

Ár 2015, föstudaginn 27. nóvember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 5/2015:

**Árnason Faktor ehf., f.h. Iceland  
Glacier Wonders ehf.  
gegn  
Tego ehf. f.h. Icelandic  
Water Holdings hf.  
vegna  
ákvörðunar Einkaleyfastofunnar  
frá 6. mars 2015  
um að vísa frá kröfu um  
stjórnsýslulega niðurfellingu  
vörumerkisins  
ICELAND GLACIER (orðmerki),  
sbr. skrán. nr. 674/2008.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 29. apríl 2015, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 6. mars 2015 um að vísa frá kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu á vörumerkinu ICELAND GLACIER (orðmerki), sbr. skrán. nr. 674/2008.

*Málavextir:*

I.

Varnaraðili á skráð vörumerkið ICELAND GLACIER (orðmerki) sem auðkenni fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: Ilmvörur, ilmólur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur; í flokki 25: Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður, íþrótt- og útivistarfatnaður; í flokki 30: Ís með bragðtegundum og í flokki 32: Bjór, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og safar; vítamín- og orkudrykkir, þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 11. október 2013, var þess krafist stjórnsýslulegrar niðurfellingar á skráningu varnaraðila, á grundvelli 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. laga

um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), sbr. 25. og 30. gr. a sömu laga auk þess sem vísað var til 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum. Fullyrt var að skráningin uppfyllti ekki skilyrði 25. gr. vml. og að áfrýjandi hefði lögmeata hagsmuni af því að fá henni hnekk. Bent var á að aðilar málsins stunduðu sambærilegan atvinnurekstur, að orðhluta úr vörumerki varnaraðila væri að finna í firmaheiti áfrýjanda og að uppi hefði verið ágreiningur milli þeirra um notkun auðkennanna.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 23. janúar 2014, var kröfu áfrýjanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu andmælt og krafist frávísunar en til vara að málinu yrði frestað meðan dómsmál milli aðila væri til meðferðar. Umboðsmaður varnaraðila hélt því fram að skilyrði vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.), væru ekki uppfyllt og því bæri ELS að vísa kröfu áfrýjanda frá. Umboðsmaður varnaraðila gat um ágreining milli aðila málsins um notkun auðkenna þeirra, þ.e. vörumerkis varnaraðila annars vegar og firmaheitis áfrýjanda Iceland Glacier Wonders ehf. hins vegar. Fram kom að varnaraðili hefði krafist þess að áfrýjandi afmáði orðin ICELAND GLACIER úr firmaheiti sínu auk þess sem varnaraðili hefði krafist lögbanns á notkun þess heitis. Fullyrt var að krafa áfrýjanda væri órökstudd auk þess sem engin gögn hefðu fylgt henni. Vísað var til 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 og til upplýsinga á heimasíðu ELS um hvað bæri að fylgja kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu. Fram kom að áfrýjandi krefðist þess að vörumerki varnaraðila sætti stjórnarsýslulegri niðurfellingu á grundvelli 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. vml., sbr. 25. og 30. gr. a sömu laga og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, auk þess sem áfrýjandi hefði haldið því fram að vörumerkjaskráning varnaraðila uppfyllti ekki notkunarskilyrði 25. gr. vml. Vísað var til þess að sjálf krafa umboðsmanns áfrýjanda gæti ekki talist rökstuðningur fyrir henni og hefði áfrýjandi hvorki rökstutt það að skráning varnaraðila uppfyllti ekki skilyrði 25. gr. vml. né hefði hann lagt fram gögn til stuðnings kröfu sinni. Einnig benti umboðsmaður varnaraðila á að rök fyrir mögulegum lögvörðum hagsmunum styddu það ekki að fella bæri niður skráningu á vörumerki varnaraðila. Því næst var vísað til þess að heimild fyrir ELS til að fella skráningu vörumerkis niður með stjórnvaldsákvörðun hefði verið lögfest með lögum nr. 44/2012, um breytingu á lögum um vörumerki. Vísað var til þess að ELS hefði tekið tvær ákvarðanir á grundvelli þeirrar heimildar laganna, þ.e. í svokölluðu ROYAL ICELAND-máli og Sushisamba-máli<sup>1</sup>. Einnig kom fram að áður en framangreind heimild hefði verið lögfest hefði þurft að höfða dómsmál til að fá skráningu fellda niður. Áréttað var að úrræðið væri íþyngjandi og því bæri að rökstyðja kröfu um

---

<sup>1</sup> Ákvarðanir ELS um gildi skráningar nr. 1/2013 og nr. 2/2013.

niðurfellingu vörumerkjaskráningar á stjórnarsýslustigi og leggja fram gögn henni til stuðnings. Þess var því næst krafist að ELS vísaði kröfu umboðsmanns áfrýjanda frá eða að meðferð málsins yrði frestað. Fram kom að varnaraðili hefði leitað til dómstóla vegna óréttmætrar notkunar á vörumerki hans og hefði hann höfðað tvö mál gegn áfrýjanda vegna firmaheitisins Iceland Glacier Wonders ehf., auk þess sem hann hefði óskað eftir lögbandi hjá Sýslumanninum í Reykjavík sem hefði verið lagt á hinn 1. nóvember 2013. Vísað var til þess að dómsmálin væru enn til meðferðar og var því ítrekuð krafa um að fresta bæri meðferð málsins ef ekki yrði fallist á að vísa því frá.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 26. febrúar 2014, kom fram að eftir að merki hefði verið skráð og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir væru liðnir gæti hver sem hefði lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að ELS felldi skráningu vörumerkis úr gildi að uppfylltum skilyrðum 28. gr. vml., sbr. 30. gr. a. vml. Bent var á að ákvæðið ætti sér fyrirmynd í dönskum og norskum rétti og var fullyrt að norsk skráningaryfirvöld hefðu túlkað skilyrðið um lögvarða hagsmuni rúmt ef krafa um ógildingu skráningar byggðist á notkunarleysi. Fullyrt var að áfrýjandi hefði lögvarða hagsmuni af því að fá skráningu varnaraðila hnekkt þar sem varnaraðili hefði beitt skráningu sinni gegn áfrýjanda, m.a. með því að höfða gegn honum dómsmál. Fram kom að annað dómsmálið snérist um notkun á orðasambandinu ICELAND GLACIER til að auðkenna drykkjarvörur en hitt fjallaði um notkun á orðasambandinu ICELAND GLACIER í firmaheiti áfrýjanda Iceland Glacier Wonders ehf. Vísað var til þess að upplýsingar um málaferlin hefðu komið fram í kröfu áfrýjanda um ógildingu á skráningu og því léki ekki vafi á því að nægar upplýsingar hefðu legið fyrir um lögvarða hagsmuni. Vísað var til þess að hinn 29. október 2013 hefði sýslumaðurinn í Reykjavík lagt lögband á notkun og hagnýtingu áfrýjanda á eftirtöldum vörumerkjum varnaraðila: ICELAND GLACIER (orðmerki), sbr. skráning nr. 674/2008 og ICELAND GLACIER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1175/2007. Fram kom að í framhaldinu hefði áfrýjanda borið að fjarlægja allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar þar sem vörumerkin sæjust. Fram kom að áfrýjandi væri ósáttur við niðurstöðu sýslumanns einkum þar sem að í greinargerð áfrýjanda til sýslumanns hefðu komið fram upplýsingar um kröfu hans um ógildingu merkisins. Fram kom að áfrýjandi notaði vörumerkið SNO og fyrir neðan ICELAND GLACIER WATER til að lýsa eiginleikum og uppruna vöru hans sem væri ætlað að auðkenna ölkeldu- og lindarvatn í flokki 32. Fram kom að höfðað hefði verið staðfestingarmál á lögbandinu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur auk þess sem varnaraðili hefði krafist þess að seljendur vöru

