

Ár 2026, fimmtudaginn 20. ágúst, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 2/2023:

**Lögmenn f.h. LUX club ehf.
gegn
KBV ehf.
vegna
úrskurðar
Hugverkastofunnar frá
21. nóvember 2022 þar
sem ekki var fallist á
andmæli gegn skráningu
merkisins LÚX
(orðmerki) sbr. skráningu
nr. V0121648.**

Með umsókn nr. V0121648, dags. 19. maí 2021, óskaði varnaraðili eftir skráningu á merkinu LÚX (orðmerki) til að auðkenna skemmtistað/veitingaþjónustu í flokki 43. Var merkið skráð og birt í Hugverkatiðindum þann 15. október 2021 fyrir veitingaþjónustu í flokki 43.

Umboðsmaður áfrýjanda andmælti skráningunni með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 13. desember 2021. Þar var vísað til þess að hið skráða merki yrði að telja of líkt merki áfrýjanda, LUX, sem væri verndað á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). LUX væri hugarfóstur forsvarsmanna LUX club ehf., tónleika- og skemmtistaðar. Umboðsmaðurinn taldi ruglingshættu til staðar með merkjunum tveimur og sagði merki áfrýjanda hafa verið í notkun þegar varnaraðili sótti um skráningu á sínu merki, og væri merki áfrýjanda enn notað. Áfrýjandi taldi sig hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar samkvæmt fyrrnefndu ákvæði og að starfsemi beggja aðila væri sambærileg. Fram kom að forsvarsmenn LUX hefðu hafist handa við undirbúning skemmtistaðar í Reykjanesbæ í byrjun árs 2021 en ráðstafanir vegna COVID-19 veirunnar hafi þá verið í rénun. Hugmynd að stofnun staðarins hafi verið samofin nafninu LUX og var vísað til upplýsinga af samfélagsmiðlinum Instagram þar um. Einkahlutafélagið LUX club ehf. hafi verið stofnað, húsaleigusamningur undirritaður í byrjun júní 2021 og samningur gerður við Ölgerð Egils Skallagrímssonar ehf. um svipað leyti. Þá hefði varnaraðili sótt um lénið luxclub.is í júlí sama ár og stofnað reikninga á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Áfrýjandi hefði því fjárfest og beðið eftir því að geta opnað með hliðsjón af ráðstöfunum tengdum COVID-19. Honum hafi verið brugðið þegar orðmerkið LÚX hafi fengist skráð til að auðkenna veitingaþjónustu en varnaraðili virtist þó ekki hafa hafið raunverulega notkun merkisins. Áfrýjandi hafi hins vegar myndað markhóp

fyrir vörumerki sitt LUX og var vísað til dóms Hæstaréttar í UPS-máli.¹ Umboðsmaður áfrýjanda taldi, út frá heildarmati á þeim þáttum sem skiptu máli, að augljós ruglingshætta væri með orðmerkjunum LUX og LÚX í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 4. gr. vml. Meginhlutverk vörumerkja væri að greina þjónustu eins aðila frá þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Ef varnaraðili fengi að nota merkið LÚX fyrir sinn skemmtistað fæli það í sér að hinn almenni neytandi teldi viðskiptaleg tengsl vera með merkjunum. Var þess krafist að skráning merkisins LÚX yrði felld úr gildi og merkið afmáð úr vörumerkjaskrá, skv. 1. tölul. 1. mgr. 14., gr., sbr. 1. mgr. 28. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til Hugverkastofunnar, dags. 17. febrúar 2022, var málalímbúnaði áfrýjanda mótmælt. Fullyrt var að notkun áfrýjanda á merki sínu hefði hvorki náð til neytenda né hafi myndast viðskiptavild hjá honum. Var því haldið fram að áfrýjandi hefði hafið notkun vörumerkisins eftir að honum var ljóst að varnaraðili hefði fengið merkið skráð. Varnaraðili taldi áfrýjanda ekki hafa öðlast vörumerkjarétt með notkun, sbr. áskilnað 5. gr. vml. enda ljóst að undirbúningur fyrir notkun merkis dygði ekki til að stofna vörumerkjarétt.

Ítarlegri útlistun á málsástæðum aðila má finna í fylgiskjölum með úrskurði Hugverkastofunnar sem birtur er á vef stofnunarinnar.

I.

Í niðurstöðu Hugverkastofunnar, frá 21. nóvember 2022, kom fram að áður en leyst yrði úr því hvort hætt væri við ruglingi með merki áfrýjanda og merki varnaraðila þyrfti að skera úr um hvort áfrýjandi hefði öðlast vörumerkjarétt með notkun. Vísað var til viðeigandi lagaákvæða og sjónarmiða og bent á að sá sem teldi sig hafa stofnað til vörumerkjaréttar fyrir notkun yrði að sanna slíka fullyrðingu.

Hugverkastofan kvaðst við mat á því hvort eldri réttur hefði stofnast með notkun merkisins LUX miða við umsóknardag hins skráða merkis, þ.e. 19. maí 2021. Stofnunin taldi upp þau gögn sem áfrýjandi hefði lagt fram til stuðnings því að vörumerkjaréttur hefði stofnast með notkun fyrir merkið LUX, þ.e. skjáskot af Instagram, afrit af samskiptum við Ölgerðina, staðfestingu á skráningu léns, mynd af vörumerkinu og myndir frá tónleika- og skemmtistaðnum LUX. Þá hafi komið fram að húsaleigusamningur hafi verið undirritaður í tengslum við stofnun skemmtistaðar með nafnið LUX og að starfsfólk Ölgerðarinnar hafi unnið

¹ Dómur Hæstaréttar í máli nr. 268/2002 frá 28. nóvember 2002.

með umrætt heiti í samskiptum við áfrýjanda. Stofnunin kvaðst ekki taka mið af ódagsettum gögnum.

Hugverkastofan taldi að ráða mætti af gögnum málsins að áfrýjandi hafi fyrst í júlí 2021 hafið undirbúning markaðssetningar fyrir skemmtistað í Reykjanesbæ þegar heiti hans og vörumerki var opinberað. Kvað stofnunin myndir og myndbrot frá framkvæmdum við húsnæði ekki teljast til notkunar í skilningi 5. gr. vml. jafnvel þó áfrýjandi hafi nefnt heitið í tölvupóstsamskiptum. Það var því niðurstaða stofnunarinnar að ekki lægju fyrir haldbær gögn til stuðnings því að áfrýjandi ætti eldri rétt á grundvelli notkunar. Voru andmæli gegn skráningu merkisins LÚX því ekki tekin til greina.

Með áfrýjun, dags. 20. janúar 2023, skaut umboðsmaður áfrýjanda úrskurði Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að hann yrði felldur úr gildi og málinu vísað aftur til efnislegrar meðferðar stofnunarinnar.²

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort ruglingshætta teljist vera til staðar með merki varnaraðila LÚX (orðmerki), sbr. skráningu nr. V0121648, sem er skráð til að auðkenna veitingaþjónustu og óskráðu merki áfrýjanda LUX. Áfrýjandi heldur því fram að hann hafi notað heitið LUX fyrir rekstur skemmtistaðar og öðlast vörumerkjarétt fyrir notkun og að hans réttur gangi framár rétti varnaraðila, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

Samkvæmt 1. mgr. 26. gr. stjórnarsýslulaga, nr. 37/1993, er aðila máls heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds. Félag áfrýjanda, LUX club ehf., var úrskurðað gjaldþrota 23. janúar 2025 og lauk skiptum 25. apríl s.á. Félagið var afskráð 6. maí 2025. Nefndin kannaði hvort eignir eða réttindi sem áfrýjandi kynni að hafa átt hefðu verið afhent eða framseld öðrum. Nefndin hefur engar upplýsingar um að sú sé raunin.

Því háttar svo til í máli þessu að áfrýjandi og síðar þrotabú hans er ekki lengur til. Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laga um einkahlutafélög, nr. 138/1994, getur óskráð félag hvorki öðlast réttindi né tekið á sig skyldur. Að mati nefndarinnar eru kæruskilyrði því ekki lengur uppfyllt að fullu. Telur áfrýjunarnefnd því rétt að vísa málinu frá nefndinni.³ Stendur hinn kærði úrskurður

² Áfrýjun með greinargerð fylgir úrskurði þessum en engar athugasemdir bárust frá varnaraðila.

³ Hafsteinn Þór Hauksson. Stjórnarsýslukæra. Úlfjótur, 2. tbl. 2015. Bls. 171.

Hugverkastofunnar þar með óhaggaður, þar sem andmæli gegn skráningu merkis varnaraðila voru ekki tekin til greina.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Máli þessu er vísað frá nefndinni.

Úrskurður Hugverkastofunnar frá 21. nóvember 2022, í máli nr. 1/2022, stendur óhaggaður.

Selma Hafliðadóttir

Haraldur Steinþórsson

Margrét Sigurðardóttir