

Ár 2015, miðvikudaginn 28. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 15/2014:

**Lögmenn Höfðabakka ehf.  
f.h. Hagkaupa  
gegn  
Stefáni Þór Sigfússyni  
vegna  
ákvörðunar  
Einkaleyfastofunnar  
í máli nr. 4/2014 frá 6. ágúst  
2014 um að fella úr gildi  
skráningu merkisins NÝKAUP  
(orðmerki), nr. 879/1998.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 2. október 2014, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) í máli nr. 4/2014 frá 6. ágúst 2014 um að fella úr gildi skráningu merkisins NÝKAUP (orðmerki), sbr. skrán. nr. 879/1998. Þess var krafist að ákvörðun ELS yrði ógilt.

*Málavextir:*

I.

Með umsókn nr. 675, dags. 10. apríl 1998, sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerkinu NÝKAUP (orðmerki). Óskað var eftir skráningu merkisins til að auðkenna eftirtalda þjónustu í flokki 35: Auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja, skrifstofustarfsemi og í flokki 42<sup>1</sup>: veitingaþjónusta. Merkið var skráð og hlaut skráningarnúmerið 879/1998. Skráningin var endurnýjuð hinn 25. maí 2009.

Með tölvubréfi, dags. 6. nóvember 2012, var áfrýjanda tilkynnt um að varnaraðili hefði fest kaup á lénunum nýkaup.is og nykaup.is. Varnaraðili óskaði samþykkis áfrýjanda fyrir því að nota nafnið Nýkaup fyrir vefsíðu sem varnaraðili væri að undirbúa. Kvaðst varnaraðili mundu skýra frá því á síðunni að hann væri ekki tengdur verslunum Hagkaupa eða Nýkaupa.

---

<sup>1</sup> Veitingaþjónusta í flokki 42 færðist í flokk 43 með auglýsingu nr. 945/2001 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til varnaraðila, dags. 29. nóvember 2012, kom fram að áfrýjandi veitti varnaraðila ekki heimild til að nota heitið NÝKAUP í atvinnurekstri sínum og var farið fram á að varnaraðili léti af notkun merkisins. Vísaði hann til 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.) þar sem kveðið væri á um að ef eigandi skráðs vörumerkis hefði ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerki hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það ætti að auðkenna eða ef slík notkun hefði ekki átt sér stað í fimm ár samfelld mætti ógilda skráningu með dómi eða ákvörðun ELS, sbr. 28. gr. og 30. gr. a sömu laga nema gildar ástæður væru fyrir því að vörumerkið hefði ekki verið notað. Einnig var vísað til þess að áfrýjandi væri eigandi að vörumerkinu NÝKAUP á grundvelli 3. gr. vml. enda væri það skráð í vörumerkjaskrá og hefði hann borið kostnað af skráningu þess sem og endurnýjun skráningar. Kvað hann eignarheimild áfrýjanda yfir vörumerkinu vera óumdeilda en hann hefði skv. 4. gr. vml. einn heimild til notkunar þess nema annað væri heimilað af hans hálfu. Umboðsmaður áfrýjanda taldi skilyrði 25. gr. vml. ekki uppfyllt og að varnaraðili hefði ekki heimild til að nota merki áfrýjanda. Þá benti hann á að vörumerkið tengdist öðrum vörumerkjum áfrýjanda en að hans mati væri ekki unnt að slíta þá réttarvernd sem fælist í skráningu vörumerkisins NÝKAUP frá öðrum skráðum vörumerkjum áfrýjanda.

Umboðsmaður áfrýjanda sagði vörumerkið vera hluta af starfsemi áfrýjanda og ekki væri hægt að álykta á þann veg að hann hefði hætt að nota það eða að hann hefði gefið eftir þau réttindi sem fælust í skráningu þess. Kvað hann að varnaraðila hefði verið þetta ljóst en samt sem áður hefði hann sýnt einbeittan vilja til að sniðganga vörumerkjarétt áfrýjanda og nýta sér vörumerkið NÝKAUP í eigin þágu. Kvað umboðsmaðurinn að varnaraðili bæri ábyrgð á þessu og kvað hann að það tjón sem hlytist af framangreindu yrði rakið til sakar varnaraðila. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði að áfrýjandi nyti einn réttar til að nota vörumerkið NÝKAUP og hefði það ekki verið véfengt. Bent var á að hvorki lægi fyrir ákvörðun frá ELS né úrskurður dómstóla um annað. Var þess því krafist að látið yrði af notkun vörumerkisins af hálfu varnaraðila ella væri um að ræða skýrt brot á vörumerkjalögum auk þess sem bótaábyrgð gæti verið fyrir hendi. Krafðist umboðsmaður áfrýjanda þess að fyrirhuguð starfsemi varnaraðila yrði hvorki auglýst né yrði hún starfrækt með lénunum [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) enda væri það skýrt brot á vörumerkjarétti áfrýjanda. Þá taldi hann háttsemi varnaraðila fela í sér villandi upplýsingar til almennings og neytenda enda væri NÝKAUP þekkt meðal neytenda á sviði verslunar og þjónustu. Þá krafðist umboðsmaður áfrýjanda þess að lénin yrðu framseld áfrýjanda gegn endurgreiðslu skráningargjalda en að öðrum kosti myndi áfrýjandi leita réttar síns og krefjast afskráningar lénanna eða banns við

notkun þeirra. Að lokum óskaði hann staðfestingar á því að látið yrði af notkun nafnsins NÝKAUP og lénanna [www.nýkaup.is](http://www.nýkaup.is) og [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is).

Með bréfi umboðsmanns varnaraðila til Einkaleyfastofunnar, dags. 30. nóvember 2012, var farið fram á stjórnarsýslulega niðurfellingu skráningar á vörumerkinu NÝKAUP, sbr. skrán. nr. 879/1998. Krafan byggðist á 25. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), sbr. 28. gr. sömu laga. Var vísað til þess að áfrýjandi hefði ekki notað merkið NÝKAUP undanfarin fimm ár hér á landi til að auðkenna þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Fram kom að mikilvægt væri fyrir varnaraðila að öðlast vörumerkjarétt yfir vörumerkinu enda hefði hann fengið lénið [nykaup.is](http://nykaup.is) skráð til sinna nota og hefði hann verið í góðri trú um að vörumerkið hefði ekki verið notað í fimm ár. Bent var á að miklum fjármunum hefði verið varið í auglýsingar fyrir starfsemi fyrirtækisins sem myndi opna formlega hinn 1. desember 2012.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 30. janúar 2013, var vísað til þess að áfrýjandi væri skráður eigandi að vörumerkinu NÝKAUP. Bent var á að það væri skráð í vörumerkjaskrá undir nafni áfrýjanda og hefði hann borið kostnað af skráningu þess auk endurnýjunar hennar. Kvað umboðsmaðurinn ljóst að áfrýjandi hefði einn heimild til að nota vörumerkið nema annað hefði verið heimilað, sbr. 4. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að varnaraðili hefði brotið gegn vörumerkjarétti áfrýjanda og krafðist hann þess að ELS hafnaði kröfu varnaraðila um stjórnarsýslulega niðurfellingu skráningarinnar. Vísað var til þess að hinn 6. nóvember 2012 hefði áfrýjandi borist tölvuskeyti frá netfanginu [nykaup@gmail.com](mailto:nykaup@gmail.com) þar sem tilkynnt hefði verið um að varnaraðili hygðist opna vefverslun og hefði fest kaup á lénunum [nýkaup.is](http://nýkaup.is) og [nykaup.is](http://nykaup.is). Fram hefði komið í skeytinu að varnaraðili vissi um verslanir og sameiningu þeirra við verslanir Hagkaupa og hefði hann því talið rétt að hafa samband við áfrýjanda og óska eftir leyfi fyrir notkun á heitinu. Fram kom að áfrýjandi hefði ekki veitt varnaraðila leyfi til að nota umrætt vörumerki og krafðist þess að látið yrði af notkun þess. Hins vegar hefði varnaraðili tilkynnt með tölvuskeyti hinn 14. nóvember 2012 að hann féllist ekki á að hætta að nota heitið. Því næst kom fram að hinn 29. nóvember og 30. nóvember 2012 hefði áfrýjandi ítrekað kröfu sína um að varnaraðili léti af notkun lénanna [www.nýkaup.is](http://www.nýkaup.is) og [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is). Vísað var til þess að varnaraðili hefði ekki farið að kröfum áfrýjanda heldur hefði hann þvert á móti brotið gegn vörumerkjarétti áfrýjanda með því að opna vefverslunina [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) hinn 1. desember 2012 auk þess sem hann hefði krafist stjórnarsýslulegrar niðurfellingar á skráningu vörumerkisins.

Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til III. kafla vörumerkjalaga um afnám skráningar þar sem kveðið væri á um í 1. mgr. 25. gr. að ef eigandi hefði ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerki hér á landi eða notkun hefði ekki átt sér stað fimm ár samfelld mætti ógilda skráningu með dómi eða með ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr. a laganna, nema ef gildar ástæður væru fyrir því að notkun á vörumerkinu hefði ekki átt sér stað. Fram kom að ELS hefði krafist þess með bréfi, dags. 7. desember 2012, að lögð yrðu fram gögn sem sýndu fram á notkun merkisins sl. fimm ár. Einnig var vísað til þess að í lögnum væri aðeins kveðið á um heimild ELS til að ógilda skráningu merkis en ekki væri um að ræða fortakslausa skyldu og hélt hann því fram að heimild stofnunarinnar yrði að túlka með hliðsjón af atvikum hverju sinni. Jafnframt var bent á að ákvæðið væri ekki án undantekninga enda fæli það í sér að ekki mætti ógilda skráningu vörumerkis ef gildar ástæður væru fyrir því að það hefði ekki verið notað. Bent var á að skráning vörumerkisins hefði verið endurnýjuð hinn 27. maí 2009 og því væru ekki liðin fimm ár frá skráningu og taldi umboðsmaðurinn að ekki væri mögulegt að krefjast stjórnáráðslegrar niðurfellingar þess. Þá taldi hann að varnaraðili hefði ekki rökstutt beiðni sína um stjórnáráðslega niðurfellingu sem þó væri gert skilyrði um í 30. gr. a vml. Kvað hann það varla geta samræmst tilgangi og markmiðum vörumerkjalaga að heimila að brotið væri gegn lögvörðum rétti eiganda vörumerkis og að svo yrði krafist niðurfellingar á skráningu hjá ELS án rökstuðnings. Bent var á að varnaraðili hefði opnað heimasíðu sína daginn eftir að hann sendi ELS beiðni um stjórnáráðslega niðurfellingu. Jafnframt var því haldið fram að varnaraðila hefði verið kunnugt um að áfrýjandi væri skráður eigandi merkisins NÝKAUP og hefði varnaraðili valið að hagnýta sér vörumerkið með ólögum hætti. Þá ítrekaði hann að áfrýjandi hefði frá upphafi meinað varnaraðila að nota merkið auk þess sem áfrýjandi hefði skorað á varnaraðila að láta af notkun þess áður en vefverslunin hefði verið opnuð.

Með hliðsjón af framangreindu taldi umboðsmaður áfrýjanda rökstuðning varnaraðila fyrir því að fá merkið skráð vera marklausan. Umboðsmaður áfrýjanda taldi varnaraðila hafa sýnt einbeittan vilja til að sniðganga vörumerkjarétt áfrýjanda með því að nota vörumerkið NÝKAUP í eigin þágu þrátt fyrir kröfu áfrýjanda um annað. Einnig kom fram að áfrýjandi hefði notað vörumerkið sl. fimm ár frá skráningu þess en síðasta skráning væri frá 2009 og taldi hann skilyrði 25. gr. vml. því ekki uppfyllt. Vísað var til þess að vörumerkið hefði verið veðsett NBI hinn 21. október 2009 og því væri rangt að halda því fram að merkið hefði ekki verið notað sl. fimm ár. Þá kom fram að áfrýjandi hefði verið skráður eigandi vörumerkisins NÝKAUP frá árinu 1998 og hefðu margar verslanir í eigu áfrýjanda verið starfræktar árin

1998-2002. Síðar hefði starfseminni verið breytt m.a. með því að færa verslanirnar undir verslanir kenndar við vörumerkið HAGKAUP.

Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að vörumerki áfrýjanda væri ekki óþekkt og ónotað heldur hefði vörumerkið sannanlega verið nýtt í þágu eigandans og hefði varnaraðila verið kunnugt um það. Því næst var á það bent að vörumerkið væri vel þekkt meðal neytenda auk þess sem það hefði beina skírskotun til vörumerkisins HAGKAUP. Kvað umboðsmaðurinn að vörumerkið NÝKAUP væri rótgróið merki sem hefði verið í mikilli notkun af hálfu áfrýjanda þótt svo væri ekki í dag. Vísað var til þess að mikil viðskiptavild og saga lægi að baki vörumerkinu sem tengdist þáverandi og núverandi starfsemi áfrýjanda. Þá taldi umboðsmaðurinn ótækt að varnaraðili hagnýtti sér vörumerki áfrýjanda með ólögumætum hætti og þar með viðskiptavild hans sér til hagsbóta en á kostnað áfrýjanda. Umboðsmaðurinn gat þess að vörumerkið NÝKAUP væri ein fjárfestinga áfrýjanda sem hann teldi verðmæti vera fólgin í. Bent var á að kostnaður hefði hlotist af því að sameina verslunarrekstur undir heitinu NÝKAUP við verslanir Hagkaupa en tekin hefði verið ákvörðun um að varðveita vörumerkið NÝKAUP til að hagnýta það síðar meir í rekstrinum enda mikill kostnaður sem lægi að baki. Kvað umboðsmaður áfrýjanda að framangreint hefði leitt til þess að vörumerkið væri mjög þekkt meðal neytenda og hefði áfrýjandi því ákveðið að standa vörð um það til síðari nota. Bent var á að áfrýjandi hefði ekki lagt út í kostnað við að varðveita og kynna vörumerkið ef hann hefði ekki í hyggju að nota það frekar. Einnig var vísað til hagsmuna áfrýjanda af skráningu vörumerkisins NÝKAUP sem væru ekki síst fólgnir í því að merkið væri nátengt öðru vörumerki hans og að mati áfrýjanda væri ekki unnt að slíta vörumerkin í sundur án tjóns fyrir hann. Vísað var til þess að vörumerkið NÝKAUP væri hluti stærri heildar þar sem það tengdist öðrum vörumerkjum áfrýjanda sem væru notuð í verslunarrekstri og annarri starfsemi áfrýjanda en að mati áfrýjanda væri vörumerkið NÝKAUP óaðskiljanlegur hluti af annarri starfsemi hans. Fullyrt var að ekki væri hægt að líta svo á að áfrýjandi hefði hætt notkun á vörumerkinu eða gefið eftir þau réttindi sem fælust í vörumerkjaréttinum. Skráningunni hefði verið haldið við til að hagnýta merkið þegar færi gæfist en umboðsmaðurinn taldi það á forræði áfrýjanda að ákveða hvenær og hvernig vörumerki hans væri notað enda um sjálfstæða rekstrareiningu að ræða. Þá taldi umboðsmaðurinn sig hafa sýnt fram á að gildar ástæður væru fyrir því að frekari notkun hefði ekki átt sér stað í skilningi 25. gr. vml. og því væru ekki til staðar skilyrði til að fella skráningu vörumerkisins niður. Að lokum ítrekaði hann áður fram komnar röksemdir og bætti við að hann teldi háttsemi varnaraðila fela í sér villandi upplýsingar til neytenda og að



háttsemi varnaraðila fælist meðal annars í broti gegn ákvæðum laga, nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Þess var að lokum krafist að ELS hafnaði kröfu varnaraðila um stjórnarsýslulega niðurfellingu á skráningu vörumerkisins NÝKAUP.

Með bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 2. apríl 2013, var vísað til 2. mgr. og 3. mgr. 28. gr. vml. og áréttað að um heimild væri að ræða fyrir ELS en ekki skyldu. Því hvíldi ekki frumkvæðisskylda á skráningaryfirvöldum til að fella skráningu niður heldur gæti ógilding komið til annað hvort að frumkvæði ELS eða samkvæmt kröfu þriðja aðila. Hins vegar mæltu vörumerkjalög fyrir um heimild ELS til að fella skráningu niður að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Þá var vísað til þess að ekki væri heimild til ógildingar skráningar ef gildar ástæður væru fyrir því að vörumerkið hefði ekki verið notað og hélt umboðsmaðurinn því fram að ekki hefði tekist að sýna fram á slíkar ástæður. Vísaði hann til athugasemda við 25. gr. vml. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum þar sem eftirfarandi kæmi fram orðrétt:

Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök. Brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu teldust t.d. ekki gild rök í þessu sambandi. Þó mætti gera undantekningu á ef erfiðleikar þessir væru tilkomnir vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (force major).

Þá sagði orðrétt í bréfi umboðsmanns varnaraðila:

Ljóst er að varnaraðili getur ekki vísað til neinna gildra ástæðna í skilningi 25. gr., enda reynir hann það ekki. Samkvæmt ofangreindu er deginum ljósara að hugtakið „gildar ástæður“ hefur hér mjög þrönga merkingu og þar með að ákvæði 25. gr. um niðurfellingu vörumerkjaréttar er mjög afdráttarlaust.

Einnig hélt umboðsmaður varnaraðila því fram að upphaf þeirra fimm ára sem kveðið væri á um í 25. gr. bæri að miða við upphaflegan skráningardag vörumerkis. Þá kvað hann einkennilegt að áfrýjandi leitaði eftir rökstuðningi varnaraðila fyrir kröfu þess síðarnefnda fyrir stjórnarsýslulegri niðurfellingu. Bent var á að varnaraðili hyggðist nýta lénið [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) en hann starfrækti vefverslun og hefði hann sótt um skráningu á vörumerkinu NÝKAUP sem og léninu. Kvað hann varnaraðila leitast við að tryggja framtíðarhagsmuni sína með þessum skráningum. Þá fullyrti umboðsmaður varnaraðila að veðsetning teldist ekki þáttur í notkun vörumerkis og var að nýju vísað til athugasemda frumvarpsins sem varð að vörumerkjalögum þar sem fram hefði komið að notkun vörumerkis þyrfti að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru/þjónustu. Var þá vísað til dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 (Iceavia).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 31. maí 2013, var tilvísun til 1. mgr. 25. gr. vml. ítrekuð. Andmælti hann túlkun umboðsmanns varnaraðila á greininni og fullyrti hann að merking ákvæðisins væri sú að um heimild væri að ræða til að ógilda skráningu ef fram kæmi krafa um niðurfellingu en ekki væri um að ræða skyldu stjórnvaldsins. Þá sagði í bréfi umboðsmanns áfrýjanda að 25. gr. vml. veitti heimild til niðurfellingar skráningar vörumerkis nema ef gildar ástæður væru fyrir því að vörumerki hefði ekki verið notað. Kvað hann að umboðsmaður varnaraðila hefði reynt að skýra það hvað teldust vera gildar ástæður í skilningi ákvæðisins en umboðsmaður áfrýjanda taldi skilgreiningu hans lúta að því hvað ekki teldust gildar ástæður og ítrekaði hann tilvísun til athugasemda við 25. gr. í því frumvarpi sem varð að vörmerkjalögum.

Þá hafnaði umboðsmaður áfrýjanda því að hugtakið „gildar ástæður“ bæri að túlka þröngt. Benti hann á þá meginreglu að sá sem væri skráður eigandi vörumerkis ætti vörumerkjarétt þess, sbr. 3. og 4. gr. vml. Fullyrti hann að 25. gr. vml. fæli í sér undanþágu sem bæri að túlka þröngt. Um væri að ræða heimild fyrir því að taka íþyngjandi ákvörðun sem hann kvað styðja þrönga túlkun á notkun heimildarinnar en ekki þeirra atriða sem gætu komið í veg fyrir beitingu hennar. Þá kom fram að starfsemi Nýkaupa hefði snúist um sölu sérvara og hefði verið lögð áhersla á fjölbreytt vöruúrval og hefði vöruverð því verið hærra en ella. Starfsemin hefði verið færð undir rekstur Hagkaupa vegna aukinna krafna neytenda um lægra vöruverð og hefði markaðurinn á þeim tíma verið óhagstæður fyrir þann rekstur sem heitinu Nýkaup hefði verið ætlað að auðkenna. Vísað var til mikils kostnaðar áfrýjanda vegna kynningar á vörumerkinu sem væri ferskt í minni neytenda. Einnig kom fram að þrátt fyrir óhagstætt rekstrarumhverfi á sínum tíma hefði áfrýjandi ákveðið að varðveita vörumerkið og hefði hann haft áform um að hagnýta það síðar enda væri viðskiptavild að baki því. Kvað hann gildar ástæður fyrir því að frekari notkun á merkinu hefði ekki átt sér stað og því væru skilyrði 25. gr. vml. uppfyllt.

Þá hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að ekki væru liðin fimm ár frá skráningardegi vörumerkisins og benti á að hann teldi rökstuðning varnaraðila ekki fullnægjandi en rökstuðningur væri áskilinn í 30. gr. a vml. Ítrekaði hann jafnframt að varnaraðila hefði verið kunnugt um vörumerkjarétt áfrýjanda áður en hann hefði hafið notkun á sama heiti í sínum atvinnurekstri. Taldi hann að varnaraðila hefði verið í lófa lagið að velja annað lén fyrir starfsemi sína og gætu það varla talist mikilsverðir hagsmunir fyrir skráningu að aðili hagnýti vörumerki annars aðila sem hann hefði ekki hafið notkun á. Hélt hann því fram að varnaraðili hefði ekki hagsmuni af því að öðlast vörumerkjarétt yfir vörumerki áfrýjanda og taldi hann

mikilvægt að skoða málatilbúnað varnaraðila í því ljósi að framgangi hans hefði verið ólöglegt.

Þá hafnaði umboðsmaður áfrýjanda því að veðsetning teldist ekki þáttur í notkun vörumerkis og fullyrtaði að ef veðsetning teldist ekki til notkunar teldi áfrýjandi að veðsetningin mælti með því að gildar ástæður væru fyrir því að vörumerki áfrýjanda yrði ekki fellt niður enda ríkir hagsmunir í húfi, bæði eignarréttur áfrýjanda og óbeinn eignarréttur veðhafa. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á að áfrýjandi hefði kvartað til Neytendastofu yfir eftirfarandi auglýsingu varnaraðila *Nýkaup, þar sem netverjum finnst gaman að versla* og taldi hann um beina tilvísun að ræða til slagorðs áfrýjanda *Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla*. Umboðsmaðurinn fullyrtaði að varnaraðili hefði hagnýtt sér þá viðskiptavild og orðspor sem áfrýjandi hefði byggt upp og ítrekaði hann þá hagsmuni sem fylgdu skráningu vörumerkis og að af henni bæri áfrýjandi kostnað og hefði byggt upp orðspor sem neytendur tengdu merkið við. Kvað hann mikilvægt fyrir áfrýjanda að orðspor hans væri ekki hagnýtt af öðrum. Umboðsmaður áfrýjanda taldi að gildar ástæður lægju að baki því að vörumerkið NÝKAUP hefði ekki verið notað en lagði áherslu á að vörumerkinu hefði verið haldið við til síðari notkunar í hentugra rekstrarumhverfi. Ítrekaði hann að sökum tengsla merkisins við önnur merki áfrýjanda og þann kostnað sem hann hefði lagt út í og vegna þeirrar stöðu sem vörumerkið skipaði meðal neytenda væri honum mikilvægt að aðrir aðilar hagnýttu ekki merkið. Að lokum ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda áður fram komnar röksemdir sínar og krafðist þess að ELS hafnaði kröfu áfrýjanda um stjórnsýslulega niðurfellingu á skráningu vörumerkisins NÝKAUP.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 30. september 2013, var þess krafist með hliðsjón af nýjum upplýsingum að ELS felldi málið niður ex officio. Fram kom að aðilaskipti hefðu orðið að umræddum lénum þ.e. [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og taldi umboðsmaðurinn fyrri aðila ekki hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins enda væri hann ekki lengur eigandi þeirra hagsmuna sem deilan snérist um. Bent var á almennar reglur stjórnsýsluréttarins sem fælu í sér að sá sem hefði einstaklega eða verulegra hagsmuna að gæta af úrlausn máls teldist aðili þess, þ.e. að viðkomandi þyrfti að hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn máls. Vísað var til málsmeðferðarreglna 30. gr. a vml. um að sá sem hefði lögmeðtra hagsmuna að gæta gæti krafist þess að skráning yrði felld úr gildi og var einnig vísað til þess að í lögskýringargögnum kæmi skýrt fram að þeir sem krefðust niðurfellingar þyrftu að hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn máls. Vísað var til þess að um nýmæli væri að ræða sem hefði verið lögfest með lögum nr. 44/2012, um breytingu á lögum um vörumerki, en markmið



breytingarinnar hefði verið það að einfalda ferlið þar sem málsmeðferð fyrir dómstólum þætti kostnaðarsöm og tafsöm. Vísað var til þess að hvort sem dómstóla- eða stjórnarsýsluleiðin væri farin þyrftu lögvarðir hagsmunir ávallt að vera til staðar hjá málsaðilum. Bent var á að tilgangur breytingarinnar hefði ekki verið sá að breyta efnislegum skilyrðum fyrir niðurfellingu eða að draga úr kröfum sem gera bæri til sóknaraðila í slíku máli óháð því hvaða leið viðkomandi kysi að fara. Vísað var til röksemda varnaraðila fyrir kröfu hans og kvað umboðsmaður áfrýjanda þær ekki lengur eiga við enda hefði starfsemin (lénin) verið framseld þriðja aðila og því ekki keppikefli að tryggja framtíðarhagsmuni varnaraðila.

Umboðsmaðurinn taldi ljóst að varnaraðili hefði ekki lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn skráningaryfirvalda um niðurfellingu á skráðu vörumerki áfrýjanda enda hygðist hann ekki nýta vörumerkið í starfsemi sinni. Taldi hann ELS bera að hafna kröfu varnaraðila og fella málið niður ex officio. Þá ítrekaði umboðsmaðurinn að hann teldi varnaraðila ekki hafa verið í góðri trú enda hefði áfrýjandi frá upphafi neitað varnaraðila um leyfi til að nota vörumerkið. Þá hefði hann einnig krafist þess að látið yrði af notkun merkisins. Hins vegar hefði varnaraðili ekki farið að kröfum áfrýjanda og hefði hann brotið gegn vörumerkjarétti áfrýjanda með því að opna vefverslunina [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) hinn 1. desember 2012. Að auki hefði varnaraðili nú reynt að selja vörumerkið NÝKAUP þriðja aðila, ásamt lénum, með ólögætum hætti. Umboðsmaður áfrýjanda kvað mikilvægt að stjórnvöld gættu jafnræðis við afgreiðslu mála og benti á að áfrýjandi hefði kvartað til Neytendastofu vegna notkunar varnaraðila á heitinu NÝKAUP og hefði það verið mat stofnunarinnar að notkun varnaraðila bryti gegn ákvæðum laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Stofnunin hefði hins vegar ákveðið að aðhafast ekki frekar enda væri varnaraðili ekki lengur réttihafi lénanna og hefði málinu verið vísað frá vegna skorts á lögvörðum hagsmunum varnaraðila. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á að helsti tilgangur þess að setja skilyrði um notkun væri að sporna við því að vörumerki væru skráð til að koma í veg fyrir að samkeppnisaðili fengi merki skráð en eigandi notaði viðkomandi merki í raun ekki. Umboðsmaðurinn fullyrti að ekki væri um svonefnda formskráningu að ræða af hálfu áfrýjanda og væri stjórnarsýsluleg niðurfelling skráningar hans því andstæð megintilgangi lagaákvæðisins. Þá ítrekaði hann að merkið hefði verið veðsett og að hann hefði tilgreint ástæður fyrir því að merkið hefði ekki verið notað af hálfu áfrýjanda. Hann áréttaði að mikil efnahagskreppa hefði verið hér á landi og óstöðugur efnahagur sem væru þættir sem áfrýjandi réði ekki yfir. Að lokum ítrekaði hann að hann teldi að ELS bæri að hafna kröfum varnaraðila og krafðist hann þess að ELS synjaði kröfu varnaraðila ex officio og felldi málið niður.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 17. október 2013, kom fram að NKIS ehf. hefði framselt atvinnureksturinn til Stefáns Þórs Sigfússonar eða félags hans 0808 ehf. og taldi stofnunin hugsanlegt að NKIS ehf. hefði ekki lengur lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. Með vísan til 7. og 10. gr. stjórnarsýslulaga kom fram að ELS hefði óskað eftir gögnum frá Stefáni Þór til að fá framsalið staðfest. Þá benti ELS á að það væri eðlismunur á Neytendastofu og Einkaleyfastofu þar sem ELS skráði réttindi og það mál sem hefði verið til meðferðar hjá henni fjallaði um hvort vörumerki héldi gildi sínu eða ekki. Hins vegar væri verkefni Neytendastofu að leysa úr deilum milli aðila. ELS kvaðst ekki geta vísað málinu frá ex officio heldur bæri henni á grundvelli 2. mgr. 30. gr. a vml. að taka efnislega ákvörðun í málinu og á grundvelli reglna stjórnarsýsluréttarins bæri henni að sjá til þess að málið væri nægjanlega upplýst áður en ákvörðun væri tekin.

Í bréfi ELS til varnaraðila Stefáns Þórs Sigfússonar, dags. 25. október 2013, kom fram að stofnunin teldi hann vera nýjan aðila að málinu og að hann hefði lögvarða hagsmuni af úrlausn þess, sbr. 30. gr. a vml. ELS benti á að vörumerið NÝKAUP væri skráð vörumerki, sbr. skrán. nr. 879/1998, í eigu Hagkaups sem gæti eitt ráðstafað merkinu.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 6. janúar 2014, var því mótmælt að Stefán Þór tæki við aðild í málinu. Áréttaði hann beiðni sína um að kröfu um niðurfellingu á skráningu vörumerkisins yrði hafnað og/eða að málið yrði fellt niður ex officio. Þá sagði orðrétt:

Vörumerkið NÝKAUP, þ.m.t. umræddar heimasíður, eru seldar til sóknaraðila þrátt fyrir að seljandinn, áður sóknaraðili í máli þessu, væri grandsamur um skráðan rétt umbj. mins yfir vörumerkinu og að honum hafi af þeim sökum verið óheimilt að framselja vörumerkið.

Vísað var til 30. gr. a vml. um að þeir sem krefðust niðurfellingar á skráningu vörumerkis þyrftu að hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn máls. Taldi hann að Stefán Þór hefði ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins og að hið ólögsmæta framsal breytti engu þar um. Þá sagði umboðsmaðurinn að með lögvörðum hagsmunum væri átt við það að aðili máls hefði einstaklega eða verulegra hagsmuna að gæta af úrlausn máls auk þess að lögvarðir hagsmunir fælu það í sér að ekki yrði skorið úr málefni sem væri andstætt lögum. Kvað umboðsmaður áfrýjanda ljóst að í máli þessu væri byggt á ólögsmætum samningi enda væri áfrýjandi eigandi vörumerkisins NÝKAUP og væri einn bær um að framselja það. Þá var fullyrt að viðurkennt væri að NKIS ehf. væri óheimilt að selja vörumerkið NÝKAUP til annars aðila enda hefði það verið skráð eign áfrýjanda og hefði varnaraðila NKIS ehf. verið kunnugt um það. Að lokum var þess krafist að ELS hafnaði kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu á skráningu vörumerkisins NÝKAUP auk þess sem ítrekað var að áfrýjandi væri skráður eigandi

vörumerkisins NÝKAUP og gæti einn ráðstafað merkinu. Umboðsmaðurinn fullyrti að varnaraðili gæti ekki haft lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins fyrst byggt væri á ólögætum samningi og kvað hann skilyrði fyrir niðurfellingu skráningar skv. 25. gr. vml. ekki vera fyrir hendi. Ítrekaði hann því næst að kröfu varnaraðila bæri að hafna og/eða að fella bæri málið niður ex officio.

## II.

Í niðurstöðu ELS, dags. 6. ágúst 2014, var vísað til 30. gr. a vml. og þá sagði orðrétt:

Lögmæta hagsmuni af að fá merki fellt úr gildi hafa aðilar til að mynda þegar merkið sem skráð er hefur ekki verið notað í fimm ár og að jafnaði er slík krafa tengd því að sá aðili sem krefst ógildingar hafi fyrirætlanir um að nota merkið. Þegar beiðni um ógildingu kom fram af hálfu NKIS ehf., var það mat stofnunarinnar að félagið ætti lögvarða hagsmuni af því að fá úr málinu leyst. Önnur formskilyrði voru jafnframt uppfyllt.

Þá kom fram að ELS vísaði máli aðeins frá ef rökstuðningur fylgdi ekki kröfu eða tilskilið gjald ekki greitt. Bent var á að atvinnurekstur varnaraðila, NKIS ehf., hefði verið seldur og hefðu því til staðfestingar verið lögð fram skjöl sem staðfestu eigendaskipti að lénunum nykaup.is og nýkaup.is og auk þess samningur um m.a. kaup á þeim lénum af hálfu Stefáns Þórs Sigfússonar. Þá sagði orðrétt:

Samkvæmt almennum reglum stjórnslurættarins skal túlka hugtakið *aðili máls* rúmt og þá er jafnframt viðurkennt að aðild að stjórnslumáli geti flust á nýjan aðila, flytjist þeir hagsmunir sem að baki kröfunni liggja. Í ljósi þess að sá atvinnurekstur sem stofnað hafði verið til af NKIS ehf. var framseldur til Stefáns Þórs Sigfússonar, forsvarsmanns félagsins 0808 ehf. var það mat Einkaleyfastofunnar að lögvarðir hagsmunir af því að fá merkið NÝKAUP fellt úr gildi hefðu jafnframt flust yfir til hans. Málinu var því fram haldið í samræmi við þá ákvörðun stofnunarinnar.

ELS taldi skilyrði 30. gr. a vml. uppfyllt og því yrði krafa um stjórnslulega niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar. Vísað var til 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. vml. um að unnt væri að fella skráningu vörumerkis úr gildi með dómi eða ákvörðun ELS ef það væri ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt síðarnefndu greininni væru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefði ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna eða ef slík notkun hefði ekki átt sér stað í samfelld fimm ár. Vísað var til þess að tilgangur 1. mgr. 25. gr. laganna væri m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi gæti haldið rétti sínum án takmörkunar ef merkið væri ekki notað við raunverulega markaðssetningu vöru/þjónustu. Þá sagði orðrétt:



Skráning merkisins NÝKAUP nær til eftirtalinnar þjónustu: *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* í flokki 35 og *veitingaþjónusta* í flokki 43, sbr. skráning nr. 879/1998. Beiðandi á lénin [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is).

Að mati Einkaleyfastofunnar eru það fyrst og fremst tvö atriði sem þarf að leysa úr hvað varðar það hvort vörumerkið NÝKAUP, sbr. skráning nr. 879/1998 hafi verið notað í samræmi við 25. gr. vml. Í fyrsta lagi hvort endurnýjun eða veðsetning merkis geti talist notkun í skilningi vörumerkjaréttarins. Í öðru lagi, teljist merki ekki hafa verið notað, hvort hvort gildar ástæður séu fyrir því að notkun á merkinu hafi ekki átt sér stað. Af hálfu eiganda var upplýst um að merkið hefði verið endurnýjað í október 2009 og veðsett í desember 2009.

Vísað var til 25. gr. vml. um að ef eigandi að skráðu vörumerki hefði ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi mætti ógilda skráningu en samkvæmt því sem fram kæmi í athugasemdum við frumvarpið sem varð að vörumerkjalögum þyrfti notkun að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru/þjónustu. Þá kom fram að notkunarskylda miðaðist við skráningardag og því bæri ekki að miða tímabil notkunar við þann dag sem merkið hefði verið endurnýjað eða veðsett. Þá var vísað til þess að í 5. gr. vml. væru nefnd í dæmaskyni tilvik um notkun en ELS taldi með hliðsjón af því ákvæði að hvorki veðsetning né endurnýjun skráningar teldust raunveruleg markaðssetning. Fram kom að önnur gögn um raunverulega markaðssetningu undir heitinu NÝKAUP hefðu ekki verið lögð fram og hefði ekki annað komið fram en að verslanirnar hefðu verið starfræktar á árunum 1998-2002 og runnið inn í verslanir Hagkaupa árið 2002. ELS benti á að hvorki hefðu verið lögð fram gögn um notkun merkisins frá umræddu tímabili né um notkun eftir árið 2002. ELS taldi því liggja fyrir að merkið hefði ekki verið notað í að minnsta kosti 12 ár. Vísað var til athugasemda við 1. mgr. 25. gr. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum þar sem fram kæmi að ef eigandi gæti fært fyrir því rök hvers vegna hann hefði ekki hafið notkun á vörumerki innan fimm ára frá skráningu yrði skráning ekki ógilt. Einnig kæmi fram í athugasemdunum að erfitt væri að segja til um nákvæmlega hvað teldust gild rök en brostnar forsendur teldust ekki til gildra raka nema um væri að ræða erfiðleika sem væru tilkomnir vegna aðstæðna sem eigandi réði ekki við (force majeure). Þá sagði orðrétt:

Það að markaður hafi verið óhagstæður og rekstrarumhverfi óvinveitt fyrir þann rekstur sem vörumerkinu var ætlað að standa fyrir og þess vegna hafi verslanir undir heitinu NÝKAUP verið færðar undir merki Hagkaups (svo), fellur almennt ekki undir brostnar forsendur í skilningi ákvæðisins, þ.e. gildar ástæður fyrir notkunarleysi.

Vísað var til fræðiritis og bent á að það sem máli skipti væri það að eiganda væri ómögulegt að nota merkið vegna aðstæðna sem væru ekki á hans valdi, þ.e. um force majeure tilvik þyrfti að vera að ræða. Þá sagði orðrétt:



Af hálfu eiganda hafa ekki verið lögð fram gögn sem renna stoðum undir þær fullyrðingar að rekstrarumhverfi fyrir verslanir undir heitinu NÝKAUP hafi verið erfitt í ársbyrjun 2002. Þá hafa ekki verið lögð fram gögn sem sýna fram á að ætlunin hafi verið að nota merkið síðar eða að slík notkun hafi verið undirbúin. Að öllu framangreindu virtu er það mat Einkaleyfastofunnar að þær aðstæður sem eigandi lýsir hér að ofan séu ekki þess eðlis að þær falli undir undantekningu 25. gr. vml.

