

**Ákvörðun Hugverkastofunnar  
í niðurfellingarmáli  
nr. 4/2024  
30. september 2024**

Þann 28. ágúst 1998 lagði INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum inn umsókn um skráningu vörumerkisins GOTCHA (orðmerki) nr. V0030987 (áður skráning nr. 1876/1998).<sup>1</sup> Sótt var um skráningu fyrir ýmsar matvörur í flokki 30. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>2</sup> þann 20. febrúar 1999.

Með erindi, dags. 5. ágúst 2022, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. CJ CHEIJEDANG CORPORATION, Suður-Kóreu um að skráning merkisins yrði felld niður á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Beiðnin byggði á því að merkið hefði ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml. Sigurjónsson & Thor ehf. kom fram fyrir eiganda merkisins í málinu.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn eitt erindi hvor. Með erindi Hugverkastofunnar þann 3. apríl 2024 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>3</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 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

<sup>1</sup> Með birtingu í 1. tbl. Hugverkatíðinda 2021 voru ný, einkvæm númer tekin upp í stað umsókna- og skráningarnúmera áður.

<sup>2</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>3</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.



almenningi, m.a. að því er varðar eiginleika, gæði eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu.

Þar sem merkið GOTCHA (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. vml.

#### *Notkunarleysi*

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. a. lið 1. mgr. 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 hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 1999 og því ljóst að meira en fimm ár eru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk. Eiganda merkisins ber að sýna fram á raunverulega notkun þess a.m.k. á síðasta fimm ára tímabili fyrir fram komna kröfu um niðurfellingu, þ.e. frá 5. ágúst 2017 fram til 5. ágúst 2022 fyrir tilgreindar vörur í flokki 30.

Í erindi sínu frá 21. febrúar 2024<sup>4</sup> bendir eigandi skráningarinnar á að vörumerki hans sem krafist er niðurfellingar á sé mikið notað um heim allan. Leggur eigandi fram alls 9 fylgiskjöl máli sínu til stuðnings. Fylgiskjöl nr. 1 – 8 eru ljósmyndir af vöruhilla úr verslun erlendis þar sem kex merkt vörumerkinu GOTCHA er boðið fram til sölu. Um ódagsett gögn er að ræða auk þess sem ekki er um að ræða notkun á Íslandi. Fylgiskjal nr. 9 er afrit af reikningi frá DHL flutningsþjónustu, dags. 12. feb. 2024, þar sem TIFFANY FOODS LTD, Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum sendir vöruna „Biscuit Samples“ til einstaklings í Reykjavík. Vörumerkið kemur ekki fyrir auk þess sem reikningurinn er dagsettur á eftir notkunartímabilinu sem á reynir í máli þessu.

Þegar fram kemur krafa um niðurfellingu merkis á grundvelli notkunarleysis er það eiganda merkis að sanna að notkun merkis hafi átt sér stað, sbr. það sem fyrr segir. Fyrir liggur að notkunin þarf að hafa átt sér stað hér á landi auk þess sem notkunin þarf að hafa átt sér stað á tilteknu tímabili, innan þess notkunartímabils sem reynir á hverju sinni sbr. framangreint. Þar sem framlögð gögn sýna fyrst og fremst fram á notkun erlendis er ekki unnt að taka þau til greina, auk þess sem gögnin eru ýmist ódagsett eða dagsett eftir dagsetningu niðurfellingarkröfunnar. Niðurstaða stofnunarinnar er því sú að engin haldbær notkunargögn hafi borist frá eiganda merkisins og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Beiðni um að skráning vörumerkisins GOTCHA nr. V0030987 verði felld niður er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 5. ágúst 2022, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml.

---

<sup>4</sup> Í umræddu erindi óskar eigandi eftir takmörkun vörolista skráningar sinnar. Nánar tiltekið óskar hann eftir að vörolistinn verði takmarkaður við tilgreiningarnar *súkkulaði*, *sælgæti* og *kex* í flokki 30. Fram kemur að hann telji að með takmörkuninni sé ekki ruglingshætta á milli merkis hans og tilteknu merki beiðanda. Hugverkastofan hefur hins vegar ekki forsendur til að fjalla um ruglingshættu í máli þessu þar sem niðurfellingarkrafan í máli þessu er byggð á notkunarleysi sbr. 25. gr. vml.



Merkið verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 28. gr. e. vml.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins GOTCHA (orðmerki) nr. V0030987 skal felld úr gildi frá 5. ágúst 2022.

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.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 5. ágúst 2022

Varðar: Kröfu um niðurfellingu skráningar nr. V0030987 **GOTCHA** (orðmerki)  
Eigandi: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO., Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum  
Okkar tilvísun: E1105IS00

Vísað er til skráningar vörumerkisins **GOTCHA** (orðmerki), nr. V0030987, í flokki 30, í eigu INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115 Sharjah, Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ Cheiljedang Center, 330, Donghoro, Jung-gu, Seoul, Suður-Kóreu, leggjum við hér með inn

### **KRÖFU UM NIÐURFELLINGU SKRÁNINGAR**

framangreinds vörumerkis fyrir allar skráðar vörur í flokki 30, með vísan til a-liðar. 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 25. gr. sömu laga.

Helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi. Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki nr. V0022445 hafi verið notað hér á landi s.l. 5 ár.

Einnig er vísað til 2. mgr. 28. gr. c. vml. þar sem segir að hver sem er geti farið fram á niðurfellingu skráningar.

Framangreint eru helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar en við áskiljum okkur jafnframt rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Beiðni þessari fylgir, skv. 1. mgr. 28. gr. d. vml. greiðsla gjalds að upphæð kr. 43.500,- skv. 12. gr. reglugerðar nr. 1050/2020 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

Virðingarfyllt  
Arnason Faktor

*Kamilla Kjerúlf*

Kamilla Kjerúlf, lögfræðingur

**ARNASON FAKTOR**

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland  
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201  
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is



Lögmenn:  
Valborg Kjartansdóttir  
Magnús Haukur Magnússon  
Magnús Hrafn Magnússon

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
150 Reykjavík.

Reykjavík 21. febrúar 2024

Krafa um niðurfellingu vörumerkjaskráningar V0030987. GOTCHA

Tilvísun Hug: 202208 – 11062, 4.4.

Vísað er til bréfs Hugverkastofunnar frá 7. febrúar 2024 þar sem merkiseiganda var veittur frestur til 22. febrúar 2024 til að leggja inn rök gegn kröfunni um niðurfellingu skráningar nr. V0030987 GOTCHA (orðmerki).

Merkiseigandi óskar eftir því að takmarka vörulista skráningarinnar við *súkkulaði, sælgæti og kex* í flokki 30. Ruglingshætta er ekki með merki beiðanda GOTCHU V0124311 sem er forsenda niðurfellingarkröfunnar, og merkis eiganda, eftir takmörkun vörulistans, að mati merkiseiganda.

Merkiseigandi vekur athygli á því að vörumerki hans sem krafist er niðurfellingar á, er mikið notað um allan heim og vísar hann til meðfylgjandi ljósmynda úr smásöluverslunum því til stuðnings, sem sýna notkun merkisins. Einnig er vísað til meðfylgjandi reiknings og tilkynningar þar sem Zvezdan Jovisic, Kleifarseli 5, 109 Reykjavík hefur keypt kex af merkiseiganda og flutt til Íslands, sem auðkent er með vörumerkinu.

Áskilinn er réttur til framlagningar frekari gagna á síðari stigum og til að setja fram frekari málsástæður og lagarök, eftir því sem tilefni er til með stoð í 3. mgr. 41. gr. reglugerðar. nr. 850/2020.

Virðingarfyllst

Magnús Haukur Magnússon hrl.,