



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 2/2021¹
10. júní 2021**

Þann 8. desember 2000 ár barst Hugverkastofunni tilkynning Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) um að CALYON, Frakklandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 448888, INDOSUEZ, færi fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 36. Merkið var birt í ELS-tíðundum² þann 20. febrúar 2001.

Núverandi eigandi er CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Frakklandi.

Með erindi, dags. 7. desember 2020, barst beiðni frá BBA Fjeldco f.h. Indo Services ehf., um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 10. desember 2020, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna beiðni og honum veittur frestur til 10. mars 2021 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 10. febrúar 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

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. og uppfylla þær kröfur sem koma fram í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).⁴

- a. 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,
- b. hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,

¹ Ákvarðanir í niðurfellingarmálum þar sem málsmeðferð hófst eftir 1. september 2020 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. c. vml. fá sér málsnúmer til aðgreiningar frá ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli eldri málsmeðferðar.

² Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

³ Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um fylgiskjöl að ræða er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

⁴ Merki sem skráð voru fyrir 1. september 2020 verða samkvæmt 39. gr. laga nr. 71/2020 þó ekki felld niður eða takmörkuð nema slík niðurstaða hafi verið möguleg á grundvelli laganna eins og þau voru fyrir breytingar.



- c. 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.

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

Hin alþjóðlega skráning hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2001 og því er ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber því að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 7. desember 2015 fram til 7. desember 2020 fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 36.

Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Beiðni um að skráning vörumerkisins INDOSUEZ verði felld úr gildi er því tekin til greina. og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar frá dagsetningu beiðninnar, þ.e. 7. desember 2020, 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 INDOSUEZ (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 448888, skal felld úr gildi frá 7. desember 2020.

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
150 Reykjavík

Sent með tölvupósti eingöngu: hugverk@hugverk.is

Reykjavík, 7. desember 2020

EFNI: Krafa um ógildingu skráningar vörumerkisins INDOSUEZ í flokki 36

Umbjóðandi okkar, Indo Services ehf., kt. 4110180499, Lágmúla 6, 108 Reykjavík, hefur falið BBA Fjeldco ehf. að koma fram fyrir hönd þess og gera þá kröfu að Hugverkastofan ógildi ofangreinda skráningu af þeim ástæðum, sem nánar greinir í bréfi þessu.

Umboð frá Indo Services ehf. til BBA Fjeldco ehf. fylgir með bréfi þessu (sem viðhengi við tölvupóst).

Undirritaður lögmaður, Hafliði K. Lárusson, er tengiliður í máli þessu. Netfang hans er: [REDACTED] og sími: [REDACTED].

Ógildingarkrafa umbjóðanda okkar tekur til vörumerkisins INDOSUEZ, sbr. skráningarnúmer V0040598 og alþjóðlegt skráningarnúmer 448888, sem skráð er í flokki 36 fyrir eftirtalda þjónustu: „Banks, exchange agencies, portfolio management, issuing of letters of credit“ („**merkið**“).

Upplýsingar um skráningu merkisins er að finna á eftirfarandi vefslóð: <https://www.hugverk.is/trademark/v0040598>.

Skráður eigandi merkisins er Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, F-92547 Montrouge Cedex, Frakklandi („**eigandinn**“).

Í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjálaga („**vml.**“) segir að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur 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 samfellt, megi fella niður skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c., nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

Ekki verður séð að eigandinn hafi notað merkið hér á landi og að minnsta kosti ekki síðast liðin fimm ár, ef miðað er við dagsetningu bréfs þessa. Stutt eftirgrensland umbjóðanda okkar hefur heldur ekki sýnt fram á neina notkun merkisins hér á landi á sama tímabili.

Með hliðsjón af ofangreindu fer umbjóðandi okkar fram á Hugverkastofan ógildi skráningu merkisins í flokki 36 á grundvelli 1. mgr. a-liðar 28. gr. c. vml.

Einnig er rétt að geta þess að umbjóðandi okkar hefur óskað eftir skráningu á orðmerkinu „indó“ í flokki 36, sbr. upplýsingar á eftirfarandi vefslóð: <https://www.hugverk.is/trademark/v0115247>.

Með bréfi sínu, dags. 23. nóvember 2020, hafnaði Hugverkastofan þeirri umsókn umbjóðanda okkar á grundvelli meintrar ruglingshættu við merkið. Hefur umbjóðandi okkar þess vegna mikla hagsmuni af því að Hugverkastofan taki afstöðu í máli þessu eins fljótt og kostur er.

Sé frekari upplýsinga óskað, vinsamlega hafið þá samband við undirritaðan.

Virðingarfyllt,

BBA Fjeldco ehf.



Hafliði K. Lárusson, lögmaður