



**Ákvörðun Hugverkastofunnar**  
**nr. 4/2021**  
**25. nóvember 2021**

Þann 1. febrúar 2012 lagði Íslandsbanki hf., inn umsókn um skráningu vörumerkjanna Grænt bílalán, V0084605 (áður skráning nr. 367/2012), Grænt lán, V0084604 (áður skráning nr. 368/2012) og Græn fjármögnun, V0084603 (áður skráning nr. 369/2012) Merkin voru skráð þann 2. apríl 2012 og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. s.m. fyrir eftirfarandi þjónustu:

**Flokkur 35:** Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.

**Flokkur 36:** Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti.

Með erindi, dags. 7. ágúst 2020, barst krafa frá Lex lögmannsstofu f.h. Arion banka hf., um að skráning merkjanna yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggir á 1. og 2. tl. 28. gr. vml.

Með erindi, dags. 14. ágúst 2020, var eiganda merkjanna tilkynnt um framkomna kröfu. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 19. febrúar 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

Í ljósi þess að framangreindar skráningar sem farið er fram á að verði felldar úr gildi eru í eigu sama aðila var málsaðilum tilkynnt að málin yrðu sameinuð og að ákvarðað yrði í einu lagi um kröfurnar, sbr. 2. mgr. 43. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.). Ekki komu fram athugasemdir við þá málsmeðferð.

#### 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 andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir 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.

<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.

<sup>2</sup> Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerð málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



## Lögmætir hagsmunir

Beiðandi telur sig eiga lögmættra hagsmuna að gæta með vísan til þess að honum hafi borist erindi frá eiganda merkjanna þar sem hann hafi verið hvattur til þess að láta af notkun orðasambandanna „græn bílalán“ og „græn [bíla]fjármögnun“ þar sem um væri að ræða skráð vörumerki í eigu eiganda. Beiðandi telur að um almenn orðasambönd sé að ræða og að hann hafi af því hagsmuni að skráning umræddra merkja verði felld úr gildi þar sem ótækt sé að einn aðili geti átt einkarétt á því að nota orðið „grænt“ í þessu samhengi.

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

Krafa beiðanda er tvíþætt. Í fyrsta lagi er krafist niðurfellingu á grundvelli þess að merkin hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda öðlast almenna merkingu fyrir vörur eða þjónustu á því sviði sem skráningarnar taka til, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Í öðru lagi er þess krafist að skráning merkjanna verði felld niður á grundvelli þess að notkunarskyldu eiganda hafi ekki verið fullnægt, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml.

*Merki hafi misst sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.*

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, sbr. 1. – 3. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Í athugasemdum við 28. gr. vml. í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna 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. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

Eins og að framan greinir, kemur fram í 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. að unnt sé að fella skráningu úr gildi hafi merki öðlast almenna merkingu fyrir þá vöru eða þjónustu sem merki er skráð fyrir vegna athafna eða athafnaleysis eiganda. Í athugasemdum við ákvæðið í áður nefndu frumvarpi kemur fram að ákvæðið varði þau tilvik þegar vörumerki hefur misst aðgreiningareiginleika sinn (e. *degeneration*). Eins og orðalagið ber með sér, hefur ákvæðið viss tengsl við 13. gr. vml., en í 1. mgr. ákvæðisins kemur fram að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merkið hafi til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Ákvæði 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. varðar nánar tiltekið þau tilvik þar sem merki hefur verið talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningareiginleika á umsóknardegi, en síðar tilkomin atvik hafi orðið þess valdandi að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og uppfylli þar með ekki lengur skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. ofangreint. Er gert að skilyrði að ástæða þess að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og öðlast almenna merkingu séu athafnir eða athafnaleysi eiganda merkisins. Gera verður strangar kröfur til sönnunar um að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn<sup>3</sup> þar sem slíkt getur verið verulega íþyngjandi fyrir eiganda merkis. Afleiðingarnar eru m.a. þær að eigandi merkis getur ekki lengur notið þeirra réttinda sem vörumerkjalögin kveða á um.

<sup>3</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 4/1997 (Vespa).



Beiðandi byggir á því að merkin Grænt bílalán, Grænt lán og Græn fjármögnun hafi öðlast almenna merkingu fyrir þá þjónustu sem skráningarnar taka til vegna athafnaleysis eiganda, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Merkin eru öll skráð fyrir *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* í flokki 35 og *tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti* í flokki 36.

Beiðandi ber sönnunarbyrði fyrir því að merki hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda öðlast almenna merkingu og þeirri fullyrðingu til stuðnings leggur hann fram nokkur dæmi um almenna notkun þeirra. Meðal helstu gagna eru leitarniðurstöður á vefnum sem sýna eiga fram á almenna notkun orðsambandanna bæði á íslensku og ensku; umbrot af auglýsingu beiðanda, ódagsett; skjáskot af reiknivél bílalána á vefsíðu ERGO og hlekkir á umfjöllun um lánamöguleika nokkurra ótengdra aðila.

Í ljósi þess að ákvörðun um niðurfellingu merkis er, sem fyrr segir, íþyngjandi ákvörðun fyrir eiganda merkis verður að gera strangar kröfur til sönnunar þess að vörumerki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og sé ekki lengur hæft til þess að vera vörumerki. Sem fyrr greinir ber beiðandi sönnunarbyrði fyrir því að svo sé í slíkum tilvikum.

Almennt teljast hlekkir einir og sér ekki áreiðanleg gögn í ljósi þess að efni þeirra getur breyst, efni getur verið fjarlægt eða þeir orðið óvirkir. Nauðsynlegt er, þegar um upplýsingar af vefsíðum er að ræða, að leggja fram útprentanir eða skjáskot af viðkomandi hlekkjum. Mikilvægt er að dagsetningar komi fram á slíkum útprentunum.

Þrátt fyrir að upplýsingar í greinargerð beiðanda gefi vísbendingar um að merkin hafi misst sérkenni og aðgreiningarhæfi þá bendir stofnunin á að aðeins liggja fyrir hlekkir á vefsíður og leitarniðurstöður af leitarvélinni [www.google.com](http://www.google.com) án þess að skjáskot og/eða útprentanir fylgi með. Í ljósi þeirrar ríku kröfu sem er gerð til gagna í málum sem þessum og ekki hefur verið sýnt fram á með tilskyldum hætti að merkin hafi misst sérkenni og aðgreiningarhæfi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda er það mat stofnunarinnar að fullyrðing beiðanda er ekki ekki studd fullnægjandi gögnum og er krafa um niðurfellingu á skráningum merkjanna með vísan til 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. ekki tekin til greina.

Með vísan til framangreinds verður seinni krafa beiðanda tekin til frekari skoðunar. Krafa beiðanda lýtur að því að merki eiganda hafi ekki verið notuð með tilskildum hætti eins og 25. gr. vml. gerir áskilnað um.

*Notkunarleysi, sbr. 25. gr. vml.*

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkstofunnar ef 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 samfelld. 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.

Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkja hans varðar og eru kröfur um að skráning vörumerkjanna Grænt bílalán, V0084605 (áður skráning nr. 367/2012), Grænt lán, V0084604 (áður skráning nr. 368/2012) og Græn fjármögnun, V0084603 (áður skráning nr. 369/2012) verði felldar úr gildi því teknar til greina, sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.



### Ákvörðunarorð

- A) Skráning merkisins Grænt bílalán (orðmerki), V004605, skal felld úr gildi.
- B) Skráning merkisins Grænt lán (orðmerki), V0084604, skal felld úr gildi.
- C) Skráning merkisins Græn fjármögnun (orðmerki), V0084603, skal felld úr gildi.