Þá vísaði ELS til dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 (Iceavia) og benti á að stofnunin tæki ekki afstöðu til þess hvort brotið hefði verið gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005. Fram kom að hlutverk ELS væri að skrá tiltekin réttindi og í því máli sem hér væri til meðferðar væri leyst úr því hvort vörumerkið NÝKAUP héldi gildi sínu eða ekki, sbr. 25. gr. vml. Niðurstaða ELS var sú að fella úr gildi skráningu vörumerkisins NÝKAUP, sbr. skrán. nr. 879/1998.

### III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 2. október 2014. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 5. október s.á., voru málsatvik ítrekuð þ.e. að áfrýjanda hefði borist tölvuskeyti frá NKIS ehf. um að fyrirhugað væri að opna vefverslun á léninu [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og að fest hefðu verið kaup á tveimur lénom. Fram kom að varnaraðili hefði óskað eftir leyfi áfrýjanda fyrir notkun á heitinu NÝKAUP en áfrýjandi hefði ekki fallist á það og hefði áfrýjandi krafist þess að varnaraðili léti af notkun lénanna. Hins vegar hefði ekki verið farið að þeirri kröfu heldur hefði varnaraðili að mati áfrýjanda brotið gegn rétti áfrýjanda. Hinn 30. nóvember 2012 hefði umboðsmaður varnaraðila krafist stjórnsýslulegrar niðurfellingar á merki áfrýjanda. Þá benti hann á að NKIS ehf. væri ekki lengur rétthafi þeirra léna sem deilt væri um og hefði áfrýjandi því krafist þess að málinu yrði vísað frá ex officio þar sem NKIS ehf. hefði ekki lengur lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að niðurstaða ELS um aðild að málinu væri fengin þrátt fyrir að aðili að hinni kærðu ákvörðun væri Stefán Þór Sigfússon persónulega, en eigandi lénanna væri 0808 ehf.

Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að ákvörðun ELS í máli nr. 4/2014 frá 6. ágúst 2014 yrði felld úr gildi. Byggðist sú krafa á því að ELS hefði átt að vísa kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu frá þar sem varnaraðili væri ekki réttur aðili að málinu þar sem hann hefði ekki lögvarinna hagsmuna að gæta auk þess sem hann hefði ekki rökstutt kröfu sína, sbr. 1. mgr. 30. gr. a vml. Einnig var á því byggt að skilyrði laga um vörumerki til að fella skráningu

merkisins NÝKAUP niður væru ekki fyrir hendi. Þá mótmælti umboðsmaður áfrýjanda því að Stefán Þór Sigfússon gæti talist aðili að málinu enda hefði hann að mati umboðsmannsins ekki lögvarinna hagsmuna að gæta í skilningi 1. mgr. 30. gr. vml. Benti umboðsmaðurinn á að túlkun ELS á því hvenær lögvarðir hagsmunir væru fyrir hendi leiddu hvorki af vörumerkjalögum, almennum reglum stjórnisýsluréttar né af almennum reglum einkamálaréttar. Einnig hélt hann því fram að það eitt að merki hefði ekki verið notað í fimm ár gæti ekki leitt til þess að varnaraðili teldist hafa lögsmæta hagsmuni í skilningi laganna. Umboðsmaður áfrýjanda taldi ekki ljóst að varnaraðili í málinu væri eigandi lénanna [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) enda væru þau í eigu 0808 ehf. Kvað hann fyrirbyggjandi samning í málinu milli Stefáns Þórs og NKIS ehf. ekki samræmast upplýsingum um rétthafa lénanna í lénaskrá. Jafnframt benti umboðsmaður áfrýjanda á að ljóst væri að varnaraðili Stefán hefði fengið framseldan rétt að vörumerkinu NÝKAUP með umræddum samningi milli hans og NKIS ehf. þrátt fyrir að NKIS ehf. ætti ekki vörumerkjarétt að því merki. Kvað hann samninginn því ekki njóta réttarverndar að lögum enda efni hans ólögsmætt. Því næst benti umboðsmaður áfrýjanda á að varnaraðili hefði ekki sannað að atvinnureksturinn hefði verið framseldur. Einungis lægi fyrir samningur sem mælti fyrir um afsal vefsíðunnar [nykaup.is](http://nykaup.is), Facebook-síðu félagsins, lénanna [nykaup.is](http://nykaup.is) og [nykaup.is](http://nykaup.is), vörumerkisins [Nýkaup.is](http://nykaup.is) og [iphone 5](http://nykaup.is). Hins vegar kæmi hvorki fram í samningnum hvað fælist í framsalínu né hvað ætti að fylgja við það auk þess sem ekki lægi fyrir staðfesting á því að Stefán Þór hefði raunverulega innt umrædda fjármuni af hendi til framseljanda og þá hefði áfrýjandi aðeins séð hluta samningsins.

Umboðsmaðurinn taldi ljóst að hvorki fyrri varnaraðili NKIS ehf. né Stefán Þór Sigfússon hefðu lögvarða hagsmuni af því að fá skráningu vörumerkisins NÝKAUP fellda úr gildi, sbr. 1. mgr. 30. gr. a. vml. Kvað hann Stefán Þór aldrei hafa verið skráðan eiganda umræddra léna og hefði hann ekki fengið vörumerkið NÝKAUP framselt til sín enda hefði það verið skráð eign áfrýjanda. Taldi umboðsmaður áfrýjanda að ekki hefði verið sýnt fram á lögvarða hagsmuni varnaraðila Stefáns af úrlausn málsins. Umboðsmaður áfrýjanda mótmælti því að ELS gæti ekki vísað málinu frá ex officio og benti á almenna reglu stjórnisýsluréttar sem fæli í sér að skortur á lögvörðum hagsmunum leiddi til frávísunar ex officio. Ítrekuð var niðurstaða Neytendastofu frá 30. ágúst 2013 og taldi umboðsmaðurinn ljóst með hliðsjón af henni að Stefán Þór Sigfússon hefði ekki lögvarða hagsmuni af því að fá skráningu á vörumerkinu NÝKAUP fellda úr gildi. Ítrekaði hann að varnaraðili gæti hvorki talist aðili málsins í skilningi vörumerkjalaga né stjórnisýslulaga. Taldi hann því að ógilda bæri ákvörðun ELS um

stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins NÝKAUP. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að skv. 30. gr. a. vml. væri mælt fyrir um að kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu skráningar þyrfti að rökstyðja. Benti hann á að varnaraðili NKIS ehf. hefði rökstutt kröfu sína á þann veg að hann hygðist nota lénið [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og því væri mikilvægt fyrir hann að fá vörumerkið NÝKAUP skráð til eigin nota. Auk þess hefði miklum fjármunum verið varið í auglýsingar. Kvaðst umboðsmaðurinn telja að ekki væri unnt að líta til þessa rökstuðnings þar sem nýr varnaraðili væri tekinn við málinu. Getið var um rökstuðning síðari varnaraðila, Stefáns Þórs Sigfússonar, sem hefði sagst hafa lagt allt sitt undir þegar hann hefði fjárfest í vörumerkinu NÝKAUP. Hann hefði sagt upp vinnu sinni og hlakkað til að taka við rekstrinum auk þess sem fram hefði komið að varnaraðili ætti lénin [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og [www.nýkaup.is](http://www.nýkaup.is) og facebook-síðuna Nýkaup með 10.000 vinum. Umboðsmaður áfrýjanda kvað rökstuðning varnaraðila ekki samræmast gögnum málsins og var bent á að vörumerkið NÝKAUP hefði ekki verið framselt varnaraðila enda hefði það verið í eigu áfrýjanda á þeim tíma sem samningurinn hefði verið gerður milli fyrri og síðari varnaraðila. Fullyrti umboðsmaður áfrýjanda að hluti samningsins nyti ekki réttarverndar þar sem efni hans hefði verið ólöglegt. Einnig kvað umboðsmaðurinn að varnaraðili væri ekki og hefði aldrei verið skráður rétthafi lénanna [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og [www.nýkaup.is](http://www.nýkaup.is) enda væri félagið 0808 ehf. skráð fyrir þeim. Kvaðst hann ekki sjá að skilyrði laga og reglugerðar nr. 310/1997 væru uppfyllt um rökstuðning og að nauðsynleg skjöl lægju ekki fyrir til stuðnings kröfu um niðurfellingu. Umboðsmaðurinn kvaðst líta svo á að krafa varnaraðila um stjórnsýslulega niðurfellingu væri órökstudd með öllu enda ættu röksemdir hans sér ekki stöð í gögnum málsins. Ítrekaði hann að ELS hefði borið að vísa málinu frá og því bæri að ógilda ákvörðun ELS um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins NÝKAUP. Því næst fór umboðsmaður áfrýjanda yfir það að áfrýjandi hefði skráð vörumerkið NÝKAUP árið 1998 og hefði síðan endurnýjað það skv. ákvæðum vörumerkjalaga árið 2009. Einnig var bent á að vörumerkið hefði verið veðsett NBI hinn 21. október 2009, sbr. tilkynningu þar að lútandi í ELS-tíðindum í desember s.á. Vakin var athygli á því að niðurstaða ELS um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins byggðist á 25. gr. vml., sbr. lög um breytingu á lögum um vörumerki nr. 44/2012. Þá fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um það að með breytingunni hefði ELS fengið heimild til að ógilda skráningu en fram að lagabreytingunni hefði aðeins dómstólum verið heimilt að fella skráningu niður. Því var haldið fram að beiting ákvæðisins um merki sem hefðu verið skráð og endurnýjuð áður en lagabreytingin tók gildi fæli í sér afturvirka beitingu laga. Kvað hann reglu vera afturvirka ef fyrirmæli samkvæmt henni röskuðu með beinum eða óbeinum hætti lögbundnu ferli eða ástandi sem hefði stofnast í gildistíð eldri laga. Vísað var til þess að



almennt bæri að skýra lög þannig að þeim yrði ekki beitt afturvirkir nema ef kveðið væri á um það berum orðum. Fullyrti umboðsmaðurinn að áfrýjandi hefði mátt búast við því að skráning hans gildi í tíu ár frá endurnýjun árið 2009 enda væri um að ræða hluta af eignum í rekstri hans. Einnig var bent á að heimild ELS til að ógilda skráningu skv. 25. gr. vml. væri verulega íþyngjandi fyrir handhafa vörumerkisins enda væri hann með því sviptur stjórnarskrárvörðum eignarrétti, sbr. 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þá kvað umboðsmaðurinn að áfrýjandi hefði haft lögmætar væntingar til þess að skráning á vörumerki hans myndi vara í tíu ár frá skráningu og á þeim forsendum hefði verið lagt út í þann kostnað sem fylgdi því að endurnýja skráninguna og hefði það verið forsenda veðsetningar árið 2009. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja að þau réttindi sem fælust í skráningu ættu að leiða til þess að aðili sem ekki hefði lögmætra hagsmuna að gæta ætti ekki að geta ógilt réttaráhrif og fellt skráningu niður án viðhlítandi raka og gagna. Taldi umboðsmaðurinn að ELS hefði ekki verið heimilt að fella skráningu vörumerkisins NÝKAUP niður enda væri heimild til stjórnarsýslulegrar niðurfellingar skv. 25. gr. vml. lögfest löngu eftir að áfrýjandi hefði endurnýjað vörumerkið og veðsett það. Þá hafnaði umboðsmaður áfrýjanda því að merkið hefði ekki verið notað sl. fimm ár og krafðist hann ógildingar á ákvörðun ELS vegna þessa. Bent var á að vörumerkið NÝKAUP hefði verið veðsett NBI hinn 21. október 2009 sem hefði verið tilkynnt í ELS-tíðindum í desember s.á. og fullyrti hann að veðsetningin teldist til notkunar í skilningi vörumerkjalaga. Kvað hann mat ELS á því hvort veðsetning teldist til notkunar byggjast annars vegar á tilvísun til 5. gr. vml. um hvað gæti talist til notkunar og hins vegar á tilvísun til 25. gr. vml. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum. Hann hafnaði niðurstöðu ELS og bentu á að upptalningin í 5. gr. vml. væri ekki tæmandi og því gæti annars konar notkun sem ekki væri þar talin upp vel talist til notkunar. Þá kvað hann ummæli í athugasemd við 25. gr. í frumvarpinu þrengja mjög hugtakið notkun samkvæmt ákvæðinu og því væri ótækt að byggja niðurstöðu aðeins á því sem þar kæmi fram. Taldi umboðsmaðurinn það ekki leiða af orðalagi ákvæðisins að hugtakið notkun skyldi vera bundið við raunverulega markaðssetningu vöru/þjónustu og kvað hann fráleitt að ELS þrengdi hugtakið meira en orðalag ákvæðisins kvæði á um og þá með því að vísa til lögskýringargagna einvörðungu. Bent var á að stjórnvaldsákvæðanir þyrftu að eiga stöð í lögum og mættu ekki vera andstæðar lögum og þær mættu því ekki byggjast á fyrirmælum í athugasemdum við lagafrumvörp einum saman. Umboðsmaðurinn tók fram að hann gæti sent nefndinni poka eða aðrar vörur merktar vörumerkinu sem væru notaðar í rekstri áfrýjanda. Einnig var bent á að í athugasemdum við 5. gr. vml. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum kæmi fram að munnleg notkun vörumerkis gæti talist til notkunar skv. vörumerkjalögum og taldi hann það styðja rúma



túlkun á hugtakinu „notkun“ í skilningi vörumerkjalaga og taldi hann veðsetningu því einnig teljast til notkunar. Umboðsmaður áfrýjanda taldi þrönga túlkun ELS ekki eiga sér stoð í vörumerkjalögum og taldi hann ljóst að veðsetning gæti talist til notkunar í skilningi vörumerkjalaga og bæri því að líta svo á að vörumerkið NÝKAUP hefði verið notað síðast við veðsetningu hinn 21. október 2009. Því bæri að mati umboðsmannsins að ógilda ákvörðun ELS um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkisins. Ítrekað var að áfrýjandi hefði verið formlegur eigandi vörumerkisins NÝKAUP síðan það hefði verið skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 27. júlí 1998. Þá hefði áfrýjandi endurnýjað skráninguna árið 2009 og hefði hann haft lögmætar væntingar til þess að sú endurnýjun tryggði honum vörumerkjarétt í tíu ár. Bent var á þá meginreglu að sá sem væri skráður eigandi vörumerkis ætti vörumerkjarétt yfir því, sbr. 3. og 4. gr. vml. og að 25. gr. um niðurfellingu skráningar væri undantekning frá 4. gr. vml. um að aðrir en eigandi merkis mættu ekki nota í atvinnustarfsemi sinni tákn sem væru eins eða lík ef notkun tæki til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu og skráning næði til og ef hætta væri á ruglingi, þ.m.t. að tengsl væru með merkjum. Að mati umboðsmannsins bæri að túlka framangreinda undanþágu þröngt. Einnig taldi umboðsmaðurinn að líta bæri til markmiðs vörumerkjaréttar, þ.e. annars vegar að veita þeim sem stunda viðskipti réttarvernd sem felist í því að geta auðkennt vöru sína eða þjónustu svo neytendur geti aðgreint hana frá vörum (þjónustu) annarra. Einnig hefði vörumerki auglýsingagildi og geti haft söluhvetjandi áhrif á neytendur. Þá kvað hann brýnt að líta til tilgangs 25. gr. vml. þegar metið væri hvort beita bæri þeirri heimild. Vísað var til athugasemda við greinina þar sem fram kæmi að megingtilgangur ákvæðisins væri að sporna við miklum fjölda formskráninga (varnarskráninga) sem væru skráningar merkja sem væru skráð til að koma í veg fyrir að samkeppnisaðili noti merkið. Þá sagði orðrétt:

Það er ljóst að tilgangur skráningar merkisins NÝKAUP af hálfu áfrýjanda var ekki að koma í veg fyrir að samkeppnisaðili gæti notað merkið, heldur var um að ræða skráningu merkisins til þess að opna verslanir undir nafninu NÝKAUP. Líkt og fyrr greinir voru margar verslanir starfræktar undir merkinu NÝKAUP á árunum 1998-2002. Áfrýjandi ákvað að endurnýja skráninguna í þeim tilgangi að eiga þess kost að opna sambærilegar verslanir síðar eða nýta sér á annan hátt merkið og þá miklu viðskiptavild sem fylgir merkinu. Af þessu leiðir að það er í engu samræmi við tilgang ákvæðisins að fella niður skráningu merkisins NÝKAUP, enda var ekki um s.k. formskráningu að ræða líkt og ákvæðinu er ætlað að koma í veg fyrir.

Kvað hann áfrýjanda vera mikið í mun að varðveita merkið þar sem um verðmæta eign í rekstri hans væri að ræða enda viðskiptavild að baki og merkið þekkt meðal neytenda. Minnt var á tölvuskeyti frá varnaraðila, dags. 6. nóvember 2012, en samkvæmt því mætti vera ljóst að varnaraðili hefði vitað um verslanir Nýkaupa og sameiningu þeirra við verslanir Hagkaupa.

Hefði í skeytinu verið leitað eftir samþykki áfrýjanda fyrir notkun varnaraðila á merkinu. Þá var vísað til þess hversu íþyngjandi það væri fyrir áfrýjanda að vörumerkjaréttur hans væri felldur niður og styddi það enn frekar að túlka bæri 25. gr. vml. þröngt. Þá sagði orðrétt:

Að öllu framangreindu virtu er ljóst að stjórnásluleg niðurfelling vörumerkisins NÝKAUP er í engu samræmi við tilgang og markmið vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þá er niðurfellingin ekki heldur í samræmi við tilgang og markmið 25. gr. vml. um að koma í veg fyrir svokallaðar formskráningar. Þá er áréttað að 25. gr. vml. felur í sér verulega íþyngjandi heimild og ber því að gæta þess að fara ekki strangara í sakirnar en nauðsyn ber til þegar kemur að beitingu heimildarinnar. Með vísan til framangreinds er þess krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar um stjórnáslulega niðurfellingu vörumerkisins verði felld úr gildi.

Þá var skírskotun merkisins NÝKAUP til merkisins HAGKAUP ítrekuð og áréttuð sú viðskiptavild sem væri að baki merkinu NÝKAUP sem tengdist bæði fyrri og núverandi starfsemi áfrýjanda og kvað umboðsmaðurinn ótækt að varnaraðili nýtti sér hana. Umboðsmanni áfrýjanda virtist það hafa verið ásetningur varnaraðila að nýta sér viðskiptavild áfrýjanda enda hefði slagorð varnaraðila beina skírskotun til slagorðs áfrýjanda sem styðji þá staðhæfingu að ásetningur varnaraðila hefði verið að hagnýta sér með ólögumætum hætti orðspor og viðskiptavild áfrýjanda. Kvað hann það ekki samrýmast tilgangi og markmiði vörumerkjalaga að styðja við slíka ólögmetta háttsemi með því að fella skráninguna niður. Umboðsmaðurinn hélt því fram að mikil tengsl væru með merkjum áfrýjanda NÝKAUP og HAGKAUP og gæti varnaraðili ekki nýtt sér hið fyrrnefnda án þess að brjóta vörumerkjarétt áfrýjanda, m.a. vegna hættu á ruglingi með merkjunum HAGKAUP og NÝKAUP, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. Þá hafnaði umboðsmaður áfrýjanda því að varnaraðili hefði fengið umrædd lén í góðri trú og taldi hann varnaraðila hafa sýnt einbeittan vilja til að sniðganga vörumerkjarétt áfrýjanda og nýta sér merki hans í eigin þágu þrátt fyrir kröfu áfrýjanda um annað. Fullyrt var að varnaraðili hefði verið vörumerkjaréttur áfrýjanda ljós enda hefði verið óskað eftir leyfi til að nota merkið sem ekki hefði gengið eftir en þá hefði áfrýjandi krafist þess að látið yrði af notkun vörumerkisins og að starfsemi sem fór fram á síðunni [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) yrði hætt. Umboðsmaðurinn taldi öll rök hníga til þess að notkun varnaraðila á orðmerkinu NÝKAUP bryti gegn vörumerkjarétti áfrýjanda. Bent var á annars vegar að áfrýjandi nyti verndar vörumerkjalaga sem eigandi vörumerkisins HAGKAUP og bryti notkun á vörumerkinu NÝKAUP gegn vörumerkjarétti áfrýjanda vegna hættu á ruglingi við fyrrnefnda merkið, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. Hins vegar nyti áfrýjandi einnig verndar laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005. Kvað hann það vart geta verið ætlun ELS að niðurstaða hennar leiddi til frekari brota bæði á vörumerkjalögum og

annarri löggjöf. Kvað hann slíka niðurstöðu ekki geta staðist lög þar sem hún bryti gegn lögmætisreglu stjórnarsýsluréttar.

Umboðsmaður áfrýjanda benti á að gildar ástæður væru fyrir því að hann hefði ekki notað vörumerkið frekar en getið hefði verið um. Krafðist hann þess að tekið yrði tillit til þess að meint notkunarleysi væri til komið vegna þess að efnahagskreppa hefði skolið á á árinu 2008 sem hefði leitt til þess að viðskiptaumhverfið hefði verið verulega óhagstætt fyrir aðila í atvinnurekstri. Kvað hann að í niðurstöðu ELS hefði ekki verið tekið tillit til röksemda áfrýjanda og benti hann á að miðað við lýsingu ELS á þeim aðstæðum sem gætu leitt til þess að gildar ástæður væru taldar vera til staðar fyrir notkunarleysi mætti telja ljóst að efnahagskreppa félli þar undir. Hélt hann því fram að umræddar aðstæður féllu undir svokölluð *force majeure* tilvik og kvað hann að gildar ástæður hefðu verið fyrir því að vörumerkið NÝKAUP hefði ekki verið notað með þeim hætti sem ELS krefðist af áfrýjanda hálfu á umræddu tímabili. Taldi umboðsmaður áfrýjanda að gildar ástæður hefðu verið fyrir því að áfrýjandi opnaði ekki verslun undir nafni vörumerkisins NÝKAUP á umræddu tímabili og væru skilyrði 25. gr. vml. fyrir stjórnarsýslulegri niðurfellingu merkisins ekki fyrir hendi og því bæri að ógilda ákvörðun ELS. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að ELS væri bundin af stjórnarsýslulögum og hélt hann því fram að stofnunin hefði brotið gegn meginreglum stjórnarsýsluréttar við meðferð málsins og krafðist þess að af þeim sökum yrði ákvörðun ELS felld úr gildi. Taldi hann í fyrsta lagi að ákvörðun ELS samræmdist ekki kröfum um meðalhóf og var vísað til þess að ákvörðun um að fella skráningu áfrýjanda úr gildi byggðist á matskenndri heimild. Taldi hann þrönga túlkun ELS á hugtakinu notkun í skilningi 25. gr. vml. ekki samræmast meðalhófsreglu 12. gr. ssl. Benti hann á að ákvörðun ELS væri verulega íþyngjandi fyrir áfrýjanda og fæli í sér sviptingu á stjórnarskrárvörðum réttindum hans, sbr. 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þá vísaði umboðsmaðurinn til lögmætisreglu stjórnarsýsluréttarins sem fæli í sér að ákvarðanir stjórnvalda ættu að eiga sér stoð í lögum og mættu ekki brjóta gegn lögum. Kvað umboðsmaður ákvörðun ELS einkum byggjast á umfjöllun um túlkun á hugtakinu „notkun“ í athugasemdum við það frumvarp sem varð að vörumerkjalögum en hann taldi þá túlkun, sem væri að finna í athugasemdum við framangreint frumvarp, þrengja mjög skilgreiningu á hugtakinu „notkun“ og það væri íþyngjandi fyrir áfrýjanda. Kvað hann lögskýringu ELS vera í andstöðu við lögmætisregluna enda væri um að ræða íþyngjandi ákvæði sem ELS túlkaði rýmra en leiddi af orðalagi ákvæðisins. Fullyrti hann að hugtakið notkun í skilningi vörumerkjalaga næði yfir veðsetningu og taldi hann sig síðast hafa notað merkið við veðsetningu þess hinn 21. október



2009. Þá áréttaði hann að niðurstaða ELS leiddi til þess að réttur áfrýjanda samkvæmt lögum væri brotinn. Vísað var til þess að notkun varnaraðila á merki áfrýjanda leiddi til þess að vörumerkjaréttur áfrýjanda væri brotinn enda áfrýjandi eigandi vörumerkisins HAGKAUP og væri ruglingshætta með merkjunum tveimur. Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að ákvörðun ELS byggðist á röngum upplýsingum, t.d. ætti varnaraðili Stefán ekki lénin tvö heldur væri félagið 0808 ehf. skráður eigandi lénanna. Bent var á að ELS hefði borið að ganga úr skugga um það, með vísan til 10. gr. stjórnisýslulaga, hvort varnaraðili Stefán Þór hefði raunverulega fengið atvinnureksturinn framseldan og hvort hann hefði greitt fjármuni fyrir hann. Hélt hann því fram að hvorugt hefði verið staðreynt af hálfu ELS og væri því ósannað að hagsmunir að baki kröfunni hefðu flust yfir til varnaraðila Stefáns. Kvað hann með hliðsjón af framangreindu að ógilda bæri ákvörðun ELS enda bryti hún í bága við skráðar jafnt sem óskráðar reglur stjórnisýsluréttarins. Að lokum tók umboðsmaður áfrýjanda fram að ógilda bæri ákvörðun ELS þar sem varnaraðili hefði ekki lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins auk þess sem krafa hans væri órökstudd. Þá væru efnisannmarkar á ákvörðun ELS og væru skilyrði 25. gr. vml. ekki uppfyllt.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til áfrýjunarnefndar, dags. 25. júní 2015, kom fram að varnaraðili hefði hinn 7. maí 2013 keypt rekstur vefverslunarinnar [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) af NKIS ehf. til að halda áfram rekstri verslunarinnar og hafa af því atvinnu. Einnig hefði varnaraðili keypt lénið nykaup.is, vörumerkið Nýkaup.is og facebook-síðuna Nýkaup.is sem hefði um 9.000 notendur/fylgjendur. Einnig kom fram að varnaraðili hefði látið skrá lénin á félagið 0808 ehf. sem væri í hans eigu og hann væri í fyrirsvari fyrir. Umboðsmaður varnaraðila byggði kröfu sína um að ákvörðun ELS yrði staðfest á því að hann hefði ríka og lögmæta hagsmuni af því að skráning vörumerkisins NÝKAUP yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Mótmælti hann því að það að umrædd lén væru ekki skráð persónulega á hann leiddi til þess að hann hefði ekki lögvarða hagsmuni af því að fá skráningu á vörumerkinu NÝKAUP hnekkkt. Kvað hann að skráning lénanna á þennan hátt breytti því ekki að varnaraðili væri eigandi vefverslunarinnar nýkaup.is og hefði hann því ríka hagsmuni af því að starfrækja hana og hafa af henni atvinnu. Þá var á það bent að áfrýjandi hefði ekki notað vörumerkið NÝKAUP síðustu fimm ár til að auðkenna viðeigandi þjónustu og taldi hann því skilyrði uppfyllt til að fella skráninguna niður, sbr. 30. gr. a. vml. vegna notkunarleysis, skv. 1. tölul. 2. mgr. 28. gr., sbr. 1. mgr. 25. gr. vml. Þá hafnaði hann því að veðsetning vörumerkis áfrýjanda jafngilti notkun í skilningi vörumerkjalaga og tók hann undir rökstuðning ELS þar að lútandi. Umboðsmaður varnaraðila benti á að nú væru liðin fimm ár og sjö mánuðir frá því



að veðsetningin hefði átt sér stað og því ljóst að mati umboðsmannsins að áfrýjandi hefði ekki notað merkið samfelld undanfarin fimm ár. Einnig var bent á að áfrýjandi hefði ekki sýnt fram á notkun vörumerkisins NÝKAUP síðan árið 2002 og hefðu ekki verið lögð fram gögn sem sýndu fram á fyrirætlanir um notkun þess síðar. Fram kom að áfrýjandi bæri sönnunarbyrði fyrir því að merkið hefði verið notað með þeim hætti sem áskilið hefði verið og bæri hallann af skorti á sönnun fyrir notkun, sbr. dómur Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA). Þá mótmælti umboðsmaður varnaraðila því að óhagstætt viðskiptaumhverfi gæti talist gild ástæða fyrir notkunarleysi í skilningi 1. mgr. 25. gr. vml. Fullyrti umboðsmaður varnaraðila að efnahagskreppan á Íslandi árið 2008 gæti ekki talist vera „force majeure“ tilvik. Auk þess lægi fyrir að merki áfrýjanda hefði ekki verið notað á árunum 2003-2008 eða í fimm ár fram að efnahagskreppunni. Þá hefði áfrýjandi ekki heldur notað merkið í þau tæplega sjö ár sem liðin væru frá efnahagskreppunni og hefði hann ekki sýnt fram á að hann hygðist hagnýta vörumerkið í framtíðinni. Umboðsmaður varnaraðila kvað viðskiptavild, sögu og skírskotun merkis áfrýjanda til annars merkis hans HAGKAUP ekki skipta máli við túlkun á 25. gr. vml. Mótmælti hann því að um hættu á ruglingi væri að ræða milli merkjanna Nýkaup.is og Hagkaup í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. Hann hafnaði því jafnframt að samningur varnaraðila Stefáns Þórs Sigfússonar við NKIS ehf. nyti ekki réttarverndar enda lægi fyrir að NKIS ehf. hefði óskað formlega eftir skráningu á vörumerkinu Nýkaup.is samhliða því að félagið hefði óskað eftir niðurfellingu á skráningu vörumerkis áfrýjanda. Þá benti umboðsmaður varnaraðila á að umboðsmaður áfrýjanda hefði byggt á því að NKIS ehf. hefði opnað tilboðssíðuna nykaup.is og hefði hafið rekstur undir því nafni en þann rekstur hefði varnaraðili keypt og því lægi ljóst fyrir í hverju lögvarðir hagsmunir varnaraðila fælust. Þá ítrekaði umboðsmaður varnaraðila að þess væri krafist að ákvörðun ELS yrði staðfest og rakti hann því næst það sem hann hélt fram að væru rangfærslur af hálfu áfrýjanda. Benti hann jafnframt á að með lögum nr. 44/2012 hefði efnisreglum vörumerkjaréttarins ekki verið breytt heldur hefði ELS verið fengið vald til að úrskurða í málum um ógildingu skráningar. Því var mótmælt að áfrýjandi hefði réttmætar væntingar til þess að skráning hans gæti varað í 10 ár enda væri mælt fyrir um það í lögnum að unnt væri að krefjast ógildingar hefði vörumerki ekki verið notað í fimm ár. Hélt umboðsmaðurinn því fram að áfrýjandi hefði getað tryggt rétt sinn með því að nota merkið en sú hefði hins vegar ekki verið raunin. Þá kvað hann að meðalhófsregla hefði ekki verið brotin enda hefði engum vægari úrræðum verið til að dreifa. Bent var á að ákvörðun ELS byggðist á lagaheimild og hefði stofnunin tekið afstöðu til kröfu varnaraðila og rökstutt hana. Auk þess taldi umboðsmaður varnaraðila ekki að rannsóknarregla stjórnsýslulaga hefði verið brotin enda hefði varnaraðili lagt fram gögn til

sönnunar því að hann hefði fest kaup á atvinnurekstri. Þá ítrekaði umboðsmaður varnaraðila að lokum að hann hefði fært fyrir því rök að hann væri réttur aðili að málinu og vísaði hann til fyrri rökstuðnings og niðurstöðu ELS í máli nr. 4/2012 um að fella úr gildi skráningu vörumerkisins NÝKAUP, sbr. skrán. nr. 879/1998.

Á fundi áfrýjunarnefndar 22. apríl 2015 fjallaði nefndin um athugasemdir áfrýjanda um aðild varnaraðila að málinu. Nefndin taldi þar varnaraðila hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins.

*Niðurstaða:*

#### IV.

Í málinu er deilt um það hvort skilyrði 28. gr. vml. um stjórnslulega niðurfellingu á merki áfrýjanda, NÝKAUP, sbr. skráning nr. 879/1998, séu uppfyllt, sbr. 25. og 30 gr. a. laganna.

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að ELS felli skráningu úr gildi ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt, enda sé krafan rökstudd. Í 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. er vísað til þess að skráningu megi fella úr gildi með ákvörðun ELS ef vörumerki er ekki notað í samræmi við 25. gr. um notkunarskyldu. Í 1. mgr. 25. gr. er nánar kveðið á um að 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 slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfelld, megi m.a. ógilda skráninguna með ákvörðun ELS, sbr. 28. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

Að mati áfrýjunarnefndar hefur varnaraðili rökstutt beiðni sína um ógildinguna á skráningu á merkinu NÝKAUP nægjanlega, sbr. áskilnað 30. gr. a. vml., með því að sýna fram á með gögnum að hann hafi keypt atvinnurekstur sem byggist m.a. á notkun skráðu lénanna [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is) og [www.nykaup.is](http://www.nykaup.is). Hann á því lögmætra hagsmuna að gæta af því að hin umdeilda skráning verði felld úr gildi.

Til að rökstyðja það að merki áfrýjanda hafi verið notað innan fimm ára frá skráningardegi vísar hann til þess að merkið hafi verið endurnýjað og veðsett árið 2009. Í ákvörðun ELS frá 6. ágúst 2014 segir, með vísan til athugasemda við 25. gr. frumvarps þess sem varð að lögum um vörumerki nr. 45/1997, að notkun vörumerkis verði að tengjast raunverulegri

markaðssetningu vöru eða þjónustu. Þá komi fram í athugasemdum frumvarps til laga nr. 44/2012, er breyttu lögum um vörumerki, að notkunarskylda miðist við skráningardag. Að mati ELS sé því vafalaust að tímabil notkunar skuli telja frá skráningardegi merkis en ekki frá þeim degi sem það var endurnýjað eða veðsett. Áfrýjunarnefnd staðfestir það mat ELS.

Áfrýjandi vísar til þess að ástæður þess að vörumerki hans NÝKAUP, sbr. skráning nr. 879/1998, hafi ekki verið notað séu þær að markaður hafi verið óhagstæður og rekstrarumhverfi óvinveitt fyrir þann rekstur sem vörumerkinu var ætlað að auðkenna. Þá vísar áfrýjandi til efnahagskreppunnar haustið 2008 sem ástæðu notkunarleysis. Samkvæmt athugasemdum við það frumvarp sem varð að vörumerkjalögum nr. 45/1997 teljast brostnar forsendur, s.s. fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu, ekki gild rök fyrir því að merki hafi ekki verið notað nema vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (*force majeure*). Þrátt fyrir að skilgreina megi efnahagskreppuna árið 2008 sem *force majeure* ástæðu liggur fyrir að notkun á merki áfrýjanda var hætt þegar verslunum hans sem reknar voru undir merkinu NÝKAUP var lokað árið 2002. Frá þeim tíma og fram að efnahagshruninu haustið 2008 liðu því sex ár, sem og önnur sex ár eftir hrunið.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar frá 17. desember 2001, í máli nr. 7/2001 SAMÚEL, var fjallað um það hvort réttur til vörumerkis hafi fallið niður vegna notkunarleysis. Þar segir að tæplega fimm ára notkunarleysi geti ekki talist tímabundin stöðvun þrátt fyrir sterka markaðsfestu merkisins í kjölfar 25 ára samfelldrar útgáfu tímarits undir nafninu SAMÚEL. Þá segir í dómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2008, um ógildingu á vörumerkjaskráningu nr. 110/1992, ICEAVIA, að notkun á vörumerki þurfi að hafa verið raunveruleg en ekki til málamynda, og tengjast þeirri vöru eða þjónustu sem tiltekin væri í skráningu. Þá beri eigandi merkis sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað merki sitt eins og áskilið sé.

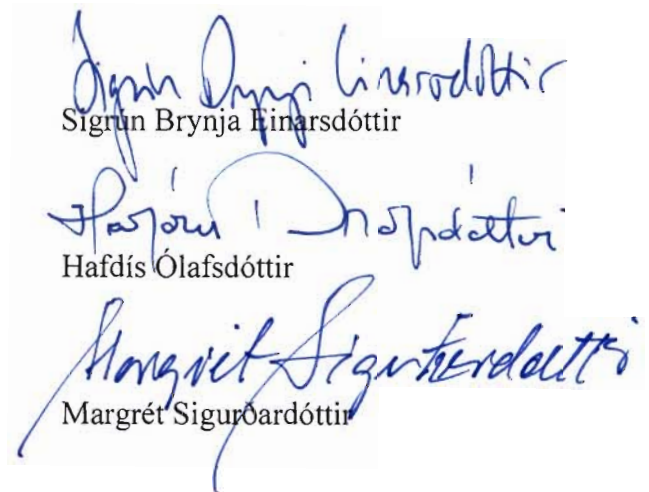
Áfrýjandi hefur ekki sýnt fram á raunverulega notkun merkisins NÝKAUP fyrir áfrýjunarnefnd. Slík sönnun liggur því ekki fyrir og breyta þau gögn sem lögð hafa verið fram fyrir áfrýjunarnefnd af hálfu áfrýjanda, þ.e. ódagsettar myndir sem sýna annars vegar bol merktan vörumerkinu NÝKAUP og hins vegar plastpoka merktan með sama merki, engu þar um. Að mati áfrýjunarnefndar verður því ekki séð að gildar ástæður, í skilningi 25. gr. vml., séu fyrir því að notkun á merkinu hafi ekki átt sér stað.

Með hliðsjón af því sem að framan greinir staðfestir áfrýjunarnefnd niðurstöðu Einkaleyfastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 6. ágúst 2014, um að skráning vörumerkisins NÝKAUP (orðmerki), sbr. skráning nr. 879/1998, skuli felld úr gildi, er staðfest.



Sigrún Brynja Einarsdóttir  
Hafdís Ólafsdóttir  
Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir