

## Ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 8/2019 8. apríl 2019

Þann 5. mars 1998 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. Bláa Lónsins hf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins GEOTHERMAL, sbr. umsókn nr. 410/1998. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 39 og 42<sup>1</sup>. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. maí 1998, sbr. skráning nr. 608/1998.

Með erindi, dags. 19. febrúar 2018, barst krafa frá Lex Lögmansstofu f.h. Orku Náttúrunnar ohf. um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. 1. og 2. mgr. 28. gr. laganna. Krafan byggði annars vegar á því að merkið hefði ekki verið notað í samræmi við 1. mgr. 25. gr. vml. og hins vegar að það hefði verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaganna þ.e. 1. mgr. 13. gr. vml.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 16. nóvember 2018 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

### Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (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 um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

### Lögmætir hagsmunir

Í greinargerð beiðanda kemur m.a. fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, GEOTHERMAL PARK, V0101759, hér á landi fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 40, 41 og 42 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.

---

<sup>1</sup> Við endurnýjun merkisins árið 2008 var þjónusta sem áður féll undir flokk 42 færð til í viðeigandi flokka, þ.e. flokka 43 og 44.

<sup>2</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á [www.els.is](http://www.els.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Um þessa framkvæmd vísast til m.a. til ákvarðana Einkaleyfastofunnar um gildi skráninga í málum nr. 4/2016 (SALMOSAN), 7/2017 (VIKO) og 9/2017 (HAI-SOCIETY) og úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 3/2017 (HÓLL). Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

#### *Kröfur beiðanda*

Aðalkrafa beiðanda er fyrst og fremst sú að merki eiganda, GEOTHERMAL, hafi ekki verið notað í samræmi við 1. mgr. 25. gr. vml. og hins vegar að það hefði verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaganna þ.e. 1. mgr. 13. gr. vml.

Einkaleyfastofan telur þó eðlilegra að taka fyrst til umfjöllunar þá málsástæðu beiðanda að merkið GEOTHERMAL hafi verið skráð andstætt ákvæðum laga.

#### *Merki skráð andstætt ákvæðum laga*

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

Ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. kveður á um almenn skilyrði þess að vörumerki teljist hæf til skráningar, m.a. það grundvallarskilyrði að vörumerki þurfi að hafa sérkenni. Vörumerki þurfa einnig að hafa aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur og þjónusta eiganda þess frá vöru og þjónustu annarra.

Mat á skráningarhæfi vörumerkis fer fram með hliðsjón af þeim meginsjónarmiðum eru í gildi á umsóknardegi sem og þeim aðstæðum sem uppi eru á hverjum tíma og með hliðsjón af þeim vörum og/eða þjónustu sem viðkomandi merki óskast skráð fyrir. Umsókn um skráningu merkis eiganda, GEOTHERMAL, var lögð inn til Einkaleyfastofunnar þann 5. mars 1998 og að lokinni athugun á skráningarhæfi merkisins var umsóknin skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20.



maí 1998. Það var mat Einkaleyfastofunnar á þeim tíma, með hliðsjón af þeim vörum og þeirri þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir að það fullnægði kröfunni um sérkenni. Þær vörur og sú þjónusta sem merkið er skráð fyrir er auk þess ekki í beinum tengslum við jarðhita, vinnslu hans eða afurða tengdum jarðahita. Engin andmæli bárust gegn skráningunni á þeim tíma. Skráningin hefur síðan þá verið endurnýjuð tvisvar sinnum, fyrst þann 19. ágúst 2008 og svo 3. október 2018. Þegar krafa beiðanda var lögð inn hafði skráning eiganda staðið óhöggðu í 20 ár. Með vísan til framangreinds er krafa beiðanda ekki tekin til greina á þessum grundvelli.

*Notkun/notkunarleysi, sbr. 25. gr. vml.*

Beiðandi fer fram á niðurfellingu merkisins með vísan til þess að notkunarskyldu þess skv. 1. mgr. 25. gr. vml. hafi ekki verið fullnægt.

Unnt er að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml, sbr. 1. tl. 1. mgr. 28. gr. laganna.

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. vml. 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 sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Eins og að framan greinir telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi lögmætra hagsmuna að gæta af því að krafan um niðurfellingu merkisins GEOTHERMAL verði tekin til efnislegrar meðferðar. Í 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku ákvarðana og gæta þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Þrátt fyrir að umsókn beiðanda, GEOTHERMAL PARK, hafi verið hafnað í heild sinni á grundvelli þess merkis sem hér um ræðir telur Einkaleyfastofan að lögmætir hagsmunir beiðanda, í ljósi meðalhófsreglu stjórnsluréttarins, nái aðeins til þess flokks sem sameiginlegur er með umsókn beiðanda annars vegar og skráningu eiganda hins vegar, þ.e. lögmætir hagsmunir beiðanda ná aðeins til *þjónustu við vísindi- og rannsóknir* í flokki 42.

Með vísan til framangreinds mun Einkaleyfastofan aðeins taka til skoðunar hvort að eigandi hafi sýnt fram á notkun merkisins GEOTHERMAL fyrir þjónustu í flokki 42.

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. áður nefndan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008.

Meðal framlagðra gagna eiganda sem sýna eiga notkun hans á merkinu GEOTHERMAL eru m.a. skjáskot af vefsíðunni [www.archive.org/web](http://www.archive.org/web) (Wayback Machine), dags. 12. og 29. apríl 2013 og 13. september og 30. desember 2014. Á skjáskotunum birtast myndir af vörum eiganda á heimasíðu hans þar sem merkið Geothermal Spa kemur fyrir. Meðal gagna er einnig skjáskot af myndbandi sem birtist á Facebook-síðu Travel Channel, dags. 1. júlí 2018, skjáskot af myndbandi sem birtist á Facebook-síðu Tastemade Channel, dags. 28. desember 2017 og skjáskot af færslu af Facebook-síðu National Geographic Travel, dags. 25. júní 2017. Önnur framlögð gögn eru ódagssett og koma því ekki til skoðunar.

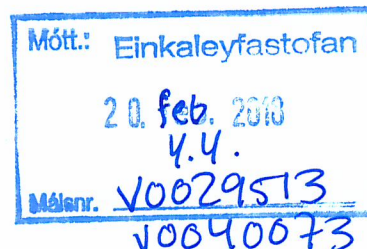
Eins og að framan greinir ber eigandi merkis sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun þar um. Að mati Einkaleyfastofunnar sýna framlögð gögn ekki fram á notkun merkisins GEOTHERMAL fyrir *þjónustu við vísindi- og rannsóknir* í flokki 42 og er krafa um að skráning merkisins verði felld úr gildi því tekin til greina að hluta.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins GEOTHERMAL, nr. 608/1998 skal felld úr gildi hvað varðar *þjónustu við vísindi- og rannsóknir* í flokki 42 en halda gildi sínu í flokkum 3, 5, 39, 43 og 44.

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.

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík



Reykjavík, 19. febrúar 2018

**EFNI: Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráninga nr. V0029513 og V0040073**

Til LEX hefur leitað Orka náttúrunnar ohf., kt. 5212130190, Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík („beiðandi“) og falið undirrituðum lögmanni að koma á framfæri kröfu um að skráning nr. V0029513 og V0040073 í eigu Bláa Lónið hf., Norðurljósavegi 9, 240 Grindavík („varnaraðili“) verði afmáð úr vörumerkjaskrá, í heild eða að hluta, á grundvelli 1. mgr. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 25. og 30. gr. a. sömu laga, sbr. og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl., með síðari breytingum. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („vörumerkin“):

**GEOHERMAL**

**Skráningarnúmer:** V0029513

**Eigandi:** Bláa Lónið hf.

**Vörur- og þjónusta:**

3: Hreinlætis- húðhirðu- og húðverndarvörur; baðsölt, baðolíur, baðsápa, handsápa, sturtusápa, sjampó, hárnæring; raksápa; fegrunarmaskar, andlits- og líkamsmaskar; hreinsimjól, hreinsikrem, andlitsvatn, dag- og næturkrem; handáburður, áburður, olía og krem til að bera á líkamann; frískandi, rakagefandi og róandi vatn til að úða á andlit og líkama; svitavarnarefni, svitalyktareyðir til líkamsnota; ilmvötn og ilmolíur; sólvarnarolíur og -krem; leir, eðja og krem til að bera á húðina; tannhirðivörur; tannkrem, munnskól.

5: Húðverndar og baðvörur ætlaðar til notkunar í lækningaskyni; baðsölt, baðolíur; andlits- og líkamsmaskar; leir, eðja og krem til að bera á húðina og í hársvörð; áburður, olía og krem til að bera á líkamann; kremlausnir og áburður til notkunar við meðferð á acne; krem sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar; loftræsandi og lyktheyðandi efnablöndur.

39: Farþegaflutningar; ferðþjónusta.  
 42: Þjónusta við vísindi- og rannsóknir.  
 43: Hótel og veitingaþjónusta, tilreiðsla matar og drykkja; gistiþjónusta.  
 44: Læknisþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta; heilsuhæli; almennings baðaðstaða.

## GEOTHERMAL SPA

**Skráningarnúmer:** V0040073

**Eigandi:** Bláa Lónið hf.

### **Vörur- og þjónusta:**

3: Snyrti-, húðhirðu- og húðverndarvörur; baðsölt, baðolíur, baðsápa, handsápa, sturtusápa/gel, sjampó, hárnæring; raksápa; andlits- og líkamsmaskar; hreinsimjólk, hreinsikrem, andlitsvatn, dag- og næturkrem; handáburður, áburður, olía og krem til að bera á andlit og líkama; frískandi, rakagefandi og róandi vatn til að úða á andlit og líkama, svitavarnarefni, svitalyktareyðir til líkamsnota, ilmvötn og ilmolíur; sólarvarnarolíur og -krem; leir og eðja til að bera á húðina og í hársvörð; andlits- og líkamsskrúbb; tannhirðivörur; tannkrem, munnskól; loftræsandi og lyktheyðandi efnablöndur.

5: Húðverndar og baðvörur ætlaðar til notkunar í lækningaskyni, sérstaklega við meðferð á húðsjúkdómum; baðsölt, baðolíur; andlits- og líkamsskrúbb; leir, eðja og krem til að bera á húðina og í hársvörð; áburður, olía og krem til að bera á líkamann; kremlausnir og áburður til notkunar við meðferð á fílapenslum og bólum; krem sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar.

42: Þjónusta við vísindi og rannsóknir.

43: Hótel og veitingaþjónusta, tilreiðsla matar og drykkja; gistiþjónusta.

44: Heilsuhæli; almennings baðaðstaða; fegrunar- og snyrtiþjónusta; læknisþjónusta.

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

## I.

## Lögmætir hagsmunir

Beiðandi byggir kröfu sína um stjórnáráðslulega niðurfellingu skráningar vörumerkjanna á 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. einnig 25. og 28. gr. sömu laga, og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um vörumerki. Samkvæmt ákvæðinu er þeim sem *lögmætra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu vörumerkis. Beiðandi telur ótvírætt að hann hefur lögmæta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnáráðslulega niðurfellingu, sbr. eftirfarandi rökstuðning:

## I.I Vörumerkjaskráningar og umsóknir

Í *fyrsta lagi* er vísað til skráningar á vörumerkinu JARÐHITAGARÐUR (V0101758) hjá Einkaleyfastofunni fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 40, 41 og 42. Vörumerkið er samsett úr orðunum „jarðhiti“ og „garður“, sem útleggja má á ensku sem GEOTHERMAL PARK. Beiðandi hefur því augljósa hagsmuni af því að fá skorið úr um gildi vörumerkjaskráninganna.

Í *öðru lagi* er vísað til umsóknar beiðanda nr. V0101759 um skráningu vörumerkisins GEOTHERMAL PARK fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 40, 41 og 42. Hvað varðar sérstaklega þá flokka sem vörumerkin eru skráð fyrir lýtur umsókn beiðanda að eftirfarandi þjónustu:

Flokkur 42: Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar.

Með erindi Einkaleyfastofunnar frá 13. desember 2016 var beiðanda tilkynnt að umsókn hans um skráningu vörumerkisins hefði verið synjað til skráningar fyrir alla tilgreinda þjónustu. Vísað var til þess að hinu umsóttu vörumerki svipaði til vörumerkjanna þar sem þau innihalda bæði orðið „geothermal“ sem aðalatriði. Merkjunum væri auk þess ætlað að standa fyrir eins eða svipaðar vörur eða þjónustu. Það væri því mat Einkaleyfastofunnar að hætta geti skapast á ruglingi milli merkjanna og/eða að neytendur telji að hluti þeirrar þjónustu sem óskað er verndar fyrir eigi sér sama uppruna, þ.e. að tengsl séu með merkjunum. Því var umsókn um skráningu merkisins hafnað að svo stöddu samkvæmt 19. gr. vml., sbr. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Um lögvarða hagsmuni sína á þessum grundvelli vísar beiðandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar nr. 1/2016 (EMPEDRADO), en þar var því slegið föstu að umsækjanda sem hefur verið synjað um skráningu á grundvelli ruglingshættu eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu viðkomandi vörumerkis.

## I.II. Fyrirætlanir beiðanda um notkun vörumerkisins

Í *þriðja lagi* byggir beiðandi á því að lögvarða hagsmuni hans af kröfu um stjórnáráðslulega niðurfellingu vörumerkisins megi leiða af fyrirætlunum hans um notkun vörumerkisins GEOTHERMAL PARK til framtíðar lítið.

Beiðandi hefur hug á að reisa svokallaðan Jarðhitagarð (e. *Geothermal Park*) í tengslum við Hellisheiðarvirkjun, á flatlendinu meðfram Búrfellslínu og Sogslínu. Jarðhitagarðinum er ætlað að vera umgjörð um fjölbreytta starfsemi sem stuðlar að sem bestri nýtingu afurða Hellisheiðarvirkjunar, jákvæðum umhverfisáhrifum og verðmætasköpun. Stefnt er að fjölbættri starfsemi fyrirtækja og háskólasamfélagsins sem geta nýtt sér fjölbreytta efnisstrauma frá

virkjuninni, t.d. rafmagn, varma, ýmis jarðhitagös, land og þekkingu beiðanda. Dæmi um starfssemi sem gæti hentað vel eru fyrirtæki í ylrækt, lífförungaframleiðslu, vetnis- og metanframleiðslu, ýmis stýrð ræktun og svo mætti áfram telja.

Til stendur að jarðhitagarðurinn, starfsemi hans og tengdar vörur verði auðkenndar með vörumerkjunum JARÐHITAGARÐUR og GEOTHERMAL PARK. Í því skyni er beiðanda nauðsynlegt að fá vörumerkið GEOTHERMAL PARK skráð. Kröfu þessari um stjórnáslulega niðurfellingu er m.a. ætlað að stuðla að því að þessu markmiði verði náð.

Samkvæmt framangreindu hefur beiðandi ótvíræða lögvarða hagsmuni af úrlausn kröfu sinnar um stjórnáslulega niðurfellingu umræddra vörumerkjaskráninga.

## II.

### Krafa um stjórnáslulega niðurfellingu

Krafa beiðanda í máli þessu lýtur að því að vörumerkjaskráningar nr. V0029513 og V0040073 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði felldar niður í heild eða að hluta.

Samkvæmt 30. gr. a. vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að Einkaleyfastofan felli skráningu úr gildi ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt, enda sé krafan rökstudd. Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðunar Einkaleyfastofunnar. Í 1. tl. 2. mgr. 28. gr. er vísað til þess að skráningu megi fella úr gildi með ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr., þar sem fjallað er um notkunarskyldu. Í 1. mgr. 25. gr. kveðið á um að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt megi meðal annars ógilda skráninguna með ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 29. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars sá að koma í veg fyrir að skráður réttihafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

Eftirfarandi er rökstuðningur beiðanda fyrir stjórnáslulegri niðurfellingu:

#### 1. Stjórnásluleg niðurfelling á grundvelli notkunarleysis

Í fyrsta lagi byggir beiðandi á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkin hér á landi til að auðkenna þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir með þeim hætti sem lög áskilja. Vörumerkið GEOTHERMAL (V0029513) var skráð þann 4. maí 1998 og vörumerkið GEOTHERMAL SPA (V0040073) þann 1. ágúst 2001. Hefur varnaraðili því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vml. og ber því að fella skráningarnar úr gildi í heild sinni. Ef svo ólíklega vill til að sýnt verði fram á með fullnægjandi sönnun að notkunarskyldu hafi verið fullnægt að hluta er þess krafist að skráningin verði ógilt að hluta, þ.e. vegna þess hluta vörumerkjaskráninganna sem notkunarskyldu hefur ekki verið fullnægt fyrir.

Í 5. gr. vml. er að finna upptalningu á því hvað átt sé við með notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar komi fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við



að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út eða ef merki sé notað í auglýsingum, bréfhásum eða á annan sambærilegan hátt. Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. genuine use), hún verður að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint til neytenda á markaði, sbr. dóm ECJ í máli nr. C40/01 (Ansul-málið). Þetta er jafnframt áréttað í greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki, þar sem fram kemur að notkun vörumerkis „verði að tengjast **raunverulegri markaðssetningu** vöru eða þjónustu“ til þess að uppfylla skilyrði laganna fyrir því að vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu haldi gildi sínu. Í þessu samhengi er aukinheldur bent á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (Flugstoðir ohf. gegn Hilmarí Friðríki Foss), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lagt áherslu á, m.a. í máli nr. T-409/07 (Cohausz gegn OHIM), að raunverulega notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum gögnum á þeim markaði sem um ræði. Málamyndanotkun (e. token use) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera raunveruleg notkun.

Beiðanda er ekki kunnugt um að nein raunveruleg notkun á vörumerkjunum hafi farið fram á vegum varnaraðila til að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningar nr. V0029513 og V0040073 taka til. Beiðandi hefur til að mynda framkvæmt fjölmargar leitir á leitarvél Google og á heimasíðu varnaraðila (bluelagoon.is), afmarkað við tímabilið 1. febrúar 2013 til og með 5. febrúar 2018, sbr. fylgiskjöl 1-6:

- Leit á Google með leitarorðunum „Bláa lónið“ og „geothermal“.
- Leit á Google með leitarorðunum „Bláa lónið“ og „geothermal spa“.
- Leit á Google með leitarorðunum „Blue Lagoon“ og „geothermal“.
- Leit á Google með leitarorðunum „Blue Lagoon“ og „geothermal spa“.
- Leit á heimasíðu varnaraðila að leitarorðinu „geothermal“.
- Leit á heimasíðu varnaraðila að leitarorðunum „geothermal spa“.

Framangreindar leitarniðurstöður hafa ekki leitt í ljós að vörumerkin séu notuð til að auðkenna vöru og/eða þjónustu varnaraðila sem skráningar nr. V0029513 og V0040073 taka til. Að mati beiðanda sýna leitarniðurstöðurnar fram á að orðin „geothermal“ og „geothermal spa“ eru alla jafna notuð til að lýsa ákveðnum eiginleikum Bláa lónsins, þ.e. að um sé að ræða lón sem hitað er með jarðvarma. Að mati beiðanda er slík notkun til þess fallin að ýta undir að neytendur upplifi orðin ekki sem vörumerki heldur frekar sem lýsingu á því með hvaða hætti Bláa lónið sjálft er hitað.

Beiðandi telur augljóst að lýst notkun á orðinu „geothermal“ og orðasambandinu „geothermal spa“ geti ekki falið í sér raunverulega notkun af hálfu varnaraðila í skilningi vörumerkjaréttar. Í öllu falli getur slík notkun til að auðkenna sjálft Bláa lónið ekki með nokkru móti talist notkun til auðkenningar á þeirri vöru og þjónustu sem vörumerkin eru skráð fyrir í flokkum 3, 5, 39, 42, 43 og 44. Sönnunarbyrði um aðra og víðtækari notkun hvílir ótvírætt á varnaraðila, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

## 2. Vörumerkið GEOTHERMAL var skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga

Að því er varðar beiðni um stjórnáráðlega niðurfellingu vörumerkisins GEOTHERMAL er krafa beiðanda í annan stað á því reist að vörumerkið hafi verið skráð andstætt ákvæðum

vörumerkjalaga. Nánar tiltekið hafi vörumerkið við skráningu ekki uppfyllt skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni fyrir umsóttar vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 39, 42, 43 og 44.

Það er skilyrði skráningar vörumerkja að þau hafi sérkenni og séu til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Hið sama gildir um merki sem byggjast á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu máli. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því annars vegar að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl.

Fyrri hluti vörumerkisins GEOTHERMAL, „geo“, er forliður á ensku og merkir samkvæmt ensk-íslenskri orðabók *jarðar-*, *jarð-*, *land-* eða *landa-*. Seinni hluti orðsins, „thermal“, merkir samkvæmt ensk-íslenskri orðabók annað hvort *hitauppstreymi* eða er forliður með merkinguna *hita-*, *jarðhita-* eða *varma-*. Samsett er merking orðsins samkvæmt orðabók *jarðhita-* eða *jarðvarma-*.

Að mati beiðanda er orðið „geothermal“ óumdeilanlega lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirrar vöru og þjónustu sem merkinu er samkvæmt skráningu ætlað að auðkenna. Í fyrsta lagi er bent á að vörumerkið er skráð fyrir ýmiss konar snyrti-, húðhirðu-, ilm- og húðverndarvörur í flokki 3, ýmiss konar lyf, lyfjablöndur og húðhirðuvörur til notkunar í lækningaskyni í flokki 5 og lækniþjónustu, fegrunar- og snyrtiþjónusta, heilsuhæli og almennings baðaðstöðu í flokki 44. Í því samhengi er nauðsynlegt að benda á að jarðvarmi hefur spilað mikilvægt hlutverk á Íslandi frá fyrstu tíð byggðar, bæði í sögulegu samhengi og efnahagslegu. Í upphafi nýttist jarðvarmi til þvotta, baða og húshitunar. Síðar kom til kastanna raforkunotkun frá jarðvarmavirkjunum sem að stærstum hluta er nýtt til iðnaðar og á almennum markaði. Á undanförunum áratugum hafa menn betur áttað sig á mikilvægi jarðvarma til heilsuræktar og lækninga. Fyrsta eiginlega heilsuhælið sem nýtti jarðhitavatn var Heilsustofnun Hveragerðis, sem komið var á fót árið 1955 af Náttúrulækningafélagi Íslands. Árið 1985 skoraði Alþingi á ríkisstjórn Íslands að láta gera áætlun um það á hvern hátt jarðhiti og hveravatn verði best nýtt hér á landi í heilsubótarskyni, sbr. þingsályktun nr. 20/108.<sup>1</sup> Í tillögu til þingsályktunar vegna málsins er vísað til þess að rannsóknir sýni m.a. fram á að lindarvatn og hveravatn hér á landi sé víða gætt þeim sömu heilsubótareiginleikum og vatn það sem notað er við ýmsar kunnustu heilsubótarstöðvar Evrópu. Jafnframt er er vísað til rannsókna þar sem rakin eru ýmisleg lækni- og heilsufræðileg atriði sem lúta að meðferð við ýmsum sjúkdómum miðað við eiginleika íslenska lindarvatnsins, hveravatnsins og leirbaða.<sup>2</sup> Beiðandi vísar jafnframt til skýrslu Maríu J. Gunnarsdóttur frá árinu 1996 um jarðhitanýtingu til smáiðnaðar í dreifbýli, en þar er fullyrt að „[a]lgengasta notkun á jarðhita í heiminum [sé] til heilsuræktar“.<sup>3</sup> Þá eru ótaldar allar þær sundlaugar, heilsuræktir og heilsulindir um land allt, sem styðjast fyrst og fremst við jarðvarma til upphitunar. Ljóst er því að nýting jarðvarma til lækninga og heilsubótar á sér langa og órjúfanlega sögu. Er því ótækt að varnaraðili skuli hafa einkarétt á orðinu GEOTHERMAL fyrir tilgreinda vöru- og þjónustu, sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafa þörf á að nota.

<sup>1</sup> <https://www.althingi.is/alttext/108/s/pdf/0187.pdf>

<sup>2</sup> <http://www.althingi.is/alttext/108/s/pdf/0187.pdf>

<sup>3</sup> <http://saga.bondi.is/wpp/almhand.nsf/id/10E563E9957520990025658000603DBA>

Að því er varðar skráningu varnaraðila í flokkum 39 og 43 leggur beiðandi áherslu á mikilvægi jarðhita í tengslum við ýmiss konar ferðapjónustu á Íslandi. Má þar nefna ýmiss konar heilsutengda ferðapjónustu, sundlaugar, skoðunarferðir á lág- og háhitasvæði með vatnshverum, gufuhverum, leirhveri, brennisteinsþúfur, ummyndunarbreiður og svo mætti lengi telja. Geysissvæðið er til að mynda eitt þekktasta hverasvæði heims og einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Áætlað er að allt að 70% af ferðamönnum sem heimsækja landið árlega komi að Geysi.<sup>4</sup> Þó að orðið „geothermal“ verði ekki notuð sem almenn lýsing á ferðapjónustu og annars konar afleiddri þjónustu, s.s. hótél- og veitingaþjónustu, farþegaflutningum o.s.frv., verður að telja orðið fela í sér mikilvæga eiginleika ferðapjónustu hér á landi sem ekki er forsvaranlegt að einn aðili hafi einkarétt á að nota.

Sömu sjónarmið eiga við um tengsl jarðhita og þjónustu við vísindi- og rannsóknir samkvæmt flokki 42, en ljóst er að rannsóknir á jarðhita hafa verið stundaðar hér á landi í áratugi. Sérstök lög um jarðhita- og jarðhitarannsóknir voru til að mynda sett árið 1940 og 1943.<sup>5</sup> Þá gefur augaleið að orð sem merkir hiti eða varmi telst skorta sérkenni í skilningi vörumerkjalaga fyrir hvers kyns tilreiðslu matar. Jarðhiti hefur t.d. verið notaður í árhundruð við bökun á brauði, sbr. svokallaðar brauðholur.<sup>6</sup>

Að teknu tilliti til alls framangreinds telur beiðandi ljós að orðið „geothermal“ sé einungis til þess fallið að lýsa eiginleikum þeirrar vöru og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokkum 3, 5, 39, 42, 43 og 44. Eins og fram hefur komið teljast merki sem m.a. gefa til kynna ástand eða eiginleika vöru, ekki hafa nægjanlegt sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Ekki getur talist forsvaranlegt að veita einum aðila einkarétt á notkun slíkra merkja. Engu máli skiptir þótt umrætt orð sé á ensku, enda er viðurkennt er að orðmerki á erlendu tungumáli geta einnig skort sérkenni hér á landi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til. Óumdeilt er að enska er almennt þekkt hér á landi.

Skráning Einkaleyfastofunnar á vörumerkinu var samkvæmt framansögðu ótvírætt andstæð ákvæðum vörumerkjalaga. Ber því að fella skráninguna niður eins og heimilt er samkvæmt 28. gr. vml.

Rétt er að taka sérstaklega fram að röksemdir beiðanda um skort á sérkenni lúta einvörðungu að niðurfellingu vörumerkisins GEOTHERMAL. Það er afstaða beiðanda að ef Einkaleyfastofan fellst á að vörumerkið GEOTHERMAL hafi verið verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga á grundvelli skorts á sérkenni leiði af því að verndarumfang vörumerkisins GEOTHERMAL SPA þrengist. Með öðrum orðum nái vernd vörumerkisins einvörðungu til heildarmyndarinnar, þ.e. orðasambandsins „geothermal spa“ en ekki til orðsins „geothermal“. Við slíkar aðstæður telur beiðandi ljóst að engin ruglingshætta geti verið fyrir hendi milli merkisins GEOTHERMAL SPA og hins umsótta vörumerkis GEOTHERMAL PARK. Þar með ætti skráningarhindrun að vera úr vegi og fallast verður á umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins GEOTHERMAL PARK án takmarkana.

<sup>4</sup> <https://www.ust.is/einstaklingar/nattura/fridlyst-svaedi/sudurland/geysir-i-haukadal/>

<sup>5</sup> <https://orkustofnun.is/orkustofnun/um-orkustofnun/saga-orkustofnunar/>

<sup>6</sup> <https://skemman.is/bitstream/1946/18441/1/%C3%9E%C3%B3rhallur%20Ragnarsson.pdf> (bls. 1) og [http://www.arnastofnun.is/page/ornefnapistlar\\_braudogthvott](http://www.arnastofnun.is/page/ornefnapistlar_braudogthvott)

\*\*\*

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast verður á kröfu hans um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkjanna GEOTHERMAL (V0029513) og GEOTHERMAL SPA (V0040073), í heild eða að hluta.

Áskilinn er allur rétt til þess að koma að frekari gögnum, reifa sjónarmið og hafa uppi frekari málsástæður á síðari stigum þessa máls, eftir því sem tilefni kann að vera til.

Virðingarfyllst,  
f.h.Huldu Árnadóttur hdl.

  
Sigurgeir Bárðarson hdl.

**Fylgiskjöl:**

1. Leit á Google með leitarorðunum „Bláa Lónið“ og „geothermal“.
2. Leit á Google með leitarorðunum „Bláa Lónið“ og „geothermal spa“.
3. Leit á Google með leitarorðunum „Blue Lagoon“ og „geothermal“.
4. Leit á Google með leitarorðunum „Blue Lagoon“ og „geothermal spa“.
5. Leit á heimasíðu varnaraðila að leitarorðinu „geothermal“.
6. Leit á heimasíðu varnaraðila að leitarorðunum „geothermal spa“.

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 27. ágúst 2018

Varðandi: Krafa um stjórnýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0029513  
GEOTHERMAL, í flokkum 03, 05, 39, 42, 43, 44  
Í eigu: Bláa Lónið hf.  
Okkar tilvísun: E1062IS00  
Frestur: 27. ágúst 2018

Vísað er til póstis Einkaleyfastofunnar dags. 27. febrúar 2018, þar sem okkur var fyrir hönd umbjóðanda okkar, Bláa Lónsins hf., tilkynnt um innlögn kröfu um stjórnýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0029513 GEOTHERMAL. Einnig er vísað til seinni frestveitinga Einkaleyfastofunnar, síðast dags. 27. júní 2018.

Beiðandi, Orka náttúrunnar ohf., hefur krafist stjórnýslulegrar niðurfellingar á eftirfarandi grundvelli:

- merkið hafi ekki verið í notkun undanfarin 5 ár, sbr. 1. tl. 2. mgr. 28.gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.) með vísan til 1. mgr. 25 gr. vml., og
- merkið hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga, þ.e. að merkið hafi við skráningu ekki uppfyllt skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni fyrir vörur og þjónustu umsóknarinnar í flokkum 3, 5, 39, 42, 43 og 44, með vísan til 1. mgr. 28. gr. vml.

Við krefjumst þess að kröfu beiðanda verði vísað frá í heild, þar sem beiðandi uppfylli ekki kröfu um lögmæta hagsmuni hvað varðar suma flokka merkis umbjóðanda okkar, merkið hefur verið í notkun og merkið uppfylli fullkomlega skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir.

Hér eftir fer rökstuðningur okkar.

## **I. Lögmætir hagsmunir**

### *I.I. Vörumerkjaskráning og -umsókn*

A)

Beiðandi vísar í rökstuðningi sínum fyrir lögmætum hagsmunum í fyrsta lagi til skráningar sinnar nr. V0101758 JARÐHITAGARÐUR í flokkum 35, 40, 41 og 42. Ómögulegt er að sjá hvað sú skráning kemur máli þessu við. Merkin JARÐHITAGARÐUR og GEOTHERMAL eru alls óskild og hafa ólíka merkingu, enda fékkst merkið JARÐHITAGARÐUR skráð athugasemdalaust hjá Einkaleyfastofu. Einnig bendum við á að einungis er einn flokkur sameiginlegur með skráningunum. Við vísum því alfarið á bug að skráning nr V0101758 JARÐHITAGARÐUR sýni á nokkurn hátt fram á

lögmæta hagsmuni beiðanda fyrir því að fá skráningu umbjóðanda okkar nr. V0029513 GEOTHERMAL fellda niður.

B)

Beiðandi vísar í öðru lagi til umsóknar sinnar nr V0101759 um skráningu vörumerkisins GEOTHERMAL PARK fyrir þjónustu í flokkum 35, 40, 41 og 42. Umræddri umsókn hefur verið hafnað skráningu á grundvelli ruglingshættu við fyrri skráningu umbjóðanda okkar nr. V0029513 GEOTHERMAL.

Samanburður á vörum og þjónustu umsóknar beiðanda annars vegar og skráningar umbjóðanda okkar hins vegar er eftirfarandi:

#### V0029513 GEOTHERMAL

3: Hreinlætis- húðhirðu- og húðverndarvörur; baðsölt, baðolíur, baðsápa, handsápa, sturtusápa, sjampó, hárnæring; raksápa; fegrunarmaskar, andlits- og líkamsmaskar; hreinsimjólk, hreinsikrem, andlitsvatn, dag- og næturkrem; handáburður, áburður, olía og krem til að bera á líkamann; frískandi, rakagefandi og róandi vatn til að úða á andlit og líkama; svitavarnarefni, svitalyktareyðir til líkamsnota; ilmvoðn og ilmolíur; sólvarnarolíur og -krem; leir, eðja og krem til að bera á húðina; tannhirðivörur; tannkrem, munnskol.

5: Húðverndar og baðvörur ætlaðar til notkunar í lækningaskyni; baðsölt, baðolíur; andlits- og líkamsmaskar; leir, eðja og krem til að bera á húðina og í hársvörð; áburður, olía og krem til að bera á líkamann; kremlausnir og áburður til notkunar við meðferð á acne; krem sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar; loftræsandi og lyktheyðandi efnablöndur.

39: Farþegaflutningar; ferðapjónusta.

42: Þjónusta við vísindi- og rannsóknir.

43: Hótel og veitingapjónusta, tilreiðsla matar og drykkja; gistiþjónusta.

44: Læknisþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta; heilsuhæli; almennings baðaðstaða.

#### V0101759 GEOTHERMAL PARK

35: Rekstur og stjórnun fyrirtækja.

40: Vinnsla og meðferð efna og hluta í tengslum við orkuvinnslu og orkuframleiðslu.

41: Fræðsla á sviði orkuvinnslu og orkuframleiðslu.

42: Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar.

Eins og sést hér að ofan er einungis einn flokkur sameiginlegur umsókninni og skráningunni, flokkur 42. Starfsemi eigenda og notkun merkjanna er einnig að stærstu leyti á gerólíku sviði, en vörur og þjónusta merkis umbjóðanda okkar varða helst snyrtivörur, ferðapjónustu, hótél- og veitingarekstur ásamt snyrti- og heilsupjónustu og rannsóknum og þróun á því sviði. Þjónusta beiðanda er hins vegar helst á sviði orkuvinnslu og orkuframleiðslu.

Við föllumst á að beiðandi uppfylli lögmæta hagsmuni hvað varðar flokk 42, en hvað varðar hina flokkana förum við fram á að kröfu beiðanda verði vísað á bug þar sem skilyrði 1. mgr. 30. gr. a. vml. um lögmæta hagsmuni sé ekki uppfyllt.

Við bendum hér sérstaklega á nýlega ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 4/2018 varðandi kröfu um stjórnslulega niðurfellingu merkisins VIVO, sbr. skráning nr. 669/2011. Þar tók Einkaleyfastofa á því hvort beiðandi hefði lögmæta hagsmuni af því að fá skráninguna niðurfellda, en skráningu beiðanda hafði verið hafnað í flokki 9 á grundvelli fyrri skráningar í flokkum 9, 35, 38 og 41, án nánari tilgreiningar varðandi flokkana. Beiðandi fór aðallega fram á niðurfellingu skráningar í öllum flokkum en Einkaleyfastofa komst að því að beiðandi hefði einungis lögmæta hagsmuni af niðurfellingu skráningarinnar í flokkum 9 og 38, á grundvelli 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 þar sem fram kemur að stjórnvöld skuli gæta meðalhófs við töku ákvarðana og ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn beri til.

Með sama hætti ber Einkaleyfastofu að líta til meðalhófs í máli þessu varðandi hagsmuni beiðanda af því að fá skráningu umbjóðanda okkar nr. V0029513 GEOTHERMAL fellda niður, en merkið er skráð í flokkum 3, 5, 39, 42, 43 og 44 á meðan umsókn beiðanda nr. V0101759 GEOTHERMAL PARK tilgreinir flokka 35, 40, 41 og 42. Engar tengingar eru milli þeirrar þjónustu sem tilgreind er í umsókn beiðanda í flokkum 35, 40 og 41, og þeirrar vöru og þjónustu sem tilgreind er í skráningu umbjóðanda okkar í flokkum 3, 5, 39, 43 og 44, enda starfsemi aðilanna gerólík.

Við ítrekum því kröfu okkar um að kröfu beiðanda verði vísað á bug varðandi flokka 3, 5, 39, 43 og 44 þar sem skilyrði 1. mgr. 30. gr. a. vml. um lögmæta hagsmuni er ekki uppfyllt.

## *I.II Fyrirætlanir beiðanda um notkun vörumerkisins*

Ekkert í þeim upplýsingum sem fram koma í kröfu beiðanda um fyrirætlaða notkun vörumerkisins GEOTHERMAL PARK sýnir fram á lögmæta hagsmuni hans af því að fá skráningu umbjóðanda okkar niður fellda í flokkum 3, 5, 39, 43 og 44. Við bendum einnig á að samkvæmt upplýsingum í kröfu beiðanda hefur hann „hug á að reisa svokallaðan Jarðhitagarð“ en þau áform virðast enn á afar óljósu stigi. Garðurinn hefur í það minnsta alls ekki enn verið reistur og alls óljóst er hvort svo muni nokkurn tíma verða – eða hvort umrætt nafn verði þá notað yfir hann.

Að okkar mati sýna þessi óljósu áform í öllu falli á engan hátt fram á lögmæta hagsmuni af því að fá skráningu umbjóðanda okkar niður fellda í flokkum 3, 5, 39, 43 og 44, enda umrædd fyrirhuguð notkun á gerólíku sviði en notkun og skráning umbjóðanda okkar.

## **II. Krafa um stjórnslulega niðurfellingu**

### *II.I. Stjórnsluleg niðurfelling á grundvelli notkunarleysis*

Eins og fram kemur hér að ofan er aðalkrafa okkar að kröfu beiðanda verði vísað frá hvað varðar flokka 3, 5, 39, 43 og 44 þar sem beiðandi hafi ekki lögmæta hagsmuni af því að fá skráninguna niður fellda. Því ætti ekki að vera þörf á innlögn gagna sem sýna fram á notkun merkis umbjóðanda okkar. Fallist Einkaleyfastofa af einhverjum ástæðum ekki á að vísa frá kröfu beiðanda er vísað til eftirfarandi:

Áður en lengra er haldið bendum við á að GEOTHERMAL er ráðandi hluti merkisins GEOTHERMAL SPA og því gögn sem sýna notkun GEOTHERMAL SPA klár sönnun um notkun merkisins GEOTHERMAL. Hér er um að ræða óverulegt frávik sem raskar ekki aðgreiningarhæfi merkisins samanber 2. mgr. 25. gr. Hér að neðan er því bæði sýnd notkun á heitinu GEOTHERMAL einu og sér og notkun þess þar sem orðið SPA kemur einnig fyrir (fremur lýsandi hluti merkisins).

Vörumerki umbjóðanda okkar GEOTHERMAL hefur verið í notkun um árabíl sem vörumerki á ýmsum húð-/snyrtivörum sem falla undir flokka 3 og 5. Dæmi um notkunina eru:



Meðfylgjandi eru útprentanir af vefsíðum Bláa Lónsins í gegnum s.k. Archive síður, þar sem sýnt er fram á innihald vefsíða aftur í tímann. Gögnin sýna fram á notkun vörumerkisins GEOTHERMAL fyrir flokka 3 og 5 á tímabilinu sem krafa þessi varðar, þ.e. 19. febrúar 2013 - 19. febrúar 2018.



Hvað varðar flokka 42 og 44 er ljóst að vörumerkið GEOTHERMAL er samofið Bláa Lóninu, og er í umfangsmikilli notkun af hálfu umbjóðanda okkar fyrir þjónustu sem fellur undir flokka 42 og 44, s.s. fegrunar- og snyrtipjónustu ýmiss konar, ásamt bað- og heilsulindarþjónustu og rannsóknum og þróun í tengslum við það.

Bláa Lónið og Hreyfing voru um árabíl í samvinnu um rekstur heilsulindar í húsnæði Hreyfingar í Ármúla, undir merkjum Hreyfingar og Blue Lagoon Iceland Geothermal Spa. Meðfylgjandi er auglýsingabæklingur og yfirlit meðferða sem í boði eru undir þessum merkjum, sem sýna fram á notkun merkisins GEOTHERMAL í flokki 44.

Eins vísa aðilar afar oft til GEOTHERMAL sem hluta af vörumerki Bláa Lónsins, þ.e. sem BLUE LAGOON GEOTHERMAL SPA og myndaleitir hjá Google að „geothermal spa“ koma nær eingöngu með myndir af Bláa Lóninu. Ljóst er að Bláa Lónið er einn vinsælasti ferðamannastaður landsins (sjá fylgiskjal nr. 6) og býður upp á hina ýmsu þjónustu við ferðamenn. Bláa Lónið býður upp á sölu vara til ferðamanna auk sölu þjónustu þ.e. bað og meðferðarþjónustu og ýmsa tengda þjónustu. Meðfylgjandi eru ýmis gögn sem sýna fram á notkun vörumerkisins GEOTHERMAL í flokki 39, 42 og 44, en ítarlegur fylgiskjalalisti er aftast í greinargerð þessari.

Við bendum einnig á að umbjóðandi okkar á skrá lénið geothermalspa.com sem sýnir enn fremur fram á notkun fyrir umrætt vörumerki. Það hlýtur að bera að líta svo á að umbjóðandi okkar, Bláa Lónið (Blue Lagoon) og vörumerkið GEOTHERMAL sé nátengt í huga neytenda á íslenskum markaði og um notkun sé að ræða á vörum í flokkum 3 og 5 sem og þjónustu í flokkum 39, 42 og 44.

Að lokum bendum við á nýlega ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 1/2017 þar sem lögð var inn krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu skráningar nr. 179/2009 fyrir merkið SIRKUS, sem skráð var fyrir „Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi“ í flokki 41 og „Veitingaþjónusta; tímabundin gistinguþjónusta“ í flokki 43. Eigandi merkisins lagði þar fram afar takmörkuð notkunargögn, og einungis fyrir veitingaþjónustu í flokki 43. Einkaleyfastofa taldi engu að síður að eigandinn hafi uppfyllt skilyrði um notkun fyrir alla skráða þjónustu, með því að sýna fram á að settur hefði verið upp bar með vörumerkinu á einni tónlistarhátíð. Þessi ákvörðun sýnir hversu lítil notkun þarf í raun að eiga sér stað til þess að uppfylla skilyrði um notkun skv. 1. mgr. 25. gr. vml., og að notkun í einum flokki getur dugað vel til að viðhalda skráningu í fleiri flokkum.

