


**Ákvörðun Hugverkastofunnar  
nr. 15/2019  
10. september 2019**

Þann 12. ágúst 2008 lagði Gagnaveita Reykjavíkur ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins  **LJÓSLEIÐARINN** umsókn nr. 2842/2008. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2008, sbr. skráning nr. 983/2008, fyrir eftirtalda þjónustu:

**Flokkur 38** Fjarskipti.


Með erindi, dags. 21. nóvember 2018, barst krafa frá LMB Mandat lögmannsstofu f.h. Símans hf. um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggir á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi skv. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. 28. gr. sömu laga. 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. vml.

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 ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.<sup>2</sup>

**Niðurstaða**

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

Í kröfu beiðanda kemur fram að lögmætir hagsmunir hans grundvallist á því að hann starfi á fjarskiptamarkaði og bjóði upp á þjónustu um ljósleiðara. Ljóst sé að skráning vörumerkisins  **LJÓSLEIÐARINN** hamli honum í að auglýsa þá þjónustu sem hann bjóði upp á með ljósleiðaratækni. Skráningin takmarki að hans mati jafnframt svigrúm annarra aðila á fjarskiptamarkaði til að gera grein fyrir þjónustu sinni og geri þeim erfitt um vik að auglýsa sína þjónustu án þess að eiga það á hættu að eigandi muni gera athugasemdir við slíkt á grundvelli 1. mgr. 4. gr. vml. og/eða eftir atvikum ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Skráningin veiti því eiganda óeðlilegt og ósannjarnt forskot í samkeppni og takmarki atvinnufrelsi beiðanda sem varið sé af 75. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33/1944.

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

<sup>2</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Eigandi bendir á að beiðandi hafi um langt skeið notað orðið *Ljósleiðari* til þess að fjalla um og auglýsa þjónustu sína, án nokkurra athugasemda af hálfu eiganda og leggur eigandi fram gögn sem sýna þá notkun. Þá bendir eigandi jafnframt á að merkið sem um ræði sé stílfært orð- og myndmerki, sem komi ekki á nokkurn hátt í veg fyrir að beiðandi geti auglýst þjónustu sína með ljósleiðaratækni.

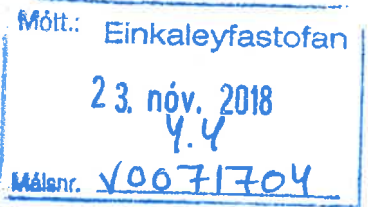
Beiðandi styður framangreindar fullyrðingar sínar um lögmæta hagsmuni engum gögnum, þrátt fyrir ábendingar eiganda þar um og hafnar því að gera þurfi ríkari kröfur til að aðilar rökstyðji að þeir hafi lögmætra hagsmuna að gæta í þeim tilvikum þar sem ágreiningur um notkun vörumerkis hefur enn ekki komið upp. Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 5/2014 (COLAZID) og 6/2014 (COLAZIDE), sem staðfestu niðurstöðu Hugverkastofunnar í málum nr. 3/2013 og 4/2013, kemur fram að ákvæði 30. gr. a vml. byggji á því að sýnt sé fram á lögmæta hagsmuni með fullnægjandi rökstuðningi. Þrátt fyrir að rök hnígi að því að túlka hugtakið lögmætir hagsmunir rúmt taldi áfrýjunarnefnd í umræddum málum að ekki hefði verið sýnt fram á slíka hagsmuni með þeim gögnum sem lögð voru fram í málinu. Engin gögn lágu fyrir nefndinni um að reynt hafi á hvort villast mætti á merkjum aðila, COLAZID/COLAZIDE annars vegar og KLACID hins vegar, sem rennt gætu stoðum undir þá fullyrðingu áfrýjanda að lögmætir hagsmunir væru fyrir hendi. Kröfur um að skráningar merkjanna tveggja yrðu felldar úr gildi voru því ekki teknar til greina. Að mati Hugverkastofunnar er sama uppi á teningnum í máli þessu og þar sem engin gögn liggja fyrir því til sönnunar að skráning eiganda takmarki í raun svigrúm annarra á fjarskiptamarkaði til að auglýsa þjónustu sína um ljósleiðara hefur ekki verið sýnt fram á að beiðandi hafi lögmæta hagsmuni af kröfu sinni.

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að lögmætir hagsmunir beiðanda séu ekki til staðar og framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. þar af leiðandi ekki fullnægt. Þegar af þeirri ástæðu verður krafa um að skráning merkisins verði felld úr gildi ekki tekin til efnislegrar meðferðar og er henni því hafnað.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins  LJÓSLEIÐARINN nr. 983/2008 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 ákvörðunarinnar** 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

21. nóvember 2018

**Efni: Krafa um að skráning orðs og myndmerkisins *Ljósleiðarinn* verði felld úr gildi.**

## 1.0. Kröfur

Umbjóðandi minn, Síminn hf., kt. 460207-0880, krefst þess að skráning orðs og myndmerkisins „*Ljósleiðarinn*“ (orð- og myndmerki)<sup>1</sup>, auðkenni V0071704, sem skráð var 1. september 2008 og birt 15. september 2008 og er í eigu Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., kt. 691206-3780, verði felld úr gildi vegna skorts á sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. laga sbr., sbr. 1. mgr. 30. gr. a. sbr. 1. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Til vara krefst Síminn hf. þess að skráning á orðmerkinu „*Ljósleiðarinn*“<sup>2</sup>, auðkenni V0071704, sem skráð var 1. september 2008 og birt 15. september 2008 og er í eigu Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., kt. 691206-3780, verði felld úr gildi vegna skorts á sérkenni, sbr. 1. mgr. 30. gr. a. sbr. 1. mgr. 28. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

## 2.0. Helstu málsatvik

Með umsókn sinni til Einkaleyfastofu, dags. 12. ágúst 2008, sótti Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (hér eftir GR) um skráningu vörumerkisins „*Ljósleiðarinn*“ (orð- og myndmerki), umsóknarnúmer 2842/2002, til að auðkenna þjónustu sína í vöruflokki 38: Fjarskipti. Á vef Einkaleyfastofu kemur fram að vörumerkið hafi verið skráð 1. september 2008 og birt 15. september 2008. Þá kemur fram að dagsetning fyrningar vörumerkisins sé 1. september 2028.

Umbj. minn er samkeppnisaðili GR og veiti m.a. háhraða internetþjónustu um ljósleiðara og hefur gert um árabíl 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 og fyrirtækja í fyrirsjáanlegri framtíð. Stærstur hluti heimila landsins notar ljósleiðara að hluta eða í heild. Þannig er xDSL þjónusta að stærstum hluta ljósleiðaratengd þótt síðasti leggurinn frá götuskáp að heimili sé um koparþræði.

<sup>1</sup> LJÓSLEIÐARINN

<sup>2</sup> LJÓSLEIÐARINN

Þá 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 fjarskiptapjónustu 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 keppninautum á markaði að ekki séu lagðar hömlur á notkun hugtaksins ljósleiðarinn með neinum hætti. Að öðrum kosti fengi GR óeðlilegt forskot á aðra keppnauta 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.

Þess ber að geta að með umsókn dags. 26. júní 2018 óskaði GR eftir skráningu á orð- og myndmerkinu „Ljósleiðarinn“ en um var að ræða nýtt myndmerki félagsins. Andmælafrestur vegna þeirrar skráningar var veittur til 15. október 2018. Með erindi til Einkaleyfastofu, dags. 12. október 2018, krafðist umbj. minn þess að skráning á hinu nýja vörumerki yrði hafnað á grundvelli skorts á sérkenni sbr. 1. mgr. 13. gr. sbr. 1. mgr. 22. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

### **3.0. Málsástæður fyrir aðalkröfu**

#### **3.1. Vörumerkið var upphaflega skráð í andstöðu við lög nr. 45/1997 um vörumerki og ber því að fella skráninguna úr gildi sbr. 1. mgr. 30. gr. a. sbr. 1. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.**

Umbj. minn byggir kröfu sína á 30. gr. a. vörumerkjalaga nr. 45/1997, hér eftir skammstöfuð vml. Samkvæmt ákvæðinu getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmæla og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt.

Fyrir það fyrsta telur umbj. minn sig hafa lögmætra hagsmuna að gæta að skráning vörumerkisins „Ljósleiðarinn“ verði felld niður enda starfar umbj. minn á fjarskiptamarkaði og býður uppá þjónustu um ljósleiðara og ljóst er að skráning vörumerkisins hamlar umbj. mínum að auglýsa þá þjónustu sem það býður upp á með ljósleiðaratækni.

Umbj. minn telur skilyrði 28. gr. vml. uppfyllt. Í 1. mgr. ákvæðisins kemur fram að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga er unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Umbj. minn telur að vörumerkið „Ljósleiðarinn“ hafi upphaflega verið skráð andstætt 1. mgr. 13. gr. vml. og þá hafi vörumerkið verið skráð þó svo að það væri lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræddi.

Samkvæmt 1. mgr. 13. 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.

Umbj. minn telur að við mat á því hvort hugtakið „Ljósleiðarinn“ uppfylli skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni, beri að líta til þess að umbj. minn hafi þegar á árinu 1995 hafið að leggja ljósleiðara í aðgangsnetinu og var þar í hópi fyrstu símafélaga í heiminum að gera slíkt.<sup>3</sup> Umbj. minn vann því að því að leggja ljósleiðaratengingu, sem í dag er talin grunnþjónusta þegar kemur að háhraða nettengingum, þrettán árum áður en GR fékk hugtakið „Ljósleiðarinn“ skráð sem vörumerki. Það er því auðséð að ljósleiðari var tegund á þjónustu eða vöru sem fólst í háhraða nettengingum og gat því ekki talist sérkennandi fyrir skráningu á vörumerkinu „Ljósleiðarinn“ þegar það var upphaflega skráð árið 2008 enda alltof almenn lýsing á vörunni ljósleiðari og takmarkar þannig svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni.

Þá byggir umbj. minn á því að í málinu verði að meta hvort „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 [isenskordabok.arnastofnun.is](http://isenskordabok.arnastofnun.is) er hugtakið ljósleiðari skilgreint sem *flutningsmiðill sem í er þráðlaga bylgjuleiðari, fær um flytja ljósmerki*.<sup>4</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*

<sup>3</sup> Sjá aðsenda greind sem birtist í fréttablaðinu 26. nóvember 2016 þar sem Sæmundur E. Þorsteinsson, lektor í fjarskiptaverkfræði við Háskóla Íslands fjallaði um þjónustu umbj. míns sem fór undir nafninu „Ljósnet Símans“ - <http://www.visir.is/g/2016161128769>

<sup>4</sup> <http://isenskordabok.arnastofnun.is/islob?ord=26795&>

er núorðið að verða ráðandi í símakerfum og mun í framtíðinni einnig verða notfærð í auknum mæli í tölvum.<sup>5</sup>

Í svari Kristjáns Leóssonar, eðlisverkfræðings, við spurningu Guðfinnu Steingrímsdóttur og Sigrúnu Guðjónsdóttur „Hvað er ljósleiðar“<sup>5</sup>, 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 sinni einföldustu mynd er hlutverk ljósleiðara í fjarskiptum því ekki annað en að vera flutningsmiðill þeirra gagna sem fara frá A til B (sending og móttaka) í fjarskiptum. Einkaréttur eins fyrirtækis til að nota orðið ljósleiðarinn er því svipuð og ef fyrirtæki í skipaflutningum væri heimilaður einkaréttur á orðinu skip, flutningaskip eða skipafélag eða flugfélag hefði einkarétt á orðinu flugvél eða flugfélag.

Í ljósi framangreinds og í ljósi þess hversu lýsandi hugtakið „Ljósleiðari“ er fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna telur umbjóðandi minn að hugtakið hafi ekki uppfyllt skilyrði 13. gr. vml. við skráningu í öndverðu. Hugtakið var ekki aðeins orðið almennt þekkt sem lýsing á þeirri vöru sem felst í tækni ljósleiðara **löngu áður** en GR fékk það skráð 1. september 2008 heldur var umbj. minn forsprakki í því að leggja ljósleiðara hér á landi þrettan árum áður en GR fékk vörumerki sitt skráð líkt og rakið hefur verið. Þegar af þeim sökum var hugtakið upphaflega skráð í andstöðu við ákvæði laga um vörumerki nr. 45/1997 og ber því að fella skráningu á vörumerkinu „Ljósleiðarinn“ (orð og myndmerki) úr gildi sbr. 1. mgr. 30. gr. a. sbr. 1. mgr. 28. gr. vml.

Umbj. minn byggir á því að fella beri skráningu vörumerkisins úr gildi enda geti Einkaleyfastofa ekki viðhaldið skráningu á vörumerkinu á grundvelli laganna og veitt þannig GR einkarétt á hugtaki sem öll fyrirtæki sem veita þjónustu um ljósleiðara hafa þörf á að nota til að auglýsa sambærilega vöru.

Ljóst er að skráning á vörumerkinu „Ljósleiðarinn“ takmarkar svigrúm annarra aðila á fjarskiptamarkaði til að gera grein fyrir þjónustu sinni enda byggja nær öll fjarskipti á flutningi gagna um ljósleiðara. Það er því erfitt að sjá að hinn gegni og góði neytandi eigi að geta greint vörur GR, þ.e. Ljósleiðarann, 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 hefur auglýst þá þjónustu sem vörumerkinu „Ljósleiðarinn“ hefur verið 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]**. Snúror 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“.*

<sup>5</sup> <http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=460671&mainlanguage=IS>

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>6</sup>.

Af framangreindu er ljóst að hugtakið „ljósleiðari“ er notað til að auðkenna öflugar háhraða nettengingar sem í hugum neytenda uppfylla ákveðnar gæðakröfur. Hugtakið er algengt í daglegu máli og er hugtakið almennt lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Ljósleiðarinn er því bæði lýsandi fyrir þjónustuna, skortir sérkenni og takmarkar með því möguleika annarra til að nýta sér tengundarheitið ljósleiðara til markaðssetningar og auðkenningar á þjónustu með ljósleiðaratækni.

Við mat á því hvort hugtakið „Ljósleiðarinn“ uppfylli skilyrði 13. gr. vml. bendir umbj. minn á dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. október 2017 í máli nr. E-836/2016, máli sínu til stuðnings. 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 almennri merkingu til ferðalaga í tíma sem ekki séu möguleg, þá yrði ekki hjá því litið að orðið 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 framangreindu 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 heimildalaust nota í atvinnustarfsemi sinni, tákni 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“ hamlar með verulegum hætti rétti umbj. míns til þess að auglýsa þá vöru sem hann býður uppá. Verði ekki fallist á kröfu umbj. míns um ógildingu vörumerkisins „Ljósleiðarinn“ er ljóst að umbj. mínum og öðrum þeim sem bjóða uppá þjónustu um ljósleiðara verður gert erfitt um vik að auglýsa þá þjónustu án þess að eiga það á hættu að GR muni gera athugasemdir við slíkt og þá á grundvelli 1. mgr. 4. gr. vml. og/eða eftir atvikum ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í því sambandi bendir umbj. minn á ákvörðun Neytendastofu dags. 23. ágúst 2010 í máli nr.

<sup>6</sup>[https://www.nova.is/netid/ljosleidari?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRcmARIsAFBZlIG4Cr494IGrmflPRYcjGdgwicfRPg9wQZet6BZGXex7Tz-cR-U5\\_UUaAso0EALw\\_wcB](https://www.nova.is/netid/ljosleidari?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRcmARIsAFBZlIG4Cr494IGrmflPRYcjGdgwicfRPg9wQZet6BZGXex7Tz-cR-U5_UUaAso0EALw_wcB)

40/2010. Í málinu gerði GR þá kröfu að umbj. mínum væru settar skorður á notkun á heitinu Ljósnet Símans og að orðalag auglýsinga og sölusímtala yrði með þeim ætti að ekki léki vafi á hverskonar tækni heimilum stæði til boða. Í málinu komst Neytendastofa þó að þeirri niðurstöðu að þó svo að ljósleiðarakerfi umbj. míns væri að vissu leyti ólíkt ljósleiðarakerfi GR og notast að hluta til við sk. koparheimtaug væri ljóst að kerfið byggði að mestu leyti á ljósleiðara. Það var því mat Neytendastofu að orðið Ljósnet gæti verið lýsandi fyrir þjónustu umbj. míns á gagnatengingu og dreifingu á sjónvarpsefni í gegnum ljósleiðarakerfi. Neytendastofa taldi því, m.a. af þeirri ástæðu, að ekki væri ástæða til aðgerða í málinu.

Þó svo að Neytendastofa hafi ekki talið ástæðu til aðgerða í framangreindu máli er ljóst að GR mun beita öllum ráðum til að koma í veg fyrir auglýsingar keppinauta sem auglýsa þjónustu um ljósleiðara verði vörumerkjaréttur GR ekki felldur úr gildi. Skráning á vörumerkinu ljósleiðarinn gerir það jafnframt að verkum að markaðsfærsla á vöru og þjónustu með ljósleiðaratækni verður ávallt háð þeim takmörkunum sem leiðir af vörumerkjarétti GR og veitir GR með því óeðlilegt og ósanngjarnt forskot í samkeppni. Felur skráningin því í sér takmörkun á atvinnufrelsi umbj. míns sem varið er af 75. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33/1944. Það gefur því augaleið að hagsmunir umbj. míns á því að skráning vörumerkisins verði felld úr gildi, eru verulegir.

Umbj. minn byggir á því að það að skeyta ákveðnum greini fyrir aftan merkið *ljósleiðari* gefi til kynna að aðeins einn ljósleiðari sé á markaðnum og GR eitt fyrirtækja bjóði því „ljósleiðarann“. Önnur fyrirtækja bjóða þá ekki „ljósleiðarann“. Eins og rakið hefur verið býður umbj. minn sem og flestir ef ekki allir þeir þjónustuaðilar sem starfa á fjarskiptamarkaði uppá þjónustu um ljósleiðara og telur umbj. minn að vörumerkið „Ljósleiðarinn“ geti því verið til þess fallið að vera villandi og gefa til kynna að félagið sé það eina sem veiti þjónustu með ljósleiðara. Skráning á slíku vörumerki brýtur í bága við 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og uppfyllti merkið því ekki skilyrði vörumerkjalaga þegar það var upphaflega skráð.

Með vísan til alls framangreinds telur umbj. minn að hugtakið „Ljósleiðarinn“ hafi ekki uppfyllt skilyrði vörumerkjalaga nr. 45/1997 þegar það var skráð upphaflega 1. september 2008 enda sé vörumerkið almennt lýsandi orð sem ekki hafi haft nægjanlegt sérkenni til skráningar sem vörumerki þegar það var skráð og telur umbj. minn að öllum eigi að vera heimil notkun þess. Þegar af þeirri ástæðu er því krafist að skráning vörumerkisins „Ljósleiðarinn“ nr. V0071704, verði felld úr gildi.

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

Með vísan til framangreinds er þess krafist að verði ekki fallist á kröfu umbj. míns um að skráning á orð- og myndmerkinu „Ljósleiðarinn“ verði felld úr gildi, verði skráning á orðmerkinu „Ljósleiðarinn“ felld úr gildi. Umbj. minn byggir þá kröfu sína á 2. mgr. 15. gr. sbr. 1. mgr. 30. gr. a. sbr. 1. mgr. 28. gr. vml. Í 2. mgr. 15. gr. vml. 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 skráningin nái einungis til myndmerkisins en ekki orðmerkisins „Ljósleiðarinn“. Þannig er hægt að halda skráningu vörumerkisins með sérstakri takmörkun og taka þannig af allan vafa um að vörumerkjaverndin nái ekki til orðmerkisins „Ljósleiðarinn“ sem, líkt og rakið hefur verið, skortir öll þau sérkenni samkvæmt 13. gr. vml. svo það haldi skráningu sinni 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.

Virðingarfyllst,  
f.h. Símans hf.,  
v/Hallmundar Albertssonar, lögmanns,




---

Birna Ketilsdóttir, lögmaður

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 23. janúar 2019

**Efni: Svar við kröfu um stjórnáráðgjafi niðurfellingu á skráningu vörumerkisins LJÓSLEIÐARINN (orð- og myndmerki) nr. V0071704**

LEX gætur hagsmuna Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., eiganda vörumerkisins  LJÓSLEIÐARINN, skráningarnúmer 983/2008 (V0071704) sem skráð í flokki 38 fyrir *fjarskipti*. Vísað er til pósta Einkaleyfastofunnar þann 23. nóvember 2018 þar sem tilkynnt var um kröfu Símans hf. (hér eftir „beiðandi“) um stjórnáráðgjafi niðurfellingu á skráningu framangreinds vörumerkis umbjóðanda okkar (hér eftir „vörumerkið“). Umbjóðanda okkar var veittur frestur til dagsins í dag til þess að skila athugasemdum vegna kröfunnar.

Umbjóðandi okkar krefst þess að kröfu beiðanda verð vísað frá í heild, þar sem skilyrði 1. mgr. 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“) eru ekki uppfyllt, auk þess sem vörumerkið uppfyllir að öllu leyti skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni fyrir þá þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir.

Hér á eftir fer rökstuðningur umbjóðanda okkar.

I.  
**Lögmætir hagsmunir**

Krafa beiðanda byggir á 1. mgr. 30. gr. a, sbr. 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga. Ákvæði 30. gr. a laganna gerir áskilnað um að lögmætir hagsmunir séu til staðar af því að fá vörumerki fellt úr gildi. Ljóst er að gera verður ríkar kröfur til þess að sá sem krefst niðurfellingar á skráðu merki sýni fram á að hann eigi sannarlega lögmæta hagsmuni af úrlausn um kröfu sína.

Í framkvæmd hefur Einkaleyfastofan fyrst og fremst fallist á að lögmætir hagsmunir samkvæmt 1. mgr. 30. gr. a vörumerkjalaga séu til staðar þegar beiðandi hefur lagt inn umsókn um skráningu vörumerkis, en umsókninni hefur verið synjað á grundvelli ruglingshættu við þegar skráð merki. Eins hefur Einkaleyfastofan fallist á að skilyrði fyrrnefnds ákvæðis um lögmæta hagsmuni sé uppfyllt þegar um er að ræða ruglingshættu á milli tveggja þegar skráðra merkja, og sannanlega er sýnt fram á líkur fyrir því að ruglingshætta sé fyrir hendi. Hvorugt er tilfellið í því máli sem hér er til úrlausnar.

Umbjóðandi okkar vísar til þess að niðurfelling á skráðu vörumerki er íþyngjandi aðgerð og mikið inngrip af hálfu stjórnvalds í stjórnarskrárvarin eignarréttindi. Þar sem hvorki er um það að ræða að umsókn beiðanda um skráningu á vörumerki hafi verið synjað með vísan til ruglingshættu við vörumerki umbjóðanda okkar, né að fyrir hendi sé ruglingshætta á milli þegar

skráðs merkis beiðanda og merkis umbjóðanda okkar, verður að gera afar ríkar kröfur til þess að beiðandi rökstyðji ítarlega að hann hafi lögmætra hagsmuna að gæta. Þetta hefur beiðandi á engan hátt gert með fullnægjandi hætti.

Beiðandi vísar til þess að hann telji sig hafa lögmætra hagsmuna að gæta þar sem hann starfi á fjarskiptamarkaði og bjóði upp á þjónustu um ljósleiðara. Beiðandi heldur því fram að ljóst sé að skráning vörumerkisins hamli honum að auglýsa þá þjónustu sem hann býður upp á með ljósleiðaratækni. Er þá upptalin röksemdafærsla beiðanda um lögmæta hagsmuni fyrir kröfu um niðurfellingu. Að mati umbjóðanda okkar er hér fráleitt um að ræða fullnægjandi röksemdafærslu fyrir lögmætum hagsmunum í skilningi 1. mgr. 30. gr. a vörumerkjalaga. Málalíbúnaður beiðanda er ekki útfærður nánar og ekki eru lögð fram nein gögn sem sýna fram á að hann eigi við rök að styðjast. Raunar er málalíbúnaður beiðanda hvað þetta varðar einfaldlega rangur. Þannig hefur beiðandi um langt skeið notað orðið „ljósleiðari“ til þess að fjalla um og auglýsa þjónustu sína, án nokkurra athugasemda af hálfu umbjóðanda okkar. Þar að auki skal bent á að vörumerkið er stílfært orð- og myndmerki og kemur ekki á nokkurn hátt í veg fyrir að beiðandi geti auglýst þjónustu sína með ljósleiðaratækni. Í þessu sambandi vísar umbjóðandi okkar til fylgiskjals nr. 1, þar sem er að finna dæmi um notkun beiðanda á orðinu „ljósleiðari“ í tengslum við þjónustu sína á undanförunum árum.

Yrði fallist á að beiðandi ætti lögmæta hagsmuni á grundvelli þeirrar röksemdar sem lögð er fram, mætti halda því fram að fyrirtæki sem starfa á fjarskiptamarkaði og bjóða símaþjónustu

hefðu lögmæta hagsmuni af því að fá skráð vörumerki beiðanda **Síminn**, skráningarnúmer 235/2004, fellt úr gildi, þar sem skráning merkisins kæmi í veg fyrir að þeir gætu auglýst símaþjónustu sína, án þess þó á nokkurn hátt að sýna fram á að slík hindrun væri raunverulega fyrir hendi.

Með vísan til framangreinds telur umbjóðandi okkar einsýnt að beiðandi hefur enga lögmæta hagsmuni af því að skráning vörumerkisins verði felld úr gildi. Því ber að vísa kröfu beiðanda frá í heild sinni á þeim grundvelli að skilyrði 1. mgr. 30. gr. a vörumerkjalaga um lögmæta hagsmuni sé ekki uppfyllt.


## II.

### Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu

Fallist Einkaleyfastofa af einhverjum ástæðum ekki á að kröfu beiðanda verð vísað frá í heild sinni vegna skorts á lögmætum hagsmunum vísar umbjóðandi okkar til eftirfarandi:

Beiðandi byggir á því að vörumerkið hafi verið skráð andstætt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga þar sem það sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir að mati beiðanda, þ.e. fyrir *fjarskipti* í flokki 38. Umbjóðandi okkar hafnar alfarið þessum málalíbúnaði beiðanda 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.

Vörumerki umbjóðanda okkar  **LJÓSLEIÐARINN** 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>

Vörumerkið sem um ræðir í máli þessu,  **LJÓSLEIÐARINN**, er orð- og myndmerki. Það samanstendur af orðinu LJÓSLEIÐARINN sem er stílfært með sérstakri leturgerð og er ritað með hástöfum, og myndmerki fyrir framan orðið í gulum og appelsínugulum lit.

Almennt eru kröfur til sérkenna orð – og myndmerkja vægari en til orðmerkja. Að mati umbjóðanda okkar uppfyllir ofangreint vörumerki í þeirri útfærslu sem sótt var um skráningu á 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 ennfrumur 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

hefur verið í notkun. Umbjóðandi okkar hefur notað vörumerkið  **LJÓSLEIÐARINN** með mjög umfangsmiklum hætti um árabíl.

Vörumerkið var skráð í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar þann 1. september 2008. Vörumerkið hefur síðan þá verið endurnýjað einu sinni og gildir nú til 1. september 2028. Í fylgiskjöllum nr. 2 til 5 er að finna sýnishorn af þeirri notkun. Sem dæmi má nefna kynningarbæklinga, sölubæklinga, húsaskoðunarbæklinga, framkvæmdabæklinga, merkingar á fatnaði, atvinnuauglýsingar, útprent af Facebook síðu og markaðsdagbók fyrir árin 2013 til 2015.<sup>2</sup>

<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=h5V3ltNaPwQ>

<sup>2</sup> TRÚNAÐARMÁL.

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 viðskiptavinum, en vörumerkið hefur verið notað til auðkenningar á vefsíðunni. Í fylgiskjali nr. 6 eru lögð fram dagsett útprent af vefsíðunni frá tímabilinu 2008 til 2017.

Loks skal bent á að árið 2014 lét umbjóðandi okkar Gallup framkvæma vörumerkjumælingu

vegna vörumerkisins **LJÓSLEIÐARINN**. Markmið mælingarinnar var 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 niðurstöðu vörumerkjumælingarinnar fylgir erindi þessu í fylgiskjali nr. 7. Í vörumerkjumælingunni kom fram að 81% þeirra sem tóku afstöðu sögðust þekkja vörumerkið

### **LJÓSLEIÐARINN**

Umbjóðandi okkar telur rétt að benda á að það virðist gæta ákveðins misskilnings af hálfu

beiðanda um að vörumerkið **LJÓSLEIÐARINN** veiti umbjóðanda okkar einkarétt á notkun á orðinu „ljósleiðari“ og hamli um leið öllum öðrum að nota sama orð í starfsemi sinni.

Vörumerkið **LJÓSLEIÐARINN** er orð- og myndmerki þar sem orðhluti merkisins er með stílfærðu lettri. Vernd vörumerkisins nær til heildarútlits merkisins. Í þessu sambandi er tilvísun beiðanda til niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. október 2017 í máli nr. 836/2016 þýðingarlaus, þar sem vörumerkið sem dómurinn fjallar um, „TÍMAFLAKK“ er orðmerki, en ekki orð- og myndmerki.

Ákveðna þversögn er ennfremur að finna í greinargerð beiðanda á bls. 4-5, þar sem fjallað er um hvernig ýmis fyrirtæki á héraðnum fjarskiptamarkaði auglýsa þjónustu sína með ljósleiðaratækni. Umbjóðandi okkar hefur ekki gert athugasemdir við slíka notkun. Umfjöllun beiðanda sýnir því þvert á móti fram á að hið skráða vörumerki kemur ekki á nokkurn hátt í veg fyrir að önnur fyrirtæki á umræddum markaði geti auglýst þjónustu sína með þeim hætti sem þau kjósa.

Beiðandi gerir þá kröfu til vara að skráning á „orðmerkinu“ Ljósleiðarinn verði felld úr gildi, eða með öðrum orðum að vörumerkinu verði breytt á þann hátt að orðhluti þess verði felldur brott og að eftir standi aðeins myndhluti merkisins. Umbjóðandi okkar telur einsýnt að vísa verði varakröfu beiðanda frá þar sem engin heimild er í vörumerkjalögum fyrir slíkri breytingu á skráðu vörumerki.

### III. 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 sem og framlögðum gögnum. Þegar allt framangreint er virt heildstætt telur umbjóðandi okkar vörumerkið

**LJÓSLEIÐARINN** uppfylla skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga.

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

niðurfellingu á vörumerkinu **LJÓSLEIÐARINN** verði hafnað.

Virðingarfyllst,  
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns,

  
María Kristjánsdóttir, lögmaður

**Meðfylgjandi:**

1. Gögn um notkun Símans hf. á orðinu „ljósleiðari“.
2. Dæmi um notkun vörumerkisins  **LJÓSLEIÐARINN** í bæklingum og markaðsefni.
3. Atvinnuauðglýsingar árið 2015.
4. Útprint af Facebook-síðu Ljósleiðarans sem sýnir notkun vörumerkisins  **LJÓSLEIÐARINN**.
5. Afrit af markaðsdagbók fyrir árin 2013-2015. TRÚNAÐARMÁL.
6. Dagsett útprint af vefsíðunni [www.ljosleidarinn.is](http://www.ljosleidarinn.is).
7. Vörumerkjamæling Gallup árið 2014.

Einkaleyfastofan

Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 26. apríl 2019

**Efni: Krafa um að skráning á vörumerkinu Ljósleiðarinn verði felld úr gildi**

### 1.0. Inngangur

Vísað er til tölvupósts Einkaleyfastofu, dags. 29. janúar 2019. Tölvupóstinum fylgdu athugasemdir Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., hér eftir nefnt skammstafað GR, dags. 23. janúar 2019, þar sem fram koma athugasemdir við kröfu umbj. míns, Símans hf., dags. 21. nóvember 2018.

Umbj. mínum hefur verið veittur frestur til 26. apríl 2019 til að koma athugasemdum sínum í málinu á framfæri.

Samhliða máli þessu rekur umbj. minn mál þar sem gerð er krafa um að skráningu vörumerkisins Ljósleiðarinn verði hafnað, sbr. mál merkt V0109461. 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. Lögvarðir hagsmunir

Eins og fram kemur í beiðni umbj. míns, dags. 21. nóvember 2018, byggir hann kröfu sína á 30. gr. a. vörumerkjalaga nr. 45/1997, hér eftir skammstöfuð vml. Í athugasemdum GR, dags. 23. janúar 2019, er því haldið fram að gera verði ríkar kröfur til þess að þeir sem krefjast niðurfellingar á skráðu merki rökstyðji ítarlega að þeir hafi lögmæta hagsmuni af niðurfellingu skráningarinnar. Þá heldur GR því jafnframt fram að ákvæði 30. gr. a. vml. nái helst til þeirra tilvika þar sem annars vegar beiðandi hefur lagt inn umsókn um skráningu vörumerkis, en umsókninni hefur verið synjað á grundvelli ruglingshættu við skráð merki og hins vegar þegar um er að ræða tilvik þar sem um er að ræða ruglingshættu á milli tveggja þegar skráðra merkja og sannanlega er sýnt fram á líkur fyrir því að ruglingshætta sé fyrir hendi.

Þessu hafnar umbj. minn. Fyrir það fyrsta er á það bent að hvorki af texta 30. gr. a. vml. né athugasemdum þeim er fylgdu frumvarpi er að varð að lögum nr. 45/1997, sbr. lög nr. 44/2012 um breytingu á lögum nr. 45/1997, er að finna skilyrði þess efnis að

rökstyðja þurfi lögmæta hagsmuni beiðenda ítarlega. Í ákvæðinu kemur einfaldlega fram að eftir að merki hefur verið skráð og andmæla og/eða áfrýjunarfestir eru liðnir getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að Einkaleyfastofa felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. eru uppfyllt. Hvorki í ákvæðinu sjálfu né í athugasemdum eru skilyrðin gerð það íþyngjandi að gera verði ríkar kröfur til þess að beiðendur rökstyðji ítarlega að þeir hafi lögmætra hagsmuna að gæta við úrlausn mála. Af athugasemdum í greinargerðinni er ljóst að ekki eru gerð ströng skilyrði til þess að aðilar geti notast við 30. gr. a. vml. Þannig eru skilyrðin einungis þau að krafa sé rökstudd og að greiðsla tilskilins gjalds sé innt af hendi. Þá er ljóst af athugasemdum í greinargerðinni að ákvæðið er ekki strangt enda kemur skýrt fram að krafan sé ekki bundin neinum tímamörkum svo lengi sem skilyrði 25. gr. og 28. gr. vml. séu uppfyllt. Að lokum kemur fram að *gert sé ráð fyrir að þeir sem krefjast niðurfellingar skv. 30. gr. a. verði að hafa lögvarða hagsmuni*. Þessu til viðbótar bendir umbj. minn á úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2014 þar sem fram kemur í niðurstöðu úrskurðarins að rök hnígi til þess að túlka skuli hugtakið „lögmætir hagsmunir“ í 30. gr. a. vml. rúmt.

Til viðbótar við framangreint liggur fyrir í dómaframkvæmd Hæstaréttar að aðildarhugtak í stjórnslumálum ber að skýra rúmt. Þannig segir í dómi Hæstaréttar í máli nr. 83/2003:

„Eins og fram kemur í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sem hér er fjallað um, gefa lögskýringargögn til kynna að aðildarhugtak í stjórnslumálum beri að skýra rúmt, þannig að ekki sé einungis átt við þá, sem eiga beina aðild að máli heldur einnig þá sem hafa óbeinna hagsmuna að gæta. Ekki er til einhlítur mælikvarði í þessum efnum og líta ber til hvers tilviks fyrir sig. Almennt er sá talinn aðili að máli, sem á einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta. Þannig eru þeir, sem bera fram kærur eða kvartanir yfirleitt taldir aðilar að stjórnslumáli, enda eigi þeir slíkra hagsmuna að gæta við úrlausn þess.“

Framangreindur dómur er almennt álitinn grundvallarfordæmi það álitafni sem uppi er í þessu máli. Í bók helsta fræðimanns á þessu sviði er tekið í sama streng.<sup>1</sup>

Aukinheldur stenst það vart rökfræðilega skoðun að aðilum sé fengin heimild í lögum til að reyna á rétt sinn en þyrfti síðan að sæta því að fá mál ekki til umfjöllunar vegna skorts á lögvörðum hagsmunum. Fær slíkt varla staðist.

Af framangreindu virtu telur umbj. minn að ekki sé hægt að leggja þann skilning í ákvæði 30. gr. a. vml. að aðilar þurfi að rökstyðja það ítarlega hvers vegna þeir telji sig hafa lögmætra hagsmuna að gæta, umfram það sem fram kemur í beiðni umbj. míns frá 21. nóvember 2018. Hvað sem því líður er ljóst að umbj. minn sem keppinautur GR á markaði sem veitir jafnframt fjarskiptaþjónustu um ljósleiðara hefur einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna af niðurstöðu málsins.

---

<sup>1</sup> Dr. Páll Hreinsson, Stjórnsluréttur – Málsmeðferð, 2013, bls. 167 og áfram.



Umbj. minn hefur nú þegar rökstutt kröfu sína m.t.t. lögvarðra hagsmuna af því að fá skráningu vörumerkisins Ljósleiðarinn fellda úr gildi. Þá bendir umbj. minn á að lesa verði kröfuna í heild sinni enda snýst heildarkrafan um hagsmuni umbj. míns að fá vörumerkið felld úr gildi. Umbj. minn byggir kröfu sína á að vörumerkið Ljósleiðarinn uppfylli ekki skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni og því beri að fella skráninguna úr gildi sbr. 30. gr. a. vml. sbr. 28. gr. vml. Sjónarmið umbj. míns eru ítarlega rökstudd í kröfunni og telur umbj. minn að krafan um lögsmæta hagsmuni felist í þeim sjónarmiðum þar eru rakin.

Umbj. minn bendir á að í framkvæmd hefur Einkaleyfastofa ekki talið að 30. gr. a. vml. geri kröfur um að aðrar leiðir hafi verið fullreyndar áður en krafa um niðurfellingu merkis er lögð inn, heldur aðeins að lögsmætir hagsmunir séu til staðar og að þeir séu rökstuddir. Með vísan til þess hafnar umbj. minn sjónarmiðum GR um að gera þurfi ríkari kröfur til að aðilar rökstyðji að þeir hafi lögsmætra hagsmuna að gæta í þeim tilvikum þar sem ágreiningur um notkun vörumerkis hefur enn ekki komið upp. Ákvæði 30. gr. a. vml. var sett til þess að aðilar geti fengið vörumerki felld úr gildi, eftir að tímafrestir eru liðnir, hafi vörumerkið upphaflega verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga. Þar sem vörumerkið Ljósleiðarinn var skráð andstætt 13. gr. vml. þegar það var upphaflega skráð þann 1. september 2008 leiðir ákvæði 30. gr. a. vml. ekki til þess að ríkari kröfur séu lagðar á beiðendur að sýna fram á lögvarða hagsmuni af því að fá hugtakið felld úr gildi.

Að öllu framangreindu virtu telur umbj. minn að ekki leiki vafi á því að hann hafi lögvarða hagsmuni af niðurstöðu málsins í skilningi krafa 30. gr. a. vml.

### **3.0. Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu**

Krafa umbjóðanda míns lýtur ekki að því að þar sem GR hafi ekki gert athugasemdir við notkun umbj. míns á hugtakinu „ljósleiðari“ leiði það til þess að það sé í lagi að hafa vörumerkið „Ljósleiðarinn“ skráð enda verður með sömu rökum ekki séð hvers vegna GR þarf þá á skráningu merkisins að halda yfir höfuð. Það sem skiptir hér máli er að vörumerkið er skráð í andstöðu við ákvæði vörumerkjalaga og var skráð í andstöðu við lögin þegar það var upphaflega skráð. Þegar af þeim sökum ber að fella skráningu merkisins úr gildi.

Þá telur umbj. minn það ekki skipta máli að Einkaleyfastofa hafi fallist á skráningu vörumerkisins í upphafi og bendir á fjöldamargar ákvarðanir stofnunarinnar þar sem fallist er á niðurfellingu skráningar vörumerkja þrátt fyrir að þau hafi verið upphaflega skráð hjá Einkaleyfastofu.

Líkt og rakið er ítarlega í kröfu umbj. míns frá 21. nóvember 2018 byggir umbj. minn kröfu sína á því að orð- og myndmerkið Ljósleiðarinn skorti sérkenni. Til viðbótar þeim röksemdum sem fram komu í kröfubréfinu frá 21. nóvember 2018 bendir umbj. minn á dóm Evrópudómstólsins í máli T-470/09, ECR 2012, bls. I-369 „MEDI“ en þar var deilt um úrskurð áfrýjunarnefndar OHIM um synjun á skráningu merkisins „MEDI“ á

grundvelli þess að það skorti sérkenni. Umsækjandinn, „MEDI GmbH & Co. KG“ var framleiðandi læknisfræðilegra áhalda en dómstóll EB staðfesti úrskurðinn með þeim rökstuðningi að orðið „MEDI“ sé stytting á orðinu „medical“ og gerði ekkert meira en að vísa í læknisfræðilega eiginleika vörunnar. Með vísan til framangreinds dóms byggir umbj. minn á því að hugtakið „Ljósleiðarinn“ gerir í raun ekkert annað en að vísa til nafns á tækni sem var til löngu áður en GR fékk vörumerkið sitt skráð. Hugtakið getur þannig ekki talist vera það sérkennandi að það uppfylli skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni.

Þá hafnar umbj. minn því að leturgerðin á vörumerkinu Ljósleiðarinn sé það stílfærð að það réttlæti skráningu vörumerkisins, þvert á skilyrði 13. gr. vml., líkt og GR heldur fram í athugasemdum sínum. Í því sambandi bendir umbj. minn á að til þess að stílfærsla merkis geti orðið til þess að orðmerki teljist skráningarhæft þarf mikið að koma til. Útfærsla slíks merkis með stöðluðu eða einföldu letri getur ekki talist nægjanlegt til þess að gæða merkið sérkenni. Í því sambandi bendir umbj. minn á mál Evrópudómstólsins í máli nr. T-552/14, ECR 2015, bls. I-462 - „EXTRA“<sup>2</sup> en af þeim dómi má draga þá ályktun að skilyrðin um stílfærslu eru ströng og kröfur til frumleika eru miklar. Í framangreindu máli hafði tyggigúmmíframleiðandi kært úrskurð áfrýjunarnefndar OHIM um synjun skráningar á orðmerkinu „EXTRA“ sökum skorts á sérkenni. Merkið er stílfært á þann hátt að bókstafirnir sem mynda orðið „EXTRA“ eru hvítir og upphleyptir með ljósbláum og dökkbláum hring fyrir aftan orðið sjálft. Stílfærslan þótti að mati dómsins ekki nægjanlega mikil til þess að draga athygli neytandans frá hinum lýsandi skilaboðum sem felast í orðinu „EXTRA“.

Þessu til viðbótar telur umbj. minn að hástafirnir í vörumerkinu Ljósleiðarinn bendi jafnvel til þess að ljósleiðarþjónustan frá GR sé eina þjónustan sem bjóði uppá ljósleiðara.

Umbj. minn byggir á því að þar sem skráning vörumerkisins uppfyllti ekki skilyrði 13. gr. vml. þegar merkið var skráð upphaflega, skipti í raun ekki máli hversu lengi merkið hafi verið skráð né til hvers langs tíma skráningin nær. Umbj. minn telur að skilja beri 2. mgr. 13. gr. vml. á þá leið að horft sé til þeirra atriða sem þar koma fram þegar merki eru skráð upphaflega. Þannig er horft til þess þegar sótt er um skráningu merkis sem hefur auglýst vöru sína undir formerkjum merkisins í langan tíma en einhverra hluta vegna hafi það aldrei verið skráð. Þessu til stuðnings bendir umbj. minn á athugasemdir þær sem fylgdu frumvarpi er varð að lögum nr. 44/2012 en þar kemur fram að krafa sem byggist á 30. gr. a. vml. sé ekki bundin neinum tímamörkum svo lengi sem skilyrði 25. og 28. gr. vml. séu uppfyllt.

Að lokum er því hafnað að varakrafa umbj. míns skorti lagastoð líkt og haldið er fram í athugasemdum GR. Í 2. mgr. 15. gr. vml. kemur fram að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur sé, má við skráningu merkisins undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Um það snýst varakrafa umbj. míns, þ.e. að vörumerkjaverndin nái einungis til

---

2

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165503&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13021334>

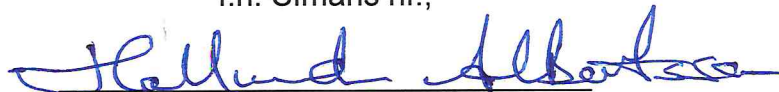
myndmerkisins en ekki orðmerkisins Ljósleiðarinn. Í þessu sambandi er bent á úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 10/2005.

Samkvæmt b-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki 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. Er að öðru leyti en rakið er hér að framan vísað til þeirra sjónarmiða sem fram koma í erindi umbj. míns sem sent er samhliða erindi þessu í máli nr. V0109461 eftir því sem við á.

Að öllu framangreindu virtu ber að fallast á kröfu umbj. míns um niðurfellingu vörumerkisins Ljósleiðarinn.

Virðingarfyllst,  
f.h. Símans hf.,




Hallmundur Albertsson, lögmaður

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 2. júní 2019

**Efni: Svar við kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu á skráningu vörumerkisins LJÓSLEIÐARINN (orð- og myndmerki) nr. V0071704**

LEX gætir hagsmuna Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., eiganda vörumerkisins  **LJÓSLEIÐARINN**, skráningarnúmer 983/2008 (V0071704) sem skráð í flokki 38 fyrir *fjarskipti*. Vísað er til kröfu Símans hf. (hér eftir „beiðandi“) um stjórnýslulega niðurfellingu á skráningu framangreinds vörumerkis umbjóðanda okkar (hér eftir „vörumerkið“). Með tölvupósti frá Einkaleyfastofunni þann 2. maí 2019 fékk umbjóðandi okkar afrit af síðari greinargerð beiðanda í málinu. Umbjóðanda okkar var veittur frestur til dagsins í dag til þess að skila frekari athugasemdum í málinu.

Umbjóðandi okkar áréttar kröfu sína um að kröfu beiðanda verð vísað frá í heild, þar sem skilyrði 1. mgr. 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalog“) eru ekki uppfyllt, auk þess sem vörumerkið uppfyllir að öllu leyti skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni fyrir þá þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir. Vísast til röksemda og sjónarmiða sem sett voru fram í fyrri greinargerð umbjóðanda okkar sem sent var til Einkaleyfastofunnar þann 18. janúar 2019.

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

1. *Lögmætir hagsmunir*


Í síðari greinargerð beiðanda er því haldið fram að ekki þurfi að rökstyðja ítarlega að aðili sem krefst niðurfellingar á skráðu vörumerki á grundvelli 30. gr. a vörumerkjalaga eigi lögmæta hagsmuni af slíkri kröfu. Umbjóðandi okkar er ósammála þessu og áréttar þá afstöðu sína að gera verði ríkar kröfur til þess að sá sem krefst niðurfellingar á skráðu merki sýni fram á að hann eigi sannarlega lögmæta hagsmuni af úrlausn um kröfu sína. Um er að ræða íþyngjandi aðgerð og mikið inngrip af hálfu stjórnvalds í stjórnarskrárvárin eignarréttindi og ljóst að beiðandi þarf að sýna fram á með fullnægjandi hætti að hann eigi lögmæta hagsmuni af kröfunni. Þetta hefur beiðandi einfaldlega ekki gert.

Rökstuðningur beiðanda um að hann eigi lögmæta hagsmuni í skilningi 30. gr. a vörumerkjalaga virðist byggja á því að hann starfi sem keppinautur umbjóðanda okkar á markaði fyrir fjarskiptaþjónustu um ljósleiðara. Umbjóðandi okkar áréttar fyrri sjónarmið sín þess efnis að málatilbúnaður þessi er fráleitt fullnægjandi röksemdafærsla fyrir lögmætum hagsmunum í skilningi fyrrgreinds ákvæðis. Ef það eitt að vera keppinautur á sama markaði telst fullnægjandi sem lögmætir hagsmunir er ljóst að fyrirtæki gætu stundað það að gera kröfu

um stjórnsýslulega niðurfellingu á skráningu vörumerkja keppinauta sinna, með tilheyrandi tjóni fyrir eiganda vörumerkisins vegna þess kostnaðar og tíma sem fer í að svara slíkum kröfum. Að mati umbjóðanda okkar er einsýnt að meira þarf að koma til. Í þessu sambandi skal jafnframt áréttað að beiðandi um langt skeið notað orðið „ljósleiðari“ til þess að fjalla um og auglýsa þjónustu sína, án nokkurra athugasemda af hálfu umbjóðanda okkar. Þar að auki skal bent á að vörumerkið er stílfært orð- og myndmerki og kemur ekki á nokkurn hátt í veg fyrir að beiðandi geti auglýst þjónustu sína með ljósleiðaratækni.

Umbjóðandi okkar áréttar því afstöðu sína þess efnis að beiðandi hefur enga lögmæta hagsmuni af því að skráning vörumerkisins verði felld úr gildi og því ber að vísa kröfu beiðanda frá í heild sinni á þeim grundvelli að skilyrði 1. mgr. 30. gr. a vörumerkjalaga um lögmæta hagsmuni sé ekki uppfyllt.

## 2. *Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu*

Umbjóðandi okkar áréttar þá afstöðu sína að vörumerkið  **LJÓSLEIÐARINN** uppfyllir ótvírætt öll skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Vörumerkið hefur nægilegt sérkenni fyrir þá þjónustu sem því er ætlað að tilgreina, þ.e. fyrir fjarskipti í flokki 38. Þá hafnar umbjóðandi okkar þeim málalátbúnaði beiðanda að vörumerkið sé lýsandi. Um þetta vísast nánar til þeirrar umfjöllunar sem lögð fram fram í fyrri athugasemdum til Einkaleyfastofunnar.


Vegna umfjöllunar í síðari greinargerð beiðanda um efnislegan rökstuðning fyrir kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkisins er nauðsynlegt að áréttast sérstaklega að vörumerkið er orð- og myndmerki. Líkt og fjallað var um í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar eru almennt gerðar vægari kröfur til sérkenna orð- og myndmerkja heldur en til orðmerkja. Þá geta vörumerki sem innihalda orð sem annars gætu talist óskráningarhæf talist skráningarhæf í tiltekinni útfærslu og/eða þegar merkið inniheldur mynd sem veitir því nægilegt sérkenni. Einkarétturinn sem felst í vörumerkjaverndinni er þá veittur á heildarmynd merkisins. Tilvísun beiðanda til niðurstöðu í máli Evrópudómstólsins í máli T-470/09, MEDI, hefur ekki þýðingu fyrir það mál sem hér er til úrlausnar með vísan til þess að í því máli var deilt um skráningarhæfi orðmerkisins MEDI. Líkt og fram hefur komið er vörumerki umbjóðanda okkar orð- og myndmerki.

Beiðandi fjallar um leturgerðina í vörumerki umbjóðanda okkar og telur hana ekki nægilega stílfærða, meðal annars með vísan til dóms Evrópudómstólsins í máli T-552/14, EXTRA. Í þessu sambandi vísar umbjóðandi okkar til þess að hvert vörumerki þarf að meta heildstætt og út frá aðstæðum öllum, meðal annars út frá þeim grundvallarsjónarmiðum sem liggja að baki þeirri kröfu 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga að vörumerki skuli hafa sérkenni, þ.e. annars vegar 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. Vörumerki umbjóðanda okkar hefur sérkenni með hliðsjón af báðum þessum sjónarmiðum, líkt og áður hefur verið rökstutt. Til viðbótar liggur fyrir að í vörumerkjaskrá er fjöldi skráðra orð- og myndmerkja sem innihalda leturgerð þar sem stílfærsla er mun minni en í vörumerki umbjóðanda okkar. Nærtækast er að benda á eftirfarandi vörumerki sem er í eigu beiðanda:

Því er alfarið mótmælt að líta beri svo á að hástafir í vörumerki umbjóðanda okkar bendi til þess að ljósleiðarapjónusta umbjóðanda okkar sé eina þjónustan sem bjóði upp á ljósleiðara. Í því sambandi vísast til þess sem þegar hefur komið fram í fyrri athugasemdum til Einkaleyfastofunnar um að fjöldi fyrirtækja hér á landi, þar á meðal beiðandi sjálfur, hefur um árabíll notað orðið ljósleiðari til að auglýsa þjónustu sína með ljósleiðaratækni hér á landi. Umbjóðandi okkar hefur ekki gert athugasemdir við slíka notkun.

Loks ítrekar umbjóðandi okkar þá afstöðu sína að varakrafa beiðanda skorti lagastoð. Ekki er hægt að skilja varakröfuna á annan hátt en að breyta beri vörumerki umbjóðanda okkar á þann hátt að orðhluti þess verði felldur brott og að eftir standi aðeins myndhluti merkisins. Umbjóðandi okkar telur einsýnt að vísa verði varakröfu beiðanda frá þar sem engin heimild er í vörumerkjalögum fyrir slíkri breytingu á skráðu vörumerki.

### 3. 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 umbjóða okkar til Einkaleyfastofunnar, sem og framlögðum gögnum. Þegar allt framangreint er virt heildstætt telur umbjóðandi okkar vörumerkið  **LJÓSLEIÐARINN** uppfylla skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi okkar þá kröfu að kröfu Símans um niðurfellingu á vörumerkinu  **LJÓSLEIÐARINN** verði hafnað.

Virðingarfyllst,  
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns,



María Kristjánsdóttir, lögmaður