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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 7. ágúst 2020

**Efni: Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjanna GRÆN FJÁRMÖGNUN (orðmerki) nr. 367/2012, GRÆNT LÁN (orðmerki) nr. 368/2012 og GRÆNT BÍLALÁN (orðmerki) nr. 369/2012.**

Til LEX hefur leitað Arion banka hf. („**beiðandi**“) og falið undirritaðri að leggja fram kröfu um að vörumerkin **GRÆN FJÁRMÖGNUN** nr. 367/2012, **GRÆNT LÁN** nr. 368/2012 og **GRÆNT BÍLALÁN** 369/2012, í eigu Íslandsbanka hf., Hagasmára 3, 201 Kópavogi („**varnaraðili**“) verði felld úr gildi, á grundvelli 1. og 2. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki („**vörumerkjalog**“), sbr. og 25. og 30. gr. a. sömu laga, sbr. og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („**vörumerkin**“):

Vörumerki:	Skráningarnúmer:	Eigandi:	Vörur- og þjónusta:
GRÆN FJÁRMÖGNUN	367/2012 (V0084603)	Íslandsbanki hf.	35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi. 36: Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti.
GRÆNT LÁN	368/2012 (V0084604)	Íslandsbanki hf.	35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi. 36: Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti.
GRÆNT BÍLALÁN	369/2012 (V0084605)	Íslandsbanki hf.	35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi. 36: Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti.

## I.

**Lögmætir hagsmunir**

Beiðandi byggir kröfu sína um stjórnáslulega niðurfellingu vörumerkisins á 30. gr. a vörumerkjalaga, sbr. einnig 25. og 1. og 2. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna, og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um vörumerki. Samkvæmt 30. gr. a laganna er þeim sem *lögmætra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu vörumerkis. Beiðandi telur ótvírætt að hann hafi lögmæta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnáslulega niðurfellingu vörumerkjanna, sbr. eftirfarandi rökstuðning:

*Mótmæli gegn auglýsingum beiðanda*

Þann 27. maí 2020 barst beiðanda bréf frá varnaraðila (fylgiskjal nr. 1) þar sem varnaraðili hvatti beiðanda til að láta af notkun orðasambandanna „*græn bílalán*“ og „*græn [bíla]fjármögnun*“, á þeim grundvelli að umrædd orðasambönd væru skráð vörumerki varnaraðila. Beiðandi svaraði bréfi varnaraðila með tölvuskeyti þann sama dag, þakkaði fyrir ábendinguna og kvaðst taka málið til skoðunar (fylgiskjal nr. 2). Óhætt er að segja að það hafi vakið furðu beiðanda að umrædd orðasambönd væru skráð vörumerki enda um almenna lýsingu á viðkomandi afurðum að ræða. Umrædd orðasambönd eru notuð af beiðanda til lýsingar á ákveðnum tegundum lána þar sem engin lántökugjöld eru greidd af lánnum vegna rafmagnsbíla og annarra bíla sem ganga fyrir 100% endurnýjanlegum orkugjöfum (fylgiskjal nr. 3). Afstaða beiðanda er sú að um sé að ræða almennt málfar sem lýsir tegund umræddrar þjónustu, þ.e. orðið „*grænt*“ er notað í merkingunni *umhverfisvænt*. Beiðandi hyggst halda áfram að bjóða uppá áður nefnda þjónustu og hefur því lögmæta hagsmuni af því að skráning umræddra vörumerkja verði felld úr gildi enda ótækt að einn aðili geti átt einkarétt á því að nota orðið „*grænt*“ í þessu samhengi í starfsemi sinni.

Samkvæmt framangreindu hefur beiðandi ótvíræða lögvarða hagsmuni í skilningi 30. gr. a vörumerkjalaga af úrlausn kröfu sinnar um stjórnáslulega niðurfellingu vörumerkjanna.

## II.

**Krafa um stjórnáslulega niðurfellingu**

Krafa beiðanda í máli þessu lýtur að því að vörumerkjaskráningar GRÆN FJÁRMÖGNUN, nr. 367/2012, GRÆNT LÁN, nr. 368/2012 og GRÆNT BÍLALÁN nr. 369/2012, verði felldar niður í heild.

