

Úrskurður Hugverkastofunnar  
nr. 12/2019  
10. september 2019

Þann 26. júní 2018 lagði Lex ehf. f.h. Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins



LJÓSLEIÐARINN

nr. V0109461. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2018 fyrir eftirtalda þjónustu:

**Flokkur 38** Fjarskipti.

Með erindi, dags. 12. október 2018, andmælti LMB Mandat lögmannsstofa f.h Símans hf. skráningu merkisins. Andmælin byggja á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Til vara er þess krafist að orðhluti merkisins, LJÓSLEIÐARINN, verði undanskilinn vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Hugverkastofunnar<sup>1</sup>, dags. 3. júní 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

**Niðurstaða**

Í 2. gr. vml. kemur fram að meginhlutverk vörumerkja sé að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra og samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. eru sömu viðmið sett fram sem grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis. Þá segir jafnframt í ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. að merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja hafa nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum segir m.a. um ákvæði 13. gr. laganna að krafa um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallast á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar því að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar því að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Þessi sjónarmið beri að hafa í huga þegar meta skuli hvort merki sé hæft til skráningar. Þá geti smávægilegar

<sup>1</sup> Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan.



breytingar á lýsandi orði yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Jafnframt segir að þegar meta skuli sérkenni merkis sé nauðsynlegt að skilja á milli einstakra orða og merkja sem samanstanda af orði og mynd. Oft geti tiltekið orð, sem ekki telst búa yfir nægjanlegu sérkenni, verið talið uppfylla skilyrði ákvæðisins ef það er ritað á sérstakan hátt eða með einhvers konar stílfærslu.



Andmælandi byggir andmæli sín á því að merkið nr. V0109461, sem skráð er fyrir *fjarskipti* í flokki 38, skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., þar sem það lýsi umræddri þjónustu. Að mati andmælanda eru með skráningu merkisins lagðar hömlur á notkun hugtaksins *Ljósleiðari* og eiganda veitt óeðlilegt forskot til að auglýsa þjónustu sína á fjarskiptamarkaði. Samkeppnisaðilum er því gert erfitt um vik að auglýsa sína þjónustu án þess að eiga það á hættu að eigandi geri athugasemdir við slíkt á grundvelli 1. mgr. 4. gr. vml.

Orðið *Ljósleiðari* merkir samkvæmt Snöru veforðasafni m.a. *þráður úr glæru efni sem flytur gögn í formi ljósmerkja, notaður í fjarskiptum í stað rafmagnsleiðslu, t.d. fyrir tölvunet og flutning sjónvarpsefnis, ljósþráður*. Aðilar málsins eru sammála um það að orðið verði að telja lýsandi fyrir umrædda þjónustu, þ.e. *fjarskipti* í flokki 38 og skorti því eitt og sér sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Í máli þessu reynir þó ekki á mat á sérkenni orðmerkisins LJÓSLEIÐARINN, heldur fer mat á sérkenni fyrst og fremst fram með hliðsjón af heildarmynd merkisins. Andmælandi bendir á að eigandi hafi ekki gert athugasemdir við notkun annarra á orðinu *Ljósleiðari* og ekki haldið því fram að merkið veiti honum einkarétt til notkunar á umræddu orði.

Hið andmæлта merki er orð- og myndmerki. Eins og eigandi tekur fram samanstendur merkið af orðhlutanum LJÓSLEIÐARINN, sem er stílfært orð í sérstakri leturgerð og ritað með hástöfum og áberandi myndhluta í bláum, fjólubláum og bleikum lit. Myndhlutinn er í formi teikninga sem mynda hring sem þó er óreglulegur, þar sem hann er opinn á þremur stöðum.

Eins og að framan greinir segir m.a. um 13. gr. vml. í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga að þegar meta skuli sérkenni merkis sé nauðsynlegt að skilja á milli einstakra orða og merkja sem samanstanda af orði og mynd. Oft getur tiltekið orð, sem ekki telst búa yfir nægjanlegu sérkenni, verið talið uppfylla skilyrði ákvæðisins ef það er ritað á sérstakan hátt eða með einhvers konar stílfærslu. Það er mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkisins feli í sér nægjanlega stílfærslu til að merkið teljist skráningarhæft í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Myndhlutinn er stór miðað við orðhlutann, sérkennilegur og til þess fallinn að greina þjónustu eiganda frá þjónustu annarra. Einkaréttur eiganda nær því til heildarmyndarinnar sem slíkrar og afmarkast verndin við það. Merkið er því ekki talið takmarka möguleika annarra til markaðssetningar á þjónustu sinni eða veita eiganda óeðlilegt forskot í samkeppni á markaði eins og andmælandi heldur fram, enda hafi engin gögn sem það styðja verið lögð fram í málinu.

Af gefnu tilefni skal á það bent að lög nr. 45/1997 um vörumerki eru í samræmi við þær skyldur sem Ísland hefur tekið á sig skv. EES samningnum. Íslensk vörumerkjalög hafa verið aðlöguð tilskipunum 89/104/EBE og 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Andmælandi vísar í málalíbúnaði sínum til tilskipunar 2008/95/EB, sem og laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið og telur vörumerkið



LJÓSLEIÐARINN

ekki uppfylla skilyrði ákvæða 3(1)(b) (skortur á sérkenni) og 3(1)(c) (lýsandi) tilskipunarinnar. Hugverkastofan bendir á að ákvæði 13. gr. vml. er að efni til samhljóða 3. gr. tilskipunarinnar. Sömu sjónarmið eiga því við þegar skráningarhæfi er metið, hvort sem 13. gr. vml. eða 3. gr. tilskipunarinnar er höfð til hliðsjónar við matið.

Þá vísar andmælandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkarréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 15/2005 (SAFE FORMULA), sem og dóms Héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. október 2017 í máli nr. E-836/2016 (TÍMAFLAKK) og dóms Evrópudómstólsins frá 23. október 2003 í máli nr. C-191/01 (DOUBLEMINT) máli sínu til stuðnings. Hugverkastofan telur þessi mál ekki sambærileg því máli sem nú er til meðferðar í ljósi þess að þau varða öll orðmerki, en hið andmælt merki er orð- og myndmerki. Niðurstaða í framangreindum málum hefur því ekki fordæmisgildi hér.

Máli sínu til stuðnings fer eigandi yfir umfangsmikla notkun sína á merkinu með vísan til 2. mgr. 13. gr. vml. og leggur fram fjölda gagna. Með vísan til heildarmyndar merkisins, sbr. framangreint, kemur sú notkun ekki til frekari skoðunar. Þá telur stofnunin ekki þörf á að útlista notkun eiganda á öðru vörumerki í hans eigu,



**LJÓSLEIÐARINN**

skráning nr. 983/2008, sem eigandi vísar til, en umrætt merki er jafnframt stílfært orð- og myndmerki sem skráð var árið 2008.

Að lokum krefst andmælandi til vara að orðhluti merkisins, LJÓSLEIÐARINN, verði undanskilinn vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga. Ákvæði 2. mgr. 15. gr. vml. kveður á um að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Að mati Hugverkastofunnar er vernd merkisins afmörkuð við heildarmynd þess eins og að framan greinir og því ekki ástæða til að ætla að vafi leiki á því hversu víðtækur réttur eiganda er. Þá tekur 1. mgr. 15. gr. vml. jafnframt af allan vafa um að réttur til skráðs vörumerkis nái ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn hluta merkis vernd skv. 2. mgr. 15. gr. vml. á því einungis við í undantekningartilvikum.



LJÓSLEIÐARINN

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að merkið nr. V0109461 uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé skráningarhæft. Þá er í ljósi stílfærslu merkisins ekki ástæða til, að mati stofnunarinnar, að undanskilja orðhluta merkisins vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., þar sem ekki leikur vafi á hve víðtækur vörumerkjaréttur eiganda er. Andmæli gegn skráning merkisins eru því ekki tekin til greina.



## Úrskurðarorð



Skráning merkisins

nr. V0109461 skal halda gildi sínu.

