


**Ákvörðun Hugverkastofunnar
nr. 15/2019
10. september 2019**

Þann 12. ágúst 2008 lagði Gagnaveita Reykjavíkur ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins  **LJÓSLEIÐARINN** umsókn nr. 2842/2008. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. september 2008, sbr. skráning nr. 983/2008, fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 38 Fjarskipti.


Með erindi, dags. 21. nóvember 2018, barst krafa frá LMB Mandat lögmannsstofu f.h. Símans hf. um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggir á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi skv. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. 28. gr. sömu laga. Til vara er þess krafist að orðhluti merkisins, LJÓSLEIÐARINN, verði undanskilinn vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir.

Með erindi Hugverkastofunnar¹, dags. 3. júní 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.²

Niðurstaða

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 Hugverkastofan 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. að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í kröfu beiðanda kemur fram að lögmætir hagsmunir hans grundvallist á því að hann starfi á fjarskiptamarkaði og bjóði upp á þjónustu um ljósleiðara. Ljóst sé að skráning vörumerkisins  **LJÓSLEIÐARINN** hamli honum í að auglýsa þá þjónustu sem hann bjóði upp á með ljósleiðaratækni. Skráningin takmarki að hans mati jafnframt svigrúm annarra aðila á fjarskiptamarkaði til að gera grein fyrir þjónustu sinni og geri þeim erfitt um vik að auglýsa sína þjónustu án þess að eiga það á hættu að eigandi muni gera athugasemdir við slíkt á grundvelli 1. mgr. 4. gr. vml. og/eða eftir atvikum ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Skráningin veiti því eiganda óeðlilegt og ósannjarnt forskot í samkeppni og takmarki atvinnufrelsi beiðanda sem varið sé af 75. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33/1944.

¹ Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan.

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.



Eigandi bendir á að beiðandi hafi um langt skeið notað orðið *Ljósleiðari* til þess að fjalla um og auglýsa þjónustu sína, án nokkurra athugasemda af hálfu eiganda og leggur eigandi fram gögn sem sýna þá notkun. Þá bendir eigandi jafnframt á að merkið sem um ræði sé stílfært orð- og myndmerki, sem komi ekki á nokkurn hátt í veg fyrir að beiðandi geti auglýst þjónustu sína með ljósleiðaratækni.

Beiðandi styður framangreindar fullyrðingar sínar um lögmæta hagsmuni engum gögnum, þrátt fyrir ábendingar eiganda þar um og hafnar því að gera þurfi ríkari kröfur til að aðilar rökstyðji að þeir hafi lögmætra hagsmuna að gæta í þeim tilvikum þar sem ágreiningur um notkun vörumerkis hefur enn ekki komið upp. Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 5/2014 (COLAZID) og 6/2014 (COLAZIDE), sem staðfestu niðurstöðu Hugverkastofunnar í málum nr. 3/2013 og 4/2013, kemur fram að ákvæði 30. gr. a vml. byggji á því að sýnt sé fram á lögmæta hagsmuni með fullnægjandi rökstuðningi. Þrátt fyrir að rök hnígi að því að túlka hugtakið lögmætir hagsmunir rúmt taldi áfrýjunarnefnd í umræddum málum að ekki hefði verið sýnt fram á slíka hagsmuni með þeim gögnum sem lögð voru fram í málinu. Engin gögn lágu fyrir nefndinni um að reynt hafi á hvort villast mætti á merkjum aðila, COLAZID/COLAZIDE annars vegar og KLACID hins vegar, sem rennt gætu stoðum undir þá fullyrðingu áfrýjanda að lögmætir hagsmunir væru fyrir hendi. Kröfur um að skráningar merkjanna tveggja yrðu felldar úr gildi voru því ekki teknar til greina. Að mati Hugverkastofunnar er sama uppi á teningnum í máli þessu og þar sem engin gögn liggja fyrir því til sönnunar að skráning eiganda takmarki í raun svigrúm annarra á fjarskiptamarkaði til að auglýsa þjónustu sína um ljósleiðara hefur ekki verið sýnt fram á að beiðandi hafi lögmæta hagsmuni af kröfu sinni.

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að lögmætir hagsmunir beiðanda séu ekki til staðar og framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. þar af leiðandi ekki fullnægt. Þegar af þeirri ástæðu verður krafa um að skráning merkisins verði felld úr gildi ekki tekin til efnislegrar meðferðar og er henni því hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins  **LJÓSLEIÐARINN** nr. 983/2008 skal halda gildi sínu.

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