





**Ákvörðun Hugverkastofunnar  
í niðurfellingarmáli  
nr. 7/2024  
8. október 2024**

Þann 17. október 2016 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að VUR Village Trading No 1 Limited, Bretlandi eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1311076,  (orð- og myndmerki)<sup>1</sup> 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 flokkum 41, 43 og 44. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>2</sup> þann 15. mars 2017.

Með erindi, dags. 20. júní 2024, barst krafa frá Tego hugverkaráðgjöf ehf., f.h. Village Roadshow IP Pty Ltd, Ástralíu 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. 24. júní 2024, var eiganda merkisins tilkynnt um fram komna kröfu og honum veittur frestur til 24. september 2024 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 26. september 2024, var tilkynnt um að málið væri tilbúið til meðferðar 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> Textinn í merkinu er: VILLAGE THE HOTEL CLUB.

<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> 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.



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

Þar sem merkið **VILLAGE** THE HOTEL CLUB var skráð í gildistið 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. laga nr. 45/1997.

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 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 **VILLAGE** THE HOTEL CLUB, alþjóðleg skráning nr. 1311076 hefur verið í gildi hér á landi frá 15. mars 2017 og því ljóst að meira en fimm ár voru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk á þeim degi er beiðni um niðurfellingu merkisins bars þann 20. júní 2024. 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 20. júní 2019 fram til 20. júní 2024 fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 41, 43 og 44. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Beiðni um að skráning vörumerkisins **VILLAGE** THE HOTEL CLUB, alþjóðleg skráning nr. 1311076 verði felld niður er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 20. júní 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 **VILLAGE** THE HOTEL CLUB (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1311076 skal felld úr gildi frá 20. júní 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  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík 20. júní 2024

Efni: Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar með gildi hér á landi nr.



V0102271 – MP Nr. 1311076

THE HOTEL CLUB

á grundvelli notkunarleysi

Tilvísun okkar: O2386IS

Fyrir hönd umbjóðanda okkar Village Roadshow IP Pty Ltd, Level 4, 650 Chapel Street, South Yarra, Victoria, Australia 3141 leggjum við hér með fram beiðni um að vörumerkjaskráning nr. V0102271 –



MP Nr. 1311076

THE HOTEL CLUB

í nafni VUR Village Trading No 1 Limited, Cygnet Court Ground Floor, 230 Cygnet House, Centre Park, Warrington, Cheshire WA1 1PP, Bretlandi verði felld úr gildi fyrir alla þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í flokkum 41, 43 og 44, á grundvelli 1. mgr. 25. gr. og a. lið 1. mgr. 28. gr. c. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vörumerkjalög).

Helstu rök fyrir kröfu okkar að vörumerkjaskráning nr. V0102271 – MP Nr. 1311076



THE HOTEL CLUB

verði felld úr gildi hér á landi er að vörumerkið sem skráð var hér á landi 15. mars 2017 og birtist í Hugverkatíðindum 15. mars 2017 hafi ekki verið notað hér á landi í atvinnustarfsemi í tengslum við þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í samræmi við ákvæði 5. gr. vörumerkjaganna.

Fram kemur í ákvæði 1. mgr. 25. gr. vörumerkjaganna, að ef að 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.

Samkvæmt a. lið 1. mgr. 28. gr. c. vörumerkjaganna, er unnt að fella vörumerkjaskráningu niður, 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.

Í 2. mgr. sömu greinar (28. gr. c. vörumerkjalaganna) kemur fram að hver sem er geti farið fram á niðurfellingu skráningar.

Með vísan til framangreinds þá förum við fram á fyrir hönd umbjóðanda okkar að vörumerkjaskráning

**VILLAGE**

nr. V0102271 – MP Nr. 1311076

THE HOTEL CLUB

verði felld úr gildi hér á landi þar sem merkið hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við ákvæði 5. gr. vörumerkjalaganna.

Gerist þess þörf þá áskiljum við okkur rétt á að leggja fram frekari gögn og rökstuðning í málinu.

Virðingarfyllt,

Tego IP ehf.



Bylgja Hrönn Björnsdóttir, ML