



**Ákvörðun Hugverkastofunnar**  
**nr. 17/2019**  
**30. október 2019**

Þann 20. janúar 1976 lagði Árni Björnsson, f.h. Gummifabriken Gislaved Aktiefölag, Svíþjóð, inn umsókn um skráningu vörumerkisins FROST, sbr. umsókn nr. 23/1976. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 12. Merkið var birt til andmæla 31. mars 1976 og skráð þann 1. júní 1976, sbr. skráning nr. 180/1976.

Núverandi eigandi er Continental Däck Sverige AB, Svíþjóð og skráður umboðsmaður er Árni Sigurður Björnsson.


Með erindi, dags. 1. júlí 2019, barst krafa frá Árnason Faktor ehf., f.h. Sailun Group Co. Ltd., Kína, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Með erindi, dags. 2. júlí 2019, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 2. september 2019 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 9. september 2019, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.<sup>1</sup>

#### Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í kröfu beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu,  nr. V0112527, hér á landi fyrir vörur í flokki 12 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta og er framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. fullnægt að mati Hugverkastofunnar. Krafa um niðurfellingu framangreinds merkis er því tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað

<sup>1</sup> Krafa 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.



vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi 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 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.

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

Krafa um að skráning vörumerkisins FROST, skráning nr. 180/1976, verði felld úr gildi er því tekin til greina.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins FROST, sbr. skráning nr. 180/1976 skal felld úr gildi.

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

Reykjavík 1. júlí 2019

Varðar: Kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu vörumerkisins **FROST** (orðmerki), sbr. vörumerkjaskráning nr. V0009509  
Eigandi: Continental Däck Sverige AB, Första Långgatan 30, S-413 27 Göteborg, Svíþjóð  
Okkar tilvísun: E1076IS00


Vísað er til skráningar vörumerkisins **FROST** (orðmerki) sbr. vörumerkjaskráning nr. V0009509 í flokki 12, í eigu Continental Däck Sverige AB. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Sailun Group Co. Ltd., Kína, leggjum við hér með inn

### BEIÐNI UM STJÓRNÝSLULEGA NIÐURFELLINGU

skráningar framangreinds vörumerkis með vísan til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 25. gr. og 30. gr. a. sömu laga. Einnig er vísað til 14. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum.

Helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um notkun merkisins á Íslandi.

Umbjóðandi okkar hefur lögð mæta hagsmuni af því að fá ofangreindri skráningu hnekkð þar sem

vörumerkjaumsókn umbjóðanda okkar fyrir vörumerkið , sbr. vörumerkjaumsókn V0112527, hefur verið synjað skráningar hér á landi með vísan til ruglingshættu við fyrrgreinda skráningu í eigu Continental Däck Sverige AB.

Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki FROST, sbr. skráning V0009509, sé notað hér á landi.

Framangreint eru helstu rök fyrir kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu en við áskiljum okkur jafnframt rétt til að koma að fleiri röksemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Beiðni þessari fylgir, skv. 2. ml. 1. mgr. 30. gr. a vörumerkjalaga nr. 45/1997, greiðsla gjalds að upphæð kr. 41.400, sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 818/2016.

Virðingarfyllt,

Arnason Faktor



Elías Karl Guðmundsson, lögfr.