



## Ákvörðun nr. 2/2017

6. janúar 2017

Krafa um að skráning merkisins HÓLL nr. 391/2003 verði felld úr gildi  
Hóll Fasteignasala ehf. gegn Ingibjörgu Baldursdóttur.

### Málavextir

Þann 25. mars 2003 lagði Ingibjörg Baldursdóttir, Starhaga 16, 107 Reykjavík, inn umsókn um



skráningu vörumerkisins fyrir *fasteignaviðskipti* í flokki 36. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. maí 2003, sbr. skráning nr. 391/2003.

Með bréfi, dags. 18. júní 2015, barst krafa frá Jóni Víkingi Ásrúnar Hálfánarsyni, f.h. Hóls Fasteignasölu ehf.<sup>1</sup>, um stjórnarsýslulega niðurfellingu á ofangreindri skráningu með vísan til 25. og 30. gr. a. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir en auk þess kallaði Einkaleyfastofan eftir frekari gögnum frá eiganda á grundvelli 10. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 11. október 2016 var aðilum tilkynnt að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

*Fyrri greinargerð beiðanda*



Í greinargerð beiðanda er gerð krafa um niðurfellingu á skráningu merkisins HÓLL nr. 361/2003 og þess krafist að merkið verði fært til eignar Hóls Fasteignasölu ehf. Er krafa beiðanda grundvölluð á 25. og 30. gr. a. vml.

Fram kemur að beiðandi hafi keypt firmaheiti, firmamerki, lén o.fl. af [protabúi] Björns Daníelssonar sem upphaflega hafi keypt rekstur og viðskiptavild Hóls af stofnanda fasteignasölnunnar, Franz Jezorski, árið 2007. Það sé ætlun beiðanda að vera með rekstur fasteignasölu, fyrirtækja- og skipasölu sem og leigumiðlun undir merkjum Hóls Fasteignasölu.

---

<sup>1</sup> Til áréttingar þá kemur beiðandi fram fyrir Hóll Fasteignasala ehf. og en eigandi fyrir Fasteignasöluna Hóll ehf.



Þá hafi beiðandi fengið vitneskju um að stofnandi og fyrrum eigandi Fasteignasölnunnar Hóls, sem sé eiginmaður skráðs eiganda umrædds merkis, hyggist gera slíkt hið sama og það sé mikilvægt fyrir beiðanda að hann, þ.e. fyrrum eigandi fasteignasölnunnar, geti ekki notað þetta vörumerki á nokkurn hátt.

Fram kemur í greinargerðinni að í maí 2007 hafi birst auglýsing á vegum eiganda með gamla merki fasteignasölnunnar en beiðandi reiknar með að þáverandi eigandi fasteignasölnunnar hafi keypt af stofnandanum allt það sem tilheyrði þá Fasteignasölnunni Hóli, þ.m.t. upphaflegt vörumerki Hóls. Árið 2008 hafi svo merkinu verið skipt út fyrir nýtt og vísar beiðandi til auglýsingar frá 11. febrúar 2008 þar sem nýtt merki fasteignasölnunnar kemur fram. Bent er á að eigandi merkisins hafi endurnýjað eignarhald sitt á umræddu merki í desember 2013.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*



Eigandi fer fram á að beiðni um niðurfellingu vörumerkisins sbr. skráning 391/2003 verði hafnað enda séu grunnforsendur 25. og 30. gr. a. vml. til slíkrar niðurfellingar ekki til staðar. Skráningu vörumerkis fylgi lögvarinn einkaréttur eiganda til notkunar þess í atvinnustarfsemi og bendir eigandi á að hann eigi umrætt vörumerki og hafi borið kostnað af skráningu og endurnýjun merkisins og hafi því einn heimild til notkunar þess. Þá sé ákvörðun um niðurfellingu á vörumerki íþyngjandi ákvörðun sem beri að túlka þröngt. Eigandi telur að beiðandi hafi með háttsemi sinni brotið gegn vörumerkjarétti sínum. Þá telur eigandi engar forsendur eða lagagrunn vera til að færa merkið til eignar Hóls Fasteignasölu ehf. eins og krafist sé og ekki verði séð á hvaða heimild slík krafa byggji.