áfrýjanda tækju þær úr sölu. Einnig var fullyrt að umboðsmaður varnaraðila hefði hóttað seljendum vöru áfrýjanda lögsókn og taldi umboðsmaður áfrýjanda að athafnafrelsi umbjóðanda síns væri verulega heft enda hefði honum borið að fjarlægja vörur sínar úr verslunum hér á landi vegna kröfu varnaraðila. Þá kom fram að krafa skv. 30. gr. a vml. um rökstuðning ætti við um öll ógildingarmál óháð því á hvaða lagagrundvelli þau byggðust. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til fyrri greinargerða og sagði helstu rök áfrýjanda byggja á því að vörumerkjaskráning varnaraðila uppfyllti ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun hér á landi. Því næst var bent á að skv. 25. gr. vml. væri unnt að ógilda skráningu með dómi eða ákvörðun ELS ef eigandi hefði ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur/þjónustu sem merki væri ætlað að auðkenna eða ef slík notkun hefði ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Þó fælist undantekning í ákvæðinu í þá veru að gildar ástæður gætu verið fyrir því að vörumerki hefði ekki verið notað á umræddu tímabili. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að merki varnaraðila hefði verið skráð 27. júní 2008 og hefði fimm ára tímabilinu því verið lokið 27. júní 2013. Vísað var til þess að þar sem meira en fimm ár væru frá skráningardegi miðaðist krafa áfrýjanda við það að sýnt yrði fram á notkun á tímabilinu frá og með 11. október 2008 til þess dags þegar áfrýjandi krafðist stjórnarsýslulegrar niðurfellingar vörumerkjaskráningarinnar eða hinn 11. október 2013. Varnaraðila bæri að sanna að vörumerkið hefði verið notað hér á landi fyrir þær vörur sem því væri ætlað að auðkenna og vísaði hann til dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA). Bent var á að merki varnaraðila auðkenndi vörur í flokkum 3, 25, 30 og 32. Umboðsmaður áfrýjanda kvað ekki leika vafa á því að sönnunarbyrði fyrir notkun hvíldi á eiganda skráningar enda væri vandséð hvernig unnt væri að krefja áfrýjanda um rökstuðning fyrir því að merkið væri ekki notað. Bent var á að reglan væri skýr, þ.e. að beiðandi legði fram kröfu um ógildingingu og sönnunarbyrði um notkun lægi hjá eiganda merkis. Fullyrti umboðsmaðurinn því næst að ekki hefðu verið lögð fram gögn sem sýndu fram á notkun á merki áfrýjanda hér á landi til að auðkenna þær vörur sem það væri skráð til að auðkenna. Gagnrýndi hann varnaraðila fyrir að gera athugasemdir við formhlið málsins og ítrekaði að varnaraðili bæri sönnunarbyrði fyrir notkun merkisins. Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram að fordæmi sem varnaraðili hefði vísað til ætti ekki við í þessu máli. Hvað varðaði kröfu umboðsmanns varnaraðila um frestun málsins hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að með því ruglaði hann saman 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. og 3. mgr. sömu greinar. Kvað hann síðarnefnda ákvæðið aðeins eiga við þegar dómsmál hefði verið höfðað á sama grundvelli og krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu næði til. Vísað var til norskra og danskra vörumerkjalaga og kvað

umboðsmaður áfrýjanda ljóst að þau dómsmál sem varnaraðili hefði höfðað skiptu ekki máli enda hefðu þau ekki verið höfðuð á sama grundvelli og krafa áfrýjanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu byggðist á. Einnig kvað hann ljóst að dómsmálin væru ekki höfðuð gegn vörumerkjaskráningunni heldur beindust þau að firmaheiti áfrýjanda og notkun áfrýjanda á orðhlutunum ICELAND GLACIER á vörum sínum. Þá áréttaði umboðsmaður áfrýjanda að hann teldi ekki að mál vegna skráningarinnar væri til meðferðar fyrir dómstólum í skilningi 2. mgr. 30. gr. a vml. Bent var á að fyrir dómstólum hefði þess ekki verið krafist að skráningin yrði ógilt. Vísaði hann til markmiðs 3. máls. 2. mgr. 30. gr. a vml. og 3. mgr. 30. gr. a vml. og kvað kröfu varnaraðila um frávísun ekki eiga sér stoð í lögum. Að lokum var þess krafist að krafa áfrýjanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu yrði tekin til greina.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 5. maí 2014, var staðfest að ranglega hefði verið vísað til 3. mgr. 30. gr. a vml. af hans hálfu en rétt tilvísun væri til 3. máls. 2. mgr. sömu greinar þar sem skýrt væri kveðið á um að ekki væri unnt að krefjast ógildingar skv. 1. mgr. ef mál vegna sömu skráningar væri til meðferðar fyrir dómstólum. Bent var á að orðalag ákvæðisins væri hið sama og í dönskum vörumerkjalögum og var fullyrt að hvorki í íslensku lögunum né þeim dönsku væri málsliðurinn bundinn við ógildingarmál. Öðru máli gegndi í norskum rétti þar sem kveðið væri á um að um ógildingarmál þyrfti að vera að ræða til að meðferð fyrir dómstólum kæmi í veg fyrir stjórnarsýslulega meðferð. Vísað var til þess að í athugasemdum við það frumvarp sem varð að lögum nr. 44/2012, um breytingu á lögum um vörumerki, þar sem fram hefði komið að við samningu 30. gr. a vml. hefði verið litið til norskra og danskra laga. Umboðsmaður varnaraðila kvað allt benda til þess að tekin hefði verið ákvörðun um að hafa ákvæðið að danskri fyrirmynd en ekki norskri og því væri heimildin ekki bundin við ógildingarmál. Umboðsmaðurinn kvað þetta rökrétta niðurstöðu enda eðlilegra að gera kröfu um ógildingingu fyrir dómstólum. Hann taldi það ekki vera eðlilega málsmeðferð að dómstóll dæmdi á grundvelli réttinda sem sannarlega væru til staðar þegar dómsmál væri höfðað en stjórnvald gæti skömmu síðar komist að þeirri niðurstöðu að réttindin skyldu felld niður. Kvað umboðsmaðurinn eðlilegra að leiða dómsmálið til lykta og þegar því væri lokið gæti hver sem er óskað ógildingar ef ástæða væri til þess en slík niðurstaða væri í samræmi við skýrt orðalag 30. gr. a vml. Þá kom fram að líkur væru á því að ástæða þess að krafa um ógildingingu hefði komið fram á umræddum tíma væri að hafa áhrif á niðurstöðu dómstóla í því máli sem væri til meðferðar. Umboðsmaður varnaraðila kvað það orka tvímælis að