## II.I. Skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga

Eins og fram kemur hér að ofan er aðalkrafa okkar að kröfu beiðanda verði vísað frá hvað varðar flokka 3, 5, 39, 43 og 44 þar sem beiðandi hafi ekki lögsmæta hagsmuni af því að fá skráninguna niður fellda. Fallist Einkaleyfastofa af einhverjum ástæðum ekki á að vísa frá kröfu beiðanda er vísað til eftirfarandi raka hvað varðar þá röksemd að merki umbjóðanda okkar hafi við skráningu ekki uppfyllt skilyrði laganna um skráningarhæfi sem finna má í 1. mgr. 13. gr. fyrir allar þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð fyrir:

Vörumerkið GEOTHERMAL var samþykkt til skráningar fyrir allar viðkomandi vörur og þjónustu á árinu 2001. Skráningaryfirvöld, við skráningu vörumerkja, framkvæmdu þá eins og gert er í dag mat á skráningarhæfi merkisins og þá jafnframt með tilliti til þess hvort vörumerkið uppfyllti skilyrði 1. mgr. 13. gr. Það var því mat skráningaryfirvalda að vörumerki umbjóðanda okkar hefði næg sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið var skráð fyrir. Beiðandi heldur því engu að síður fram að vörumerkið GEOTHERMAL sé „óumdeilanlega lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirrar

vöru og þjónustu sem merkinu er samkvæmt skráningu ætlað að auðkenna“ með vísan til þess að íslensk þýðing GEOTHERMAL sé *jarðhita-* eða *jarðvarma-*. Beiðandi vísar til þess í rökstuðningi sínum að nýting jarðvarma til lækninga og heilsubótar eigi sér langa og órjúfanlega sögu. Þ.e. að jarðhitavatn eða hveravatn sé gætt heilsubótareiginleikum. Slíkt vatn sé notað við ýmsar heilsubótastöðvar auk þess sem bent sé á að sundlaugar, heilsuræktir og heilsulindir um land allt styðjist fyrst og fremst við jarðvarma til upphitunar. Af þessum sökum verði að telja vörumerkið GEOTHERMAL lýsandi fyrir vörur í flokkum 3, 5 og 44 og þá líklega „eiginleika“ slíkra vara eða þjónustu. Þessum málflutningi beiðanda vísun við alfarið á bug. Er það mat umbjóðanda okkar að þegar neytendur almennt heyri orðið GEOTHERMAL eða á íslensku *jarðhiti / jarðvarmi* komi þeim ekki fyrst í huga mögulegir heilsubótareiginleikar vatns sem hefur hitnað vegna hita í jörðinni sem er umfram þann hita er ríkir við yfirborð jarðar (þá má benda á að umbjóðandi okkar á ekki skráð vörumerkið GEOTHERMAL fyrir vatn né selur hann vatn undir þessu merki). Þess síður komi neytendum fyrst í hug að sundlaugar og heilsuræktir séu almennt upphitaðar með jarðvarma. Orðið GEOTHERMAL sé þess vegna ekki lýsandi fyrir vörur í flokkum 3 og 5 og þjónustu við heilsurækt ýmiss konar. Nánast öll upphitun á Íslandi, þ.e hitun á húsnæði hvers konar, á sér stað með nýtingu jarðhita. Upphitun með jarðhita hefur enga sérstaka tengingu við snyrtivörur, lyf, heilsurækt eða þjónustu við heilsurækt í huga neytenda. Að halda því fram, byggt á framangreindu að orðið GEOTHERMAL sé lýsandi fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5 og 44 má líkja við það að halda því fram að hugtakið VARMÍ væri lýsandi fyrir sömu vörur og þjónustu.

Hvað varðar þjónustu í flokkum 39 og 43 vísar beiðandi til þess að jarðhiti sé mjög mikilvægur í tengslum við ýmiss konar ferðapjónustu á Íslandi og hvað varðar flokk 42 þá hafi rannsóknir á jarðhita verið stundaðar á Íslandi í áratugi. Hvað varðar tilreiðslu matar og drykkja þá vísar beiðandi til þess að jarðhiti hafi verið notaður í árhundruð við bökun á brauði. Umbjóðandi okkar á erfitt með að sjá hvernig þessar staðreyndir hafi áhrif á skráningarhæfi vörumerkisins GEOTHERMAL fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Orðið GEOTHERMAL er ekki lýsandi fyrir það að selja þjónustu til ferðamanna eða selja þjónustu við tilreiðslu á mat og drykk. Orðið GEOTHERMAL er heldur ekki lýsandi fyrir það að selja þjónustu á sviði rannsókna og vísinda.

Orðið GEOTHERMAL eða í íslenskri þýðingu *JARÐVARMÍ/JARÐHITI* er skilgreindur á eftirfarandi hátt á vefsíðunni Wikipedia:

*Jarðhita má skilgreina sem varma sem berst til yfirborðs jarðar með varmaleiðni, rennandi vatni eða vatnsgufu. Varmi myndast í jarðmöttlinum og jarðskorpunni vegna geislavirkra efna. Varminn sem myndast, streymir frá heitu bergi upp til yfirborðs jarðar þar sem berglög eru kaldari [3]. Mælikvarðinn á þetta varmaflæði er kallaður hitastigull og er hann í raun mælikvarði á það hvernig hiti breytist á lengdareiningu, hann sýnir í flestum tilfellum hvað hitinn eykst eftir því hversu djúpt er farið niður í jörðina. Mæling á hitastigli er einhver mikilvægasta rannsóknaraðferð sem notuð er við jarðhitakönnun [4]<sup>1</sup>*

Orðið GEOTHERMAL hefur því mjög ákveðna þýðingu. En segja má að orðið sé í raun hugtak í eðlisfræði sem lýsir ákveðnum eiginleikum. Þessir náttúrulegu eiginleikar tengjast hinum ýmsu hlutum en þó sérstaklega sérstökum eiginleikum sem finnast mikið í náttúru Íslands í huga neytenda að mati umbjóðanda okkar. Bein tenging við snyrtivörur, lyf eða framangreinda þjónustu í huga neytenda er ekki til staðar og þá í öllu falli frekar langsótt að mati umbjóðanda okkar.

<sup>1</sup> Sjá hér: <https://is.wikipedia.org/wiki/Jar%C3%B0hiti>. Sótt af vefnum þann 23. ágúst 2018.

Eins og beiðanda og skráningaryfirvöldum er vafalítið kunnugt um er umbjóðandi okkar eigandi BLÁA LÓNSINS sem selur ýmsar vörur og þjónustu. Vörurnar og þjónustan eru þróaðar út frá eiginleikum og aðferðum sem tengjast náttúrulegum eignum eins og kísil, söltum, steinefnum og þörungum. Ein af ástæðum þess að slík efni finnast í miklum mæli í BLÁA LÓNINU er sú að þar í kring, eins og á mörgum öðrum stöðum á landinu, er jarðhiti. En það er bara einn af þeim kröftum sem spila inn í það sem þróað hefur verið af hálfu umbjóðanda okkar. Og þessi þáttur, einn og sér, getur aldrei talist lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem umbjóðandi okkar notar merkið fyrir.

Lýsandi merki, eru þau merki, sem í huga neytenda gefa strax til kynna upplýsingar um þá vöru eða þjónustu sem ætlunin er að nota merkið fyrir. Þessar upplýsingar verða aftur á móti að vera nægilega afdráttarlausar og afmarkaðar þannig að þær skiljist og hafi raunverulega beina þýðingu fyrir viðkomandi vöru / þjónustu án frekari skoðunar / íhugunar. Þetta kemur skýrt fram í dómi Evrópudómstólsins, CJEU (General Court) í máli T-135/99, CINE ACTION, sérstaklega málsgrein nr. 29<sup>2</sup>. Í þeirri málsgrein segir:

*In relation to those services, the term Cine Action does not enable the public concerned to discern immediately and without further reflection the description of one of their characteristics for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94. The possible relationship between the term Cine Action and those technical, legal, management or organisational services - assuming that, in particular cases, they were directed towards action films - is too vague and indeterminate to confer on that term a descriptive character in relation to those services.*

(Undirstrikunin er undirritaðrar).

Það er alveg ljóst, eins og kemur jafnframt skýrt fram í framangreindum dómi Evrópudómstólsins, að hugtök eða orð sem einungis verða talin leiðandi eða vísandi (byggð á tilvísunum) um ákveðna eiginleika vöru og / eða þjónustu verða aldrei talin lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki. Slík hugtök eða orð eru þvert á móti oft mjög sterk vörumerki. Slíkum orðum er einnig oft lýst sem orðum með óbeina eða veika tengingu merkingar orða við viðkomandi vöru eða þjónustu. Slík tenging hefur það ekki í för með sér að orðin verði óskráningarhæf sem vörumerki. Við mat á skráningarhæfi verður alltaf að skoða þær vörur og þjónustu sem merkin eru skráð fyrir. Almenn hugtök eða orð með ákveðna merkingu geta vel haft næg sérkenni sem vörumerki og eru þess ótal dæmi. Svo lengi sem verndar er ekki krafist fyrir það sem viðkomandi orð merkja.

Beiðandi tekur það skýrt fram að að ekki sé krafist ógildingar á vörumerkinu GEOTHERMAL SPA á grundvelli þess að það merki væri mögulega lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem það merki er skráð fyrir. Þetta byggir beiðandi á því að verndarumfang þess merkis nái bara til heildarmyndarinnar, þ.e. orðasambandsins GEOTHERMAL SPA. Umbjóðandi okkar vill bara benda á í því sambandi að það vörumerki er skráð fyrir „fegrunar- og snyrtiþjónustu“ og „heilsuhæli“ svo dæmi sé tekið. Það gefur auga leið í tengslum við það vörumerki að sérkenni þess fyrir snyrtiþjónustu til dæmis kemur ekki til af orðinu SPA komist skráningaryfirvöld að þeirri niðurstöðu að orðið GEOTHERMAL skorti öll sérkenni fyrir slíka þjónustu. Hvernig vörumerkið GEOTHERMAL PARK gæti þá talist vörumerki með næg sérkenni er vandséð. Sérstaklega þar sem samsetningin GEOTHERMAL PARK hefur mun sterkari þýðingu í huga neytenda sem þá einhvers konar *jarðhitagarður* og hugtakið *jarðhiti eða jarðvarmi* hefur mun beinni tengingu og þá mögulega sem lýsandi tengingu fyrir starfssemi sem tengist orkuvinnslu og orkuframleiðslu.

<sup>2</sup> Judgment of the General Court (Second Chamber) of 31 January 2001, Taurus-Film GmbH v European Union Intellectual Property Office, Case T-135/99.

Orðið GEOTHERMAL getur því, að mati umbjóðanda okkar, og byggt á framangreindu, ekki talist lýsandi fyrir vörur í flokkum 3 og 5 né þjónustu í flokkum 39, 42, 43 og 44. Er því farið fram á að þessari kröfu beiðanda að merkið verði ógilt þar sem það hafi á sínum tíma verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga verði hafnað.

### **Samantekt**

Ljóst er að beiðandi hefur ekki lögmeeta hagsmuni af því að fá vörumerkjaskráningu nr. V0029513 GEOTHERMAL fellda niður í flokkum 3, 5, 39, 43 og 44 og ber því að vísa kröfunni frá fyrir þá flokka. Verði ekki orðið við því er engu að síður ljóst að merkið hefur verið í notkun á undanförunum 5 árum fyrir húð-/snyrtivörur í flokkum 3 og 5 sem og ferðþjónustu í flokki 39, þjónustu í flokki 43 og bað- og heilsulindarþjónustu sem og fegrunar- og snyrtiþjónustu ýmiss konar í flokki 44 og rannsóknum og þróun á því sviði sem fellur undir flokk 42.

Við förum því aðallega fram á frávísun kröfu beiðanda fyrir flokka 3, 5, 39, 43 og 44, en til vara að skráningunni verði við haldið í öllum flokkum, 3, 5, 39, 42, 43 og 44, á grundvelli notkunar merkisins og með vísan til ákvörðunar Einkaleyfastofu nr. 1/2017 og að lokum ítrekum við að merkið GEOTHERMAL uppfyllir fyllilega skráningarskilyrði vörumerkjalaga og þá aðallega skilyrði 1. mgr. 13. gr um sérkenni.

Virðingarfyllt,  
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML

## Fylgiskjöl

Fskj 1 a og b: Útprintun af vefsíðu Bláa Lónsins 29. apríl 2013, þar sem vörumerkið GEOTHERMAL SPA sést á ýmsum húð-/snyrtivörum sem til sölu eru og falla undir flokka 3 og 5, ásamt skýrari mynd af *Mineral face exfoliator* vörunni í útprintun af vefsíðu Bláa Lónsins frá 12. apríl 2013.

