



Ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 7/2020 1. desember 2020

Þann 13. desember 2016 lagði Javier Tellaeche Campamelos inn umsókn um skráningu vörumerkisins 2goiceland, nr. V0103052. Sótt var um skráningu fyrir *ferðapjónustu* í flokki 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. mars 2017.

Með erindi, dags. 30. september 2019, barst krafa frá Kjartani Ragnars hrl., f.h. 2Go Iceland ehf., um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggir á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna og 1. mgr. 28. gr. vml.² Einnig er vísað til 15. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðsetningu.

Með erindi, dags. 1. október 2019, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 1. desember 2019 til þess að skila inn greinargerð. Ekkert svar barst frá eiganda.

Við meðferð málsins óskaði Hugverkastofan eftir frekari upplýsingum og gögnum á grundvelli 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993.³ Aðeins bárust gögn frá beiðanda og með erindi stofnunarinnar, dags. 12. ágúst 2020 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.⁴

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að beiðni þessi barst í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Samkvæmt þágildandi 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki er skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í þágildandi 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að

¹ Nú *Hugverkatíðindi* sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

² Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögnum, sbr. lög nr. 71/2020 er að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. tl. 14. gr.; ákvæði 1. mgr. 28. gr. hefur verið útfært nánar; 30. gr. a. hefur verið felld brott en ákvæði 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna er óbreytt.

³ Í kröfu beiðanda var einnig að því líkum leitt að eigandi hefði ekki notað merki sitt frá því að það var skráð. Beiðandi var upplýstur um það í sama erindi að sú málsástæða kæmi ekki til skoðunar þar sem ekki væru liðin fimm ár frá skráningu þess.

⁴ Greinargerðir beiðanda fylgja ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi lagt inn umsókn um skráningu á merki sínu, 2goicleand, nr. V0114798, hér á landi fyrir *ferðapjónustu* í flokki 39 en fengið þær upplýsingar að merkið væri þegar skráð.

Með vísan til fyrirliggjandi umsóknar telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi, í samræmi við ákvæði 30. gr. a vml., 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 verið fullnægt að mati Hugverkastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

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

Beiðandi heldur því fram að til vörumerkjaréttar hans yfir merkinu hafi stofnast með notkun allt frá árinu 2012. Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort að ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki beiðanda verður því fyrst að skera úr um það hvort að beiðandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur 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, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir 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.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér, umsóknardag þess merkis sem krafist er að felld verði úr gildi, þ.e. 13. desember 2016. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum um notkun sem átti sér stað eftir þann tíma.

Til stuðnings fullyrðingu sinni um betri rétt á grundvelli notkunar leggur beiðandi fram ýmis gögn sem dagsett eru fyrir umsóknardag og tengjast að hans sögn notkun á merkinu 2goiceland. Meðal þess sem beiðandi leggur



fram er afrit af starfslokasamningi, staðfesting á lénakaupum, staðfesting á ferðabókunum, skjáskot af Twitterfærslum, afrit af tölvupóstsamskiptum í nafni 2goiceland, afrit af ýmsum samskiptum tengdum rekstri beiðanda, svo sem varðandi kaup á nafnspjöldum o.fl., skjáskot af ummælum viðskiptavina á www.tripadvisor.com, auk ýmissa annarra gagna.

Twitter og Facebook aðgangur beiðanda var stofnaður árið 2012. Facebook-síða beiðanda er nú undir heitinu 2Go Iceland & Kúbuferðir en nafni síðunnar var síðast breytt í febrúar 2020 en fram að því var heiti síðunnar 2 Go Iceland Travel.

Í framlögðum gögnum koma fram heitin 2Go Iceland og 2GO Iceland Travel. Að mati Hugverkastofunnar er aðeins um smávægilegan mun að ræða þar sem orðhlutinn *travel* er lýsandi fyrir þjónustu beiðanda, þ.e. ferðaþjónustu. Verður því lögð að jöfnu notkun hvors orðsambands um sig.

Að mati Hugverkastofunnar sýna framlögð gögn fram á að beiðandi hafi hafið notkun á orðsambandinu 2Go Iceland árið 2012 fyrir ferðatengda þjónustu og verður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. því tekinn til nánari skoðunar.

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.⁵

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

2goiceland Nr. V0103052	2Go Iceland
Merki eiganda	Óskráð merki beiðanda (Fyrirliggjandi er umsókn um skráningu 2goiceland nr. V0114798)

Sjón- og hljóðlíking

Aðeins smávægilegur munur er á merki eiganda og beiðanda, þ.e. annars vegar er um eitt orð að ræða og hins vegar tvö orð en þau samstanda af sama orðasabandinu. Að mati Hugverkastofunnar er það óumdeilt að algjör

⁵ C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



sjón- og hljóðlíking sé til staðar enda um nákvæmlega sama orðasamband að ræða. Þarf því ekki að fara nánar yfir merkjalíkingu.

Þjónustulíking

Merki eiganda er skráð fyrir *ferðaþjónustu* í flokki 39. Eins og að framan greinir er það mat stofnunarinnar að beiðandi hafi sýnt fram á notkun á merki sínu fyrir ferðatengda þjónustu sem fellur í sama flokk. Er því til staðar alger þjónustulíking enda eiga merkin að auðkenna sömu þjónustu.

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

Hugverkastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu.⁶ 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. Þá bendir stofnunin á að Neytendastofa leysir úr álitaefnum á grundvelli laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Samantekt

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Krafa um að skráning merkisins 2goiceland, nr. V0103052, verði felld úr gildi er því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

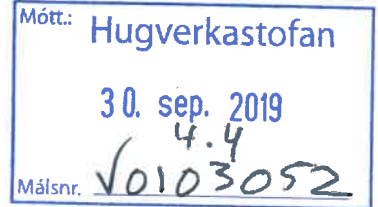
Skráning merkisins 2goiceland (orðmerki), nr. V0103052, er felld úr gildi.

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 og hönnun greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Verði skráning merkis felld niður í heild eða að hluta verður tilkynning þar að lútandi birt í Hugverkatíðindum. Skráningin verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

⁶ Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt í Hugverkastofan.

Kjartan Ragnars, hrl.
Hrauntungu 66 - 200 Kópavogur
sími: 511-1890 - bréfsími: 511-1889



Hugverkastofa
Engjateigi 3
150 Reykjavík

30.09.2019

Vörumerkisskráning nr. V0103052:
– 2goIceland–

Beiðni um niðurfellingu skráðs vörumerkis,
sbr. III. kafla laga nr. 45/1997, einkum 1. mgr. 30. gr. a,
sbr. 1. mgr. 14. gr., tl. 1, sbr. . 1. mgr. 28. gr., sbr. einnig lög nr. 57/2005,
um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 15. gr.

I. Fyrir hönd:

2Go Iceland Travel ehf., kt. 550617-1370
Mánatúni 2, 105 Reykjavík

fer ég þess hér með á leit við Hugverkastofu, að vörumerkisskráning:

nr. V0103052: 2goIceland
skráður eigandi: Javier Tellaeche Campamelos,
Nökkvavogi 60, 104 Reykjavík,

verði afmáð og úr gildi felld samkvæmt heimild í 1. mgr. 30. gr. a, sbr. 1. mgr. 14. gr., tl. 1, laga nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 28. gr., sbr. einnig lög nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 15. gr.

Gjald fyrir beiðni þessa, kr. 41.400, sbr. 10. gr. rg. nr 818/2016, fylgir beiðni þessari.

II. Með beiðni þessari fylgja þessi skjöl:

- nr. 1 útprentun frá ISNIC, dags. 29.09.2019, um lénið „2goiceland.is“;
- nr. 2 starfslokasamningur, dags. 08.12.2016.



III. Eigandi beiðandans í máli þessu, Juan Carlos Suarez Leyva, kt. 151184-4059, hóf notkun vörumerkisins „2goIceland“ á árinu 2012 fyrir ýmsa ferðapjónustu.

Árið 2017 stofnaði Juan Carlos Suarez Leyva einkahlutafélagið **2Go Iceland Travel ehf.**, kt. 550617-1370, sem er beiðandi í máli þessu, um þennan rekstur. Jafnframt framseldi hann félaginu öll réttindi til vörumerkisins **2goIceland**.

Félagið **2Go Iceland Travel ehf.** er því réttur aðili að beiðni þessari eða máli þessu, enda eignaðist félagið vörumerkið með öllum áunnum réttindum, þar á meðal um stofnun og vernd vörumerkjaréttar samkvæmt lögum nr. 45/1997, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. einnig VII. kafla laganna.

Sem fyrr segir stofnaðist þessi vörumerkjaréttur árið 2012, sbr. til dæmis fskj. nr. 1. Vörumerkið hefur verið notað óslitið síðan, fyrsta af Juan Carlos Suarez Leyva, en síðar, eða frá árinu 2017, af einkahlutafélagi hans, **2Go Iceland Travel ehf.**, kt. 550617-1370.

Ekki er kunnugt, að skráður eigandi vörumerkisins hafi nokkru sinni notað vörumerkið.

IV. Á árinu 2016 hóf Juan Carlos Suarez Leyva störf hjá hinum skráðum eiganda, Javier Tellaeche Campamelos. Upp úr samstarfi þeirra slitnaði þó þegar í árslok þetta sama ár, árið 2016.

Ágreiningur varð um starfslokauppgjör. Fyrir milligöngu Verslunarmannafélags Reykjavíkur var þó gert „Starfslokasamkomulag“ 08.12.2016, sjá fskj. nr. 2, sem fól í sér, að Javier Tellaeche þurfti sem vinnuveitandi að greiða Juan Carlos laun og launatengdar greiðslur samkvæmt gildandi kjarasamningi.

Að sögn Juan Carlosar var Javier Tellaeche ósáttur við þessi málalok.

V. Fimm dögum síðar, eða 13.12.2016, lagði Javier Tellaeche fram vörumerkisumsókn nr. V0103052 fyrir vörumerkið **2goIceland**, sem var sem fyrr segir þá eign Juan Carlosar á grundvelli óslitinnar notkunar frá árinu 2012.

Umsóknin var samþykkt til skráningar 28.02.2017 og birt í Einkaleyfatíðindum 15.03.2017.

Juan Carlos vissi ekki um þessa skráningu eða birtingu. Hann komst ekki að henni fyrr en fyrir skömmu, er hann hugðist leggja fram umsókn um vörumerkið. Starfsfólk Hugverkastofu benti honum þá á, að vörumerkið væri þegar skráð.

Juan Carlos leitaði af þessu tilefni þegar til lögmanns, sem hefur ráðlagt honum fyrir hönd félagsins, **2Go Iceland Travel ehf.**, kt. 550617-1370, núverandi eiganda eða notanda

vörumerkisins, að óska eftir stjórnarsýslulegri niðurfellingu vörumerkisskráningar nr. V0103052, eins og ráða má af bréfi þessu.

Juan Carlos telur sig vita með vissu, að Javier Tellaeche hafi vitað um eign Juan Carlosar og notkun á þessu vörumerki, er Javier Tellaeche lagði fram umsóknina 13.12.2016.

Juan Carlos telur sig jafnframt vita með vissu, að Javier Tellaeche hafi ekki notað vörumerkið samkvæmt skráningu nr. V0103052.

VI. Samkvæmt framangreindu og með sérstakri vísan í III. kafla laga nr. 45/1997, einkum 1. mgr. 30. gr. a, sbr. 1. mgr. 14. gr., tl. 1, sbr. . 1. mgr. 28. gr., sbr. einnig lög nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 15. gr., er þess hér með beiðst, að vörumerkisskráning nr. V0103052 verði felld úr gildi.

VII. Ég sé ekki ástæðu til þess að reifa mál þetta frekar, að minnsta kosti ekki á þessu stigi. Engin ástæða er til þess að ætla, að Javier Tellaeche muni andmæla lýsingu málavaxta í bréfi þessu. Geri hann það ekki, getur vart orkað tvímælis, að Hugverkastofu ber að fella vörumerkisskráningu nr. V0103052 úr gildi.

VIII. Ef hins vegar Javier Tellaeche Campamelos andmælir málavaxtalýsingu þessari eða þessari beiðni Juan Carlosar um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisskráningar nr. V0103052, áskil ég mér rétt til þess að leggja fram frekari gögn og til frekari málsútlitana.

Juan Carlos getur auðveldlega fært frekari sönnur á eignarrétt og notkun hans og einkahlutafélagsins 2Go Iceland Travel ehf. á vörumerkinu samkvæmt vörumerkisskráningu nr. V0103052. Þessi notkun hófst árið 2012 og hefur staðið óslitið fram á þennan dag, eins og fyrr segir.

Virðingarfyllst,



Kjartan Ragnars, hrl.
Hrauntungu 66 – 200 Kópavogur
sími: 511-1890 – bréfsími: 511-1889

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Tilvísun Hvst.: 201909-9179, 4.4

02.06.2020

Vörumerkisskráning nr. V0103052:
– 2goIceland –

Beiðni um niðurfellingu skráðs vörumerkis,
sbr. III. kafla laga nr. 45/1997, einkum 1. mgr. 30. gr. a,
sbr. 1. mgr. 14. gr., tl. 1, sbr. 1. mgr. 28. gr., sbr. einnig lög nr. 57/2005,
um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 15. gr.

I. Ég vísa til bréfs Hugverkastofunnar, dags. 02.04.2020, sbr. beiðni mína, dags. 30.09.2019, fyrir hönd **2Go Iceland Travel ehf., kt. 550617-1370**, um niðurfellingu skráningar nr. V0103052. Í bréfi þessu óskar Hugverkastofan eftir frekari gögnum um samfellda notkun beiðanda á vörumerkinu **2goIceland** og frekari útlitun á kröfu hans um niðurfellingu vörumerkisins samkvæmt skráningu nr. V0103052.

II. Með bréfi þessu legg ég fram fskj. nr. 1-12, sem sýna samfellda notkun beiðanda á vörumerkinu **2goIceland** frá árinu 2012. Gögn þessi skýra sig sjálf. Ég mun þó útlista þau frekar, ef Hugverkastofan óskar eftir því. Jafnframt áskil ég mér rétt til þess að leggja fram frekari gögn um þessa samfelldu notkun frá árinu 2012.

III. Krafa umbjóðanda míns um niðurfellingu skráningar nr. V0103052 byggir einkum á 6. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna. Er eigandi skráningar nr. V0103052 lagði fram umsókn sína 13.12.2016, hafði umbjóðandi minn þegar notað vörumerkið í meira en fjögur ár. Vörumerkjaréttur hans stofnaðist því með notkun þegar á árinu 2012 og er því eldri og gengur þess vegna frammar rétti eiganda skráningar nr. V0103052. Ber því að kröfu umbjóðanda míns að fella skráningu nr. V0103052 úr gildi.

IV. Að öðru leyti vísa ég til bréfs míns, dags. 30.09.2019, og framlagðra gagna. Ég áskil mér rétt til frekari málsútlitana og til frekari gagnaframlagningar, ef þörf krefur.

Virðingarfyllst,

