



## Ákvörðun Hugverkastofunnar í niðurfellingarmáli nr. 3/2024 13. maí 2024

Þann 16. september 2018 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Chateau Royal GmbH & Co. KG, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1422827, Dóttir (orðmerki), færi fram á að skráningin gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. janúar 2019.

Með erindi, dags. 13. febrúar 2024, barst krafa frá BBA Fjeldco ehf., f.h. Dóttir Holding ehf., kt. 611122-0630, Dugguvogi 46, 104 Reykjavík, um að skráning merkisins yrði felld niður á grundvelli a-liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. Beiðnin byggði á því að merkið hefði ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 16. febrúar 2024, var eiganda merkisins tilkynnt um fram komna kröfu og honum veittur frestur til 16. maí 2024 til þess að skila inn greinargerð. Þann 24. apríl 2024 barst tilkynning frá umboðsmanni eiganda, LOGOS slf., um að engar athugasemdir yrðu gerðar við kröfuna af hálfu eiganda merkisins. Með erindi stofnunarinnar, dags. 26. apríl 2024, var því tilkynnt um að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</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 almenningi, m.a. að því er varðar eiginleika, gæði eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu.

<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 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997.

<sup>2</sup> Greinargerð 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.



Þar sem merkið Dóttir (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 í samræmi við 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. laga nr. 45/1997.

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

Skráning merkisins Dóttir (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1422827, hefur verið í gildi hér á landi frá 15. janúar 2019 og því ljóst að meira en fimm ár eru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk. Eiganda merkisins ber að sýna fram á notkun þess a.m.k. á síðasta fimm ára tímabili fyrir fram komna kröfu um niðurfellingu, þ.e. frá því fyrir 13. febrúar 2019 fram til 13. febrúar 2024, fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 43. Engar efnislegar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Beiðni um að skráning vörumerkisins Dóttir (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1422827 verði felld niður er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 13. febrúar 2024, 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 Dóttir (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1422827 skal felld úr gildi frá 13. febrúar 2024.

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

Katrínartún 4

105 Reykjavík

Sent rafrænt eingöngu á

[hugverk@hugverk.is](mailto:hugverk@hugverk.is)

13. febrúar 2024

**EFNI: Krafa um afmáningu skráningar á vörumerkinu „Dóttir“ - V0110383**

Umbjóðandi okkar, Dóttir Holding ehf., kt. 611122-0630, Dugguvogi 46, 104 Reykjavík („**umbjóðandi**“) hefur falið BBA Fjeldco ehf. að koma fram fyrir hönd þess og gera þá kröfu að Hugverkastofan afmái neðangreinda skráningu af þeim ástæðum sem nánar greinir í bréfi þessu.

Krafa umbjóðanda okkar tekur til vörumerkisins „Dóttir“, sbr. skráningarnúmer V0110383 og alþjóðlegt skráningarnúmer 1422827, sem skráð er í flokki 43 fyrir eftirtalda þjónustu: „Providing food and drink in restaurants and bars“ („**merkið**“). Skráður eigandi merkisins er Chateau Royal GmbH & Co. KG, Þýskalandi („**eigandinn**“). Merkið var skráð 15. janúar 2019 hér á landi.


Krafan grundvallast á 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (“**vml.**”) en þar 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 samfelld, má 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.

Samkvæmt eftirgrennslan um merkið og vernd þess virðist það einungis taka til veitingastaðar sem er staðsettur í Berlín, Þýskalandi. Ekki verður séð að eigandinn hafi notað merkið hér á landi síðastliðinn fimm ár frá skráningardegi 15. janúar 2019 til dagsetningu þessa bréfs. Með hliðsjón af ofangreindu fer umbjóðandi okkar fram á Hugverkastofan afmái skráningu merkisins á grundvelli 1. mgr. a-liðar 28. gr. c. vml.

Aukinheldur er rétt að geta þess að umbjóðandi okkar hefur óskað eftir skráningu á vörumerkinu „DÓTTIR SKYR“ í flokki 29, sbr. eftirfarandi vefslóð <https://www.hugverk.is/leit/trademark/V0129421>. Með bréfi, dags. 20. desember 2023, hafnaði Hugverkastofan þeirri umsókn umbjóðanda okkar á grundvelli meintrar ruglingshættu við merkið. Samkvæmt framangreindu hefur umbjóðandi okkar mikla hagsmuni af því að Hugverkastofan taki afstöðu í þessu máli eins fljótt og kostur er.

Virðingarfyllst,

f.h. Dóttir Holding ehf.



Thelma Christel Kristjánsdóttir, lögmaður