumerki sitt i öllu EU.

ef rett á ad vera ad vørumerkid hafi tilheyrð motadilinum sidan vorid 2017 hefði motadilinn átt ad skrá og vernda það en gerir það fyrst þegar umjodandi minn skráir mekið i EU.

Það gefur heldur ekki meiningu ne er sannleikanum samkvæmt ad motadilinn hafi notad vørumerkid sidan vorid 2017 þar sem vørumerkid alls ekki var til þá

Bilag regn fra tack design

At þessum sökum liggur það fyrir ad vørumerkid tilheyrir ekki motadilinum.

eins og áður hefur verið lagt fram með gögnum er vørumerkid i eigu skjolestædings mins og motadilinn hefur því engan rett á ad fá vørumerkid skráð á sig.

thad er thvi haldid fast i thå krøfu ad skráningin verði afturkøllud svo ad rettur eigandi geti skåd thad einnig á Islandi t.e skjolstædingur minn


Med venlig hilsen

Kenneth Berg, adv.

v/Andreas Borring, adv.fm.

ab@bbfadvokater.dk

✉ 201911 11805 Vörumerkið VAlS

Búið til	27.4.2020 16:15:47
Höfundur	Mary Björk Þorsteinsdóttir
Mótttekið dags.	27.4.2020 16:08:55
Tilheyrir	 201911-11805 - V0112092

Efni

201911 11805 Vörumerkið VAlS

Upplýsingar

Vinnsla

Mótttekið dags.	27.4.2020 16:08:55	Staða	Imported
Eigandi		Tímamörk	
Skjalalykill	4.4 Stjórnsýsluleg niðurfelling		
Lykilorð			

Þátttakendur

Frá	Þ. Skorri Steingrímsson (tss@skadi.is)
Til	hugverk@hugverk.is

Innihald

Sæl verið þið, varðandi tækifæri til að koma að athugasemdum vegna deilna um Vörumerkið Vals þá ítrekuð við gerðar kröfur og óskum eftir að málið fái efnislega meðferð.

Virðingarfyllst,

Þ. Skorri Steingrímsson hdl.

Lögmenn Árbæ slf.

Nethyl 2

110 Reykjavík

tss@skadi.is

www.skadi.is

Sími: 568-1245

Efni þessa tölvupósts, sem og skjala og gagna sem send eru sem viðhengi, kann að vera trúnaðarmál. Það er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Lögmanna Árbæ slf. Misnotkun getur varðað bótaábyrgð og ræfingu, auk þess sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn eða viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið póstinum og viðhengjunum í slíkum tilvikum.

The content of this e-mail and its attachments may be confidential and is only intended for the person or entity to which the e-mail is addressed. The sender is responsible for the content of this e-mail and its attachments if it is not connected with the activities of Lögmenn Árbæ slf. Unauthorized use can instigate a claim for damages and constitute a criminal offence. If you have received this e-mail or its attachment by mistake please notify the sender and delete the e-mail and its attachments.

Viðhengi

image001.gif (3 KB)

Kenneth Berg
Elisabeth Eriksen
Mariann Jørn Hansen
Keld Nørreslet
Bent Ellegård Pedersen
Annette With Sørensen
Andreas Borring
Svend Brorsen
Annelise Hvid
Louise Juul
Mia Søgaard
Bendte Vassard

Hugverkastofan
Icelandic Patent Office
Engjateigur 3
105 Reykjavík

Sendt pr. e-mail

Deres ref.:	Vort sagsnummer:	Sekretær:	Dato:
V0112092	AB-07880764	Winnie Hallberg/AB wh@BBFadvokater.dk tlf. 88 77 88 21	7. oktober 2020

Vardandi.: Afskráning vørumerkisins VALS

Her med koma umbednar upplýsingar af hálfu umbjodanda mins Meyvants Luther Gudmundssonar sem um var bedid í tölvuposti frá Hugverkastofunni 8 september 2020.

Eins og áður hefur komid fram af fyrri brefum hefur umbjodandi minn motmælt skráningu vørumerkisins þar sem vørumerkid VALS er í eigu umbjodand mins en ekki motadilans og sem umbjodandi minn sotti um skráningu í EU vørumerkjagagnabankanum sem var samþykkt 6 júní 2019. Það visast til viðhengis 2 og viðhengi 3 í brefi mínu frá 22 nóvember 2019.

Í brefi frá 13 febrúar 2019 (**viðhengi 4**) upplýsir umbjodandi minn motpartinn um EU skráningu vørumerkisins og að vørumerkid væri hans eign.

Samt sem áður leggur motadilinn Vals vörur ehf inn umsókn um skráningu á vørumerkinu á Íslandi þann 15 febrúar vel vitandi að vørumerkid tilheyrir umbjodanda mínum og að umbjodandi minn sotti um skráningu 12 febrúar 2019 í EU gagnagrunninum.

Til viðbótar upplýsist að umbjodandi minn notaði vørumerkid á Íslandi fyrir 15 febrúar 2019.

Tess vegna er vidlagt sem **viðhengi 5** afrit af auglýsingu á Facebook frá endursöluadila umbjodanda míns Versl Eyri dagsett 28 febrúar 2018.

Þar fyrir utan á og hefur umbjodandi minn lenid VALS.IS.

Motadilinn Vals vörur ehf hefur bent á að hann hafi notad logoid frá vordögum 2017 thrátt fyrir að vørumerkid ekki var til á þeim tíma. Þar vísa eg í bref mitt frá 3 apríl 2020.

Það er undir öllum kringumstæðum augljóst að motadilinn þann 15 febrúar 2019 - 2 dögum eftir að umbjodandi minn hafi sent honum bref 13 febrúar (viðhengi 4) - skyndilega leggur inn umsókn um skráningu vörumerkisins á Íslandi.

Það visast í því sambandi einkum til greinar 14 6-9 í Íslenskum vörumerkjalögum þar sem ekki er hægt að skrá vörumerki ef vörumerkid getur ruglast eða hægt er að villast á vörumerki sem thegar er í notkun á Íslandi eða öðrum löndum og skráningar umsækjandi ætti að hafa vitneskju um.

Vörumerkid hefdi þar að leiddi ekki átt að fá skráningu þar sem vörumerkid er í notkun á Íslandi sem og í öðrum löndum thegar motadilinn leggur fram beiðni um skráningu 15 febrúar 2019 og eftir sem motadilinn samkvæmt viðhengi 4 að umbjodandi minn á vörumerkid og hafði sotti um skráningu í EU gagnagrunninum.

Auk þess er bent á að motadilinn markadssetur vöru af sömu tegund undir nafninu GS-biddet sjá **viðhengi 6**.

Á grunni þessa höldum við fast í thá kröfu að skráningin af vörumerkinu til Vals Vörur ehf 31.mai 2019 verði afturköllud/ afmáð.

Med venlig hilsen

Kenneth Berg, adv.

v/Andreas Borring, adv.fm.

ab@bbfadvokater.dk

From: Þ. Skorri Steingrímsson <tss@skadi.is>

Sent: mánudagur, 9. nóvember 2020 08:43

To: Sandra Theódóra Árnadóttir - HUG <sandra.t.arnadottir@hugverk.is>

Cc: Andreas Borring <ab@bbfadvokater.dk>

Subject: RE: Krafa um að skráning merkisins VALS, nr. V0112092, eigandi Vals vörur verði felld úr gildi

Sæl Sandra, Gunnar hefur ekki frekari gögn til framlagningar en telur eðlilegt að Lúther Guðmundsson framvísi reikningum frá sínu fyrirtæki hafi selt Vals mál á Íslandi líkt og kveður á um í sínum pósti.

Þá greiddi fyrirtæki Gunnars Vals Vörur ehf. auglýsingar til Meistaradeildar í Hestaíþróttum árin 2018 og 2019. Mögulegt er að senda reikninga og bankakvittanir telji aðilar þörf á.

Virðingarfyllst,

Þ. Skorri Steingrímsson hdl.

Lögmenn Árbæ slf.

Nethyl 2

110 Reykjavík

tss@skadi.is

www.skadi.is

Sími: 568-1245



Kenneth Berg
Elisabeth Eriksen
Mariann Jørn Hansen
Keld Nørreslet
Bent Ellegård Pedersen
Annette With Sørensen
Andreas Borring
Svend Brorsen
Annelise Hvid
Louise Juul
Mia Søgaard
Bendte Vassard

Hugverkastofan
Icelandic Patent Office
Engjateigur 3
105 Reykjavík

Sendt pr. e-mail

Deres ref.:	Vort sagsnummer:	Sekretær:	Dato:
V0112092	AB-07880764	Winnie Hallberg/AB wh@BBFadvokater.dk tlf. 88 77 88 21	18. november 2020

Vardandi.: Afskráning vørumerkisins VALS

I framhaldi af athugasemdum frá 9. november frá Skorra Steingrimssyni Upplystist ad skjolstædingur minn strax i upphafi árs 2018 markadssetti vørumerkid Vals og logo i gegn um Verslunina Eyri i Skagafirdi.

I fylgiskjali nr. 7 má sjá þau samskipti sem áttu sér stad á milli skjolstædings mins og þáverandi starfsmanns Verlunarinnar Eyri sem sá um hestavörur á þessum tíma.

I fylgiskjali nr 5 má sjá má sjá ad vørumerkid er tekid i notkun hjá Eyri 28. februar 2018.

Skjolstædingur minn gaf leyfi til þess ad vørumerkid væri tekid af sidu hans á Facebook.

Þad er af þessum sökum skodun skjolstædings mins ad synt hafi verid fram á ad hann hof notkun á vørumerkinu fyrst á Islandi.

Þad er i þessu sambandi málinu ovidkomandi hver seldi sjálf meli fyrst þar sem málid eingöngu fjallar um eignarhald á vørumerkinu og logoinu Vals.

Þo er rett ad benda á til ad rett skuli vera rett ad þad var skjolstædingur minn sem sendi vørumerkid sem er i hans eigu á vidkomandi adila sem stodu fyrir auglýsingum á Meistaradeild i januar 2019.

Þetta má sjá af fylgiakjali nr. 8.

Med venlig hilsen

Kenneth Berg, adv.

v/Andreas Borring, adv.fm.

✉ Krafa um að skráning merkisins VALS, nr. V0112092

Búið til	25.11.2020 14:48:26
Höfundur	Sandra Theódóra Árnadóttir
Móttekið dags.	19.11.2020 10:27:49
Tilheyrir	📁 201911-11805 - V0112092

Efni

Krafa um að skráning merkisins VALS, nr. V0112092

Upplýsingar

Vinnsla

Móttekið dags.	19.11.2020 10:27:49	Staða	Imported
Eigandi		Tímamörk	
Skjalalykill	4.4 Stjórnsýsluleg niðurfelling		
Lykilorð			

Þátttakendur

Frá	Þ. Skorri Steingrímsson (tss@skadi.is)
Til	sandra.t.amadottir@hugverk.is, ab@bbfadvokater.dk,

Innihald

Sælt veri fólkið, ég sendi hér þrjú skjöld sem hrekja fullyrðingar gagnaðila, en um er ræða reikninga frá félagi Gunnars Ice Line í noregi til verslunarinnar Eyri sem er í eigu kaupfélags Skagfirðinga, en umbjóðandi minn Gunnar skrifaði ýmist út reikninga frá Ice Line eða Vals Vörur ehf. Viðkomandi reikningar eru frá árinu 2018. Þá er einnig reikningur sem greiddur var af Vals Vörum ehf. vegna auglýsinga í Meistaradeild í Hestaiþróttum. Viðkomandi reikningur er vegna auglýsinga árið 2019.

Virðingarfyllst,

Þ. Skorri Steingrímsson hdl.

Lögmenn Árbæ slf.

Nethyl 2

110 Reykjavík

tss@skadi.is

www.skadi.is

Sími: 568-1245

logo <<http://www.skadi.is/>>

Efni þessa tölvupósts, sem og skjala og gagna sem send eru sem viðhengi, kann að vera trúnaðarmál. Það er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Lögmanna Árbæ slf. Misnotkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu, auk þess sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn eða viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið póstinum og viðhengjunum í slíkum tilvikum.

The content of this e-mail and its attachments may be confidential and is only intended for the person or entity to which the e-mail is addressed. The sender is responsible for the content of this e-mail and its attachments if it is not connected with the activities of Lögmenn Árbæ slf. Unauthorized use can instigate a claim for damages and constitute a criminal offence. If you have received this e-mail or its attachments by mistake please notify the sender and delete the e-mail and its attachments.

-----Original Message-----

From: skanni@skadi.is [mailto:skanni@skadi.is]

Sent: 19. nóvember 2020 10:45

To: tss@skadi.is

Subject:

TASKalfa 3010i

[00:17:c8:25:83:cf]

Viðhengi

doc11475220201119104454.pdf (819 KB)

Kenneth Berg
Elisabeth Eriksen
Mariann Jørn Hansen
Keld Nørreslet
Bent Ellegård Pedersen
Annette With Sørensen
Andreas Borring
Svend Brorsen
Annelise Hvid
Louise Juul
Mia Søgaard
Bendte Vassard

Hugverkastofan
Icelandic Patent Office
Engjateigur 3
105 Reykjavík

Sendt pr. e-mail

Deres ref.:	Vort sagsnummer:	Sekretær:	Dato:
V0112092	AB-07880764	Winnie Hallberg/AB wh@BBFadvokater.dk tlf. 88 77 88 21	19. november 2020

Vardandi.: Afskráning vørumerkisins VALS

Athugasemdir motadilans fra d.d hafa ekkert með þetta mál að gera, þar sem ekki er deilt um eða skiptir máli hver seldi melin fyrst á Íslandi, heldur hver kom vørumerkinu Vals í notkun á Íslandi.

Skjoldstæðingur minn hefur lagt fram þau gögn í heild sinni í brefi frá 18. november 2020 að það er hann sem kom vørumerkinu fyrstur í notkun á Íslandi.

Ennfremur gögn um skráningu vørumerkisins í EU gagnagrunninum og motadilinn hafi haft vitneskju um það en samt sem áður sott um skráningu á Íslandi á sama vørumerki.

Með þetta í huga hefur skjoldstæðingur minn ekki meira að segja um málið en væntir urskurdar frá Hugverkastofu.

Med venlig hilsen

Kenneth Berg, adv.

v/Andreas Borring, adv.fm.