



EINKA  
LEYFA  
STOFAN  
ICELANDIC  
PATENT  
OFFICE

## Ákvörðun nr. 2/2018

31. janúar 2018

Krafa um að skráning merkisins **INSPIRED BY ICELAND** nr. 290/2011 verði felld úr gildi  
Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf. gegn Íslandsstofu

### Málavextir

Þann 3. febrúar 2011 lagði Íslandsstofa, Borgartúni 35, 105 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins **INSPIRED BY ICELAND** nr. 343/2011. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16, 35 og 39. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2011, skráning nr. 290/2011.

Með erindi, dags. 6. júní 2014, barst krafa frá ADVEL lögmönnum slf., Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík, f.h. Rekstrarfélags Tíu-Ellefu ehf., Lágmúla 9, 108 Reykjavík, um að skráningin yrði felld úr gildi samkvæmt 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 10. júní 2015, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Í ljósi þess að aðilar málsins fóru með deilu sín á milli er varðaði umrætt vörumerki fyrir dómstóla, var málsmeðferð Einkaleyfastofunnar vegna kröfu um niðurfellingu merkisins sett á bið með erindi stofnunarinnar, dags. 26. október 2016, þar til endanleg niðurstaða í máli aðila lægi fyrir. Deilunni lauk með dómi Hæstaréttar frá 14. desember 2017 í máli nr. 717/2016. Í kjölfar dómsins var mál vegna kröfunnar tekið til efnislegrar meðferðar á ný og lögðu aðilar inn sína greinargerðina hvor. Með erindi, dags. 23. janúar 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og niðurstaða myndi liggja fyrir innan skamms.

### Málsástæður og lagarök

*Fyrri greinargerð beiðanda*

Þess er krafist að skráning vörumerkisins **INSPIRED BY ICELAND** nr. 290/2011, verði felld úr gildi í heild sinni, en til vara í flokki 35.

Beiðandi rekur ítarlega forsögu málsins, m.a. aðdraganda andmælamáls vegna skráningar hans nr. 471/2012, **INSPIRED BY ICELAND**, hjá Einkaleyfastofunni. Því máli lauk með úrskurði stofnunarinnar nr. 2/2014, sem síðar var áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd), sbr. mál nr. 8/2014 og 10/2014.



Beiðandi bendir á að í framhaldi andmælamálsins hafi hann sent tilkynningu til eiganda þann [4. júní 2014] þar sem leyfi það sem hann segist hafa veitt eiganda árið 2010 hafi verið formlega afturkallað. Hafi hann jafnframt farið þess á leit að eigandi myndi stöðva hvers konar notkun á vörumerkinu sem væri ósamrýmanleg réttindum hans.

Krafa beiðanda er annars vegar byggð á því að eigandi hafi með sviksamlegri og óréttmætri háttsemi óskað eftir skráningu á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND og fengið merkið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga. Hins vegar byggir hann á því að ruglingshætta sé til staðar með merkinu og eldra merki beiðanda, sbr. 6. tl. 14. gr. vml. Beiðandi telur að hvor ógildingarkrafan fyrir sig sé fullnægjandi sjálfstæður grundvöllur afnáms skráningar eiganda.

Beiðandi byggir á því að hann eigi fullan rétt til vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND og að til þess réttar hafi aðallega stofnast á grundvelli notkunar hans í samræmi við ákvæði 1. mgr. 3. gr. vml. Jafnframt eigi beiðandi rétt á grundvelli skráningar sinnar nr. 471/2012. Réttur beiðanda sem stofnast hafi til á grundvelli notkunar gangi frammar yngri rétti, sbr. 7. gr. vml. Frá júlí 2006 hafi beiðandi rekið verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar undir nafninu INSPIRED BY ICELAND. Verslunin hafi allt frá opnun verið mikilvægur og stór hluti af rekstri beiðanda, enda fari margir farþegar um flugstöðina dag hvern og verslunin mikilvægt tækifæri til að koma á framfæri og selja og kynna íslenska matvöru og sælgæti. Vísar beiðandi til fréttar á heimasíðu sinni sem hann leggur fram máli sínu til stuðnings.

Framangreint hafi einnig komið fram á heimasíðunni [www.airport.is](http://www.airport.is) og vef Víkurfrétta, [www.vf.is](http://www.vf.is), þann 30. mars 2006, en beiðandi leggur fram útprentanir af heimasíðunum máli sínu til stuðnings.

Þá kemur fram að samhliða óslitnum rekstri beiðanda á versluninni í flugstöðinni undir merkinu INSPIRED BY ICELAND hafi vörumerkið verið nýtt í annarri starfsemi beiðanda. Helst beri að nefna ýmsar vörur sem beiðandi hafi látið framleiða fyrir sig og selt undir vörumerkinu, en vörulínunni svipi til annarra sem bundnar séu við tiltekna verslanir. Slíkt sé alþekkt í rekstri matvöruverslana, en sem dæmi þá selji verslanirnar Krónan, Bónus, Nóatún, Hagkaup og Víðir allar vörur sem merktar séu þeim verslunum beint eða með nafni sem umræddir rekstraraðilar búi til sjálfir. Jafnframt hafi beiðandi haft umræddar vörur til sölu í verslunum sínum og sumstaðar hafi þeim verið gert hátt undir höfði, t.d. á svokölluðum INSPIRED BY ICELAND vegg inni í verslun beiðanda í Austurstræti. Meðal vara sem seldar séu undir þessum flokki séu vatnsflöskur og ýmis sætindi. Beiðandi leggur fram dæmi um það úrval sem selt hafi verið og/eða kynnt undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND máli sínu til stuðnings.

Einnig bendir beiðandi á að hann hafi vísað til verslunarinnar í kynningarefni fyrirtækisins, á heimasíðu þess og í símaskrá og þá komi greinilega fram á vefsíðu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar að þar sé rekin verslun undir heitinu INSPIRED BY ICELAND og jafnframt á Facebook síðu flugstöðvarinnar. Beiðandi leggur fram gögn í málinu þessu til stuðnings. Um flugvöllinn fari árlega hundruð þúsundir gesta og margir hverjir viðskiptavinir beiðanda á ferðalagi sínu, hvort heldur í flugstöðinni eða í öðrum verslunum hans.



Beiðandi hafi frá upphafi lagt áherslu á að vernda vörumerki sitt og standa vörð um réttindi því tengdu og hafi í engu fallið frá eignarrétti sínum eða öðru tilkalli til vörumerkisins. Ljóst megi því vera að vörumerkjaréttur beiðanda byggir á áralangri notkun hans á sífellt víðtækara sviði sem ekki verði bundin einni tiltekinni verslun á fríhafnarsvæðinu.

Beiðandi byggir einnig á því að hvers konar réttindi sem eigandi hafi talið sig hafa yfir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND séu háð takmörkunum og hafi í öllu falli verið afturkölluð að fullu í ljósi sviksamlegrar háttsemi eiganda. Beiðandi leggur fram bréf þess efnis, dags. 4. júní 2014, sem hann sendi eiganda máli sínu til stuðnings. Þá bendir beiðandi á að notkun eiganda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND hafi ekki hafist fyrr en árið 2010, eftir að eigandi hafði óskað eftir leyfi beiðanda til notkunar á vörumerkinu, en eigandi hafði þá unnið að auglýsingaherferð í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli. Á þeim tíma sem um ræði hafi beiðandi starfrækt verslun sína, sem miðaði að markaðssetningu til erlendra ferðamanna, um árabíl og þannig stofnað til vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar merkisins hér á landi í samræmi við ákvæði 2. tl. 3. gr. vml.

Að sögn beiðanda var við undirbúning auglýsingaherferðarinnar fyrir eiganda leitað eftir leyfi beiðanda fyrir tímabundinni notkun á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND í þessari afmörkuðu kynningarherferð eiganda. Af því tilefni hafi beiðandi veitt eiganda leyfi til að nota vörumerki sitt, INSPIRED BY ICELAND, í herferðinni án þess þó að gefa á nokkurn hátt eftir eða takmarka rétt sinn til vörumerkisins sem beiðandi hélt áfram að nota í verslunarrekstri sínum og fyrir tiltekna vöruflokka.

Beiðandi telur ljóst og telur sig hafa sýnt fram á það í andmælamáli nr. 2/2014 hjá Einkaleyfastofunni að eigandi vissi af notkun og réttindum beiðanda og hinu umdeilda vörumerki og hafi haft frumkvæði að því að óska eftir leyfi til að nota það í tilteknu kynningarátaki. Þetta sé staðfest af Guðmundi S. Maríussyni, fjármálastjóra íslensku auglýsingastofunnar, Sigurði Reynaldssyni, fyrrverandi forstjóra beiðanda og Þormóði Jónssyni hjá Fíton auglýsingastofu, en allir hafi þeir lagt fram yfirlýsingar um aðdraganda þess að eigandi hóf notkun á hinu umdeilda vörumerki.

Þá sýni gögn málsins að eigandi, í gegnum fulltrúa sína, hafi haft að eigin frumkvæði samband við beiðanda áður en markaðsherferð undir merkjum INSPIRED BY ICELAND hófst. Beiðandi hafi þá ekki gert athugasemdir við hina ætluðu notkun eiganda á vörumerkinu eins og beiðanda hafi verið kynnt sú notkun, enda hafi hann talið að kynningarátakið yrði jákvætt fyrir rekstur sinn.

Nákvæm orðaskil þess samtals sem fór á milli aðila vegna mögulegrar notkunar á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND liggja ekki að fullu fyrir. Beiðandi telur skýrt að leiða megi af framangreindu að hann hafi gefið samþykki sitt fyrir tiltekna notkun eiganda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND og að slíkt samþykki hafi beiðandi veitt án þess að takmarka né framselja eignarrétt sinn yfir vörumerkinu.



Beiðandi byggir auk þess á því að í umræddu samtali hafi komið fram að um tímabundið verkefni væri að ræða sem snéri einvörðungu að því að kynna land og þjóð erlendis og myndi ekki koma að atvinnurekstri né sölu matvæla og ætti þannig í engu að hafa áhrif á starfsemi beiðanda.

Á þeim tíma er eigandi skráði vörumerkið INSPIRED BY ICELAND stóð beiðandi í þeirri trú að sú skráning hefði af hálfu eiganda verið framkvæmd á þeim forsendum að skráningin væri takmörkuð við tiltekna flokka og væri eingöngu ætluð að vera viðhaldið tímabundið á meðan átakið stæði og skamman tíma þar á eftir. Jafnframt hafi beiðandi gengið út frá því að eigandi myndi í hvívetna virða rétt beiðanda til vörumerkisins, enda hefði notkun eiganda á vörumerkinu alla tíð grundvallast á heimild beiðanda sem veitt hefði verið árið 2010. Af þeim sökum hafi ekki þótt ástæða til að andmæla skráningu eiganda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND.

Í kjölfar andmæla eiganda á vörumerkjaskráningu beiðanda sem og niðurstöðu Einkaleyfastofunnar í máli nr. 2/2014 er beiðanda nauðugur einn kostur að sækja rétt sinn gagnvart eiganda, m.a. með því að krefjast ógildingar á skráningu stofnunarinnar á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND, sér í lagi í flokki 35. Þetta sé gert í ljósi þess að eigandi hafi ekki hagað sér í samræmi við samkomulag það sem hafi tekist á milli aðila árið 2010. Beiðandi telur að eigandi hafi með óréttmætum og sviksamlegum hætti gagnvart bæði beiðanda og Einkaleyfastofunni skráð vörumerkið INSPIRED BY ICELAND með skráningu nr. 290/2011.

Í ljósi ofangreinds hafi beiðandi sent eiganda fyrrgreint bréf, dags. 4. júní 2014, þar sem afturkölluð hafi verið heimild sú sem gefin hafi verið til eiganda um notkun á merkinu INSPIRED BY ICELAND. Bæði hafi heimildin verið afturkölluð í ljósi háttsemi eiganda sem og þar sem átaki hans sé lokið.

Að mati beiðanda má af framangreindu ráða að skráning eiganda á merkinu sé andstæð ákvæðum laga um vörumerki og bendir beiðandi sérstaklega á 6 tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Vísar beiðandi til málavaxtalýsingar sem og ákvörðunar Einkaleyfastofunnar um það að fullkomin ruglingshætta sé með merkjunum og að beiðandi hafi notað hið umdeilda merki þegar umsókn eiganda um skráningu var lögð inn og noti það enn.

Með hliðsjón af háttsemi eiganda, sem hafi farið langt út fyrir heimild sem beiðandi kann að hafa veitt til notkunar vörumerkisins, má ljóst vera að mati beiðanda að eigandi hafi ekki haft heimild eða samþykki beiðanda til skráningar merkisins með þeim hætti sem um ræði. Ljóst verði að telja að eigandi hafi ekki skráð vörumerkið í góðri trú sem sé grundvallarskilyrði 8. gr. vml. fyrir jafnhliða vernd. Hvers kyns ætlað afskiptaleyssi beiðanda hvað skráningu eiganda varði feli ekki með nokkru móti í sér tómlæti heldur sé bein afleiðing blekkinga og hinnar sviksamlegu háttsemi eiganda. Brjótí því skráningin jafnframt gegn 8. og 9. gr. vml. Því er óhjákvæmilegt, að mati beiðanda, að ógilda skráningu eiganda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND í öllu flokkum, þó sérstaklega í flokki 35.



Beiðandi fer jafnframt fram á að skráning eiganda verði ógild í ljósi ruglingshættu við eldra merki, sbr. 3. mgr. 28. gr. vml. Í ákvæðinu komi fram skýr heimild til að krefjast ógildingar á grundvelli ruglingshættu við eldra merki. Slík krafa komist að samkvæmt ákvæðinu ef sá sem krefst ógildingar sýnir fram á að notkun hins eldra merkis hafi verið í samræmi við 25. gr. laganna. Vekur beiðandi athygli á því að samkvæmt skýru orðalagi 28. gr. vml. sé ekki gerð krafa um að eldra merkið hafi verið skráð.

Þegar litið sé til núverandi aðstæðna hafi beiðandi stöðugt og með vaxandi hætti notað vörumerkið sitt INSPIRED BY ICELAND frá árinu 2006. Hafi sú notkun átt sér stað hér á landi nú um nánast áratugaskeið og hafi verið beint að innlendum sem og erlendum aðilum. Hafi bæði vörur sem seldar hafi verið í verslunum beiðanda sem og verslun beiðanda í Fríhöfninni verið markaðssettar undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND. Verði því að telja að notkun beiðanda sé í fullu samræmi við 25. gr. vml.

Þá byggir beiðandi á því að óumdeilt sé að ruglingshætta sé til staðar milli hins skráða vörumerkis eiganda og vörumerkis beiðanda. Þessu til stuðnings vísar beiðandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 2/2014.

Hvað hinn eldri rétt og tilkall til vörumerkisins varðar vísar beiðandi til þess sem að framan greinir. Leggur beiðandi jafnframt sérstaka áherslu á að Einkaleyfastofan hafi nú þegar lýst því yfir að beiðandi eigi mögulega eldri rétt til merkisins í flokki 35 á grundvelli framlagðra gagna í andmælamáli hjá Einkaleyfastofunni. Leggur beiðandi umrædd gögn jafnframt fram hér máli sínu til stuðnings og vísar til þeirra sem sönnun um hinn eldri rétt til merkisins.

Með vísan til framangreinds gerir beiðandi þá kröfu að skráning eiganda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND nr. 290/2011 verði felld úr gildi í öllum flokkum, en til vara fyrir þjónustu í flokki 35.

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Eigandi gerir þá kröfu að Einkaleyfastofan hafni framkominni kröfu og að skráning vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 290/2011 haldi gildi sínu.

Eigandi tekur í upphafi fram að með úrskurði Einkaleyfastofunnar nr. 2/2014 hafi stofnunin hafnað andmælum eiganda gegn skráningu beiðanda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND, skráning nr. 471/2012, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43, en fallist á þau fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 35. Þeim úrskurði hafi af hálfu beggja aðila verið skotið til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. mál nr. 8/2014 og 10/2014. Málsatvik og sjónarmið eiganda hafi verið ítarlega rakin í bæði fyrri og seinni greinargerð hans til Einkaleyfastofunnar í framangreindu andmælamáli, fylgiskjölum með þeim sem og öðrum framlögðum gögnum í því máli, áfrýjun hans til nefndarinnar, viðbótargreinargerð hans til nefndarinnar í máli nr. 8/2014, greinargerð hans til nefndarinnar í máli nr. 10/2014 og athugasemdum hans til nefndarinnar við viðbótargreinargerð áfrýjanda í sama máli og vísar



eigandi með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram en umrædd sjónarmið eigi einnig við um þá kröfu sem hér sé til úrlausnar. Leggur eigandi fram tilgreind gögn máli sínu til stuðnings.

Í fyrsta lagi bendir eigandi á að umrædd krafa sé sett fram með vísan til 28. gr. vml. Af málatilbúnaði beiðanda verði jafnframt ráðið, þó svo að það sé ekki skýrlega tiltekið, að krafan sé sett fram með vísan til 1. mgr. 30. gr. a. vml. Til þess að unnt sé að fallast á umrædda kröfu þarf, að mati eiganda, að liggja fyrir ótvíræð sönnun um að vörumerki eiganda hafi verið skráð andstætt ákvæðum laga um vörumerki, en svo sé fráleitt í þessu tilviki. Mjög strangar kröfur verði að gera í því sambandi enda um undantekningu að ræða frá þeirri meginreglu að sá sem hafi hagsmuna að gæta skuli andmæla skráningu vörumerkis innan tveggja mánaða frá birtingu þess.

Fyrirliggjandi krafa sé byggð á því að beiðandi eigi eldri rétt til vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og að vörumerki eiganda hafi því verið skráð andstætt ákvæðum sömu laga, sbr. 7. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga. Beiðandi vísi raunar einnig til 8. og 9. gr. vml. í þessu sambandi og bendir eigandi á að í þeim ákvæðum sé ekki að finna efnisreglur sem leitt geti til þess að vörumerki teljist skráð andstætt ákvæðum þeirra og eigi þau því ekki við í þessu tilviki.

Eigandi hafnar því alfarið að beiðandi eigi eldri rétt til vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND á grundvelli notkunar, hvorki fyrir þjónustu í flokki 35 né vörur og þjónustu í öðrum flokkum. Ekkert liggir fyrir til stuðnings þeirri staðhæfingu beiðanda að hann hafi notað umrætt auðkenni sem vörumerki áður en umfangsmikil notkun eiganda á vörumerkinu hófst.

Þá vísar eigandi til 5. gr. vml. þar sem kveðið er á um hvað teljist vera notkun samkvæmt lögnum. Bendir eigandi á að ekki sé kveðið á um það í lögum um vörumerki hversu mikil eða langvarandi notkun auðkennis þurfi að vera svo að til vörumerkjaréttar stofnist á grundvelli hennar. Það þurfi því að meta það í hverju tilviki fyrir sig hvort notkun teljist þess eðlis. Í tilvikum þar sem fyrir liggir umfangsmikil og samfelld notkun um langan tíma í markaðssetningu á vöru eða þjónustu valdi það sjaldan vafa hvort til vörumerkjaréttar hafi stofnast, að því gefnu að viðkomandi vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni. Í tilvikum þar sem notkun sé takmarkaðri valdi það hins vegar oft vafa hvort til vörumerkjaréttar hafi stofnast. Það sem ráði úrslitum í því sambandi er hvort auðkenni hafi verið markaðssett með virkum hætti í tengslum við tiltekna vöru eða þjónustu þannig að neytendur séu farnir að þekkja merkið vegna notkunarinnar og tengi það við vörur eða þjónustu notandans. Til að renna stoðum undir slíkt sé nauðsynlegt að leggja fram gögn á borð við auglýsingar eða eftir atvikum annað markaðs- og kynningarefni, gögn um að vörur auðkenndar með vörumerkinu hafi verið boðnar til sölu, niðurstöður markaðsrannsókna sem gefi til kynna að neytendur þekki merkið eða önnur sambærileg gögn um virka markaðssetningu merkisins. Til hliðsjónar bendir eigandi á úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2012 frá 5. nóvember 2013.



Að mati eiganda hafa engin slík gögn verið lögð fram af hálfu beiðanda. Einu gögnin sem lögð hafi verið fram og ætla megi að séu frá því áður en umfangsmikil notkun eiganda á INSPIRED BY ICELAND hófst á árinu 2010 séu annars vegar ódagsett frétt af heimasíðu beiðanda þar sem fram komi að föstudaginn 28. júlí 2006 hafi beiðandi opnað þriðju verslunina á einum mánuði sem muni vera Íslandsmet og að hún verði rekin undir heitinu INSPIRED BY ICELAND og hins vegar frétt af vefsíðu Víkurfrétta frá 30. mars 2006 þar sem greint sé frá því að beiðandi og Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. hafi gert samning um rekstur 10-11 verslana í brottfararsal og komusal flugstöðvarinnar án þess að vísað sé til auðkennisins INSPIRED BY ICELAND í því sambandi. Önnur gögn séu einkum almennar ódagsettar umfjallanir af tveimur vefsíðum, annars vegar vefsíðu beiðanda sjálfs og hins vegar vefsíðu Keflavíkurflugvallar. Ekkert þessara gagna feli í sér sönnun um notkun á auðkenninu í tengslum við markaðssetningu á vöru eða þjónustu að mati eiganda. Það eina sem þessi gögn beri með sér sé að orðasambandið INSPIRED BY ICELAND hafi staðið ofan við verslun beiðanda á friðhafnarsvæði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Það eitt sé hins vegar ekki nægjanlegt til stofnunar vörumerkjaréttar enda ekki með nokkru móti sýnt að neytendur hafi upplifað orðasambandið sem vörumerki beiðanda þar sem það hafi aldrei verið markaðssett sem slíkt.

Þá hafi einnig fylgt kröfu beiðanda ódagsettar myndir sem séu ótvírætt frá því eftir að umfangsmikil notkun eiganda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND hófst enda séu þær merktar með auðkenninu í síðar tilkominni útfærslu beiðanda. Þetta megi glöggjt sjá með samanburði á myndum sem teknar hafi verið af verslun beiðanda á friðhafnarsvæði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar annars vegar 22. nóvember 2011 og hins vegar 12. ágúst 2014. Að mati eiganda láta orðin INSPIRED BY ICELAND lítið yfir sér á hinni fyrrnefndu mynd og eru rituð á sama hátt og vörumerki eiganda, þ.e. með hástöfum og miðjuorðið aðeins smærra en það fyrsta og það síðasta. Síðar tilkomin notkun beiðanda á auðkenninu til merkingar á vörum hafi eðli máls samkvæmt enga þýðingu við mat á því hvort hann eigi eldri rétt til vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND enda hafi merkið þegar sú notkun hófst verið orðið vel þekkt vörumerki í eigu eiganda í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. líkt og rakið sé í ofangreindum gögnum sem eigandi leggur fram máli sínu til stuðnings.

Að mati eiganda liggur ekkert fyrir um það að auðkennið hafi verið notað af hálfu beiðanda í tengslum við markaðssetningu á vöru eða þjónustu svo sem áskilið er til stofnunar vörumerkjaréttar áður en eigandi hóf notkun á umræddu merki og framlögð gögn því fráleitt fullnægjandi sönnun um að beiðandi hafi öðlast eldri vörumerkjarétt til auðkennisins. Sönnunarbyrði um notkun auðkennis sem vörumerkis hvíli á þeim sem haldi því fram að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar og verði að gera ríkar kröfur til þess að sýnt sé með óyggjandi hætti fram á óslitna notkun auðkennis sem vörumerkis í atvinnustarfsemi viðkomandi. Sú sönnun hefur að mati eiganda ekki tekist. Þegar af þeirri ástæðu beri að hafna framkominni kröfu enda hafi beiðandi ekki sýnt fram á að vörumerki eiganda hafi verið skráð andstætt lögum um vörumerki, sbr. 28. gr. laganna.

Í öðru lagi hafnar eigandi að hann hafi óskað eftir leyfi beiðanda fyrir notkun á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND og að notkun eiganda á umræddu merki hafi hafist í skjóli slíks leyfis. Hið



rétta sé að þegar sú hugmynd hafi komið upp að nota vörumerkið sem yfirskrift markaðsátaks eiganda hafi Guðmundi S. Maríusssyni, fjármálastjóra Íslensku auglýsingastofunnar, verið falið að kanna notkun þessara orða á netinu og jafnframt ganga úr skugga um að þau væru hvergi skráð opinberlega. Eftir ítarlega leit á netinu og í opinberum gögnum hafi niðurstaðan verið sú að INSPIRED BY ICELAND væri hvergi notað sem firmaheiti, vörumerki eða vefslóð. Það eina sem hafi fundist við leitina væru umfjallanir á bloggsíðum og samfélagsmiðlum þar sem erlendir ferðamenn tjáðu sig um þann innblástur sem Ísland hafði veitt þeim. Þá hafi eigandi fundið umfjöllun frá árinu 2006 um litla verslun 10-11 á fríhafnarsvæði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar sem notað hefði umrætt orðasamband. Fyrir kurteisissakir hafi Guðmundur því hringt í Sigurð Reynaldsson, fyrrum forstjóra beiðanda og sagt honum frá fyrirhuguðu markaðsátaki og notkun eiganda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND í tengslum við það. Í því símtali hafi hins vegar fráleitt verið óskað eftir leyfi fyrir notkun merkisins líkt og haldið sé fram af Þormóði Jónssyni, framkvæmdastjóra auglýsingastofunnar Fíton, í bréfi, dags. 5. janúar 2012, sem beiðandi leggur fram í málinu, enda hafi slíkt leyfi ekki verið nauðsynlegt. Um þessi samskipti vísar eigandi að öðru leyti til bréfs Guðmundar S. Maríussonar, dags. 12. júlí 2012, sem beiðandi leggur jafnframt fram í málinu. Þvert á móti styðji það sem þar komi fram frásögn eiganda enda einvörðungu greint frá því að upplýst hafi verið um fyrirhugaða notkun vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND.

Þá hafnar eigandi því alfarið að til staðar hafi verið einhvers konar samkomulag um samþykki eiganda fyrir samhliða skráningu beiðanda á umræddu merki enda bendi atvik máls eða fyrirbyggjandi gögn fráleitt til að svo hafi verið. Hvað þetta varði tekur eigandi undir niðurstöðu Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 2/2014.

Að mati eiganda er umfjöllun beiðanda um efni meints samkomulags því án þýðingar. Staðreynd málsins sé sú að eigandi hafi tekið umrætt merki til notkunar á þeim grundvelli að enginn ætti til þess vörumerkjarétt og mótmælir hann þeim staðhæfingum beiðanda um að hann hafi ekki verið í góðri [trú] enda hafi auðkennið ekki verið notað sem vörumerki af hálfu beiðanda, hvorki þegar notkun eiganda á merkinu hófst né þegar umsókn hans um skráningu þess var lögð fram. Í þessu sambandi mótmæli eigandi harðlega þeirri alvarlegu ávirðingu beiðanda um að eigandi hafi hegðað sér sviksamlega gagnvart bæði beiðanda og Einkaleyfastofunni.

Eigandi bendir ennfremur á að jafnvel þó beiðandi hefði öðlast vörumerkjarétt til merkisins INSPIRED BY ICELAND á grundvelli notkunar auðkennisins í tengslum við verslun hans á fríhafnarsvæði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hefði hann ekki getað meinað eiganda að nota umrætt merki sem yfirskrift markaðsátaks síns þar sem sá vörumerkjaréttur hefði verið bundinn við þá þjónustu sem notkun beiðanda hefði tekið til. Í ljósi þess er staðhæfing beiðanda um að hvers konar réttindi eiganda yfir vörumerkinu séu háð samþykki og leyfi hans, sem eigi eldri rétt til merkisins, fráleit að mati eiganda og virðist sem beiðandi telji þá smávægilegu notkun auðkennisins sem um hafi verið að ræða hafa skapað honum vörumerkjarétt fyrir vörur og þjónustu í öllum flokkum. Það standist eðli máls samkvæmt enga skoðun að mati eiganda.





Í þriðja lagi áréttar eigandi að hann hafi aldrei haldið því fram að beiðandi ætti ekki rétt til áframhaldandi notkunar heitisins INSPIRED BY ICELAND fyrir umrædda verslun hans eins og ráða megi af málatilbúnaði hans og hafi hvorki verið gripið til né hyggist eigandi grípa til ráðstafana vegna þeirrar notkunar þrátt fyrir að skráningu hans á vörumerkinu fyrir þjónustu í flokki 35. Aftur á móti telur eigandi að síðar tilkomin notkun beiðanda á auðkenninu INSPIRED BY ICELAND, svo sem til merkingar á vörum, valdi verulegum ruglingi. Telur eigandi að frá því að notkun vörumerkis hans hófst hafi það náð svo mikilli markaðsfestu að yfirgnæfandi líkur séu á því að almenningur þekki það og telji að þær vörur eða sú þjónusta sem auðkennd sé með INSPIRED BY ICELAND eigi uppruna sinn í starfsemi eiganda eða í tengslum við hana. Í þessu sambandi bendir eigandi enn og aftur á þá breytingu sem orðið hefur á notkun auðkennisins af hálfu beiðanda frá því að eigandi hóf umfangsmikla notkun á vörumerkinu. Eins og áður hefur verið vikið að er sú breyting í þá veru að líkindin við vörumerki eiganda eru enn meiri en áður og ekki nokkur vafi að mati eiganda að neytendur telji það sem auðkennt er með þessum hætti af hálfu beiðanda eigi uppruna sinn í starfsemi eiganda eða í tengslum við hana. Að endingu áréttar eigandi að ekkert liggi fyrir um að beiðandi hafi notað auðkennið INSPIRED BY ICELAND til merkingar á vörum eða haft uppi áform um slíkt fyrir en eftir að umfangsmikil notkun eiganda á merkinu hófst og vísar eigandi fullyrðingum beiðanda um hið gagnstæða á bug.

Með vísan til framangreinds, sem og þeirra sjónarmiða sem rakin eru í fyrrgreindum gögnum sem eigandi leggur fram máli sínu til stuðnings og þeim viðamiklu gögnum sem fylgdu hverju tilviki fyrir sig, telur eigandi sýnt að engin rök standi til þess að verða við kröfu beiðanda um niðurfellingu skráningar vörumerkis hans, hvorki fyrir þjónustu í flokki 35 né vörur eða þjónustu í öðrum flokkum.

#### *Seinni greinargerð beiðanda*

Beiðandi gerir í upphafi almenna athugasemd við uppbyggingu og framsetningu eiganda á sjónarmiðum sínum. Eigandi vísar heildstætt til samskipta sinna við Einkaleyfastofuna í andmælamáli nr. 2/2014, er varðar skráningu beiðanda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND, sem og til eftirfarandi áfrýjunarmála nr. 8/2014 og 10/2014. Hann segir heildartilvísun til sjónarmiða sem þar koma fram, á þeim forsendum að umrædd sjónarmið eigi einnig við um kröfu beiðanda, ómarkvissa, ruglandi og til þess fallna að íþyngja bæði Einkaleyfastofunni og beiðanda.

Vissulega séu ákveðin sjónarmið og ákveðnar lýsingar í málavöxtum sem fram koma í umræddum áfrýjunum og andmælamálinu sem eigi jafnframt við um þá kröfu sem nú liggur fyrir Einkaleyfastofunni. Að mati beiðanda hefur vísun til allra þessara skjala og sjónarmiða sem þar er að finna með heildstæðum hætti litla sem enga þýðingu. Hafa verði í huga að stærstur hluti umræddra gagna og umfjöllunar snúi að röksemdum er varða stjórnslurétt og þá sérstaklega andmælarétt í kjölfarið af ákvörðun Einkaleyfastofunnar um afturköllun á fyrri ákvörðun sinni, sem og afar ítarlegum umfjöllunum um stöðu vel þekktra vörumerkja og



hvernig staðreyna eigi slíka stöðu. Umrædd atriði séu með öllu óviðkomandi kröfu þeirri sem hér er til meðferðar og virðist sem eigandi sé fyrst og fremst að flækja þau sjónarmið sem eðlilegt er að líta til við ákvörðunartöku um framkomna kröfu.

Beiðandi gerir ekki athugasemdir við að gögn sem þessi séu lögð fram til hliðsjónar eða til nánari skýringa um tiltekna afstöðu sem að öðru leyti kemur fram í greinargerð, en að vísa til þeirra heildstætt með þeim hætti sem eigandi gerir telur beiðandi vera óásættanlegt. Í ljósi þess að einhliða afstaða eiganda vegna þessara mála hafi nú verið lögð fram leggi beiðandi fram sínar greinargerðir í framangreindum málum, samhengisins vegna og til þess að upplýsa um sjónarmið sín. Beiðandi leggur þó aðeins fram áfrýjun og greinargerðir vegna áfrýjunarmála nr. 8/2014 og 10/2014 án fylgiskjala, en gögn og samskipti vegna andmælamáls nr. 2/2014 lágu á sínum tíma fyrir hjá Einkaleyfastofunni og eru að einhverju leyti gerð skil í ákvörðuninni sjálfri. Umrædd gögn eru, að sögn beiðanda, fyrst og fremst lögð fram til hliðsjónar fyrir Einkaleyfastofuna og til að gætt sé jafnræðis meðal aðila.

Beiðandi bendir á að krafa hans sé vissulega sett fram á grundvelli 28. gr. vml., en jafnframt með vísan til 1. mgr. 30. gr. a. sömu laga þrátt fyrir að umrædd tilvísun til ákvæðisins sé ekki skýrlega tiltekin í upprunalegri kröfu til Einkaleyfastofunnar. Þá skuli einnig minnst á að grundvöllur ógildingarkröfu beiðanda sé tvíþættur og sé hvor þáttur fyrir sig fullnægjandi sjálfstæður grundvöllur niðurfellingar skráningar eiganda. Í fyrsta lagi sé á því byggt að eigandi hafi með óheiðarleika eða í öllu falli vondri trú óskað eftir skráningu á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND og vörumerkið hafi því verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga. Í annan stað sé á því byggt að ruglingshætta sé til staðar við eldra merki beiðanda. Mikilvægt sé að hafa þetta í huga þegar mat sé lagt á kröfu beiðanda.

Beiðandi telur að gera verði athugasemdir við villandi orðalag eiganda þegar því sé haldið fram að til þess að unnt sé að fallast á kröfu beiðanda þurfi að liggja fyrir „ótvíræð sönnun“ um að vörumerki eiganda hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga. Slík sönnunarkrafa eigi sér hvergi stoð í lögum. Einkaleyfastofan, á grundvelli þeirra upplýsinga sem hún hefur og ber að afla sér, leggi sjálfstætt mat á það hvort sýnt hafi verið fram á skilyrði þess að ógilda skráningu. Hvernig því mati skuli háttað hafi ekki verið sérstaklega fest í lög umfram það sem leiða megi af reglum stjórnarsýsluréttar. Sérstök ströng sönnunarbyrði hvíli því ekki á herðum beiðanda vegna máls þessa. Þá beri einnig að hafa í huga að dómstólar, sem einnig geti tekið fyrir ógildingarmál, hafi frjálst mat um sönnun og hvenær henni sé fullnægt. Ekki sé að finna í lögum vísun til einhvers konar aukinna sönnunarkrafna umfram það sem eðlilegt megi teljast, m.t.t. málsins og aðstæðna hverju sinni. Eðli málsins samkvæmt beri ekki að leggja þyngri sönnunarkröfur á aðila á stjórnarsýslustigi.

Þá er fullyrðingum eiganda, sem jafnframt koma síendurtekið fram í andmælamáli og áfrýjunarmálum þeim sem að framan er vísað til, um að ekkert liggi fyrir því til stuðnings að beiðandi hafi notað merkið INSPIRED BY ICELAND á fjögurra ára tímabili áður en eigandi hóf að nota vörumerkið, með leyfi beiðanda, með öllu hafnað. Sýnt hafi verið fram á hið gagnstæða margoft í framangreindum málum sem og með framlögðum gögnum í máli þessu. Til viðbótar



Þegar framlögðum gögnum leggur beiðandi nú einnig fram yfirlýsingu frá ISAVIA, dags. 25. janúar 2013, um að beiðandi hafi starfrækt verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar frá árinu 2006 undir nafninu INSPIRED BY ICELAND.

Beiðandi telur augljóst að á grundvelli fyrirbyggjandi gagna að notkun hans á vörumerkinu, þ.e. orðunum INSPIRED BY ICELAND, hafi stofnað til vörumerkjaréttar yfir orðasambandinu, þá sérstaklega hvað varðar þá þjónustu sem flokkur 35 nær til. Þó að vissulega þurfi að meta það í hverju tilviki fyrir sig hvort notkun auðkennis stofni til vörumerkjaréttar er aðferðarfræði og nálgun eiganda með öllu hafnað af beiðanda. Ekki sé lagastoð fyrir því að niðurstöður markaðsrannsókna eða að afrit auglýsinga þurfi að liggja fyrir.

Að mati beiðanda eru vörumerkjälög afar skýr þegar kemur að stofnun vörumerkjaréttar og lestur greinargerðar sem fylgi frumvarpi laganna skýri þau enn frekar. Lögin geri þá einföldu kröfu um að tiltekið vörumerki sé notað. Engin krafa sé gerð um hvernig þeirri notkun skuli háttað, kostnað á bak við notkunina, né markaðsfestu eða slíkar kröfur sem háðar séu þekkingu neytanda til þess að vörumerkjaréttur stofnist. Þvert á móti hafi löggjafinn fallið vísitandi frá orðalagi sem hafi gefið slíkt til kynna. Vísar beiðandi til umfjöllunar í greinargerð með umræddu frumvarpi um að ákvæði um markaðsfestu, sem finna hafi mátt í þágildandi lögum, yrði sleppt.

Beiðandi bendir á að regla laganna, eins og löggjafinn hafi undirstrikað í greinargerðinni, sé því einföld og skýr. Þröskuldur laganna sé lágur þegar komi að því að uppfylla skilyrði til notkunar vörumerkis þannig að til réttinda stofnist samkvæmt lögunum. Við mat á því hvað teljist notkun sé skýrt nánar í 5. gr. vml., en um þá grein segi í greinargerð með ofangreindu frumvarpi að í ákvæðinu felist ekki tæmandi talning mögulegrar notkunar, t.d. geti munnleg notkun á vörumerki komið til álita. Þá segi einnig hvað 4. tl. ákvæðisins varðar, sem snúi að auglýsingum, að átt sé við alla hugsanlega notkun í auglýsingum, óháð eðli auglýsingamiðilsins.

Beiðandi bendir á að hann sé þjónustuveitandi, smásali og verslun hans sé þjónusta í skilningi vörumerkjaréttar. Nánar tiltekið falli þjónustan sem hann veiti undir flokk 35. Á árunum 2005-2006 hafi beiðandi lagt talsverða fjármuni og vinnu í hönnun á verslun sinni, þ.á m. vörumerki það sem átti að laða að viðskiptavini að versluninni og nú er deilt um, INSPIRED BY ICELAND. Fylgiskjöl beiðanda beri þessa vinnu með sér.

Þá beri gögn þau sem beiðandi hafi lagt fram með sér að hann hafi opnað verslun undir vörumerki sínu árið 2006 og hafi verið enn í rekstri undir sama nafni árið 2010 þegar eigandi hafði samband við beiðanda. Þó að aðilar séu ósammála um hvað hafi farið fram í samtali þeirra er óumdeilt að samtalið átti sér stað vegna þess að beiðandi rak verslun undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND.

Beiðandi hafnar fullyrðingu eiganda um að ekkert liggi fyrir um að vörumerkið hafi verið notað af hálfu beiðanda við markaðssetningu á þjónustu sinni, þ.e. verslunarrekstri. Samkeppni verslunarreksturs í Flugstöð Leifs Eiríkssonar sé við aðrar verslanir á því svæði. Vörumerkið sem



beiðandi lét útbúa hafi verið sérstaklega hannað til þess að sérgreina þjónustu beiðanda frá annarri þjónustu á staðnum, sem og að laða að viðskiptavini sem leið eiga um flugstöðina. Hafa verði í huga að staðsetning verslunarinnar skapi sérstöðu hvað varði form og nálgun markaðssetningar, en sú sérstaða hafi ekki takmarkandi áhrif á möguleika til stofnunar á vörumerkjarétti. Þjónusta beiðanda er sala á íslenskum vörum, þá sérstaklega matvöru og þótti vörumerkið einstaklega vel heppnað, bæði lýsandi fyrir starfsemina en einnig til þess fallið að laða að erlenda ferðamenn til að nýta sér þjónustu verslunarinnar. Aðalform auglýsinga og augljós stefna í markaðssetningu felist að mati beiðanda í áberandi skilti með vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND. Leggur beiðandi fram gögn því til stuðnings. Hafa verði í huga að vörumerkið sé ekki firmaheiti beiðanda eða einhvers konar innanhús vinnuheiti verslunarinnar, heldur nafn hennar, notað í markaðssetningar- og sérgreiningartilgangi, sérstaklega hannað með það í huga að ná til ferðamanna sem eiga leið um Ísland.

Að mati beiðanda brýtur það gegn almennri skynsemi að halda öðru fram og er í ljósi fyrirbyggjandi gagna ótrúverðugur málflutningur, enda hafi þeim sem farið hafi í gegnum Keflavíkurlflugvöll mátt vera það ljóst að þar hafi verið rekin verslun undir nafninu INSPIRED BY ICELAND.

Í þessu samhengi veki tilvísun eiganda til úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 10/2012 frá 5. nóvember 2013 furðu beiðanda. Ekki verði það lesið úr niðurstöðu nefndarinnar, hvað þá lögum, að til að sýna fram á notkun sé nauðsynlegt að leggja fram gögn á borð við auglýsingar eða eftir atvikum annað markaðs- og kynningarefni, gögn um að vörur auðkenndar með vörumerkinu hafi verið boðnar til sölu, niðurstöður markaðsrannsóknar sem gefi til kynna að neytendur þekki merkið eða önnur sambærilegt gögn um virka markaðssetningu merkisins.

Beiðandi telur í ljósi framlagðra gagna, sem m.a. innihalda dagsettar myndir og fréttir frá þriðja aðila ásamt yfirlýsingum opinbers félags, augljóst að hann hafi með notkun sinni á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND eignast rétt á grundvelli 3. gr. vml. Bendir beiðandi á að hvers konar breytingar á lettri stafa þeirra sem séu á skilti verslunarinnar hafi enga þýðingu í máli þessu enda sé vörumerki beiðanda orðmerkið INSPIRED BY ICELAND.

Þá rekur beiðandi samskipti aðila vegna upphafs notkunar eiganda á vörumerkinu árið 2010 og vísar til skýrslu sem eigandi hefur lagt fram í málinu. Telur beiðandi umrædda skýrslu bera með sér að markaðsátak eiganda hafi verið tímabundið. Það sé í samræmi við þann málflutning sem beiðandi hafi haldið á lofti frá upphafi og samræmist einnig þeim yfirlýsingum sem hann hafi lagt fram í málinu.

Hvort sem Einkaleyfastofan muni líta svo á að samkomulag hafi náðst eða ekki, leggur beiðandi áherslu á að fyrirbyggjandi gögn sýni og sanni hina vondu trú sem hafi legið að baki skráningu eiganda á vörumerkinu sem deilt er um.

Beiðandi bendir á að eigandi sé stjórnvald og hafi ekki með höndum rekstur verslunar né sölu á vörum. Þrátt fyrir það hafi eigandi, innan árs frá því að stjórnvaldið hafði fengið leyfi beiðanda



til notkunar á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND, óskað eftir skráningu á merkinu, m.a. í flokki 35. Það sé með öllu óskiljanlegt hvers vegna stjórnvald kjósi að gera slíkt nema þá til þess eins að koma í veg fyrir áframhaldandi notkun beiðanda, þvert á afar skilyrtar og haldslitlar fullyrðingar stjórnvaldsins sem fyrst hafi komið fram nú í greinargerð eiganda. Vert sé að hafa í huga að eigandi reyndi þar að auki að koma í veg fyrir skráningu beiðanda í sama flokki, jafnvel samhliða skráningu í þeim flokki og hafi aukin heldur seinna meir sóst eftir skráningu í þeim vöruflokkum sem beiðandi á skráð með skráningu nr. 471/2012. Augljóst sé að skráningu eiganda hafi frá upphafi verið ætlaður sá tilgangur að takmarka áframhaldandi og vaxandi notkun beiðanda, þrátt fyrir að markaðsátakið myndi hafa jákvæð áhrif fyrir notkun beiðanda á vörumerkinu.

Að mati beiðanda sýna fyrirbyggjandi gögn að eigandi hafi vitað um eldri rétt og notkun beiðanda á vörumerkinu þegar hann sótti um skráningu á merkinu árið 2011. Síðan þá hafi eigandi ítrekað reynt að koma í veg fyrir að beiðandi verndaði tilkall sitt til vörumerkisins með skráningu. Beiðandi hefur ítrekað boðið sátt í málinu til þess að koma til móts við hagsmuni beggja aðila, en í öllu hefur eigandi hafnað slíkum umleitunum. Megi af þessu leiða að ekki eingöngu hafi eigandi vitað af notkun beiðanda á vörumerki sínu og vitað þ.a.l. af því að vörumerkið mætti ekki skrá í ljósi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og verið þá strax í vöndri trú, heldur hafi eftirfarandi háttsemi hans og viðbrögð við skráningu beiðanda staðfest hina vöndu trú eiganda. Hér verði að hafa í huga að eigandi hóf ekki notkun á auðkenninu INSPIRED BY ICELAND grandlaus, heldur vissi hann af notkun beiðanda áður en hann sjálfur hóf sína notkun.

Beiðandi vísar til niðurstöðu dómstóls á Spáni (Barcelona Commercial Court no. 1) í máli Marina Calafat SL gegn Calafat SA frá 20. júní 2014 við mat á því hvenær aðili telst vera í vöndri trú. Telur beiðandi að aðstæður í því máli séu sambærilegar máli því sem hér er til meðferðar.

Jafnframt vísar beiðandi til ráðgefandi álits Evrópudómstólsins í máli nr. C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG gegn Franz Hauswirth GmbH, sem útlísti nálgun Evrópudómstólsins á vöndri trú þegar kemur að vörumerkjaskráningu.

Með vísan til sjónarmiða þeirra sem rakin hafa verið og fyrri samskipta ítrekar beiðandi kröfu sína um að skráning eiganda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND verði afmáð í öllum flokkum. Til vara gerir beiðandi þá kröfu að skráningin verði felld niður í flokki 35.

#### *Seinni greinargerð eiganda*

Eigandi ítrekar kröfu sína um að Einkaleyfastofan hafni framkominni kröfu og að skráning vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 290/2011 haldi gildi sínu. Þá telur eigandi rétt að áréttta eftirfarandi atriði í ljósi framkominnar greinargerðar beiðanda.

Í fyrsta lagi bendir eigandi á úrskurð áfrýjunarnefndar, dags. 17. apríl 2015, í málum nr. 8/2014 og 10/2014, en málsaðilar í báðum tilvikum eru eigandi og beiðandi. Með úrskurðinum staðfesti nefndin úrskurð Einkaleyfastofunnar, dags. 25. febrúar 2014, um að skráning



merkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 471/2012 í eigu beiðanda skyldi felld úr gildi fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 35, en halda gildi sínu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43.

Í úrskurðinum hafi nefndin tekið undir það með Einkaleyfastofunni að skráning merkis eiganda fyrir yfirskrift flokks 35 hindraði skráningu síðari umsóknar um sama merki, hvort sem tilgreind þjónusta væri sú sama eða takmarkaðri innan sama flokks, nema fyrir lægi samþykki frá eiganda eldri skráningar, sbr. 2. mgr. 14. gr. vml. Þá segi í niðurstöðu nefndarinnar að ekki hafi verið sýnt fram á að beiðandi hafi öðlast vörumerkjarétt með notkun á hinu umdeilda vörumerki fyrir þjónustu í flokki 35.

Krafa um niðurfellingu á skráningu vörumerkis eiganda er byggð á því að beiðandi eigi rétt til vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og að vörumerki eiganda hafi verið skráð andstætt ákvæðum laganna, sbr. 7. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga, þar sem ruglingshætta hafi verið til staðar við skráningu merkis eiganda. Úrskurður áfrýjunarnefndar, dags. 17. apríl 2015, hafi nú staðfest það sem eigandi hafi haldið fram frá öndverðu, þ.e. að beiðandi eigi ekki vörumerkjarétt til merkisins INSPIRED BY ICELAND fyrir þjónustu í flokki 35. Eigandi áréttar því fyrri sjónarmið, sem meðal annars voru sett fram í athugasemdum til Einkaleyfastofunnar, dags. 19. janúar 2015, þess efnis að beiðandi hafi ekki lagt fram nein gögn sem styðji þá fullyrðingu að hann hafi notað umrætt auðkenni sem vörumerki áður en umfangsmikil notkun eiganda á vörumerkinu hafi hafist á árinu 2010. Þau gögn sem beiðandi hafi lagt fram feli ekki í sér sönnun um notkun beiðanda á auðkenninu í tengslum við markaðssetningu á vöru eða þjónustu eins og áskilið sé til stofnunar vörumerkjaréttar áður en eigandi hóf notkun á umræddu merki. Sönnunarbyrðin um notkun auðkennis sem vörumerkis hvílir á þeim sem heldur því fram að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. Gera verði ríkari kröfur til þess að sýnt sé með óyggjandi hætti fram á óslitna notkun auðkennis sem vörumerkis í atvinnustarfsemi viðkomandi. Það hafi beiðanda ekki tekist að sanna, líkt og nú hafi verið staðfest með ofangreindri niðurstöðu áfrýjunarnefndar. Þegar af þeirri ástæðu beri að hafna framkominni kröfu enda hafi beiðandi ekki sýnt fram á að vörumerki eiganda hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga, sbr. 28. gr. vml.

Í öðru lagi telur eigandi rétt að áréttu að hann hafi aldrei óskað eftir leyfi beiðanda fyrir notkun á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND og notkun eiganda á umræddu merki hafi því ekki hafist á grundvelli slíks leyfis eða samkomulags aðila. Þá vísar eigandi til þess að í niðurstöðu nefndarinnar frá 17. apríl 2015 komi fram að ekki hafi verið lögð fram gögn sem sýna svo að óyggjandi sé að aðilar hafi gert með sér samkomulag. Því sé ekki hægt að líta svo á að samkomulag hafi verið til staðar þegar ákvörðun var tekin um að skrá merki eiganda, sbr. skráning nr. 290/2011 og því ekki hægt að telja hann samþykkan samhliða skráningu merkjanna í flokki 35.

Í þriðja lagi vísar eigandi á bug öllum málalíbúnaði beiðanda þess efnis að hann hafi verið í vöndri trú við skráningu á merkinu. Slíkar staðhæfingar eigi sér enga stoð í raunveruleikanum og feli í sér alvarlegar ávirðingar sem eigandi mótmælir. Tilvísun beiðanda til niðurstöðu



dómstóls á Spáni er enn fremur mótmælt þar sem hún hafi ekkert fordæmisgildi hér á landi og því mótmælt að atvik í umræddu máli séu á nokkurn hátt sambærileg. Loks mótmælir eigandi tilvísun beiðanda til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-529/07 hvað varðar meinta vonda trú enda fráleitt að mati eiganda að halda því fram að skilyrðin sem niðurstaða dómstólsins setur fyrir því að vond trú sé til staðar hafi verið uppfyllt í fyrirbyggjandi máli.

Staðreyndin sé sú að eigandi hafi tekið umrætt vörumerki til notkunar á þeim grundvelli að enginn ætti til þess vörumerkjarétt, hvorki þegar hann tók merkið til notkunar né þegar sótt var um skráningu þess hjá Einkaleyfastofunni. Jafnvel þó að beiðandi hafi öðlast vörumerkjarétt til merkisins á grundvelli notkunar í tengslum við verslun hans á friðhafnarvæði Keflavíkurflugvallar, hefði hann ekki getað meinað eiganda að nota umrætt vörumerki sem yfirskrift markaðsátaksins í ljósi þess að sá vörumerkjaréttur hefði verið alfarið bundinn við þá þjónustu sem notkun eiganda hefði tekið til. Staðhæfingar beiðanda um vonda trú eiganda standist því ekki skoðun að mati eiganda.

Vegna umfjöllunar í síðari greinargerð beiðanda þess efnis að eigandi hafi ítrekað reynt að koma í veg fyrir notkun beiðanda á auðkenninu INSPIRED BY ICELAND telur eigandi rétt að ítreka að því hafi aldrei verið haldið fram af hans hálfu að beiðandi ætti ekki rétt til áframhaldandi notkunar heitisins INSPIRED BY ICELAND fyrir verslunina á Keflavíkurflugvelli. Eigandi hefur ekki á neinu stigi málsins, né hyggst hann í framtíðinni grípa til ráðstafana vegna þeirrar notkunar, þrátt fyrir skráningu eiganda í flokki 35.

Með vísan til framangreinds, telur eigandi einsýnt að engin rök standi til þess að verða við framkominni kröfu um niðurfellingu skráningar vörumerkis hans, hvorki fyrir þjónustu í flokki 35, né fyrir vörur og þjónustu í öðrum flokkum.

#### *Viðbótargreinargerð beiðanda*

Beiðandi upplýsir Einkaleyfastofuna um lok máls nr. 717/2016 fyrir Hæstarétti og bendir á að niðurstaða dómsins feli í sér ótvíræða viðurkenningu á að beiðandi eigi og hafi átt vörumerkjarétt á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND frá árinu 2006, sem til hafi stofnast með óslitinni notkun frá þeim tíma. Þá bendir beiðandi á að Hæstiréttur taki jafnframt afstöðu til þess að eigandi hafi vitað af notkun og rétti beiðanda til merkisins áður en eigandi óskaði eftir vörumerkjaskráningu nr. 290/2011. Hæstiréttur hafi þannig slegið föstu að beiðandi eigi vörumerkjarétt á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND fyrir tilstilli notkunar allt frá árinu 2006 og að á árinu 2010 hafi eigandi, áður en hann óskaði eftir skráningu á merkinu, vitað eða mátt vera kunnugt um notkun beiðanda á vörumerki sínu.

Að mati beiðanda hefur niðurstaða Hæstaréttar verulega þýðingu í máli því sem hér er til meðferðar. Til viðbótar framkomnum greinargerðum vekur beiðandi athygli á dómi Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016 sem varðaði vörumerkið SUSHISAMBA. Þar hafi verið tekist á um meinta skráningu í vöndri trú. Hæstiréttur taldi í því máli það hafa sérstaka þýðingu þegar vond trú væri metin að sá sem hafi skráð merkið SUSHISAMBA hér á



landi hafi vitað eða mátt vita um tilvist merkisins þegar það var skráð. Áhrif skráningarinnar sjálfstætt hafi svo jafnframt undirstrikað hina vonda trú og staðfesti Hæstiréttur að þó að skráningin hafi ekki eingöngu verið til þess eins að hindra aðgang annars að markaði eða hagnast fjárhagslega á slíku, hafi í skráningunni falist hindrun fyrir rétthafa merkis. Það sé í þessari hindrun samhliða vitneskju um fyrri notkun og rétt annars aðila til vörumerkisins sem hin vonda trú kristallast.

Beiðandi telur einsýnt að í skilningi laga hafi eigandi verið í vondri trú þegar merkið var skráð en gögn málsins sýni að frá upphafi hafi eigandi reynt að hindra notkun og skráningu beiðanda á merkinu INSPIRED BY ICELAND.

Að lokum ítrekar beiðandi kröfu sína um að skráning eiganda verið felld úr gildi í heild sinni, en til vara fyrir þjónustu í flokki 35.

#### *Viðbótargreinargerð eiganda*

Eigandi ítrekar kröfur sínar um að kröfu um niðurfellingu merkisins verði hafnað og skráningin haldi gildi sínu fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu. Því til stuðnings vísar hann með heildstæðum hætti til áður framkominna sjónarmiða, en ekkert í viðbótargreinargerð beiðanda eða forsendum fyrir niðurstöðu dóms Hæstaréttar í máli nr. 717/2016 haggi því sem þar kemur fram.

Að því er dóm Hæstaréttar varðar sé til þess að líta að hann sé bundinn við það sakarefni sem þar var til úrlausnar og gefur því ekki tilefni til, að mati eiganda, þeirra víðtæku ályktana sem beiðandi dregur af honum. Í honum felist einvörðungu að beiðanda verði ekki meinað að nota vörumerkið INSPIRED BY ICELAND til auðkenningar á rekstri verslunar í Bankastræti 11, þar sem vörumerkjaréttur hafi stofnast honum til handa til auðkenningar á slíkum rekstri á grundvelli óslitinnar notkunar frá árinu 2006. Ekkert komi hins vegar fram um það hvort sá réttur stofnaðist áður en eigandi hóf umfangsmikla notkun á vörumerkinu og sótti í kjölfarið um skráningu þess.

Þá bendir eigandi á að þó svo að notkun beiðanda á vörumerkinu í tengslum við verslun hans á friðhafnarsvæði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hafi hafist á árinu 2006, hafi notkun beiðanda á vörumerkinu orðið mun umfangsmeiri eftir að eigandi hóf notkun á því og sótti um skráningu þess. Ekkert liggi því fyrir um að vörumerkið hafi í reynd verið notað að hálfu beiðanda í tengslum við markaðssetningu á vöru eða þjónustu, svo sem áskilið sé til stofnunar vörumerkjaréttar, áður en eigandi hóf notkun á umræddu merki og fékk það skráð og ekkert í forsendum fyrir niðurstöðu Hæstaréttar gefi til kynna að rétturinn hafi litið svo á. Raunar megi allt eins draga þá ályktun af forsendum fyrir niðurstöðu Hæstaréttar að til þess réttar hafi ekki stofnast fyrr en síðar, en rétturinn leggi sérstaka áherslu á að eigandi hafi ekki gert athugasemdir við notkun beiðanda á merkinu fyrr en á árinu 2015 í aðdraganda opunar verslunarinnar að Bankastræti 11.





Með hliðsjón af framangreindu gefi dómur Hæstaréttar að mati eiganda ekki tilefni til annars en að líta svo á að beiðandi njóti einnig réttar til vörumerkisins til auðkenningar á rekstri viðkomandi verslunar, sbr. 9. gr. vml., fremur en að hann njóti betri réttar en eigandi að því leyti sem beiðandi virðist ætla.

Þá takmarkist réttur beiðanda, að mati eiganda, eðli máls samkvæmt við þá þjónustu innan flokks 35 sem hann hefur notað merkið til auðkenningar fyrir, þ.e. rekstur verslunar, enda ekki unnt að öðlast víðtækari rétt til vörumerkis á grundvelli notkunar en fyrirbyggjandi notkun svarar til nema eitthvað annað og meira komi til, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Að mati eiganda fellur önnur þjónusta í flokki 35 eða vörur í flokki 16 og þjónusta í flokki 39 því augljóslega þar utan við.

Jafnframt hafnar eigandi alfarið að meint vitneskja hans um takmarkaða notkun beiðanda á auðkenninu INSPIRED BY ICELAND áður en hann hóf notkun á merkinu og sótti um skráningu þess hafi þýðingu við úrlausn málsins eða sé til marks um að hann hafi verið í vondri trú. Vísar eigandi til fyrri greinargerða sinna í þessu sambandi.

Að lokum mótmælir eigandi því að dómur Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 (SUSHISAMBA) hafi nokkra þýðingu við úrlausn kröfu beiðanda. Í umræddu máli hafi verið tekist á um skýringu 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sem augljóslega að mati eiganda eigi ekkert skylt við það álitafni sem hér sé til úrlausnar.

Með vísan til framangreinds og áðurgreindra sjónarmiða telur eigandi sýnt fram á að hafna beri framkominni kröfu um niðurfellingu merkis hans.

### Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins **INSPIRED BY ICELAND** nr. 290/2011 verði felld úr gildi í heild sinni, en til vara í flokki 35, á grundvelli 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 28. gr. sömu laga. Annars vegar er þess krafist að skráningin verði felld niður á grundvelli þess merkið hafi með óréttmætri háttsemi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga og hins vegar á grundvelli þess að ruglingshætta sé til staðar með merkinu og merki beiðanda, sbr. 6. tl. 14. gr. vml.

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 nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl., með síðari breytingum, að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Framangreindum skilyrðum hefur að mati Einkaleyfastofunnar verið fullnægt og er því krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.



Aðilar máls þessa hafa áður deilt um rétt til sambærilegs merkis, sbr. úrskurð Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 2/2014, en þar var skráning merkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 471/2012 í eigu beiðanda felld úr gildi fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 35, en hélt gildi sínu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43. Báðir aðilar áfrýjuðu úrskurðinum til áfrýjunarnefndar hugverkaréttar á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd), sem staðfesti niðurstöðu Einkaleyfastofunnar, sbr. mál nefndarinnar nr. 8/2014 og 10/2014. Báðir aðilar vísa í máli því sem hér er til meðferðar með heildstæðum hætti til ofangreindra mála og leggja fram gögn tengd þeim. Einkaleyfastofan áréttar að hvert og eitt mál er skoðað sjálfstætt og afmarkast við málsástæður þess. Fyrrgreind mál, sem öllum er lokið, verða því ekki tekin til frekari skoðunar í þessu máli.

Beiðandi byggir á því að hann eigi rétt til vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND og að til þess réttar hafi aðallega stofnast á grundvelli notkunar hans í samræmi við ákvæði 1. mgr. 3. gr. vml. Jafnframt eigi beiðandi rétt á grundvelli skráningar sinnar á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND nr. 471/2012. Réttur beiðanda sem stofnast hafi til á grundvelli notkunar gangi framur yngri rétti, sbr. 7. 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.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Sönnunarbyrði um notkun merkis hvílir á þeim sem telur sig njóta réttarverndar eins og fram kemur í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum um vörumerki. Ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Ekki er gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum um ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau eru 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 fellt verði úr gildi. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum um notkun sem átt hefur sér stað eftir þann tíma.

Óumdeilt er í málinu að umrætt merki uppfyllir skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um skráningarhæfi. Einkaleyfastofan leggur áherslu á að í 2. mgr. 13. gr. vml. er fjallað um það að við mat á sérkenni skuli m.a. líta til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefur verið í notkun. Í daglegu tali er þetta nefnt markaðsfesta, sem felur það í sér að merki sem telst skorta sérkenni og uppfyllir þ.a.l. ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. á umsóknardegi, getur, með framlagningu gagna þar um, talist hafa áunnið sér sérkenni í huga neytenda með langri og umfangsmikilli notkun. Hversu löng og umfangsmikil sú notkun þarf að vera er metið í hverju máli fyrir sig. Krafa um markaðsfestu er því gerð þegar sýna þarf fram á áunnið sérkenni merkis. Eins og að framan greinir er hins vegar ekki gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð til þess að vörumerkjaréttur stofnist með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Borið hefur á ruglingi milli þessa í málalíbúnaði aðila.

Í ljósi ofangreinds þarf sá sem heldur því fram að vörumerkjaréttur honum til handa hafi stofnast með notkun að sýna fram á að vörumerkið hafi sannanlega verið notað fyrir tiltekna vörur eða þjónustu, á tilteknu markaðssvæði (hér: á Íslandi) fyrir tiltekið tímamark. Einhver markaðssetning þarf því að eiga sér stað, en ekki er gerð krafa um *virka* markaðssetningu merkisins á þeim tíma eins og eigandi heldur fram í málinu. Eigandi vísar í þessu sambandi til til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2012, sem varðaði merkið JUPITER. Í málinu var deilt um hvort merkið hefði verið notað hér á landi fyrir ákveðið tímamark svo að til vörumerkjaréttar hefði stofnast. Ekki var fallist á í málinu að ársreikningar lífeyrissjóða eða skjal sem lýsti fjárfestingum íslensks hlutabréfasjóðs erlendis um nokkurra mánaða skeið gæti talist vera notkun hér á landi í skilningi 5. gr. vml.

Umsókn um skráningu merkis eiganda var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni þann 3. febrúar 2011. Beiðandi byggir á því að frá því í júlí 2006 hafi hann rekið verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar undir nafninu INSPIRED BY ICELAND. Leggur hann fram í málinu ýmis gögn sem sýna notkun merkisins fyrir umsóknardag merkis eiganda, m.a. fréttir af heimasíðum um opnun verslunar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar undir nafninu INSPIRED BY ICELAND, sem og umfjallanir um verslunina dagsettar í júlí 2006. Þá leggur beiðandi jafnframt fram myndir frá opnun verslunarinnar, dags. 28. júlí 2006, sem og endanlegar teikningar af versluninni frá hönnuði hennar, dags. 19. maí 2006, þar sem sjá má orðasambandið INSPIRED BY ICELAND fyrir ofan inngang verslunarinnar. Einnig leggur beiðandi fram yfirlýsingu frá Isavia ohf., dags. 25. janúar 2013, þar sem staðfest er að verslun í eigu beiðanda sem staðsett sé á 2. hæð á brottfararsvæði í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hafi verið rekin samfleytt undir nafninu INSPIRED BY ICELAND frá opnun verslunarinnar árið 2006.

Hvað varðar notkun beiðanda á merkinu INSPIRED BY ICELAND í öðrum flokkum en flokki 35, t.d. fyrir vatn og ýmis sætindi, sem eigandi telur valda verulegum ruglingi, bendir Einkaleyfastofan á að í máli þessu sé ekki deilt um rétt til merkisins í þeim flokkum sem



nefndar vörur falla í og að beiðandi eigi merkið nú þegar skráð í flokkum 29-33 og 43, sbr. skráning nr. 471/2012. Beiðandi á því rétt á að nota í atvinnustarfsemi vörumerki sitt í þeim flokkum, enda skarast umræddir flokkar ekki á við skráningu eiganda og síðar tilkomin notkun beiðanda á merkinu fyrir vörur í umræddum flokkum eiganda óviðkomandi. Notkun beiðanda á merkinu fyrir annað en verslunarrekstur verður því ekki tekin til frekari skoðunar í máli þessu.

Með vísan til framangreinds og þeirra gagna sem beiðandi leggur fram í málinu er það mat Einkaleyfastofunnar að hann hafi sýnt fram á sannanlega notkun merkisins fyrir verslunarrekstur í flokki 35, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., fyrir umsóknardag merkis eiganda, þ.e. 3. febrúar 2011. Einkaleyfastofan áréttar að heiti verslunar eitt og sér sé að mati stofnunarinnar notkun merkis í ofangreindum skilningi og að í þessu tilviki hafi beiðandi jafnframt sýnt fram á að hafa notað umrætt auðkenni sem vörumerki í skilningi 1. og 2. gr. vml.

Þá byggir beiðandi á því að ruglingshætta sé til staðar með hinu umdeilda merki og merki hans, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í ljósi þess að beiðandi hefur að mati Einkaleyfastofunnar sýnt fram á vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, sbr. ofangreint, verður umrætt ákvæði tekið til frekari skoðunar.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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 sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Einkaleyfastofan telur ljóst að sjón- og hljóðlíking milli umræddra merkja sé alger enda um sama orðasamband að ræða, þrátt fyrir að annað merkið sé orð- og myndmerki og hitt orðmerki. Hvað varðar vöru- og þjónustulíkingu er merki eiganda skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 35 og 39. Merki beiðanda er hins vegar skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43, sbr. skráning nr. 471/2012, en hann byggir jafnframt á eldri rétti til merkisins á grundvelli notkunar í flokki 35. Merki aðila skarast því aðeins hvað varðar þjónustu í flokki 35.

Tilgreining á þjónustu innan flokks 35 í skráningu eiganda er *auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi*, sem jafnframt er yfirskrift flokksins. Fram til 1. janúar 2014 var það túlkun Einkaleyfastofunnar að yfirskrift flokka næði til allrar vöru og þjónustu innan viðkomandi flokks. Þar sem umsóknardagur merkis eiganda var fyrir þann tíma, tekur yfirskrift flokks 35 í skráningu hans til allrar þjónustu sem fellur í þann flokk, þ.m.t. rekstur verslunar. Ljóst er því að um þjónustulíkingu er að ræða innan flokks 35, þar sem beiðandi byggir á eldri rétti til merkisins fyrir verslunarrekstur í flokki 35. Hvað varðar aðra flokka í skráningu eiganda er hins vegar ekki um ruglingshættu við merki beiðanda að ræða að mati Einkaleyfastofunnar.



Beiðandi byggir jafnframt á 8. og 9. gr. vml., en hann telur að eigandi hafi með óréttmætri háttsemi óskað eftir skráningu á vörumerkinu og að merkið hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga.

Í 8. gr. vml. segir að yngri réttur á skráðu vörumerki geti notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt merkin séu svo lík að villast megi á þeim ef umsókn um skráningu hefur verið afhent í góðri trú og eigandi eldra vörumerkisins hefur þrátt fyrir vitneskju um yngra merkið látið notkun á því afskiptalaus á hér á landi í fimm ár samfelld frá skráningardegi. Þá segir í 9. gr. að yngri réttur á vörumerki geti einnig notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef eigandi eldra merkis hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins. Af ákvæði 10. gr. vml. er hins vegar ljóst að undantekningarákvæðum 8. og 9. gr. verður aðeins beitt af dómstólum og verða ákvæðin því ekki tekin til frekar skoðunar hér.

Í þessu sambandi bendir beiðandi jafnframt á að fyrirbyggjandi gögn í málinu sýni að eigandi hafi vitað um eldri rétt og notkun beiðanda á vörumerkinu þegar hann sótti um skráningu á merkinu árið 2011 og hafi því verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsóknina. Þessu til stuðnings vísar beiðandi til niðurstöðu dómstóls á Spáni (Barcelona Commercial Court no. 1) í máli Marina Calafat SL gegn Calafat SA frá 20. júní 2014 við mat á því hvenær aðili telst vera í vondri trú. Telur beiðandi að aðstæður í því máli séu sambærilegar máli því sem hér er til meðferðar. Jafnframt vísar beiðandi til ráðgefandi álits Evrópudómstólsins í máli nr. C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG gegn Franz Hauswirth GmbH frá 12. mars 2009, sem útlísti nálgun Evrópudómstólsins á vondri trú þegar kemur að vörumerkjaskráningu.

Einkaleyfastofan áréttar að ákvæði 8. og 9. gr. vml. verði einungis beitt af dómstólum, sbr. ofangreint. Stofnuninni er því ekki unnt að taka á því tilviki þegar umsókn um skráningu hefur ekki verið afhent í góðri trú. Vísun beiðanda til niðurstöðu spænsks dómstóls hefur því ekki þýðingu í þessu sambandi.

Þá varðar vísun beiðanda til ráðgefandi álits Evrópudómstólsins í máli nr. C-529/07 túlkun á vondri trú. Í dómnum sjálfum er fjallað um vondri trú í skilningi greinar 4.4. g tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Í athugasemdum við 2. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 44/2012 (sem breyttu lögum nr. 45/1997 um vörumerki) kemur m.a. fram að 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. svari til greinar 4.4. g í tilskipuninni. Samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Þá er komið inn á vonda trú umsækjanda í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð. Þar sem notkun merkis beiðanda átti sér stað hér á landi, sbr. framangreinda umfjöllun, á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki við í þessu máli og ofangreindur dómur Evrópudómstólsins því málinu óviðkomandi.



Að lokum vakti eigandi athygli Einkaleyfastofunnar á dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 31. maí 2016 í máli nr. E-3196/2015, með erindi sem barst Einkaleyfastofunni eftir að gagnaöflun í málinu var lokið, dags. 29. júní 2016. Í málinu krafðist eigandi þess að beiðanda yrði með dómi bannað að nota vörumerkið INSPIRED BY ICELAND sem auðkenni fyrir verslun að Bankastræti 11, Reykjavík. Beiðandi byggði m.a. á eldri rétti til merkisins á grundvelli notkunar fyrir verslunarrekstur í flokki 35, líkt og er uppi í máli því sem nú er til meðferðar. Á það var ekki fallist að hálfu dómsins og var niðurstaðan sú að beiðanda væri óheimilt að nota vörumerkið INSPIRED BY ICELAND sem auðkenni fyrir verslun að Bankastræti 11 í Reykjavík.

Beiðandi skaut framangreindri niðurstöðu til Hæstaréttar þann 20. október 2016 að fengnu áfrýjunarleyfi. Krafðist hann sýknu af kröfu eiganda. Með dómi Hæstaréttar frá 14. desember 2017 í máli nr. 717/2016 var beiðandi sýknaður af kröfu eiganda og fallist á að vörumerkjaréttur beiðanda á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND hefði stofnast með óslitinni notkun hans á merkinu frá árinu 2006. Samkvæmt því var sú notkun hans að reka verslun með auðkenni vörumerkisins að Bankastræti 11 í Reykjavík ekki heimildarlaus og fór því að mati dómsins ekki í bága við 1. mgr. 4. gr. vml.

Í kjölfar dóms Hæstaréttar lögðu aðilar málsins inn frekari athugasemdir, sem að mati Einkaleyfastofunnar bæta engu við fyrri rök þeirra. Aðilar deila þó um hvort dómur Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016 (SUSHISAMBA) eigi við í málinu. Í ljósi þess að dómurinn varðaði skýringu á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sem ekki á við í máli þessu sbr. framangreint, hefur hann ekki þýðingu við úrslausn þess máls sem hér er til meðferðar að mati Einkaleyfastofunnar.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að beiðandi hafi sýnt fram á að vörumerkjaréttur honum til handa hafi stofnast með notkun fyrir umsóknardag merkis eiganda, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., fyrir *verslunarrekstur* í flokki 35. Í ljósi þess er að mati Einkaleyfastofunnar því jafnframt ruglingshætta fyrir hendi milli merkis eiganda og merkis beiðanda í flokki 35, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Krafa um ógildingu skráningar merkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 290/2011 í flokki 35 er því tekin til greina að hluta með eftirfarandi takmörkun á þjónustulista merkisins: *Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi, allt framangreint þó ekki í tengslum við verslunarrekstur*. Flokkar 16 og 39 haldast óbreyttir.



### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 290/2011 skal halda gildi sínu í flokkum 16 og 39, en skal takmörkuð í flokki 35 með eftirfarandi hætti: *Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi, allt framangreint þó ekki í tengslum við verslunarrekstur.*

Margrét Ragnarsdóttir, 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, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.