



Úrskurður Hugverkastofunnar
í andmælamáli
nr. 1/2022
21. nóvember 2022

Þann 19. maí 2021 lagði KBV ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins Lúx (orðmerki), nr. V0121648. Óskað var skráningar fyrir *veitingaþjónustu* í flokki 43. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. október 2021.

Með erindi, dags. 13. desember 2021, andmælti Könnun Legal skráningu merkisins f.h. LUX Club ehf. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki andmælanda, LUX, sem hafi verið notað hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. og 1. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar dags. 12. maí 2022, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Andmæli gegn skráningu merkisins Lúx (orðmerki), nr. V0121648, byggja á því að andmælandi hafi verið byrjaður að nota merkið LUX í tengslum við opnun skemmtistaðar í Keflavík undir því merki áður en eigandi lagði inn umsókn sína um skráningu merkisins Lúx og því sé um ruglingshættu að ræða með vísan til eldri réttar hans á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki andmælanda og merki eiganda verður fyrst að skera úr um það hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. laganna² í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákvæðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að það eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast fyrir notkun er litið til þess sem kemur fram í 5. gr. vml. en þar er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við það 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,

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

² Lögum um vörumerki var breytt með lögum nr. 70/2020. Engar efnislegar breytingar urðu á ákvæði 3. gr. laganna.



merki sé notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum eða merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. 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 (ICEAVIA).

Í vörumerkjarétti gildir meginreglan *fyrstur kemur, fyrstur fær* að öðrum skilyrðum fullnægðum, svo sem um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Frá þessari meginreglu eru nokkrar undantekningar svo sem eldri réttur á grundvelli notkunar.

Skráning vörumerkis er eignarréttur og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi, m.a. á grundvelli andmæla, er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu sína með fullnægjandi og haldberum gögnum. Sönnunarbýrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur þannig hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki andmælanda.

Mat á notkunargögnum

Við mat á því hvort eldri réttur hafi stofnast með notkun er ávallt miðað við umsóknardag merkisins sem andmælt er; hér þann 19. maí 2021. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum sem sýna notkun sem átt hefur sér stað eftir þann tíma. Enn fremur er ekki unnt að taka mið af ódagsettum gögnum.

Til stuðnings fullyrðingu sinni um að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar leggur andmælandi fram skjáskot af Instagram sögu (story), afrit af samskiptum við Ölgerðina, m.a. í tengslum við húsnæði tilvonandi skemmtistaðar andmælanda o.fl., staðfestingu á skráningu léns, mynd af vörumerki andmælanda og myndir frá tónleika- og skemmtistaðnum LUX. Enn fremur tiltekur andmælandi að til stuðnings undirbúningi að opnun skemmtistaðar undir nafninu LUX hafi húsaleigusamningur verið undirritaður í byrjun júní 2021 og eins kemur fram í greinargerð andmælanda að starfsfólk Ölgerðarinnar hafi verið að vinna með orðið LUX í samskiptum sínum við andmælanda.

Hluti þeirra gagna sem andmælandi leggur fram er ódagsettur en þar er um að ræða mynd af lítillaga stílfærðu vörumerki andmælanda og myndir af húsnæði sem merktar er með viðkomandi vörumerki. Hugverkastofan getur því ekki haft umrædd gögn til hliðsjónar við mat á því hvort að til vörumerkjaréttar hafi stofnast með notkun. Þá er í greinargerð andmælanda vísað til húsaleigusamnings, en afrit af umræddum samningi fylgdi ekki með gögnum andmælanda auk þess sem slíkur samningur varðar aðeins leigu á húsnæði en ekki t.d. undirbúningu að markaðssetningu eða notkun merkis.

Þau gögn sem eru dagsett eru skjáskot af Instagram sögu, sem samkvæmt athugun Hugverkastofunnar er af Instagram síðu andmælanda, tölvupóstsamskipti við Ölgerðina og staðfesting á skráningu léns sem hins vegar er dagsett eftir umsóknardag merkis eiganda, en samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum var lénið *luxclub.is* skráð 14. júlí 2021 en umsóknardagur merkis eiganda er 19. maí 2021. Ekki er því unnt að leggja umræddar upplýsingar um lénið til grundvallar við matið.

Í tölvupóstsamskiptum við Ölgerðina, dags. 21. apríl 2021, kemur vissulega fram að andmælandi hafi í huga orðið LUX fyrir skemmtistað í Reykjanesbæ en af öðrum samskiptum að dæma varða þau fyrst og fremst önnur atriði en vörumerkið, svo sem húsnæði o.fl. Þá liggja ekki fyrir önnur gögn er renna stoðum undir þá fullyrðingu að starfsfólk Ölgerðarinnar hafi verið að vinna með heitið LUX eins og andmælandi heldur fram.

Skjáskot af Instagram sögu andmælanda, af hans persónulega Instagram aðgangi, sýna framkvæmdir við húsnæði það sem hann tók á leigu. Fyrstu myndir og myndbrot af framkvæmdum birtust í byrjun maí 2021, þó



ekki sé hægt að segja til um nákvæma dagsetningu en ljóst er að það var fyrir 19. maí 2021³ en það er ekki fyrir en í júlí sama ár sem heiti hins fyrirhugaða skemmtistaðar er opinberað á Instagram sem LUX.

Með vísan til framlagðra gagna er það mat Hugverkastofunnar að andmælandi hafi fyrst í júlí 2021 byrjað að undirbúa markaðssetningu fyrir skemmtistað í Reykjanesbæ þegar heiti staðarins og vörumerki þess var opinberað. Myndir og myndbrot frá framkvæmdum við húsnæði er að mati stofnunarinnar ekki notkun eða undirbúningur að markaðssetningu í skilningi 5. gr. vml. Þrátt fyrir að andmælandi nefni í tölvupóstsamskiptum hvaða heiti hann hafi í huga í apríl 2021 er það mat stofnunarinnar að það eitt sýni ekki fram á notkun í atvinnustarfsemi og falli ekki undir notkun í skilningi ákvæðis 5. gr. vml. án þess að vera stutt öðrum gögnum.

Önnur atriði

Í greinargerð andmælanda kemur fram að eigandi hins andmælda merkis hafi ekki hafið raunverulega notkun á vörumerkinu fyrir þá þjónustu sem skráning þess nær yfir heldur hafi andmælandi aðeins séð ástæðu til að vera á undan andmælanda að fá merkið skráð hjá Hugverkastofunni.

Stofnunin bendir á að ekki er gerð krafa um það að notkun merkis sem skráð er sé hafin á umsóknardegi. Hins vegar er gerð sú krafa til eiganda skráðra vörumerkja að raunveruleg notkun þess sé hafin innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml.

Samantekt

Að mati Hugverkastofunnar liggja ekki fyrir haldbær gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu andmælanda að hann eigi eldri rétt á grundvelli notkunar og í ljósi þess verður ekki tekin efnisleg afstaða til ákvæðis 1. tl. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins Lúx (orðmerki), nr. V0121648, eru því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins Lúx (orðmerki), nr. V0121648, skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Hann L. Karlsdóttir
Lögfræðingur

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 úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

³ Greinargerð andmælanda er dagsett 13. desember 2021 og skjáskot af Instagram sögu sýnir við það tímamark að sagan hafi fyrst hafist og birst 30 vikum áður. Samkvæmt athugun Hugverkastofunnar var það um eða fyrir 17. maí 2021.

Hugverkastöfan
Engjateig 3
Reykjavík

Reykjavík, 13. desember 2021

- Efni:** Andmæli gegn skráningu vörumerkisins Lúx, skrán. nr. V0121648, skv. 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. VI kafla reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja o.fl.
- Eigandi:** KBV ehf., kt. 580321-1270
- Birting:** 38. árg. 10. tbl., þann 15. október 2021
- Frestur:** 15. desember 2021

1. Inngangur

- 1.1 Vísað er til birtingar í 10. tbl. Hugverkatíðinda, 38. árg., hinn 15. október 2021, á skráningu vörumerkisins Lúx, sbr. skráningu nr. V0121648, í flokki veitingaþjónustu nr. 43. Fyrir hönd umbjóðanda míns, LUX club ehf., kt. 500621-1170, Hafnargötu 30, Reykjanesbæ, leggur undirrituð hér með fram andmæli gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997. Þess er krafist að skráningin verði felld úr gildi.
- 1.2 Helstu rök fyrir kröfu umbjóðanda míns eru þau að skráningin verður að teljast of lík vörumerki umbjóðanda míns, LUX, sem verndað er hér á landi á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml.“).
- 1.3 LUX er hugarfóstur fyrirsvarsmanna LUX club ehf. sem unnið hafa hörðum höndum og eytt miklum tíma í að byggja upp vörumerkið LUX og markaðssetja frá því í byrjun þessa árs 2021, eða löngu áður en umsókn um skráningu vörumerkisins Lúx er lögð inn. Um er að ræða tónleika- og skemmtistaðinn LUX sem fyrst átti að opna fyrstu helgina í september 2021 en síðan var ákveðið að opna þann 6. nóvember sl. Vegna hertra innanlandsaðgerða sem tóku gildi þann 6. nóvember sl. var þó ákveðið að fresta opnun staðarins þar til samkomutakmörkunum verður aflétt til muna frá því sem þær eru þegar andmæli þessi eru rituð.

1.4 Andmæli þessi eru lögð fram innan lögbundins tveggja mánaða frests frá birtingardegi vörumerkisins „Lúx“ í samræmi við 22. gr. vml. og 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrðar- og gæðamerkja. Skráningu orðmerkisins „Lúx“ sem KBV er skráð eigandi að, er hér með andmælt þar sem hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki andmælanda sem var í notkun þegar umsókn KBV um skráningu var lögð inn til Hugverkastofu og er enn notað, sbr. 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi telur sig hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og telur andmælandi sinn vörumerkjarétt ganga framár, en nánar verður tæpt á málsástæðum andmælanda hér að neðan. Fyrirhuguð notkun KBV á nafninu „lúx“ verður að teljast augljóst brot á lögvörðum réttindum andmælanda enda ljóst að fyrirhuguð starfsemi KBV undir nafninu „lúx“ verði sambærileg við starfsemi andmælanda.

2. Veitinga- og skemmtistaðurinn LUX

2.1 Verður hér rakið á hvaða grundvelli andmælandi verður talinn hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar í atvinnustarfsemi, skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., sbr. 1. mgr. 5. gr. sömu laga. Í byrjun árs 2021 fengu fyrirsvarsmenn LUX þá hugmynd að opna tónleika- og skemmtistað í Reykjanesbæ, nánar tiltekið á Hafnargötu 30. Á þeim tíma var heimsfaraldur SARS-CoV-2 veirunnar á niðurléið innanlands og skemmtistaðnum sem var áður til húsa að Hafnargötu 30 hafði verið lokað. Höfðu þeir samband við eiganda húsnæðisins í byrjun árs 2021 og viðruðu hugmynd um opnun tónleika- og skemmtistaðarins LUX. Eigandi húsnæðisins gaf strax til kynna vilja til að undirrita húsaleigusamning hið fyrsta. Hófst því samningaviðræður strax í kjölfarið en aðilar biðu með undirritun samnings þar sem framtíðin var enn óljós vegna SARS-CoV-2 veirunnar. Milli aðila náðist þó samkomulag um að fyrirsvarsmenn umbjóðanda míns fengju að hefja framkvæmdir enda einlægur vilji allra að nýr staður myndi opna í húsinu.

2.2 Hugmyndin um opnun tónleika- og skemmtistaðarins var samofin nafninu LUX, enda höfðu fyrirsvarsmenn andmælanda frá upphafi ætlað sér að kalla staðinn því nafni. Þessu til stuðnings er vísað í fylgiskjal nr. 1 við þessi andmæli en þar er að finna skjáskot af ítarlegri Instagram sögu sem annar fyrirsvarsmanna andmælanda bjó til í kringum 1. maí 2021 og heitir LUX. Skjáskotið sýnir að framkvæmdir voru hafnar að Hafnargötu 30 í Reykjanesbæ fyrir 30 vikum síðan, en skjáskotið er tekið þann 10. desember 2021 og þar með ljóst að framkvæmdir voru hafnar í byrjun maí 2021 og áður en umsóknin um vörumerkið lúx sbr. skráningu nr. V0121648, var lögð inn. Þetta má sjá á Instagram reikningi annars fyrirsvarsmanna andmælanda undir notandanafninu „oligeir“ og þar efst undir „LUX“ og hafa fylgjendur andmælanda á Instagram getað fylgst með framkvæmdum og undirbúningi fyrir opnun tónleika- og skemmtistaðarins LUX. Þess má einnig geta að fjöldi fylgjenda á Instagram reikningnum er 4.028 sem sýnir fram á þá víðtæku markaðssetningu sem hinn óopnaði tónleika- og skemmtistaður hefur fengið.

2.3 Á þeim tíma, þ.e. í byrjun maí 2021, var eigandi húsnæðisins að Hafnargötu 30 í Reykjanesbæ tilbúinn með húsaleigusamning, en beið þess að fyrirtækjaskrá sendi fyrirsvarsmönnum andmælanda kennitölu hins nýstofnaða einkahlutafélags utan um rekstur LUX þar sem til stóð að félagið yrði aðili að húsaleigusamningnum. Einkahlutafélagið LUX club ehf., kt. 500621-1170, var

svo skráð og fékk kennitölu og húsaleigusamningurinn undirritaður strax í kjölfarið eða í byrjun júní 2021.

- 2.4 Til að renna enn frekari stoðum undir þá staðhæfingu að andmælandi telur sig hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar, þá undirritaði andmælandi samning við Ölgerðina Egil Skallagríms hf., kt. 420369-7789 (hér eftir „Ölgerðin“) þann 14. júní 2021 eftir langar samningaviðræður, mörg símtöl og fundi, sbr. fylgiskjal nr. 2. Í kjölfar símtala og funda, tók fjárhagssvið Ölgerðarinnar við keflinu og útbjó drög að samningi sem voru tilbúin þann 14. maí 2021, sbr. áður nefnt fylgiskjal nr. 2. Undirritun fór svo fram þann 14. júní 2021. Líkt og sjá má í fylgiskjali nr. 2 hófst þetta samningaferli í apríl 2021 eða mörgum vikum fyrir 14. júní 2021, og var starfsfólk Ölgerðarinnar að vinna með nafnið LUX allan tímann.
- 2.5 Í kjölfar framangreinds sækir andmælandi um lénið luxclub.is eða þann 14. júlí 2021, sbr. fylgiskjal nr. 3. Á svipuðum tíma stofnar andmælandi Instagram reikning og Facebook síðu fyrir staðinn. Instagram reikningurinn heitir „lux_keflavik“ og er sá reikningur þegar kominn með 469 fylgjendur, sbr. https://www.instagram.com/lux_keflavik/. Facebook síðan heitir einfaldlega „LUX“ og eru 534 fylgjendur að fylgjast með þeirri síðu, líkt og sjá má hér: <https://www.facebook.com/luxclub.is>. Þess skal getið að vörumerki tónleika- og skemmtistaðarins LUX hefur verið aðgengilegt á veraldarvefnum allt frá því þessir reikningar voru stofnaðir, sbr. fylgiskjal nr. 4.
- 2.6 Þegar bréf þetta er ritað hefur andmælandi fjárfest í tónleika- og skemmtistaðnum LUX fyrir að minnsta kosti kr. 15.000.000 vegna framkvæmda og er staðurinn nú tilbúinn til opunar, en beðið er afléttingar samkomutakmarkana. Í fylgiskjali nr. 5 má sjá myndir af staðnum, en heitið LUX er þar áberandi. Hafnargata 30 er aðalgata bæjarins og bæjarbúum því vel kunnugt um heiti staðarins.

3. Andmæli við skráningu vörumerkisins lúx


- 3.1 Í ljósi alls þess sem að framan greinir, skal það ekki furðu sæta að andmælanda var brugðið þegar fregnir bárust um að búið væri að skrá orðmerkið „lúx“ í flokki veitingaþjónustu nr. 43. Annar fyrirvarsmanna andmælanda fékk símtal í byrjun maí á þessu ári frá einum fyrirvarsmanni KBV, eiganda hins skráða vörumerkis „lúx“, sem kveðst í símtalinu hafa verið að fylgjast með framkvæmdum á Hafnargötu 30 í gegnum Instagram reikning annars fyrirvarsmanna andmælanda. Andmælandi stendur á þessum tímapunkti í miðjum framkvæmdum á Hafnargötu 30. KBV virðist hafa séð ástæðu til að sækja um skráningu vörumerkisins „lúx“ eftir samtalið. Eigandi vörumerkisins „lúx“ virðist ekki hafa hafið raunverulega notkun vörumerkisins að nokkru leyti fyrir þá þjónustu sem skráning þess nær yfir, heldur eingöngu séð ástæðu til að vera á undan andmælanda að fá merkið skráð hjá Hugverkastofu en andmælandi hafði þá þegar myndað stóran markhóp með markaðssetningu á vörumerkinu LUX á samfélagsmiðlum, í viðtölum o.s.frv., sbr. dómur Hæstaréttar í máli nr. 268/2002.
- 3.2 Andmælandi telur að með heildarmati á öllum þáttum sem skipt geta máli felst augljós ruglingshætta í orðmerkjunum „lúx“ og „LUX“ í skilningi 1. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 4. gr. vml. Meginhlutverk vörumerkja er að greina þjónustu eins aðila frá þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það felur óhjákvæmilega í sér að neytendur geta talið að viðskiptaleg tengsl séu með stöðunum tveimur

vegna sjón-, hljóð-, vöru- og þjónustulíkinda merkjanna, fái KBV að nota vörumerkið „lúx“ fyrir sinn stað, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. Andmælandi telur að líta verði svo á að þjónustulíking sé með merkjunum þar sem um sama svið er að ræða og líklegt að neytendur muni ætla að staðurinn „lúx“ (verði hann opnaður einn daginn) tengist staðnum „LUX“ með einhverjum hætti. Verður því að telja að fyrirhuguð veitingastarfsemi KBV undir nafninu „lúx“ sé augljóst brot á lögvörðum vörumerkjarétti andmælanda.

- 3.3 Með vísan til alls framangreinds ítrekar andmælandi að skráning KBV á vörumerkinu „lúx“ brýtur í bága við lögvarða hagsmuni sína en umfangsmikil notkun og markaðssetning á orðmerkinu „LUX“ á árinu 2021 hafi skapað vörumerkinu sess í hugum margra. Fer undirrituð fyrir hönd andmælanda því fram á að skráning merkisins „lúx“ verði felld úr gildi í heild og afmáð úr vörumerkjaskrá, skv. 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 28. gr. sömu laga.
- 3.4 Áskilinn er réttur til að koma að frekari röksemdum, gögnum og málsástæðum á síðari stigum gerist þess þörf. Meðfylgjandi er kvittun fyrir greiðslu opinbers gjalds, kr. 43.500 vegna andmælanna í samræmi við 10. gr. reglugerðar nr. 1050/2020.

Virðingarfyllt,

F.h. andmælanda


Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir, hdl.

Fylgiskjöl:

1. Skjaskot af Instagram
2. Afrit af samskiptum við Ölgerðina
3. Staðfesting skráningar léns
4. Vörumerki andmælanda
5. Myndir af tónleika- og skemmtistaðnum LUX

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík 17. febrúar 2022

EFNI: Greinargerð, athugasemdir og mótmæli vegna andmæla, tilvísun 202112-13087, 4.3.

Til undirritaðs lögmanns hefur leitað, fyrir hönd KBV ehf., kt. 580321-1270, fyrirvarsmaður félagsins og falið undirrituðum að gæta að hagsmunum þess vegna skráningar vörumerkisins Lúx, skráningarnr. V0121648.

Umbjóðanda undirritaðs lögmanns var tilkynnt um andmæli þau sem fram hafi komið til Hugverkastofu vegna skráningar vörumerkisins og voru andmælin send sem fylgiskjal með fyrrgreindum tölvupósti þar sem umbjóðanda undirritaðs var jafnframt veittur frestur til 17. febrúar 2022 til að leggja fram athugasemdir við andmælin.

Gerir undirritaður lögmaður athugasemdir við þann málatilbúnað og þau andmæli sem fram koma í bréfi lögmanns andmælanda, dags. 13. desember 2021 og mótmælir málatilbúnaði andmælanda í heild sinni sem röngum og ósönnuðum.

Með greinargerð þessari lýsir umbjóðandi minn afstöðu sinni til kröfu andmælanda og fer jafnframt fram á að kröfu hans verði alfarið hafnað.

Eru framkomin andmæli byggð á þeim rökum að skráning KBV ehf. á vörumerkinu Lúx sé of lík vörumerki andmælanda, en um sé að ræða vörumerkið LUX sem sé verndað hér á landi með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Er því þannig haldið fram að vörumerki andmælanda hafi öðlast vörumerkjarétt vegna þess að vörumerkið hafi verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu, sbr. tilvísað lagaákvæði. Er því haldið fram að fyrirvarsmenn LUX club ehf. hafi unnið hörðum höndum og eytt miklum tíma í að byggja upp vörumerkið LUX og markaðssetja það frá byrjun árs 2021.

Því er einnig haldið fram að andmælandi hafi verið með vörumerkið í notkun þegar að umsókn KBV ehf. var lögð inn til Hugverkastofu, sem var 19. maí 2021, en félagið KBV ehf. var stofnað 10. mars 2021, sbr. meðfylgjandi útprentun af vef Skattsins.

Til stuðnings málatilbúnaði sínum vísar andmælandi til fylgiskjals 1 með andmælunum, en þar er vísað til skjáskots af „ítarlegri instagram sögu“ sem á að hafa verið búin til 1. maí 2021 og heita LUX. Ekki verður séð hvernig innihald skjalsins eigi að sýna fram á notkun vörumerkisins í samræmi við áskilnað þess lagaákvæðis sem andmælandi vísar til eða annarra viðeigandi lagaákvæða.

Þá vísar andmælandi til þess að í byrjun maí 2021 hafi eigandi húsnæðis verið tilbúinn með húsaleigusamning en beðið þess að fyrirtækjaskrá sendi fyrirvarmönnum andmælanda kennitölu hins nýstofnaða félags. Eins og áður segir er staðhæfingum þessum í málatilbúnaði andmælanda mótmælt sem röngum og ósönnuðum. Því til stuðnings þá vill undirritaður benda á þá staðreynd að félagið LUX club var ekki stofnað fyrr en þann 8. júní 2021, sbr. meðfylgjandi útprentun af vef Skattsins.

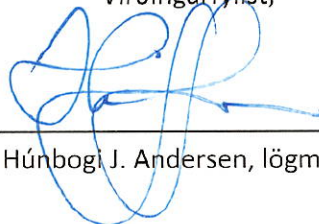


Það vörumerki sem andmælandi telur sig njóta verndar vegna, hafði á þeim tíma sem andmælandi byrjaði að nota vörumerkið, ekki náð til neinna neytenda eða byggt upp hjá andmælanda neina viðskiptavild. Eins og fram kemur á meðfylgjandi afritum af Instagram reikningi andmælanda, dags. 17. ágúst 2021, kynnti hann opinberlega ekki vörumerkið fyrr en 6 vikum áður, eða um 13. júlí 2021.

Er því haldið fram af KBV ehf., að öll notkun andmælanda á vörumerkinu sé tilkomin eftir að andmælanda var ljóst að annar aðili hefði byrjað að nota og sótt um skráningu á vörumerkinu á undan honum, þ.e. KBV ehf. Þá skal einnig á það bent að fyrirsvarsmenn KBV ehf. höfðu, áður en umsókn um vörumerkið var lögð fram, þann 19. maí 2021, eins og andmælandi, staðið í löngum og ströngum samningaviðræðum við leigusala sinn, fasteignafélagið Eik sem og Ölgerðina. Samstarfssamningur við Ölgerðina var undirritaður 19. maí 2021 en leigusamningur við Eik var undirritaður í lok apríl 2021.

Er því haldið fram af KBV ehf., að andmælandi hafi ekki með nokkrum hætti öðlast rétt á vörumerkinu með notkun, sbr. áskilnað 5. gr. vörumerkjalaga, enda er það ljóst að undirbúningur fyrir notkun, nái andmælandi að sýna fram á slíkt, er ekki nægjanlegur til að mynda rétt til vörumerkis. Þannig hafi andmælandi ekki sýnt fram á með óyggjandi hætti að hann eigi þann rétt sem hann krefst að verði viðurkenndur og því sé ekki hægt að fallast á kröfur hans.

Virðingarfyllt,



Húnbogi J. Andersen, lögmaður

Hugverkastofan
Engjateig 3
Reykjavík

Reykjavík, 22. apríl 2022

Efni: Athugasemdir við greinargerð eiganda skráða vörumerkisins Lúx, skrán. nr. V0121648.
Eigandi: KBV ehf., kt. 580321-1270
Birting: 38. árg. 10. tbl., þann 15. október 2021
Tilvísun: 202112-13087, 4.3.

1. Inngangur

- 1.1 Undirritaðri var tilkynnt um greinargerð sem barst Hugverkastofu þann 17. febrúar sl. og var jafnframt veittur frestur til 23. apríl 2022 til að leggja fram frekari athugasemdir í máli þessu.
- 1.2 Vísað er til framangreindrar greinargerðar og fyrir hönd umbjóðanda undirritaðrar, LUX club ehf., kt. 500621-1170 (hér eftir vísað til sem „andmælandi“), leggur undirrituð hér með fram athugasemdir við greinargerðina.

2. Athugasemdir

- 2.1 Í greinargerð KBV er vísað til þess að félagið KBV ehf. hafi verið stofnað 10. mars 2021 þó svo umsókn KBV ehf. um vörumerkið hafi ekki verið lögð inn til Hugverkastofu fyrr en 19. maí 2021. Þessar upplýsingar verða að teljast málinu óviðkomandi þar sem félagið KBV ehf., kt. 580321-1270 (hér eftir vísað til sem „KBV“) hefur ekki sýnt fram á neina notkun á vörumerkinu, hvorki fyrir umsóknardaginn né eftir hann.
- 2.2 Þá er vísað til þess í greinargerð KBV að markaðssetning á Instagram falli ekki undir notkun samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 en þessari staðhæfingu verður að hafna með þeim rökum að vörumerki eru einna helst notuð í markaðsetningu og markaðsetning fer að miklu leyti fram á samfélagsmiðlum í dag.

- 2.3 Í greinargerð KBV er því mótmælt að húsaleigusamningur hafi verið tilbúinn til undirritunar í byrjun maí 2021 og að beðið hafi verið með undirritun þar til einkahlutafélagið hafi verið stofnað af fyrirtækjaskrá og því gefin kennitala. Þessu til stuðnings og ítrekunar ber að vísa til þess að eigandi húsnæðisins og fyrirsvarsmenn andmælanda hafi í raun litið á húsaleigusamninginn sem formsatriði, en raunveruleg afhending húsnæðisins fór fram mun fyrr, líkt og skjáskot af Instagram sögu ber með sér. Fyrrgreint skjáskot sýnir fram á að framkvæmdir í hinu umrædda húsnæði voru hafnar í byrjun maí 2021, áður en umsókn um vörumerkið LUX var lögð inn. Viðræður um opnun tónleika- og skemmtistaðarins LUX hófust í byrjun árs 2021 líkt og rakið er í andmælunum, dags. 13. desember 2021. Nafnið LUX var ávallt notað, þó svo einkahlutafélagið LUX club ehf. hafi ekki verið stofnað fyrr. Verður því að telja ljóst að fyrirsvarsmenn félagsins höfðu lagt gríðarlega vinnu og undirbúning í fyrirtækið áður en það var stofnað formlega, líkt og rakið er í andmælunum.
- 2.4 Í greinargerð KBV er vísað til þess að vörumerkið LUX hafi ekki verið kynnt opinberlega fyrr en í kringum 13. júlí 2021, en því er mótmælt sem röngu þar sem annar fyrirsvarsmanna LUX club ehf. bjó til sögu (e. story) á Instagram undir heitinu „LUX“ í kringum 1. maí 2021, áður en fyrirsvarsmáður KBV lagði inn umsókn sína til hugverkastofu. Í þeirri sögu sést vel að markaðssetning hófst strax og var væntanlegum viðskiptavinum þannig leyft að fylgjast með tónleika- og skemmtistaðnum LUX frá fyrstu skrefum, sbr. fylgiskjal 1 við andmælin, dags. 13. desember 2021. Tilvísun í greinargerð KBV til þess að nafnið eða vörumerkið hafi ekki verið kynnt opinberlega fyrr en 13. júlí 2021 er röng, en líkt og sjá má í fylgigögnum með greinargerð KBV var annar fyrirsvarsmáður andmælanda að kynna til sögunnar nýjan Instagram reikning tónlistar- og skemmtistaðarins LUX og biðja fylgjendur sína að byrja að fylgja þeim Instagram reikningi, þ.e. @LUX_KEFLAVIK. Fram að þessum tímapunkti hafði markaðssetning farið fram á Instagram reikningi annars fyrirsvarsmanns andmælanda.
- 2.5 Því er mótmælt sem röngu að notkun andmælanda á vörumerkinu sé tilkomin eftir að andmælanda var ljóst að annar aðili hefði byrjað að nota og sótt um skráningu á vörumerkinu á undan honum, þ.e. KBV. Þvert á móti er því haldið fram af andmælanda að einn fyrirsvarsmanna KBV hafi sótt um skráningu vörumerkisins LUX eftir að hafa fylgst með markaðssetningu andmælanda á samfélagsmiðlum. Þá er morgunljóst að engin notkun á vörumerkinu LUX var hafin hjá KBV né er hún hafin með nokkrum marktækum hætti þegar þetta bréf er skrifað.
- 2.6 Það er engum vafa undirorpið að andmælandi hefur mikilla hagsmuna að gæta, enda hefur staðurinn nú verið opnaður og miklir fjármunir lagðir í gerð skilta og kynningarefnis fyrir tónleika- og skemmtistaðinn LUX, sbr. fylgiskjal 1.
- 2.7 Andmælandi vísar til athugasemda með 3. gr. í frumvarpi til laga nr. 45/1997 um vörumerki, þar sem fram kemur að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannarlega stað. Andmælandi hefur sýnt fram á að notkun vörumerkisins LUX hafi verið hafin strax þegar viðræður fóru fram við eiganda húsnæðisins að Hafnargötu 30 í Reykjanesbæ þar sem umræddur tónleika- og skemmtistaður er nú til húsa. Þá hafi vörumerkið verið mikið notað í viðræðum við starfsmenn Ölgerðarinnar líkt og fylgiskjöl með andmælunum, dags. 13. desember, bera skýrt með sér. Þar að auki var notkun og markaðssetning vörumerkisins hafin á samfélagsmiðlum áður en umsókn KBV um vörumerkið LUX

var lögð inn til Hugverkastofu. Þannig hefur andmælandi með óyggjandi hætti sýnt fram á að hann eigi lögvarðan rétt og fyrirhuguð notkun KBV á nafninu LUX í sama flokki sé brot á lögvörðum vörumerkjarétti andmælanda.

- 2.8 Með vísan til alls framangreinds og þeirra sjónarmiða sem fram koma í andmælum til Hugverkastofu, dags. 13. desember 2021, gerir umbjóðandi undirritaðrar þá kröfu að andmælin verði tekin til greina og skráning vörumerkisins LUX, skráningarnr. V0121648, verði felld úr gildi í heild og afmáð úr vörumerkjaskrá.

Virðingarfyllt,

F.h. andmælanda


Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir, hdl.

Fylgiskjal 1: Myndir af skiltum sem LUX tónleika- og skemmtistaðurinn hefur fjárfest í

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

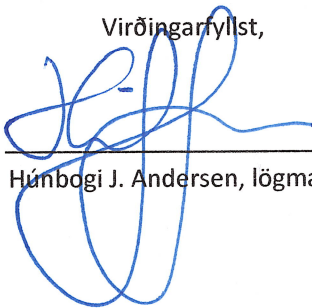
Reykjavík 9. maí 2022

EFNI: Greinargerð, athugasemdir og mótmæli vegna andmæla, tilvísun 202112-13087, 4.3.

Vegna athugasemda Könnun legal, 22. apríl. 2022, í kjölfar skráningar vörumerkisins Lúx, skráningarnr. V0121648 af KBV ehf., vill undirritaður ítreka mótmæli sín við staðhæfingum fyrirsvarsmanna LUX club ehf. sem og málatilbúnað þeirra sem er með öllu ósannaður, óstuddur gögnum og rangur í meginráttum.

Er ítrekað að andmælandi hafi ekki með nokkrum hætti öðlast rétt á vörumerkinu með notkun, sbr. áskilnað 5. gr. vörumerkjalaga.

Virðingarfyllt,



Húnbogi J. Andersen, lögmaður