Að mati eiganda hefur beiðandi ekki lagt fram nein gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu að vörumerkið HÓLL hafi fylgt með sölu og rekstri og viðskiptavild Fasteignasölnunnar Hóls til Björns Daníelssonar. Hafnar eigandi þessari staðhæfingu sem ósannaðri og rangri, en hann hafi ekki selt vörumerkið enda sé hann skráður eigandi skv. vörumerkjaskrá. Eigandi hafi hins vegar veitt Birni heimild til að nota vörumerkið í rekstri sínum, sem hann hafi og gert ásamt því að honum var veitt heimild til að nota líkt vörumerki með sama nafni. Vörumerkið HÓLL, sbr. skráning nr. 391/2003 hafi þannig verið notað af Birni er hann rak Fasteignasölnuna Hól, en samhliða því hafi hann notað annað vörumerki með sama nafni skv. heimild eiganda.

Með vísan til framangreinds hafi þrotabú Fasteignasölnunnar Hóls ehf., ekki getað selt og afsalað Konkord ehf. vörumerkinu HÓLL, enda hafi í kaupsamningi og afsali verið fyrirvari um að eignir væri alfarið á forræði þrotabúsins. Þannig telur eigandi að kaupsamningurinn hafi borið það með sér að báðum aðilum hans hafi verið ljóst að vörumerkið HÓLL væri skráð á eiganda, sbr. tilvísun kaupsamningsins til Einkaleyfastofunnar en vörumerkjaskráin sé aðgengileg á netinu.



Þá bendir eigandi á að mikil verðmæti séu fólgin í vörumerkinu HÓLL, það sé mjög þekkt í huga almennings enda hafi ein stærsta fasteignasala á landinu á árum áður verið rekin undir þessu vörumerki. Almennings tengi vörumerkið aðallega við eiginmann eiganda, Franz Jezorski lögmann, sem hafi rekið fasteignasöluna áður en hún var seld Birni árið 2007. Eigandi hafi ákveðið að selja ekki vörumerkið HÓLL þegar rekstur fasteignasölnunnar var seldur þar sem ætlunin hafi verið að standa vörð um merkið til síðari nota. Fram kemur að til að tryggja að vörumerkið yrði notað í þeim tilgangi að uppfylla notkunarskyldu hafi Birni verið veitt heimild til að nota vörumerkið. Björn hafi starfað á fasteignasölnunni áður en hann keypti rekstur og viðskiptavild fasteignasölnunnar. Vísar eigandi til 3. mgr. 25. gr. vml. en samkvæmt ákvæðinu skuli leggja notkun annars en eiganda, en með samþykki hans, að jöfnu við notkun eiganda.

Eigandi rekur ástæður þess að vörumerkið hafi verið endurnýjað árið 2013 en staðið hafi til að hefja rekstur fasteignasölu og hafi undirbúningur að því og þar með notkun vörumerkisins staðið í nokkurn tíma. Eigandi telur ótækt að beiðandi nýti vörumerkið HÓLL og hagnýti sér um leið þá miklu viðskiptavild og sögu sem fylgir merkinu og villi þar með fyrir mönnum um uppruna vörumerkisins. Eigandi hafi ekki veitt beiðanda heimild til að nota vörumerkið HÓLL og tekur fram að það hafi verið nýtt allar götur síðan það var skráð árið 2003 og beiðandi hafi ekki gert reka að því ná merkinu til sín fyrr þrátt fyrir vitneskju í október 2014 um betri rétt eiganda, sbr. áðurnefndan kaupsamning. Eigandi telur sig hafa mikla hagsmuni af því að ekki verði fallist á að vörumerkið verði fellt niður þar sem það verði hagnýtt í fyrirhuguðum fasteignasölurekstri.

Eigandi ítrekar að vörumerkið HÓLL hafi verið notað í rekstri Björns á síðustu fimm árum með sinni heimild og því séu skilyrði 25. gr. vml. um ógildingu skráningar vörumerkisins ekki uppfyllt. Þá séu skilyrði 30. gr. laganna ekki uppfyllt en starfsemi fasteignasölnunnar hafi ekki lagst af þar sem hafinn sé undirbúningur að áframhaldandi fasteignasölurekstri sem hafi staðið yfir um nokkurt skeið.

Eigandi vísar til auglýsingar sem birtist þann 26. júlí [2015] en af henni megi dæma að rekstur Fasteignasölnunnar Hóls, þjónustu- og viðskiptamiðlun sé að hefjast. Vörumerkið HÓLL sé notað í auglýsingunni og sérstaklega áréttað að sömu aðilar standi að rekstri fasteignasölnunnar og upphaflega. Bendir eigandi á að það sé gert í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að beiðandi villi um fyrir mönnum um uppruna vörumerkisins HÓLL. Þá séu mikil verðmæti fólgin í vörumerkinu og að mati eiganda tengi almennings vörumerkið aðallega við eina stærstu fasteignasölu landsins sem rekin var af eiginmanni eiganda, Franz Jezorski, á árum áður.

Þá ítrekar eigandi þá kröfu sína að hafna skuli kröfu beiðanda um niðurfellingu á vörumerkinu HÓLL, sbr. skráning nr. 391/2003, en eiganda sé það mikilvægt að viðhalda vörumerkjarétti sínum vegna vörumerkisins og þeirrar starfsemi sem merkinu er tengd.



### *Síðari greinargerð beiðanda*

Beiðandi vísar til þess sem áður hefur komið fram en í síðari greinargerð hans eru áréttuð nokkur atriði. Hann bendir á að krafa hans um niðurfellingu byggi á 30. gr. a. vml. og vitnar til þess sem fram kemur í ákvæðinu svo og í ákvæðum 28. og 25. gr. laganna.

Beiðandi telur sig réttmætan eiganda vörumerkisins HÓLL á sviði fasteignasölu og firmanafnanna Fasteignasalan Hóll og Hóll Fasteignasala. Þá hafi beiðandi hafið rekstur fasteignasölu undir heitinu Hóll Fasteignasala ehf. Beiðandi telur sig einan hafa rétt á notkun nafnsins Hóll á sviði fasteignasölu og nýstofnuð fasteignasala skráðs eiganda með sama nafni, þjónustu- og viðskiptamiðlunin Hóll ehf. og notkun þess félags á hinu gamla skráða vörumerki, valdi augljósri ruglingshættu sem muni valda miklu tjóni við rekstur og uppbyggingu fyrirtækis beiðanda.

Farið er yfir sögu eigendaskipta að Fasteignasölnunni Hóll eins og áður hefur komið fram í fyrri greinargerð beiðanda. Jafnframt er vitnað til þeirrar meginreglu sem fram kemur í 2. mgr. 36. gr. vml., að framselji einhver atvinnustarfsemi sína eignist framsalshafi vörumerki sem henni tilheyrir, nema um annað hafi verið samið. Telur beiðandi að það sé því skráðs eiganda og eiginmanns hennar að sanna að vörumerkið hafi ekki fylgt með við kaupin. Beiðandi telur jafnframt að samningurinn sem gerður var við Björn Daníelsson árið 2007 geti varpað ljósi á málið og sannað staðhæfingu eiganda þess efnis að vörumerkið hafi ekki fylgt með við umrædd kaup. Hins vegar hafi beiðanda verið tjáð að umræddur samningur væri glataður. Beiðandi óskaði einnig eftir upplýsingum um um tilvist samnings milli eiganda merkisins og Björns varðandi notkun á vörumerkinu en engin svör bárust við þeirri ósk. Dregur beiðandi þá ályktun, þar til annað komi í ljós, að enginn samningur hafi verið gerður um notkun vörumerkisins enda hafi það verið selt til Björns árið 2007.