Samkvæmt 30. gr. a. vörumerkjalaga getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að Hugverkastofan felli skráningu úr gildi ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt, enda sé krafan rökstudd. Í 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga segir að heimilt sé að fella skráningu vörumerkis úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, ef einhver af tölulíðum 1. – 3. í 2. mgr. ákvæðisins á við.

## Stjórnsýsluleg niðurfelling á grundvelli þess að vörumerkin hafi öðlast almenna merkingu

Beiðandi byggir kröfu sína í fyrsta lagi á 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjálaga. Í umræddu ákvæði segir að unnt sé að fella skráningu vörumerkis úr gildi ef vörumerkið hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til. Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til vörumerkjálaga kemur fram að ákvæðið varði þau tilvik þegar vörumerki hefur misst aðgreiningareiginleika sinn (e. *degeneration*). Orðalag þetta ber með sér að ákvæðið hafi viss tengsl við 13. gr. vörumerkjálaga, en í athugasemdum við ákvæði 13. gr. í frumvarpi til vörumerkjálaga kemur meðal annars fram að það sé grundvallarskilyrði fyrir því að vörumerki teljist hæft til skráningar að það hafi sérkenni. Þá þurfi vörumerki að hafa aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur og/eða þjónustu eigenda þess frá vörum og þjónustu annarra. Ákvæði 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjálaga fjallar því um þau tilvik þar sem merki var talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi á umsóknardegi, en síðar tilkomin atvik hafa orðið þess valdandi að merki hefur misst aðgreiningareiginleika sinn og uppfyllir þar með ekki lengur skilyrðið um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Beiðandi telur vörumerkin ótvírætt hafa öðlast almenna merkingu fyrir þá þjónustu sem skráning þeirra tekur til, vegna athafnaleysis varnaraðila í skilningi umrædds ákvæðis.

Vörumerkin voru skráð þann 1. febrúar 2012 og birt í Einkaleyfatíðindum þann 15. apríl 2012. Landsbankinn hf. andmælti skráningu merkjanna í kjölfar skráningar þeirra og með úrskurði Hugverkastofunnar<sup>1</sup> í andmælamáli nr. 16/2013 þann 17. desember 2013 komst stofnunin að þeirri niðurstöðu að skráning merkjanna skyldi halda gildi sínu. Stofnunin vísaði til þess að óumdeilt væri að orðin bílalán, lán og fjármögnun væru sérkennalaus fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 36. Í úrskurðinum kom hins vegar fram að þrátt fyrir mat stofunnar um að orðið *grænt* hefði öðlast almenna merkingu fyrir það sem er umhverfisvænt gæti stofnunin ekki fallist á að orðið væri lýsandi fyrir tegund *bílalána*, *lána* eða *fjármögnunar*, heldur væri fremur um að ræða vísbendandi orðanotkun. Skráning merkjanna hélt því gildi sínu.

Á þeim tæplega 7 árum sem liðin eru frá því að úrskurður Hugverkastofunnar féll um gildi vörumerkjanna í desember 2013 hefur mikið vatn runnið til sjávar hvað varðar almenna notkun á orðinu „grænn“ til lýsingar á umhverfisvænum kostum, þar á meðal í tengslum við lán, bílalán eða fjármögnun sem og aðrar afurðir á fjármálamarkaði. Að mati beiðanda er einsýnt að orðasamböndin græn fjármögnun, grænt lán og grænt bílalán hafa öðlast almenna merkingu héraendis og þótt víða væri leitað. Orðasamböndin eru meðal annars almennt notuð héraendis af fjölda aðila sem starfa á fjármálamarkaði sem lýsandi hugtök fyrir ákveðnar tegundir afurða. Þetta sýna meðal annars neðangreind dæmi:

- Verkfræðistofan EFLA hf. notar hugtakið **græn fjármögnun** á vefsíðu sinni til lýsingar á umhverfisvænni fjármögnun: <https://www.efla.is/thjonusta/umhverfi/græn-fjarmognun>
- Fasteignafélagið Reginn hf. notar hugtakið **græn fjármögnun** til lýsingar á umhverfisvænni fjármögnun: <https://www.reginn.is/fjarfestavefur/græn-fjarmognun/>
- Verkfræðistofan Mannvit hf. notar hugtökin **græn fjármögnun** og **græn skuldabréf** til lýsingar á umhverfisvænum fjármögnunarkostum: <https://www.reginn.is/fjarfestavefur/græn-fjarmognun/>

<sup>1</sup> Stofnunin hét þá Einkaleyfastofan.

- Á vefsíðu Stjórnarráðsins má sjá að ríkisstjórn Íslands ræddi meðal annars **græna fjármögnun** ríkissjóðs og **græna** og sjálfbæra **fjármögnun** á fundi sínum þann 14. janúar 2020: <https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/rikisstjornarfundir/rikisstjornarfundur/2020/01/14/Fundur-rikisstjornarinnar-14.-januar-2020/>
- Í frétt Fréttablaðsins þann 1. júlí 2020 er fjallað um framboð íslenskra banka á **grænum lánum**: <https://www.frettabladid.is/markadurinn/bankarnir-vilja-byggja-upp-graen-lanasofn/>
- Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð, fjallar um **grænar fjárfestingar** í kynningu sinni frá því í maí 2020: <https://samfelagsabyrgd.is/assets/2020/05/hringrasarhagkerfie-1.pdf>
- Byggðastofnun býður upp á **græn lán** sem fjármögnunarleið sem stuðla að umhverfisvernd á landsbyggðinni: <https://orkustofnun.is/media/radstefnur/5.-Fjarmognun-smavirkjana-Adalsteinn-Thorsteynsson-forstjori-Byggdastofnun.pdf>, sbr. einnig:
  - <https://heklan.is/frettir/graen-lan-i-loftid/>
  - <https://www.bbl.is/frettir/frettir/graen-lan-kynnt-til-sogunnar-a-naestu-vikum-hja-byggdastofnun/21196/>
  - <http://www.bb.is/2019/05/graen-lan-byggdastofnunar/>
  - <http://ssv.is/frettir/graen-lan-hja-byggdastofnun/>

Þegar orðasambandið **græn fjármögnun** er slegið inn í leitarvél Google koma um 126.000 niðurstöður, sbr. fylgiskjal nr. 4. Það er því ljóst að orðið „grænt“ hefur öðlast almenna merkingu og er orðið að samheiti fyrir orðið umhverfisvænt eða vistvænt. Orðið hefur ennfremur öðlast almenna merkingu í tengslum við orðin fjármögnun, lán og bílalán, í þeim skilningi að lýsa umhverfisvænum lánategundum eða lánum vegna umhverfisvænna kosta.

Þegar litið er út fyrir landsteinana er ljóst að sama þróun hefur átt sér stað erlendis. Leit á leitarsíðu Google að orðasambandinu **green finance** skilar 1,7 milljörðum niðurstaðna og leit að orðasambandinu **green financing** skilar 294 milljónum niðurstaðna, sbr. fylgiskjöl nr. 5 og 6. Orðasambandið **green car loan** skilar ennfremur 626 milljónum niðurstaðna, sbr. fylgiskjal nr. 7. Hér fyrir neðan má sjá nokkur dæmi um notkun á umræddum lýsandi orðasamböndum erlendis:

- <https://www.dnb.no/en/personal/loans/car-loans.html>
- <https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/press-releases/2019/pr05032019>
- <https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainability-news/green-car-loans-launched-on-the-swedish-market%20.html>
- <https://www.loans.com.au/car-loans/green-cars>
- <https://www.creditunion.ie/what-we-offer/loans/car-green/>
- <https://www.bbva.com/en/es/bbva-launches-a-new-line-of-green-loans-to-buy-hybrid-and-electric-vehicles/>
- <https://www.outlookindia.com/outlookmoney/personal-finance-news/sbi-launches-green-car-loan-on-the-occasion-of-world-earth-day-2969>
- <https://insights.nordea.com/en/insights/nordea-win-2019-marine-money-deal-of-the-year-awards/>



- <https://www.about.hsbc.com.sg/news-and-media/hsbc-launches-green-deposit-account-for-corporate-clients-in-sg>
- <https://www.afr.com/companies/financial-services/nabs-ubank-launches-green-deposits-to-chase-millennials-savings-20190313-h1c1bnr>
- <https://home.barclays/news/2018/06/green-shoots/#dec17>
- <https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing>
- <https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:955115/FULLTEXT02.pdf>

Ofangreind dæmi sýna glögg þá þróun bæði hérlendis og erlendis að umrædd orðasambönd eru notuð í almennri merkingu og til þess að lýsa þeirri vöru og þjónustu sem um ræðir. Hér eru aðeins örfá dæmi tekin af gífurlegum fjölda sem til eru.

Sú skylda hvílir á eiganda vörumerkja að standa vörð um rétt sinn. Vörumerkjalög gera meðal annars þær kröfur til eiganda vörumerkja, vilji þeir viðhalda vörumerkjarétti sínum, að þeir geri það sem í þeirra valdi stendur að til að sporna gegn því að vörumerki verði að almennu tegundarheiti eins og 2. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna ber með sér. Eigandi vörumerkis ber því hallann af því að merki hans öðlast almenna merkingu fyrir þær vörur eða þjónustu sem um ræðir fyrir tilstilli aðgerða hans eða aðgerðaleysis, sanni hann ekki annað, sbr. til dæmis ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 14. nóvember 2018, nr. 13/2018 (1-DAY).

Til þess að vörumerki teljist hafa glatað aðgreiningarhæfi sínu þurfa tvö skilyrði að vera uppfyllt, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar dags. 27. maí 2020 í máli nr. 1/2018 (PÓLYHÚÐUN). Annars vegar þarf umrætt merki að vera orðið að almennu heiti fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu og hins vegar þarf ástæðan fyrir því að svo sé að tengjast athöfnum eða athafnaleysi eiganda merkisins. Eins og framangreind umfjöllun sýnir fram á eru bæði skilyrðin uppfyllt í tilfelli vörumerkja varnaraðila. Um margra ára skeið hafa hugtökin græn fjármögnun, græn lán og græn bílalán verið notuð af fjölda aðila hér á landi til að lýsa ákveðnum tegundum lána. Ekki verður séð að varnaraðili hafi gert athugasemdir við þessa notkun. Athafnaleysi varnaraðila að þessu leyti hefur því leitt til þess að vörumerkin hafa öðlast almenna merkingu í skilningi 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga og um leið hafa vörumerkin misst aðgreiningareiginleika sína. Um er að ræða lýsandi orðasambönd sem teljast almenn í viðskiptum og eru notuð í daglegu tali og ótækt að einn aðili hafi einkarétt á umræddum orðasamböndum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafa þörf á að nota. Með vísan til framangreinds ber að fella skráningu vörumerkjanna úr gildi.

### *Stjórnsýsluleg niðurfelling á grundvelli notkunarleysis*

Beiðandi byggir kröfu sína í öðru lagi á 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga. Í umræddu ákvæði er vísað til þess að skráningu vörumerkis megi fella úr gildi með ákvörðun Hugverkastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna, þar sem fjallað er um notkunarskyldu. Í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga er kveðið 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 samfelld megi meðal annars ógilda skráninguna með ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 29. og 30. gr. a laganna, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars 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.