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 úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Einkaleyfastofan  
Engjateig 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 12. október 2018

**Efni: Krafa um að skráningu á orð og myndmerkinu *Ljósleiðarinn* verði hafnað**

## 1.0. Kröfur

Umbjóðandi minn, Síminn hf., kt. 460207-0880, krefst þess að umsókn Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., kt. 691206-3780, nr. V0109461, dags. 26. júní 2018 um skráningu á vörumerkinu „Ljósleiðarinn“ (orð- og myndmerki)<sup>1</sup> verði hafnað á grundvelli skorts á sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr., sbr. 1. mgr. 22. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Til vara krefst Síminn hf. þess að vörumerkjarétturinn nái einungis til myndmerkisins<sup>2</sup> en ekki til hugtaksins „Ljósleiðarinn“, sbr. 2. mgr. 15. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

## 2.0. Helstu málsatvik

Með umsókn sinni til Einkaleyfastofu, dags. 26. júní 2018, sótti Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (hér eftir GR) um skráningu vörumerkisins „Ljósleiðarinn“ (orð- og myndmerki), umsóknarnúmer V0109461, til að auðkenna þjónustu sína í vöruflokki 38: Fjarskipti. Á vef Einkaleyfastofu kemur fram að vörumerkið hafi verið skráð þann 31. júlí 2018 en andmælafrestur var veittur til 15. október 2018.

Umbj. minn er samkeppnisaðili GR og veitir m.a. háhraða internetþjónustu um ljósleiðara og hefur gert um árabí og í raun löngu áður en GR hóf starfsemi. Tækni sem notar ljósleiðara til að veita fjarskiptaþjónustu með því að flytja gögn rafrænt frá einum stað til annars er sú sem býður upp á mesta afkastagetu. Þó svo ljósleiðarar hafi verið notaðir til að flytja gögn um áratugaskeið hefur útbreiðsla þeirra og almenn notkun aukist verulega á síðustu árum. Er nú svo komið að meirihluti heimila á Íslandi eru ljósleiðaratengd og ljóst að ljósleiðari eða ljósleiðaratækni er það sem almennt mun verða notað við að veita fjarskiptaþjónustu til heimila

---

 LJÓSLEIÐARINN

1



2

og fyrirtækja í fyrirsjáanlegri framtíð. Stærstur hluti heimila landsins notar ljósleiðara að hluta eða í heild. Þannig er xDSL þjónusta að stærstum hluta ljósleiðaraþjónusta þótt síðasti leggurinn frá götuskáp að heimili sé um koparþræði.

Liggur það einnig fyrir að neytendur gera almennt greinarmun á internetþjónustu eftir því hvort ljósleiðari er tengdur að heimili og notaður til að veita þjónustuna eða ekki og er þjónusta um ljósleiðara í hugum neytenda almennt talin fela í sér meiri gæði en þjónusta þar sem ljósleiðari er ekki notaður alla leið að heimili. Er það breyting frá því sem áður hefur verið. Tilgreining á því að ljósleiðari sé notaður til að veita fjarskiptaþjónustu felur í sér gæðastimpil á þjónustuna. Að mati umbj. míns er honum því nauðsynlegt til að markaðsfæra vöru og þjónustu sína og standa jafnfætis GR og öðrum keppinautum á markaði að ekki séu lagðar hömlur á notkun hugtaksins ljósleiðari eða ljósleiðarinn með neinum hætti. Að öðrum kosti fengi GR óeðlilegt forskot á aðra keppinauta til að auglýsa þjónustu sína á þeim markaði sem um ræðir.

Telur umbj. minn því nauðsynlegt að einkaréttur til að nota hugtakið „ljósleiðarinn“ verði afnuminn til að tryggja jafnræði aðila í samkeppninni.

### 3.0. Málsástæður fyrir aðalkröfu

#### 3.1. Vörumerkið uppfyllir ekki skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Umbj. minn byggir kröfu sína á því að hugtakið „Ljósleiðarinn“ sem GR óskar eftir að fá skráð sem vörumerki, uppfylli ekki lagaskilyrði vörumerkjalaga nr. 45/1997, hér eftir skammstöfuð „vml“, til að vera skráð vörumerki. Um er að ræða vörumerki sem er lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir og þá skortir vörumerkið sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vörumerkis í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga eða fyrir notkun þess hér á landi en vörumerki geta verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra sbr. 1. mgr. 2. gr. vml.

Óski aðilar þess að fá vörumerki sitt skráð í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga þurfa vörumerki að uppfylla sérstök skilyrði sem fram koma í lögnum. Eitt af þeim grundvallaskilyrðum sem vörumerki þurfa að uppfylla til þess að öðlast vörumerkjavernd er að vörumerki hafi sérkenni. Þá þurfa vörumerki einnig að hafa aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda þess frá vörum annarra. Þannig á vörumerki að vera tákn vörunnar og gegna þannig lykilhlutverki í vöruvalinu þar sem vörumerkið aðgreinir vörur sem eru sömu eða svipaðrar tegundar.

Kröfuna um sérkenni vörumerkja er að finna í 13. gr. vml. en þar segir:

*„Það er skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan*

*látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli“.*

Í greinargerð er fylgdi með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 segir meðal annars um 13. gr. laganna að krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með **almennum orðum** sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almenning. Hins vegar er ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér **almennar lýsingar á vöru** en slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Þá kemur fram í greinargerðinni að smávægilegar breytingar á lýsandi orði geti yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft.

Í samræmi við framangreint ber að líta til þess hvort hugtakið „Ljósleiðarinn“ hafi nægileg sérkenni til þess að almenningur festi sér það í minni sem auðkenni á vöru eða þjónustu sem GR býður uppá. Í því sambandi ber fyrir það fyrsta að líta til merkingar hugtaksins „ljósleiðari“ og hvort að hinn almenni neytandi geti almennt greint þá þjónustu sem GR býður uppá í formi ljósleiðara frá þjónustu annarra aðila sem bjóða uppá sömu eða sambærilega þjónustu.

Samkvæmt íslensku nútímamálsorðabókinni sem birt er á vefnum [islenskordabok.arnastofnun.is](http://islenskordabok.arnastofnun.is) er hugtakið ljósleiðari skilgreint sem *flutningsmiðill sem í er þráðlaga bylgjuleiðari, fær um flytja ljósmerki*.<sup>3</sup> Þá er að finna skilgreiningu á hugtakinu í orðabanka íslensku málstöðvarinnar sem birt er á vefnum [www.ordabanki.is](http://www.ordabanki.is) en þar kemur fram að ljósleiðari sé *gegnsær glerþráður sem flytur tvíundarmerki með ljósboðum. Kostir þessarar tækni eru mikill vinnsluhraði og ónæmi fyrir truflunum frá nærliggjandi rafsviðum. Þessi tækni er núorðið að verða ráðandi í símakerfum og mun í framtíðinni einnig verða notfærð í auknum mæli í tölvum*.<sup>4</sup>

Í svari Kristjáns Leóssonar, eðlisverkfræðings, við spurningu Guðfinnu Steingrímsdóttur og Sigrúnu Guðjónsdóttur „*Hvað er ljósleiðari*“, sem birtist á Vísindavefnum þann 26. júlí 2002 kemur fram að þegar talað sé um ljósleiðara sé oftast átt við granna þræði úr gleri eða plasti sem eru búnir þeim eiginleikum að geta leitt ljós frá einum stað til annars og hefur valdið byltingu í samskiptatækni. Þá kemur fram í sama svari að um 90% af talsíma- farsíma- og internetumferð milli landa fari í dag um ljósleiðara.

Í ljósi framangreinds og í ljósi þess hversu lýsandi hugtakið „Ljósleiðari“ er fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna telur umbjóðandi minn hugtakið ekki uppfylla skilyrði 13. gr. vml. Einkaleyfastofa geti því ekki heimilað skráningu á vörumerkinu á grundvelli vörumerkjalaga og veitt þannig GR einkarétt á hugtaki sem öll fyrirtæki sem veita internetþjónustu um ljósleiðara hafa þörf á að nota til að auglýsa sambærilega vöru. helgi sér almennar lýsingar á vörum. Ljóst er að skráning á vörumerkinu „Ljósleiðarinn“ myndi takmarka svigrúm annarra aðila á fjarskiptamarkaði til að gera grein fyrir þjónustu sinni sem er einmitt nákvæmlega sama þjónusta og GR óskar nú eftir að fá skráða sem sérstakt vörumerki. Það er því erfitt að sjá að hinn gegni og góði neytandi eigi að geta greint vörur GR., þ.e. Ljósleiðarann,

<sup>3</sup> <http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob?ord=26795&>

<sup>4</sup> <http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=460671&mainlanguage=IS>

frá vörum og þjónustu annarra aðila, vörum umbj. míns þeirra á meðal, enda eru flestir ef ekki allir þeir aðilar sem bjóða uppá þjónustu á fjarskiptamarkaði að bjóða uppá þjónustu um ljósleiðara.

Í þessu sambandi ber að líta til þess hvernig GR auglýsir þá þjónustu sem vörumerkinu „Ljósleiðarinn“ er ætlað að auðkenna. Á heimasíðunni [www.ljosleidarinn.is](http://www.ljosleidarinn.is) er að finna skilgreiningu á hlutverki ljósleiðara GR en þar kemur eftirfarandi fram:

*„Ljósleiðarinn er kannski ekki mikil sjáanleg breyting, en hefur svo sannarlega áhrif á okkar daglega líf. [Ljósleiðarinn er öflug fjarskiptatenging] fyrir íslensk heimili og fyrirtæki. Með hann í fararbroddi ætlar Gagnveita Reykjavíkur að [bjóða nettengingar sem eru bæði hraðar og áreiðanlegar]. Snúrur og kalpar líta mjög svipað út en upplifunin er ólík. Með Ljósleiðaranum batnar samkeppnishæfni fyrirtækja, hagkvæmni og nútíma lífsgæði Ljósleiðarinn eykur þannig stuðning við snjallvæðingu“.*

Á heimasíðu umbj. míns, [www.siminn.is](http://www.siminn.is), er hægt að kanna hvaða tengingar eru í boði fyrir viðkomandi aðila. Þannig geta þeir íbúar sem búa til að mynda á Þingholtsstræti 1 í Reykjavík valið um að fá ljósleiðaratengingu heim til sín. Á heimasíðu Nova, [www.nova.is](http://www.nova.is), er ljósleiðari skilgreint sem öflug háhraða nettenging inná nútíma heimili<sup>5</sup>.

Af framangreindu er ljóst að hugtakið „ljósleiðari“ er samheiti yfir öflugar háhraða nettengingar sem uppfylla ákveðin skilyrði um hraða í gegnum sérstakt ljósleiðarakerfi sem fjarskiptafyrirtæki sjá um að setja upp. Hugtakið er algengt í daglegu máli og er hugtakið almennt lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Það gefur því augaleið að ruglingshætta getur skapast á þeim fyrirtækjum er bjóða uppá þjónustu er felst í ljósleiðara, verði fallist á umsókn GR um skráningu vörumerkisins „Ljósleiðarinn“ og þá færi slík skráning í bága við skýr ákvæði vörumerkjalaga.

Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda hefur reynt á gildissvið 13. gr. vml. Í því sambandi er bent úrskurð nefndarinnar frá 6. júlí 2007 í máli nr. 15/2005. Í málinu deildu aðilar m.a. um það hvort orðmerkið SAFE FORMULA fyrir ýmis þvottaefni og snyrtivörur í flokki 3, hefði nægilegt sérkenni til að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml., og uppyllti þannig skilyrði 13. gr. vml. um skráningarhæfni merkja. Í niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar var fallist á niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að orðmerkið SAFE FORMULA væri ekki sérkennandi fyrir umsóttar vörur þar sem það væri lýsandi um **mikilvæga eiginleika þeirra** og var niðurstaða Einkaleyfastofunnar, um að orðmerkið SAFE FORMULA væri óskráningarhæft, staðfest.

Þá bendir umbj. minn á dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. október 2017 í máli nr. E-836/2016. Ágreiningur aðila laut að því hvort vörumerkið „Tímaflakk“ uppfyllti skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfni. Í forsendum niðurstöðu héraðsdóms kom fram að enda þótt fallast mætti á þau sjónarmið stefnda um að „Tímaflakk“ skírskoti samkvæmt almennt merkingu til ferðalaga í tíma sem ekki séu möguleg, þá yrði ekki hjá því litið að orðið

<sup>5</sup>[https://www.nova.is/netid/ljosleidari?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRcmARIsAFBZlIG4Cr494IGrmflPRYcjGdgwicfRPe9wQZet6BZGXex7Tz-cR-U5\\_UUaAso0EALw\\_wcB](https://www.nova.is/netid/ljosleidari?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRcmARIsAFBZlIG4Cr494IGrmflPRYcjGdgwicfRPe9wQZet6BZGXex7Tz-cR-U5_UUaAso0EALw_wcB)



sem slíkt væri engu að síður **mjög lýsandi** fyrir þá þjónustu sem fælist í því að geta horft að vild á einstaka dagskráliði innan sólarhrings frá því að þeir voru sýndir. Það var því mat dómsins að hugtakið og vörumerkið „Tímaflakk“ fæli í sér nægilega bein og ákveðin tengsl milli orðsins við þá þjónustu stefnda sem það vísaði til þannig að almennur neytandi gæti á grundvelli merkisins séð fyrir sér þjónustuna og hvaða eiginleika hún hefði í því skyni. Var það niðurstaða dómsins að vörumerkið „Tímaflakk“ uppfyllti ekki skilyrði vörumerkjalaga og var skráning á vörumerkinu „Tímaflakk“ felld úr gildi.

Af niðurstöðum framangreindra úrskurðar og dóms að ráða verður að telja það liggja ljóst fyrir að hugtakið „Ljósleiðarinn“ geti ekki talist uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni skv. 13. gr. vml. enda er hugtakið ekki einungis lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir heldur er hugtakið beinlínis þjónustan sem um ræðir. Það verður því að telja að hugtakið feli í sér nægilega bein og ákveðin tengsl milli orðsins og þjónustu GR sem það vísar til þannig að almennur neytandi geti á grundvelli hugtaksins séð fyrir sér þjónustuna og hvaða eiginleika hún hefði í því skyni.

Umbj. minn bendir á að vörumerkjaréttur byggist m.a. á því að aðrir en eigendur vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni, tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans, annars vegar ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða hins vegar ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Í þessu felst að verði vörumerkið „Ljósleiðarinn“ samþykkt af Einkamálastofu er búið að hamla með verulegum hætti rétti umbj. míns til þess að auglýsa þá vöru sem hann býður uppá og ljóst er að verði fallist á umsókn GR um skráningu vörumerkisins „Ljósleiðarinn“ mun umbj. mínum og öðrum þeim sem bjóða uppá þjónustu um ljósleiðara gert erfitt um vik að auglýsa þá þjónustu án þess að eiga það á hættu að Gagnaveita Reykjavíkur muni gera athugasemdir við slíkt og þá á grundvelli 1. mgr. 4. gr. vml.

Með vísan til alls framangreinds telur umbj. minn að hugtakið „Ljósleiðarinn“ sé almennt lýsandi orð sem ekki hafi nægjanlegt sérkenni til skráningar sem vörumerki, heldur sé öllum heimil notkun þess. Þess er því krafist að umsókn Gagnaveitu Reykjavíkur til Einkaleyfastofu, dags. 26. júní 2018, um skráningu á vörumerkinu „Ljósleiðarinn“ verði hafnað.

#### **4.0. Málsástæður fyrir varakröfu**

Með vísan til framangreinds er þess krafist að verði ekki fallist á kröfu umbj. míns um höfnun skráningar á orð- og myndmerkinu „Ljósleiðarinn“, muni vörumerkjaverndin einungis ná til myndmerkisins en ekki hugtaksins „Ljósleiðarinn“. Umbj. minn byggir þá kröfu sína á 2. mgr. 15. gr. vml. þar sem segir að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er má við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Umbj. minn telur það að skráning hugtaksins „Ljósleiðarinn“ án allra takmarkana, geti valdið vafa um víðtæki vörumerkjaréttar GR.

Með vísan til þess krefst umbj. minn að vörumerjaverndin nái einungis til myndmerkis þess sem GR óskar nú eftir að fá skráð en ekki orðmerkisins „Ljósleiðarinn“. Þannig er hægt að skrá

# LMB | MANDAT

vörumerkið með sérstakri takmörkun og taka þannig af allan vafa um að verndin nái ekki til hugtaksins „Ljósleiðarinn“ sem, líkt og rakið hefur verið, skortir öll þau sérkenni samkvæmt 13. gr. vml. svo hægt sé að skrá það sem sérstakt vörumerki.

## 5.0. Áskilnaður

Áskilinn er réttur til að koma á framfæri frekari gögnum, kröfum, málsástæðum og lagarökum á síðari stigum, eftir því sem tilefni kann að gefast til.

Virðingarfyllt,



Hallmundur Albertsson, lögmaður

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 23. janúar 2019

**Efni: Krafa um að skráningu vörumerkisins LJÓSLEIÐARINN, nr. V0109461 (orð- og myndmerki) verði hafnað**

LEX gætir hagsmuna Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., en umbjóðandi okkar sótti um skráningu



LJÓSLEIÐARINN

vörumerkisins fyrir „fjarskipti“ í flokki 38, með umsókn til Einkaleyfastofunnar þann 26. júní 2018. Að lokinni rannsókn Einkaleyfastofunnar á skráningarhæfi vörumerkisins var það tekið til skráningar þann 31. júlí sama ár og birt í ágústtölublaði Einkaleyfatíðinda þann 15. ágúst.

Með bréfi til Einkaleyfastofunnar 12. október 2018 andmælti Síminn hf. (hér eftir „Síminn“) skráningu ofangreinds vörumerkis umbjóðanda okkar. Með bréfi frá Einkaleyfastofu, dags. 16. október 2018, var umbjóðanda okkar veittur frestur til að gera athugasemdir við andmæli Símans. Umbjóðanda okkar var upphaflega veittur frestur til 16. desember 2018 í því skyni, en með tölvupósti þann 13. desember 2018 var sá frestur framlengdur til 16. febrúar 2019.

Hér á eftir fara athugasemdir umbjóðanda okkar og greinargerð vegna andmæla Símans hf. gegn skráningu umrædds merkis.

I.

Síminn byggir andmæli sín á því að vörumerki umbjóðanda okkar skorti sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“ eða „vml.“). Umbjóðandi okkar hafnar alfarið þessum málatilbúnaði Símans og telur þvert á móti að umrætt vörumerki hafi nægilegt sérkenni og uppfylli ótvírætt öll skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 38, þ.e. fjarskipti.

Í 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga kemur fram að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greinar vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með tveimur sjónarmiðum. Annars vegar með því að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota.



LJÓSLEIÐARINN

Vörumerki umbjóðanda okkar uppfyllir hvort tveggja framangreindra sjónarmiða. Þannig er það mjög vel til þess fallið að greina þjónustu umbjóðanda okkar frá þjónustu annarra, líkt og nánar er rökstutt síðar í erindi þessu. Þá takmarkar það jafnframt ekki á nokkurn hátt möguleika annarra aðila í sambærilegri starfsemi hér á landi til að gera grein fyrir vöru eða þjónustu sinni og fjölmargir aðrir kostir í boði í því sambandi, enda um að ræða orð- og myndmerki.

Umbjóðandi okkar er þjónustufyrirtæki sem vinnur á fjarskiptamarkaði og hefur það að markmiði að mæta þörfum viðskiptavina og starfsfólks með framúrskarandi þjónustu og af virðingu. Umbjóðandi okkar rekur starfsemi sem auðkennd er með vörumerkinu LJÓSLEIÐARINN. Um er að ræða öfluga fjarskiptatengingu fyrir íslensk heimili og fyrirtæki, sem umbjóðandi okkar hefur boðið upp á allt frá árinu 2008.<sup>1</sup>



LJÓSLEIÐARINN

Vörumerkið sem um ræðir í máli þessu, er orð- og myndmerki. Það samanstendur af orðinu LJÓSLEIÐARINN sem er stílfært með sérstakri leturgerð og er ritað með hástöfum, og áberandi myndmerki í bláum, fjólubláum og bleikum lit. Myndmerkið er í formi tenginga sem mynda hring og vísar þannig til þeirrar þjónustu sem um ræðir, þ.e. fjarskipta.

Almennt eru kröfur til sérkenna orð – og myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti. Að mati umbjóðanda okkar uppfyllir ofangreint vörumerki í þeirri útfærslu sem sótt var um skráningu fyrir ótvírætt skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Sú staðreynd að Einkaleyfastofan féllst á skráningu vörumerkisins í kjölfar rannsóknar stofnunarinnar á skráningarhæfi merkisins styður ennfreður það álit umbjóðanda okkar.

Í því sambandi ber að hafa hugfast að merki sem innihalda óskráningarhæf orð geta talist skráningarhæf í tiltekinni útfærslu eða ásamt mynd sem hefur nægjanlegt sérkenni. Einkaréttur er þá veittur á heildarmynd merkisins. Án þess að umbjóðandi okkar taki afstöðu til þess hvort orðið LJÓSLEIÐARINN sem slíkt fengist skráð sem orðmerki hér á landi, telur hann í öllu falli einsýnt að vörumerkið í umræddri útfærslu, þ.e. stílfært orð og sérkennandi mynd, geri merkið vel skráningarhæft og í alla staði hæft til að þjóna hlutverki sínu sem vörumerki.

Til viðbótar við framangreint vísar umbjóðandi okkar til 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í umræddu ákvæði kemur fram að þegar kveðið skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hversu miklu leyti merkið



LJÓSLEIÐARINN

hefur verið í notkun. Umbjóðandi okkar hefur notað vörumerkið umfangsmiklum hætti um árabil.

með mjög

<sup>1</sup> Á youtube má sjá auglýsingu umbjóðanda okkar um starfsemi sína sem auðkennd var með vörumerkinu LJÓSLEIÐARINN frá 17. júlí 2008, aðgengileg á: <https://www.youtube.com/watch?v=h5V3ItNaPwQ>

Umrætt merki var tekið í notkun sem auðkenni fyrir þjónustu umbjóðanda okkar í október árið 2015 og hefur því verið í umfangsmikilli notkun í þrjú ár. Áður en umbjóðandi okkar tók merkið í notkun í þeirri útfærslu sem hér um ræðir var merkið notað í annarri útfærslu, þ.e. **LJÓSLEIÐARINN**.

Merkin eru sambærileg að því leyti að orðið LJÓSLEIÐARINN er stílfært á sama hátt í báðum merkjum. Myndin sem fylgir merkjunum er hins vegar ólík. Nánar verður gerð grein fyrir notkun á eldra merkinu síðar í erindi þessu, en það er skráð sem vörumerki nr. V0071704. Að mati umbjóðanda okkar verður að skoða notkun á vörumerkjum tveimur heildstætt, enda í raun aðeins um að ræða aðra myndræna útfærslu á sama vörumerkinu.



LJÓSLEIÐARINN

Sem fyrr segir hefur umbjóðandi okkar notað vörumerkið í framangreindri útfærslu frá því í október 2015. Notkunin hefur á þessum tíma verið mjög umfangsmikil og fylgir erindi þessu fjöldi fylgiskjala sem sýnir fram á þessa miklu notkun. Í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir verður gerð stuttlega grein fyrir notkun merkisins en að öðru leyti vísast til fylgiskjala.

1. Vörumerkið er notað á ýmiss konar bæklinga sem dreift er til íbúa á öllu landinu. Í fylgiskjali nr. 1 er að finna dæmi um slíka bæklinga. Þar má nefna sölubæklinga og kynningarbæklinga.
2. Umbjóðandi okkar heldur úti fyrirtækjasíðu á samfélagsmiðlinum Facebook undir auðkenninu LJÓSLEIÐARINN. Vörumerkið kemur þar fram með áberandi hætti og þar eru settar inn fréttir mjög reglulega. Í fylgiskjali nr. 2 er að finna útprent af umræddri Facebook síðu umbjóðanda okkar.
3. Umbjóðandi okkar notar í rekstri sínum um 100 bíla sem sérstaklega eru merktir með



LJÓSLEIÐARINN

vörumerkinu . Bílar þessir eru notaðir í starfsemi umbjóðanda okkar um allt land. Í ljósi fjölda bíla og hversu áberandi þeir eru merktir er ljóst að um áberandi notkun á vörumerkinu er að ræða. Einnig notar umbjóðandi okkar sérstakar kerrur sem einnig eru merktar með vörumerkinu. Í fylgiskjali nr. 3 er að finna myndir af umræddum bílum og kerrum.

4. Þegar umbjóðandi okkar er að vinna við uppsetningu fjarskiptabúnaðar í ákveðnum götum eða hverfum landsins eru sett upp skilti sem gefa vegfarendum til kynna að framkvæmdir standi yfir. Vörumerkið er notað á umrædd skilti. Í fylgiskjali nr. 4 eru myndir af slíkum skiltum í dæmaskyni, merktar götum þar sem skiltin voru staðsett þegar myndirnar voru teknar.
5. Umbjóðandi okkar notar vörumerkið á markaðsefni af ýmsu tagi. Þar ber helst að nefna fatnað, þ.e. boli, peysur og jakka, á límmiða sem settir eru á fjarskiptabúnað umbjóðanda okkar, sem bakgrunn á glæru-sýningar, sem mynd á kökur, skilti við inngang starfsstöðvar umbjóðanda okkar og á svokallaða hurðardinglu. Í fylgiskjali nr. 5 er að finna myndir af slíku markaðsefni í dæmaskyni.
6. Vörumerkið er ávallt notað þegar auglýst er eftir starfsfólki. Í fylgiskjali nr. 6 eru afrit af atvinnuauklýsingum sem birtar hafa verið í fjölmiðlum hérlendis á tímabilinu október 2015 til júní 2017.
7. Vörumerkið var notað með umfangsmiklum hætti af umbjóðanda okkar á UT messunni 2016, sem haldin var í Hörpu. Í fylgiskjali nr. 7 eru afrit af markaðsefni í tengslum við UT messuna það ár, meðal annars auglýsingarefni, myndir af fyrirlestrum af hálfu umbjóðanda okkar, og mynd úr kynningarbás umbjóðanda okkar.

8. Vörumerki umbjóðanda okkar hefur verið notað bæði í auglýsingum í fjölmiðlum og í almennri umfjöllun um starfsemi umbjóðanda okkar í fjölmiðlum. Í fylgiskjali nr. 8 eru dæmi um slíka notkun.
9. Umbjóðandi heldur yfirlit yfir markaðsaðgerðir í tengslum við starfsemi sína. Í fylgiskjölum nr. 9-11 er afrit af markaðsdagbókum fyrir árin 2016, 2017 og 2018.<sup>2</sup>
10. Umbjóðandi okkar hefur látið framleiða fjölda auglýsinga um starfsemi sína þar sem vörumerkið kemur fram með áberandi hætti. Hægt er að skoða þessar auglýsingar á vefslóðinni:

[https://www.youtube.com/channel/UChR1w4bz8b6laGPLFrDRDFA?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UChR1w4bz8b6laGPLFrDRDFA?view_as=subscriber)

Til viðbótar við framangreint ber að nefna að umbjóðandi okkar á lénið [www.ljosleidarinn.is](http://www.ljosleidarinn.is). Vefsíða á umræddu léni var sett upp árið 2008. Allt frá því hefur umbjóðandi okkar notað vefsíðuna til þess að kynna starfsemi sína og eiga samskipti við neytendur og viðskiptavini. Á tímabilinu 2008 til 2015 var eldri útgáfa vörumerkisins **LJÓSLEIÐARINN** notuð á vefsíðunni til auðkenningar á starfsemi umbjóðanda okkar. Frá síðari hluta árs 2015 hefur umbjóðandi okkar



LJÓSLEIÐARINN

hins vegar notað til auðkenningar á starfseminni á vefsíðunni. Í fylgiskjali nr. 10 eru lögð fram dagsett útprint af vefsíðunni frá árunum 2008 til 2017.



LJÓSLEIÐARINN

Líkt og komið hefur fram í erindi þessu er vörumerkið **LJÓSLEIÐARINN** í reynd ný myndræn útfærsla af eldra vörumerki umbjóðanda okkar, **LJÓSLEIÐARINN**. Síðarnefnda vörumerkið var skráð í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar þann 1. september 2008, sbr. skráning nr. 983/2008 (V0071704). Merkið hefur síðan þá verið endurnýjað einu sinni og gildir nú til 1. september 2028. Umrætt vörumerki hefur frá árinu 2008 verið notað með umfangsmiklum hætti af umbjóðanda okkar. Í fylgiskjölum nr. 11 til 14 er að finna sýnishorn af þeirri notkun. Sem dæmi má nefna kynningarbæklinga, sölubæklinga, húsaskoðunarbæklinga, framkvæmdabæklinga, merkingar á fatnaði, atvinnuauglýsingar, útprint af Facebook síðu og markaðsdagbók fyrir árin 2013 til 2015<sup>3</sup>.

Til viðbótar við allt framangreint hefur umbjóðandi okkar látið Gallup framkvæma vörumerkjамælingu fyrir árin 2014, 2016, 2017 og 2018. Vörumerkjамælingin er gerð á vörumerkjunum GAGNAVEITA REYKJAVÍKUR og **LJÓSLEIÐARINN** fyrir árið 2014 og




LJÓSLEIÐARINN

fyrir árin 2016, 2017 og 2018. Markmið mælingarinnar er að kanna stöðu vörumerkisins miðað við önnur vörumerki og skoða breytingar frá fyrri mælingum. Aðferð mælingarinnar er með þeim hætti að framkvæmd er netkönnun meðal Viðhorfahóps Gallup. Afrit af niðurstöðum vörumerkjамælinganna fylgja erindi þessu í fylgiskjölum nr. 15-18.

<sup>2</sup> TRÚNAÐARMÁL.

<sup>3</sup> TRÚNAÐARMÁL.

Í vörumerkjamálingu fyrir árið 2014 kom fram að 81% þeirra sem tóku afstöðu sögðust þekkja vörumerkið  LJÓSLEIDARINN. Í vörumerkjamálingu fyrir árið 2016, sem var fyrsta heila árið




LJÓSLEIDARINN

sem vörumerkið var notað í útfærslunni , kom fram að 78% þeirra sem tóku afstöðu sögðust þekkja vörumerkið. Sama hlutfall var síðan komið í 86% fyrir árið 2017 og 87% fyrir árið 2018.

Umbjóðandi okkar telur einsýnt með hliðsjón af öllu framangreindu að mikill meirihluti neytenda




LJÓSLEIDARINN

og forsvarsmanna fyrirtækja hérlendis tengi vörumerkið  við starfsemi umbjóðanda okkar með hliðsjón af hinni umfangsmiklu notkun vörumerkisins. Sérkenni vörumerkisins verður að meta í ljósi þessarar umfangsmiklu notkunar sem að mati umbjóðanda okkar hefur veitt því ótvírætt aðgreiningarhæfi fyrir þjónustuna fjarskipti í flokki 38 sem það er skráð fyrir.

Til viðbótar við framangreint má færa rök fyrir því að umbjóðandi okkar eigi í raun nú þegar




LJÓSLEIDARINN

vörumerkjarétt til vörumerkisins  á grundvelli notkunar samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Samkvæmt 1. mli. 2. mgr. 3. gr. getur vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Samkvæmt 2. mli. ákvæðisins getur þó vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun. Umbjóðandi okkar telur



LJÓSLEIDARINN

ótvírætt að hafi merkið  skort sérkenni í upphafi hafi það öðlast það við notkun og sé nú vel til þess fallið að greina umrædda þjónustu umbjóðanda okkar frá þjónustu annarra á sama vettvangi hér á landi. Það hefur svo sem að framan greinir verið notað sem vörumerki um margra ára skeið, fyrst í annarri útfærslu og síðan í framangreindri útfærslu frá árinu 2015. Það hefur því náð bæði útbreiðslu og markaðsfestu hér á landi sem auðkenni á umræddri þjónustu umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar telur ljóst að væri öðrum heimilt að nota umrætt merki til að auðkenna þjónustu á sama vettvangi myndi það skapa ótvíræða ruglingshættu og afla öðrum ótilhlýðilegra viðskipta á kostnað umfangsmikillar markaðssetningar umbjóðanda okkar. Skráning á merkinu nú felur því einungis í sér staðfestingu á rétti sem þegar er til staðar.

## II.

Við mat á sérkenni vörumerkja sem hafa verið í notkun ber að byggja á aðstæðum öllum. Við það mat ber því að hafa hliðsjón af öllum framangreindum röksemdum sem og framlögðum

gögnum. Þegar allt framangreint er virt heildstætt telur umbjóðandi okkar ótvírætt að



LJÓSLEIÐARINN

vörumerkið

uppfylli skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að andmælum Símans gegn



LJÓSLEIÐARINN



skráningu vörumerkis umbjóðanda okkar

verði hafnað.

Virðingarfyllst,  
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns,

María Kristjánsdóttir, lögmaður

#### Meðfylgjandi:

1. Sölubæklingar, kynningarbæklingar og annað markaðsefni sem sýnir notkun vörumerkisins.
2. Útprint af Facebook-síðu Ljósleiðarans.
3. Myndir af merktum bílum og kerrum.
4. Myndir af skiltum um framkvæmdir umbjóðanda okkar.
5. Dæmi um notkun vörumerkisins á markaðsefni.
6. Atvinnuauglýsingar á tímabilinu október 2015 til júní 2017.
7. Notkun vörumerkisins á UT-messunni í Hörpu árið 2016.
8. Dæmi um auglýsingar og umfjöllun í fjölmiðlum.
9. Afrit af markaðsdagbók fyrir 2016. TRÚNAÐARMÁL.
10. Afrit af markaðsdagbók fyrir 2017. TRÚNAÐARMÁL.
11. Afrit af markaðsdagbók fyrir 2018. TRÚNAÐARMÁL.
12. Dagsett útprint af vefsíðunni [www.ljosleidarinn.is](http://www.ljosleidarinn.is).
13. Dæmi um notkun vörumerkisins  LJÓSLEIÐARINN í bæklingum og markaðsefni.
14. Atvinnuauglýsingar árið 2015.
15. Útprint af Facebook-síðu Ljósleiðarans sem sýnir notkun vörumerkisins  LJÓSLEIÐARINN.
16. Afrit af markaðsdagbók fyrir árin 2013-2015. TRÚNAÐARMÁL.
17. Vörumerkjamæling Gallup árið 2014.
18. Vörumerkjamæling Gallup árið 2016.
19. Vörumerkjamæling Gallup árið 2017.
20. Vörumerkjamæling Gallup árið 2018.



Einkaleyfastofan

Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 26. apríl 2019

## **Efni: Krafa um að skáningu vörmerkisins Ljósleiðarinn verði hafnað**

### **1.0. Almenn/Tilvísun**

Vísað er til athugasemda Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., hér eftir nefnt GR, dags. 23. janúar sl., sem bárust með tölvupósti frá Einkaleyfastofu þann 29. sama mánaðar vegna kröfu umbj. míns, Símans hf., um að skráningu vörmerkisins Ljósleiðarinn, orð og myndmerki, verði hafnað. Hefur umbj. mínum verið veittur frestur til 26. apríl til að koma athugasemdum sínum á framfæri.

Í greinargerð þessari verður brugðist við tilvitnuðum athugasemdum GR auk þess sem komið verður á framfæri öðrum sjónarmiðum sem máli kunna að skipta.

Samhliða máli þessu rekur umbj. minn mál þar sem gerð er krafa um að vörumerkið Ljósleiðarinn verði fellt úr gildi, sbr. mál merkt V0071704. Vísar umbj. minn til þeirra sjónarmiða sem byggt er á í því máli til stuðnings kröfu sinni eftir því sem við getur átt.

### **2.0. Athugasemdir við greinargerð GR**

Líkt og rakið var í athugasemdum frá 12. október sl. telur umbj. minn að vörumerkið Ljósleiðarinn skorti sérkenni til að geta notið vörmerkjaværndar. Orðið ljósleiðari er lýsandi fyrir fjarskiptaþjónustu sem veitt er neytendum um ljósleiðara. Vörumerkið Ljósleiðarinn sé of lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir enda er merkið í raun samheiti þeirrar þjónustu sem um ræðir og því ekki til þess fallið að greina þjónustu GR frá þjónustu annarra. Þar að auki er um að ræða orð sem keppinautum GR er nauðsynlegt að nota í viðskiptum við markaðsfærslu á sinni þjónustu. Einkaréttur eins fyrirtækis til notkunar á svo lýsandi orði fer því gegn ákvæði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Kemur það enda hvergi fram í máltilbúnaði GR hver séu sérkenni vörmerkisins Ljósleiðarinn.

Sú þjónusta sem um ræðir er háhraða internetþjónusta um ljósleiðara. Þegar framboð á háhraða internetþjónusta hófst við byrjun þessarar aldar var hún að jafnaði veitt um koparþræði að hluta þó internetþjónusta um örbylgju þekktist einnig. Ávallt er um að ræða síðasta hluta leiðarinnar til notandans því þekkt er að fjarskiptastrengir milli landa og stofnnet eru byggð upp með ljósleiðarastengjum. Var þá jafnan vísað til þjónustunnar sem ADSL (Asymmetric digital subscriber line) þjónustu og síðar VDSL

(Very-high-bit-rate digital subscriber line) en af hálfu umbj. míns hefur sú þjónusta hin síðari ár gjarnan verið auglýst undir nafninu Ljósnet. Praktískt talað má í raun segja að heitin ADSL og VDSL vísi til þess hversu langan hluta af leið fjarskiptastrengja liggur með ljósleiðara annars vegar og kopar hins vegar. Þegar um ADSL er að ræða liggur ljósleiðari í sírstöð en frá sírstöð að heimili er notaður koparþráður, á tæknimáli gjarnan vísað til sem FTTX (fiber to the exchange). Þegar um VDSL er að ræða liggur ljósleiðarastrengur í götuskáp en koparþráður þaðan til heimilis, á tæknimáli FTTC (fiber to the curb).

Þegar talað er um ljósleiðaratengingar er hins vegar um það að ræða að ljósleiðari er lagður alla leið inn á heimili notandans/viðskiptavinar (FTTH eða fiber to the home).

Samhliða auknum fjárfestingum innviðafyrirtækja í fjarskiptum í lagningu ljósleiðara til heimila og eftirspurn heimila eftir internetþjónustu um ljósleiðara hefur áherslan undanfarin misseri hjá þeim sem selja internetþjónustu verið á það að um sé að ræða ljósleiðarapjónustu. Neytendur gera skýran greinarmun á þessu og í dag er það þannig að öll venjuleg heimili vilja aðgang að ljósleiðarapjónustu sé það mögulegt. Í samræmi við það gera fjarskiptafyrirtæki sérstaka aðgreiningu í þjónustuframboði sínu þegar ljósleiðarapjónusta er veitt. Til að þeim sé mögulegt að aðgreina sig verða þau því að geta fjallað um þjónustuframboð sitt án þess að takmörk séu á notkun á orðinu ljósleiðari með eða án ákveðnum greini. Byggir umbj. minn á því að verði fallist á skráningu á vörumerkinu Ljósleiðarinn verði svigrúm keppinauta GR til að nota orðið ljósleiðari við markaðsfærslu verulega takmarkað og GR veitt óeðlilegt forskot í samkeppni á markaði. Slík staða er því til þess fallin að skekkja samkeppnisstöðu aðila á markaði.

Umbj. minn byggir jafnframt á því að nú þegar er orðið ljósleiðari eða ljósleiðarinn víða notað í umfjöllun um ljósleiðarapjónustu. Má sem dæmi nefna að fjarskiptafyrirtækið Snerpa sem starfar á Vestfjörðum og notar því ekki ljósleiðara GR vísar til orðsins ljósleiðarinn um þjónustu sína, sbr. fylgiskjal nr. 1.<sup>1</sup> Í frétt á vefsíðu sveitarfélagsins Þingeyjarsveitar frá 12. september 2018, er fyrirsögn fréttarinnar „Ljósleiðarinn“, sjá fylgiskjal nr. 2.<sup>2</sup> Í fréttinni er fjallað um framkvæmdir við lagningu ljósleiðara í sveitarfélaginu. Samsvarandi dæmi má einnig finna á vef Kjósahrepps<sup>3</sup> og Helgafellssveitar<sup>4</sup>. Á vefsíðu umbj. míns, er vísað til ljósleiðarapjónustu félagsins með orðunum „Ljósleiðari hjá Símanum“, sjá fylgiskjal nr. 3.<sup>5</sup> Hjá Nova er notað orðið ljósleiðari og „Ljósleiðari hjá Nova“, sbr. fylgiskjal nr. 4.<sup>6</sup>

Öll framangreind dæmi sýna að orðið ljósleiðari er ýmist notað með eða án ákveðins greinis til að lýsa hvers konar fjarskiptapjónustu um ljósleiðara. Fréttir og lýsing á vöruframboði sýnir að ljósleiðari er notað sem heiti yfir internetþjónustu sem veitt er

<sup>1</sup> [https://www.snerpa.is/ljosleidari/spurt\\_og\\_svarad/](https://www.snerpa.is/ljosleidari/spurt_og_svarad/)

<sup>2</sup> <https://www.thingeyjarsveit.is/is/frettir-tilkynningar/ljosleidarinn>

<sup>3</sup> <http://www.kjos.is/allar-frettir/nr/206336/>

<sup>4</sup> <http://snaefellingar.is/snaefellsnes/helgafellssveit/ljosleidarinn-i-helgafellssveit/>

<sup>5</sup> <https://www.siminn.is/forsida/internet/askrift>

<sup>6</sup> <https://www.nova.is/netid/ljosleidari>

um ljósleiðara. Einkaréttur eins fyrirtækis til notkunar á orði sem lýsir í raun tegund þjónustu takmarkar því um of möguleika annarra til markaðssetningar og umfjöllunar um sína vöru. Væru slík réttindi jafnframt til þess fallin að raska verulega samkeppni á milli aðila á markaði.

Umbj. minn vekur jafnframt athygli á því að GR hefur í engu látið sig varða notkun annarra fyrirtækja og sveitarfélaga á orðinu ljósleiðari eða ljósleiðarinn í markaðsefni eða annarri umfjöllun. Hafi vörumerkjaréttur GR því á einhverju stigi verið til staðar er hann nú fallinn úr gildi þar sem orðið ljósleiðari er almennt notað athugasemdalaust sem lýsing á þjónustu sem felur í sér internetþjónustu um ljósleiðara. Leiðir það einnig til þess að vörumerkjaréttur félagsins er í raun úr gildi fallinn hafi hann verið til staðar á einhverju stigi.

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið, ber að túlka íslensk lög til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Tilskipun 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2009 frá 4. desember 2009 um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-samninginn, sem er hluti af þeim reglum sem leiða af 65. gr. EES-samningsins.

Í b-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að ekki megi skrásetja „vörumerki sem skortir sérkenni“, í c-lið 1. mgr. 3. gr. kemur fram að óheimilt sé að skrásetja „vörumerki sem „eingöngu eru samsett úr táknum eða upplýsingum sem í viðskiptum gefa til kynna gerð, gæði, fjölda, áætlaða notkun, verð, upprunaland eða framleiðslutíma vöru, tíma sem þjónusta var innt af hendi eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu“ og þá er skv. d. lið sömu greinar óheimil skráning á „vörumerki sem eingöngu eru samsett úr táknum eða upplýsingum sem algeng eru í daglegu máli eða viðskiptum.“

Í 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar er sérstaklega tekið fram að ógilda megi merki sem skráð hafa verið í andstöðu við framangreind fyrirmæli.

Tilskipunin er í samræmi við dóm Evrópudómstólsins í Doublemint-málinu.<sup>7</sup> Í málinu komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að ef orðmerki byggist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, miðað við almenna orðnotkun, þá uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Ekki skipti máli þó orðasambandið væri notað í daglegu máli sem lýsingarorð, heldur var áherslan á að möguleiki væri á að það gæti verið notað sem slíkt. Þá setti dómurinn viðmið um mat á því hvort merki væri lýsandi. Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki. Í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til þess að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru og þjónustu, þ.e. hversu fljótt neytendur gætu áttað sig á því hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa til þegar viðkomandi orðasamband væri notað. Í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið

<sup>7</sup> ECJ mál nr. C-191-01.

ætti að auðkenna. Í dómnum kom jafnframt fram að bannið við því að skrá lýsandi eiginleikum vöru helgist af almannahagsmunum um að öllum eigi að vera frjálst að nota slík orð.

Í nýlegum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, mál nr. E-826/2016, felldi dómurinn úr gildi úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar um skráningu á vörumerkinu „Tímaflakk“, m.a. með svofelldum rökstuðningi:

„Miðað við þá dómaframkvæmd telur dómurinn ljóst að ákvæði b-liðar og c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar um bann við skráningu merkis á þeim forsendum að það sé lýsandi eða skorti sérkenni helgist af þeim sjónarmiðum að koma verði í veg fyrir að merki sem almennur neytandi, sem er tiltölulega vel upplýstur, athugull og varkár, setur ekki í samhengi við ákveðna vöru eða þjónustu frá tilteknum aðila verði skráð sem vörumerki. Þessi afmörkun á c-lið 1. mgr. 3. gr. byggist á þeim sjónarmiðum að almannahagsmunir mæli gegn því að einstakir aðilar á markaði öðlist einkarétt á orðum sem lýsa tegund þjónustunnar, raunverulegum eða ætluðum eiginleikum eða öðrum einkennum, eða orðum sem eru algeng í viðkomandi tungumáli.

Þegar litið er til þeirra sjónarmiða sem rakin eru hér að framan og þess hversu rúmt ákvæði c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2008/95/EB hefur verið afmarkað í dómaframkvæmd er það niðurstaða dómsins að merkið „tímaflakk“ uppfylli ekki kröfur 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga um skráningarhæfi. Enda þótt vissulega megi fallast á þau sjónarmið sem koma í málflutningi stefnda um að „tímaflakk“ skírskoti samkvæmt almennri merkingu til ferðalaga í tíma sem ekki séu möguleg, þá verður hins vegar ekki hjá því litið að orðið sem slíkt er engu að síður mjög lýsandi fyrir þá þjónustu sem felst í því geta horft að vild á einstaka dagskrárliði innan sólarhrings frá því að þeir voru sýndir. Í því sambandi verður jafnframt að horfa til þess að orðasambandið „flakka á milli stöðva“ eða „flakka milli rása“ hefur að mati dómsins viðurkennda skírskotun samkvæmt almennri málvenju til þess hvernig notandi sjónvarps skiptir um stöð á sjónvarpi og þar með upplifunar almenns neytanda af því að horfa á dagskrá í sjónvarpi. Að mati dómsins felur orðið „tímaflakk“ því í sér nægilega bein og ákveðin tengsl á milli orðsins við þá þjónustu stefnda sem það vísar til þannig að almennur neytandi geti á grundvelli merkisins geti séð fyrir sér þjónustuna og hvaða eiginleika hún hefur í þessu skyni.

Í ljósi þeirrar niðurstöðu dómsins að merkið „tímaflakk“ uppfylli ekki skilyrði laganna um skráningu verður jafnframt að hafna þeim málsástæðum stefnda að notkun hans á merkinu hafi skapað vörumerkjarétt, sbr. 1. málslíð. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjálaga.“

Þegar litið er til framangreindra dóma Evrópudómstólsins og Héraðsdóms Reykjavíkur er ljóst að orðið ljósleiðari er mun meira lýsandi fyrir þá þjónustu sem felst í því að veita internetþjónustu um ljósleiðara en tímaflakk er um þá þjónustu að geta flakkað á milli

dagskrárefnis í sjónvarpi eða vísun til tiltekins bragðs af tyggigúmmíi. Notkun á orðinu ljósleiðarinn felur ekki í sér neina nýsköpun, það er ekki hnyttið, tvírætt, eða hefur nokkuð sem gerir það að verkum að það teljist geta haft einhvers konar sérkenni. Ef orðið tímaflakk telst vera lýsandi fyrir tiltekna þjónustu við sjónvarpsnotendur getur ekki annað verið en að orðið ljósleiðari sé lýsandi fyrir ljósleiðarþjónustu.

Virðist eina skýringin á því af hverju upphaflegri skráningu á vörumerkinu ljósleiðari var ekki mótmælt í upphafi vera sú að á þeim tíma sem sótt var um skráningu var uppbygging ljósleiðara til heimila mjög skammt á veg komin og ADSL og/eða VDSL fyrst og fremst notuð til að auðkenna þá þjónustu sem helst var í boði á þeim tíma. Á þeim tíma var engu félagi fenginn einkaréttur á notkun á ADSL eða VDSL fyrir sína þjónustu. Nú þegar öll fjarskiptafyrirtæki sem bjóða internetþjónustu um ljósleiðara þurfa að vísa til þess í sinni markaðsfærslu er stenst það ekki ákvæði vörumerkjalaga að einu fyrirtæki séu veitt aukin réttindi umfram önnur sem það á í samkeppni við og samkeppnisstaða á markaði skekkt með því móti.

Umbj. minn byggir einnig á að þegar framkvæmt er hagsmunamat á því hvort hagsmunir GR af því að hafa einkarétt til vörumerkisins Ljósleiðarinn er metið gagnvart hagsmunum keppinauta GR, þ.m.t. umbj. míns, af því að geta nota orðið ljósleiðari eða ljósleiðarinn í markaðsfærslu sé ljóst að hagsmunir samkeppninnar og þar með neytenda að fyrirtæki keppi á jafnréttisgrundvelli hljóti að vega mun þyngra en að eitt fyrirtæki hafi forskot á öll hin hvað þetta varðar. Einkaréttur GR til notkunar á vörumerkinu Ljósleiðarinn felur því sér að svigrúm annarra keppinauta til þátttöku í samkeppni er þrengt í of mikið.

Umbj. minn byggir á því að með innleiðingu tilvitnaðrar tilskipunar ESB hafi krafan sem gerð er til sérkenna vörumerkja verið hert frá gildistíð eldri tilskipunar um sama efni.

Í ákvæði 1. mgr. 3. gr. tilvitnaðrar tilskipunar er sérstaklega tiltekið að ógilda megi merki sem hafi verið skráð í ósamræmi við fyrirmæli tilskipunarinnar. Ljóst er að skráning á vörumerkinu Ljósleiðarinn uppfyllir hvorki skilyrði 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki né tilvitnuð ákvæði tilskipunarinnar. Verður því að ógilda skráninguna og með því leiðrétta þann halla sem einkaréttur GR til notkunar á vörumerkinu hefur í för með sér gagnvart öðrum keppinautum.

Samhliða erindi þessu sendast athugasemdir umbj. míns í máli nr. V0071704. Vísað er til þeirra sjónarmiða sem þar eru rakið eftir því sem við á í þessu máli.

Með vísan til þess sem að framan er rakið auk þeirra sjónarmiða sem rakin voru í upphaflegri kröfugerð gerir umbj. minn þá kröfu að skráningu vörumerkisins Ljósleiðarinn verði hafnað af Einkaleyfastofu.

Virðingarfyllst,  
f.h. Símans hf.,

  
Hallmundur Albertsson, lögmaður

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 2. júní 2019

**Efni: Krafa um að skráningu vörumerkisins LJÓSLEIÐARINN, nr. V0109461 (orð- og myndmerki) verði hafnað**

LEX gætir hagsmuna Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., en umbjóðandi okkar sótti um skráningu



vörumerkisins fyrir „fjarskipti“ í flokki 38, með umsókn til Einkaleyfastofunnar þann 26. júní 2018. Að lokinni rannsókn Einkaleyfastofunnar á skráningarhæfi vörumerkisins var það tekið til skráningar þann 31. júlí sama ár og birt í ágústtölublaði Einkaleyfatíðinda þann 15. ágúst.

Með bréfi til Einkaleyfastofunnar 12. október 2018 andmælti Síminn hf. (hér eftir „Síminn“) skráningu ofangreinds vörumerkis umbjóðanda okkar. Með bréfi frá Einkaleyfastofu, dags. 16. október 2018, var umbjóðanda okkar veittur frestur til að gera athugasemdir við andmæli Símans. Umbjóðanda okkar var upphaflega veittur frestur til 16. desember 2018 í því skyni, en með tölvupósti þann 13. desember 2018 var sá frestur framlengdur til 16. febrúar 2019. Þann 18. janúar 2019 skilaði umbjóðandi okkar athugasemdum við andmæli Símans hf. til Einkaleyfastofunnar. Þann 2. maí 2019 barst umbjóðanda okkar síðari greinargerð Símans hf. í málinu. Umbjóðanda okkar var veittur frestur til dagsins í dag til þess að skila frekari athugasemdum í málinu.

Umbjóðandi okkar ítrekar kröfu sína um að andmælum Símans gegn vörumerki umbjóðanda



okkar verði hafnað, og vísar til röksemda og sjónarmiða sem sett voru fram í fyrri athugasemdum til Einkaleyfastofunnar.

Vegna þess sem kemur fram í síðari greinargerð beiðanda skal eftirfarandi sérstaklega áréttað:

**1. Sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkisins**

Í síðari greinargerð Símans er því haldið fram að vörumerki umbjóðanda okkar sé lýsandi og samræmist ekki 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“). Þá er því jafnframt ranglega haldið fram að hvergi í málatilbúnaði umbjóðanda okkar komi fram hver séu sérkenni vörumerkisins. Hið rétta er að ítarlega er fjallað um sérkenni og

aðgreiningarhæfi vörumerkisins í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga í fyrri athugasemdum til Einkaleyfastofunnar. Vörumerkið er sérkennandi með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem búa að baki 1. mgr. 13. gr. laganna, þ.e. það er mjög vel til þess fallið að greina þjónustu umbjóðanda okkar frá þjónustu annarra, sérstaklega í ljósi þess að um er að ræða orð- og myndmerki. Almennt eru kröfur til sérkenna orð- og myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti.

Þá takmarkar það jafnframt ekki á nokkurn hátt möguleika annarra aðila í sambærilegri starfsemi hér á landi til að gera grein fyrir vöru eða þjónustu sinni og fjölmargir aðrir kostir í boði í því sambandi, auk þess sem fjöldi aðila á umræddum markaði nota orðið ljósleiðari til að auglýsa þjónustu sína.

### 2. Notkun aðila á orðinu ljósleiðari

Nokkurrar þversagnar gætir í síðari greinargerð Símans. Þannig kemur fram á blaðsíðu nr. 2 að fjöldi aðila sem bjóða upp á þjónustu um ljósleiðara noti orðið ljósleiðari eða ljósleiðarinn í umfjöllun um ljósleiðarþjónustu. Þetta er rétt og var einmitt útlistað í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar, en umbjóðandi okkar hefur ekki gert athugasemdir við slíka notkun aðila á markaðinum. Notkun þessi sýnir ennfremur fram á að vörumerkjavernd vörumerkis umbjóðanda okkar nær til heildarmyndar merkisins, þ.e. með stílfærðu letri og myndarinnar. Þessi notkun undirstrikar ennfremur að vörumerki umbjóðanda okkar takmarkar ekki á nokkurn hátt aðila í sambærilegri starfsemi til að gera grein fyrir þeim vörum eða þjónustu sem þau bjóða upp á.

Á blaðsíðu nr. 3 segir hins vegar í málalíbúnaði Símans að vörumerki umbjóðanda okkar takmarki um of möguleika annarra til markaðssetningar og umfjöllunar um sína vöru. Í ljósi framangreindrar notkunar annarra aðila á orðunum ljósleiðari og ljósleiðarinn fæst illa séð hvernig þessi tvö sjónarmið ganga upp.



Lykilatriðið í máli þessu er að um er að ræða orð- og myndmerki og felst vörumerkjarétturinn í heildarmynd merkisins, líkt og ítarlega hefur komið fram í athugasemdum umbjóðanda okkar.

### 3. Tilvísun í dóma

Í síðari greinargerð Símans er vísað til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01, DOUBLEMINT, varðandi sjónarmið um mat á sérkenni vörumerkja. Þá er ennfremur vísað til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-826/2016, „Tímaflakk“.

Í báðum tilvikum var um að ræða orðmerki, þ.e. DOUBLEMINT og TÍMAFLAKK. Niðurstaða og aðferðafræði við mat á sérkenni umræddra mála hefur því takmarkaða þýðingu fyrir mál þetta, þar sem vörumerki umbjóðanda okkar er orð- og myndmerki líkt og ítrekað hefur komið fram. Mat á sérkenni vörumerkisins tekur mið af heildarútliti merkisins, þ.e. myndinni sem er mjög áberandi hluti merkisins, litum sem fram koma í myndinni og stílfærðu letri orðsins LJÓSLEIÐARINN. Þegar allir þessir þættir eru metnir saman telur umbjóðandi okkar einsýnt að vörumerkið uppfyllir öll skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Umbjóðandi okkar ítrekar ennfremur tilvísun til 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Þar segir að þegar kveðið skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hversu miklu leyti merkið hefur verið í notkun. Umbjóðandi okkar hefur notað vörumerkið með mjög umfangsmiklum hætti um árabil, samanber umfjöllun og gögn sem fylgdu með fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar til Einkaleyfastofunnar.

#### 4. Samantekt

Við mat á sérkenni vörumerkja sem hafa verið í notkun ber að byggja á aðstæðum öllum. Við það mat ber því að hafa hliðsjón af öllum framangreindum röksemdum, fyrri athugasemdum til Einkaleyfastofunnar, sem og framlögðum gögnum. Þegar allt framangreint er virt heildstætt



LJÓSLEIDARINN

telur umbjóðandi okkar ótvírætt að vörumerkið vörumerkjalaga.

uppfylli skilyrði 13. gr.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að andmælum Símans gegn



LJÓSLEIDARINN

skráningu vörumerkis umbjóðanda okkar

verði hafnað.

Virðingarfyllst,  
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns,

María Kristjánsdóttir, lögmaður