



## Ákvörðun Hugverkastofunnar í niðurfellingarmáli nr. 6/2024 8. október 2024

Þann 24. júní 2018 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Scale Computing, Inc., Bandaríkjunum eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1408591, CLOUD UNITY (orðmerki), færi fram á að skráningin gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. apríl 2019.

Með erindi, dags. 20. júní 2024, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Alcon Inc., Sviss 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. 21. júní 2024, var eiganda merkisins tilkynnt um fram komna kröfu og honum veittur frestur til 21. 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>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 CLOUD UNITY 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. 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 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 CLOUD UNITY, alþjóðleg skráning nr. 1408591, hefur verið í gildi hér á landi frá 15. apríl 2019 og því ljóst að meira en fimm ár voru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk á þeim degi er beiðni um niðurfellingu merkisins barst 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 flokki 42. 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 CLOUD UNITY, alþjóðleg skráning nr. 1408591 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 CLOUD UNITY (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1408591 skal felld úr gildi frá 20. júní 2024.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrímisdóttir  
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

Tilv. Hugverkastofunnar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-215

20.6.2024

Varðar: Krafa um niðurfellingu alþjóðlegrar skráningar nr. 1408591 CLOUD  
UNITY

### Aðild

Til mín hafa leitað fyrirsvarsmenn Alcon Inc., Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701  
Fribourg, Sviss og farið þess á leit að beiðni þessi verði lögð fram hjá  
Hugverkastofunni.

### Kröfur

Hér með er þess krafist að alþjóðleg skráning nr. 1408591 CLOUD UNITY verði  
felld niður með ákvörðun Hugverkastofunnar fyrir þá þjónustu sem merkið er  
skráð fyrir í 42. flokki.

### Gagnaðili

Scale Computing, Inc., Suite 3E, 525 S. Meridian Street, Indianapolis, IN 46225,  
Bandaríkjunum.

### Málavextir, málsástæður og lagarök

Beiðandi lagði inn umsókn hjá WIPO um skráningu á vörumerkinu UNITY, sbr.  
alþjóðleg skráning nr. 1619134, fyrir vörur í 9. flokki og þjónustu í 42. flokki þann  
2. september 2021. Vísað er til fyrirliggjandi umsóknar sem er til meðferðar hjá  
Hugverkastofunni.

Skráningu merkisins var synjað af Hugverkastofunni þann 31. janúar 2023. Synjun  
nær til allra vara í 9. flokki og allrar þjónustu í 42. flokki og byggist m.a. á  
ruglingshættu við þá vörumerkjaskráningu sem nú er krafist að felld verði niður.

Vörumerkið CLOUD UNITY, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1408591, var birt til

andmæla 15. apríl 2019 og tók til þjónustu í 42. flokki. Merkið var skráð fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 og því skal skv. 3. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020 miða upphaf fimm ára frestsins skv. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 (vml.) við birtingardag.

Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir og þess er krafist að skráningin verði felld niður vegna notkunarleysis. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

Vísað er til 1. mgr. 25. gr. vml. en tilgangur ákvæðisins er m.a. sá að koma í veg fyrir að eigandi vörumerkis geti haldið rétti sínum til vörumerkis, og þar með útilokað notkun og skráningu annarra, ef eigandi notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Vísað er til a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. varðandi þá heimild að taka kröfuna til greina. Þá er áréttað að hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Hér með fylgir tilskilið gjald skv. gjaldskrá Hugverkastofunnar og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 4. mgr. 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020.

### Áskilnaður

Beiðandi áskilur sér rétt til þess á síðari stigum máls þessa að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök til stuðnings kröfunni, óháð því hvort gagnaðili kýs að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum sínum að vegna framkominnar beiðni um niðurfellingu.

Virðingarfyllst,  
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

  
Valborg Kjartansdóttir