

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar nr. 11/2019 11. júní 2019

Þann 5. apríl 2018 lagði Geir Sigurður Gíslason inn umsókn um skráningu vörumerkisins My Lagoon nr. V0108509. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júní 2018 fyrir eftirtalda þjónustu:

**Flokkur 39:** Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaðjónusta; afhending á vörum pöntuðum með pósti; afhending á vörum; farþegaflutningar; ferðabókanir; flutningur á ferðamönnum; flutningur með bílum; flutningur með rútum/strætisvögnum; fragsendingar; fragtþjónusta [sending á vörum]; fylgd ferðamanna; geymsla á vörum; geymsla; innpökkun á vörum; innpökkun gjafa; pakkasendingar; póstlagning; pökkun á vörum; sendlaupþjónusta [skilaboð eða vörur]; sjóflutningar; skipulagning ferða; sætisbókanir fyrir ferðir.

**Flokkur 43:** Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; barþjónusta; bókun á gistihúsum; bókunarþjónusta fyrir tímabundna gistingu; gestamóttaka fyrir tímabundna gistiþjónustu [stjórnun koma og brottfara]; gistihúsaþjónusta; gistiþjónustumiðlun [hótel, gistihús]; hótelbókanir; hótelþjónusta; kaffihúsaþjónusta; matsöluþjónusta; veisluþjónusta með mat og drykk; veitingastaðþjónusta.

**Flokkur 44:** Fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn eða dýr; gufubaðsþjónusta; heilsuhæli; heilsumiðstöðvar; heilsuræktarþjónusta; hvíldarheimili; nudd; óhefðbundin lækningaþjónusta; snyrtistofur; tyrknesk böð; þjónusta hvíldarheimila.

Með erindi, dags. 13. ágúst 2018, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Bláa Lónsins hf. Andmælin byggja á ruglingshættu við tilgreind merki í eigu andmælanda með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

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

Meðan á málsmeðferð stóð lagði andmælandi inn eina greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. febrúar 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.els.is](http://www.els.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



## Niðurstaða

*Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.<sup>2</sup>

Hvað þjónustulíkingu með neðangreindum merkjum varðar eru merki andmælanda skráð fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 39, 43 og 44, m.a. ferðaþjónustu, veitinga- og gistiþjónustu og heilsutengda þjónustu. Merki eiganda er skráð fyrir tilgreinda þjónustu í sömu flokkum, sbr. ofangreint. Að mati Einkaleyfastofunnar er mjög mikil, ef ekki algjör þjónustulíking með umræddum merkjum, þar sem þeim er ætlað að auðkenna eins eða sambærilega þjónustu í sömu flokkum.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

<b>BLUE LAGOON</b> Nr. 139/1997	<b>My Lagoon</b> Nr. V0108509
<b>BLUE LAGOON</b> ICELAND Nr. 927/2014	
<b>BLUE LAGOON</b> ICELAND Nr. V0098295	

<sup>2</sup> Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95 frá 11. nóvember 1997, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



<b>BLUE LAGOON</b> <b>ICELAND</b> Nr. 405/2012	
<b>HOTEL BLUE LAGOON</b> Nr. 166/2003	
<b>destination</b> <b>blue lagoon</b> Nr. V0108928	
Merki andmælanda	Merki eiganda

Öll framangreind merki innihalda orðhlutann LAGOON, sem merkir *lón* á íslensku skv. *Snöruveforðasafni*. Umræddur orðhluti stendur í öllum tilvikum með öðru orði/orðum, þ.e. BLUE, ICELAND, HOTEL BLUE og destination blue í merkjum andmælanda og með orðinu My í merki eiganda.

Að mati Einkaleyfastofunnar telst orðhlutinn LAGOON vera almennur, lýsandi og skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., einkum fyrir ferðapjónustu og aðra þjónustu því tengdu í flokkum 39, 43 og 44, en hann vísar m.a. til þess að þjónustan sé veitt í/hjá lóni. Að mati Einkaleyfastofunnar er orðhlutinn veikari þáttur merkisins og nær einkaréttur andmælanda þar af leiðandi ekki til hans eins og sér í merkjunum fyrir umrædda þjónustu.

Þá bendir Einkaleyfastofan jafnframt á að orðhlutann LAGOON sé að finna í fjölmörgum skráðum vörumerkjum hér á landi í umræddum flokkum, sem bendir enn fremur til þess að orðhlutinn uppfylli ekki sérkenniskröfu 1. mgr. 13. gr. vml.

Andmælandi vísar í þessu samhengi til nokkurra merkja sem sótt var um skráningu fyrir hér á landi sem innihalda orðhlutann DRAGON. Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki um sambærileg mál að ræða þar sem hinn sameiginlegi orðhluti í merkjunum var talinn uppfylla kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., fyrir þær vörur/þjónustu sem um ræddi. Umsóknir þær sem vísað er til eru enn til meðferðar hjá stofnuninni.

Hvað varðar aðra tilgreinda þjónustu er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sem um ræðir sé ólík þrátt fyrir sameiginlegan orðhluta, LAGOON. Orðhlutarnir My og BLUE, sem andmælandi ber sérstaklega saman, eru að mati stofnunarinnar ólíkir í sjón, framburði og merkingu, sbr. neðangreint og hafa báðir sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1.



mgr. 13. gr. vml., fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Þá á andmælandi ekki einkarétt á orðinu LAGOON einu og sér í umræddum flokkum og geta merki andmælanda því ekki staðið í vegi fyrir öðrum merkjum sem innihalda orðið LAGOON auk annarra þátta.

#### *Sjónlíking*

Merki eiganda er orðmerki, en merki andmælanda eru annars vegar orðmerki og hins vegar orð- og myndmerki sem fela í sér lítt stílfært letur. Að mati Einkaleyfastofunnar er sjónlíking með merkjunum töluverð í ljósi þess að þau innihalda öll orðið LAGOON. LAGOON er þó í öllum tilvikum seinna eða annað orð merkjanna, þ.e. ekki í upphafi þeirra, en það sjónarmið hefur móttast í framkvæmd að líta beri svo á að neytendur taki almennt fremur eftir fyrri hluta merkis en síðari hluta þess.<sup>3</sup> Hér stendur orðið LAGOON þó í flestum tilvikum með styttra orði fyrir framan, þ.e. My og BLUE. Þá er LAGOON jafnframt veikari þáttur merkjanna í ljósi þeirrar almennu merkingar sem orðið hefur fyrir þá þjónustu sem um ræðir, sbr. framangreint.

#### *Hljóðlíking*

Að mati Einkaleyfastofunnar er töluverð hljóðlíking með merkjunum, enda innihalda þau öll orðhlutann LAGOON. Orðhlutarnir My í merki eiganda og BLUE, HOTEL BLUE og destination blue í merkjum andmælanda, auk orðsins ICELAND, eru þó ólíkir og í íslensku máli er áherslan jafnan á fyrsta atkvæði orðs eða merkis.

#### *Merkingarlíking*

Hinn sameiginlegi orðhluti framangreindra merkja, LAGOON, merkir *lón* eins og að framan greinir. My Lagoon má því þýða yfir á íslensku sem *lónið mitt/mitt lón* og BLUE LAGOON er þekkt á íslensku sem *bláa lónið*. Þrátt fyrir að bæði merkin vísi til einhvers konar lóns er merkingarlíking þeirra óveruleg að mati Einkaleyfastofunnar.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar, þrátt fyrir töluverða sjón- og hljóðlíkingu og algjöra þjónustulíkingu með merkjunum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga, í ljósi þess að sameiginlega orðhlutann LAGOON skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir ferðþjónustu og aðra þjónustu því tengdu í flokkum 39, 43 og 44. Þá nær einkaréttur andmælanda ekki til orðsins LAGOON eins og sér fyrir aðra tilgreinda þjónustu. Andmæli gegn skráningu merkisins My Lagoon nr. V0108509 eru því ekki tekin til greina.

### **Úrskurðarorð**

Skráning merkisins My Lagoon nr. V0108509 skal halda gildi sínu.

---

<sup>3</sup> Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. T-517/10 frá 12. júlí 2012, HITRECHOL gegn HYPOCHOL.



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

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 13. ágúst 2018

*Sent með tölvupósti eingöngu á postur@els.is*

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins MY LAGOON (orðmerki), sbr. skrán. nr. V0108509.  
Eigandi: Geir Sigurður Gíslason, Háholti 23, 220 Hafnarfirði.

Birt í 6. tbl. 35. árg., þann 15. júní 2018

Okkar tilvísun: I5864IS00

**Frestur: 15. ágúst 2018**

Vísað er til birtingar í 6. tbl., ELS-tíðinda árg. 35 þann 15. júní sl., á skráningu vörumerkisins MY LAGOON (orðmerki), sbr. skráning nr. V0108509, í flokkum 39, 43 og 44. Fyrir hönd umbjóðanda okkar Bláa lónsins hf, Norðuljósavegi 9, 240 Grindavík leggjum við hér með inn

#### **ANDMÆLI**

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.). Andmælin beinast gegn skráningu allrar tilgreindrar þjónustu skráningarinnar.

Helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning verður að teljast of lík eftirfarandi vörumerkjaskráningum í eigu umbjóðanda okkar, sem skráðar eru fyrir sömu þjónustu og hið andmælt merki sbr. 1. mgr. 4. gr., sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.:

-Vörumerkjaskráning V0026404 BLUE LAGOON (orðmerki)

**BLUE LAGOON**  
ICELAND

-Vörumerkjaskráning V0094197

**BLUE LAGOON**  
ICELAND

-Vörumerkjaskráning V0098295

**BLUE LAGOON**  
ICELAND

-Vörumerkjaskráning V0084782

-Vörumerkjaskráning V0048264 HOTEL BLUE LAGOON (orðmerki)

destination  
blue lagoon

-Vörumerkjaskráning V0108928

Þá er á því byggt að vörumerki umbjóðanda okkar er með þekktari vörumerkjum landsins og nýtur merkið því víðtækari verndar en ella.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum sbr. 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Við áskiljum okkur aftur á móti rétt til að koma að fleiri röksemdum á síðari stigum. Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning fyrir framangreindum andmælum.

Með vinsemd og virðingu,  
Arnason Faktor



Elías Karl Guðmundsson, lögfræðingur

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 17. desember 2018

*Sent með tölvupósti eingöngu á postur@els.is*

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins MY LAGOON (orðmerki), sbr. skrán. nr. V0108509.  
Eigandi: Geir Sigurður Gíslason, Háholti 23, 220 Hafnarfirði.  
Birt í 6. tbl. 35. árg., þann 15. júní 2018  
Okkar tilvísun: I5864IS00

**Greinargerðarfrestur: 14. febrúar 2019**

Vísað er til andmæla okkar dags. 13. ágúst 2018 gegn ofangreindri skráningu. Með bréfi Einkaleyfastofunnar dags. 14. ágúst 2018 var umbjóðanda okkar veittu frestur til 14. október til að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælunum.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir beiðni umbjóðanda okkar um ógildingu ofangreindrar skráningar þau að hið andmælt merki verði að teljast of líkt eftirfarandi vörumerkjaskráningum í nafni umbjóðanda okkar:

-Vörumerkjaskráning V0026404 **BLUE LAGOON** (orðmerki)

**BLUE LAGOON**  
ICELAND

-Vörumerkjaskráning V0094197

**BLUE LAGOON**  
ICELAND

-Vörumerkjaskráning V0098295

**BLUE LAGOON**  
ICELAND

-Vörumerkjaskráning V0084782

-Vörumerkjaskráning V0048264 **HOTEL BLUE LAGOON** (orðmerki)

destination  
blue lagoon

-Vörumerkjaskráning V0108928

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (hér eftir vml.) er óheimilt að skrá vörumerki:

*6. ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér,*

Hin andmælt skráning nr. V0108509 MY LAGOON nær yfir eftirfarandi vörur og þjónustu:



Flokkur 39: Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaðþjónusta; afhending á vörum pöntuðum með pósti; afhending á vörum; farþegaflutningar; ferðabókanir; flutningur á ferðamönnum; flutningur með bílum; flutningur með rútum/strætisvögnum; fragtsendingar; fragtþjónusta [sending á vörum]; fylgd ferðamanna; geymsla á vörum; geymsla; innpökkun á vörum; innpökkun gjafa; pakkasendingar; póstagning; pökkun á vörum; sendlaupþjónusta [skilaboð eða vörur]; sjóflutningar; skipulagning ferða; sætisbókanir fyrir ferðir.

Flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; barþjónusta; bókun á gistihúsum; bókunarþjónusta fyrir tímabundna gistingu; gestamóttaka fyrir tímabundna gistiþjónustu [stjórnun koma og brottfara]; gistihúsaþjónusta; gistiþjónustumiðlun [hótel, gistihús]; hótelbókanir; hótelþjónusta; kaffihúsaþjónusta; matsöluþjónusta; veisluþjónusta með mat og drykk; veitingastaðþjónusta.

Flokkur 44: Fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn eða dýr; gufubaðsþjónusta; heilsuhæli; heilsumiðstöðvar; heilsuræktarþjónusta; hvíldarheimili; nudd; óhefðbundin lækningaþjónusta; snyrtistofur; tyrknesk böð; þjónusta hvíldarheimila.

Framangreindar skráningar í eigu umbjóðanda okkar eru skráðar fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu í flokkum 39, 43 og 44:

Vörumerkjaskráning V0026404 BLUE LAGOON (orðmerki)<sup>1</sup>:

Flokkur 39: Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaðþjónusta.

Flokkur 43: Veitingaþjónusta; gistiþjónusta.

Flokkur 44: Læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta; heilsurækt, fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn og dýr; þjónusta við landbúnað, garðyrkju og skógrækt.

Vörumerkjaskráning V0094197 **BLUE LAGOON**  
ICELAND :

<sup>1</sup> Nýlega var lögð inn endurskoðuð vöru- og þjónustulýsing fyrir endurnýjun vörumerkjaskráningar V0026404 BLUE LAGOON, en óskað var að við endurnýjun næði skráningin yfir eftirfarandi þjónustu í flokkum 39, 43 og 44:

**Flokkur 39:** *Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaðþjónusta; farþegaflutningar; rútasamgöngur; bílasamgöngur; bílastæði; afhending á vörum; vöruafhending með póstpöntun; samfylgd ferðamanna; innpökkun á vörum; pakkasendingar; skoðunarferðir [ferðamennska]; geymsla; geymsla á vörum; skipulag ferða; ferðaðþjónusta; flutningur á ferðamönnum; flutningsupplýsingar; ferðabókanir; sætisbókanir fyrir ferðir; leiga á hjólastólum; leiga á leiðsögukerfum; lager.*

**Flokkur 43:** *Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; barþjónusta; kaffihús; kaffiteriur; veitingastaðir; hótelþjónusta; tilreiðsla matar og drykkja; veitingahúsarekstur; hótelrekstur; pantanir á tímabundinni gistingu; leiga á tímabundnu húsnæði; mötuneyti; sjálfsafgreiðsluveitingastaðir; snarlbaraþjónusta; vínveitingastofuþjónusta; hótelþjónusta; hótelbókanir; leiga á fundarherbergjum.*

**Flokkur 44:** *Læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn eða dýr; þjónusta við landbúnað, garðyrkju og skógrækt; snyrtistofur; heilsulindir; þjónusta í tengslum við heilsulindir; heilsurækt; heilsuræktarþjónusta; nudd; þjónusta í tengslum við læknaðstofur; hjúkrun; garðyrkja; heilsuhæli; heilsuhælisþjónusta; almenningaböð; almenningaböð í hreinlætisskyni; almenningabaðaðstaða; leiga á hreinlætisaðstöðu; vísinda- og iðnaðarrannsóknir; heilsuprófanir; handsnyrting; fót snyrting; læknisfræðileg aðstoð; heilsulindameðferðir, einkum vegna húðsjúkdóma; fegurnar- og snyrtiþjónusta; ráðgjöf á sviði fegrunar og notkunar á snyrtivörum og notkun þeirra; þörunaræktun.*

Flokkur 39: Ferðapjónusta.

Flokkur 43: Veitingapjónusta; tímabundin gistinguþjónusta; barþjónusta; kaffihús; kaffiteríur; veitingastaðir.

Flokkur 44: Læknisþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn og dýr; þjónusta í tengslum við heilsulindir; þjónusta í tengslum við læknaströf; snyrtistofur; heilsuræktarþjónusta; nudd.

**BLUE LAGOON**  
**ICELAND**

Vörumerkjaskráning V0084782 :

Flokkur 39: Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðapjónusta.

Flokkur 43: Veitingapjónusta; tímabundin gistinguþjónusta.

Flokkur 44: Læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn og dýr; þjónusta við landbúnað, garðyrkju og skógrækt.

Vörumerkjaskráning V0048264 HOTEL BLUE LAGOON (orðmerki):

Flokkur 43: Veitingapjónusta; gistinguþjónusta.

destination  
blue lagoon

Vörumerkjaskráning V0108928 :

Flokkur 39: Ferðapjónusta; farþegaflutningar með rútu; flutningur ferðamanna; ferðabókunarþjónusta; bílaleiga.

Flokkur 43: Veitingapjónusta.

### **Mat á ruglingshættu**

Samkvæmt 6. tl. 1 mgr. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Þegar metið er hvort að bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Líkingar milli merkja og vöru/þjónustulýsingar verður að skoða í því samhengi og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342-/97 **Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv.**, en þar segir:

*That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.*

Mati á merkjalíkingu má síðan skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og annars vegar skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig komið til skoðunar. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Það er mat okkar í tilviki þessu að það séu til staðar skilyrði um beina ruglingshættu sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

### MERKJALÍKING

Merkin sem bera skal saman eru eftirfarandi:

#### **MY LAGOON**

hið andmæltá merki

#### **BLUE LAGOON**

merki umbjóðanda okkar (ásamt fleirum)

Vörumerkin sem hér um ræðir eru að okkar mati mjög lík í sjón og þá er talsverð hljóðlíking á milli merkjanna. Þannig er ljóst að hið andmæltá merki MY LAGOON er samsett úr tveimur orðum, MY og LAGOON, sem samtals telja átta bókstafi og þrjú atkvæði. Ofangreind skráning í eigu umbjóðanda okkar nr. V0026404 BLUE LAGOON (orðmerki) er einnig samsett úr tveimur orðum, BLUE og LAGOON, sem samtals telja tíu bókstafi, og þrjú atkvæði.

Séu ofangreind merki borin saman sést að þau eiga sameiginlegan orðhlutann LAGOON. Telja verður að orðhlutinn LAGOON, sem hefur merkinguna *lón*, sé mest sérkennandi hluti beggja merkja, enda hefur merkið enga sérstaka skírskotun fyrir umrædda þjónustu í flokkum 39, 43 og 44 og er orðið því mjög sérkennandi, en telja verður að orðin MY og BLUE hafi afar takmarkað sérkenni. Orðið MY myndi útleggjast á íslensku sem „minn“, sem verður að teljast mjög almennt og sérkennalaust orð fyrir allar vörur og þjónustu, en til að mynda finnast 95 merki í vörumerkjaskrá sem innihalda orðið MY.

Þegar merkin eru borin saman ber því að bera saman mest sérkennandi hluta merkjanna, þ.e.a.s. orðið LAGOON, sbr. m.a. ákvarðanir Einkaleyfastofunnar varðandi skráningarhæfi merkjanna WHITE DRAGON (V0109609), DRAGON TEA (V0109608), DRAGON ICED TEA (V0109607) og WHITE DRAGON TEA (V0111029), en öllum framangreindum merkjum var synjað vegna fyrri skráninga fyrir merkin BLUE DRAGON og MYSTIC DRAGON, þar sem Einkaleyfastofan taldi mikla ruglingshættu með merkjunum þar sem mest sérkennandi hluti þeirra væri nákvæmlega eins, þ.e.a.s. orðið „DRAGON“. Við teljum að Einkaleyfastofunni hefði borið að synja umsókn fyrir merkið MY LAGOON með sömu rökum og færð voru fram fyrir höfnun framangreindra merkja.

### VÖRU/ÞJÓNUSTULÍKING

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, en þá sér í lagi eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig hún er notuð og hvort að vörurnar eru í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengisvörur. sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (‘Canon’) frá 1998, mál nr. C-39/97, 23. mgr. en þar segir:

*In assessing the similarity of the goods or services concerned, ..., all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.*

Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vörurnar eða þjónustuna og svo er rétt að horfa til dreifingar- og söluleiða.<sup>2</sup>

Við mat á líkindum vöru- og þjónustulýsinga er almennt viðmið að því líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vml. mega ekki aðrir en eigandi vörumerkis heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Vöru- og þjónustulýsingar hins andmælt merkis MY LAGOON og merkja umbjóðanda okkar eru reifaðar hér að framan. Sjá má að talsverð líkindi eru með vöru- og þjónustulýsingum merkjanna. Þannig eru nánast öll þau atriði sem skráningar umbjóðanda okkar ná yfir í flokkum 39, 43 og 44 einnig tilgreind í vörulýsingu hins andmælt merkis, annað hvort orðrétt eða með mjög líkum tilgreiningum.

Sem dæmi má taka að orðmerkisskráning umbjóðanda okkar fyrir merkið BLUE LAGOON (V0026404) inniheldur yfirskriftir flokka 39, 43 og 44, sem áður voru metnar dekla alla þjónustu sem fellur undir flokkana. Við nýlega endurnýjun var listinn svo uppfærður og er málið enn í vinnslu, en ljóst er að öll þjónusta hinnar andmæltu skráningar er dekkud af skráningu umbjóðanda okkar nr. V0026404, sbr:

<b>Skráning V0026404 BLUE LAGOON</b>	<b>Skráning V0108509, MY LAGOON</b>
39: Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaðþjónusta; farþegaflutningar; rútusamgöngur; bílasamgöngur; bílastæði; afhending á vörum; vöruafhending með póstpöntun; samfylgd ferðamanna; innpökkun á vörum; pakkasendingar; skoðunarferðir [ferðamennska]; geymsla; geymsla á vörum; skipulag ferða; ferðaðþjónusta; flutningur á ferðamönnum; flutningsupplýsingar; ferðabókanir; sætisbókanir fyrir ferðir; leiga á hjólastólum; leiga á leiðsögukerfum; lager.	39: Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaðþjónusta; afhending á vörum pöntuðum með pósti; afhending á vörum; farþegaflutningar; ferðabókanir; flutningur á ferðamönnum; flutningur með bílum; flutningur með rútum/strætisvögnum; fragtsendingar; fragtþjónusta [sending á vörum]; fylgd ferðamanna; geymsla á vörum; geymsla; innpökkun á vörum; innpökkun gjafa; pakkasendingar; póstlagning; pökkun á vörum; sendlaþjónusta [skilaboð eða vörur]; sjóflutningar; skipulagning ferða; sætisbókanir fyrir ferðir.
43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; barþjónusta; kaffihús; kaffiteriur; veitingastaðir; hótelpjónusta; tilreiðsla matar og drykkja; veitingahúsarektur; hótellektur; pantanir á tímabundinni gistingu; leiga á tímabundnu húsnæði; mótuneyti; sjálfsafgreiðsluveitingastaðir; snarlbarþjónusta; vínveitingastofuþjónusta; hótelpjónusta; hótelpókanir; leiga á fundarherbergjum.	43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; barþjónusta; bókun á gistihúsum; bókunarþjónusta fyrir tímabundna gistingu; gestamóttaka fyrir tímabundna gistiþjónustu [stjórnun koma og brottfara]; gistihúsaþjónusta; gistiþjónustumiðlun [hótel, gistihús]; hótelpókanir; hótelpjónusta; kaffihúsaþjónusta; matsöluþjónusta; veisluþjónusta með mat og drykk; veitingastaðþjónusta.

<sup>2</sup> Sjá m.a. dóm Court of First Instance frá 10. September 2008, Astex Therapeutics Ltd/OHIM – Protec Health International Ltd, mál nr. T-48/06, mgr. 38

44: Læknisþjónusta; dýralæknisþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn eða dýr; þjónusta við landbúnað, garðyrkju og skógrækt; snyrtistofur; heilsulindir; þjónusta í tengslum við heilsulindir; heilsurækt; heilsuræktarþjónusta; nudd; þjónusta í tengslum við læknastofur; hjúkrun; garðyrkja; heilsuhæli; heilsuhælisþjónusta; almenningsböð; almenningsböð í hreinlætisskyni; almenningsbaðastaða; leiga á hreinlætisaðstöðu; vísinda- og iðnaðarrannsóknir; heilsuprófanir; handsnyrting; fót snyrting; læknisfræðileg aðstoð; heilsulindameðferðir, einkum vegna húðsjúkdóma; fegrunar- og snyrtiþjónusta; ráðgjöf á sviði fegrunar og notkunar á snyrtivörum og notkun þeirra; þörungaræktun.

44: Fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn eða dýr; gufubaðsþjónusta; heilsuhæli; heilsumiðstöðvar; heilsuræktarþjónusta; hvíldarheimili; nudd; óhefðbundin lækningaþjónusta; snyrtistofur; tyrknesk böð; þjónusta hvíldarheimila.

Séu þjónustulýsingar ofangreindra skráninga bornar saman, ásamt öðrum skráningum umbjóðanda okkar, má því sjá að alger þjónustulýsing er með skráningunum, en annað hvort inniheldur hin andmælt skráning orðrétt sömu atriði og ofangreind skráning umbjóðanda okkar, þjónustu sem er dekkuð af víðtækara atriði skráninga umbjóðanda okkar eða mjög ruglingslega lík atriði.

Máli okkar til stuðnings ítrekum við þau viðmið sem reifuð voru í dómi Evrópudómstólsins í mál Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ('Canon') frá 1998, mál nr. C-39/97, sem minnst var á hér að ofan, en ljóst er að markhópur þeirrar þjónustu sem tilgreind er í hinni andmæltu skráningu er í öllum tilfellum hinn sami og þeirrar þjónustu sem tilgreind er í skráningum umbjóðanda okkar, eða ferðamenn og notendur heilsuræktar- og snyrtiþjónustu. Þá er einnig ljóst að tilgangur þjónustunnar er í nær öllum tilfellum sá sami, auk þess sem mjög algengt er að sami aðili bjóði upp á alla þá þjónustu sem tilgreindar eru í ofangreindum skráningum, t.d. ferðaþjónustu í flokki 39, veitinga- og gistiþjónustu í flokki 43 og heilsurækt og snyrtiþjónustu í flokki 44.

Þegar mat er lagt á líkindi milli vara og þjónustu er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, en þá sér í lagi eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig hún er notuð og hvort að vörunar eru í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengisvörur. sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ('Canon') frá 1998, mál nr. C-39/97, 23. mgr. en þar segir:

*Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan eða þjónustan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vörunar eða þjónustuna og svo er rétt að horfa til dreifingar- og söluleiða.<sup>3</sup>*

Í ljósi alls ofangreinds teljum við ljóst að alger þjónustulíking sé milli þjónustulýsinga merkja umbjóðanda okkar og hins andmælt merkis. Sé ekki fallist á að afar mikil merkjalíking sé með merkjunum er því ítrekað hið almenna viðmið að því líkari sem vöru- og þjónustulýsingar skráninga eru, því minni kröfur eru gerðar til merkjalíkingar merkjanna, og öfugt.

## **SAMANTEKT**

<sup>3</sup> Sjá m.a. dóm Court of First Instance frá 10. September 2008, Astex Therapeutics Ltd/OHIM – Protec Health International Ltd, mál nr. T-48/06, mgr. 38

Augljós sjón-, hljóð- og merkingarlíking er með fyrrnefndum vörumerkjum umbjóðanda okkar BLUE LAGOON og hinu andmæлта merki MY LAGOON, og að auki er alger þjónustulíking milli skráninganna.

Á grundvelli fyrri skráninga umbjóðanda okkar fyrir framangreind merki og líkinda þeirrar þjónustu sem merkin eru skráð fyrir er ljóst að gríðarmikil hætta er á að neytendur ruglist og telji hér um sömu, eða a.m.k. tengdar vörur og þjónustu, að ræða. Það er því ljóst að skráning vörumerkisins MY LAGOON nr. V0108509 brýtur gegn fyrri réttindum umbjóðanda okkar á Íslandi.

Förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að skráning vörumerkisins MY LAGOON (orðmerki), sbr. skráning nr. V0108509, verði ógild.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning eða leggja fram gögn á síðari stigum ef tilefni gefst til.

Með vinsemd og virðingu,

Arnason Faktor



Elías Karl Guðmundsson, lögfr.