

Ákvörðun Hugverkastofunnar
í ógildingarmáli
nr. 1/2024
20. mars 2024

Ákvörðun þessi varðar beiðni um ógildingu þriggja vörumerkjaskráninga en þann 4. mars 2024 var ákvörðun tekin í samráði við málsaðila að sameina málin á grundvelli 37. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.). Merkin eru:



(orð- og myndmerki) nr. V0123034, umsóknardagur 30. september 2021.

IG (orðmerki) nr. V0124644, umsóknardagur 31. janúar 2022.

IG Iceland Guesthouses (orðmerki) nr. V0125588, umsóknardagur 11. apríl 2022.

Eigandi merkjanna er Nikola Kovacic og merkin eru öll skráð í flokkum 35 og 43.¹

Með erindi, dags. 4. desember 2023, barst krafa frá Lagahvoli slf., f.h. Góð framkvæmd ehf., um að skráningar merkjanna yrðu ógiltar á grundvelli 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á því að merkin hefðu verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga, sbr. 28. gr. laganna, einkum því að sótt hefði verið um skráningu þeirra vondri trú, sbr. 14. tl. 13. gr. vml.

Á meðan meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn eina greinargerð hvor. Með erindi Hugverkastofunnar þann 18. janúar 2024 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Niðurstaða

Lagagrundvöllur

Samkvæmt 28. gr. vml. er unnt að ógilda skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. þó ákvæði 8.-10. gr., hafi vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Slík krafa skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. og uppfylla þær kröfur sem koma fram í framangreindri reglugerð.

Í athugasemdum við 28. gr. í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að aðeins sé unnt að ógilda skráningar sem eru andstæðar efnisreglum laganna. Ýmis tilvik geta fallið undir ákvæðið, til að mynda merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 13. gr. vml., þar á meðal 14. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna. Við mat á því hvort

¹ Upplýsingar um tilgreiningu þjónustu má nálgast á www.hugverk.is.

² Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á 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.



umsækjandi telst hafa verið í vondri trú skal miðað við umsóknardag.³ Í máli þessu er miðað við umsóknardag

fyrstu umsóknar eiganda, þ.e. er varðar merkið  nr. V0123034, þann 30. september 2021.

Vörumerkjaréttur beiðanda

Beiðni um ógildingu skráninganna þriggja byggir á því að beiðandi eigi þau merki sem um ræðir. Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort skilyrði vörumerkjalaga um vonda trú telst vera uppfyllt verður fyrst að skera úr um það hvort beiðandi taldist eiga vörumerkjarétt yfir umræddum merkjum á umsóknardegi merkis nr. V0123034.

Beiðandi byggir kröfu sína ekki á eldri skráðum rétti. Því verður litið til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og metið hvort til vörumerkjaréttar hafi stofnast honum til handa á grundvelli notkunar.

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 2. mgr. sama ákvæðis er tekið fram að vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu geti ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Umrætt merki verður því að uppfylla almenn skráningarskilyrði, s.s. þau sem fram koma í 13. og 14. gr., sbr. 2. gr. laganna til þess að unnt sé að ákvarða að réttur til þeirra hafi skapast fyrir notkun.

Beiðandi kveðst hafa breytt um nafn og keypt vörumerkið Iceland guesthouses í júní 2020 og leggur fram kvittun (fylgiskjal 2) því til stuðnings. Kvittunin staðfestir að beiðandi greiddi í júní 2020 fyrir lénið *icelandguesthouses.is* hjá ISNIC. Kaup á léni einu og sér geta hugsanlega falið í sér kaup á vörumerki. Til þess að teljast vera vörumerki verður lén þó, sbr. það sem fyrr segir, að uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um skráningarhæfi. Orðin ICELAND GUESTHOUSES merkja á íslensku *Ísland gistiús* eða *gistiheimili* sem telja verður að mati Hugverkastofunnar lýsandi m.a. fyrir hótél eða aðra gistiþjónustu á Íslandi. Skortir orðasambandið því sérkenni og aðgreiningarhæfi a.m.k. fyrir slíka þjónustu í skilningi 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr., sbr. 2. gr. vml. Til þess að slíkt merki geti notið verndar þarf meira að koma til, s.s. rík markaðsfesta á grundvelli notkunar merkis í atvinnustarfsemi í skilningi 2. mgr. 13. gr., sbr. 5. gr. vml. Með vísan til þeirra vörumerkjaskráninga sem beiðni um ógildingu snýr að er ljóst að hinn sérkennandi þáttur merkjanna er IG.

Samkvæmt athugun Hugverkastofunnar fer engin starfsemi fram á vefsíðunni *icelandguesthouse.is*, hvorki í tengslum við hótél, ferðaþjónustu né annað. Engin önnur gögn eru lögð fram svo unnt sé að meta hvort til vörumerkjaréttar hafi stofnast beiðanda til handa á grundvelli notkunar í skilningi vörumerkjalaga til orðasambandsins ICELAND GUESTHOUSES. Þá varða þau gögn sem lögð eru fram af hálfu beiðanda heldur ekki

notkun í atvinnustarfsemi á merkjunum , IG (orðmerki) eða IG Iceland Guesthouses (orðmerki).

Skráning vörumerkis er eignaréttur og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga rétt til merkis að hann sanni það með fullnægjandi hætti og haldbærum gögnum. Með vísan til framangreinds telur Hugverkastofan að beiðandi hafi ekki sýnt fram á vörumerkjarétt til framangreindra merkja í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Samantekt

Að mati Hugverkastofunnar liggja ekki fyrir haldbær gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu beiðanda að hann eigi rétt til þeirra merkja sem beiðni um ógildingu tekur til, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Í ljósi þess verður ekki tekin efnisleg afstaða til ákvæðis 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. um vonda trú. Krafa um ógildingu skráninga merkjanna

³ Sjá m.a. skýringar við 3. tl. 10. gr. í frumvarpi til laga nr. 71/2020.



(orð- og myndmerki) nr. V0123034, IG (orðmerki) nr. V0124644 eða IG Iceland Guesthouses (orðmerki) nr. V0125588, er því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð



Skráningar merkjanna (orð- og myndmerki) nr. V0123034, IG (orðmerki) nr. V0124644 og IG Iceland Guesthouses (orðmerki) nr. V0125588 skulu halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

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.



L A G A H V O L L

Hugverkastofan
Katrínartúni 4,
105 Reykjavík

Aðeins sent rafrænt

4. desember 2023

Efni: Krafa um ógildingu skráningar

A. Inngangur

1. Umbjóðandi okkar, Góð framkvæmd ehf., kt. 700715-0940, hefur beðið okkur um að annast kröfu um ógildingu skráningar eftirfarandi vörumerkja, „IG Iceland Guesthouses“, með númer V0125588, texta í merki: „ig Iceland Guesthouses“, með númerið V0123034 og „IG“ með númerið V0124644 (hér eftir „vörumerkin“).
2. Öll merkin eru skv. skráningu Hugverkastofu skráð á Nikola Kovacic, Ofanleiti 11, 103 Reykjavík (hér eftir „Nikola“).

B. Ráðningarsamband

3. Nikola er fyrrverandi starfsmaður umbj. okkar og var [REDACTED] Hluti af starfsskyldum Nikola varð fljótlega að þróa og vinna með vörumerkin en þau byggja bæði á eldra vörumerki umbj. okkar, Guesthouse Akureyri.
4. Umbj. okkar tók hins vegar þá ákvörðun að breyta nafninu og markaðssetja starfsemi sína undir nýju nafni, „IG Iceland Guesthouses“. Kom það til eftir að honum áskotnaðist vörumerkið „Iceland Guesthouses“. Meðfylgjandi er kvittun þegar umbj. okkar greiddi fyrir vörumerkið „Iceland Guesthouses“ (fylgiskjal 2).
5. Við kaup umbj. okkar á „Iceland Guesthouses“ vörumerkinu var Nikola orðinn starfsmaður hjá umbj. okkar og fékk m.a. það verkefni, ásamt öðrum verkefnum, að vinna að þróun vörumerkisins og þá aðallega með því að stofna og halda utanum samfélagsmiðlasíður vegna vörumerkjanna, þ.m.t. *Facebook síðu* og *Instagram*, síðu, en báðar síðurnar voru stofnaðar í tengslum við starfsemi félagsins undir hinu nýja eða breytta vörumerki, „IG Iceland Guesthouses“.
6. Fjöldmörg gögn liggja fyrir þar sem framangreint er staðfest en látið duga að vísa til þeirra fimm fylgiskjala sem umbj. okkar kys að senda með ógildingu þessari, sjá m.a. fylgiskjöl 3 og 4.
7. [REDACTED]



L A G A H V O L L

C. Skráning vörumerkjanna

8. Þá kom jafnframt í ljós [REDACTED] að Nikola hefði [REDACTED] skráð sig fyrir þeim hjá Hugverkastofu og hafið innheimtu hjá umbj. okkar vegna áframhaldandi notkunar á vörumerkjunum í starfsemi umbj. okkar.
9. Hefur umbj. minn eða systurfélög hans fengið ófáar innheimtutilkynningar frá Nikola eða aðilum á hans vegum og nú síðast á fyrirtæki eiganda umbj. okkar, Iceland Guesthouses ehf. (fylgiskjal 5).

D. Krafa um ógildingu

10. Umbj. okkar byggir kröfu sína á því að vörumerkin tvö hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 28. gr. laganna. Er því farið fram á ógildingu skráningar á vörumerkjunum. Nánar tiltekið byggir umbj. okkar á því að sótt hafi verið um vörumerkin í vondri trú, sbr. 14. tölulið 13. gr. laganna, og að skráningin falli því undir fyrrn. 28. gr. laganna.
11. Vörumerkin eru ótvíræð eign umbj. okkar og hafa alltaf verið, sbr. m.a. fylgiskjal 2. Er þess hér með krafist að skráning á vörumerkjunum þremur verði ógild. Til frekari stuðnings framangreindu eru fylgiskjöl með bréfi þessu lögð fram, þ.m.t. samskipti þar sem verið er að ræða þróun vörumerkjanna, aðkomu utanðakomandi ráðgjafa vegna þróunar og vinnslu þeirra samhliða heimasíðu umbj. okkar o.fl.

Samantekt þessi og fylgiskjöl er eingöngu ætlað að liðka fyrir kröfu umbj. okkar um ógildingu vörumerkjanna þriggja. Samantekt þessi er sett fram með hefðbundnum fyrirvörum. [REDACTED]

Ef frekari upplýsinga er óskað, vinsamlegast hafið samband við undirritaðan.

Virðingarfyllst,

f.h. Góðrar framkvæmdar ehf.

Lagahvoll slf.

Daði Bjarnason, lögmaður

Hugverkastofan
Katrínartúni 4,
105 Reykjavík

SENT VIA ELECTRONIC MAIL ONLY
07.12.2023.

Re: Tilvísanir: 202312-15990, 202312-15991 og 202312-15989

A: INTRODUCTION

IG Iceland Guesthouses brand was started as a franchise quality management project of Lala-Host company in Serbia and its owner Nikola Kovacic at the end of March, and beginning of April 2020. by purchasing and buying the domain icelandguesthouses.com (Exhibit A) on 02.04.2020. The .is domain was registered by another company at the time, a year before for one guesthouse in Selfos and its registration was expiring in Jun same year. Said company didn't renew its domain, the plan for a domain was that it will be bought by LalaHost.

Work on the project is done with my business associate [REDACTED], and from our conversation via Viber messages, you can see that the Iceland Guesthouses (Further in the text "Brand") was starting to be created and all future costs of it will be covered by me. (Exhibits B and F) Foreign hosting companies can buy and register their nameserver in Iceland only after ISNIC approval, that process took some time, and using lalahost.com nameservers in digital work and cooperation with ISNIC started on 25.6.2020. (Exhibit C - Page 1). How our foreign business account was not fully activated by ISNIC, in a rush Nikola was orally asking to buy .is domain via an already-established account of Göð Framkvæmd (Further in the text "Company"), where the order was made on 29.6.2020. and where he was not sure if he should pay it or not, and where I told him and reminded him that "I wanted to buy it" (Exhibit D), nonetheless of that email and in a verbal sense he wanted to help and bought domain with his Company money. Since 30.6.2020. domain icelandguesthouses.is was an alias domain, with lalahost.com nameservers and hosting (Exhibit C - Page 2), of the main domain and an already created brand iceland-guesthouses.com.

B: COOPERATION BETWEEN NIKOLA KOVACIC AND GÖÐ FRAMKVÆMD

1. Nikola Kovacic was employed by Göð Framkvæmd [REDACTED] as "General cleaning and housekeeping job, Hafnarbraut 20, Solgerdi. 780 Hofn" and representative trade union Efling. The tasks and responsibilities done were cleaning the guesthouse, doing laundry, doing shopping for the guesthouse, laundry tasks, doing reception work like handling bookings, answering phone calls, emailing and greeting guests.
2. When the Brand and domain icelandguesthouses.com was purchased in April and works on a brand started, I was doing this in my free time since I was employed by the company only 25% due to the COVID-19. (Exhibit E)
3. How the mentioned brand was created in my own free time, and bills for purchasing the domain (Exhibit A), and paying for designs, printed promotional materials and marketing help, providing hosting, Microsoft365 business for employees in the Company associated with created Brand and all those bills are covered by me (Exhibit F). Creation of the Brand and franchise IG Iceland Guesthouses is property of Nikola Kovacic.

4. The company claiming that the creation of the brand started after purchasing .is domain is false, and that creation belonging to them referring it is described under the contract work which is "General cleaning and housekeeping job, Hafnarbraut 20, Solgerdi. 780 Hofn" is not standing, since [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. The company never before June 2020 used the approved name IG for the guesthouses. The company has always used names for the guesthouses "Guesthouse Akureyri (Gistiheimili Akureyrar)", "Solgerði" and "Eyja Mörk cabin".
7. On the internet presents, Göð Framkvæmd only had the webpage godframkvamed.is with aliases guesthouseakureyri.is and guesthouseiniceland.is Social media on Facebook Gistiheimili Akureyrar / Guesthouse Akureyri from October 16 2019. and the Company created Instagram page @guesthouseakureyri on 3.4.2020. In Exhibit I you will see that Göð Framkvæmd was never had, used or associated with the creation of the brand IG Iceland Guesthouses in the past or in a time when I was developing it.
8. After mid-June 2020 in a verbal presentation to the owner of the Göð Framkvæmd opportunity after COVID-19 restrictions people are choosing where they want to stay and in the latest research in tourism, people was trusting the brands with quality and cleaning and disinfection standards, he has decided that he willing to try to join the brand and since then I have given permission and Company has started to use quality standards of IG Iceland Guesthouses and in that opportunity to help me grow my franchise.
9. My employment with the Company was different from month to month because of COVID-19. (Exhibit E), my work and tasks as a "General cleaning and housekeeping job, Hafnarbraut 20, Solgerdi. 780 Hofn" which included cleaning, reception work, greeting guests, shopping for the guesthouse, small fixing, etc. were more than enough through months [REDACTED] (Exhibit J - submitted only booking references for Solgerði, doesn't presented references on Guesthouse Akureyri or Eyja Mork for which receptionist work I have also be responsible, including greeting guests via intercom in guesthouse Akureyri. More data can be submitted upon request).
10. As a creator of the brand IG Iceland Guesthouses and its quality sign IG, I was always making sure that the form was according to the brand guidelines. Exhibits sent by Göð Framkvæmd can show that requests to the marketing agency).
11. As I was paying my team to promote and create a franchise brand IG Iceland Guesthouses, every company with whom we currently have cooperation could choose if they want to use our team and services, or brand guidelines and own marketing team. I'm not an Icelander and Icelandic is not my first or second language, my communication with the company and external Icelandic marketing company needs to be set in rules according to the Brand.
12. After leaving the company Göð Framkvæmd I have offered them to buy the brand or continue our cooperation which they have refused (Exhibit K). In communication with [REDACTED] [REDACTED] was explained and shown that Company have access to all media and

pages that was created before my employment and Company social media when is created during my employment. Brand IG Iceland Guesthouses [REDACTED] its done in my free time since April 2020 when I only was employed for 25% of the time. (Exhibit L)

D: IG ICELAND GUESTHOUSES TRADEMARK

1. After I left [REDACTED], I wasn't made any extra claim for my regular or brand creation work, and having in mind that [REDACTED] [REDACTED], and creation of the brand is done in my free time, with my resources, and according to the Efling opinion, intellectual property over the created brand IG Iceland Guesthouses was owned by Nikola Kovacic and as such registered trademark.
2. In oral correspondence we have agreed that Company will stop using the franchise quality sign IG in the IG Akureyri after the contract for that place is finished in Hafnarstræti 108 and the property doesn't go to exist in a designated location. In IG Eyja Mörk for which he has firstly removed all IG names. After opening a new place in Akureyri, the company has started using trademark quality sign IG again for which they didn't have approval. Warning was sent to remove quality signs, for which the owner of the Company didn't react. In a second warning which was sent to the Company was again instructed to remove the quality mark IG and that if they don't do it, as well as logo from one webpage we will start issuing invoices for unauthorized use of the trademark as our lawyer suggested. (Exhibit M)

E: OWNERSHIP OF THE TRADEMARKS

1. Claim of the trademark by Nikola Kovacic is based upon Trademark Act No 45/1997 article 9 1st paragraph of priority of the use.
2. Priority of the use of the trademark is done 2.4.2020, (Exhibit A) via purchasing and establishing the domain icelandguesthosues.com claiming that the brand always belonged to Nikola Kovacic. The company [REDACTED] bought .is domain even though they know that Nikola Kovacic want to buy it (Exhibit D).
3. Creating and developing the brand in Nikola free time [REDACTED] [REDACTED] and under the opinion of the Efling (Exhibit H), Trademark and IP over IG Iceland Guesthouses brand belongs to Nikola Kovacic.
4. The negotiation process of the continued use of a trademark and cooperation and refusal by the Company shown in Exhibit K clearly shows that Nikola Kovacic was always willing to negotiate and on the final line sell the brand. Now Nikola Kovacic doesn't want to sell the trademark or Brand now.
5. Having all shown Exhibits, it's clear that the trademark is not registered in a bad faith.
6. Nikola Kovacic didn't start any legal process against the Company [REDACTED] [REDACTED] so that way the Brand IG, IG Iceland Guesthouse and trademarked logo which is created in said and shown circumstances and its standing as intellectual property of Nikola Kovacic under Efling opinion (Exhibit H).

This summary and the accompanying documents are provided to substantiate the claim for the validation and keeping of the three opposed trademarks. These materials are submitted with due caution [REDACTED] [REDACTED]. For any additional information required, please don't hesitate to contact us.