

## Úrskurður nr. 8/2018

2. október 2018

Andmæli gegn skráningu merkisins BB BLACKBEACH SUITES nr. V0104269  
Reynisfjara ehf. gegn N18 ehf.

### Málavextir

Þann 4. apríl 2017 lagði N18 ehf., Suðurlandsbraut 14, 108 Reykjavík inn umsókn um skráningu



merkisins . Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokkum 39 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júní 2017.

Með erindi, dags. 15. ágúst 2017, andmælti Guðni Einarsson, f.h Reynisfjörðu ehf., Þórisholti, 871 Vík, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, BLACK BEACH, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn eina greinargerð. Guðný Hjaltadóttir hdl., kom fram fyrir hönd eiganda á meðan á málsmeðferð stóð. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 7. mars 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

*Greinargerð andmælanda*



Andmælandi byggir á því að skráning vörumerkisins brjóti gegn rétti hans til vörumerkisins BLACK BEACH RESTAURANT, þar sem félagið hafi rekið veitingastað í Reynisfjörðu undir framangreindu vörumerki undanfarin þrjú ár. Telur andmælandi rétt sinn til vörumerkisins vera verndaðan með ákvæðum vörumerkjalaga. Andmælandi telur rekstur BLACKBEACH SUITES í næsta nágrenni við Reynisfjörðu vera til þess fallinn að valda ruglingi hjá ferðafólki og viðskiptavinum beggja fyrirtækja. Bendir andmælandi á að við vegamót, rétt áður en beygt er af þjóðvegi 1 inn á Reynishverfisveg sé skilti sem stendur á BLACK BEACH RESTAURANT. Andmælandi telur flesta ferðamenn á þessum slóðum vera á leið í Reynisfjörðu að skoða hina frægu *black beach*, eins og Reynisfjara er gjarnan kölluð á ensku, en þar er að finna veitingastaðinn Svörtu Fjöruna sem á ensku kallast BLACK BEACH RESTAURANT og er í eigu andmælanda.



Að sögn andmælanda er Reynisfjara einn vinsælasti ferðamannastaður landsins. Þegar ferðafólk hefur keyrt um 2 km inn á Reynishverfisveg er komið að afleggjara að N-Fossi þar sem



starfsemi eiganda, er staðsett. Andmælandi bendir á að þar sé nú komið stórt skilti sem auglýsir þjónustu BLACK BEACH SUITES og hefur það í mörgum tilfellum valdið því að ferðafólk snarhemlar og heldur að þar sé afleggjari að Reynisfjöru og BLACK BEACH RESTAURANT. Að sögn andmælanda hafa heimamenn í Reynishverfi orðið vitni að því að það valdi hættu í umferðinni þegar ferðamenn snarhemla við umrætt skilti. Þá er einnig bent á að



viðskiptavinir rugli saman BLACK BEACH RESTAURANT og , en fyrirspurnir hafa verið að berast andmælanda með tölvupósti þar sem viðskiptavinir óska eftir því að bóka herbergi hjá BLACK BEACH SUITES.

Að mati andmælanda, sem rekur BLACK BEACH RESTAURANT, er það til þess fallið að valda ruglingi hjá viðskiptavinum að reka tvö fyrirtæki í ferðapjónustu í svo miklu nágrenni við hvort annað. Leggur andmælandi fram kort þar sem nálægðin er sýnd. Andmælandi telur eigendur hins andmælda merkis vera að nýta sér þekkt vörumerki sitt, BLACK BEACH RESTAURANT og það hafi skaðleg áhrif á resktur Reynisfjöru ehf. og hamli vexti fyrirtækisins. Andmælandi bendir á að hann hafi sannarlega notað vörumerkið BLACK BEACH síðastliðin þrjú ár og fylgja því gögn til stuðnings. Um er að ræða skjáskot af tölvupóstum, upplýsingar um skráningu léns, upplýsingar um hönnun vörumerkis, samtöl um auglýsingabirtingar, auglýsingar, kvittun eða úttektarmiða, tengil og skjáskot af vefsíðum, afrit af vörumerkjaumsókn og auglýsingu.

Að lokum ítrekar andmælandi að Reynisfjara ehf. er með rekstur sinn í Reynisfjöru, sem er hin eina sanna íslenska *black beach*, enda einn vinsælasti ferðamannastaður landsins. Þá er andmælandi einnig eigandi lénsins [www.blackbeach.is](http://www.blackbeach.is) og notar það fyrir vefsíðu sína.

#### *Greinargerð eiganda*



Eigandi merkisins tekur fram að hann eigi tuttugu lúxus stúdíóíbúðir í Reynishverfi vestan við Reynisfjall. Íbúðirnar eru leigðar út til ferðamanna og liggja skammt frá afleggjara af Þjóðvegi 1, sem leiðir að hinni víðfrægu Reynisfjöru. Íbúðirnar hafi verið reistar á svæðinu sökum nálægðar við fjöruna enda sé Reynisfjara einn vinsælasti viðkomustaður ferðamanna á Íslandi. Félagið nefndi hótélrekstur sinn Black Beach Suites og er í heitinu vísað til Reynisfjöru sem á ensku er kölluð *black beach*.



Eigandi bendir á að samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vml. felist m.a. í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans, annars vegar ef notkunin tekur til svipaðrar þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða hins vegar ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þá vísar eigandi til 1. mgr. 13. gr. vml. og bendir á að svo vörumerki séu skráningarhæf þurfi þau að hafa nægjanlegt sérkenni svo hægt sé að greina þau frá öðrum auðkennum. Vörumerki sem lýsa einungis tegund þjónustu og hvar hún er veitt eru ekki talin til þess fallin að uppfylla skilyrði 13. gr. vml. sbr. m.a. dómur Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 (Hótel Keflavík). Þá bendir eigandi á að orð eins og *Ísland* fái ekki skráð ein og sér eða sem hluti af vörumerki nema þau séu sett fram í útfærslu eða með mynd sem talin er nægjanlega sérkennileg. Í slíkum tilvikum nær einkarétturinn til heildarmyndar merkisins en ekki orðanna sem slíkra. Nefnir eigandi í því sambandi þann fjölda fyrirtækja sem kenna sig við hverinn Geysi og skráð hafa vörumerki (orð og myndmerki) sem innihalda orðið *Geysir* í mismunandi útfærslum. Bendir eigandi í því samhengi á að andmælandi hafi sótt um orðmerkið BLACK BEACH en ekki orð- og myndmerki.

Eigandi bendir á að andmælandi tali jöfnum höndum um að hann eigi rétt til vörumerkjanna BLACK BEACH og BLACK BEACH RESTAURANT, þrátt fyrir að ekki hafi verið sótt um skráningu hins síðarnefnda merkis. Að mati eiganda virðist andmælandi því byggja á því að honum einum sé heimilt að nota heitið BLACK BEACH sem forskeyti sökum notkunar hans á heitinu í rekstri veitingarstaðar hans Black Beach Restaurant.

Eigandi segir Black Beach eða Black Sand Beach vera erlent heiti yfir Reynisfjöru og sé heitið orðið alþekkt í ferðaþjónustu á Íslandi og erlendis. Reynisfjara sé einn mest sótti ferðamannastaður Íslands og sæki fjöldi ferðamanna fjöruna dag hvern. Þá bjóða rútuþyrirækki upp á sérstakar ferðir að fjörunni og hefur rútuþyrirækkið Krösus ehf. til að mynda sótt um skráningu vörumerkisins BLACK BEACH TOURS fyrir ferða- og farþegaþjónustu.

Eigandi hafnar þeim rökum andmælanda að rekstur Black Beach Suites í nágrenni við Reynisfjöru valdi ruglingi hjá ferðafólki og viðskiptavinum beggja fyrirtækja. Nefnir eigandi að fyrir það fyrsta sé það ekki veitingastaður andmælanda sem laði ferðamenn að Reynisfjöru heldur fjaran sjálf. Notkun heitisins Black Beach í heiti hótellekstrar félagsins sé tilvísun til erlends og alþekkt heitis Reynisfjöru en ekki veitingareksturs andmælanda. Eigandi bendir einnig á að til að komast að Reynisfjöru þurfi að keyra Reynishverfisveg og eru íbúðir félagsins örfáum kílómetrum frá fjörunni og sé tilvísunin til fjörunnar því augljós. Eigandi hafnar því að andmælandi geti gert tilkall til allrar notkunar heitisins Black Beach, erlends heitis Reynisfjöru þó hann hafi verið fyrstur til að hefja rekstur í Reynishverfi. Að mati eiganda hefur heitið Black Beach eitt og sér ekki sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

Þar að auki hafnar eigandi því að notkun félagsins á vörumerki hans hafi með nokkrum hætti skaðleg áhrif á rekstur andmælanda og hamli vexti hans. Þó fallast megi á að óheppilegt sé að tölvupóstur hafi í einhverjum tilvikum borist á netfang andmælanda breytti það því ekki að vörumerkið BLACK BEACH uppfylli ekki sérkennisskilyrði 13. gr. og brjóti vörumerki eiganda því ekki gegn réttindum annarra.



Fer eigandi því fram á að merkið haldi skráningu enda uppfylli það sérkenniskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og brjóti ekki gegn rétti annarra.

### Niðurstaða

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



Andmælt er skráningu vörumerkisins nr. V0104269. Andmælin byggja á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, BLACK BEACH, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (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.

Samkvæmt 1. gr. vml. geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. Í ákvæðinu kemur einnig fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda verður fyrst að skera úr því hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. Í 2. mgr. 3. gr. vml. kemur fram að vörumerki sem uppfylla ekki skilyrði vörumerkjalaga um skráningu geti ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Að mati Einkaleyfastofunnar uppfyllir orðasambandið BLACK BEACH ekki sérkennaskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. Aðilar máls eru sammála um að BLACK BEACH sé enska heitið yfir Reynisfjöru. Að mati Einkaleyfastofunnar skortir orðasambandið því sérkenni þar sem það lýsir uppruna þeirrar þjónustu sem því er ætlað að auðkenna.

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. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

Við mat á því hvort vörumerkjaréttur hafi stofnast með notkun lítur Einkaleyfastofan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á þeim mun líklegri er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrirfram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni. Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér, umsóknardag hins andmælda merkis, þann 4. apríl 2017.

Andmælandi leggur fram sjö fylgigögn því til stuðnings að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar:

- Í fylgigagni 1 eru skjáskot af fjórum tölvupóstum sem ranglega voru sendir á netfang andmælanda en áttu að fara til eiganda hins andmælda merkis. Í samskiptunum má sjá að lén andmælanda og þar með orðasambandið BLACK BEACH er í notkun í september og október árið 2017. Í ljósi þess að umsóknardagur hins andmælda merkis er 4. apríl 2017 og tölvupóstamskiptin áttu sér stað eftir þann dag er ekki unnt að taka mið af framangreindum gögnum.
- Í fylgigagni 2 eru upplýsingar varðandi skráningu lénsins blackbeach.is. Gögnin sýna fram á að lénið var stofnað 10. júlí 2012 og samkvæmt upplýsingum af vef Isnic er lénið enn í gildi. Ekki er þó sýnt fram á notkun merkisins BLACK BEACH í tengslum við lénið fyrir umsóknardag hins andmælda merkis.
- Í fylgigagni 3 eru samskipti við grafískan hönnuð sem hannaði orð- og myndmerki fyrir andmælanda, en ekki verður séð að um notkun merkisins BLACK BEACH fyrir umsóknardag hins andmælda merkis sé að ræða.
- Í fylgigagni 4 eru tölvupóstamskipti er varða auglýsingabirtingu á RIFF kvikmyndahátíðinni í september 2015. Ekki liggur fyrir að orðið hafi að birtingunni heldur er eingöngu um samskipti að ræða og verður því ekki séð að um notkun merkisins sé að ræða.
- Í fylgigagni 5 er skjáskot af vef south.is sem sýnir umfjöllun um BLACK BEACH RESTAURANT. Skjáskotið er ódagsett og því ekki hægt að taka mið af því þar sem tryggja þarf að öll gögn séu dagsett fyrir umsóknardag hins andmælda merkis. Þá er ekki tekið mið af hlekkjum á vefsíður, enda getur efni og innihald hlekkja breyst með tímanum.
- Í fylgigagni 6 er kvittun eða úttektarmiði frá 29. desember 2015. Um er að ræða þjónustu sem keypt var í gegnum IJslandTours í Hollandi, en undir liðnum „to“ eða „til“ stendur Black Beach / Svarta Fjaran, Þórisholti 871, Vík, Tel: 464 0413. Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki um notkun á vörumerkinu BLACK BEACH í skilningi 5. gr.



vml. að ræða þar sem Black Beach / Svarta Fjaran kemur fyrir í úttektarmiðanum líkt og um staðsetningu sé að ræða en ekki viðskiptalegt auðkenni.

- Í fylgigagni 7 eru skjáskot af vef Tripadvisor, en andmælandi bendir á að síðan hafi verið í loftinu frá því um sumar 2014. Skjáskotið er ódagsett, en stofnunin hefur litið á síðu andmælanda á vef Tripadvisor og er ljóst að viðskiptavinir BLACK BEACH hafa verið að skrifa ummæli á síðuna frá 31. ágúst 2014.
- Í fylgigagni 8 er afrit af vörumerkjaumsókn nr. V0105356 BLACK BEACH en umsóknar um skráningu merkis telst ekki notkun á vörumerki í skilningi 5. gr. vml.
- Í fylgigagni 9 er auglýsing sem að sögn andmælanda var notuð var við opnun BLACK BEACH RESTAURANT. Auglýsingin er ódagsett og er því ekki hægt að taka mið af henni sem notkunargagni í málinu.

Framlögð gögn andmælanda eru að mestu leyti ófullnægjandi, en af athugasemdum gesta um veitingastað andmælanda á Tripadvisor.com má ráða að orðasambandið BLACK BEACH hafi að einhverju leyti verið notað í atvinnustarfsemi, sbr. 5. gr. vml.

Það er mat stofnunarinnar að framlögð gögn sýni ekki fram á áunnið sérkenni merkisins með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml., fyrir þá þjónustu sem merki andmælanda er ætlað að auðkenna í flokkum 39 og 43. Þegar um er að ræða lýsandi orðasamband eins og hér er til umfjöllunar, verður ekki talið að slíkt merki geti öðlast nægjanlegt sérkenni fyrr en það hefur fengið yfirfærða merkinu með markaðsfestu. Að mati Einkaleyfastofunnar verður ekki talið að framangreind gögn sýni að yfirfærð merking hafi átt sér stað í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. að mikill meirihluti markhóps þjónustunnar geri sér grein fyrir því að orðasambandið BLACK BEACH sé vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni tiltekins aðila.

Í ljósi þess að orðhlutinn BLACK BEACH skortir sérkenni og andmælandi hefur ekki sýnt fram á áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., að mati Einkaleyfastofunnar, hefur ekki stofnast vörumerkjaréttur til handa andmælanda. Þegar af þeirri ástæðu verður ekki fjallað um hugsanlega ruglingshættu milli merkjanna.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið BLACK BEACH skorti sérkenni og andmælandi hafi ekki öðlast vörumerkjarétt á merkinu BLACK BEACH með notkun hér á landi í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. Verða andmæli gegn skráningu merkisins



nr. V0104269 á grundvelli 6. tl. 14. gr. vml. þar af leiðandi ekki tekin til greina.



## Úrskurðarorð

Skráning merkisins BB BLACKBEACH SUITES nr. V0104269 skal halda gildi sínu.

Dagný Fjóra Jóhannsdóttir, lögfr.

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.