Beiðandi byggir á því að varnaraðili hafi ekki notað vörumerkin á síðastliðnum fimm árum hér á landi til að auðkenna þá þjónustu sem þau eru skráð fyrir í flokkum 35 og 36, með þeim hætti sem vörumerkjalög áskilja. Beiðandi hefur raunar ekki fundið nein merki um notkun vörumerkjanna af hálfu varnaaðila fyrir þjónustu í flokkum 35 og 36 frá því í byrjun árs 2013. Samkvæmt þeim upplýsingum sem beiðandi hefur aflað voru umrædd vörumerki hluti af auglýsingaherferð varnaraðila sem hófst um mitt ár 2011, þar sem grænt loðdýr að nafni Berti kynnti umrædda þjónustu. Beiðandi fær ekki annað séð en að umræddri herferð hafi lokið í ársbyrjun 2013. Eftir því sem beiðandi kemst næst er eina tilvikið þar sem hugtakið *græn fjármögnun* er notað á vefsíðu Ergo, dótturfélags varnaraðila, þar sem boðið er upp á reiknivél vegna fjármögnunar bifreiða. Um er að ræða hnapp sem hægt er að haka við ef viðkomandi hefur áhuga á því að fjármögnunin sé *græn*, þ.e. umhverfisvæn. Hugtakið er í sama letri og aðrar reikningsforsendur á umræddri vefsíðu og ekki á nokkurn hátt notað sem auðkenni eða vörumerki fyrir umrædda þjónustu, sbr. fylgiskjal nr. 8. Varnaraðili hefur því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vörumerkjalaga og því ber að fella skráningu vörumerkjanna úr gildi í heild sinni.

Í 5. gr. vörumerkjalaga er að finna upptalningu á því hvað átt sé við með notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar kemur fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út eða ef merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. *genuine use*), hún verði að vera í því skyni að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint að neytendum á markaði, sbr. dóm ECJ í máli nr. C40/01 (Ansul-málið). Þetta er jafnframt áréttað í greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki, þar sem fram kemur að notkun vörumerkis „*verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu*“ til þess að uppfylla skilyrði laganna fyrir því að vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu haldi gildi sínu. Í þessu samhengi er aukinheldur bent á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (*Flugstoðir ohf. gegn Hilmarí Friðriki Foss*), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lagt áherslu á, m.a. í máli nr. T-409/07 (Cohausz gegn OHIM), að raunverulega notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum gögnum á þeim markaði sem um ræðir. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera raunveruleg notkun.

Beiðandi hefur líkt og að framan greinir ekki fundið þess stað að vörumerkin hafi verið notuð af varnaraðila síðastliðin fimm ár fyrir þá þjónustu sem þau eru skráð fyrir í flokkum 35 og 36. Eigandi merkjanna hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkin hafi verið notuð með þeim hætti sem áskilið er, sbr. framangreindan dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

\*\*\*

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast beri á kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjanna GRÆN FJÁRMÖGNUN, nr. 367/2012, GRÆNT LÁN, nr. 368/2012 og GRÆNT BÍLALÁN nr. 369/2012 í heild sinni.

Áskilinn er allur réttur til þess að koma að frekari gögnum, reifa sjónarmið og hafa uppi frekari málsástæður á síðari stigum þessa máls, eftir því sem tilefni kann að vera til.

Virðingarfyllst,



Hulda Árnadóttir lögmaður

**Hjálagt eru eftirfarandi fylgiskjöl:**

1. Bréf varnaraðila til beiðanda frá 27. maí 2020.
2. Svar beiðanda til varnaraðila, dags. 27. maí 2020.
3. Auglýsing beiðanda. Sjá einnig netborða beiðanda [https://hvitahusid.airserve.net/banners/76801/live\\_version](https://hvitahusid.airserve.net/banners/76801/live_version)
4. Leitarniðurstöður Google um *græn fjármögnun*.
5. Leitarniðurstöður Google um *green finance*.
6. Leitarniðurstöður Google um *green financing*.
7. Leitarniðurstöður Google um *green car loan*.
8. Skjáskot af reiknivél bílalána hjá ERGO á vefsíðu þeirra <https://ergolan.is/Umsoknir/>.