

Úrskurður Einkaleyfastofunnar
nr. 5/2019
18. febrúar 2019

Þann 1. október 2017 lagði Win Iceland ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins



nr. V0106264. Óskað var skráningar fyrir *ferðabókanir* í flokki 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2017.

Með erindi, dags. 13. janúar 2018, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. When in Iceland ehf. Andmælin byggja á ruglingshættu við áður skráð firma andmælanda, When in Iceland ehf., sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) Þar að auki telur andmælandi sig hafa öðlast rétt til orðmerkisins *When in Iceland* á grundvelli notkunar og að hafna beri skráningu hins andmæлта merkis á grundvelli ruglingshættu milli merkjanna, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Tvær greinargerðir bárust frá hvorum aðila um sig og með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 5. september 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið.¹

Niðurstaða

Notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda verður fyrst að skera úr því hvort að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar.

Málsaðilar deila um það hvor hafi verið fyrstur til að nota orðasambandið WHEN IN ICELAND í atvinnustarfsemi sinni. Báðir leggja þeir fram gögn til stuðnings fullyrðingu sinni um notkun.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig,

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur framar yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki. Stofnun vörumerkjaréttar, hvort sem er fyrir skráningu eða notkun, er hins vegar ávallt bundin því skilyrði að umrætt auðkenni uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni, sbr. skýringar við 3. gr. vml. í frumvarpi til vörumerkjalaga.

Andmælandi heldur því fram að notkun hans á merkinu WHEN IN ICELAND hafi hafist í júní 2015. Meðal framlagðra gagna andmælanda eru upplýsingar um firma hans sem skráð var í Fyrirtækjaskrá árið 2016 og skjáskot af Instagram síðu hans og Twitter en fram kemur að til aðgangs að þeim miðlum hafi verið stofnað í júní 2015.

Eigandi heldur því fram að notkun hans á merkinu nái allt aftur til ársins 2012. Leggur hann m.a. fram reikninga fyrir lénið www.wheninice.com og hýsingu þess frá árinu 2012, ódagssett skjáskot af vefsíðunni og þrjár fréttir frá árinu 2013 sem fjalla um opnun nýrrar heimasíðu eiganda. Auk þess leggur andmælandi fram samskipti varðandi lénið www.wheninice.com og erindi sem hann sendi fyrirsvarsmönnum andmælanda varðandi notkun þeirra á merkinu WHEN IN ICELAND.


Þann 8. ágúst 2016 lagði andmælandi inn umsókn um skráningu orðmerkisins WHEN IN ICELAND nr. V0101485 fyrir *flutninga; þökkun og geymslu vöru; ferðaþjónustu* í flokki 39. Einkaleyfastofan synjaði hins vegar þeirri umsókn um skráningu á þeim forsendum að merkið væri lýsandi og skorti aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þá þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir. Var m.a. vísað til þess að orðsambandið gæti útlagst á íslensku sem *þegar á Íslandi* og vísað til þess sem hægt er að gera eða ætti eða ætti ekki að gera þegar Ísland er sótt heim. Þeirri ákvörðun var ekki áfrýjað.

Í gögnum þeim sem liggja fyrir í þessu máli er hvorki í fyrsta lagi færð rök fyrir því að orðsambandið uppfylli skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. né er í öðru lagi sýnt fram á að orðsambandið hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. laganna. Ríkar kröfur verður að gera til sönnunar þess að merki sem skortir sérkenni í upphafi hafi öðlast sérkenni með notkun. Er m.a. gerð sú krafa að merki hafi fengið yfirfærða merkingu með markaðsfestu til að teljast hafa öðlast sérkenni með notkun, sbr. m.a. úrskurðir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 8/2007 (FRÍLAGER) og nr. 30/2004 (ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA). Fyrirliggjandi gögn sýna fram á að aðilar hafa verið að nota stílfærða útgáfu af orðsambandinu í atvinnustarfsemi en hins vegar er það mat stofnunarinnar að gögnin séu ekki nægjanleg til að sýna fram á sérkenni orðmerkisins WHEN IN ICELAND né að yfirfærð merking hafi átt sér stað af hendi annars hvors málsaðila þannig að meirihluti markhóps merkisins geri sér grein fyrir því að umrætt orðsamband sé vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni tiltekens aðila.




Afstaða stofnunarinnar til skráningarhæfis umrædds orðmerkis hefur því ekki breyst og verður ekki séð að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar hvað orðmerkið varðar, hvorki til handa andmælanda né eiganda.



Merki það sem hér um ræðir er orð- og myndmerkið . Í framlögðum gögnum andmælanda má finna þess dæmi að hann hafi að einhverju marki notað orðasambandið í



útfærslunni . Orð eða orðasamband sem ekki er talið fullnægja skilyrðum þeim sem koma fram í 1. mgr. 13. gr. vml. nýtur ekki einkaréttar til notkunar í atvinnustarfsemi. Það hefur í för með sér að öðrum á sama viðskiptasviði er heimilt að nota viðkomandi orð eða orðasamband í hvaða útfærslu sem er..

Ljóst er að mati Einkaleyfastofunnar að málsaðilar nota sitthvora útfærsluna af orðasambandinu *when in Iceland* og er útfærsla þeirra ólík. Merki eiganda er sett upp þannig að orðin mynda útlínur landsins á meðan merki andmælanda er í frekar hefðbundnu letri í tilteknum litum ásamt myndhluta sem samanstendur af hálfum bláum hring og við jaðra hans eru útlínur landsins. Þar sem hins vegar hvorki andmælandi né eigandi hafa sýnt fram á áunnið sérkenni eða betri rétt á grundvelli notkunar til orðanna í merkinu verður ekki tekin frekari afstaða til ruglingshættu milli orð- og myndmerkjanna hvað varðar 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Ruglingshætta við virka atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi bendir á að hann hafi skráð firmaheiti sitt, WHEN IN ICELAND ehf., hjá fyrirtækjaskrá í september 2016. Firmaheiti hans sé eins og merki eiganda og starfsemi hans sé í samræmi við þá þjónustu sem merki eiganda sé skráð fyrir.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er m.a. kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef í því felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Gerðar eru strangari kröfur til líkinda þegar um er að ræða mögulega ruglingshættu við firma heldur en gert er varðandi mögulega ruglingshættu á milli tveggja merkja. Firmað og það vörumerki sem til skoðunar er þurfa þannig að vera eins eða næstum eins til þess að um ruglingshættu sé að ræða.

Eins og í tilviki mats á ruglingshættu á milli merkja skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þarf að líta til þess hvort viðkomandi firma hafi sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. en slíkt sérkenni er forsenda þess að hægt sé að hafna skráningu vörumerkis á grundvelli virkrar atvinnustarfsemi.

Líkt og áður hefur komið fram er það mat Einkaleyfastofunnar að orðasambandið *When in Iceland* uppfylli ekki skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem um ræðir, þ.e. ferðapjónustu og ýmislegt henni tengdri. Merkið skortir því skráningarhæfi og



myndar þar af leiðandi ekki fyrirstöðu gegn skráningu síðar tilkominna vörumerkja sem innihalda aðra sérkennandi þætti. Þrátt fyrir að firmað sé eins og orðhluti hins andmælda merkis verða andmælin ekki tekin til greina á grundvelli 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Hvað varðar þá fullyrðingu andmælanda um að eigandi hafi ekki sýnt fram á raunverulega notkun merkisins er það tekið fram að á eiganda merkis hvílir sú skylda að nota merkið í atvinnustarfsemi og þarf sú notkun að hefjast innan fimm ára frá skráningu eða vera notað í samfelld fimm ár, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml. Hafi merkið ekki verið notað með þeim áskilnaði sem ákvæðið kveður á um er unnt að fara fram á niðurfellingu merkisins, sbr. 30. gr. a, sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Í máli þessu er um að ræða merki sem skráð var árið 2017. Ekki reynir því á sjónarmið um raunverulega notkun merkis þar sem fimm ár eru ekki liðin frá skráningu þess.

Athugasemd við málsmeðferð, sbr. 22. gr. vml. og 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997.

Við meðferð málsins gerði eigandi hins andmælda merkis athugasemd við það að andmælanda væri með erindi, dags. 16. janúar 2018, veittur frestur til að leggja inn greinargerð máli sínu til stuðnings í kjölfar þess að lögð var fram tilkynning um andmæli. Var það mat hans að umrædd tilkynning uppfyllti ekki skilyrði 22. gr. vml. og 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.) hvað varðaði rökstuðning og bæri því að hafna beiðni um frekari frest. Að mati eiganda hafi andmælin borist utan tilskilins frests.

Í 22. gr. vml. kemur fram heimild til þess að andmæla skráningu merkis eftir birtingu þess. Í ákvæðinu kemur enn fremur fram að andmæli skulu berast innan tveggja mánaða frá birtingu. Andmælafræsturinn er lögákveðinn og ekki hægt að fá hann framlengdan. Í 1. mgr. 11. gr. rgl. er að finna nánari útfærslu á því hvernig andmælin skulu úr garði gerð. Þar kemur m.a. fram í 3. tl. að andmælum skuli fylgja helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningar. Þá segir í 2. mgr. 11. gr. rgl. að Einkaleyfastofan geti veitt andmælanda tveggja mánaða frest til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum.

Ákvæði þetta var sett á þeim tíma er öll samskipti fóru fram bréflega. Andmæli berast iðulega rétt fyrir lok frestsins og hefur það verið viðtekin venja í framkvæmd Einkaleyfastofunnar að veita andmælanda frest til að leggja fram nánari útlistun á helstu kröfum sínum sem þurfa að koma fram í tilkynningu um andmæli, m.a. með hliðsjón af því að um knappan tíma er að ræða til að leggja fram andmæli. Hefur þessi málsmeðferð stofnunarinnar ekki sætt gagnrýni áður. Að mati Einkaleyfastofunnar uppfyllti fyrirnefnd tilkynning um andmæli skilyrði viðkomandi ákvæða og þar með heimild fyrir veitingu frests. Eins má benda á að framkvæmd stofnunarinnar er studd af 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem kveður á um að stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin. Stofnunin telur því að réttilega hafi verið staðið að meðferð málsins og hún hafi verið í samræmi við lög og reglur.

Samkvæmt 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði af



lögum eða venju. Í 2. mgr. ákvæðisins segir svo að ákvörðun sem ekki bindi enda á mál verði ekki kærð fyrr en málið hefur verið til lykta leitt. Unnt er að koma að athugasemdum um málsmeðferð Einkaleyfastofunnar við áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar verði málinu áfrýjað.

Einkaleyfastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu. Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga. Það er þar með ekki á færi stofnunarinnar að taka afstöðu til eða bregðast með öðrum hætti við hugsanlegri ruglingshættu milli auðkenna sem eru ekki skráð vörumerki né uppfylla skráningarskilyrði á grundvelli notkunar. Þá bendir stofnunin á að Neytendastofa leysir úr álitaefnum á grundvelli laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að þar sem hvorugur málsaðili hefur sýnt fram á betri rétt til orðasambandsins WHEN IN ICELAND verði ekki talin vera til



staðar ruglingshætta með merki eiganda, og firma andmælanda, sbr. 4. tl. 1. mgr. vml. Þá er það einnig mat stofnunarinnar í ljósi þess að merki andmælanda og merki eiganda eru ólík að ekki verði talið að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins WHEN IN ICELAND (orð- og myndmerki), nr. V0106264, skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **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
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. ELS

Tilv. okkar
S-164

Reykjavík, dags.
13.1.2018

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0106264 WHEN IN ICELAND (orð- og myndmerki)

Fyrir hönd umbjóðanda okkar When in Iceland ehf., kt. 600916-1490, Bláhömrúm 4, 112 Reykjavík leyfum við okkur að leggja fram neðangreind

ANDMÆLI

með stoð í 22. gr. laga nr. 45/1997 gegn eftirfarandi skráningu:

Skráning nr.: V0106264
Merki: WHEN IN ICELAND (orð- og myndmerki)
Eigandi: Win Iceland ehf.
Birting auglýsingar: 15. nóvember 2017, 11. tbl. 2017

Andmælin eru meðal annars lögð inn á grundvelli 4. tl. 14. gr. vml., sbr. firmaheiti andmælanda, og 6. tl. 14. gr. vml. sbr. notkun andmælanda á vörumerkinu WHEN IN ICELAND fyrir skráningardag hins andmæltá merkis sbr. einnig 2. tl. 3. gr. vml.

Um nánari útlíðun á ofangreindu sem og frekari málsástæðum fyrir andmælum vísast til væntanlegrar greinargerðar sem lögð verður fram til stuðnings andmælunum.

Óskað er eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð.

Hjálagt fylgir gjald kr. 41.400.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.
Magnús Hrafn Magnússon, hrl.



Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilv. ELS

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.

S-164

15.3.2018

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0106264 WHEN IN ICELAND (orð- og myndmerki)

Vísað er til andmæla gegn skráningu ofanefnds vörumerkis dags. 13. janúar 2018.

Andmælandi byggir andmæli sín annars vegar á 4. tl. 14. gr. vörumerkjalaga og hins vegar á 6. tl. sömu greinar.

Firmaheiti:

Firmaheiti andmælanda, When in Iceland ehf., var skráð hjá RSK þann 12. september 2016 eftir að andmælandi hóf að nota vörumerki sitt, WHEN IN ICELAND.

Hið andmælt merki er orð- og myndmerki sem er skráð fyrir *ferðabókanir* í 39. flokki. Firmaheiti andmælanda er When in Iceland ehf. Tilgangur þess í ÍSAT Atvinnugreinaflokkun RSK, sbr. meðfylgjandi útprentun úr fyrirtækjaskrá RSK, er:

79.90.0 Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu

ÍSAT skráning skv. virðisaukaskattsnúmeri er: 79120 Ferðaskipuleggjendur (Aðal)

Firmaheiti andmælanda er því eins og hið andmælt merki og starfsemi andmælanda er í samræmi við þjónustu eiganda hins andmælt merkis. Andmælandi rekur starfsemi á sviði ferðaþjónustu.

Hinu andmælt merki hefði því átt að synja *ex officio* á grundvelli firmaheitis andmælanda, skv. 4. tl. 14. gr. vml.

Skilyrði þess að merki sé synjað á grundvelli firmaheitis skv. 4. tl. 14. gr. vml. eru ekki þau sömu og við mat á ruglingshættu á grundvelli 6. tl. 14. gr. sömu laga. Af orðalagi 4. tl. 14. gr. vml. leiðir að hafna beri skráningu á hinu andmælt merki.

Andmælandi byggir á því að hið andmælt merki, orð- og myndmerkið WHEN IN ICELAND fyrir ferðabókanir í 39. flokki, gefi tilefni til að ætla megi að um sé að ræða heiti á atvinnustarfsemi andmælanda, When in Iceland ehf.

Fyrri notkun andmælanda:

Andmælandi byggir á því að hann hafi öðlast rétt til vörumerkisins When in Iceland fyrir notkun skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og að merkið uppfylli skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni.

Andmælandi og þeir sem andmælandi leiðir rétt sinn til, þ.e. stjórnendur og eigendur fyrirtækisins, hafa notað vörumerkið WHEN IN ICELAND fyrir ferða- og bókunarþjónustu að minnsta kosti frá því að Instagram síða með nafninu When in Iceland (@wheniniceiland) var stofnuð þann 7. júní 2015. Fyrsta myndin var birt þar þann 15. ágúst 2015, sbr. hjálagt fylgiskjal.

Instagram síðan er nú með yfir 185.000 fylgjendur (fylgiskjal) en það eru til dæmis fleiri fylgjendur en fylgjendur Instagram síðu flugfélagsins Wow Air. Þá var Twitter síða andmælanda stofnuð í júní 2015 og síðan er nú með um 4.300 fylgjendur (fylgiskjal). Aðgangur að TripAdvisor var stofnaður á svipuðum tíma (fylgiskjal). Aðeins örfá ferðaðjónustufyrirtæki á Íslandi eru með fleiri fylgjendur á samfélagsmiðlum en andmælandi.

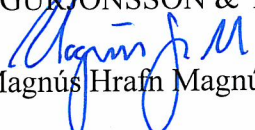
Frá upphafi hefur andmælandi eða fyrirsvarsmenn andmælanda selt ferðir í umboðssölu í gegnum heimasíðuna www.wiiceland.com en félagið er nú með virka samninga við yfir 70 íslenska ferðaðjónustuaðila sem sjá um ferðir sem bókaðar eru í gegnum heimasíðu fyrirtækisins. Unnt er að leggja fram frekari gögn til staðfestingar á notkun en andmælandi gengur út frá því að notkun hans á merkinu, að minnsta kosti frá 2015 sé óumdeild. Áskilinn er allur réttur til frekari framlagningar gagna í þessu sambandi.

Andmælandi hefur því skapað sér rétt til vörumerkisins WHEN IN ICELAND fyrir notkun skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. enda uppfyllir vörumerkið skilyrði sömu laga fyrir skráningu. Þar með talið skilyrði 13. gr. vml. fyrir sérkenni. Ruglingshætta er á milli vörumerkis andmælanda og hins andmælt vörumerkis.

Í samræmi við ofangreint krefst andmælandi þess að skráningu á merkinu í hinni andmæltu skráningu nr. V0106264 WHEN IN ICELAND (orð- og myndmerki) verði hafnað.

Áskilinn er réttur til að leggja inn frekari gögn, málsástæður og lagarök á síðari stigum, **hvort sem gagnaðili leggur inn greinargerð eða ekki.**

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík.

Tilvísun: 201801-0644
2. maí 2018

Efni: Greinargerð eigenda vörumerkisins When in Iceland vegna andmæla á skráningu vörumerkisins „When in Iceland“ (orð og myndmerki), sbr. umsókn merkt V0106264.

Málsástæður andmælanda í greinargerð dagssettri 15. mars 2018 byggja á því að vörumerkjaréttur andmælanda yfir vörumerkinu When in Iceland hafi stofnast með notkun frá 7. júní 2015, með vísan til fylgiskjala með greinargerð.

Tilvitnað ákvæði 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml.“) kveður á um að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum með frumvarpi laga um vörumerki er ákvæðið nánar skýrt þannig að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr. Jafnframt segir að vernd vörumerkis sem fengin er með notkun er efnislega hin sama og vernd skráðra merkja. Samkvæmt orðanna hljóðan bæði í ákvæði 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og í athugasemdum með frumvarpi laganna þá stofnast réttur yfir vörumerkinu nái aðila að sanna að hann hafi verið fyrstur til að nota vörumerkið.

Óumdeilt er milli málsaðila að vörumerkjaréttur stofnast með notkun. Jafnframt er óumdeilt að vörumerkið „When in Iceland“ uppfyllir skilyrði laganna fyrir skráningu, sbr. tilvitnuð orð úr grg. andmælanda:

„Andmælandi hefur því skapað sér rétt til vörumerkisins WHEN IN ICELAND fyrir notkun skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. enda uppfyllir vörumerkið skilyrði sömu laga fyrir skráningu.“

Eftir stendur ágreiningur um hvor málsaðilanna var „fyrstur“ til að nota vörumerkið. Eins og kemur fram í greinargerð andmælanda var vörumerkið fyrst notað 7. júní 2015 en umsækjendur urðu fyrst varir við að annar aðili væri að nota vörumerkið þegar félagið When in Iceland ehf. var skráð í firmaskrá Ríkisskattstjóra þann 12. september 2016.

Málsástæður umsækjenda:

Umsækjendur byggja á því að vörumerkjaréttur þeirra yfir vörumerkinu „When in Iceland“ hafi stofnast fyrir notkun árið 2012. Þrátt fyrir að formlegur umsækjandi að skráningu vörumerkisins „When in Iceland“ er Win Iceland ehf., umsókn merkt: V0106264, hefur vörumerkið „When in Iceland“ verið í notkun allt frá árinu 2012 af þeim Andra Björgvin Arnþórssyni og Sigtryggi Arnþórssyni sem eru stjórnendur og eigendur Win Iceland ehf.

Formleg notkun á vörumerkinu hófst stuttu eftir að eigendur vörumerkisins keyptu lénið www.wheniniceland.com sem var fyrst skráð 2. júlí 2012, sbr. fskj. nr. 2 og 3. Létu eigendur vörumerkisins teikna upp, hanna og útbúa vef fyrir ferðapjónustuna sem var tekin að fullu í notkun í byrjun árs 2013, sbr. fskj. nr. 4, 5, 6 og 7. Vefurinn hefur verið starfrækur á vefslóðum www.wheniniceland.is og www.wheniniceland.com og vörumerkið „WHEN IN ICELAND“ verið í notkun af umsækjendum frá því 2012. Þrátt fyrir að formleg skráning vörumerkisins hafi ekki átt sér stað fyrr en fyrir skömmu síðan hefur það verið einlæg trú umsækjenda að vörumerkjaréttur yfir vörumerkinu „When in Iceland“ hafi stofnast með notkun og í samræmi við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. óháð því hvort vörumerkið væri notað af óformlegu eða formlegu félagi. Málsástæður andmælanda byggja á sambærilegu sjónarmiði, þ.e. að réttur þeirra yfir vörumerkinu hafi skapast með notkun frá 7. júní 2015 áður en það var fært inn í formlegt félag.

Eigendur vörumerkisins byggja jafnframt á því að andmælendur hafa frá 30. maí 2015 reynt að komast yfir vörumerkið með fjandsamlegum hætti. Þess til stuðnings er vísað til tölvupósts sem Pétur Örn Johnson einn forsvarsmanna andmælanda sendi á hýsingarfélagið 1984 ehf., sbr. fskj 8. Með tölvupóstinum óskaði hann eftir að kaupa lénið www.wheniniceland.com beint af hýsingaraðilanum í stað þess að leita beint til eigenda lénsins, vitandi það að lénin væru í notkun af eigendum vörumerkisins. Þess ber að geta að mjög auðvelt er að leita uppi og fá upplýsingar um eigendur léna inn á who.is, fyrir www.wheniniceland.com, sbr. fskj. 9, og inn á isnic fyrir www.wheniniceland.is, sbr. fskj. 10.

Pétur Örn (annar forsvarsmanna andmælanda) er lögfræðimenntaður og hefur lokið meistaranám í lögfræði við Háskólann í Reykjavík. Í samræmi við sérfræðipekkingu hans mátti hann vita að vörumerkjaréttur stofnast m.a. með notkun á vörumerki. Þrátt fyrir að vera grandvís um notkun umsækjenda á vörumerkinu frá 30. maí 2015, hófu andmælendur notkun á því skv. greinargerð stuttu síðar eða þann 7. júní 2015.

Eigendur vörumerkisins urðu fyrst varir við að annar aðili væri að nota vörumerkið stuttu eftir stofnun andmælanda (When in Iceland ehf.), sem var stofnað þann 12. september 2016. Stuttu síðar eða þann 29. september 2016 sendu eigendur vörumerkisins forsvarsmönnum andmælanda bréf (Cease and desist) þar sem þau voru hvött til þess að láta af notkun á vörumerkinu með öllu, sbr. fskj. 11 og 12. Bréfin voru móttækin af forsvarsmönnum andmælanda og fór fram fundur milli aðila stuttu síðar sem haldinn var á Suðurlandsbraut 22. Á fundinum hvöttu eigendur vörumerkisins forsvarsmenn andmælanda til þess að láta af notkun á vörumerkinu með öllu. Þess til vitnis þá tók Pétur fundinn upp á símann sinn og hefur ekki orðið við beiðni um að afhenda afrit af hljóðupptökunni. Á þeim tíma höfðu forsvarsmenn andmælanda lagt inn umsókn til ELS, merkt V0101485, dags. 8. ágúst 2016 og biðu eigendur vörumerkisins áteka með aðgerðir á meðan svo væri skv. ráðleggingum frá fulltrúa ELS. Eftir að skráningu þeirra var hafnað og andmælaréttur útrunninn sóttu eigendur vörumerkisins um skráningu vörumerkisins með umsókn merкта V01016264 og tók skráning gildi 31. október 2017, sbr. fskj. 13.

Af öllu framangreindu virtu er ljóst að eigendur vörumerkisins, (Andri, Sigtryggur og síðar Win Iceland ehf.) hófu fyrstir notkun á vörumerkinu „When in Iceland“ í loks árs 2012 og með því skapaðist vörumerkjaréttur í skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Þá er að lokum krafist að skráning vörumerkisins sé í fullu gildi og óskað eftir því að andmælendur sjái sóma sinn í því að láta af allri notkun á vörumerkinu svo ekki þurfi að koma til frekari aðgerða.

Eftirfarandi gögn eru lögð fram:

- Nr. 1 Greinargerð þessi
- Nr. 2 Reikningur fyrir Wheniniceland.com, dags. 2. júlí 2012
- Nr. 3 Reikningur fyrir hýsingu dags. 3. júlí 2012.
- Nr. 4 Upphafleg hönnun á When in Iceland dags. 12. júní 2012
- Nr. 5 Fréttatilkynning um When in Iceland á vef viðskiptablaðsins, dags. 11. janúar 2013
- Nr. 6 Fréttatilkynning á vef ferðamálastofu, dags. 17. janúar 2013
- Nr. 7 When in Iceland í fréttablaðinu, haus bls. 17. dags. 28. jan. 2013
- Nr. 8 Póstur frá Pétri til 1984 ehf., dags. 30. maí 2015
- Nr. 9 wheniniceland.com whois lookup
- Nr. 10 ISNIC – Mini whois
- Nr. 11 Bréf til Heiðu 29. september 2016
- Nr. 12 Bréf til Péturs 29. september 2016
- Nr. 13 Skráningaskírteini, dags. 31. október 2017.

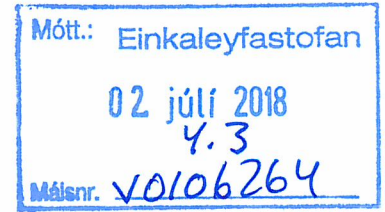
Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök á síðari stigum ef þess þarf hvort sem gagnaðili leggur inn greinargerð eða ekki.

Virðingarfyllst,

A handwritten signature in blue ink that reads "Andri B. Arnþórsson".

Andri Björgvin Arnþórsson, lögfr.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík



Tilv. ELS
201801-0644

Tilv. okkar
S-164

Reykjavík, dags.
2.7.2018

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0106264 WHEN IN ICELAND (orð- og myndmerki)

Vísað er til andmæla gegn skráningu ofanefnds vörumerkis dags. 13. janúar 2018, í greinargerð dags. 15. mars 2018 og í greinargerð gagnaðila dags. 2. maí 2018.

Greinargerð gagnaðila gefur ekki tilefni til að hafna framlögðum andmælum.

Gagnaðili hefur ekki sýnt fram á að hann hafi öðlast rétt til vörumerkisins WHEN IN ICELAND (orð- og myndmerki) á grundvelli notkunar fyrir þá þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Fyrir því ber hann sönnunarbyrði.

Þann 1. janúar 1994 tóku gildi breytingar á vörumerkjalögnum (vml.) vegna aðildar Íslands að EES. Þar með var skylt að laga vörumerkjalögin að tilskipun 89/104 EU frá 21.12.1988 (95/2008 og 2436/2015) um samræmingu löggjafar um vörumerki. Við túlkun á ákvæðum vörumerkjalaganna ber því meðal annars að líta til tilskipunarinnar eins og hún hefur verið túlkuð af Evrópudómstólum. Af henni má leiða að til þess að meint notkun á vörumerki teljist skapa rétt verði að vera um raunverulega notkun að ræða (e. genuine use) sbr. t.d. 16. gr. núgildandi tilskipunar.

Til þess að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast skv. 2. tl. 3. gr. vml. verður vara eða þjónusta auðkennd með vörumerkinu að hafa verið seld neytendum á Íslandi.

Hér má til dæmis vísa til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. C-40/01 MINIMAX þar sem um var að ræða útteilingu eintaka auðkenndra með vörumerki í kynningarskyni, án sölu. Í dómnum segir meðal annars, sjá 36. og 37. málsgrein:

‘Genuine use’ must therefore be understood to denote use that is not merely token, serving solely to preserve the rights conferred by the mark. Such use must be consistent with the essential function of a trade mark, which is to guarantee the

identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin.

It follows that ‘genuine use’ of the mark entails use of the mark on the market for the goods or services protected by that mark and not just internal use by the undertaking concerned.

Notkunin þarf að vera raunveruleg. Þetta hefur Hæstiréttur Íslands einnig staðfest í máli nr. 437/2008 en þar segir m.a.:

Notkun þess við markaðssetningu þarf að hafa verið raunveruleg en ekki aðeins til málamynda og tengjast þeirri vöru eða þjónustu, sem tiltekin er í skráningu, og er í tilviki vörumerkis stefnda flutningar, pökkun og geymsla vöru og ferðapjónusta. Stefndi hefur sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er og að þar með séu uppfyllt skilyrði fyrir vernd merkisins í samræmi við skráningu þess.

Meintri notkun gagnaðila er ranglega lýst í greinargerð hans. Raunveruleg notkun hans á vörumerkinu WHEN IN ICELAND uppfyllir ekki þau skilyrði sem eru gerð skv. 2. tl. 3. gr. vml. Í greinargerðinni segir:

Formleg notkun á vörumerkinu hófst stuttu eftir að eigendur vörumerkisins keyptu lénið www.wheniniceland.com sem var fyrst skráð 2. júlí 2012, sbr. fskj. nr. 2 og 3. Létu eigendur vörumerkisins teikna upp, hanna og útbúa vef fyrir ferðapjónustuna sem var tekin [svo] að fullu í notkun í byrjun árs 2013, sbr. fskj. nr. 4, 5, 6 og 7. Vefurinn hefur verið starfrækur [svo] á vefslóðum www.wheniniceland.is og www.wheniniceland.com og vörumerkið „WHEN IN ICELAND“ verið í notkun af umsækjendum frá því 2012.

Rangt er að vefur fyrir ferðapjónustu hafi verið tekinn „að fullu í notkun í byrjun árs 2013“. Ósannað er að vara eða þjónusta hafi verið seld á vefsvæðunum www.wheniniceland.com og/eða www.wheniniceland.is áður en andmælandi hóf að nota vörumerkið WHEN IN ICELAND. Þvert á móti benda gögn til annars. Þannig var vefurinn www.wheniniceland.is fyrst skráður hjá ISNIC þann 9. mars 2015, sbr. fskj. nr. 5.

Á vefsíðunni www.web.archive.org er unnt að fá skjáskot af vefsíðum aftur í tímann og sjá hvaða virkni var á þeim á tilteknum tíma. Þegar leitað er að vefsíðunni www.wheniniceland.com kemur til dæmis í ljós að í febrúar 2015 var enginn texti á síðunni, sbr. fskj. nr. 2. Ekkert er til um vefsíðuna www.wheniniceland.is fyrr en í nóvember 2016 en þá var þar eftirfarandi texti, sjá fskj. nr. 1:

When in Iceland er óskráð félag utan um þróunarverkefni á kerfi sem einfaldar ferðamönnum á Íslandi að finna þjónustu og afþreyingu. Verkefnið hófst árið 2011 með undirbúningi af vef sem var settur í loftið árið 2012. Vefurinn var starfrækur [svo] í því formi þangað til um mitt ár 2014, þegar hafist var handa á þróunarvinnu að nýrri og endurbættri útfærslu af hugmyndinni.

Eftir rúmlega tveggja ára þróunarvinnu hjá fjögurra manna teymi, er áætlað að hið endurbætta kerfi verði tilbúið til notkunar í apríl 2017, bæði í snjallsímum og á vefslóðum félagsins, wheniniceland.is og wheniniceland.com.

Ekkert liggur fyrir um það að vara og/eða þjónusta hafi í raun verið seld á þessum vefslóðum. Þvert á móti bendir ofangreindur texti til þess að meint notkun gagnaðila fram að þeim tíma er andmælandi byrjaði að nota merkið, sbr. fyrri greinargerð, hafi eingöngu falist í undirbúningi undir hugsanlega notkun. Sá undirbúningur virðist hafa náð yfir mesta uppgangstíma í sögu íslenskrar ferðapjónustu án þess að eiginleg notkun á vörumerkinu WHEN IN ICELAND hafi átt sér stað.

Það að skrá netfang, eitt og sér, felur ekki í sér notkun á vörumerki sem stofnar vörumerkjarétt skv. 2. tl. 3. gr. vml. Aðgerðir sem fela ekki í sér að tiltekin vara og/eða þjónusta hafi raunverulega verið markaðssett og seld, fela ekki í sér notkun á vörumerki sbr. m.a. tilvísun í MINIMAX dóminn hér að framan. Auk þess verður notkunin að beinast að neytendum í því landi sem hinn meinti vörumerkjaréttur á að gilda. Um þetta vísast m.a. til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. T-382/08 varðandi vörumerkið VOGUE en þar segir m.a. í 22. málsgrein:

The insufficiency of the evidence of the use of the earlier mark furnished by the opponent furthermore led the Opposition Division and the Board of Appeal to base their decision on probabilities or suppositions. However, the applicant submits that the Court has consistently held that genuine use of a trade mark cannot be proved by means of probabilities or suppositions, but must be demonstrated by solid and objective evidence of effective and sufficient use of the trade mark on the market concerned.

Skráning og stofnun .com léns án eiginlegrar notkunar sem leiðir til sölu á vöru og þjónustu í því landi sem vörumerkjarétti er haldið fram, nægir ekki. Ósannað er að gagnaðili hafi selt vöru eða þjónustu til aðila á Íslandi í gegnum lénið www.wheniniceland.com áður en andmælandi sannanlega byrjaði að nota vörumerkið WHEN IN ICELAND, sbr. umfjöllun í fyrri greinargerð. Ítrekað er að andmælandi hefur frá upphafi selt íslenskum aðilum þjónustu sína.

Í verklagsreglum Evrópusambandsins um vörumerki (e. Guidelines for Examination of European Union Trade Marks) sem gefnar eru út af EUIPO (European Union Intellectual Property Office) segir á bls. 12 í C-hluta er varðar sönnun á notkun (e. Proof of Use) um notkun á lénum:

The mere fact that the opponent has registered a domain name containing the earlier trade mark is not sufficient in itself to prove genuine use of this trade mark. It is necessary for the party to prove that the relevant goods or services are offered under the trade mark contained in the domain name.

Á fskj. nr. 1 sést hvornig lénið www.wheniniceland.is var notað. Engar vörur eða þjónusta voru boðnar til sölu. Þar virðist vera um að ræða óljósar undirbúningsaðgerðir. Slíkar aðgerðir fela ekki í sér notkun sem skapar vörumerkjarétt í skilningi 2. tl. 3. gr. vml.

Gagnaðili hefur ekki lagt fram gögn sem sýna að vara og/eða þjónusta auðkennd með vörumerkinu WHEN IN ICELAND hafi raunverulega verið boðin og seld til neytenda á Íslandi á hans vegum fyrir það tímamark sem andmælandi sannanlega byrjaði að nota vörumerkið WHEN IN ICELAND, sbr. umfjöllun í fyrri greinargerð. Virkir samningar eru til staðar á milli andmælanda og yfir 70 íslenskra ferðaþjónustuaðila, sbr. m.a. fskj. nr. 3 og 4 þar sem andmælandi selur ferðir í umboðssölu. Það hefur hann gert frá árinu 2016 en notkun merkisins í markaðssetningu hófst fyrr, sbr. t.d. umfjöllun í fyrri greinargerð.

Takist gagnaðila að sanna raunverulega notkun á hans vegum í skilningi 2. tl. 3. gr. vml., þ.e. árin 2012 og 2013, nægir það ekki heldur.

Af 2. tl. 3. gr. vml. leiðir að til þess að notkun geti skapað vörumerkjarétt, verður notkunin að vera viðvarandi. Ofangreindur texti af heimasíðunni www.wheniniceland.is verður ekki skilinn á annan hátt en að hlé hafi verið á meintri notkun allt frá 2014 til 2017. Það er í samræmi við skjáskot af vefsíðunni www.wheniniceland.com frá árinu 2015, sjá fskj. nr. 2. Á því tímabili hóf andmælandi að nota vörumerkið WHEN IN ICELAND.

Teljst sannað, gegn mótmælum andmælanda, að gagnaðili hafi notað merkið þannig að réttur skapist skv. 2. tl. 3. gr. vml. ber að huga að öðrum skilyrðum. Það hlé sem óumdeilanlega var á notkun merkisins frá 2014 til byrjun árs 2017 leiðir til þess að hugsanlegur vörumerkjaréttur gagnaðila var niður fallinn áður en andmælandi sannanlega hóf að nota merkið og stofnaði þar með rétt til vörumerkisins.

Þetta leiðir af orðalagi 2. tl. 3. gr. sem er svohljóðandi:

Vörumerkjaréttur getur stofnast með:

...

2. notkun vörumerkis sem **er og hefur verið notað** hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

(leturbreyting undirritaðs)

Þetta leiðir einnig af umfjöllun um ákvæðið í frumvarpi með lögnum, en þar segir:

Hér á landi hefur framkvæmdin verið sú að vörumerkjaréttur hefur verið talinn geta stofnast við upphaf notkunar en ekki verið gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð. Litið hefur verið til danskrar framkvæmdar í þessu efni. Í dönsku vörumerkjalögnum, sem tóku gildi 1. janúar 1992, var lögfest sambærilegt ákvæði því sem hér er lagt til. Ákvæði um markaðsfestu, sem er að finna í gildandi lögum, er því sleppt. Ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr.

Ákvæði 3. gr. dönsku vörumerkjalaganna sem vísað er til í frumvarpinu er svohljóðandi:

Varemærkeret kan stiftes enten

1) ved registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, eller

2) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og **for hvilke det vedvarende anvendes.**
(leturbreyting undirritaðs)

Í ritinu *Varemærkeret. Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer. EF-varemærket. Madrid-Protokollen* eftir Knud Wallberg sem gefið var út í Kaupmannahöfn árið 2008 segir um þetta ákvæði og skilyrði um viðvarandi notkun á bls. 90:

Retten til et ibrugtagent varemærke opretholdes ved vedvarende brug og bortfalder, hvis brugen hører op. Bortfaldet indtræder imidlertid kun, hvis brugsophøret er af mere definitiv art.

Gagnaðili hefur ekki sýnt fram á að hann hafi raunverulega notað vörumerkið WHEN IN ICELAND fyrir árið 2014. Teljist slíkt sannað er óumdeilt að hlé var á notkun merkisins frá 2014 til 2017. Það rúmlega þriggja ára hlé sem var á notkun merkisins leiðir til þess að meintur vörumerkjaréttur hans féll niður, hafi hann yfirhöfuð stofnast í öndverðu.

Því minna sem merki hafa verið notuð og því minna þekkt sem þau eru þegar notkun hættir, því styttra getur notkunarleysið varað til þess að vörumerkjarétturinn teljist fallinn niður þegar um er að ræða hugsanlegan rétt skv. 2. tl. 3. gr. vml. Öðru máli gildir um notkunarleysi merkja sem þegar hafa verið skráð, sbr. m.a. 25. gr. vml.

Þá er einnig óumdeilt að andmælandi hóf notkun á vörumerki sínu árið 2015 og hefur haldið henni áfram frá þeim tíma, án hléa.

Andmælandi skráði firmaheiti sem er samhljóða hinu andmæлта vörumerki áður en umsókn gagnaðila var lögð inn, sbr. umfjöllun í fyrri greinargerð. Ruglingshætta er á milli starfsemi þess félags og þeirrar þjónustu sem hið andmæлта merki á að auðkenna. Í hinu andmæлта merki „felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti“ á atvinnustarfsemi andmælanda, When in Iceland ehf., sbr. skilyrði 4. tl. 14. gr. vml. Því hefði Einkaleyfastofan átt að synja um skráningu á hinu andmæлта merki í öndverðu.

Gagnaðila ber að sanna að vörumerkið WHEN IN ICELAND hafi verið notað fyrir þá þjónustu sem nú er óskað skráningar fyrir, þ.e. ferðabókanir í 39. flokki. Það er ósannað.

Vegna athugasemda í greinargerð gagnaðila skal tekið fram að menntun fyrirsvarsmanns andmælanda og/eða önnur samskipti hans við þriðja aðila hafa ekki þýðingu við mat á því hvort gagnaðili hafi sannað að stofnast hafi vörumerkjaréttur á hans vegum fyrir notkun skv. 2. tl. 3. gr. vml.

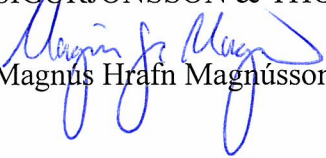
Í samræmi við ofangreint er þess krafist að andmælin verði tekin til greina.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn, málsástæður og rök óháð því hvort gagnaðili leggi fram frekari rök eða ekki.

Hjálagt:

1. Skjáskot af vefsíðunni www.wheniniceland.is frá 9. nóvember 2016
2. Skjáskot af vefsíðunni www.wheniniceland.com frá 21. febrúar 2015
3. Skjáskot úr bókunarkerfi andmælanda sem sýna fjölda íslenskra viðskiptavina
4. Samskipti andmælanda við íslenska viðskiptavini í gegnum bókunarkerfi
5. Skráningarskírteini vegna lénsins wheniniceland.is

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík.

Tilvísun: 201801-0644
5. september 2018

Efni: Athugasemdir og andsvör.

Vísað er til málsins í heild sbr. tilvísun 201801-0644.

Athugasemdir við andmæli og nýjar málsástæður:

Til að byrja með vilja eigendur vörumerkisins benda á að andmælaréttur gegn skráningu vörumerkisins rann út 15. janúar 2018. Sama dag og andmælaréttur rann út barst ELS bréf frá andmælendum með yfirskriftinni „ANDMÆLI“. Í bréfinu eru engin andmæli að finna og var bréfið lagt fram í þeim eina tilgangi að óska eftir fresti til þess að leggja inn greinargerð. Daginn eftir eða þann 16. janúar 2018 barst póstur frá starfsmanni ELS þar sem frestur var veittur til 16. mars 2018, til að leggja fram greinargerð. Sama dag sendu eigendur vörumerkisins athugasemdir á ELS og mótmæltu frekari fresti.

Samkvæmt 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki er heimilt að andmæla skráningu vörumerkis eftir birtingu. Þeir sem vilja andmæla skráningu ber að skila inn skriflegum andmælum til ELS innan tveggja mánaða frá birtingardegi og skulu þau rökstudd. Eins og fram hefur komið rann andmælafræsturinn út 15. janúar 2018 og í eðli sínu komu engin andmæli fram á þeim tíma heldur aðeins ósk um að fá að skila inn greinargerð með andmælum síðar. Bréf með yfirskriftinni Andmæli felur í raun ekki í sér andmæli heldur eiga andmælin að koma fram efnislega í formi málsástæðna og athugasemda.

Frestur sem ELS veitti var veittur á grundvelli 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997, en þar segir orðrétt „Í sérstökum tilvikum getur Einkaleyfastofa veitt andmælanda tveggja mánaðar frest til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælum“. Framangreint reglugerðarákvæði má ekki veita rýmri rétt en lög heimila. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. laga um vörumerki segir að heimilt sé að andmæla og að andmælunum „ber að skila [...] innan tveggja mánaða frá birtingardegi og skulu þau rökstudd“. Samkvæmt framangreindu ber að skila inn rökstuddum andmælum innan tveggja mánaða frá birtingardegi. Undantekning á lagaákvæðinu á aðeins að leyfa „í sérstökum tilvikum“ til að leggja fram „frekari gögn til stuðnings andmælum“.

Fyrir það fyrsta, þá skiluðu andmælendur ekki inn rökstuddum andmælum innan lögbundins frests, þ.e. innan tveggja mánaða, heldur skiluðu þau aðeins inn bréfi með ósk um lengri frest. Í öðru lagi þá er ekkert sem hefur komið fram, eða bent til þess að um er að ræða sérstakt tilvik sem heimilar undanþágu frá lögunum. Í þriðja lagi þá heimilar 2. mgr. 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl., aðeins frest í sérstökum tilvikum til að leggja fram frekari gögn til stuðning andmælum. Samkvæmt orðanna hljóðan er verið að vísa til sönnunargagna, enda eru gögn til stuðnings andmælum ekki andmæli í sjálfu sér, heldur gögn sem styðja við

andmæli, þ.e. sönnunargögn. Samkvæmt framangreindu veitti ELS rýmri frest til að leggja fram andmæli en lög leyfa. Ef allt væri eðlilegt þá ætti réttilega að taka málið til úrskurðar í samræmi við bréfið sem barst 13. janúar 2018 og vísa frá öðrum málsástæðum sem síðar komu fram á grundvelli þess að þær eru of seint komnar fram, sbr. 1. mgr. 22. gr. laga um vörumerki.

Þá vilja eigendur vörumerkisins einnig benda á að andmæli sem bárust 16. mars 2018 (of seint fram komin), fólu í sér málsástæður sem byggja á því að réttur hafi skapast hjá andmælenda yfir vörumerkinu áður en rekstur andmælenda var hafinn og síðan að andmælabréf frá 2. júlí 2018 byggir á nýjum málsástæðum (6 mánuðum eftir að andmælarétturinn rann út), þar sem byggt er á nýjum málsástæðum sem eru í þversögn við upphaflegar málsástæður andmælenda.

Andsvör við andmælabréfi 2.7.2018:

Því er með öllu mótmælt að notkun á vörumerkinu hafi verið notuð til málamynda og óljóst hvaða málamyndagjöfning andmælendur vísa til sem hófst árið 2012 og stendur enn yfir. Notkun á vörumerkinu hefur verið í einni eða annarri mynd frá 2012, sbr. fskj.1. Það má einnig vísa á vefi wheniniceland.is, wheniniceland.com og óslitna notkun á Facebook síðu When in Iceland, www.facebook.com/wheniniceland frá 2012 þar sem póstar hafa verið birtir með reglubundnum hætti frá 2012 til 2018.

Kjarni málsins er sá að vörumerkið When in Iceland hefur verið notað af sömu eigendum frá árinu 2012 og hefur stofnast réttur til vörumerkisins sbr. 2. tl. 3. gr. laga um vörumerki og sbr. 1. mgr. 72. gr. stjkskr. Og eins og gögn hafa sýnt fram á var lögmenntaður andmælendi grandvís um að aðrir áttu vörumerkið. Hann vissi einnig að það stóð ekki til boða að kaupa lénin og tók hann þá á það ráð að beita þekkingu sinni í þeim tilgangi, að freistast til þess að skjóta vörumerkinu undan eigendum þess. Þannig var hlaupið til og stofnað félag í nafni vörumerkisins og lögð strax fram skráning á vörumerkinu. Allt gert í þeim eina tilgangi að skjóta vörumerkinu undan eigendum þess. Sem betur fer er tilgangur vörumerkjaréttar m.a. að sporna við þeirri háttsemi sem andmælendur halda uppi.

Virðingarfyllst,

A handwritten signature in blue ink that reads "Andri B. Arnþórsson".

Andri Björgvin Arnþórsson, lögfr.