stjórnvöld gætu í miðri málsmeðferð fyrir dómstólum haft áhrif á gang dómsmála einkum þar sem ákvörðun ELS væri ekki endanleg og ljóst að málsmeðferð hjá stofnuninni og síðar áfrýjunarnefnd gæti tekið langan tíma og mun lengri en málsmeðferð fyrir dómstólum. Einnig var bent á umfjöllun í athugasemdum við framangreint frumvarp þar sem fram kom orðrétt um 25. gr. vml.:

Megintilgangur setningar ákvæðisins var að reyna að sporna við hinum mikla fjölda formskráninga (varnarskráninga), en það eru þær skráningar kallaðar þegar merki er eingöngu skráð til þess að koma í veg fyrir að samkeppnisaðili geti notað merki en er svo ekki notað af eiganda merkisins.

Umboðsmaður varnaraðila benti á að tilgangur ákvæðisins hefði ekki verið sá að sniðganga mögulegar dómsniðurstöður enda hlyti það að ganga gegn tilgangi ákvæðisins. Því næst var krafa varnaraðila um frávísun ítrekuð enda hefði ekki verið heimilt að gera hana á þeim tíma sem raun bar vitni, sbr. 3. málsl. 2. mgr. 30. gr. a vml. Þá var upplýst að notkun vörumerkjaskráningarinnar nr. 674/2008 hefði hafist áður en fimm ár hefðu verið liðin frá skráningu merkisins. Bent var á að varnaraðili hefði keypt skráninguna af þrotabúi Iceland Glacier Products ehf., sem hefði verið úrskurðað gjaldþrota hinn 6. desember 2011, og hefðu í kaupunum fylgt öll vörumerkjaréttindi þrotabúsins, skráð og óskráð, auk áunninna réttinda. Kvað umboðsmaður varnaraðila að notkun vörumerkisins hefði verið hafin enda hefði áfrýjandi staðið að baki Iceland Glacier Products ehf. Vísað var til þess að Iceland Glacier Products ehf. hefði sannanlega framleitt vöru samkvæmt vörulýsingu áður en fimm ára frestur til að hefja notkun merkis hefði runnið út og var vísað til vöru sem hefði verið framleidd 2. júlí 2009. Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til 1. mgr. 25. gr. vml. og benti á að notkun á merkinu hefði verið hafin innan fimm ára frestsins og hefðu ekki liðið fimm ár samfelld frá því að þrotabúi Iceland Glacier Products ehf. hefði lagt niður starfsemi sína þar til varnaraðili hefði keypt skráningu og hafið notkun vörumerkisins. Vísað var til athugasemda með 25. gr. vml. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum þar sem fram kæmi að hver sá sem hefði lögmætra hagsmuna að gæta gæti höfðað mál til að fá skráningu fellda úr gildi. Þar hefði einnig komið fram að notkun vörumerkis þyrfti að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu og að ef eigandi hefði fimm árum eftir skráningu aðeins hafið notkun á hluta þeirrar vöru sem merki væri ætlað að auðkenna yrði skráning ekki ógilt í heild sinni heldur aðeins vegna þeirrar vöru sem hefði ekki verið auðkennd með merkinu. Umboðsmaðurinn vakti athygli á síðustu orðum athugasemdanna og taldi allar drykkjarvörur vera mjög skyldar vatni og að hans mati ætti því sú notkun sem sýnt hefði verið fram á að nái til allrar vöru sem er tilgreind í skráningu nr. 674/2008. Jafnframt var bent á að skv. 1. mgr. 25. gr. vml. mætti ekki ógilda skráningu ef gildar

ástæður væru fyrir notkunarleysi vörumerkjaskráningar. Bent var á að merkið hefði verið notað af fyrri eiganda en jafnvel þótt svo hefði ekki verið hlyti það að teljast gild ástæða ef eigandi vörumerkis gæti ekki notað það skömmu eftir gjaldþrot. Það gæti ekki talist eðlilegt að hans mati að ógilda merkið stuttu eftir að nýr eigandi hefði lagt út kostnað og vinnu með það í hyggju að hagnýta merkið. Kvað hann að jafnvel þótt merkið hefði ekki enn verið notað væri ekki heimilt að ógilda það að svo stöddu en hann áréttaði að merkið hefði þó verið notað sl. fimm ár.

Í bréfum ELS til aðila málsins, dags. 21. júlí 2014, var tilkynnt um að meðferð málanna frestað hjá stofnuninni, sbr. 3. mgr. 30. gr. vml., þar sem tvö dómsmál væru rekin vegna skráningarinnar.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 7. ágúst 2014, var óskað eftir endurskoðun á ákvörðun ELS um að fresta meðferð málsins.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 26. ágúst 2014, kom fram að hann teldi ELS hafa gert mistök þegar stofnunin vísaði til 3. mgr. 30. gr. a vml. í tilkynningu um frestun á meðferð málsins. Hélt umboðsmaðurinn því fram að rétt hefði verið að vísa til 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. og hefði stofnuninni borið að vísa málinu frá. Vísað var til þess að skv. 30. gr. a vml. væri ekki unnt að krefjast ógildingar ef mál vegna sömu skráningar væri til meðferðar fyrir dómstólum. Hélt hann því fram að ELS hefði borið að vísa kröfu um ógildingu skráningarinnar frá en ekki fresta afgreiðslu málsins. Kvað hann ákvæði íslenskra laga skýr, þ.e. að ekki væri hægt að krefjast stjórnarsýslulegrar niðurfellingar eftir að dómsmál hefði verið höfðað á grundvelli skráningar auk þess sem að ef búið væri að óska eftir stjórnarsýslulegri niðurfellingu, en dómsmál svo höfðað, ætti ELS að fresta afgreiðslu máls þar til dómur í málinu lægi fyrir. Umboðsmaður varnaraðila benti á að dómsmálið snérist ekki um ógildingu skráningarinnar heldur um brot áfrýjanda á vörumerkjarétti varnaraðila og var bent á að áfrýjandi hefði krafist ógildingar eftir að dómsmálin hefðu verið höfðuð. Að lokum sagði hann ljóst að 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. ætti við í málinu og krafist þess að ELS endurskoðaði ákvörðun sína og vísaði málinu frá.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 29. september 2014, kom fram að stofnunin hefði ákveðið að ganga ekki svo langt að vísa málinu frá heldur fresta afgreiðslu þess, sbr. 3. mgr. 30. gr. a vml. ELS vísaði jafnframt til þess að í framkvæmd hefði stofnunin frestað málum ef mál væri

höfðað fyrir dómi vegna vörumerkis sem væri til meðferðar hjá henni. Vísað var til þess að tilgangur 3. málsl. 2. mgr. 30. gr. a vml. væri að koma í veg fyrir að unnt væri að fjalla um sama ágreiningsmál í tveimur aðgreindum málum fyrir dómstólum og hjá stjórnvaldi. Bent var á orðalag ákvæðisins um það hvort mál varðaði sömu skráningu og var vísað til athugasemda með ákvæðinu í því frumvarpi sem varð að lögum um breytingu á vörumerkjalögum, nr. 44/2012. ELS velti því upp hvort viðkomandi dómsmál þyrfti að lúta að nákvæmlega sömu kröfu eða hvort nægjanlegt væri að niðurstaða í því gæti haft áhrif á skráningu merkisins, þ.e. í þessu tilfelli hvort niðurstaða dómsmálsins hefði áhrif á kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu skráningar hjá Einkaleyfastofunni. ELS benti á að íslenska ákvæðið væri nánast bein þýðing sambærilegs ákvæðis úr dönskum rétti og þyrfti sá sem krefðist niðurfellingar á stjórnsýslustigi að hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn þeirrar kröfu. Danska ákvæðið var reifað og kom því næst orðrétt fram hjá ELS:

Mál sem eru á sama tíma til meðferðar hjá stjórnvöldum og dómstólum þurfa því ekki að vera nákvæmlega eins heldur er nægjanlegt að málið sem er til meðferðar fyrir dómstólum varði vafa um gildi og umfang skráningar þeirrar sem er til meðferðar vegna stjórnsýslulegrar niðurfellingar.

Málin sem eru til meðferðar hjá dómstólum og eru grundvöllur beiðni eiganda ofangreindra merkja um að vísa kröfunni um stjórnsýslulega niðurfellingu skráninganna frá (eða fresta meðferð eins og óskað var eftir í byrjun), varða annars vegar mál sem eigandi höfðaði til að fá fellt niður vörumerkið ICELAND GLACIER úr firmaheitinu, Iceland Glacier Wonders ehf. (sem er beiðandi) og hins vegar fór eigandi skráninganna í lögbanasmál þar sem niðurstaðan varð sú að bann var lagt á hverskyns notkun gagnaðila (beiðanda) á vörumerkinu ICELAND GLACIER.

Telja verður að málin sem eru til meðferðar fyrir dómstólum varði í raun gildi og umfang þeirra skráninga sem niðurfellingarmálið fjallar um en ekki er vitað hvort niðurstaða í þeim málum geti haft áhrif á meðferð kröfunnar um stjórnsýslulega niðurfellingu. Það er mat Einkaleyfastofunnar að málin varði þær skráningar sem hér er fjallað um þótt þau séu ekki um kröfu vegna niðurfellingu skráninganna.

Að lokum kom fram að niðurstaða ELS um að fresta meðferð kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu stæði óhögguð.

Með bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 22. desember 2014, var þess farið á leit að kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu skráningarinnar yrði vísað frá. Fullyrti umboðsmaðurinn að stofnunin byggði niðurstöðu sína á rangri túlkun á vörumerkjalögum, sbr. 3. málsl. 2. mgr. 30. gr. a vml., þar sem kveðið væri á um að ekki væri unnt að gera kröfu um stjórnsýslulega niðurfellingu ef mál vegna sömu skráningar væri til meðferðar fyrir dómstólum. Kvað umboðsmaður varnaraðila að greinin væri skýr og að ekki væri unnt að túlka hana á annan veg samkvæmt orðanna hljóðan og sagði að skráningaryfirvöldum væri rétt og skylt að vísa kröfu



áfrýjanda frá. Þá fullyrti umboðsmaður varnaraðila að danska ákvæðið um sama atriði væri í samræmi við það íslenska og var vísað til þess og athugasemda með því og því haldið fram að ELS bæri að vísa kröfu áfrýjanda frá, enda hefði beiðni hans komið fram eftir að dómsmálið hefði verið höfðað. Því næst benti umboðsmaðurinn á að 3. mgr. 30. gr. a vml. væri málinu óviðkomandi, enda ætti það aðeins við um kröfu sem hefði komið fram áður en dómsmál hefði verið höfðað og væri til meðferðar hjá ELS þegar mál væri höfðað á sama grundvelli og ógildingarmál. Einnig var bent á að ekki væri heimilt að beita 2. mgr. 20. gr. vml. sem væri í II. kafla laganna sem fjallaði um skráningu vörumerkja og ætti við um það ef þriðji maður teldi sig eiga betri rétt til vörumerkis. Að lokum var ítrekað að umboðsmaðurinn teldi að ELS hefði borið að vísa kröfu um ógildingu vörumerkjaskráningarinnar frá.

Með bréfum ELS til umboðsmanna beggja máladaila, dags. 15. janúar 2015, var þeim tilkynnt að stofnunin áformaði að vísa málinu frá á grundvelli 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. Vísað var til þess að hinn 11. október 2013 hefði borist krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu merkjanna og hefði stofnunin talið að sú krafa uppfyllti skilyrði 1. mgr. 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. Vísað var til þess að umboðsmaður varnaraðila hefði krafist frávísunar í bréfi til ELS, dags. 23. janúar 2014, á grundvelli 2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar, auk þess sem hann hefði krafist þess til vara að meðferð málsins yrði frestað í samræmi við 3. mgr. 30. gr. a vml. Þá kom fram að varakrafa varnaraðila hefði síðar orðið aðalkrafa hans, þ.e. að málinu yrði vísað frá og hefði krafa um frestun á meðferð málanna þá orðið varakrafa hans. Bent var á að umboðsmaður áfrýjanda hefði mótmælt kröfum um frávísun eða frestun málsins og krafðist þess að leyst yrði efnislega úr því og hefði hann bent á mismunandi áherslur annars vegar 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. og hins vegar 3. mgr. sömu greinar. Einnig hefði hann vísað til norskra og danskra laga og haldið því fram að ákvæðin bæri að túlka þannig að mál fyrir dómstólum vegna sömu skráninga þyrftu að varða ógildingu skráningar til að þau ættu við og þ.a.l. hefði frestun málsmeðferðar ekki lagastoð. Í framhaldinu hefði umboðsmaður varnaraðila leiðrétt kröfu sína um frávísun, þ.e. á hvaða grunni hún byggðist, þ.e. að dómsmál væri til meðferðar sem fjölluðu um sömu skráningu og deilt væri um í máli þessu. Þá sagði orðrétt:

Málsmeðferð Einkaleyfastofunnar í málum sem þessum, þ.e. þegar mál vegna sömu skráninga eru til meðferðar fyrir dómstólum, er sú að fresta meðferð þeirra þar til endanleg niðurstaða er fengin fyrir dómi. Með hliðsjón af skýrri varakröfu eiganda og í samræmi við áralanga venju stofnunarinnar um að fresta meðferð mála er varða dómsmál sem tengjast umsóknum eða skráningum vörumerkja, var

meðferð málanna frestað í samræmi við fyrirmæli 3. mgr. 30. gr. a vml., en þó að efni til með hliðsjón af 3. mál. 2. mgr. 30. gr. a vml.

Jafnframt kom fram að 30. gr. a vml. væri nýtt ákvæði í vörumerkjalögum og væri málsmeðferðin frábrugðin öðrum málum sem stofnunin hefði fengist við og hefðu ýmis atriði verið óljós auk þess sem önnur atriði hefðu fengið að mótast í framkvæmd og var vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar í málum nr. 5 og 6/2014 (COLAZID og COLAZIDE). Fram kom að 3. másl. 2. mgr. og 3. mgr. 30. gr. a vml. væru lík ákvæði og ættu bæði við um málsmeðferð í þeim tilvikum er mál væru til meðferðar fyrir dómstólum á sama tíma og fjallað væri um niðurfellingu á stjórnarsýslustigi. Benti ELS á að í máli þessu reyndi á framangreind ákvæði í fyrsta sinn og virtist ELS sem báðir málsaðilar, sem og stofnunin sjálf, hefðu misskilið hvernig ætti að beita þeim. Vísað var til þess að orðalag 3. másl. 2. mgr. 30. gr. íslensku vörumerkjalaganna væri hið sama og í dönskum lögum. Þá kom fram að viðurkennt væri að horfa til skýringa á ákvæðum sem teldust vera sambærileg og var bent á að í skýringum við 2. mgr. 30. gr. danskra vörumerkjalaga kæmi m.a. fram að mál sem væru til meðferðar á sama tíma hjá stjórnvöldum og hjá dómstólum þyrftu ekki að vera nákvæmlega eins til að ákvæðið ætti við heldur væri nægjanlegt að málið sem væri til meðferðar fyrir dómstólum ætti við um gildi eða umfang þeirrar skráningar sem væri til umfjöllunar hvað varðar stjórnarsýslulega niðurfellingu. Einnig kæmi fram að dönskum skráningaryfirvöldum bæri að vísa kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu frá ef hún bærst eftir að mál væri höfðað fyrir dómstólum hvað varðar sömu skráningu. Niðurstaða ELS var því sú að 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. ætti við enda léki ekki vafi á því að dómsmálið næði til umfangs þeirrar skráningar sem væri til meðferðar þó svo að ekki væri þar krafist niðurfellingar skráningarinnar. Bent var á að málinu hefði verið áfrýjað til Hæstaréttar og lægi niðurstaða því ekki fyrir. Þá sagði ELS að þar sem dómsmálið væri ekki reist á sama grunni og það mál sem rekið væri hjá ELS, þ.e. að ekki væri uppi krafa um ógildingu skráningarinnar, væri ljóst að 3. mgr. 30. gr. a vml. ætti ekki við í málinu enda aðeins heimilt að fresta málsmeðferð ef mál sem rekið væri fyrir dómstólum væri höfðað á sama grundvelli. Þá kvaðst ELS túlka 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. á þann veg að ekki væri unnt að krefjast ógildingar vörumerkjaskráningar hjá stofnuninni ef mál væri þá þegar rekið fyrir dómstólum líkt og hér ætti við. Hins vegar taldi ELS að túlka bæri 3. mgr. sömu greinar þannig að um væri að ræða mál sem væri höfðað fyrir dómstólum eftir að krafist hefði verið stjórnarsýslulegrar niðurfellingar hjá ELS. Taldi ELS því að ekki hefði verið rétt að fresta málsmeðferð í málinu og vísaði kröfum áfrýjanda frá, sbr. 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 16. febrúar 2015, var vísað til skýringa við 30. gr. a. vml. í því frumvarpi sem varð að lögum, nr. 44/2012, um breytingu á vörumerkjalögum og taldi hann ljóst að markmiðið væri að koma í veg fyrir að leyst væri samtímis úr sama eða sambærilegu álitafni fyrir dómstólum og hjá stjórnvöldum. Vísað var til þess að sambærilegt norskt ákvæði væri orðað á afgerandi hátt og þar sem það væri fyrirmynd að hinu íslenska mætti ætla að vilji löggjafans hefði verið sá sami með íslenska ákvæðinu þrátt fyrir að það væri ekki orðað á nákvæmlega sama hátt. Vísað var til skýringa með sambærilegu ákvæði úr dönskum rétti þar sem fram kæmi að markmið þess væri að koma í veg fyrir að leyst væri úr sama álitafni fyrir dómstólum og á stjórnslustigi. Bent var á að ráða mætti af orðalagi danska ákvæðisins að umrætt dómsmál þyrfti ekki að vera nákvæmlega eins heldur þyrfti það að varða viðkomandi skráningu. Kvað umboðsmaður varnaraðila að það dómsmál sem væri til meðferðar milli aðila þessa máls varðaði ekki umrædda skráningu heldur rétt áfrýjanda til að nota auðkenni og firmaheiti sitt. Var þess krafist að skráningaryfirvöld endurskoðuðu fyrri afstöðu sína.

Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á það í bréfi til ELS, dags. 23. febrúar 2015, að í leiðbeiningum danskra skráningaryfirvalda væri að finna nánari skýringu á 2. mgr. 30. gr. danskra vörumerkjalaga þess efnis að ef gildi þeirrar skráningar sem ógildingarkrafan beindist að væri ekki ein af kröfum dómsmálsins þá ætti ákvæðið ekki við. Þá gat hann þess hverjar dómkröfur varnaraðila væru í dómsmálinu og fullyrti að ekki væru kröfur uppi í dómsmálinu sem beindust að gildi skráningarinnar.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. mars 2015, var tilkynnt um að kröfu um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkisins ICELAND GLACIER (orðmerki), sbr. skrán. nr. 674/2008, væri vísað frá. ELS áréttaði að 3. másl. 2. mgr. 30. gr. vml. ætti sér fyrirmynd í dönskum lögum og að aðrir þættir ákvæðisins ættu að hluta stoð í norskum lögum. Einnig var hnykkð á því að í skýringum með dönsku ákvæðunum kæmi fram að það væri ekki skilyrði fyrir beitingu þeirra að mál sem væru til meðferðar á sama tíma hjá dómstólum og stjórnvöldum væru nákvæmlega eins. Fram kom að það væri nægjanlegt að það mál sem væri til meðferðar fyrir dómstólum varðaði gildi eða umfang þeirrar skráningar sem krafist hefði verið niðurfellingar á á stjórnslustigi. ELS taldi 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. eiga við í málinu enda snérist dómsmálið m.a. um umfang

Þeirrar skráningar sem krafist hefði verið stjórnisýslulegrar niðurfellingar á. Það var því niðurstaða ELS að vísa frá kröfu um stjórnisýslulega niðurfellingu á vörumerkjaskráningunni ICELAND GLACIER, skrán. nr. 674/2008.

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 721/2014 frá 4. júní 2015 var tekin til greina krafa varnaraðila í máli þessu um að áfrýjandi léti af notkun orðanna „ICELAND GLACIER“ í firmaheiti sínu. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 731/2014 frá 4. júní 2015 krafðist varnaraðili hins vegar viðurkenningar á því að áfrýjanda væri óheimilt að nota og hagnýta í atvinnustarfsemi sinni skráð vörumerki varnaraðila, ICELAND GLACIER. Hæstiréttur benti á að varnaraðili hefði ekki fengið orðmerkið skráð fyrir ölkeldu- og lindarvatn þar sem skilyrðum 13. gr. vml. hefði ekki verið fullnægt og því gæti varnaraðili ekki helgað sér umrædd orð. Ekki var talið að áfrýjandi hefði brotið gegn rétti varnaraðila þó svo að auðkennið ICELAND GLACIER WATER kæmi fyrir á vatnsflöskum áfrýjanda. Sama var talið eiga við um skráð vörumerki varnaraðila (orð- og myndmerki) sem væri myndað úr framangreindum orðum en með sérstakri lögum á bókstafnum A. Taldi Hæstiréttur hvorki að sjónlíking væri fyrir hendi né hljóðlíking. Niðurstaða dómsins varð því sú að áfrýjandi hefði ekki brotið gegn vörumerkjarétti varnaraðila hvað orð- og myndmerkið varðaði. Þá var það niðurstaða Hæstaréttar að áfrýjandi hefði ekki brotið gegn 15. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

## II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 29. apríl 2015. Þess var krafist að ákvörðun ELS yrði ógilt og málinu vísað aftur til ELS til efnislegrar meðferðar. Umboðsmaður áfrýjanda fór yfir atvik málsins og vísaði til röksemda sinna í bréfum til ELS þar sem hann hefði haldið því fram að skilyrði fyrir frávísun málsins væru ekki fyrir hendi auk þess sem hann teldi málið ekki þannig vaxið að fresta ætti úrlausn þess. Einnig vísaði hann til þess að hann hefði krafist þess að krafa áfrýjanda yrði tekin til efnislegrar meðferðar og skráningin ógilt enda lægju ekki fyrir upplýsingar eða gögn um að merkið hefði verið notað eins og áskilið væri. Einnig var bent á að meðferð málsins hefði verið frestað með bréfi ELS, dags. 21. júlí 2014, en umboðsmaður áfrýjanda hefði mótmælt því og krafist rökstuðnings fyrir þeirri ákvörðun. Þá hefði ELS staðfest ákvörðun um frestun málsins með bréfi, dags. 29. september 2014, og hefði umboðsmaður áfrýjanda krafist frávísunar málsins, með bréfi dags. 22. desember 2014, sem ELS

hefði fallist á, sbr. bréf stofnunarinnar, dags. 15. janúar og 6. mars 2015. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að ákvörðun ELS byggðist á því að ekki væri hægt að krefjast ógildingar ef mál vegna sömu skráningar væri til meðferðar fyrir dómstólum. Einnig var bent á að dómkröfur áfrýjanda væru annars vegar sýknukrafa og hins vegar að lögbannsgerð sýslumannsins í Reykjavík nr. L-24/2013 frá 29. október 2013 yrði felld úr gildi og kröfum varnaraðila (stefnanda) yrði hafnað. Umboðsmaðurinn benti á að í dómsmálinu væri ekki krafa sem sneri að gildi skráninga varnaraðila og væri því að mati hans um misskilning að ræða í niðurstöðu ELS. Þá vísaði hann til niðurstöðu ELS þar sem mælt hefði verið fyrir um að sá hluti 30. gr. a. vml. sem ágreiningur stæði um ætti sér fyrirmynd í dönskum lögum en aðrir hlutar ákvæðisins ættu sér fyrirmynd í norskum lögum. Bent var á að ELS hefði rökstutt mál sitt með vísan í fræðirit og haldið því fram að mál sem eru á sama tíma til meðferðar hjá stjórnvöldum og fyrir dómstólum þyrftu ekki að vera nákvæmlega eins til að ákvæðið ætti við. Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram að ákvörðun ELS stæðist ekki. Bent var á að skv. 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. væri óheimilt að gera kröfu skv. 1. mgr. 30. gr. a ef mál vegna sömu skráningar væri til meðferðar fyrir dómstólum. Umboðsmaðurinn fullyrti að það mætti ráða af ákvæðinu að málið sem væri til meðferðar fyrir dómstólum þyrfti að varða sömu skráningu og krafa um ógildingu beindist gegn og væri því ekki nóg að dómsmálið væri milli sömu aðila. Ítrekað var að fyrirmynd ákvæðisins væri úr dönskum og norskum rétti og kvað hann að samkvæmt þeim þyrfti dómsmálið að varða þá vörumerkjaskráningu sem ógildingarkrafa beindist gegn. Ítrekaði hann að markmiðið væri það að ekki væri leyst úr sama/sambærilegu álitaefni fyrir annars vegar dómstólum og hins vegar stjórnvöldum. Bent var á að samkvæmt norska ákvæðinu þyrfti dómsmálið að varða ógildingu þeirrar skráningar sem krafa um ógildingu á stjórnarsýslustigi beindist að og fullyrti hann að líta mætti svo á að vilji löggjafans hefði verið sá sami með íslenska ákvæðinu, þ.e. að koma í veg fyrir að fjallað væri um sömu kröfu fyrir dómstólum og á stjórnarsýslustigi. Þá var vísað til álits fræðimanns um tilgang ákvæðisins sem og um það að ákvæðið veitti skráningaryfirvöldum visst svigrúm til mats á því hvort samþykka bæri kröfu um niðurfellingu vörumerkjaskráningar. Þá var vísað að nýju til leiðbeininga danskra skráningaryfirvalda. Umboðsmaðurinn hélt því fram að þegar krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu bærst dönskum skráningaryfirvöldum og ef ekki lægju fyrir upplýsingar um dómsmál vegna sömu skráningar þá könnuðu þau kröfur og/eða gagnkröfur aðila til að meta hvort dómsmálið gæti haft áhrif á niðurstöðuna. Fullyrt var að það væri ekki fullnægjandi að umrætt dómsmál snérist um umrædda vörumerkjaskráningu eða að spurning um gildi hennar kynni að

koma upp í dómsmálinu til að skilyrði væru talin vera fyrir hendi um að vísa kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu frá heldur þyrftu dómkröfur að varða gildi skráningarinnar. Áréttað var að fræðimaðurinn teldi að dómkröfur aðila þyrftu að snúast um gildi þeirrar skráningar sem ógildingarkrafan beindist gegn og væri það því á forræði málsaðila að taka ákvörðun um hvort slíkri kröfu yrði komið að með gagnstefnu eða að leggja slíka kröfu fram á stjórnarsýslustigi. Ítrekað var að áfrýjandi hefði ekki lagt fram kröfu fyrir dómi um gildi eða umfang vörumerkjaskráningar nr. 674/2008 og væri hann aðeins að verjast kröfum varnaraðila. Að lokum sagði umboðsmaður áfrýjanda að ljóst væri að ekki væru rök fyrir því að vísa málinu frá enda varðaði dómsmálið ekki gildi umræddrar skráningar heldur rétt áfrýjanda til að nota eigin auðkenni. Ítrekaði hann þá kröfu sína um að ákvörðun ELS yrði ógilt og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til efnislegrar meðferðar.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til áfrýjunarnefndar, dags. 24. ágúst 2015, var þess krafist að ákvörðun ELS yrði staðfest og beiðni áfrýjanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningarinnar ICELAND GLACIER, nr. 674/2008, yrði vísað frá skv. 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a. vml. Áréttað var að mál vegna sömu skráningar væri til meðferðar fyrir dómstólum og hefði verið það þegar krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu hefði borist. Málavextir voru raktir og því næst vísað til 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. og athugasemda í frumvarpi því sem varð að vörumerkjalögum og breytingu á þeim. Fullyrt var að fyrirmynd áður nefnds ákvæðis væri sambærilegt ákvæði danskra laga en ekki norskra og ætti það sjónarmið sér stoð í ákvörðun ELS. Þá kvaðst umboðsmaðurinn ekki geta fallist á túlkun gagnaðila á ákvæðinu. Kvað hann ljóst að nægjanlegt væri að mál vegna sömu skráningar væri til meðferðar fyrir dómstólum en þess væri ekki krafist að dómsmálið snerist um ógildingu skráningarinnar líkt og krafist væri í hinu norska ákvæði. Því var haldið fram að samkvæmt íslenska ákvæðinu væri nóg að málið snerist um þá skráningu sem væri til umfjöllunar. Umboðsmaður varnaraðila hélt því fram að í 3. mgr. 30. gr. a vml. væri tekinn allur vafi af um það að umrætt dómsmál þyrfti ekki að fjalla um ógildingu skráningarinnar enda sérstaklega kveðið á um það að ef dómsmál væri höfðað áður en niðurstaða ELS lægi fyrir um kröfu um ógildingu þá bæri ELS að fresta meðferð málsins. Taldi hann óskiljanlegt að því væri haldið fram að beiðni um ógildingu sem væri lögð fram eftir málshöfðun þyrfti að hljóta meðferð hjá skráningaryfirvöldum þegar skýrt kæmi fram í lögum að fresta bæri meðferð á ógildingarbeiðni sem hefði verið lögð fram áður en dómsmál væri höfðað ef skráningaryfirvöld hefðu ekki komist að niðurstöðu þegar mál hefði verið höfðað. Því næst vísaði

umboðsmaður varnaraðila til danskrar löggjafar og fullyrti að ekki skipti máli hvaða dómkröfur væru gerðar því það gæti einmitt stuðlað að því að ágreiningur risi um það hvort vísa ætti beiðni um ógildingu frá. Þá var markmið ákvæðisins áréttað og hélt hann því fram að það gæti ekki talist eðlileg málsmeðferð ef dómstóll dæmdi á grundvelli réttinda sem væru til staðar við málshöfðun en niðurstaða stjórnvalds gæti verið sú að réttindin bæri að fella niður. Taldi hann það orka tvímælis ef stjórnvöld gætu í miðjum málarekstri dómsmáls mögulega haft áhrif á niðurstöðu þess. Einnig taldi hann óeðlilegt að ELS væri með endurskoðunarvald á málum sem væru til umfjöllunar fyrir dómi og hnykkti á því að heppilegast væri að dómsmál væri leitt til lykta áður en mál vegna gildis skráningar yrði tekið til meðferðar á stjórnslustigi. Því var haldið fram að tilgangur ákvæðisins væri að hafa *litis pendens* áhrif og ætti það því að koma í veg fyrir að leyst væri úr sambærilegu álitaefni hjá dómstólum og í stjórnslunni á sama tíma. Því næst kom fram að aðilar málsins væru sammála um að dómsmál þyrfti að varða þá skráningu sem beiðni um niðurfellingu á stjórnslustigi snérist um. Á hinn bóginn virtist áfrýjandi telja mestu máli skipta hverjar dómkröfur hans væru. Þá voru dómkröfur áfrýjanda reifaðar og áleit umboðsmaður varnaraðila að ekki væri nægjanlegt að líta aðeins til orðalags dómkröfnu heldur bæri að kanna röksemdir að baki þeim. Kvað hann ekki eðlilegt ef 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. gæti aldrei átt við þar sem aðilar krefðust aðeins sýknu en ekki væri útlistað frekar á hvaða grundvelli. Taldi hann að unnt væri að sniðganga ákvæðið með því að orða dómkröfur þannig að ákvæðið ætti ekki við. Þá vísaði hann til þess að dómkröfur áfrýjanda í málinu byggðust á umfangi og gildi skráningarinnar og því væri t.a.m. á því byggt að vörumerkjaskráning varnaraðila næði ekki til íss, ölkelduvatns eða vatns og að vörulistinn afmarkaði þá vörumerkjavernd sem varnaraðili gæti öðlast með skráningu þess. Bent var á að áfrýjandi byggði einnig á því í dómsmálinu að enginn gæti fengið einkarétt yfir orðunum ICELAND eða GLACIER fyrir ís eða vatn og því teldist merkið lýsandi. Kvað hann áfrýjanda halda því fram að einkaréttur varnaraðila næði ekki til orðanna ICELAND GLACIER þegar þau væru notuð sem vörumerki fyrir vatn. Þá fullyrti umboðsmaður varnaraðila að dómkröfur áfrýjanda snérist um umfang þeirrar skráningar sem hann óskaði eftir að felld yrði niður á stjórnslustigi og að mati hans varðaði dómsmálið þá skráningu sem ógildingarbeiðni áfrýjanda beindist gegn. Að lokum fullyrti umboðsmaður varnaraðila að hann hefði sýnt fram á að það dómsmál sem væri til meðferðar fyrir dómstólum þegar krafa um stjórnslulega niðurfellingu hefði borist hefði varðað umrædda skráningu, sbr. 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. og hefði því borið að vísa beiðni um stjórnslulega niðurfellingu frá. Máli sínu til stuðnings vísaði umboðsmaður

varnaraðila til ákvæða vörumerkjalaga, einkum 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a. og 25. gr. vml., sbr. einnig reglugerð nr. 275/2008.

*Niðurstaða.*

#### IV.

Í málinu er deilt um réttmæti ákvörðunar ELS um frávísun á kröfu áfrýjanda um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkisins ICELAND GLACIER (orðmerki), sbr. skráning nr. 674/2008, á grundvelli 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a vml. Þar segir að ekki sé unnt að gera kröfu um ógildingu á grundvelli ákvæðisins ef mál vegna sömu skráningar sé til meðferðar fyrir dómstólum.

Í málinu liggur fyrir að á þeim tíma sem áfrýjandi lagði fram kröfu um stjórnslulega niðurfellingu hins umdeilda merkis höfðu þegar verið höfðuð tvö dómsmál á hendur honum, annars vegar til viðurkenningar á því að honum væri ekki heimilt að nota í firmaheiti sínu vörumerkið ICELAND GLACIER og bæri að afmá það úr firmaskrá og hins vegar að viðurkennt yrði að áfrýjanda væri óheimilt að nota og hagnýta í atvinnustarfsemi sinni skráða vörumerkið ICELAND GLACIER á kynningarefni og vatnsflöskur sem hann seldi.

Við túlkun á 30. gr. a vml., einkum orðasambandinu „vegna sömu skráningar“, verður að horfa til þess að ákvæðið var lögfest að norrænni fyrirmynd eins og kemur fram í greinargerð við það frumvarp sem varð að lögum nr. 44/2012. Þá liggur fyrir að orðalag íslenska og danska ákvæðisins hvað varðar 3. másl. 2. mgr. 30. gr. a, þar sem segir að ekki sé unnt að gera kröfu skv. 1. mgr. um ógildingu ef mál vegna sömu skráningar sé til meðferðar fyrir dómstólum, er sambærilegt. Áfrýjunarnefnd tekur undir það með ELS að í þeim tilvikum þar sem lög eru samin að erlendri fyrirmynd skuli líta til skýringa sem fylgja sambærilegum erlendum ákvæðum. Í skýringum við danska ákvæðið kemur fram að mál sem eru til meðferðar á sama tíma hjá dómstólum og stjórnvöldum þurfi ekki að varða sama álitaefnið til þess að ákvæðið eigi við, heldur sé nægjanlegt að dómsmálið varði gildi eða umfang þeirrar skráningar sem er til meðferðar hjá stjórnvöldum vegna stjórnslulegrar niðurfellingar. Eins segir þar að danska Einkaleyfastofan skuli vísa kröfu um stjórnslulega niðurfellingu frá komi hún fram eftir höfðun dómsmáls. Áfrýjunarnefnd áréttar



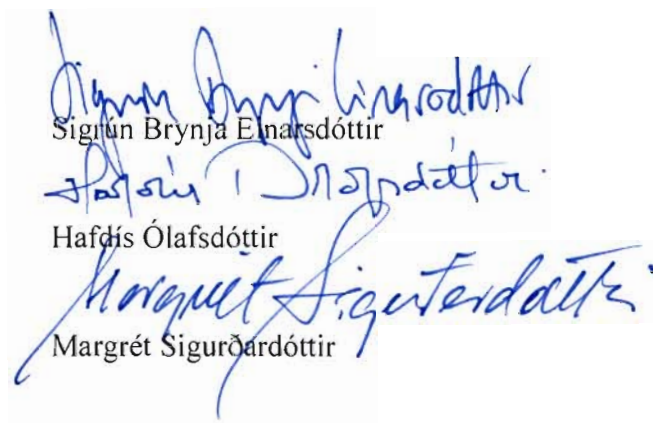
þann skilning að ELS hafi, á þeim tíma sem krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu barst, borið að vísa henni frá skv. 3. málsl. 2. mgr. 30. gr. a vml.

Niðurstaða liggur nú fyrir í þeim dómsmálum sem höfðuð voru á hendur áfrýjanda, sbr. dómar Hæstaréttar í málum nr. 721/2014 og 731/2014 frá 4. júní 2015. Hvorugur dómurinn varðar ógildingu skráningar hins umdeilda merkis. Samkvæmt framansögðu er því fallin brott hindrun í lögum fyrir meðferð á kröfu áfrýjanda um stjórnsýslulega niðurfellingu á skráningu varnaraðila á vörumerkinu ICELAND GLACIER (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1175/2007. ELS ber því að taka málið til efnislegrar meðferðar ef gerð er krafa um það af hálfu áfrýjanda.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafðís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 6. mars 2015, er staðfest.



Sigrún Brynja Einarsdóttir  
Hafðís Ólafsdóttir  
Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir