



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 37/2015

Auðkennið Reykjavík Lights Apartment

I.

Erindið

Með bréfi Keahótel ehf., fyrir hönd Suðurlandsbrautar 12 ehf., dags. 6. nóvember 2014, var kvartað yfir notkun Bergþórugötu 23 ehf. á auðkenninu „Reykjavík Lights“. Í bréfinu segir að félagið hafi einkarétt til notkunar vörumerkisins REYKJAVÍK LIGHTS samkvæmt vörumerkjaskráningu 350/2013 fyrir vörur í flokki 39 og 43. Framangreindir flokkar taki til ferðaþjónustu, veitingaþjónustu, hótelpjónustu og tímabundinnar gistinguþjónustu og hafi félagið því einkarétt til notkunar á vörumerkinu REYKJAVÍK LIGHTS í tengslum við veitingu framangreindrar þjónustu.

Keahótel, sem reki hótelið Reykjavík Lights á Suðurlandsbraut 12, hafi orðið þess vart að Bergþórugata 23 reki skammtímaleigu íbúða sem markaðssett sé ferðamönnum undir auðkenninu „Reykjavík Light Apartments“. Keahótel telji rekstur Bergþórugötu 23 undir auðkenninu „Reykjavík Light Apartment“ fela í sér skýrt brot á vörumerkjarétti Suðurlandsbrautar 12 og í andstöðu við 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Keahótel telji ennfremur að notkun Bergþórugötu 23 á umræddu auðkenni brjóti í bága við góða viðskiptahætti og sé í andstöðu við 13. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Keahótel hafi farið fram á það með bréfi, dags. 29. september 2014, að Bergþórugata 23 léti þá þegar af notkun auðkennisins „Reykjavík Light Apartments“ í starfsemi sinni, enda væri um skýrt brot á vörumerkjarétti að ræða. Með bréf Bergþórugötu 23, dags. 19. október 2014, hafi því hins vegar verið hafnað. Hafi fyrirsvarsaður félagsins vísað til þess að ekki væri um brot á vörumerkjarétti að ræða þar sem að auðkenni Bergþórugötu 23 og vörumerki Suðurlandsbrautar 12 væru ekki nægilega lík, auk þess sem að Bergþórugata 23 veitti ekki sömu þjónustu og umboðsaðili Suðurlandsbrautar 12.

Í 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga segi að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfssemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Keahótel telji auðséð að með



notkun auðkennis Bergþórugötu 23 sé brotið gegn ofangreindum vörumerkjarétti Suðurlandsbrautar 12. Fullyrðingu þessa styðji Keahótel með þeim rökum að Bergþórugata 23 notist ekki aðeins við nauðalíkt auðkenni Suðurlandsbrautar 12 heldur veiti það einnig sömu þjónustu og Keahótel sem sé umboðsaðili Suðurlandsbrautar 12. Það sé því augljóst að notkun Bergþórugötu 23 á auðkenninu „Reykjavík Light Apartments“ feli í sér hættu á því að neytendur telji annars vegar tengsl á milli merkjanna tveggja og hins vegar Bergþórugötu 23 og Keahótelsins.

Í áður nefndu svarbréfi Bergþórugötu 23, dags. 19. október 2014, hafi því verið haldið fram að Bergþórugata 23 og Keahótel starfi á ólíkum mörkuðum þar sem Bergþórugata 23 leigi út íbúðir til ferðamanna á svæði 101 Reykjavík, en Keahótel leigi út hótélberbergi til ferðamanna á svæði 108 Reykjavík. Framangreint breyti því ekki að um sé að ræða brot á vörumerkjarétti Suðurlandsbrautar 12 enda eigi félagið skráð vörumerki sem nái meðal annars til tímabundinnar gistiþjónustu. Auðséð sé að tímabundin leiga íbúða til ferðamanna falli undir þann vöruflokk. Sé því fullnægt skilyrði 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu.

Í svarbréfi hafi því jafnframt verið haldið fram, að ekki sé hættu á því að neytendur ruglist á merkjunum þar sem annað merkið sé í eintölu „Light“ en hitt í fleirtölu „Lights“. Keahótel hafni þessum röksemdum Bergþórugötu 23 alfarið. Þegar umrædd auðkenni, REYKJAVÍK LIGHTS og „Reykjavík Light Apartments“, séu borin saman blasi sjónlíking merkjanna við óháð því að annað merkjanna sé í fleirtölu en hitt í eintölu. Þá beri við mat á því hvort merkjalíking sé með þeim hætti að neytendur geti ruglast að líta til þess hvaða atriði hafi mest sérkenni í viðkomandi merki, og sé sjónum því beint að þeim hluta merkisins sem hafi hvað mest áhrif. Hafi tvö vörumerki að geyma sömu sérkennandi þætti séu taldar auknar líkur á ruglingshættu. Óumdeilanlega séu aðaltákn þeirra vörumerkja, sem hér sé deilt um líkindi á, sá hluti þeirra sem vísi til Reykjavík Light/Lights. Heildarmynd vörumerkja sé því svo lík að um ruglingshættu sé að ræða.

Keahótel telji ennfremur að notkun Bergþórugötu 23 á auðkenninu „Reykjavík Light“ feli í sér óréttmæta viðskiptahætti og brjótí í bága við 15. gr. alaga nr. 57/2005. Í 1. másl. 15. gr. a. segi að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er noti. Ljóst sé að auðkennið „Reykjavík Light Apartments“ sé notað í atvinnustarfsemi og í óþökk einkaréttarhafa vörumerkisins REYKJAVÍK LIGHTS og feli í sér skýrt brot á téðu ákvæði.

Í 2. másl. 15. gr. a. segi að sérhverjum sé bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkalla til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Með vísan til ofangreindra röksemda telji Keahótel að notkun fyrirtækisins á auðkenninu „Reykjavík Light Apartments“ feli einnig í sér brot á ákvæði þessu.



Með hliðsjón af öllu framangreindu sé þess óskað að Neytendastofa kveði á um réttarstöðu aðila í framangreindu máli.

II. Málsmeðferð

1.

Bréf Keahótels var sent Bergþórugötu 23 til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 19. nóvember 2014. Í bréfinu var vakin athygli á því að Neytendastofa teldi ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 einnig geta átt við um ákvæðið.

Svar Bergþórugötu 23 barst með bréfi, dags. 5. desember 2014. Í bréfinu segir að erindi Keahótels uppfylli ekki almennar málsmeðferðareglur stjórnarsýslulaga þar sem þess sé óskað að Neytendastofa kveði á um réttarstöðu aðila í málinu. Hér sé ekki um kröfu að ræða heldur lögspurningu sem beri að vísa frá stofnuninni. Leiðbeiningarskylda stjórnvalds nái ekki til þess að leiðbeina um framsetningu á svo óskýrri kröfugerð. Skýringar Neytendastofu á kröfugerð séu nauðsynlegar til þess að erindið skiljist að einhverju leyti en ganga lengra en leiðbeiningarskylda stjórnvalds kveði á um.

Taki stofnunin kröfugerðina til greina með því að skýra út og fylla í eyðurnar um það hvað verið sé að fara fram á þá sé rétt að benda á helstu sjónarmið í þessu efni sem hvert um sig leiði til þess að ekki sé um brot að ræða á vörumerkjarétti eða brot gegn lögum nr. 57/2005.

Í bréfi Keahótels séu alhæfingar um brot á rétti til notkunar hluta nafnsins þó að um sitt hvora vöruna sé að ræða, fyrirtækin starfi á ólíkum mörkuðum og hún sé ekki veitt á svipuðum stað. Ekki sé um að ræða staðgönguvöru. Þá sé ritháttur orðanna misjafn og byggt sé á almennum heitum hugtaka sem hafi veitta vernd í vörumerkjarétti. Eitt þessara atriða út af fyrir sig leiði til þess að ekki sé hætt á að ruglingshætta skapist milli þessara ólíku heita. Engin sönnun sé færð fram um þessa meintu ruglingshættu í bréfi Keahótels. Um öll þessi atriði sé vísað til bréfs Bergþórugötu 23 til Keahótels, dags. 19. október 2014.

Sérstaklega sé bent á að leiga á tjaldstæði sé í eðli sínu leiga á tímabundinni gistiþjónustu. Það eitt út af fyrir sig sé ekki ákvarðandi um það hvort auðkenni teljist svo lík að ruglingshætta skapist, heldur sú þjónusta sem veitt sé. Rekstur íbúðaleigu sé gjörólíkur þeim rekstri sem felist í leigu á hótélherbergjum þar sem þjónusta sem í boði sé, í hvorum flokki fyrir sig, sé gjörólíkur. Nánar sé gerð grein fyrir því í fyrrnefndu bréfi frá 19. október 2014 í hverju sú þjónusta felist sem sé veitt á hótelinu Reykjavík Lights annars vegar og með íbúðaleigu á vegum Bergþórugötu 23, hins vegar. Í sama bréfi sé vísað til dómfordæma Hæstaréttar og úrskurða áfrýjunarnefndar neytendamála en ekki sé minnst á slíkar heimildir í bréfi Keahótels til Neytendastofu, til stuðnings alhæfingum og málsástæðum.



Öllum kröfum, staðhæfingum og málsástæðum um brot á lögum nr. 57/2005 og lögum nr. 45/1997 sé því ítrekað harðlega mótmælt.

2.

Bréf Bergþórugötu 23 var sent Keahótel til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 16. desember 2015. Svar barst með bréfi, dags. 2. janúar 2015. Í bréfinu segir að í ljósi athugasemda Bergþórugötu 23 við kröfugerð Keahótel skuli áréttað að Keahótel krefjist þess að Neytendastofa taki ákvörðun um að notkun Bergþórugötu 23 á auðkenninu „Reykjavík Light“ í starfsemi sinni feli í sér brot á 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þá sé þess krafist að Neytendastofa banni Bergþórugötu 23 notkun á orðunum „Reykjavík Light“ til að einkenna þjónustu sína og að Bergþórugata 23 verði beitt öllum þeim viðurlögum sem lög leyfa til að koma í veg fyrir áframhaldandi brot.

Reykjavík Lights Hotel ehf., sem áður hafi heitið Suðurlandsbraut 12 ehf., hafi skv. vörumerkjaskráningu nr. 350/2013 einkarétt til notkunar vörumerkisins REYKJAVÍK LIGHTS fyrir vörur og þjónustu í ferðaþjónustu, veitingaþjónustu, hótelpjónustu og tímabundinni gistiþjónustu. Reykjavík Lights Hotel og Keahótel, sem umboðshafi vörumerkisins og rekstraraðili Reykjavík Lights Hotel, hafi því einkarétt til notkunar vörumerkisins og sé öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist.

Til þess að njóta einkaréttar verði vörumerki að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru þess eða þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin því að jafnaði við að merki sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtæki bjóði. Þrátt fyrir að orðin Reykjavík og lights séu út af fyrri sig almennt sé samsetning þeirra á engan hátt lýsandi fyrir ferðaþjónustu, veitingaþjónustu, hótelpjónustu eða tímabundna gistiþjónustu. Vörumerkið REYKJAVÍK LIGHTS sem skráð hafi verið hjá Einkaleyfastofu hafi því fólgið í sér nægileg sérkenni til þess að njóta verndar skv. 4. gr. laga nr. 45/1997 og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Þá sé augljós ruglingshætta á milli vörumerkisins REYKJAVÍK LIGHTS og auðkennisins „Reykjavík Light Apartments“. Félögin starfi á sama markaði og veiti bæði skammtímagistiþjónustu fyrir ferðamenn á Reykjavíkursvæðinu. Félögin séu því keppinautar. Breyti þar engu um þó svo að annað félagið selji gistingu á hótélherbergjum en hitt gistingu í íbúðum. Eigi það sérstaklega við þar sem auðkenni þeirra séu nauðalík, en því líkari sem auðkenni séu, því minni kröfur séu gerðar til skyldleika starfsemi aðila við mat á ruglingshættu.

Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar á milli tveggja merkja beri að líta á heildarmynd merkjanna. Af þeim sökum komi viðskeyting orðs, s.s. apartments, framan eða aftan við merki sem þegar sé í notkun, ekki í veg fyrir ruglingshættu. Þá verði að líta til þess að



vörumerki skv. vörumerkjaskráningu nr. 350/2013 sé í heild sinni tekið upp í auðkenni Bergþórugötu 23 sem leiði til aukinna líkinda á ruglingshættu.

Að lokum hafi í bréfi Bergþórugötu 23 verið vísað til þess að engar sönnur hafi verið færðar fram fyrir meintri ruglingshættu. Í því sambandi beri að taka fram að sá sem haldi fram ruglingshættu þurfi ekki að sanna að ruglingur hafi átt sér stað, heldur aðeins að sýna fram á að hætta sé á að neytendur geti ruglast. Telji Keahótel að sýnt hafi verið fram á slíka ruglingshættu.

Að öðru leyti séu ítrekuð þau rök sem þegar hafi komið fram.

3.

Bréf Keahótel var sent Bergþórugötu 23 til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 13. janúar 2015. Svar barst með bréfi, dags. 19. janúar 2015. Í bréfinu er áréttað að Bergþórugata 23 og Keahótel reki gistiþjónustu á gjörólíkum markaði. Bergþórugata 23 reki íbúðaleigu með svo til engri þjónustu og Keahótel reki hótél með víðtækri þjónustu eins og nánar hafi verið rakið í fyrri bréfum.

Verðlagning á gistingu sé ólík, markhópar ólíkir og varan sem sé í boði sé ólík. Ekki sé því um að ræða að sköpuð verði ruglingshætta þó að talið yrði að einhver líkindi séu með orðmerkjum sem einkenna starfsemi félaganna. Þá sé það ítrekað að orðin sem um ræði séu mjög almenn. Orðið Light (ljós) sé almennt hugtak eins og himinn, loft, vatn og sjór og því sé vernd þessháttar orðs afar takmörkuð auk þess sem þau séu ólík, annað sé í eintölu en hitt í fleirtölu og því sé ritháttur og merking orðanna ólík.

Það skipti meginmáli við mat á ruglingshættu hvort heitin gefi lýsingu á sömu þjónustu og á svipuðum stað. Um hvorugt sé að ræða. Þjónustan eða varan sem í boði sé og lýst sé á bókunarvefjum sýni, svo ekki verði um villst, með myndum og upplýsingum að um sé að ræða hótél sem sé utan miðbæjarins í tilviki Keahótel. Í hinu tilvikinu sé um að ræða íbúðaleigu án þjónustu staðsetta í miðbænum. Engin leið sé við töku ákvörðunar um kaup á hótélgistingu að ruglast á þessu og leigja sér íbúð þess í stað, bæði með tilliti til ólíkrar vöru/gistingu og þjónustu sem fyrirtækin bjóði upp á og ólíkrar staðsetningar sem skipti miklu máli við val á gistingu.

Val á því hvort keypst sé hótélgisting eða íbúðagisting hafi ekkert með auðkennið að gera sem fyrirtækin Keahótel og Bergþórugata 23 noti í sínum rekstri. Á hótélgistingu og íbúðagistingu sé skýr og aðgreinanlegur munur. Viðskiptavinur ruglist ekki á Trabant og Benz þó að bæði séu ökutæki. Telja verði það dæmi hliðstætt við vali á hótélgistingu og íbúðagistingu.

Það sé því augljóst að engin ruglingshætta sé hér til staðar eins og haldið sé fram í umræddu bréfi. Það að engar sannanir séu lagðar fram til stuðnings, staðfesti að engin ruglingshætta sé



til staðar, þar sem enginn viðskiptavinur virðist hafa ruglast á umræddum auðkennum og kvartað undan því að hann hafi keypt gistingu í íbúð án þjónustu þegar hann ætlaði að kaupa hótलगistingu með þjónustu.

Að öðru leyti séu ítrekuð þau rök sem áður hafi komið fram.

4.

Bréf Bergþórugötu 23 var sent Keahótel til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 27. janúar 2015. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

Neytendastofu bárust frekari athugasemdir Keahótel með bréfi, dags. 31. mars 2015. Í bréfinu segir að til viðbótar við skýringar og athugasemdir í fyrri bréfum þyki félaginu rétt að vekja athygli á meðfylgjandi viðbótargagni, sem félagið telji styðja við grundvöll kvörtunar sinnar um að augljóst sé að ruglingshætta skapist vegna notkunar Bergþórugötu 23 á auðkenninu „Reykjavík Light Apartments“ fyrir þjónustu sína og skráðs vörumerkis Reykjavík Lights Hotel, REYKJAVÍK LIGHTS.

Félaginu þyki rétt að vekja athygli á ábendingu sem félaginu hafi brotist frá Reykjavík Excursions – Kynnisferðum, þann 24. mars 2015. Í tölvupóstsamskiptum sé vakin athygli Keahótel á því að forsvarsmaður Bergþórugötu 23 hafi óskað eftir þjónustu Reykjavík Excursions – Kynnisferðum, en Reykjavík Excursions – Kynnisferðir telji auðkenni þjónustu Bergþórugötu 23 geta valdið misskilningi fyrir viðskiptavinum Reykjavík Lights Hotel sem Reykjavík Excursions – Kynnisferðir þjónusti nú þegar. Sökum þess að Reykjavík Excursions – Kynnisferðir telji notkun Bergþórugötu 23 á auðkenninu „Reykjavík Lights Apartments“ fyrir þjónustu sína líkjast svo mikið vörumerkinu REYKJAVÍK LIGHTS að ruglingshætta skapist telji Reykjavík Excursions – Kynnisferðir að hætta sé á því að ef Reykjavík Excursions – Kynnisferðir verði við beiðni Bergþórugötu 23, að hætta verði á að viðskiptavinir aðilanna ruglist og yrðu keyrðir á rangan gististað, enda starfi aðilar á sama markaði og veiti báðir skammtímagistipjónustu fyrir ferðmenn á höfuðborgarsvæðinu. Í ljósi þessa og sökum þess að aðilar séu keppinautar á þeim markaði hafi viðskiptastjóri Reykjavík Excursions – Kynnisferðir talið sig ekki geta orðið við beiðni Bergþórugötu 23 nema með því að leita samþykkis félagsins fyrst. Þykir Keahóтели framangreint renna enn sterkari stoðum undir þá fullyrðingu sína að augljóst sé að notkun Bergþórugötu 23 á auðkenninu „Reykjavík Lights Apartments“ fyrir þjónustu sína sé svo lík skráðu vörumerki félagsins að ruglingshætta skapist fyrir viðskiptavinum og því um að ræða brot á einkarétti félagsins til notkunar vörumerkisins REYKJAVÍK LIGHTS.

Í ljósi alls ofangreinds og framkominna röksemda félagsins í fyrri bréfum telji félagið að færðar hafi verið fram nægilegar sönnur fyrir meintri ruglingshættu. Ítrekaðar séu fyrri kröfur og röksemdir.



5.

Bréf Keahótel var sent Bergþórugötu 23 til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 1. apríl 2015. Með tölvubréfi Bergþórugötu 23, dags. 9. apríl 2015, var Neytendastofu sendur tölvupóstur Reykjavík Excursions – Kynnisferða til Bergþórugötu 23 þar sem fram hafi komið skýringar á því að ekki væri hægt að bjóða upp á skutl að húsi. Í tölvubréfinu hafi ekki verið minnst á ruglingshættu.

6.

Tölvubréf Bergþórugötu 23 var sent Keahótel til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 22. apríl 2015, og tilkynnt um lok gagnaöflunar málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun Keahótel ehf., f.h. Reykjavík Lights Hótel ehf., áður Suðurlandsbraut 12 ehf., yfir notkun Bergþórugötu 23 ehf. á auðkenninu „Reykjavík Light Apartments“. Að mati Keahótel brýtur notkunin gegn vörumerkjarétti Keahótel auk þess að vera í andstöðu við góða viðskiptahætti og brjóta gegn ákvæðum 13. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, enda eigi Keahótel skráð vörumerkið REYKJAVÍK LIGHTS. Félögin séu keppinautar á markaði og vegna líkinda auðkennis Bergþórugötu 23 við skráð vörumerki Keahótel sé mikil ruglingshætta til staðar.

Af hálfu Bergþórugötu 23 er því hafnað að brotið sé gegn rétti Keahótel eða ákvæðum laga nr. 57/2005. Um sé að ræða almenn orð auk þess sem félögin séu ekki keppinautar og bjóði gjörólíka þjónustu. Þá hafi ekki verið sýnt fram á rugling milli félaganna vegna notkunarinnar.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 kemur fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Bannið gildi áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Ákvæði 13. gr. sem lýtur að öðrum hagsmunum neytenda en fjárhagslegur er svo hljóðandi:

„Óheimilt er að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt er gagnvart hagsmunum neytenda.“



Ákvæðið tekur eingöngu til hagsmuna neytenda sem ekki verða metnir til fjár. Í umfjöllun með ákvæðinu í greinargerð segir að sem dæmi um atriði sem fallið geti undir ákvæðið séu smekkur og velsæmi.

Ákvæði 15. gr. a. er svohljóðandi:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.“

Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glögg að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram að í 2. másl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. Þessi málsliður á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

Í bréfum Keahótel hefur jafnframt verið vísað til ákvæða 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Neytendastofu er ekki falið eftirlit með þeim lögum og því getur stofnunin ekki tekið ákvörðun á grundvelli þeirra laga.

3.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til nafnsins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis málsaðila eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.



Félagið Suðurlandsbraut 12 ehf. fékk skráð orðmerkið REYKJAVÍK LIGHTS hjá Einkaleyfastofu, sbr. vörumerkjaskráning nr. 350/2013, umsókn frá 1. febrúar 2013. Skráningin tekur til flokka 39: ferðapjónusta og 43: veitingapjónusta; hótelpjónusta; tímabundin gistiþjónusta. Í gögnum málsins kemur fram að nafni félagsins hafi, á meðan á meðferð málsins hjá Neytendastofu stóð yfir, verið breytt í Reykjavík Lights Hótel ehf. Þá rekur félagið hótél undir vörumerkinu REYKJAVÍK LIGHTS.

Félagið Bergþórugata 23 hefur rekið íbúðahótel í miðbæ Reykjavíkur undir auðkenninu „Reykjavík Light Apartments“. Í gögnum málsins hefur ekki verið vísað til þess að Bergþórugata 23 eigi auðkennið skráð hjá þar til bærum aðilum.

Aðilum málsins greinir á um það hvort þeir teljist keppinautar á markaði. Bæði félög eru skráð í atvinnugreinaflokk 68.20.2 *Leiga atvinnuhúsnæðis* hjá Firmaskrá. Þá stunda bæði félög tímabundna útleigu á gístiaðstöðu. Töluverður munur er á þjónustu aðilanna þar sem Keahótel stundar útleigu hótélherbergja með þjónustu en Bergþórugata 23 útleigu íbúða án þjónustu. Neytendastofa telur ekki unnt að líta á atvinnugreinaflokkun eina og sér heldur verði að taka mið af þeirri þjónustu sem félögin bjóða og hvernig henni er háttað. Að teknu tilliti til þess telur Neytendastofa að þjónusta þeirra geti talist staðgönguvara og að þeir séu keppinautar á markaði fyrir útleigu tímabundinnar gistingar.

Auðkennin sem hér um ræðir eru samsett heiti þar sem hvert orð innan heitisins er almennt orð. Þegar litið er til starfsemi aðilanna telur Neytendastofa orðið Light/Lights ekki lýsandi eða almennt fyrir starfsemi. Þá geta orðasambönd talist sérkennandi og einn aðili notið einkaréttar á þeim, sem slíkum, þrátt fyrir að orðasambandið sé sett saman úr almennum orðum. Með vísan til þessa er það mat Neytendastofu að Keahótel geti notið einkaréttar á orðasambandinu „Reykjavík Lights“ skv. ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 fyrir ferðapjónustu, veitingapjónustu, hótelpjónustu og tímabundna gistiþjónustu, sbr. skráning vörumerkis hjá Einkaleyfastofu.

Verður þá að líta til þess hvort ruglingshætta sé til staðar vegna notkunar beggja aðila á auðkenninum. Auðkenni Bergþórugötu 23 er samsett úr þremur orðum þar sem tvö fyrri orðin eru þau sömu og vörumerki Keahótel og það eina sem aðgreinir þau er að annað orðið í orðasambandinu „lights“ er í fleirtölu í auðkenni Bergþórugötu 23 en í eintölu í vörumerki Keahótel. Eins og áður hefur komið fram telur Neytendastofa aðilana keppinauta á markaði um útleigu tímabundinnar gistingar. Í ljósi líkinda auðkennanna og tengsla þeirrar þjónustu sem félögin bjóða telur Neytendastofa ruglingshættu vera fyrir hendi.

Með vísan til alls ofangreinds brýtur notkun Bergþórugötu 23 á auðkenninu „Reykjavík Lights Apartments“ gegn ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005. Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga er félaginu því bönnuð notkun auðkennisins.



Þrátt fyrir ofangreint brot Bergþórugötu 23 gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 fær Neytendastofa ekki séð að háttsemi félagsins hafi verið með þeim hætti að brotið hafi verið gegn öðrum hagsmunum neytendum en fjárhagslegum, sbr. 13. gr. laganna. Er því ekki um að ræða brot gegn því ákvæði.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Bergþórugata 23 ehf., Bergþórugötu 23, Reykjavík, hefur með notkun auðkennisins „Reykjavík Lights Apartment“ brotið gegn ákvæðum 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Bergþórugötu 23 ehf. bönnuð notkun auðkennisins. Bannið tekur gildi að fjórum viknum liðnum frá birtingu ákvörðunarinnar. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 25. september 2015

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir