

Ákvörðun nr. 16/2018

19. desember 2018

Krafa um að skráning merkisins ICELAND HIGHLIGHTS nr. V0105351 verði felld úr gildi Iceland Highlights Travel ehf. gegn M&T investment ehf.

Málavextir

Þann 4. júlí 2017 lagði M&T investment ehf., Úlfarsbraut 52, 113 Reykjavík inn umsókn um

skráningu vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0105351. Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokki 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. ágúst 2017.

Með erindi, dags. 27. mars 2018, barst krafa frá Árnason Faktor ehf. f.h. Iceland Highlights Travel ehf., Laugavegi 178, 105 Reykjavík um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Krafan byggði á ruglingshættu við skráð firmaheiti beiðanda sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. og 28. gr. vml.

Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 12. júlí 2018 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið.

Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins ICELAND HIGHLIGHTS nr. V0105351 verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli ruglingshættu við skráð firma beiðanda, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 28. gr. laganna.

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

Í kröfu beiðanda kemur fram að lögmætir hagsmunir hans grundvallist á því að umrætt merki



sé of líkt firmaskráningu hans, Iceland Highlights Travel ehf. Eigandi hins skráða merkis tók fram að hann hafi notað umrætt merki frá árinu 2015, þ.e. áður en beiðandi skráði firmaheiti sitt hjá Ríkisskattstjóra og hóf notkun merkisins. Hafi eigandi því lagt fram kvörtun til Neytendastofu vegna notkunar beiðanda á auðkenninu.

Með ákvörðun nr. 19/2018, dags. 28. júlí 2018, komst Neytendastofa að þeirri niðurstöðu að Iceland Highlights Travel ehf. hefði með notkun sinni á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS



brotið gegn betri rétti M&T Investments ehf. Var beiðanda því meðal annars gert að afskrá heitið Iceland Highlights Travel ehf. úr firmaskrá.

Í ljósi þess að heitið Iceland Highlights Travel ehf. hefur verið afskráð úr fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi ekki lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því ekki verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og verður krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu framangreinds merkis því ekki tekin til efnislegrar meðferðar.

Krafa um að skráning vörumerkisins  nr. V01053351 verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ICELAND HIGHLIGHTS nr. V0105351 skal halda gildi sínu.

Dagný Fjóra Jóhannsdóttir, lögfr.

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