Beiðandi upplýsir að umræddur kaupsamningur hafi ekki legið fyrir hjá skiptastjóra þrotabús Fasteignasölnunnar Hóls og samningurinn finnist ekki í gögnum Björns Daníelssonar heitins. Það hafi ekki verið fyrir en óskað var eftir gögnum hjá fyrrverandi endurskoðanda hins gjaldþrota félags að beiðanda barst hluti kaupsamningsins ásamt ársreikningi Fasteignasölnunnar Hóls ehf., félags Björns. Beiðandi bendir á að þó vanti fyrstu síðu kaupsamningsins sem sé jafnframt sú mikilvægasta fyrir málstað eiganda en þar eigi að koma fram hvert hið selda sé, sem og hver sé seljandi. Beiðanda hafi ekki borist skýringar á því af hverju fyrstu síðu samningsins vantaði og skorar hann á eiganda og eiginmann hennar að framvísa gögnum sem geti sannað staðhæfingu þeirra þess efnis að vörumerkið hafi ekki fylgt með í kaupsamningi sem gerður var árið 2007.

Beiðandi telur ljóst af gögnum málsins sem og málatilbúnaði eiganda að hann hafi ekki sjálfur notað merkið í eigin atvinnurekstri heldur hafi fasteignasalan Hóll verið stofnuð og rekin af eiginmanni eiganda um árabíl, allt til ársins 2007 þegar reksturinn og viðskiptavild fasteignasölnunnar var seld. Ekki hafi komið fram að mati beiðanda hvort eigandi merkisins hafi sjálf stundað fasteignasölu í gegnum árin og þar með notað vörumerkið. Eiginmaður eiganda, Franz, hafi því komið fram sem raunverulegur eigandi vörumerkisins og í gögnum málsins megi sjá a.m.k. eitt dæmi þess að hann hafi umgengist vörumerkið sem eigandi þess þegar nafni á



félagi Björns var breytt yfir í Fasteignasalan Hóll ehf. Í tilkynningu um breytingu á nafni til fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra hafi Franz veitt Birni umboð til að breyta samþykktum og öðrum skjölum félagsins svo fasteignasalan fengi nýja kennitölu.

Þá segir í greinargerð beiðanda að eigandi skráningarinnar hafi haldið fram þeirri staðhæfingu að við kaupsamning aðila hafi vörumerkið HÓLL ekki fylgt með í kaupunum en beiðandi telur að eigandi hafi ekki á neinn hátt sýnt fram á það með gögnum að svo hafi samist milli aðila. Það liggir fyrir í málinu að Björn Daníelsson hafi keypt rekstur og viðskiptavild Fasteignasölnunnar Hóls árið 2007. Í kjölfarið hafi félagi Björns verið breytt í Fasteignasalan Hóll ehf. og eftirleiðis hafi hann farið með vörumerkið sem sína eign. Í mars 2008 hafi Björn breytt merki fasteignasölnunnar og hafi þá notkun á hinu skráða merki lokið.

Beiðandi telur það mjög sérstaka og ólíklega viðskiptahætti að undanskilja vörumerkið frá kaupunum með þeim rökum að eigandi ætli að standa vörð um merkið til síðari nota. Til að slíkt samræmist reglum vörumerkjaréttar þurfi fyrir það fyrsta, að mati beiðanda, að liggja fyrir sérstakur samningur um slíka notkun. Veltir beiðandi því jafnframt fyrir sér hvenær og undir hvaða kringumstæðum eigandi teldi sig eiga rétt til að hefja umrædd síðari not ef ekki hefði orðið af andláti Björns og hvort slík notkun væri þá ekki í samkeppni við hann.

Beiðandi telur, í ljósi framangreinds, að eigandi og eiginmaður hennar beri að sanna að vörumerkið HÓLL hafi verið sérstaklega undanskilið við umrædd kaup, sbr. meginreglu 2. mgr. 36. gr. vml. Þá telur beiðandi að sú staðreynd að Björn hafi ekki breytt skráðum eiganda vörumerkjaskráningar nr. 391/2003 hjá Einkaleyfastofunni breyti engu um þessa niðurstöðu enda hefði verið um formsatriði að ræða í ljósi umrædds kaupsamnings. Þá telur beiðandi að endurnýjun merkisins, með vísan til framangreinds, vera óskiljanlega. Ennfremur telur beiðandi að það hafi verið á fullu forræði þrotabús Fasteignasölnunnar Hóls að selja umrædd réttindi þrátt fyrir texta í kaupsamningi milli þrotabúsins og beiðanda um að „*framangreint hafi verið selt með þeim fyrirvara að eignir séu alfarið á forræði þrotabúsins m.a. skráð að hluta hjá Einkaleyfastofu*“. Umræddur texti hafi verið settur inn í samninginn til að takmarka ábyrgð skiptastjóra og búsins ef upp kæmi ágreiningur. Af framangreindu virtu telur beiðandi það ljóst að hann hafi lögmæta hagsmuna af því að krefjast þess að skráning nr. 391/2003 verði felld úr gildi.

Hvað varðar tímalengd notkunarleysis telur beiðandi að vörumerkið hafi síðast verið notað þann 11. desember 2007, sbr. 1 mgr. 25. gr. vml. og vísar hann til skjáskots frá *vefsafn.is* máli sínu til stuðnings. Eftir það hafi Fasteignasalan Hóll tekið upp notkun annars merkis í öðrum lit sem svipi ekkert til þess skráða vörumerkis sem mál þetta fjallar um en um veruleg frávík sé að ræða frá útliti þess. Bendir beiðandi á að þónokkur ár séu liðin síðan umrætt vörumerki var notað.

Beiðandi bendir á að í greinargerð eiganda sé því haldið fram að hann hafi samþykkt notkun Björns Daníelssonar á merki sínu og það megi leggja að jöfnu við notkun eiganda, sbr. 3. mgr. 25. gr. vml. Samkvæmt 4. gr. vml. veiti vörumerkjaréttur eiganda þess einkarétt til að þess að nota vörumerki í atvinnustarfsemi sinni. Að mati beiðanda séu reglurnar í raun undantekning



frá meginreglunni um frjálsa notkun merkja og nafna og frjálsa samkeppni. Skorður séu settar við því að aðilar geti notið vörumerkjaréttar óheft til ótakmarkaðs tíma. Til þess að rétthafi vörumerkjaréttar haldi rétti sínum verði að vera fyrir hendi raunveruleg notkun á vörumerkinu og ekki dugi munnlegt samþykki sem hafi átt sér stað fyrir átta árum. Að mati beiðanda myndi önnur niðurstaða leiða til þess að aðilar gætu notið vörumerkjaréttar út í hið óendanlega á grundvelli meintra, efnislega innihaldslausra, munnlegra samninga. Slíkt sé í andstöðu við markmið og kröfu vörumerkjaréttar um notkun, sbr. 3. gr., sbr. 8-10. gr., sbr. 25. gr. vml.

Beiðandi telur ljóst að Björn Daníelsson hafi látið af notkun merkisins í desember 2007 og að notkun þess hafi legið alfarið niðri frá þeim degi og fram að innlögn kröfu beiðanda um niðurfellingu skráningarinnar þann 18. júní 2015. Þá mótmælir beiðandi þeirri staðhæfingu eiganda að almenningur tengi vörumerkið aðallega við eiginmann sinn sem rangri og ósannaðri. Engin gögn hafði verið lögð fram þessu til stuðning af hálfu eiganda.

Þá hafi eigandi haldið því fram í greinargerð sinni að með birtingu blaðaauglýsingar þann 26. júlí [2015] hafi hann sýnt fram á að hann hafi hafið notkun á vörumerkinu Hóll að nýju. Beiðandi bendir á að skv. 4. mgr. 25. gr. vml. hefur notkun eiganda ekki áhrif á kröfu um niðurfellingu ef slík notkun hefst eftir að slík krafa er sett fram. Í raun nægi, skv. lagagreininni, að merkið hafi ekki verið tekið í notkun fyrir þriggja mánaða tímabil áður en krafa um niðurfellingu er sett fram enda hafi eiganda merkis verið kunnugt um að slík krafa kæmi fram er hann hóf undirbúning að notkun þess.

Beiðandi telur augljóst að ekki hafi verið um raunverulega notkun að ræða af hálfu eiganda og umrædd blaðaauglýsing hafi einungis verið birt sem viðbrögð við kröfu beiðanda um niðurfellingu. Ekki komi fram í auglýsingunni hvaða fyrirtæki standi að baki birtingunni. Þá sé verið að auglýsa eftir ritara til starfa en hvergi sé tekið fram hvert beina skuli slíkri umsókn. Beiðandi tekur fram að í kjölfarið á umræddri auglýsingu hafi hann fengið fjölda starfsumsóknna sem og reikning fyrir auglýsingunni sjálfri frá Morgunblaðinu. Leggur beiðandi gögn fram þessu til stuðnings. Að mati beiðanda undirstriki þetta ennfremur þá miklu ruglingshættu sem sé fyrir hendi.



Að lokum ítrekar beiðandi kröfu sína um niðurfellingu á skráningu vörumerkisins nr. 391/2003 með þeim rökum sem að framan greinir.

#### *Síðari greinargerð eiganda*

Eigandi bendir á að framselji einhver atvinnustarfsemi sína eignist framsalshafi vörumerki sem henni tilheyri nema um annað hafi verið samið, sbr. 2. mgr. 36. gr. vml. Eigandi bendir jafnframt á það sem kemur fram í 1. mgr. 37. gr. vml., að hver sá sem eignast hefur rétt á skráðu vörumerki skuli tilkynna það til Einkaleyfastofunnar sem skal geta eigandaskiptanna í vörumerkjaskrá. Í 2. mgr. ákvæðisins kemur fram að sá teljist vera eigandi vörumerkis sem



síðast var skráður eigandi þess þar til framsal er tilkynnt. Eigandi bendir á að hann sé skráður eigandi vörumerkisins. Þá bendir hann á það sem kemur fram í 1. mgr. 5. gr. kaupsamningsins milli kaupanda, Lögfræðilegt mat BD ehf., sem Björn Daníelsson var í forsvari fyrir og seljanda, Fasteignasalan Hóll ehf., að *"kaupandi og seljandi hafa ákveðið að vera áfram í viðskiptasambandi/samstarfi þrátt fyrir sölu á rekstrinum á fasteignasölnunni Hóli. Seljandi samþykkir m.a. að auglýsingar fasteignasölnunnar Hóls beri nafn hans og mynd (m.a. saman með öðrum) ef slíkt hentar. Myndbirtingu lýkur þegar seljandi óskar þess"*.

Eigandi byggir á því að fyrrnefnt ákvæði í kaupsamningnum sýni að vörumerkið HÓLL hafi ekki fylgt með sölu á rekstri og viðskiptavild Fasteignasölnunnar Hóls til Björns Daníelssonar. Það komi skýrt fram í ákvæðinu að seljandi samþykki að kaupandi megi nota nafn og mynd seljanda í auglýsingum og myndbirtingu ljúki þegar seljandi óski þess. Eigandi telur ljóst að hann hafi veitt Birni heimild til að nota vörumerkið HÓLL í rekstri sínum, en skv. 3. mgr. 25. gr. vml. skuli leggja notkun annars en eiganda, en með samþykki hans, að jöfnu við notkun eiganda. Eigandi getur þess að hann hafi reynt að afla umrædds kaupsamnings en án árangurs.

Að mati eiganda hafi þrotabú Fasteignasölnunnar Hóls ehf. ekki getað selt og afsalað vörumerkinu HÓLL til beiðanda enda sé fyrirvari í kaupsamningi þeirra aðila um að eignir séu alfarið á forræði þrotabúsins, m.a. skráð að hluta hjá Einkaleyfastofunni. Jafnframt beri sá kaupsamningur með sér að aðilum hafi verið ljóst að vörumerkið HÓLL væri skráð á eiganda, sbr. tilvísun til Einkaleyfastofunnar, en vörumerkjaskrá sé aðgengileg á netinu.

Þá tekur eigandi fram að hann hafi ekki veitt Hóli Fasteignasölu ehf. heimild til að nota vörumerkið HÓLL en það hafi verið nýtt allar götur síðan það var skráð árið 2003. Eigandi og eiginmaður hennar hafi notað vörumerkið í fasteignasölurekstri sem hófst á haustmánuðum 2015 en undirbúningur að stofnun fasteignasölnunnar hafi hafist á árinu 2014. Eigandi bendir á að hann hafi komist að kaupsamningi og afsali milli þrotabúsins og beiðanda við undirbúningsferlið. Hafi eiginmaður eiganda þá haft samband við beiðanda á vormánuðum 2015 og tjáð honum að hann ásamt eiganda hygðist stofna aftur fasteignasölu undir merkjum Hóls Fasteignasölu. Beiðanda hafi jafnframt verið gerð grein fyrir því að Ingibjörg Baldursdóttir væri skráður eigandi að vörumerkinu HÓLL og væri kaupsamningur og afsalið því að engu hafandi. Fyrst eftir þessa vitneskju hafi beiðandi hafist handa við að undirbúa fasteignasölurekstur og farið fram á niðurfellingu vörumerkjaskráningarinnar HÓLL. Beiðandi hafi ekki gert að því reka að fá fyrrnefnt vörumerki umskráð fyrr en í júní 2015 þrátt fyrir vitneskju í október 2014 um betri rétt eiganda.

Fram kemur í greinargerðinni að eigandi og eiginmaður hennar hafi nú í nokkra mánuði notað vörumerkið HÓLL en til að koma í veg fyrir að HÓLL Fasteignasala ehf. villi um fyrir viðskiptavinum um uppruna vörumerkisins hafi eigandi auðkennt vörumerkið frekar með tilvísuninni –ANNO 1993. Telur eigandi með vísan til framangreinds að ekki sé unnt að afmá skráningu vörumerkisins HÓLL þar sem merkið sé nú þegar notað af skráðum eiganda þess og undirbúningur að notkun þess hafi hafist áður en krafa um niðurfellingu var sett fram.



## Niðurstaða



Þess er krafist að skráning vörumerkisins nr. 391/2003 verði felld úr gildi á grundvelli notkunarleysis skv. 25. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.), sbr. 30. gr. a. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. sömu laga.

Samkvæmt 30. gr. a. vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningar ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.) að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í ljósi þess að málsaðila greinir á um það hvort að ofangreint vörumerki hafi fylgt með í kaupum beiðanda á rekstri Björns Daníelssonar og fyrir liggur að beiðandi hefur lagt inn umsóknir um skráningu nokkurra vörumerkja, þ. á m. umþrætt merki, telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins.

Framangreindum skilyrðum 30. gr. a. vml. og 13. gr. rgl. hefur að mati Einkaleyfastofunnar verið fullnægt og er því krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Í máli þessu er annars vegar gerð krafa um að umráð eiganda yfir merkinu Hóll, nr. 361/2003, verði felld niður og hins vegar að merkið verði fært til eignar beiðanda, Hóli Fasteignasölu ehf. Ekki er lagagrundvöllur til að færa merkið til eignar beiðanda en Einkaleyfastofan telur að gögn málsins og annar málatilbúnaður feli í sér kröfu um niðurfellingu merkisins á grundvelli notkunarleysis.

Einkaleyfastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi einkaleyfi, vörumerki, hönnunarvernd og önnur hliðstæð réttindi sem kveðið er á um í lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum um vernd eignarréttinda á sviðið iðnaðar, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu. Efni kaupsamnings og ágreiningur um efni hans heyrir ekki til úrlausnar stofnunarinnar heldur verður leyst úr slíkum deilum á öðrum vettvangi. Niðurstaða stofnunarinnar varðar því aðeins sem fyrr segir þann þátt málsins sem



snýr að notkun eða meintu notkunarleysi merkisins .

Samkvæmt 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fá skráningu fellda niður með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt því ákvæði eru ógildingarástæður til staðar 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.

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 rétti sínum. Í 5. gr. laganna eru í dæmaskyni nefnd nokkur tilvik um notkun vörumerkis. Segir þar að m.a. sé átt við að vara eða þjónusta, sem auðkennd er með merki, sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, þannig auðkennd vara eða þjónusta sé flutt inn eða út eða að merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Upptalningin í ákvæðinu er þó ekki tæmandi og fer það eftir aðstæðum hverju sinni hvað telst vera notkun.

Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi notkun merkisins ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætt sem áskilið er. Eigandi verður því sjálfur að bera halla af skorti á sönnun í þessum efnum. Í 3. mgr. 25. gr. segir að ef vörumerki er notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skuli leggja þá notkun að jöfnuði við notkun eiganda.

Fyrir liggur í gögnum málsins að umrætt vörumerki hafi verið notað af Birni Daníelssyni eftir að hann keypti reksturinn af Franz Jezorski árið 2007 hvort sem það var með beinu samþykki hans eða ekki. Beiðandi leggur annars vegar fram auglýsingu í Morgunblaðinu frá júlí 2007 þar sem vörumerkið í núverandi mynd kemur fram og hins vegar auglýsingu í Morgunblaðinu frá febrúar 2008 þar sem orðið HÓLL kemur fyrir í töluvert breytttri mynd. Af hálfu eiganda eru ekki gerðar athugasemdir við framlagðar auglýsingar og önnur gögn um notkun hins skráða merkis hafa ekki verið lögð fram í málinu.

Í 4. mgr. 25. gr. segir að skráning verði ekki afmáð ef notkun á merki hefur hafist eftir lok fimm ára tímabilsins en áður en krafa um ógildingu kemur fram. Þá segir ennfremur í ákvæðinu að ef krafa um ógildingu er ekki lögð fram fyrr en þrjú mánuðir hið skemmsta eru liðin frá lokum fimm ára tímabilsins en eigandi merkis hefur hafið eða tekið aftur upp notkun þess á síðustu þremur mánuðum áður en krafa um ógildingu kom fram skuli slík notkun ekki hafa áhrif á kröfu um ógildingu, enda hafi eiganda merkis verið kunnugt um að krafan mundi koma fram er hann hóf undirbúningu að notkun þess.

Fyrir liggur í málinu að Björn Daníelsson notaði hið skráða merki í atvinnustarfsemi sinni fram til þess tíma er hann hóf notkun á nýju merki á tímabilinu janúar- mars 2008. Frá þeim tíma verður af framlögðum gögnum að telja að notkun á hinu skráða merki hafi lagst af. Eigandi heldur því fram að hann hafi tekið upp notkun á merkinu áður en krafa um niðurfellingu var lögð fram í júní 2015. Þessu til stuðnings leggur eigandi fram auglýsingu þar sem óskað er eftir ritara, sem er ódagsett. Aðilar virðast þó vera sammála um það að auglýsingin hafi birst í júlí 2015. Sú krafa er gerð til notkunar merkis að það sé notað í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu. Þá hefur Evrópudómstóllinn, m.a. í máli nr. T-409/07, sagt að almenna notkun (*e. genuine use*) verði að vera hægt að sýna fram á með traustum og



raunverulegum gögnum á þeim markaði sem um ræði. Málamyndanotkun (*e. token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera almenn notkun.

Sú auglýsing sem lögð er fram af hálfu eiganda birtist eftir að krafa um niðurfellingu merkisins barst stofnuninni, þ.e. eftir 18. júní 2015. Eins og fram kemur í 4. mgr. 25. gr. hefur slík notkun ekki áhrif á kröfu um ógilding. Þá styðja engin gögn það að undirbúningur að starfsemi fasteignasölu hafi hafist fyrir þann tíma. Hið skráða merki hefur samkvæmt framlögðum gögnum ekki verið notað síðan í desember 2007 og þar af leiðandi hefur ekki verið sýnt fram á samfellda fimm ára notkun. Einkaleyfastofan telur að ekki hafi verið sýnt fram á það með



fullnægjandi hætti að vörumerkið hafi verið notað með þeim hætti að skilyrði 25. gr. vml. um notkun séu uppfyllt. Krafa um ógilding vörumerkisins er tekin til greina.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar 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.

#### Ákvörðunarorð



Skráning merkisins

nr. 391/2003 skal felld úr gildi.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.