

Úrskurður nr. 2/2017

12. maí 2017

Andmæli gegn skráningu merkisins Reykjavík Marina Residence nr. V0097919 RR Hótel ehf. gegn Flugleiðahótel ehf.

Málavextir

Þann 7. september 2015 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. Flugleiðahótel ehf., Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins Reykjavík Marina Residence. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokkum 35, 41 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2016. Skráningarnúmerið er V0097919.

Með erindi, dags. 26. febrúar 2016, andmælti BK LEGAL ehf. f.h. RR Hótel ehf., Laugavegi 182, 105 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin byggja á ruglingshættu við þrjú óskráð vörumerki andmælanda, Reykjavík Residence, Reykjavík Residence Suites og Reykjavík Residence Hotel, sbr. m.a. 2. mgr. 4. gr. og 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði hvor aðili um sig inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 1. september 2016, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Fyrri greinargerð andmælanda

Andmælandi bendir á að hann reki hótel undir vörumerkinu Reykjavík Residence. Undir höfuðvörumerkinu Reykjavík Residence séu einnig vörumerkin Reykjavík Residence Suites og Reykjavík Residence Hotel og leggur hann fram skjáskot af þremur heimasíðum, *reykjavikresidence.is*, *rrhotel.is* og *rrsuites.is*. Alls sé því um að ræða framangreind þrjú vörumerki. Hótel andmælanda eru staðsett við Hverfisgötu 21 og Hverfisgötu 45 og hafa að hans sögn verið rekin undir vörumerkinu Reykjavík Residence frá árinu 2011. Andmælandi segir vörumerkin hafa verið í notkun m.a. í flokkum 35, 41 og 43.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans séu ekki skráð en vörumerkjaréttur hafi stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Í því sambandi bendir andmælandi á gögn sem hann leggur fram þessu til stuðnings, m.a. skjáskot af vefsíðu hans, fréttir, leitarniðurstöður o.fl. Af því megi meðal annars sjá að Reykjavík Residence Hotel hafi verið metið sem eitt af bestu hótelum heims, auk þess sem hótelið og þar með vörumerkið hafi hlotið fjölda verðlauna og viðurkenninga. Þá sé hótelið og merkingar þess staðsett við eina fjölförnustu götu landsins og ein af byggingum þess staðsett við hlið Þjóðleikhússins. Hótelið teljist þannig vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. Að mati andmælanda er af framangreindu óumdeilt að



vörumerkjaréttur honum til handa hafi stofnast, sbr. t.d. dómur Hæstaréttar frá 12. október 2006 í máli nr. 153/2006 (HEIMILISBRAUÐ).

Andmælandi krefst þess að skráning vörumerkisins Reykjavík Marina Residence verði ógild. Andmælandi hafi mikla hagsmuni af því að skráningunni verði hnekkst enda hafi hann rekið hótél undir vörumerkinu Reykjavík Residence og lagt í kostnaðarsama og umfangsmikla vinnu við uppbyggingu og markaðssetningu vörumerkisins. Reykjavík Marina Residence hafi þegar hafið markaðssetningu á hinu andmæлта vörumerki og leggur andmælandi gögn fram því til stuðnings.

Skráning og notkun vörumerkisins Reykjavík Marina Residence er að mati andmælanda í andstöðu við meginreglur laga um vörumerki. Andmælandi byggir andmæli sín einkum á ruglingshættu við áður nefnd óskráð vörumerki sín, þ.e. Reykjavík Residence, Reykjavík Residence Suites og Reykjavík Residence Hotel, sbr. 2. mgr. 4. gr. og 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

Í ljósi ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. bendir andmælandi á þá augljósu ruglingshættu í skilningi ákvæðisins sem felst í því að einu orði er bætt inn í orðasambandið Reykjavík Residence, þ.e. orðinu Marina. Með sama hætti fengist vörumerkið Coca Marina Cola ekki skráð. Þá bendir andmælandi á að bókanir á hótलगistingu fari að mestu fram í gegnum netið og með þar til gerðum leitarvélum. Augljósir viðskiptalegir hagsmunir séu því bundnir við það að þegar leitað er að Reykjavík Residence komi eingöngu upp niðurstöður tengdar því vörumerki, en ekki frá þriðja aðila, svo sem Reykjavík Marina Residence. Slíkt geti eðli máls samkvæmt haft áhrif á bókanir og orðspor andmælanda, enda ekki ósennilegt að viðskiptavinir kunni að ruglast á vörumerkjunum tveimur. Sömu sjónarmið eigi við hvað varðar t.d. 2. mgr. 4. gr. vml. og 2., 4. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga og bendir andmælandi á ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli nr. 1/2004 (OLIS) í tengslum við 2. mgr. 4. gr. vml. og úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 3/2000 (KAUPHÖLL LANDSBRÉFA) í tengslum við 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Þá bendir andmælandi á sömu sjónarmið og áður hafa verið nefnd í tengslum við 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en lykilatriðið hvað þennan lið varði að mati andmælanda sé sú staðreynd að vegna notkunar andmælanda eigi hann rétt til vörumerkisins Reykjavík Residence. Vörumerkið Reykjavík Marina Residence gefi af orðanna hljóðan augljóst tilefni til þess að ætla að vörumerkið stafi frá andmælanda í skilningi ákvæðisins. Hér bendir andmælandi á augljósa ruglingshættu af leitarniðurstöðum Google og leggur fram gögn því stuðnings.

Að mati andmælanda er af öllu framangreindu ljóst að ruglingshætta er fyrir hendi með vörumerkjum andmælanda og vörumerkinu Reykjavík Marina Residence. Merkjalíking sé fyrir hendi þar sem vörumerkin séu eins þó svo að hið andmæлта vörumerki innihaldi orðið Marina. Þá sé þjónustulíking fyrir hendi, enda auðkenni merkin sömu þjónustu sem falli að meginstefnu til undir flokk 43, en einnig undir flokka 35 og 41. Þjónustulíkingin sé því algjör.



Fyrri greinargerð eiganda

Eigandi fer fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning merkisins skuli halda gildi sínu. Eigandi bendir á að þrátt fyrir að andmælin séu eingöngu byggð á ruglingshættu við óskráð vörumerki í eigu andmælanda þá vísi andmælandi máli sínu til stuðnings jafnframt til ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Að mati eiganda er ekki hægt að sjá að merki hans Reykjavík Marina Residence sé villandi í skilningi ákvæðisins og ekki sé að finna neinn rökstuðning fyrir beitingu þess ákvæðis í greinargerð andmælanda. Mótmælir eigandi því þessari málsástæðu andmælanda.

Hvað ruglingshættuna varðar milli umrædds vörumerkis og auðkenna í eigu andmælanda þá getur eigandi ekki fallist á rök andmælanda, enda telur hann merki andmælanda hvorki uppfylla almenn skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., né hafi andmælandi sýnt fram á að merkið hafi áunnið sér sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Eigandi rekur almenn skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi og vísar til ákvæða 2. mgr. 3. gr. vml. og 1. mgr. 13. gr. sömu laga. Þá bendir eigandi á að andmælandi byggi rétt til auðkenna sinna á notkun og í því samhengi sé vísað til fylgiskjala sem staðfesta eigi notkun merkjanna allt aftur til ársins 2011. Af framlögðum gögnum megi sjá að heitið er ýmist notað eitt og sér eða ásamt öðrum orðhlutum eins og Hotel eða Suites, sem verði líka að teljast almennir í tengslum við umrædda þjónustu. Á Tripadvisor megi sjá að heitið Reykjavík Residence Hotel sé notað en ekki aðeins heitið Reykjavík Residence, sama megi segja um notkun heitisins í tilgreindum fylgiskjölum. Þá sé í einu fylgiskjali vísað til heitisins Reykjavík Residence Apartment Hotel. Að mati eiganda er því töluvert ósamræmi í notkun heitisins af hálfu andmælanda, en slíkt geti haft áhrif á matið á því hvort merki hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar.

Eigandi bendir á að merki andmælanda samanstandi af ýmist tveimur eða þremur orðhlutum. Öll innihaldi þau orðhlutana Reykjavík Residence, auk þess sem orðhlutunum Suites og Hotel er bætt við tvö þeirra. Orðið Reykjavík verði að teljast lýsandi fyrir þann stað þar sem þjónustan er veitt og orðin Residence, Residence Suites og Residence Hotel séu almenn heiti og lýsandi fyrir tegund þjónustunnar, þ.e. að um sé að ræða íbúð eða setur ætlað til leigu fyrir ferðamenn, sbr. skýring á heitinu *residence* samkvæmt frjálsa alfræðiritinu Wikipedia. Að mati eiganda eru orðasamböndin sem merkin innihalda öll eðlileg og almenn orðnotkun í tengslum við þá þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna.

Að mati eiganda er ljóst að merkin uppfylla ekki almenn skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þá sé ekki hægt að sjá af gögnum málsins að merki andmælanda hafi áunnið sér sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml. Almennt séu gerðar strangar kröfur til þess að heiti sem eru almenn og sérkennalaus við upphaf notkunar geti öðlast sérkenni á grundvelli notkunar og þurfa viðamikil gögn að liggja fyrir því til sönnunar. Með vísan til þess þá sé jafnframt ekki hægt að fallast á það með andmælanda að heitin séu vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml., enda því ákvæði aðeins ætlað að veita vel



þekktum vörumerkjum aukna vernd, þ.e. að geta bannað öðrum aðilum að nota merki fyrir annars konar vörur eða þjónustu en merkið er skráð fyrir eða notað.

Þá vísi andmælandi jafnframt til ákvæðis 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi bendir á að af skýringum ákvæðisins megi sjá að því sé ætlað að tryggja skráðum og óskráðum félögum vernd gegn því að þriðji aðili skrái heiti þess félags sem vörumerki. Þar sem félag andmælanda sé skráð undir heitinu RR Hótel ehf. eigi ákvæði þetta því ekki við að mati eiganda.

Þá vísi andmælandi máli sínu til frekari stuðnings til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi telur rétt að benda á að ákvæði þetta eigi aðeins við um vörumerki sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi. Um sé að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og sé þannig alþekktum vörumerkjum sem hvorki eru skráð né notuð hér landi veitt vernd hér á landi á þessum grundvelli. Undir þetta sjónarmið hafi verið tekið í úrskurði Einkaleyfastofunnar í máli nr. 7/2015 (ISTORE). Tilvísun andmælanda til 7. tl. fyrrnefnds ákvæðis eigi því ekki við að mati eiganda.

Þar sem merki andmælanda uppfylli hvorki almenn skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni né hafi áunnið sé sérkenni á grundvelli notkunar, auk þess sem merkin geti ekki talist alþekkt hér á landi á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., að mati eiganda, beri þegar af þeirri ástæðu að hafna andmælunum.

Verði hins vegar fallist á að andmælandi eigi vörumerkjarétt til heitanna á grundvelli notkunar og/eða áunnins sérkennis, þá byggir eigandi á því til vara að engin ruglingshætta sé til staðar með merkjunum, enda innihaldi merki eiganda orðhlutann Marina sem skilji að heitin Reykjavík og Residence og myndi þannig sterkt og sérkennandi orðasamband. Eigandi byggir það m.a. á því að hann eigi skráð orðmerkið MARINA, sbr. skráning nr. 725/2014. Um nokkurra ára skeið hefur eigandi rekið hótél í Reykjavík undir heitinu Icelandair Hótel Reykjavík Marina. Í nóvember 2015 hafi eigandi hafið notkun á heitinu Reykjavík Marina Residence sem auðkenni fyrir úrvalsíbúðir í næsta húsi við hótelið og sé innangengt þangað frá hótelinu. Eigandi bendir jafnframt á að hann sé skráður eigandi vörumerkjanna ICELANDAIR HOTEL REYKJAVIK MARINA, sbr. skráning nr. 106/2011 og REYKJAVIK MARINA – ICELANDAIR HOTELS, sbr. skráning nr. 710/2011. Skráning og notkun á heitinu Reykjavík Marina Residence sé því í fullu samræmi við þann rekstur sem þegar fari fram af hálfu eiganda og orðhlutinn Marina í vörumerki hans veiti merkinu fullnægjandi sérkenni og aðgreiningarhæfi og taki af allan vafa um ruglingshættu við vörumerki í eigu andmælanda. Þá tengi neytendur hér á landi heitið Marina í tengslum við hótélrekstur beint við eiganda.

Þá telur eigandi rétt að vekja athygli á því að andmælandi hafi aðeins notað auðkenni sín í um fjögur ár þegar eigandi hóf notkun á umræddu merki og ekki sé um samræmda notkun á umræddu heiti af hálfu andmælanda að ræða. Hvort sem heiti andmælanda væru vernduð á grundvelli notkunar eða áunnins sérkennis í fjögur ár, þá megi ætla að um veik vörumerki sé að ræða en almennt sé verndarumfang slíkra merkja minna en sterkra vörumerkja. Kenningin um veik og sterk vörumerki hafi almennt þýðingu við ruglingshættumatið, en eftir því sem merki



eru veikari því vægara sé ruglingshættumatið. Gæti andmælandi því í mesta lagi, að mati eiganda, bannað öðrum aðilum notkun á sama (eins) heiti fyrir sömu (eins) þjónustu. Þar sem merki eiganda inniheldur hinn sérkennandi og vel þekktu orðhluta Marina í miðju orðasambandinu, þá sé allur vafi tekinn af því að nokkur ruglingshætta geti verið til staðar með merkjunum.

Að mati eiganda uppfylla heitin Reykjavík Residence, Reykjavík Residence Suites og Reykjavík Residence Hotel ekki almenn skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi og hafi engin gögn verið lögð fram í málinu sem sanni það að merkin hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar. Heitin geti ekki talist vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml., né séu þau alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., auk þess sé ekki hægt að sjá hvernig þau ákvæði eigi erindi í máli þessu. Þá sé ekki hægt að sjá að ákvæði 2. og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við.

Merki eiganda inniheldur orðhlutann Marina sem að mati eiganda veitir merkinu fullnægjandi sérkenni og aðgreiningarhæfi og þar sem neytendur hér á landi tengi hótélrekstur undir heitinu Marina við eiganda þá sé ekki hægt að sjá að til staðar sé nokkur ruglingshætta með heitunum.

Með vísan til alls framangreinds ítrekar eigandi gerðar kröfur um að andmælunum verði hafnað og að skráning merkisins haldi gildi sínu.

Seinni greinargerð andmælanda

Andmælandi vísar til þess að eigandi mótmæli því að 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við í málinu. Ekki sé í ákvæðinu tæmandi talið með hvaða hætti hægt sé að villa um fyrir mönnum með skráningu vörumerkis. Ljóst sé að mati andmælanda að merki eiganda sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum þannig að þeir blekkist af vörumerki eiganda og haldi að það tilheyri andmælanda, sem hafi markvisst og við góðan orðstír byggt upp vinsælt vörumerki fyrir tímabundna gistinguþjónustu.

Þá mótmælir andmælandi því að ósamræmi sé í notkun vörumerkja hans. Það að ein af mörgum bókunarsíðum á netinu sýni nafnið Reykjavík Residence Apartment Hotel séu einfaldlega mistök, enda alveg skýrt hver vörumerki andmælanda séu. Ef sú tilvísun sem eigandi vísar til varðandi þetta atriði er skoðuð nánar, sést augljóslega að átt er við Reykjavík Residence Hotel.

Eins og áður hefur komið fram eru vörumerki andmælanda þrjú talsins: Reykjavík Residence (www.reykjavikresidence.is), Reykjavík Residence Hotel (www.rhotels.is) og Reykjavík Residence Suites (www.rrsuites.is).

Þá bendir andmælandi á að Reykjavík Residence sé lýsandi fyrir vörumerkið í heild sinni, en orðin Hotel og Suites lýsi síðan þeirri þjónustu sem veitt sé undir hvoru vörumerkinu fyrir sig, þ.e. annars vegar hótél og hins vegar íbúðir.



Þá mótmælir andmælandi þeirri þýðingu sem eigandi leggur til á orðinu *residence*, en orðið er að mati andmælanda almennt ekki lýsandi fyrir þann þjónustuflokk sem hér er til umfjöllunar, þ.e. tímabundna gistiþjónustu, þó orðin „hotel“ og „suites“ séu það vissulega. Þá sé vafasamt að treysta um of á skilgreiningu á vefsíðu sem geti verið búin til af hverjum sem er.

Eigandi bendir á þýðingu orðsins *residence* í ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi, sem og í Oxford Dictionaries á netinu. Eins og sjá megi er með orðinu *residence* einkum vísað til heimilis en einnig til þess að þar kunnir þjóðhöfðingjar eða aðrir að dvelja og skýrir það m.a. val andmælanda á orðinu *residence*, þ.e. vegna þeirra sögu sem fylgir t.a.m. Hverfisgötu 21 þar sem Reykjavík Residence Hotel er staðsett. Nafninu sé þannig m.a. ætlað að vísa til sögunnar á bakvið húsnæði hótelsins en til þess að skýra það betur skuli bent á að annars vegar hafi Jón Magnússon bæjarfógeti í Reykjavík og eiginkona hans, Þóra Jónsdóttir, látið byggja húsið árið 1912. Hann hafi orðið formaður Heimastjórnarflokksins 1917 og forsætisráðherra í fyrstu ríkisstjórn Íslands sama ár. Eftir að íhaldsflokkurinn var stofnaður árið 1924 hafi Jón orðið leiðtogi hans. Þá hafi hins vegar konungur og drottning Dana gist í húsinu í Íslandsheimsókn sinni í júní 1926.

Að mati andmælanda eru því fullyrðingar eiganda um að orðið *residence* sé lýsandi fyrir tímabundna gistiþjónustu rangar, en merkið uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. Bendir andmælandi í því samhengi á mál Evrópuþingsmáls frá 20. september 2001 í máli nr. C-383/99 P (BABY-DRY) þar sem niðurstaðan var sú að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðanotkun enskumælandi manna. Með sama hætti sé orðið *residence* ekki lýsing á þeirri þjónustu sem hér er til umfjöllunar, heldur orðið *hotel*.

Andmælandi bendir á að ljóst sé að skilyrði skráningar á grundvelli 2. mgr. 3. gr. vml. geti átt við í máli þessu og vísar hann til greinargerðar með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum því til stuðnings. Í þessu sambandi hafi verið sýnt fram á víðtæka umfjöllun um vörumerkin þrjú. Einnig skuli bent á að á þeim markaði sem hér um ræði fara markaðssetning að miklu leyti fram á netinu og sé oft beint frekar að erlendum mörkuðum en innlendum. Andmælandi hafi t.a.m. haldið lénunum *reykjavikresidence.is* og *rrhotel.is* í að verða 6 ár og léninu *rrsuites.is* síðan 2013.

Andmælandi mótmælir því að engin ruglingshætta sé til staðar eins og eigandi haldi fram og vísar til þess sem þegar hefur komið fram. Ljóst sé, að mati andmælanda, að báðir aðilar veiti þjónustu á sama sviði og því verði ekki gerðar miklar kröfur til þess hvort möguleiki sé á að villst verði á vörumerki aðila. Bendir andmælandi á dóm Hæstaréttar frá 30. september 1999 í máli nr. 34/1999 (Kartöflu-Lína) og þá staðreynd að einu orði sé bætt inn í höfuðmerki andmælanda, þ.e. Marina, sem gefi til kynna að Marina sé hluti af hótélkeðju Reykjavík Residence.



Seinni greinargerð eiganda

Varðandi ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og tilvísun andmælanda til skýringa með vörumerkjalögnum, bendir eigandi á að í skýringunum sé jafnframt tekið fram að 1.-3. tl. 1. mgr. ákvæðisins miði að því að vernda almenna og opinbera hagsmuni, en 4.-7. tl. miði að því að vernda réttindi einstakra aðila. Vísar eigandi til íslensks fræðiritis máli sínu til stuðnings þar sem fjallað sé um 2. tl. ákvæðisins. Þar komi meðal annars fram að ákvæðinu verði almennt ekki beitt ef um er að ræða hættu á að villst verði á merkjum, þótt segja megi að merki séu í þeim tilvikum líka villandi hvað varðar viðskiptauppruna. Ákvæðið geti hins vegar átt við í þeim tilvikum þegar um er að ræða sömu merki fyrir sömu vöru og/eða þjónustu. Þar sem þau merki sem hér um ræðir eru ekki þau sömu og andmælandi hefur ekki, að mati eiganda, sýnt fram á að hann njóti einkaréttar til umræddra auðkenna, mótmælir eigandi því að ákvæði þetta eigi við í málinu enda styðji framangreint það sjónarmið að hans mati.

Þar sem því hafi verið mótmælt að andmælandi eigi einkarétt á þeim auðkennum sem hann byggir málatilbúnað sinn á, m.a. sökum þess að merkin skorti sérkenni og um ósamræmda notkun sé að ræða, vísar eigandi því til viðbótar til staðhæfingar andmælanda í greinargerð sinni þar sem hann lýsi því yfir að orðin Reykjavík Residence séu lýsandi fyrir vörumerki andmælanda. Því til viðbótar sé staðhæft að orðin Hotel og Suites lýsi þeirri þjónustu sem veitt sé undir hvoru vörumerkinu fyrir sig. Þetta styðji þann málatilbúnað eiganda að vörumerkjaréttur andmælanda sé ekki til staðar sökum skorts á sérkenni.

Varðandi merkingu orðsins *residence* og almenna notkun þess í tengslum við hótelpjónustu eða annars konar tímabundna gistiþjónustu bendir eigandi á að við netleit megi sjá að orðið sé í fjölmörgum tilvikum notað til að lýsa ákveðinni tegund þjónustu. Vel megi vera að orðabók frá árinu 1984 hafi þýtt orðið með ákveðnum þröngum hætti en veruleikinn sé sá í dag að mikið vatn hafi runnið til sjávar í ferðaþjónustu, bæði hér á landi sem og annars staðar og orðanotkun því önnur en hún hafi verið fyrir rúmum 30 árum síðan. Orðið geti haft þá þýðingu að um sé að ræða ákveðna tegund tímabundinnar gistiþjónustu og sjá megi við netleit að orðið sé í dag notað sem slíkt, framhjá því verði ekki litið.

Að mati eiganda er orðasambandið Reykjavík Residence eitt og sér almennt og sérkennalaust og geti andmælandi því ekki öðlast einkarétt á því. Eigandi bendir á að hann hafi sótt um skráningu merkisins Reykjavík Marina Residence og þeirri orðauppröðun sem hún birtist í. Neytendur hér á landi tengi vörumerkið Marina við eiganda og njóti það merki verndar hér á landi sem orðmerki. Það er því mat eiganda að engin ruglingshætta sé með umræddu auðkenni og auðkenni andmælanda.

Að lokum mótmælir eigandi því að merki andmælanda hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, enda liggi ekki fyrir nein frekari gögn því til stuðnings. Almennt sé gerð krafa til samfelldrar langrar notkunar svo almennra og lýsandi orða svo merkið geti talist hafa öðlast sérkenni á grundvelli notkunar. Þá bendir eigandi á að í þeim tilvikum þar sem fallist er á áunnið sérkenni sé verndarumfang slíkra merkja almennt þröngt. Skráning eiganda samanstandi af þremur orðhlutum sem saman myndi sterka heild og sé það sú heild í



nákvæmlega þeirri uppröðun sem vernd merkisins tekur til. Orðhlutinn Marina í miðju merkisins veiti því fullnægjandi sérkenni og komi í veg fyrir mögulega ruglingshættu við auðkenni andmælanda. Ef fallist verður á að merki andmælanda hafi áunnið sér sérkenni á grundvelli notkunar þó skömm sé, er það mat eiganda að engin ruglingshætta sé til staðar þar sem verndarumfang andmælanda sé það þröngt að það geti ekki tekið til vörumerkis eiganda.

Eigandi bendir á að andmælandi vísi máli sínu til frekari stuðnings til dóms Hæstaréttar frá 30. september 1999 í máli nr. 34/1999 sem varðaði vörumerkið LÍNA (stílfærðir stafir) fyrir matvöru í flokki 29. Að mati eiganda er ekki hægt að fallast á að um sambærilegt mál sé að ræða þar sem orðið *lína* geti hvorki talist almennt né lýsandi fyrir matvörur. Það að bæta svo lýsandi og almennu orði við LÍNA, í þessu tilviki „kartöflu“, bæti engu við sérkenni merkisins ólíkt orðhlutanum Marina í máli þessu enda sé það merki skráð sem orðmerki í eigu eiganda fyrir m.a. tímabundna gistiþjónustu í flokki 43.

Með vísan til þeirra röksemda sem fram komu í fyrri greinargerð eiganda og með vísan til þess sem að framan greinir fer eigandi þess á leit við skráningaryfirvöld að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning merkisins haldi gildi sínu.

Niðurstaða

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

Andmælin byggja á ruglingshættu við þrjú óskráð vörumerki andmælanda, Reykjavík Residence, Reykjavík Residence Suites og Reykjavík Residence Hotel, sbr. m.a. 2. mgr. 4. gr. og 2., 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

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

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.

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



við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki. Vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu, getur þó ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó getur vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml.

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 (ICEAVIA).

Við mat á því hvort um notkun á vörumerki hafi verið að ræða 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 líklegra 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.

Andmælandi rekur hótél á Hverfisgötu í Reykjavík undir auðkenninu Reykjavík Residence og hefur gert frá árinu 2011. Í rekstri sínum telur andmælandi að vörumerkjaréttur hafi stofnast honum til handa með notkun á þremur merkjum í hans eigu, Reykjavík Residence, Reykjavík Residence Hotel og Reykjavík Residence Suites, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Andmælandi telur notkun sína ná til þjónustu í flokkum 35, 41 og 43.

Þrátt fyrir að andmælandi byggi andmæli sín á ruglingshættu við þrjú óskráð vörumerki í sinni eigu, telur Einkaleyfastofan nægjanlegt að fjalla einungis um merkið Reykjavík Residence, enda lýsa orðin Hotel og Suites þeirri þjónustu sem andmælandi býður upp á og bæta þar með engu við varðandi það mat sem fram fer á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Andmælandi leggur fram í málinu ýmis gögn sem sýna að merki hans, Reykjavík Residence, hafi verið notað hér á landi frá árinu 2011. Um er að ræða útprentanir af hinum ýmsu heimasíðum, þ. á m. heimasíðum í hans eigu, þar sem merki andmælanda kemur fram, fréttir, umfjallanir og auglýsingar úr dagblöðum hér á landi þar sem fjallað er með einum eða öðrum hætti um merki andmælanda og ýmsar leitarniðurstöður af netinu. Umrædd gögn, sem að hluta til eru dagsett, sýna notkun merkisins á tímabilinu 2011 til 2013, sem og á árinu 2016. Önnur gögn eru ódagsett.



Að mati Einkaleyfastofunnar sýna framangreind gögn fram á að andmælandi hafi sannanlega notað Reykjavík Residence hér á landi frá 2011-2013, sem og á árinu 2016 (sem er þó eftir umsóknardag eiganda), í skilningi 5. gr. vml. fyrir *tímabundna gistipjónustu* í flokki 43. Gögnin sýna ekki fram á notkun fyrir þjónustu í flokkum 35 og 41. Með hliðsjón af þessu þarf því að skoða hvort Reykjavík Residence hafi sérkenni eða hafi öðlast sérkenni með notkun.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna, m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja hafa nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins að þegar kveða skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.

Í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga segir um 13. gr. að þar sé fjallað um almenn skilyrði þess að vörumerki teljist hæf til skráningar. Í 1. mgr. kemur fram það grundvallarskilyrði að vörumerki þurfi að hafa sérkenni og aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur og þjónustu eiganda þess frá vörum og þjónustu annarra. Í greinargerðinni segir enn fremur að krafan um sérkenni og aðgreiningarhæfi grundvallist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að lýsing á vörunni eða þjónustunni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni eða þjónustunni sérkenni í huga almennings og hins vegar sé ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru eða þjónustu. Slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Um er að ræða orðasambandið Reykjavík Residence, en andmælandi hefur með framlögðum gögnum sýnt fram á að mati Einkaleyfastofunnar að hafa sannanlega notað umrætt merki fyrir *tímabundna gistipjónustu* í flokki 43 á ákveðnu tímabili í skilningi 5. gr. vml., sbr. ofangreint. Aðilar málsins deila um merkingu orðsins *residence*, en orðið merkir skv. Snöru veforðabók *búseta, vist, dvöl: heimili, bústaður, aðsetur: reisulegt íbúðarhús, höfðingjasetur*. Þá gefur orðið *Reykjavík* til kynna að þjónustan sem um ræði sé veitt þar. Orðasambandið vísar því að mati Einkaleyfastofunnar til þess að um aðsetur/dvöl í Reykjavík sé að ræða. Þá virðist jafnframt við netleit sem orðið *residence* sé almennt notað í tengslum við hótél og aðra tímabundna gistipjónustu bæði hér á landi og erlendis. Orðasambandið er því að mati Einkaleyfastofunnar lýsandi og almennt fyrir umrædda þjónustu, en það felur í sér að um tímabundna gistipjónustu í Reykjavík sé að ræða. Merkið skortir því sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. vml. og er ekki til þess fallið að greina þjónustu umsækjanda frá vörum og þjónustu annarra.

Sem fyrr segir skal einnig litið til 2. mgr. 13. gr. vml., en þar segir að þegar kveða skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu



lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun. Í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga segir um ákvæðið að jafnvel þótt merki hafi í upphafi ekki verið talið skráningarhæft geti notkun þess skapað því vernd. Þar skiptir m.a. máli tímalengd notkunar og hversu víðtæk notkunin hefur verið. Þegar vörumerki telst hafa öðlast sérkenni er miðað við að vörumerkjarétturinn nái aðeins til merkisins eins og það kemur fyrir og þeirrar vöru eða þjónustu sem það hefur verið notað fyrir og geti því aðeins verið skráð í samræmi við það.

Í samræmi við ofangreint verður að gera ríkar kröfur til notkunar merkis til að vörumerki sem skortir sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vml. teljist hafa öðlast áunnið sérkenni í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml., sbr. dóm Hæstaréttar frá 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012 (Hótel Keflavík). Verða framlögð gögn að sýna fram á að merki hafi öðlast yfirfærða merkingu þannig að mikill meirihluti viðeigandi markhóps geri sér grein fyrir að umrætt merki sé vörumerki tiltekins aðila og þannig viðskiptalegt auðkenni, sbr. sem dæmi úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 8/2007 (FRÍLAGER). Má í þessu sambandi einnig nefna úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 5/2001 (JÓLASÍLD), en þar kemur fram að gera verði sérstaklega strangar kröfur til merkja sem eru mjög lýsandi til viðurkenningar á því að slík merki teljist hafa öðlast áunnið sérkenni.

Að mati Einkaleyfastofunnar sýna framlögð gögn í máli þessu ekki fram á áunnið sérkenni í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Gögnin sem um ræðir eru m.a. fréttir og auglýsingar frá árunum 2011-2013 sem og á árinu 2016, en eingöngu er unnt að líta til dagsettra gagna í þessu tilliti. Um tiltölulega þröngt ósamfellt tímabil er að ræða, auk þess sem stofnunin telur að gögnin sýni ekki fram á að mikill meirihluti viðeigandi markhóps sé farinn að líta á auðkennið sem vörumerki tiltekins aðila, sbr. ofangreinda umfjöllun.

Eins og að framan greinir hefur andmælandi sýnt fram á notkun Reykjavík Residence í skilningi 5. gr. vml. fyrir *tímabundna gistipjónustu* frá 2011-2013 sem og á árinu 2016. Þó gögn þau sem andmælandi leggur fram sýni vissulega notkun á framangreindu tímabili, sýna gögnin ekki fram á áunnið sérkenni í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml., sbr. ofangreint. Þá bendir Einkaleyfastofan á að áunnið sérkenni á svo almennu orðasambandi nái eðli málsins samkvæmt einungis til orðanna í umræddri röð, þ.e. Reykjavík Residence. Áunnið sérkenni með notkun hefði því að mati Einkaleyfastofunnar ekki geta staðið í vegi fyrir merkinu Reykjavík Marina Residence, enda ætti andmælandi ekki einkarétt á orðunum Reykjavík og Residence einum og sér, heldur aðeins saman í þeirri röð sem þau koma fyrir.

Í ljósi þess að merki andmælanda, Reykjavík Residence, er ekki talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi og andmælandi hefur ekki sýnt fram á áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., að mati Einkaleyfastofunnar, hefur vörumerkjaréttur andmælanda ekki stofnast. Þegar af þeirri ástæðu verður ekki fjallað um aðrar málsástæður aðila. Krafa um að skráning vörumerkisins Reykjavík Marina Residence verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.



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.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins Reykjavík Marina Residence nr. V0097919 skal halda gildi sínu.

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr.