

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 8/1998

Skarphéðin Larsen Ólason

gegn

Jöklaferðum hf.

Málsatvik:

Þann 4. mars 1997 og 19. mars s.á. lögðu Jöklaferðir hf. inn umsóknir um skráningu á vörumerkinu Hótel Vatnajökull (orð- og myndmerki).

Fyrri umsókninni var gefið númerið 285/1997 og hinni síðari 352/1997. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokkum 35, 39, 41 og 42 fyrir bæði merkin.

Merkin voru birt í ELS-tíðindum 20. apríl 1997.

Með bréfi, dags. 30. maí 1997, andmælti Baldvin Björn Haraldsson, hdl., f.h. Skarphéðins Larsens Ólasonar, skráningu merkjanna. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð firmaheiti andmælanda, Hótel Vatnajökull.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda og honum veittur frestur til 3. október 1997 til að koma fram með athugasemdir. Engar athugasemdir bárust og var umsækjanda því tilkynnt að málin yrðu tekin til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna með bréfum, dags. 15. og 21. október 1997.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að hann hafi lagt inn tilkynningu til firmaskrár um skráningu á firmanu „Hótel Vatnajökull-Toppferðir“ þann 21. ágúst 1996. Tilkynning þessi var birt í Lögbirtingarblaði þann 30. ágúst 1996. Frá þeim tíma kveðst andmælandi hafa auglýst starfsemi sína undir fyrrgreindu nafni bæði hér á landi og erlendis. Þá kveðst hann hafa móttakið fjölda bókana á hótel sem sé nú í byggingu.

Andmælandi bendir á að umsækjandi reki sína starfsemi á sama stað. Hann telur að umsækjanda hafi mátt vera fullkunnugt um skráningu firmanafns síns og um starfsemina.

Andmælin eru byggð á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Andmælandi telur að firmað „Hótel Vatnajökull“ hafi náð markaðsfestu, sbr. 2. gr. laga nr. 47/1968, og hafi því öðlast vörumerkjarétt.

Þá telur andmælandi að merki umsækjanda sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum og sé því óskráningarhæft samkvæmt 2. tölulið 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Andmælandi telur að umsækjandi reki ekki „hótel“ samkvæmt reglugerð um gistiheimili, heldur gistiskála. Bent er á að samkvæmt lögum nr. 67/1985 um veitinga- og gististaði sé „hótel“ gististaður þar sem gestamóttaka sé opin allan sólarhringinn, morgunverður framreiddur og fullbúinn snyrting fylgi hverju herbergi. Andmælandi telur víst að gistiskáli umsækjanda uppfylli ekki umrædd skilyrði og að skráning merkis umsækjanda væri til þess fallin að telja neytendum trú um að umsækjendur reki hótel og sé því fallið til að villa um fyrir mönnum.

Loks bendir andmælandi á að samkvæmt nýjum vörumerkjalögum stofnist vörumerkjaréttur með notkun en ekki sé þess krafist að vörumerki þurfi að hafa náð markaðsfestu til að vörumerkjaréttur stofnist. Þrátt fyrir að nýju lögин eigi ekki við þetta mál sé ljóst hver þróunin sé í þessum efnum.

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins Hótel Vatnajökull (orð- og myndmerki) samkvæmt umsóknum nr. 285/1997 og 352/1997 fyrir þjónustu í flokkum 35, 39, 41 og 42. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð firmaheiti andmælanda „Hótel Vatnajökull-Toppferðir“. Samkvæmt tilkynningu til firmaskrár Sýslumannsins á Höfn, dags. 21. ágúst 1996, er starfsemi firmans „alhliða ferðapjónusta“.

Ferðapjónusta fellur undir flokk 39. Hins vegar getur tengd þjónusta s.s. gistiþjónusta og skemmtistarfsemi fallið undir aðra flokka. Þar sem starfsemi firmans er tilgreind sem „alhliða ferðapjónusta“ verður að telja að ruglingshætta sé með firma andmælanda og þeirri þjónustu sem umsækjandi hefur óskað skráningar fyrir.

Firmaheiti njóta verndar samkvæmt vörumerkjalögum, sbr. 3. gr. og 4. tlf. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Talið er að firmaheitin verði þó almennt að uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni til að njóta sömu verndar og vörumerki. Firmaheiti þurfa því að hafa til að bera aðgreiningareiginleika.

Við mat á sérkenni firmaheitis andmælanda ber að hafa í huga annars vegar að „hótel“ er tegundarheiti sem ekki er unnt að öðlast einkarétt á og hins vegar að heitið „Vatnajökull“ gefur til kynna uppruna og er því einnig óskráningarhæft samkvæmt 13. gr. laga nr. 47/1968. Orðmerkið „Hótel Vatnajökull“ eitt sér væri því að öllu jöfnu ekki talið hafa til að bera mikið sérkenni. Þetta ber þó að meta að teknu tilliti til fleiri þátta.

Andmælandi skráði heitið „Hótel Vatnajökull-Toppferðir“ í firmaskrá í ágúst 1996. Hann hefur lagt fram ýmis gögn er sýna notkun heitisins frá þeim tíma, m.a. auglýsingu, blaðagrein og bókanir frá ferðaskrifstofum. Þrátt fyrir að firmaheitið hafi ekki verið notað í langan tíma virðist heitið vera orðið nokkuð þekkt á tilteknu sviði viðskipta, þ.e. í ferðaiðnaði. Ætla má að firmaheitið sé orðið almennt þekkt fyrir þennan landshluta á þessu tiltekna sviði og hafi því til að bera nægjanlegt sérkenni til að vera auðkenni þessarar atvinnustarfsemi.

Þar sem meginhluti vörumerkja umsækjanda „Hótel Vatnajökull“ er eins og meginhluti firmaheitis andmælanda verður að telja tilefni til að

ætla að átt sé við firma andmælanda. Telst vörumerki umsækjanda því óskráningarháft samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Með tilliti til framangreinds þykir ekki þörf á að taka á þeirri málsástæðu andmælanda að merki umsækjanda sé óskráningarháft samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Andmælandi byggir ennfremur á þeirri málsástæðu að merki umsækjanda sé villandi samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Ekki er talið að það sé á höndum Einkaleyfastofu að meta hvort gististaður umsækjanda uppfylli skilyrði laga nr. 67/1985 um veitinga- og gististaði.

Ákvörðunarorð.

Skráningu merkisins Hótel Vatnajökull (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 285/1997 og 352/1997 er hafnað.

Reykjavík 27. maí 1998,

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.