Fskj 2 a og b: Útprintun af vefsíðu Bláa Lónsins 13. september 2014, þar sem vörumerkið GEOTHERMAL SPA sést á ýmsum húð-/snyrtivörum sem til sölu eru og falla undir flokka 3 og 5, ásamt skýrari mynd af *Silica softening bath and body oil* vörunni í útprintun af vefsíðu Bláa Lónsins frá 30. desember 2014.

Fskj 3: Bæklingur frá Hreyfingu og Bláa Lóninu um sameiginlega heilsulind undir merkjum Hreyfingar og Blue Lagoon Iceland Geothermal Spa.

Fskj 4: Yfirlit meðferða sem í boði er hjá Blue Lagoon Iceland Geothermal Spa.

Fskj 5: Niðurstaða myndaleitar að GEOTHERMAL SPA þar sem einu myndirnar sem birtast eru frá Bláa Lóninu (utan einnar erlendrar myndar).

Fskj 6: Skjámynd af myndbandi á Facebook síðu Travel Channel þar sem vísað er BLUE LAGOON GEOTHERMAL SPA baðstaðarins.

Fskj 7: Skjámynd af myndbandi á Facebook síðu Tastemade Travel þar sem vísað er GEOTHERMAL SPA baðstaðarins á vegum Bláa Lónsins.

Fskj 8: Skjámynd af umfjöllun um Blue Lagoon Geothermal Spa frá Facebook síðu National Geographic Travel.

Fskj 9: Skráningarupplýsingar um lénið geothermalspa.com í eigu Bláa Lónsins hf.

Einkaleyfastofa  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 12. október 2018  
Tilvísun: 201802-1856/1857

**Efni: Krafa um að skráning merkjanna GEOTHERMAL, nr. 608/1998 (V0029513), og GEOTHERMAL SPA, nr. 745/2001 (V0040073) verði felld úr gildi**

Vísað er til erinda Einkaleyfastofunnar, dags. 28. ágúst 2018, sem með fylgdu greinargerðir eiganda viðkomandi vörumerkjaskráninga í tilefni af ofangreindri kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu þeirra. Í erindi stofnunarinnar var beiðanda veittur frestur til 28. september síðast liðins til að gera athugasemdir við efni þeirra. Sá frestur var síðar framlengdur til dagsins í dag.

Beiðandi vísar með heildstæðum hætti til þess sem fram kemur í kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu umræddra vörumerkjaskráninga og telur ekkert í greinargerðum eiganda haggja því. Í tilefni af umræddum greinargerðum telur beiðandi þó rétt að gera sérstakar athugasemdir við tiltekin atriði og fara þær hér á eftir. Verður fyrst vikið að athugasemdum beiðanda við umfjöllun eiganda um lögmæta hagsmuni beiðanda af kröfu hans og að svo búnu gerð grein fyrir athugasemdum beiðanda við umfjöllun um réttmæti kröfu hans varðandi hvora vörumerkjaskráningu fyrir sig.

## I.

### Lögmætir hagsmunir

Beiðandi á ótvírætt lögmæta hagsmuni af kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu umræddra merkja, sbr. 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki, og er öllum sjónarmiðum eiganda viðkomandi vörumerkjaskráninga um hið gagnstæða mótmælt. Fyrir liggur staðföst framkvæmd Einkaleyfastofu í þá veru að hafi umsókn um skráningu vörumerkis verið synjað með vísan til ruglingshættu við þegar skráð vörumerki, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, eigi umsækjandi tvímælalaust lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu hins eldra merkis.

Að því er vörumerkjaskráningu beiðanda nr. V0101758, JARÐHITAGARÐUR, áhrærir nægir að mati beiðanda að benda á að orðið „geothermal“ er ekki annað en ensk þýðing á fyrri hluta þess. Það er því beinlínis rangt hjá eiganda að merkin JARÐHITAGARÐUR og GEOTHERMAL séu alls óskyld og hafi ólíka merkingu enda stóð skráning vörumerkisins GEOTHERMAL enskri þýðingu á vörumerkinu JARÐHITAGARÐUR í vegi að mati Einkaleyfastofu.

Þá liggur fyrir að Einkaleyfastofa taldi vörumerkin GEOTHERMAL og GEOTHERMAL SPA standa umsókn beiðanda nr. V0101759 um skráningu vörumerkisins GEOTHERMAL PARK að fullu í vegi á grundvelli ruglingshættu, jafnvel þó svo einungis einn flokkur væri sameiginlegur umsókninni og umræddum vörumerkjum eiganda. Einkaleyfastofa hafnaði því fyrr greindri umsókn um skráningu fyrir þjónustu í öllum umsóttum flokkum. Þegar af þeirri ástæðu hefur ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. 4/2018 ekki fordæmisgildi í máli þessu en í

Því tilviki tók umsókn einungis til vara í einum flokki og það vörumerki sem talið var standa skráningu í vegi var skráð fyrir vörur í sama flokki. Það var því ekki um það að ræða á umsókn um skráningu hefði verið hafnað fyrir vörur eða þjónustu í öllum umsóttum flokkum jafnvel þó svo einungis vörur eða þjónusta í einum flokki væru sameiginlegar eldri skráningu.

Að endingu er sjónarmiðum eiganda um þýðingu fyrirætlana beiðanda um notkun vörumerkisins GEOTHERMAL PARK harðlega mótmælt. Í kröfu beiðanda um stjórnýslulega niðurfellingu er gerð ítarlega grein fyrir þeim fyrirætlunum. Til viðbótar því sem þar kemur fram er vert að upplýsa að þegar hafa verið undirritaðir samningar um leigu á lóð innan garðsins, samningar um sölu á orkustraumum virkjunarinnar til lóðarhafans og framkvæmdir vegna starfseminnar hafnar. Deiliskipulag garðsins hefur þegar tekið gildi og útgáfa byggingarleyfis fyrir fyrsta húsið sem þar verður reist í sjónmáli. Það er því beinlínis rangt að áform um starfsemi sem ætlunin er að auðkenna með vörumerkjunum JARÐHITAGARÐUR og GEOTHERMAL PARK séu á óljósu stigi.

Með vísan til alls framangreinds á beiðandi ótvírætt lögmeata hagsmuni af úrlausn um kröfu hans.

## II.

### Vörumerkjaskráning nr. 606/1998 (V0029513), GEOTHERMAL

#### Notkunarleysi

Krafa beiðanda er byggð á því að eigandi hafi ekki notað vörumerkið GEOTHERMAL með þeim hætti sem 25. gr. laga nr. 45/1997 áskilur en eigandi skráðs merkis ber sönnunarbyrði fyrir því að sú krafa hafi verið uppfyllt.<sup>1</sup> Notkun í skilningi 25. gr. laga nr. 45/1997 þarf líkt og rakið er í kröfu beiðanda um stjórnýslulega niðurfellingu að vera raunveruleg (*e. genuine*). Til þess að notkun vörumerkis teljist raunveruleg í þessum skilningi þarf vörumerki að vera notað í samræmi við tilgang þess, það er til að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónusta annarra. Í því sambandi þarf m.a. að horfa til þess hvort notkuninni er ætlað að skapa þeim vörum og þeirri þjónustu sem það er skráð fyrir markaðshlutdeild.<sup>2</sup>

Það er skemmst frá því að segja að engin gögn hafa verið lögð fram sem sýna fram á notkun vörumerkisins GEOTHERMAL með framangreindum hætti. Raunar hafa engin gögn verið lögð fram um notkun auðkennisins GEOTHERMAL sem vörumerkis og þess þá heldur fyrir allar þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir. Einu gögnin sem lögð hafa verið fram til að undirbyggja notkun eiganda á vörumerkinu GEOTHERMAL fyrir vörur í flokkum 3 og 5 eru gögn um að orðin GEOTHERMAL SPA sé að finna með lágstöfum á umbúðum húðvara sem markaðssettar eru með vörumerkinu BLUE LAGOON. Umrædd notkun getur ekki talist til notkunar GEOTHERMAL sem vörumerkis og mun nærtækara að líta svo að um tilvísun til eiginleika umræddra vara sé að ræða. Vörumerkið er BLUE LAGOON og áletrunin GEOTHERMAL SPA vísar til þess að jarðhiti er þáttur í framleiðslu umræddra vara.

Telji Einkaleyfastofan þrátt fyrir framangreint að umrædd áletrun á umbúðir húðvara sem markaðssettar eru með vörumerkinu BLUE LAGOON teljist raunveruleg notkun á vörumerki í framangreindum skilningi byggir beiðandi á því að sú notkun fullnægi ekki notkunarskyldu á vörumerkinu GEOTHERMAL. Í umræddri áletrun er orðið GEOTHERMAL ritað með mun daufara lettri en orðið SPA og því stenst ekki skoðun að halda því fram að framlögð gögn beri

<sup>1</sup> Sjá dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 sem varðaði vörumerkið ICEAVIA.

<sup>2</sup> Sjá dóm Evrópudómstólsins frá 11. maí 2006 í máli nr. C-416/04 P sem varðaði vörumerkið VITAFRUIT, mgr. 70.

vott um að það sé ráðandi hluti merkisins GEOTHERMAL SPA. Þá er því alfarið hafnað að slík notkun geti talist óverulegt frávík sem raski ekki aðgreiningarhæfi vörumerkisins GEOTHERMAL, sbr. 2. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997, enda er það sem slíkt ekki notað sem vörumerki til auðkenningar á umræddum vörum. Engin göng liggja fyrir um notkun vörumerkisins GEOTHERMAL sem slíks. Í öllum þeim gögnum sem lögð hafa verið fram er það sett fram sem hluti af orðasambandinu GEOTHERMAL SPA. Slíkt getur aldrei talist raunverulega notkun á vörumerkinu GEOTHERMAL til að aðgreina vörur og þjónustu eiganda frá vörum og þjónustu annarra.

Þá er því alfarið hafnað að þau gögn sem eigandi hefur lagt fram um notkun vörumerkisins GEOTHERMAL í flokkum 39, 42, og 44 beri vott um raunverulega notkun í skilningi 25. gr. laga nr. 45/1997. Ekkert þeirra gagna ber á nokkurn hátt með sér notkun GEOTHERMAL sem vörumerkis til auðkenningar á þeirri þjónustu sem það er skráð fyrir. Þannig vísar orðið GEOTHERMAL þar sem það kemur fyrir í umræddum gögnum eingöngu til eiginleika Bláa Lónsins og þeirra vara og þeirrar þjónustu sem eru tengdar því og markaðssettar með vörumerkjum þess.

Þá hafa engin gögn sem ætlað er að sýna fram á notkun GEOTHERMAL til auðkenningar á þjónustu í flokki 43 verið lögð fram.

Loks er því alfarið hafnað að ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 1/2017 sem varðaði vörumerkið SIRKUS geti hæft nokkuð fordæmisgildi við mat á kröfu beiðanda um stjórnsýslulega niðurfellingu enda vörumerkið SIRKUS og aðstæður að öðru leyti allt annars eðlis en í því tilvikum sem hér um ræðir.

Með vísan til alls framangreinds sem og þess sem rakið er í kröfu beiðanda um stjórnsýslulega niðurfellingu telur hann að eigandi hafi ekki á nokkurn hátt sýnt fram á að hann hafi notað vörumerkið GEOTHERMAL til að greina vörur sínar og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra og þar með ekki notað það með þeim hætti sem 25. gr. laga nr. 45/1997 áskilur. Þegar af þeirri ástæðu ber að fallast á kröfu beiðanda um stjórnsýslulega niðurfellingu þess.

#### Merkið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga

Líkt og fram kemur í kröfu beiðanda er hún aukin heldur byggð á því vörumerkið GEOTHERMAL uppfylli ekki kröfu 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Krafan um sérkenni og aðgreiningarhæfi grundvallast á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar er hún forsenda þess að vörumerki geti þjónað hlutverki sínu, en merki sem er almennt lýsandi fyrir vörur eða þjónustu eru ekki til þess fallin að greina þær frá vörum eða þjónustu annarra. Hins vegar er krafan nauðsynleg til verndar hagsmunum annarra, en enginn skal öðlast einkarétt á að nota merki sem kemur í veg fyrir að aðrir geti lýst vörum sínum og þjónustu með eðlilegum hætti. Af kröfunni um sérkenni og aðgreiningarhæfi leiðir að einstakir aðilar geta ekki helgað sér tiltekin lýsandi orð, bókstafi eða tölustafi og um leið komið í veg fyrir að aðrir geti lýst vörum sínum eða þjónustu með eðlilegum hætti. Þetta á hvort tveggja við ef orðmerki telst lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem því er ætlað að auðkenna og ef merkið felur í sér almenna lýsingu.<sup>3</sup>

Beiðandi byggir á því að þetta eigi ótvírætt við um vörumerkið GEOTHERMAL. Vörumerkið felur einvörðungu í sér almenna skírskotun til jarðhita eða jarðvarma og takmarkar þar með eðli máls samkvæmt freklega mörguleika allra þeirra sem nýta jarðhita eða jarðvarma með

<sup>3</sup> Í þessu sambandi má vísa til dóma Hæstaréttar frá 4. júní 2015 í máli nr. 731/2014 sem varðaði vörumerkið ICELAND GLACIER og frá 1. mars 2012 í máli nr. 497/2011 sem varðaði vörumerkið KVIKK.



einum eða örðum hætti í starfsemi sinni til að gera grein fyrir því og skírskota til þess í eigin vörumerkjum líkt og synjun Einkaleyfastofu á skráningu í samræmi við umsókn beiðanda ber glögggt vott um. Þá stenst auðvitað enga skoðun að halda því fram líkt og eigandi gerir að orðin jarðhiti og jarðvarmi og þar með enska orðið „geothermal“ lýsi ekki eiginleikum Bláa Lónsins og þeirra vara og þeirrar þjónustu sem eru tengdar því og markaðssettar með vörumerkjum þess.

Á heimasíðu Bláa Lónsins er að finna eftirfarandi lýsingu á vistkerfi þess:

#### **Vistkerfi Bláa Lónsins**

Blue Lagoon jarðsjórinn er hluti vistkerfis sem varð til með samspili náttúru og vísinda. Háhitavæðin á Íslandi liggja í gliðnunarbelti Ameríku og Evrópu-Asíu flekanna og tengjast virku eldfjallabelti landsins. Á Reykjanesi kemst kaldur vökví, sem er blanda af sjó og grunnvatni, í snertingu við heitt innskotsberg á miklu dýpi, vökvinn snögghitnar og stígur upp í átt að yfirborði jarðar. Á u.þ.b. kílómetra dýpi er hitastig vökvans um eða yfir 200°C.

Úrkoma sem fellur á Reykjaneskagann seytlar í gegnum gljúpt hraunið og myndar í því ferskvatnslag með afrennsli til sjávar. Við ströndina mætir þetta grunnvatn söltum sjónum.

HS Orka borar eftir þessum jarðhitavökva til að sjá íbúum á Suðurnesjum fyrir heitu vatni og rafmagni. Borholurnar eru allt að 2.000 m djúpar og vökvinn um 240°C. Varmi hins endurnýjanlega jarðhitavökva er nýttur á samofinn hátt til þess að framleiða hitaveituvatn af drykkjarvatnsgæðum og rafmagn.

#### **Jarðsjórinn**

Jarðsjór Bláa Lónsins er tekinn beint úr þessum borholum og leiddur í lögn að heilsulindinni þar sem gestir njóta þess að slaka á í hlýju lóninu meðan virk efni þess, sölt, kísill og þörungar, hlúa að líkama og sál.

Hitastig sjávarins í lóninu er 37-39°C. Lónið hefur að geyma 9 milljón lítra af jarðsjó, sem endurnýjar sig á 40 stunda fresti. Reglulegar prófanir sýna að algengar bakteríur þrífast ekki í þessu vistkerfi, þannig að ekki er þörf á viðbættum hreinsunarefnum á borð við klór.

Samsetning steinefna í jarðsjónum er einstök og kísilinnihaldið mjög hátt. Umhverfið einkennist af háhita og 2,5% salthlutfalli sem er þriðjungur saltmagns sjávar.

#### **Virk efni jarðsjávarins**

Blue Lagoon jarðsjórinn og einstök náttúruleg efni hans – kísill, steinefni og þörungar – eru uppistaða Blue Lagoon húðvaranna. Jarðsjórinn er þekktur fyrir lækningarmátt sinn og jákvæð áhrif á húðina. Blue Lagoon hráefnin eru ræktuð úr náttúruuppsprettunni með náttúruvænum, grænum aðferðum. Þessi aðferð endurspeglar fullkomið samspil náttúru og vísinda. Hún tryggir að við getum nýtt það sem náttúran færir okkur á hreinan og öruggan hátt til að efla heilsu okkar, vellíðan og fegurð.

#### **Þörungar | Gegn öldrun**

Blue Lagoon þörungar vinna gegn öldrun húðarinnar – bæði með því að girða fyrir og gera við. Þörungarnir draga úr niðurbroti kollagens í húðinni af völdum skaðlegra sólargeisla og örva náttúrulega kollagenmyndun húðarinnar. Þeir hjálpa til við að minnka fínar línur og hrukkur. Útkoman er unglægri húð.

#### **Kísill | Styrkir**

Blue Lagoon kísillinn verndar húðina fyrir skaðlegum umhverfisáhrifum með því að styrkja náttúrulegt varnarlag hennar. Heilbrigð virkni varnarlags húðarinnar er einn af lykilþáttum í viðhaldi hennar og útgeislun.

**Steinefni | Endurnæra**

Blue Lagoon jarðsjórinn inniheldur einstaka samsetningu steinefna. Þau eru mikilvægur hluti Blue Lagoon húðvaranna því þau endurnæra og viðhalda jafnvægi húðarinnar. Ávinningurinn er heilbrigð húð sem geislar af náttúrulegri orku.<sup>4</sup>

Eins og þessi lýsing ber ótvírætt vott um er jarðhiti eða jarðvarmi snar þáttur í vistkerfi Bláa Lónsins og vísar þar með til eiginleika þess. Hið sama gildir um þær húðvörur sem markaðssettar eru með vörumerki þess og aðra tengda þjónustu. Líkt og fram kemur í greinargerð eiganda er enda jarðhiti eða jarðvarmi megin ástæða þess að þau efni sem nýtt eru í húðvörur eiganda finnast á í Bláa Lóninu. Það stenst því ekki að halda því fram orðið „geothermal“ vísi ekki til eiginleika Bláa Lónsins og þerra vara og þeirrar þjónustu sem eru tengdar því.

Beiðandi er alfarið ósammála því að neytendur tengi heilsubótaeiginleika vatns ekki við jarðvarma eða jarðhita og geri sér ekki grein fyrir því að sundlaugar og heilsuræktir séu almennt hitaðar með þeim hætti. Þetta má glögg sjá ef leitarorðin „geothermal pools iceland“ eru slegin inn í leitarvél GOOGLE.

Þá telur beiðandi óhætt að fullyrða að neytendur tengi Bláa Lónið og tengdar vörur og þjónustu umsvifalaust við jarðhita eða jarðvarma og þar með við orðið „geothermal“ og telji á meðal eiginleika bæði lónsins og tengdra vara og þjónustu. Ekkert er hins vegar fram komið um að neytendur telji GEOTHERMAL vera vörumerki sem ætlað er að auðkenna umræddar vörur og þjónustu. Ekki fæst því með nokkru móti séð að dómur Evrópudómstólsins, CJEU (General Court) í máli T-135/99, CINE ACTION, sem eigandi vitnar til geti verið til marks um að það teljist ekki lýsandi fyrir þær vörur og þá þjónustu sem það er skráð fyrir.

Loks vill beiðandi taka fram að hann telur notkun vörumerkisins GEOTHERMAL af hálfu eiganda þess ekki hafa verið þess eðlis að hún hafi skapað vörumerkinu sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. ml. 1. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997, og vísar í því sambandi til þess sem að framan greinir þar að lútandi.

Með vísan til framangreinds sem og þess sem fram kemur í kröfu beiðanda um stjórnslulega niðurfellingu telur beiðandi sýnt að vörumerkið GEOTHERMAL hafi verið skráð andstætt 13. gr. laga nr. 45/1997 og því beri að fallast á kröfu beiðanda um stjórnslulega niðurfellingu þess.

**III.****Vörumerkjaskráning nr. 745/2001 (V0040073), GEOTHERMAL SPA**

Krafa beiðanda um stjórnslulega niðurfellingu skráningar vörumerkisins GEOTHERMAL SPA er byggð á því að eigandi hafi ekki notað vörumerkið með þeim hætti sem 25. gr. laga nr. 45/1997 áskilur en eigandi skráðs merkis ber sem fyrr greinir sönnunarbyrði fyrir því að sú krafa hafi verið uppfyllt. Röksemdir eiganda fyrir því að hafna beri umræddri kröfu eru í meginatriðum hinar sömu og fyrir því að hafna beri kröfu um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkisins GEOTHERMAL og þær studdar sömu gögnum. Vísast því að breyttu breytanda til þess sem áður er rakið í því sambandi.

<sup>4</sup> <https://www.bluelagoon.is/blue-lagoon-spa/vistkerfi-blaa-lonsins/>


Að því er notkun vörumerkisins GEOTHERMAL SPA áhrærir vill beiðandi sérstaklega áréttta að fyrirbyggjandi gögn geta ekki talist til marks um notkun GEOTHERMAL SPA sem vörumerkis og mun nærtækara að líta svo að um tilvísun til eiginleika umræddra vara og þjónustu sé að ræða í þeim takmörkuðu gögnum sem fyrir liggja. Vörumerkið er BLUE LAGOON og áletrunin GEOTHERMAL SPA á umbúðum húðvara og tilvísun til þess í tengslum við baðstaðinn og heilsuræktina vísar til þess að jarðhiti er þáttur í framleiðslu umræddra vara og hafi hlutverki að gegna að því er veitingu umræddrar þjónustu varðar.

#### IV. Niðurlag

Með vísan til framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast beri á kröfu hans um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkjanna GEOTHERMAL og GEOTHERMAL SPA, í heild eða að hluta. Allt að einu vill beiðandi taka fram að telji Einkaleyfastofa ekki þörf á niðurfellingu vörumerkisins GEOTHERMAL SPA í flokkum 3, 5 og 44 svo umsókn hans um skráningu vörumerkisins GEOTHERMAL PARK verði samþykkt er beiðandi reiðubúinn að falla frá kröfu um stjórnslulega niðurfellingu skráningar þess fyrir vörur og þjónustu í þeim flokkum. Hið sama á hins vegar ekki við um vörumerkið GEOTHERMAL sem beiðandi telur ótvírætt skorta bæði sérkenni og aðgreiningrhæfi.

Áskilinn er allur réttur til þess að koma að frekari gögnum og röksemdum á síðari stigum ef tilefni er til.

Virðingarfyllst,



Hulda Árnadóttir, lögmaður

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 16. nóvember 2018

Varðar: Kröfu um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0029513  
GEOTHERMAL, í fl. 03, 05, 39, 42, 43, 44 og V0040073 GEOTHERMAL SPA, í fl. 03, 05, 42, 43, 44  
Í eigu: Bláa Lónið hf.  
Okkar tilvísanir: E1062IS00 E1063IS00  
Frestur: 17. nóvember 2018

Vísað er til pósts Einkaleyfastofunnar dags. 17. október 2018, þar sem okkur var send greinargerð  
beiðanda og okkur veittur svarfrestur til 17. nóvember 2018 til innlagnar frekari athugasemda.

Umbjóðandi okkar hefur falið okkur að koma á framfæri eftirfarandi frekari athugasemdum í máli  
þessu.

### **Lögmætir hagsmunir**

Í greinargerð beiðanda kemur fram að fyrir liggi staðföst framkvæmd Einkaleyfastofu um að hafi  
umsókn um skráningu vörumerkis verið synjað með vísan til ruglingshættu við þegar skráð  
vörumerki, eigi umsækjandi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á  
skráningu hins eldra merkis.

Þessu er ekki mótmælt hér, en á engan hátt felst í þessu að beiðandi eigi lögmætra hagsmuna að  
gæta af því að fá skráningar umbjóðanda okkar felldar úr gildi í heild sinni. Þvert á móti hefur  
Einkaleyfastofa einmitt ítrekað vísað til meðalhófsreglu og að lögmætir hagsmunir beiðanda nái  
einungis til þeirrar vöru og/eða þjónustu sem eru það líkar þeim vörum og/eða þjónustu umsóknar  
beiðanda að fyrri skráningin standi í vegi fyrir umsókn beiðanda.

Við vísum hér aftur til ákvörðunar Einkaleyfastofu nr. 4/2018 varðandi kröfu um stjórnslulega  
niðurfellingu merkisins VIVO, sbr. skráning nr. 669/2011, þar sem Einkaleyfastofa komst að þeirri  
niðurstöðu að beiðandi hefði einungis lögmætra hagsmuni af niðurfellingu skráningarinnar að hluta,  
á grundvelli meðalhófsreglu, þ.e. 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993. Þessi sjónarmið hafa einnig  
komið fram í fleiri ákvörðunum Einkaleyfastofu þar sem beiðandi hefur einungis verið metinn hafa  
lögmætra hagsmuna að gæta fyrir hluta vöru og/eða þjónustu, sbr. ákvörðun nr. 8/2018 FIBO.

Eins og fram hefur komið er eini sameiginlegi flokkur með umsókn beiðanda fyrir GEOTHERMAL  
PARK og fyrri skráningum umbjóðanda okkar flokkur 42. Þess ber að geta hér almennt að  
Einkaleyfastofa hefur í sumum tilfellum hafnað skráningum í heild sinni á grundvelli ruglingshættu  
við fyrri skráningar, þrátt fyrir að hinar fyrri skráningar innihaldi einungis að hluta sömu eða  
ruglingslega líkar vörur og/eða þjónustu. Umsækjanda er þá í lófa lagt að leggja inn rök fyrir að  
ekki sé ruglingshætta með merki sínu og hinum fyrri skráningum fyrir allar vörur og/eða þjónustu,  
og hefur Einkaleyfastofa oft fallist á slík rök.

Það að umsókn beiðanda hafi verið hafnað í öllum flokkum þýðir á engan hátt að hann hafi lögmæta hagsmuni af því að fá skráningar umbjóðanda okkar felldar úr gildi í heild sinni, og við fáum á engan hátt séð hvernig ruglingshætta geti talist með vörum og þjónustu skráninga umbjóðanda okkar í flokkum 3, 5, 39, 43 og 44 annars vegar og þjónustu þeirrar í flokkum 35, 40 og 41 í umsókn beiðanda. Í öllu falli er ljóst að Einkaleyfastofu ber að skoða hvert atriði vöru- og þjónustulýsingar skráninga umbjóðanda okkar fyrir sig, og leggja mat á hvort umrædd atriði standi í vegi fyrir skráningu merkis beiðanda að einhverju leyti, og hvort lögmætir hagsmunir eru þá til staðar fyrir beiðanda að fá skráningarnar felldar úr gildi fyrir það atriði.

Beiðandi staðhæfir að lokum ýmislegt um fyrirætlanir um notkun merkisins GEOTHERMAL PARK, án þess að bakka þær staðhæfingar upp með neinum gögnum. Við mótmælum alfarið að óljósar staðhæfingar um undirritun leigusamninga, sölu á orkustraumum eða framkvæmdir vegna starfseminnar hafi nokkur áhrif á mál þetta. Einnig bendum við á að ekkert af umræddri starfsemi getur talist á líku sviði og þær vörur og þjónusta sem dekkuð eru af skráningum umbjóðanda okkar. Ætli beiðandi sér að halda fram einhvers konar víðtækari grundvöll fyrir lögmætum hagsmunum sínum af því að fá skráningar umbjóðanda okkar felldar úr gildi heldur en höfnun vörumerkjaumsóknar hans getur talist mynda, er ljóst að leggja þyrfti fram einhver gögn því til sönnunar. Við förum því fram á að litið verði alfarið framhjá þessum staðhæfingum um fyrirhugaða notkun við mat á lögmætum hagsmunum beiðanda.

### **Vörumerkjaskráning nr. 606/19998 (V0029513) GEOTHERMAL**

Vísað er í fyrsta lagi í heild sinni til þeirra raka sem koma fram í fyrri greinargerð okkar dags. 27. ágúst 2018, og innlagðra fylgigagna.

Í öðru lagi er því alfarið hafnað að ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 1/2017 sem varðaði vörumerkið SIRKUS hafi ekki fordæmisgildi hér, og fáum við á engan hátt séð að aðstæður séu annars eðlis. Í umræddu máli voru lögð inn takmörkuð notkunargögn fyrir eingöngu hluta þeirrar þjónustu sem dekkuð var af skráningunni, en Einkaleyfastofa mat gögnin engu að síður nægjanleg til að komast að þeirri niðurstöðu að eigandi hafi sýnt fram á sannanlega notkun merkisins og var krafan um stjórnsýslulega niðurfellingu skráningarinnar því ekki tekin til greina fyrir neina þjónustu skráningarinnar. Þessi niðurstaða fékkst þrátt fyrir að notkunargögn væru einungis lögð inn fyrir hluta tilgreindrar þjónustu í flokki 43, en engin gögn lögð inn fyrir hina afar ólíku þjónustu í flokki 41 sem einnig var hluti af skráningunni. Með sambærilegum rökum ber að líta á varðandi báðar skráningar umbjóðanda okkar að innlögð notkunargögn fyrir stóran hluta þeirra vara og þjónustu sem dekkuð eru af skráningunum séu nægjanleg til að telja notkunarskyldu uppfyllta fyrir skráningarnar í heild sinni.

Hvað varðar þá staðhæfingu beiðanda að merkið hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga þá ítrekum við þau rök sem fram komu í fyrri greinargerð okkar dags. 27. ágúst 2018, enda kemur að okkar mati ekkert nýtt fram í seinni greinargerð beiðanda hvað þetta varðar. Við mat á skráningarhæfi merkisins GEOTHERMAL þegar umsókn var lögð inn komst Einkaleyfastofa að þeirri niðurstöðu að merkið uppfyllti skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir allar vörur og þjónustu umsóknarinnar, og samþykkti merkið til skráningar. Engar innri eða ytri aðstæður eða forsendur hafa breyst síðan þá, hvorki hvað varðar mat Einkaleyfastofu né notkun orðsins GEOTHERMAL almennt. Gerum við því þá kröfu að Einkaleyfastofa standi við upphaflegt mat sitt og fallist ekki á að merkið hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga.

## Vörumerkjaskráning nr. 745/2001 (V0040073) GEOTHERMAL SPA

Við vísum alfarið á bug þeirri staðhæfingu beiðanda að innlögð notunargögn geti ekki talist notkun fyrir merkið GEOTHERMAL SPA heldur beri að líta svo á að um tilvísun til eiginleika umræddra vara og þjónustu sé að ræða, sem og því að vörumerkið sé eingöngu BLUE LAGOON. Alfarið er ljóst af innlögðum gögnum að auðkennið GEOTHERMAL SPA er framsett sem vörumerki af hálfu Bláa Lónsins (Blue Lagoon) sem er eigandi og seljandi varanna. Merkin eru ekki sett fram hlið við hlið eða samtengd á neinn hátt, heldur er GEOTHERMAL SPA að jafnaði t.d. lóðrétt á meðan BLUE LAGOON er lárétt. Afar algengt er að framleiðendur vara setji þannig tvenn vörumerki á vörur sínar, annars vegar auðkenni vörunar (hér GEOTHERMAL SPA) og hins vegar auðkenni framleiðanda (hér BLUE LAGOON). GEOTHERMAL SPA er hér augljóslega sett fram á vörunum sem vörumerki, og er t.d. í ákveðinni stílfærslu þar sem annað orðið er í breiðara letri en hitt.

### Samantekt

Ljóst er að beiðandi hefur ekki lögmeata hagsmuni af því að fá vörumerkjaskráningar nr. V0029513 GEOTHERMAL og og V0040073 GEOTHERMAL SPA felldar niður í flokkum 3, 5, 39, 43 og 44 og ber því að vísa kröfunni frá fyrir þá flokka. Verði ekki orðið við því bera Einkaleyfastofu að meta hvert atriði vöru- og þjónustulýsingu skráninga umbjóðanda okkar fyrir sig og meta hvort það standi í vegi fyrir skráningu merkis beiðanda.

Einnig er ljóst að merkin hafa verið í notkun á undanförunum 5 árum fyrir stóran hluta þeirra vöru og þjónustu sem merkin eru skráð fyrir, og ber að meta þá notkun nægjanlega til að uppfylla skilyrði vml. um notkun fyrir allar vörur og þjónustu skráninganna. Við ítrekum einnig að merkið GEOTHERMAL uppfyllir fyllilega skráningarskilyrði vörumerkjalaga og þá aðallega skilyrði 1. mgr. 13. gr um sérkenni.

Að öðru leyti vísum við til þeirra raka og gagna sem þegar hafa verið lögð inn í fyrri greinargerðum okkar vegna málanna, dags. 27. ágúst 2018.

Með vísan til alls framangreinds förum við fram á að kröfum beiðanda verði hafnað og skráningar umbjóðanda okkar nr. V0029513 GEOTHERMAL og V0040073 GEOTHERMAL SPA haldi gildi sínu að fullu.

Virðingarfyllt,  
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML