

### Ákvörðun nr. 3/2017

17. janúar 2017

Krafa um að skráning merkjanna ICELAND GLACIER nr. 674/2008 og nr. 1175/2007 verði felld úr gildi.

iGwater ehf. gegn Icelandic Water Holdings hf.

#### Málavextir

Þann 24. ágúst 2007 lagði Iceland Glacier Products ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins ICELAND GLACIER, sbr. umsókn nr. 2819/2007. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 3, 25, 30 og 32. Umsókninni var hafnað að hluta fyrir vörur í flokki 30<sup>1</sup> með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2008, sbr. skráning nr. 674/2008.

Þann 28. ágúst 2007 lagði Iceland Glacier Products ehf., inn umsókn um skráningu

ICELAND  
GLACIER

vörumerkisins sbr. umsókn nr. 2925/2007. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 32. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2007, sbr. skráning nr. 1175/2007.

Skráður réttthafi merkjanna er nú Icelandic Water Holdings hf.

Með erindi, dags. 18. desember 2015, barst krafa frá Árnason Faktor ehf., f.h. iGwater ehf. (áður Iceland Glacier Wonders ehf.) um að skráning merkjanna yrði felld úr gildi með vísan til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml., sbr. 25. gr. og 30. gr. a. sömu laga. Krafan byggði á því að skráningar nr. 674/2008 og 1175/2007 uppfylltu ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkjanna hér á landi.

Með erindi, dags. 11. janúar 2016, var eiganda tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 11. mars 2016 til að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. mars 2016, var aðilum tilkynnt gagnaöflun væri lokið í málinu.

Þann 2. maí 2016 barst ábending frá eiganda merkisins um dóm Hæstaréttar í máli nr. 721/2014 frá 4. júní 2015 og hún áframsend til beiðanda. Einkaleyfastofan taldi ekki ástæðu til frekari upplýsingaöflunar og er málið tekið fyrir á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

---

<sup>1</sup> Ölkeldu- og lindarvatn var felld niður úr flokki 30.



## Málsástæður og lagarök

### *Greinargerð beiðanda*

Helstu rök beiðanda fyrir kröfu um niðurfellingu skráninga nr. 674/2008 og 1175/2007 eru þau að skilyrði 25. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) um notkun merkjanna hér á landi séu ekki uppfyllt.

Beiðandi telur sig hafa lögmætra hagsmuna að gæta af því að fá skráningunum hnekk þar sem aðilar séu í sambærilegri starfsemi og orðhluta vörumerkjanna hafi verið að finna í firmaheiti beiðanda. Ágreiningur hafi verið á milli beiðanda og eiganda um notkun þessara auðkenna en með dómi Hæstaréttar í máli nr. 721/2014 frá 4. júní 2015 hafi beiðanda verið gert að afmá auðkennið ICELAND GLACIER úr firmaheiti sínu með vísan til fyrri réttar eiganda. Beiðandi hafi í kjölfarið breytt nafni fyrirtækis síns í iGwater ehf. en fram kemur í greinargerðinni að hann hafi áhuga á að hverfa aftur til fyrra heitis verði skráningarnar felldar úr gildi á grundvelli notkunarleysis. Þá er bent á að ekki liggja fyrir neinar upplýsingar né gögn um notkun merkjanna hér landi.

### *Ábending eiganda*

Eigandi beinir athygli stofnunarinnar að því að grunnskipun ríkisvalds komi í veg fyrir að beiðandi fái kröfu sinni framgengt. Æðsti dómstóll landsins hafi dæmt að beiðandi eigi ekki rétt til notkunar auðkennisins ICELAND GLACIER. Eigandi telur því að beiðandi eigi enga lögmæta hagsmuni af því að fá vörumerkin með orðhlutanum ICELAND GLACIER afmáð úr vörumerkjaskrá. Það sé fráleit krafa af hálfu beiðanda að krefjast þess að Einkaleyfastofan snúi við niðurstöðu æðsta dómstóls landsins sem hafi komist að því að beiðandi eigi engra lögvarða hagsmuni að gæta. Telur eigandi að með viðurkenningu stjórnáslulegrar niðurfellingar myndi stofnunin viðurkenna lögvarða hagsmuni og um leið fara út fyrir valdheimildir sínar með því að gera að engu dóm Hæstaréttar nr. 721/2014. Óskar eigandi eftir því að stofnunin fullnægi skyldum sínum samkvæmt 10. gr. stjórnáslulaga nr. 37/1993 og óskráðum reglum stjórnásluréttarins og synji framkominni kröfu.

## Niðurstaða



Þess er krafist að skráning vörumerkjanna ICELAND GLACIER nr. 674/2008 og nr. 1175/2007 verði felld úr gildi með vísan til 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) á grundvelli 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna. Rök beiðanda fyrir kröfunni eru þau að merkin hafi ekki verið notuð hér á landi.

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



skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 721/2014 frá 4. júní 2015 breytti beiðandi firmaheiti sínu úr Iceland Glacier Wonders ehf. í iGwater ehf. Í niðurstöðu dómsins kom m.a. fram að þáverandi firmaheiti beiðanda hafi aðallega verið myndað úr orðum vörumerkja eiganda, ICELAND GLACIER. Að mati dómsins var því talin vera fyrir hendi augljós hættá á því að villst yrði á firmanu og merkjunum þannig að vörur með þeim auðkennum yrðu taldar stafa frá beiðanda og færi þetta í bága við vörumerkjarétt eiganda. Var beiðanda gert að afmá úr þáverandi firmaheiti sínu orðahlutana ICELAND GLACIER.

Í ljósi ofangreinds telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkjanna. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu framangreindra merkja tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínu. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Í ábendingu eiganda kemur fram að Hæstiréttur hafi dæmt að beiðandi ætti ekki rétt til notkunar auðkennisins ICELAND GLACIER og þar af leiðandi ætti beiðandi ekki lögvarða hagsmuni af því að fá vörumerkið ICELAND GLACIER afmáð. Einkaleyfastofan telur að dómur Hæstaréttar komi ekki í veg fyrir að beiðandi nýti það úrræði sem fram kemur í 30. gr. a vml. Í niðurstöðu dómsins er ekki kveðið á um vörumerkjarétt eiganda að öðru leyti en því að vegna þess að merki hans sé skráð sé augljós hættá á því að villst verði á þáverandi firmaheiti beiðanda og merkjum eiganda.

Þar sem engin gögn bárust frá eiganda að því er varðar meint notkunarleysi ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun á merki hans varðar.

Krafa um að skráning vörumerkjanna ICELAND GLACIER og því tekin til greina.

ICELAND  
GLACIER

verði felld úr gildi er



Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar innan **tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

#### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkjanna ICELAND GLACIER nr. 674/2008 og nr. 1175/2007 skal felld úr gildi.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.