

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

### í andmælamáli

nr. 18/2006

**The RITZ HOTEL, LIMITED, London, Bretlandi**

**gegn**

**Hotelconsult SHCC Colleges AG, Sviss**

### Málsatvik

Þann 3. nóvember 2003, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Hotelconsult SHCC Colleges AG, Englisch Gruss-Strasse 43, CH-3902 Glis, Sviss, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 810 848 CESAR HOTEL COLLEGES (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir '*Personal recruitment and placement in the hotel industry*' í flokki 35 og '*Activity carried out by professional schools and schools for higher studies providing specializaation in the hotel industry and the field of tourism; education in the hotel and tourism fields in collaboration with hotel schools and universities on the national territory and universities on the national territory and abroad*' í flokki 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2005.

Með bréfi, dags. 15. september 2005, andmælti ARNASON / FAKTOR, f.h. RITZ HOTEL LIMITED, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við alþjóðlegar skráningar í eigu andmælanda, nr. 798 256, CÉSAR RITZ og R255 490,

RITZ, sbr. 2., 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og 4 gr. sömu laga. Óskað var eftir fresti til að leggja inn greinargerð með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 20. október 2005.

Með bréfi, dags. 27. september 2005, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 27. janúar 2006 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Tilnefndur sem umboðsmaður umsækjanda var JURIS Lögmannsstofa (áður LEGALIS), sem óskaði eftir fresti til að leggja inn greinargerð, skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997. Hinn 26. febrúar barst greinargerð umsækjanda sem send var andmælanda sem fékk frest til 8. maí til að skila inn frekari athugasemdum. Seinni greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 8. maí 2006 og var hún send umsækjanda sem fékk frest til 12. júlí 2006 til að skila inn athugasemdum. Viðbótargögn bárust frá andmælanda, dags. 30. maí 2006. Hinn 6. júlí 2006 barst síðari greinargerð umsækjanda og er málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælt er skráningu vörumerkisins CESAR RITZ COLLEGES (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 810 848 fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 35 og 41. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við alþjóðlegar skráningar hans nr. 798 256 CÉSAR RITZ og R255 490 RITZ og byggir andmælandi á 2., 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og 4 gr. sömu laga.

Andmælandi bendir á að skráning merkis umsækjanda stangist algerlega á við vörumerkjarétt andmælanda, þar sem hann sé eigandi merkjanna, CÉSAR RITZ sbr. alþjóðleg skráning, nr. 798 256, sem skráð er fyrir '*Education, educational institutions, book and review publishing, organisation of educational competitions*' í flokki 41 og RITZ, sbr. alþjóðleg skráning, nr. R255 490 fyrir '*All services of hotels, restaurants, steakhouses, snack bars, cabarets, tea rooms, dance halls*' í flokki 42.

Andmælandi bendir á að skráningar hans séu báðar eldri en merki umsækjanda. Alþjóðleg skráning CÉSAR RITZ nr. 798256 var birt hér á landi hinn 20. nóvember 2003 og alþjóðlega skráningin RITZ, hafi upphaflega verið skráð árið 1961 í

Frakklandi en hafi öðlast gildi hér á landi í mars 2000. Merki umsækjanda hafi hins vegar verið skráð hér á landi í júlí 2005.

Varðandi mat á ruglingshættu bendir andmælandi á að ávallt skuli líta bæði til merkjalíkingar og þjónustulíkingar. Því líkari sem merkin eru þeim mun minni kröfur megi gera til vöru- og þjónustulíkingar. Hann bendir á að bæði merkin séu skráð fyrir þjónustu í tengslum við menntun og kennslu og því um verulega þjónustulíkingu að ræða milli merkjanna. Merki andmælanda, CESAR RITZ, er skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 41: '*Education, educational institutions, book and review publishing, organisation of educational competitions*'. Merki umsækjanda, CESAR RITZ COLLEGES, er skráð fyrir: '*Education; training, particularly in a hotel school and in the framework of a cooperation between hotel schools and universities involving student exchanges*'.

Andmælandi telur óumdeilt að veruleg sjónlíking sé milli merkjanna. Hann telur að þegar merkin séu borin saman feli þau í sér augljósa ruglingshættu. Merki andmælanda samanstendur af tveimur nöfnum annars vegar CÉSAR og hins vega RITZ. Merki umsækjanda samanstandi einnig af þessum tveimur nöfnum, auk nafnorðsins COLLEGES. Þá telur andmælandi orðið COLLEGES vera lýsandi í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga fyrir kennslu og menntun og væri ekki skráningarhæft eitt og sér fyrir slíka þjónustu. Orðið COLLEGES sé því veikur hluti merkisins og hefur takmörkuð áhrif við mat á ruglingshættu. Sá hluti merkjanna sem telja verði sérkennandi sé því nafnið CÉSAR RITZ.

Andmælandi bendir á að merki hans, RITZ, sbr. alþjóðleg skráning, nr. R255 490 sé skráð fyrir: '*All services of hotels, restaurants, steakhouses, snack bars, cabarets, tea rooms, dance halls*' í flokki 42 og merki umsækjanda, CESAR RITZ COLLEGES, sé skráð fyrir: '*personnel recruitment and placement in the hotel industry and the field of tourism*' í flokki 35. Í þessu tilviki sé einnig um þjónustulíkingu að ræða, þar sem skráning umsækjanda taki til ráðningar og kennslu í hóteliðnaði en merki andmælanda sé skráð fyrir hótélrekstur. Ljóst sé af þessu að viðskiptavinir umsækjanda myndu ætla að hann hefði einhver tengsl við andmælanda enda verið að nota nafn stofnanda andmælanda, César Ritz.

Andmælandi bendir á að hann sé eigandi að hinu heimspekkta Hóteli RITZ sem sé í París. Hótelið hafi verið stofnað af Césari Ritz og með því að umsækjandi noti, CÉSAR RITZ, í nafni sínu gefi hann ranglega til kynna að sú þjónusta sem hann

býður upp á tengist starfsemi andmælanda með einhverjum hætti og reynir því á óréttmætan hátt að hagnýta sér orðspor andmælanda.

Andælandi rekur síðan sögu vörumerkisins RITZ, s.l. rúmlega 100 ár. Meðal annars hafi César Ritz fengið vörumerki sitt skráð árið 1908 í Frakklandi og síðan fengið alþjóðlega skráningu í Bern hjá alþjóðaskrifstofunni seinna sama ár. Þá nefnir andmælandi að hótelið komi oft við sögu í frægum kvikmyndum og skáldsögum.

Andmælandi telur að heimsfrægð merkisins RITZ sé óumdeild, hótelið sé almennt talið upp sem eitt af bestu hótélum veraldar og vermir oft efsta sætið þegar kemur að að vali á besta hótelinu. Notkun annarra eigi sér almennt stoð í nýtlefissamningum við andmælanda. Nafnið RITZ hafi gegnum tíðina orðið að samnefnara fyrir sérstök gæði og einstakan munað. Með mikilli vinnu hafi tekist að skapa merkinu sérstaka stöðu og því öðrum óheimilt að notfæra sér þá viðskiptavild sem tengd er merkinu RITZ án þess að hafa til þess nokkra heimild frá löglegum og skráðum eiganda merkisins. Vörumerkið RITZ fyrir hótelpjónustu nýtur heimsfrægðar og því víðtækari verndar sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Þegar César Ritz dó árið 1918 arfleiddi hann eiginkonu sína að öllum eigum sínum og hún hafi framselt öll vörumerki CÉSAR RITZ til andmælanda, The Ritz Hotel Ltd.. Notkun annarra á merkinu hafi allar götur síðan verið háð samningum við Ritz Hotel Ltd..

Andmælandi bendir á að merki umsækjanda hafi verið synjað skráningar um víða veröld vegna ruglinsshættu við heimsfrægt merki andmælanda og telur að ótvíræð ruglingsshætta sé milli alþjóðlegrar skráningar umsækjanda, nr. 810 848, CÉSAR RITZ COLLEGES, og merkja andmælanda, CÉSAR RITZ, sbr. alþjóðleg skráning nr. 798 256 og RITZ, sbr. alþjóðleg skráning nr. R255 490, þar að auki sé merkið, RITZ, heimsfrægt sem felur í sér aukna réttarvernd gagnvart líkum merkjum.

Í seinni greinargerð andmælanda vísar hann til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 17/2004, sem kveðinn var upp hinn 30. mars 2006, þar sem sömu aðilar deildu um hvort merki umsækjanda, orð- og myndmerkið, HOTEL CONSULT CESAR RITZ, sbr. alþjóðleg skráning nr. 802 894 væri í ruglingsshættu við merki andmælanda þessa máls, CÉSAR RITZ, sbr. alþjóðleg

skráning nr. 798 256 og RITZ, sbr. alþjóðleg skráning nr. R255 490. Andmælandi bendir einnig á niðurstöðu áfrýjunardómstóls í París um sama deilumál, en þar var niðurstaðan einmitt sú að andmælandi ætti betri rétt til merkisins CESAR RITZ. Andmælandi bendir auk þessa á nýjan úrskurð norsku Einkaleyfastofunnar frá 15. maí 2006, þar sem um sömu merki og um sömu niðurstöðu var að ræða og í úrskurði íslensku áfrýjunarnefndarinnar sem nefnd er hér að ofan.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi fram á að skráning alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 810 848, CÉSAR RITZ COLLEGES, verði felld úr gildi.

Umsækjandi hafnar kröfu andmælanda og heldur því fram að hann eigi eldri rétt til notkunar merkisins, enda hafi hann notað vörumerki sitt hér á landi allt frá árinu 2002 og telur því vörumerkjarétt sinn vera eldri en andmælanda. Hinn 4. september 2002 hafi birst í Morgunblaðinu aulýsing þar sem þjónusta hans hafi verið auglýst. Andmælandi hafi hins vegar aldrei notað vörumerkið sitt, CÉSAR RITZ, hér á landi.

Umsækjandi hafnar því að ruglingshætta sé til staðar í skilningi 6. - 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna og bendir á að merki hans samanstandi af þremur orðum, CESAR RITZ COLLEGES, og nauðsynlegt sé að taka tillit til allra orðanna og til þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að lýsa. Auk þess verði að líta til hverjir verða líklegir kaupendur þeirrar þjónustu sem merkjunum er að ætlað að lýsa. Orðið COLLEGES taki af allan vafa um að merkið standi fyrir menntastofnun og lúti að menntun í hótelfræðum en séu ekki tengd vörumerkjunum, CÉSAR RITZ, og RITZ. Þá miði allur málatilbúnaður andmælanda að því að þessi tvö orðmerki séu svo nátengd RITZ hótelinu í París að það sé engu líkara en að orðmerki hans hljóði svo: 'CESAR RITZ THE RITZ HOTEL PARIS'.

Umsækjandi rekur síðan hversu fráleitt það sé að almenningur myndi ruglast á merkjum þessum eða að telja þau eiga sama uppruna. Orðin þrjú í merki umsækjanda þýði eftirfarandi: César sé eftirnafn keisara Rómarveldis, Júlíusar Cesars, Ritz sé annars vegar stofnandi lúxushótela og hins vegar kexvaran Ritz, og að lokum þýði Colleges mennta- og kennslustofnun.

Umsækjandi fjallar nokkuð um að 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi ekki við, þ.e. að merkið sé ekki vel þekkt hér á landi. Umsækjandi telur að niðurstöður skráningaryfirvalda í öðrum löndum hafi enga þýðingu þar sem hann telur að málin hafi ekki fengið efnislega umfjöllun af hálfu þeirra því ekki hafi alltaf báðir aðilar reifað sjónarmið sín. Hins vegar hafi í tveimur tilvikum fengist niðurstaða þar sem efnislega hafi verið leyst úr ágreiningi aðila, í Sviss og í Ástralíu – í báðum tilvikum hafi það verið niðurstaðan að vörumerki umsækjanda brytu ekki í bága við vörumerkjarétt andmælanda.

Í seinni greinargerð umsækjanda bætir hann við að staða orðmerkisins CESAR RITZ sé ekki eins einföld og andmælandi heldur fram og vísar í því sambandi til þess að í samvinnu við fjárfesta í Bandaríkjunum hafi verið stofnuð Ritz hótél þar í landi og telur upp allnokkur hótél.

Umsækjandi nefnir einnig að hann hafi verið í samstarfi við hótélkeðjuna RITZ-CHARLTON HOTEL COMPANY L.L.C, þ.a.m. um kynningarfund sem halda ætti á Ritz hótelinu í Berlín á þessu ári.

### **Niðurstaða**

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins, CESAR RITZ COLLEGES, (orðmerki), sem skráð er fyrir *'Personal recruitment and placement in the hotel industry'* í flokki 35 og *'Activity carried out by professional schools and schools for higher studies providing specializaation in the hotel industry and the field of tourism; education in the hotel and tourism fields in collaboration with hotel schools and universities on the national territory and universities on the national territory and abroad'* í flokki 41. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 2., 6., 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 798 256, CÉSAR RITZ, sem skráð er fyrir *'Education, educational institutions, book and review publishing, organisation of educational competitions'* í flokki 41 og RITZ, sbr.

alþjóðleg skráning nr. R255 490 sem skráð er fyrir '*All services of hotels, restaurants, steakhouses, snack bars, cabarets, tea rooms, dance halls*' í flokki 42.

Í 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 segir, m.a. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í 2. mgr. sama ákvæðis kemur fram að vernd skráðs vörumerkis hefjist á umsóknardegi eða upphafsdegi forgangsréttar. Í 59. gr. vörumerkjalaga kemur fram að alþjóðleg skráning vörumerkis öðlast gildi og hafi sömu réttaráhrif og önnur skráð vörumerki frá skráningardegi,

Umsækjandi fullyrðir að hann eigi eldri rétt til merkisins, CESAR RITZ COLLEGES, þar sem hinn 4. september 2002 hafi birst í Morgunblaðinu auglýsing um þjónustu hans.

Alþjóðleg skráning andmælanda, CÉSAR RITZ, nr. 798 256, hefur gildi hér á landi frá 20. nóvember 2003 og alþjóðleg skráning andmælanda, RITZ, nr. R255 490, sem upphaflega var skráð árið 1961 í Frakklandi tók gildi hér á landi 9. mars 2000. Merki andmælanda, CESAR RITZ COLLEGES, var skráð alþjóðlegri skráningu, 12. september 2003.

Ljóst er af framangreindu að merki andmælanda, RITZ, var skráð áður en merki umsækjanda, CESAR RITZ COLLEGES, var skráð alþjóðlegri skráningu og gengur því framur rétti umsækjanda, sbr. 2. mgr. 7. gr., sbr. 59. gr. vörumerkjalaga.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki sem telst skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér á landi þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. Í athugasemdum við greinina segir að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða heldur nægi, t.d. eftirlíkingar og þýðingar. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd

merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Í 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga segir að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, geti eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Andmælandi er eigandi hins þekkta Hótel RITZ í París. Hótelið var stofnað af Césari Ritz og verður því að telja að með notkun umsækjandi á nafni CÉSAR's RITZ, í nafni sínu gefi hann ranglega til kynna að sú þjónustua sem hann býður upp á tengist starfsemi andmælanda með einhverjum hætti. Vörumerkið, RITZ, fyrir hótelpjónustu er vel þekkt, að mati Einkaleyfastofunnar, og nýtur því víðtækari verndar sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Merki umsækjanda, CESAR RITZ COLLEGES, og merki andmælanda, RITZ, eiga það sameiginlegt að hafa að geyma nafnið RITZ. Merki umsækjanda hefur auk, RITZ, að geyma orðið CESAR og COLLEGES. Eins og áður hefur komið fram var það César Ritz sem stofnaði hið þekkta RITZ hótél í París og því verður að telja að orðið, CESAR, í þessu samhengi, sé til þess fallið að neytendur telji að sú þjónusta sem merki umsækjanda er skráð fyrir tengist, andmælanda máls þessa, RITZ HOTEL LTD. Þá er orðið, COLLEGES, að mati Einkaleyfastofunnar, einungis til þess fallið að lýsa nánar þeirri þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir og veitir því ekki merkinu nægjanlegt sérkenni. Það er því mat stofnunarinnar að orðið, RITZ, sé sá þáttur merkisins sem er hvað mest áberandi. Verði því að telja að um töluverða sjónlíkingu sé að ræða. Það sama verði að segja um hljóðlíkinguna, þ.e. að, RITZ, sé sá hluti merkisins sem mest sé áberandi og því líklegt að neytendur telji að tilgreind þjónusta merkt með, CESAR RITZ COLLEGES, sé tengd hinu vel þekkta hóteli RITZ.

Varðandi þjónustulíkingu verður að telja merkið, RITZ, sem skráð er fyrir '*all services of hotels, restaurants, steakhouses, snack bars, cabarets, tea rooms, dance halls*', í krafti frægðar sinnar, njóti aukinnar verndar, sbr. 2. mgr. 4. gr.



vörumerkjalaga og nái einnig yfir þá þjónusta sem merki umsækjanda er skráð fyrir í flokki 35, þ.e. *'personal recruitment and placement in the hotelindustry and the field of tourism'* og fyrir *'Activity carried out by professional schools and schools for higher studies providing specializaation in the hotel industry and the field of tourism; education in the hotel and tourism fields in collaboration with hotel schools and universities on the national territory and universities on the national territory and abroad'* í flokki 41, enda um skylda þjónustu að ræða. En mjög líklegt verður að telja að þekkt hótélkeðja, eins og “The Ritz hotel”, hafi áhuga á að standa að menntun á sviði hótélrekstrar.

Með hliðsjón af ofangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, CESAR RITZ COLLEGES (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 810 848, sé óskráningarhæft, sbr. 2. mgr. 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. nr. 45/1997.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins, CESAR RITZ COLLEGES (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 810 848, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 19. október 2006,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.