



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 2/2024
14. febrúar 2024

Þann 27. október 2022 lagði LEX ehf., f.h. Ferðaskrifstofu Kynnisferða ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA (orðmerki) nr. V0128100. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 39. Ábending á grundvelli 20. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) barst gegn umsókninni á umsóknarstigi en ábendingin var ekki talin hafa áhrif við mat á skráningarhæfi merkisins. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. júní 2023¹ fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 39: *Flutningar; ferðaþjónusta; skipulagning, bókun og/eða framkvæmd ferða; fylgdarþjónusta fyrir ferðamenn; bílaleiga, leiga á rútum; upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn; flutningar með bifreiðum og rútum; skipulagning, bókun og/eða framkvæmd fólksflutninga; bókunarþjónusta fyrir ferðamiða.*

Með erindi, dags. 15. ágúst 2023, andmælti Réttur - Aðalsteinsson & Partners ehf. skráningu merkisins f.h. Jóns Ármanns Steinssonar sjálfs og Jóns Ármanns f.h. Icelandia ehf., By Icelandia hf. og Apon slf. Andmælin byggja á ruglingshættu við tilgreind merki andmælanda, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

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

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn þrjár greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 3. janúar 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.²

Niðurstaða

Grundvöllur og umfang andmæla

Áður en leyst verður úr því álitafni hvort ruglingshætta í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. sé til staðar með merki eiganda og merkjum í eigu andmælanda verður fyrst að ákvarða grundvöll og umfang andmæla og hvort andmælandi telst hafa öðlast vörumerkjarétt til orðsins ICELANDIA á grundvelli notkunar.

Í andmælum, dags. 15. ágúst 2023, er tekið fram að andmælin séu byggð á eftirtöldum merkjum:



nr. V0127434 í flokki 39. Umsókn 12. september 2022, skráning 15. júlí 2023.

¹ Merki eru samkvæmt 21. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki skráð og birt ef þau teljast uppfylla skilyrði laganna um skráningarhæfi. Merki fá úthlutað skráningardegi í samræmi við 17. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 850/2020 þegar skráningarferli telst endanlega vera lokið.

² Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](#). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



nr. V0131123 í flokkum 35, 39, 41 og 43. Umsókn 11. júlí 2023.



nr. V0127685 í flokkum 35, 39 og 43. Umsókn 28. september 2022, skráning 15. ágúst 2023.



nr. V0130291 í flokki 39. Umsókn 30. apríl 2023.

Þá er tekið fram að andmælandi eigi auk þess fleiri merki sem nánar eru útlustuð í fylgiskjali með greinargerð andmælanda, dags. 15. ágúst 2023 og verða andmælin því einnig talin byggð á þeim.

Þau merki sem tilgreind eru í greinargerð og fylgiskjali eru öll stílfærð með einhverjum hætti og innihalda öll orðið ICELANDIA ásamt öðrum orðum. Þau merki sem hafa umsóknardag síðar en hið andmælt merki, KYNNISFERÐIR ICELANDIA, þ.e. eftir 27. október 2022, koma ekki til álita þar sem upphaf verndar vörumerkja sem sótt er um skráningu fyrir miðar við umsóknardag, sbr. 26. gr. vml.³ Þá eru nokkur merki skráð í öðrum flokkum en þeim sem hér eru til umfjöllunar. Þeir flokkar eru einkum tengdir drykkjarvörum í flokkum 32 og 33 sem eru ekki taldir skarast við þjónustu í flokki 39. Þau merki koma heldur ekki til álita.⁴ Að síðustu skal tekið fram að horft er til merkja eins og þau koma fyrir í vörumerkjaskrá.

Þau merki sem eftir standa og litið verður til við mat á ruglingshættu eru því merkin:



nr. V0127434 í flokki 39. Umsókn 12. september 2022, skráning 15. júlí 2023.



nr. V0127685 í flokkum 35, 39 og 43. Umsókn 28. september 2022, skráning 15. ágúst 2023.



nr. V0127458 í flokki 43. Umsókn 15. september 2022, skráning 15. júní 2023.

Auk framangreindra merkja sem sótt hefur verið um skráningu fyrir byggir andmælandi á notkun á orðinu ICELANDIA um árabíl. Notkun er í andmælum sögð ná aftur til ársins 1990 þegar andmælandi hafi hafið þróun og framleiðslu á drykkjarvörum úr íslensku vatni. Í síðari greinargerðum andmælanda er því haldið fram að notkun nái lengra aftur, um sé að ræða hugverk og sköpun á orðinu ICELANDIA fyrir 40 árum og hafi notkun hafist 10 árum áður en það var skráð. Enn fremur er vísað til fjölda léna sem beri nafn ICELANDIA, sem og firmaheitis andmælanda.

³ Þau merki eru: V0128188, ICELANDIA (orð- og myndmerki); V0130290, ICELANDIA WATER (orð- og myndmerki), V0131123, ICELANDIA TRAVEL (orð- og myndmerki), V0130291, ICELANDIA excursions (orð- og myndmerki) og V0130292, ICELANDIA MADE BY NATURE (orð- og myndmerki).

⁴ Þau merki eru: V0018584, ICELANDIA (orð- og myndmerki) í flokkum 32 og 33. Skráning merkisins hefur verið felld úr gildi á grundvelli notkunarleysis en niðurstaðan er þó ekki endanleg þegar úrskurðað er í þessu máli. V0127103, ICELANDIA THE SPIRIT OF ICELAND (orð- og myndmerki) í flokki 33.



Við mat á því hvort vörumerkjaréttur hafi stofnast með notkun lítur Hugverkastofan 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.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. laganna í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 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, krefjast 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.

Í 1. - 4. tl. 1. mgr. 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, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á. Einnig er átt við að vara, þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki sé flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi. Loks er átt við að merki sé notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjólum, sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða en ekki aðeins til málamynda, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 437/2008 (ICEAVIA) frá 6. maí 2009. Því sama hefur verið slegið föstu af hálfu Evrópudómstólsins en í máli nr. T-409/07 frá 23. september 2009 (ACOPAT) kom m.a. fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. *genuine use*) með traustum og hlutlægum gögnum á þeim markaði sem um ræddi.

Skráning vörumerkis er eignaréttur og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu sína með fullnægjandi hætti og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur því hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki andmælanda. Við mat á því hvort betri réttur telst hafa stofnast fyrir notkun merkis í atvinnustarfsemi er ávallt miðað við umsóknardag; hér umsóknardag hins andmælda merkis, þ.e. 27. október 2022.

Andmælandi lagði ekki fram gögn sem rennt geta stoðum undir það að notkun hans á orðinu ICELANDIA hafi verið með þeim hætti sem vísað er til. Gögn sem staðfest geta upphaf eða umfang notkunar í tengslum við drykkjarvörur hafa ekki verið lögð fram og heldur ekki gögn sem sýna notkun þess af hálfu andmælanda í tengslum við ferðaþjónustu. Upplýsingar um lén andmælanda sem inniheldur orðið ICELANDIA liggja heldur ekki fyrir. Þá liggur fyrir að firmaheiti andmælanda var breytt úr Bluelandia ehf. í Icelandia ehf. árið 2022 en engin gögn hafa verið lögð fram um virka atvinnustarfsemi þess svo sem 4. tl. 14. gr. vml. áskilur.⁵ Með hliðsjón af framangreindu er fullyrðingum um að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt til orðsins ICELANDIA á grundvelli notkunar í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. hafnað sem ósönnuðum.

Við mat á ruglingshættu á grundvelli 1. tl. 14. gr. vml. verða því aðeins þau þrjú merki andmælanda sem tilgreind eru hér að framan lögð til grundvallar.

Ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. tl. 2. gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki

⁵ Þrátt fyrir vísan stofnunarinnar hér til 4. tl. 14. gr. vml. byggja andmælin ekki á því ákvæði og verður það því ekki tekið til nánari skoðunar.



heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni 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. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ruglingur geti átt sér stað.⁶ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

<p>KYNNISFERÐIR ICELANDIA Nr. V0128100</p>	<p> Nr. V0127434</p> <p> Nr. V0127685</p> <p> Nr. V0127458</p>
Merki eiganda	Merki andmælanda

Annars vegar er um að ræða orðmerki eiganda KYNNISFERÐIR ICELANDIA og hins vegar þrjú orð- og myndmerki andmælanda. Merki andmælanda eru stílfærð með ólíkum hætti en sameiginlegur þáttur þeirra er orðhlutinn ICELANDIA sem ágreiningur í máli þessu lýtur að.

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 *Sabel BV* gegn *Puma AG*. Þá er það enn fremur eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur séu taldar vera á ruglingshættu milli merkja hafi skráð merki verið tekið í heild sinni upp í annað merki, sbr. m.a. dóm undirdeildar Evrópudómstólsins (e. *General Court*) í málum nr. T-586/15 (*NARAMAXX* gegn *MAXX*)⁷ og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í málum nr. 11 og 12/2017 (3D *XPOINT* og *INTEL 3D XPOINT*).

⁶ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, *Sabel* gegn *Puma*, 16. mgr.

⁷ Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (*WILD* gegn *FAIRWILD*).



Orðmerkið KYNNISFERÐIR er eins og eigandi nefnir skráð tveimur skráningum, annars vegar frá árinu 2006 fyrir *flutningar; þökkun og geymsla vöru; ferðapjónusta*⁸ í flokki 39 og hins vegar frá árinu 2013 í flokkum 35, 39, 41 og 43. Í flokki 39 er merkið m.a. skráð fyrir *ferðapjónustu* og í flokki 43 fyrir *bókunarþjónustu fyrir tímabundna gistingu og veitingastaði*.⁹ Ljóst er því að Ferðaskrifstofa Kynnisferða á vörumerkjarétt á orðinu KYNNISFERÐIR einu og sér fyrir framangreinda þjónustu í flokkum 39 og 43 og hefur orðið samkvæmt fyrri skráningum til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vml. fyrir þá þjónustu. Fyrri hluta merkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA verður því að telja sterkan hluta þess í skilningi vörumerkjalaga.

Síðari hluti merkisins, orðið ICELANDIA er samsett orð og tilgreinir andmælandi það sem enskt-latneskt orð sem hann hafi fundið upp og eigi sér enga hliðstæðu í íslensku. Það sé ekki til í orðabókum og hafi enga þýðingu eða merkingu. Þá hafi Fyrirtækjaskrá staðfest að hvorki sé um að ræða íslenskt orð eða almennt orð.¹⁰ Eins og fram kemur í álitu Fyrirtækjaskrár er fyrri hluti orðsins ICELANDIA enska orðið ICELAND, sem merkir Ísland. Við það er bætt endingunni -IA. Það er mat Hugverkastofunnar, með hliðsjón af því sjónarmiði í vörumerkjarétti að þorri Íslendinga þekki til enskrar tungu¹¹ að fyrri hluti orðsins valdi litlum vafa um merkingu þess og tengingu orðsins við Ísland. Endingin -IA breyti engu þar um. Orðið vísar því til þess hvaðan þjónusta sú sem orðið stendur fyrir kemur eða hvar hún er veitt og tengir því í raun hvaða vörur og þjónustu sem er við landið Ísland með sama hætti og orðið ICELAND¹² eða ICELANDIC.¹³ Orðið ICELANDIA, þótt það sé hluti af hinum ýmsu vörumerkjakráningum, telst því í samræmi við 1. mgr. 15. gr. vml. ekki njóta verndar eitt og sér. Þrátt fyrir að vera hugsanlega mest áberandi þáttur merkis er almennt litið svo á að slík orð séu veikari hluti stílfærðra merkja og þarf því meira að koma til en skráning merkis sem það inniheldur til þess að vernd teljist ná til slíks orðhluta, s.s. áunnið sérkenni á grundvelli umfangsmikillar notkunar.¹⁴

Orðið ICELANDIA er því að mati Hugverkastofunnar almenns eðlis og gefur eingöngu til kynna uppruna og/eða eiginleika þjónustunnar sem það á að standa fyrir, þ.e. að þjónustan sé veitt á Íslandi eða sé í tengslum við Ísland. Talið er andstætt tilgangi vörumerkjalaga að ákveðinn viðskiptaaðili geti helgað sér orð sem eru almenns eðlis og lýsandi fyrir vörur og þjónustu sem þau eiga að standa fyrir og aðrir á viðkomandi viðskiptasviði geta haft þörf á að nota.

Að framangreindu virtu skortir orðið ICELANDIA eitt og sér sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þjónustu í flokki 39 sem og fyrir aðrar vörur eða þjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 13. gr. og 1. tl. 2. gr. vml. og lýsir m.a. uppruna og eiginleikum þeirrar þjónustu sem það á að standa fyrir, sbr. 3. tl. 1. mgr. 13. gr. laganna. Orðið er því að mati Hugverkastofunnar veikari hluti merkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA og framangreindra merkja andmælanda. Er því ekki talin þörf á því að meta sjón-, hljóð- eða merkingarlíkingu milli merkjanna frekar enda er orðið

⁸ Skráning nr. V0061410. Merkið var skráð á sínum tíma á grundvelli áunnins sérkennis (markaðsfestu) sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

⁹ Flokkur 39 er nánar: *Flutningar; þökkun og geymsla vöru; ferðapjónusta; skipulagning, bókun og/eða framkvæmd ferða; fylgdarþjónusta fyrir ferðamenn; bílaleiga, leiga á rútum; upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn; flutningar með bifreiðum og rútum; skipulagning, bókun og/eða framkvæmd fólksflutninga; bókunarþjónusta fyrir ferðamiða.*

¹⁰ Sjá fylgiskjal 3 með greinargerð andmælanda, dags. 14. nóvember 2023. Nánar segir: *Í málinu sem hér er til umfjöllunar þá var talið augljóst að ekki væri um íslenskt orð að ræða þar sem það inniheldur bókstafinn c og er enska orðið Iceland með viðbótinni ia í lok orðsins.*

¹¹ Sjá athugasemdir við 13. gr. vml. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 um að þegar meta skuli hvort orð sem felur í sér lýsingu sé nægjanlega aðgreinandi geti erlend orð komið til greina, hafi þau tiltekna merkingu hjá almenningi. Sjá einnig úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2016 (ICELANDIC) bls. 21 og 22. Sjá enn fremur úrskurð nefndarinnar í máli nr. 15/2020 INTO THE GLACIER, bls. 5 o.fl.

¹² Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar EUIPO (e. *Grand Board of Appeal*) í máli nr. R 1238/2019-G, ICELAND (orðmerki). Með úrskurði nefndarinnar var niðurfelling skráningarinnar ICELAND (orðmerki) staðfest á þeim grundvelli aðallega að orðið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það einfaldlega yrði skilið sem heiti á tilteknu landi. Sjá t.a.m. 211-212. mgr. úrskurðarins. Niðurstaða þessi er þó ekki endanleg og er málið þegar þetta er skrifað rekið fyrir Evrópudómstólinum.

¹³ Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2016 (ICELANDIC), einkum bls. 22.

¹⁴ Í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2016 (ICELANDIC) var ekki talið að áratuganotkun á orðinu ICELANDIC til auðkenningar á vöru og þjónustu nægði til að tryggja umsækjanda einkarétt á svo lýsandi orði.



ICELANDIA eini sameiginlegi þáttur merkjanna og heildarmynd þeirra ólík. Merkjalíking verður því ekki talin vera til staðar með merkjunum.

Vöru- og/eða þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur.¹⁵

Enn fremur bendir Hugverkastofan á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrirfram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.¹⁶ Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Merkin sem um ræðir standa fyrir ferðaðþjónustu o.fl. í flokki 39. Ljóst er því að þjónustulíking er til staðar í þeim flokki. Þar sem aftur á móti orðið ICELANDIA í merkjum málsaðila skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi og aðrir þættir í merkjunum eru ekki sameiginlegir verður ekki talið, þrátt fyrir þjónustulíkingu, að hætt sé við ruglingi með merkjunum í skilningi 1. tl. 14. gr. vml.

Önnur atriði

Með hliðsjón af því að í greinargerðum málsaðila er komið inn á ágreining aðila á markaði og með hvaða hætti merki eru notuð á markaði skal tekið fram að Hugverkastofan tekur aðeins afstöðu til þeirra atriða sem varða vörumerkjarétt, þ.e. umfang vörumerkjaréttar út frá notkun eða skráningum í vörumerkjaskrá og umfangi þeirra réttinda. Ágreiningur á markaði á almennt undir önnur stjórnvöld eða dómstóla. Þá tekur Hugverkastofan ekki afstöðu til skráninga í Fyrirtækjaskrá eða ágreinings er lýtur að slíkum skráningum.

Varðandi umfjöllun aðila um vonda trú og vísan til 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skal tekið fram að andmælin byggðu ekki á því ákvæði og ekki er af hálfu aðila rökstutt frekar, í skilningi ákvæðisins, að hvaða leyti vond trú er talin vera til staðar. Verður ákvæðið því ekki tekið til nánari skoðunar.

Varðandi umfjöllun andmælanda um verklag Hugverkastofunnar í tengslum við mat á skráningarhæfi, einkum vísan til skráningar stofnunarinnar á merkinu FINLANDIA (orðmerki) nr. V0056128 fyrir vörur í flokki 33, skal tekið fram að merkið er skráð árið 2005 á grundvelli þeirra sjónarmiða sem í gildi voru þegar merkið var skráð. Sú framkvæmd að skrá heiti landa eða önnur lýsandi orð sem vísa til þeirra sem vörumerki hefur á undanförunum árum sætt sérstakri endurskoðun, jafnt hér á landi sem erlendis, m.a. í þeim málum sem vísað er til hér að framan, þ.e. máli áfrýjunarnefndar nr. 6/2016, ICELANDIC (orðmerki) og máli áfrýjunarnefndar EUIPO nr. R 1238/2019-G ICELAND (orðmerki). Ekki er því sjálfkrafa hægt að vísa til annarra sambærilegra merkja eða skráninga á þeim sem algildra fordæma.

Samantekt

Að mati Hugverkastofunnar uppfyllir sá hluti merkja andmælanda sem byggt er á í máli þessu ekki kröfu 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. 2. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þar að auki hefur ekki verið sýnt fram á með fullnægjandi hætti að vörumerkjaréttur hafi stofnast til orðsins ICELANDIA á grundvelli notkunar í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna. Af þeirri ástæðu er ruglingshætta á milli merkjanna ekki talin vera til staðar.

Andmæli gegn skráningu merkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA (orðmerki) nr. V0128100 eru því ekki tekin til greina.

¹⁵ Úrskurður áfrýjunarnefndar, mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6.

¹⁶ Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3.



Úrskurðarorð

Skráning merkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA (orðmerki) nr. V0128100 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 22. desember 2023
Tilvísun: 202308-10530, 4.3

Varðar: Andmæli gegn skráningu merkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA (orðmerki), nr. V0128100, athugasemdir eiganda

Vísað er til ofangreinds máls, en LEX gætir hagsmuna Ferðaskrifstofu Kynnisferða ehf., eiganda vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA nr. V0128100, en skráningu merkisins var andmælt af hálfu Jóns Ármanns Steinssonar, Icelandia ehf., By Icelandia hf. og Apon Slf. (hér eftir vísað til sem „andmælendur“). Með erindi Hugverkastofunnar þann 13. desember 2023 var umbjóðanda okkar afhent afrit af þriðju greinargerð andmælenda og gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum sínum.

I.

Umbjóðandi okkar vísar til röksemda og umfjöllunar í fyrri athugasemdum sínum til Hugverkastofunnar vegna málsins og ítrekar öll sjónarmið sem þar eru sett fram. Umbjóðandi okkar áréttar að ekkert í þriðju greinargerð andmælenda breyti þeirri staðreynd að skráning hins andmæltta merkis er í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar ítrekar því kröfu sína þess efnis að andmælunum verði hafnað og skráning hins andmæltta merkis verði staðfest.

Vegna málatilbúnaðar í síðari athugasemdum andmælenda skal eftirfarandi tekið fram:

- Í greinargerð andmælenda er því haldið fram að orðið Icelandia sé sértækt orð sem umrætt félag eigi einkarétt á. Sem fyrr vísar umbjóðandi okkar staðhæfingu þessari alfarið á bug. Eins og ítarlega hefur verið sýnt fram á í fyrri athugasemdum umbjóðanda okkar er orðið ekki uppfinning andmælenda, enda sýna þau gögn sem lögð hafa verið fram glögglega að það hefur verið til í íslensku máli um áratuga skeið.

Í greinargerð andmælenda er fullyrt að blaðagreinar af vefsíðunni timarit.is, sem umbjóðandi okkar vísar til hvað þetta varðar, séu tilkomnar „vegna þess að fyrirsvarsmaður [Icelandia ehf.] fór á Íslendingahátíð í Gimli (Vesturheimi) til þess að kynna vörumerkið sitt „ICELANDIA“ og gefa vatn á hátíðinni. [...] Þá er fyrirsvarsmaður Icelandia ehf. einnig hönnuður að kvikmyndahátíðinni, sem Kynnisferðir vísa til, þar sem „Icelandia“ orðinu ber fyrir og er öll tilvísun í orðið „Icelandia“ hvað varðar notkun orðsins í Vesturheimi tilkomin vegna vörukynningar fyrirsvarsmanns Icelandia ehf.“

Umbjóðandi okkar vísar ofangreindum fullyrðingum á bug. Í fyrsta lagi eru fullyrðingarnar ekki studdar neinum gögnum. Hvorki umræddar blaðagreinar um nefnda

Íslendingahátíð eða kvikmyndahátíð bera með sér nokkra aðkomu fyrirsvarsmanns félagsins Icelandia ehf., né gefur leit á Internetinu slíkt til kynna. Ber því að virða þennan málatilbúnað að vettugi. Þá gefa umrædd gögn til kynna að orðið Icelandia hafi verið notað í Vesturheimi af Íslendingum allt frá árinu 1943. Fullyrðingin um að öll notkun orðsins í Vesturheimi sé tilkomin vegna vörुकynningar fyrirsvarsmanns Icelandia ehf. er því bersýnilega röng.

Jafnvel þó að sýnt yrði fram á að einhver þeirra blaðagreina, sem umbjóðandi okkar lagði fram sem sýnir notkun orðsins Icelandia, hefði tengingu við fyrirsvarsmann Icelandia ehf., telur umbjóðandi okkar ljóst að það hafi enga þýðingu við mat á því hvort orðið telst almennt eða sértækt, enda fjöldi gagna af timarit.is sem lögð hafa verið fram sem hafa ekki nokkra tengingu við fyrirsvarsmann fyrrnefnds félags.

Grundvallaratriðið hvað þetta varðar er að orðið Icelandia er ekki uppfinning af hálfu félagsins Icelandia ehf., heldur orð sem hefur verið notað af Íslendingum í íslensku máli í áratugi. Hin framlögðu gögn sýna svart á hvítu að orðið Icelandia er ekki uppfinning, hugverk eða sköpun andmælenda eða aðila sem þeim tengjast. Notkun þess í íslensku máli í marga áratugi sýnir fram á að um er að ræða almennt heiti í íslensku máli og breytir þar engu um að orðið hafi ekki enn ratað í íslenska orðabók. Öllum fullyrðingum andmælenda á annan veg er harðlega mótmælt sem röngum.

Til viðbótar við notkun orðsins í íslensku máli er rétt að benda á að orðið hefur verið notað í erlendum tungumálum, eins og andmælendur sjálfir vísa til í fylgiskjali nr. 7 sem fylgdi með þriðju greinargerð þeirra. Þar er um að ræða frétt um nýtt auðkenni umbjóðanda okkar þar sem fram kemur að orðið ICELANDIA hefur meðal annars verið notað af vísindamönnum um hugsanlega falda heimsálfu sem á að hafa náð allt frá Grænlandi yfir til Evrópu, en er nú undir sjávarmáli. Vísindamennirnir nefndu gleymdu heimsálfuna Icelandia eða Greater Icelandia.¹ Orðið er því einnig þekkt í erlendum tungumálum, þar á meðal ensku.

2. Vegna umfjöllunar andmælenda í kafla II. um verklagsreglur Hugverkastofunnar um mat á sérkenni vörumerkja vísar umbjóðandi okkar til sjónarmiða í fyrri erindum til Hugverkastofunnar. Áréttað skal að orðið ICELANDIA skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. afstaða Hugverkastofunnar. Orðhlutinn KYNNISFERÐIR veitir merkinu hins vegar sérkenni og aðgreiningarhæfi. Sérkenni orðsins KYNNISFERÐIR liggur enda fyrir í tengslum við skráð vörumerki umbjóðanda okkar nr. V0061410, en merkið fékkst skráð á grundvelli markaðsfestu. Hafi orðið KYNNISFERÐIR skort sérkenni í upphafi fyrir umrædda þjónustu, er því ljóst að með umfangsmikilli notkun umbjóðanda okkar á vörumerkinu hefur það öðlast áunnið sérkenni í skilningi ákvæða vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Í þessu sambandi er ennfremur rétt að minna á að andmæli gegn skráningu merkis umbjóðanda okkar byggja á meintri ruglingshættu við vörumerki og/eða umsóknir í eigu andmælenda, sem í engu tilviki skapa eldri rétt gagnvart merki umbjóðanda okkar, auk þess að umrædd merki eru í öllum tilvikum bæði orð- og myndmerki, sem takmarkar meint verndarumfang þeirra. Yrði komist að þeirri niðurstöðu að orðið ICELANDIA búi yfir nægilegu sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi vörumerkjalaga liggur fyrir að umbjóðandi okkar sótti um skráningu á slíku orðmerki í lok apríl 2022 og hefur auk þess

¹ Sjá nánar til dæmis: [Icelandia - Durham University](#) og ['Icelandia': Is Iceland the tip of a vast, sunken continent? \(phys.org\)](#) [bæði sótt 19. desember 2023].

notað orðið til auðkenningar á margvíslegri starfsemi sinni tengdri ferðapjónustu. Ef orðið telst sérkennandi í skilningi vörumerkjalaga blasir því við að umbjóðandi okkar hefur öðlast vörumerkjarétt á orðinu að minnsta kosti í flokki 39 með notkun, sbr. ákvæði 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Ólíkt andmælendum, sem aldrei hafa starfað í ferðapjónustu eða tengdri starfsemi, getur umbjóðandi okkar sýnt fram á gögn um slíka notkun og þar af leiðandi stofnun vörumerkjaréttar.

3. Með þriðju greinargerð andmælenda fylgja tveir reikningar sem andmælendur halda fram að hafi verið sendir til félaga þeim tengdum, en hafi átt að stílast á umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar kannast ekki við fyrri reikninginn frá Þjóðminjasafni Íslands. Síðari reikningurinn frá Íslandsstofu var fyrir mistök gefinn út á ranga kennitölu þann 14. nóvember 2023. Starfsmaður umbjóðanda okkar óskaði strax eftir því við Íslandsstofu að mistökin yrðu leiðrétt, sem var síðan gert þann 17. nóvember 2023 með útgáfu nýs reiknings og kreditreiknings. Starfsemi umbjóðanda okkar og tengdra félaga er verulega umfangsmikil. Fjöldi útgefinna reikninga í tengslum við starfsemina er því gífurlegur. Það að gerð hafi verið mistök í einu tilviki við útgáfu reiknings til umbjóðanda okkar getur ekki á nokkurn hátt verið til marks um að ruglingshætta í skilningi vörumerkjalaga sé fyrir hendi, líkt og andmælendur halda fram.

Að mati umbjóðanda okkar eru framangreind mistök í reikningagerð þó alfarið tilkomin vegna aðgerða andmælenda sjálfra. Frá því að umbjóðandi okkar hóf notkun á orðinu ICELANDIA í tengslum við ferðapjónustutengda starfsemi sína vorið 2022, hafa andmælendur breytt firmaheitum tveggja félaga í þeirra eigu, þ.e. annars vegar félagið Apon Apps hf. sem breyttist í by ICELANDIA í nóvember 2022 og hins vegar félagið Icelind ehf., en heiti þess félags var breytt í Icelandia Excursions ehf. þann 17. ágúst 2023, sbr. fylgiskjal nr. 1. Um leið var starfsemi og tilgangi félagsins breytt í starfsemi tengdri ferðapjónustu en fyrir breytingu snerist tilgangur og starfsemi þess um framleiðslu og markaðssetningu á drykkjarvörum. Eins og kunnugt er á umbjóðandi okkar firmaheitið og vörumerkið REYKJAVIK EXCURSIONS, og hefur rekið ferðapjónustu af ýmsu tagi undir ofangreindu auðkenni um langt skeið. Það virðist því augljóst að sú ákvörðun andmælenda að breyta heiti félagsins Icelind ehf. í Icelandia Excursions ehf. sé beinlínis til þess fallin að skapa rugling og er líklega gerð einmitt í því skyni. Til viðbótar við þá stefnu andmælenda að breyta heitum félaga þeim tengdum hafa þeir sótt um skráningu á fjölda vörumerkja sem innihalda orðið ICELANDIA og oft í flokki 39 fyrir ferðapjónustu, þrátt fyrir að hafa aldrei nokkurn tíma starfað í slíkri starfsemi. Það blasir því að það eru aðgerðir andmælenda sem eru til þess fallnar að skapa aðstæður fyrir mistök við gerð reikninga, en ekki aðgerðir umbjóðanda okkar.

Með vísan til alls framangreinds og til fyrri erinda ítrekar umbjóðandi okkar að sýnt hefur verið fram á með fullnægjandi hætti að skráning vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA nr. V0128100 brýtur ekki í bága við ákvæði 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þar sem engin ruglingshætta er fyrir hendi. Því ber að hafna hinum fram komnu andmælum og skráning hins andmælda merkis skal standa í samræmi við birtingu í Hugverkatíðindum þann 15. júní 2023.

Virðingarfyllst,



María Kristjánsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Útskrift úr hlutafélagaskrá um félagið Ícelind ehf.

Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík



Reykjavík, 12. desember 2023
Tilvísun máls: 202308-10530, 4.3

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0128100 (orðmerki) í flokki 39

Til Réttar hefur leitað Jón Ármann Steinsson, kt. 120555-3839, Garðastræti 40, 101 Reykjavík, sjálfur og fyrir hönd Icelandia ehf., kt. 460121-1320, Stórakrika 2A, 270 Mosfellsbæ, By Icelandia, kt. 630209-0560, Garðastræti 40, 101 Reykjavík og Apon slf., kt. 650310-0980, Garðastræti 40, 101 Reykjavík (“umbj. minn” eða „andmælandi“), sem öll eru í hans eigu. Hefur undirrituðum verið falið að gæta hagsmuna andmælanda vegna skráningar vörumerkis nr. V0128100 (orðmerki) í flokki 39.

Með erindi Hugverkastofunnar þann 29. nóvember 2023 var umbj. mínum afhent afrit af síðari athugasemdum Ferðaskrifstofu Kynnisferða ehf. („Kynnisferðir“) og gefinn kostur á að koma á framfæri frekari andmælum. Eina ástæða þess að umbj. mínum er veittur kostur til andmæla er sá að Kynnisferðir lögðu fram efnislega nýtt gagn.

Hvað sem framangreindu líður setti umbj. minn áskilnað í seinni athugasemdum sínum, dags. 14. nóvember 2023, ef til þess kæmi að Hugverkastofa myndi bregðast við upplýsingabeiðni sem og hún gerði, dags. 24. nóvember 2023 (fskj. 1-3). Með gögnunum sem umbj. minn fékk afhent má sjá þær vinnureglur sem Hugverkastofan vinnur eftir og telur umbj. minn ástæðu til að fjalla nánar um þær reglur í samræmi við skráningu Kynnisferða á vörumerkinu nr. V0128100 (orðmerki). Umbj. minn óskar eftir því að Hugverkastofan taki tillit til þeirra röksemda umbj. míns, enda varpar umfjöllunin skýrara ljósi á ágreininginn sem andmælin varða.

I.

Í seinni athugasemdum sínum, dags. 27. nóvember 2023, vísa Kynnisferðir því á bug að orðið Icelandia sé uppfinning og/eða hugverk umbj. míns. Vísar Kynnisferðir því til stuðnings í eldri greinar af www.timarit.is, þar sem finna má orðið Icelandia bregða fyrir í einstaka blaðgreinum. Vísar Kynnisferðir m.a. til notkunar á orðinu á meðal Íslendinga í Vesturheimi, til heitis á verslun sem starfaði í Winnipeg og að orðið hafi verið notað sem auðkenni á viðburðum af ýmsu tagi í Vesturheimi. Þannig heldur Kynnisferðir því fram að orðið hafi verið hluti af íslensku máli í áratugaskeið með vísan til blaðgreina sem fjalla allar um málefni sem áttu sér stað utan Íslands og sýna í engu falli fram á að orðið sé notað sem almennt heiti.

Í því ljósi ber að geta þess að þær blaðgreinar sem Kynnisferðir vísar í eru m.a. tilkomnar vegna þess að fyrirsvarsmáður umbj. míns fór á Íslendingahátíð í Gimli (Vesturheimi) til þess að kynna

vörumerkið sitt „ICELANDIA“ og gefa vatn á hátíðinni. Fyrirsvarsmaður Icelandia hefur allt frá árinu 1990 notast við vörumerkið „ICELANDIA“, þegar hann hóf þróun og framleiðslu á drykkjarvörum úr íslensku vatn. Þá er fyrirsvarsmaður Icelandia ehf. einnig hönnuður að kvikmyndahátíðinni, sem Kynnisferðir vísa til, þar sem „ICELANDIA“ orðinu ber fyrir og er öll tilvísun í orðið „ICELANDIA“, hvað varðar notkun orðsins í Vesturheimi tilkomin vegna vörukynningar fyrirsvarsmanns Icelandia ehf. Vörukynning umbj. míns á Icelandia í Vesturheimi, auk heitis á verslun í Winnipeg, getur þannig ekki orðið til þess að orðið „ICEANDIA“ teljist almennt orð, heldur þvert á móti hefur umbj. minn áunnið sér sérkenni orðsins, er því um að ræða sértækt orð.

Af framangreindu er ljóst að orðið ICELANDIA er sköpun umbj. minna. Það að Kynnisferðir vísi til nokkurra greina þar sem orðinu bregður fyrir, og í öllum þessum gagnagrunni sem www.timarit.is er, getur Kynnisferðir einungis fundið örfá dæmi, sýnir fram á sértæki orðsins og að orðið sé í öllu falli ekki almennt orð sem notað hefur verið í íslensku máli um áratugaskeið, eins og fullyrt er í athugasemdum Kynnisferða.

Að öðru leyti er vísað til þeirra andmæla og athugasemda sem umbj. minn hefur lagt fram í máli þessu og ítrekar umbj. minn kröfur sínar um að andmæli gegn skráningu, á vörumerki nr. V0128100 skulu því tekin til greina.

//.

Eins og áður hefur verið rakið, þá áskildi umbj. minn sér rétt til þess að koma að frekari athugasemdum vegna gagna sem hann fékk í hendurnar eftir að seinni athugasemdir voru sendar inn, dags. 14. nóvember sl. Með vísan til þess, rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, jafnræðisreglu skv. 11. gr. sömu laga og réttmætisreglu stjórnsýsluréttar, er óskað eftir því að Hugverkastofan líti til eftirfarandi rökstuðnings þegar úrskurðað verður í málinu.

Umbj. minn byggir á því að verklagsreglur Hugverkastofunnar um mat á sérkenni vörumerkja hefðu átt að leiða til þess að orðið ICELANDIA uppfylli sérkenni vörumerkja (fskj. 2) í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Orðið geti enda ekki talist „almennt“ í íslensku, og uppfylli betur sérkenni og aðgreiningarhæfni en sambærileg skráð vörumerki hjá Hugverkastofunni sem varða vísun til staða og/eða uppruna þjónustu. Þessu til stuðnings leggur umbj. minn áherslu á eftirfarandi:

Í ákvörðun rannsakanda Hugverkastofunnar á skráningu merkisins, KYNNISFERÐIR ICELANDIA (fskj. 1), er því haldið fram að orðið ICELANDIA skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki („vml.“) og lýsi eingöngu eða með smávægilegum breytingum uppruna og eiginleika þeirrar þjónustu sem sótt er um, sbr. 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Þannig geti hið andmælt merki ekki skapað ruglingshættu við vörumerki umbj. míns í skilningi 14. gr. vml. Að mati rannsakanda myndi hinn almenni neytandi því ekki upplifa orðið sem vörumerki heldur eingöngu sem tilvísun til Íslands. Þá telur rannsakandi að það sem veiti hinu andmælt merki sérkenni og aðgreiningarhæfi sé orðið KYNNISFERÐIR, sökum þess eins að Kynnisferðir eigi þegar skráð orðmerkið Kynnisferðir.

Framangreindu er mótmælt af hálfu umbj. míns. enda orðið „ICELANDIA“ hugverk umbj. míns sem felur í sér samsett enskt-latneskt orð, sem á sér enga hliðstæðu í íslensku né öðrum tungumálum, eins og áður hefur verið rakið í athugasemdum andmælanda, dags. 14. nóvember 2023, og vísast til þeirrar umfjöllunar hvað varðar skýringu á sérstöðu orðsins ICELANDIA.

Í verklagsreglum Hugverkastofunnar um mat á sérkenni vörumerkja (fskj. 2) kemur fram að við mat á því hvort vörumerki teljist lýsandi um uppruna vöru/þjónustu þarf einkum að hafa tvennt í huga, þ.e. fyrst þarf að meta hvort merkið sé þekkt í huga hins almenna neytanda sem staðarheiti auk þess þarf að meta hvort hinn almenni neytandi telji staðarheitið líklegt til að gefa til kynna uppruna vörunnar eða þjónustunnar. Staðurinn þarf ekki að vera raunverulegur uppruni vörunnar eða þjónustunnar heldur skiptir aðeins máli hvort líklegt sé að hinn almenni neytandi geri ráð fyrir því.

Í því samhengi eru dæmi tekin um merki sem eru óskráningarhæf vegna þess að þau eru lýsandi um uppruna vöru eða þjónustu. Þannig eru merki sem samanstanda eingöngu af heiti staðarins, merki sem eru í formi lýsingarorðs eða sett fram með öðrum hætti sem vísar beint til staðarins og merki sem innihalda orð sem vísa til staðarins sem og aðra orðhluta sem skorta sérkenni og/eða eru lýsandi fyrir aðra eiginleika vörunnar eða þjónustunnar, ekki skráningarhæf. Þá kemur jafnframt fram í fyrrgreindum verklagsreglum að viðmiðun varðandi útlend orð skuli líta til „höfuðtungumála þeirra markaðssvæða sem Ísland skiptir við.“ Í dæmaskyni er svo tiltekið í mati Hugverkastofu (fskj. 1) latneskt heiti Íslands, Islandia, sem viðmiðun, þ.e. ekki ítalskt heiti heldur fornt evróputungumál en umbj. minn telur það ekki geta fallið undir viðmið um þau höfuðtungumál sem Ísland skiptir við skv. verklagsreglunum. Þar að auki, skiptir hér grundvallarmáli að með þessu er alfarið litið fram hjá sérkenninu sem fyrsti hluti orðmerkisins „ICE-“ veitir vörumerkinu, en bókstafurinn „C“ er ráðandi sérkenni vörumerkisins og er bókstafurinn ekki til í íslenska stafrófinu. Því getur orðið „ICELANDIA“ eðli málsins samkvæmt ekki talist almennt íslenskt orð, enda gæti með sömu rökum orð með t.d. þýska stafi (ä, ü og ß) ekki talist almennt orð, hið sama ætti að gilda um orð með enska stafinn „C“. Með framangreindu er orðið „ICELANDIA“ sérgreinanlegt frá latneska heitinu, enda tilbúningur umbj. míns sá að enski uppruninn fái latneska endingu. Orðið er þannig ekki að finna í neinu tungumáli enda er orðið ekki að finna í neinni orðabók.

Til samanburðar má benda á skráð vörumerki nr. V0056128 (Finlandia), sem svipar til orðsins ICELANDIA (fskj. 5), og lögð áhersla á að orðið Finlandia er í raun heiti yfir Finnland á nokkrum tungumálum, svo sem á pólsku. Það er því að engu leyti sérkennilegt miðað við framangreindar verklagsreglur, heldur *aðeins lýsandi um uppruna vöru og samanstandendur eingöngu af heiti staðarins* Finnlands. Þrátt fyrir það hefur Finlandia fengist samþykkt sem skráð orðmerki þann 6. maí 2005 og endurnýjað þann 6. ágúst 2015 og nýtur verndar vörumerkjalaga. Umbj. minn óskaði eftir gögnum frá Hugverkastofunni sem lágu að baki skráningu Finlandia (fskj. 4), en Hugverkastofan gat ekki veitt umbj. mínum umbeðin gögn. Umbj. minn hefur þ.a.l. ekki upplýsingar um á hvaða grundvelli „Finlandia“ fékk skráningu en telur þó ástæðu til að benda á sameiginlega þætti merkjanna Icelandia og Finlandia.

Þá liggur fyrir að vörumerkið *Finlandia* var hvorki hluti af samanburðarmerkjum rannsakanda Hugverkastofunnar, né þegar skráningu merkisins *ICELANDIA* var hafnað þegar Kynnisferðir sóttu um það á sínum tíma (fskj. 3). Því telur umbj. minn það hafa farist fyrir að taka mið af öðrum sambærilegum vörumerkjum sem vísa til staðsetninga sem hefði betur átt að gera.

Í umsögn rannsóknaraðila segir að „orðið *ICELANDIA* í merkinu hafi á umsóknardegi ekki uppfyllt skilyrði um skráningarhæfi eitt og sér“ (fskj. x). Þetta stangast á við skráningu *FINLANDIA* sem virðist hafa uppfyllt skilyrði um skráningarhæfi eitt og sér og það þrátt fyrir eftirfarandi:

- *FINLANDIA* er sambærilegt heiti og *ICELANDIA* að byggingu til og með sömu og/eða sambærilegri landfræðilegri tengingu.
- *FINLANDIA* er fyrst skráð sem merki í drykkjavöruflokkum eins og *ICELANDIA*.
- *FINLANDIA* er uppsprottið í Finnlandi, *ICELANDIA* er uppsprottið á Íslandi.

Bæði merki vísa í upprunaland sitt á ensku og bæta við latnesku endingunni „IA“ til sérkennis. Þar af leiðandi telur umbj. minn að jafnræðisregla stjórnsluréttar skv. 11. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993, standi til þess að orðmerkið *Icelandia* eigi að uppfylla mat Hugverkastofunnar á sérkenni og að orðmerki umbj. míns *Icelandia* eigi að njóta verndar vörumerkjalaga. Ljóst er að orðmerki með skírskotun til staðar og lýsingar á uppruna, eins og *Finlandia*, uppfylli skráningarhæfni, þrátt fyrir að vera að engu leyti ségreint frá upprunastaðnum heldur bókstaflegt heiti upprunastaðarins á öðru tungumáli. *Icelandia* er ségreint eins og gert hefur verið grein fyrir með „ice“ sem fyrsti hluti orðsins úr ensku og „-ia“ endingunni úr latnesku. Það er því betur í samræmi við kröfur verklagsreglnanna en skráð vörumerki sem skírskota til staðarheita og ætti því „*ICELANDIA*“ að uppfylla skilyrði um sérkenni og aðgreiningahæfni og njóta verndar vörumerkjalaga.

Þrátt fyrir allt framangreint og að *Icelandia* sé hvorki til í orðabókum né alfræðiorðabókum og þrátt fyrir að rannsakandi hafi ekki gert grein fyrir kyni orðsins, fallbeygingum þess, merkingu, né almennri notkun í tungumálinu þá metur rannsakandi orðið *Icelandia* sem „almennt“ í íslensku máli og að orðið „uppfyllir ekki skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfi eru enga[r] fyrirstöður til skráningar merkisins“ (er þar átt við hið andmælt merki).

Í ljósi alls framangreinds er mati rannsakanda Hugverkastofu mótmælt af hálfu umbj. míns og telur hann að orðið „*ICELANDIA*“ uppfylli skilyrði um sérkenni og aðgreiningarhæfni í skilningi 13. gr. vml.

Jafnframt telur umbj. minn að í ljósi þess að *Icelandia* er mest áberandi hluti vörumerkja hans og sérkennandi hluti þess eins og rakið var í fyrri andmælum, er ruglingshætta fyrir hendi á hinu andmælt merki og vörumerkjum umbj. míns í skilningi 1. tl. 14. gr. vml.

Þá telur umbj. minn sérstaka ástæðu til að mótmæla afstöðu rannsakanda um að það sé orðið „*KYNNISFERÐIR*“ sem veitir hinu andmælt merki sérkenni. Staðreyndin er sú að orðið „*kynnisferðir*“ er almennt orð og ekki til þess fallið að aðgreina merki umbj. míns frá hinu andmælt merki. Þar að auki telur umbj. minn það liggja ljóst fyrir að *Kynnisferðir hf.*, sem er móðurfélag *Ferðaskrifstofu Kynnisferða ehf.*, og dótturfélög þess séu einungis að sækjast eftir því að fá vörumerkjaskráningu á hinu andmælt merki til þess eins að nýta orðið *ICELANDIA* í

markaðsefni sitt. Þannig hafa Kynnisferðir nú þegar, án þess að eiga á nokkurn hátt lögverndað heiti sem ber orðið, notast við orðið ICELANDIA í öllu sínu markaðsefni. Má þar m.a. nefna heimasíður félagsins, icelandia.is og icelandia.com, félagið er skráð hjá ja.is sem ICELANDIA, stjórnvöld og aðrir eru byrjuð að senda umbj. mínum reikninga sem eiga að fara til Kynnisferða (fskj. 6) og svo mætti áfram telja (fskj. 7). Styður framangreint það að ruglingshætta er fyrir hendi í skilningi 1. tl. 14. gr. vml.

III.

Af öllu framangreindu er ljóst að „ICELANDIA“ uppfyllir skilyrði um aðgreiningarhæfi og sérkenni. Þannig er ljóst að hið andmælt merki er svo líkt vörumerkum umbj. míns að merkið veldur ruglingi í skilningi 1. tl. 14. gr. vml, sbr. 2. tl. 4. gr. vml., enda veita báðir aðilar veita sömu eða svipaðar vörur og þjónustu. Það felur í sér að neytendur telji að viðskiptaleg tengsl séu með vörumerkjnum fái hið andmælt vörumerki að vera skráð. Raunar er staðreyndin sú að neytendur eru nú þegar byrjaðir að ruglast á aðilunum enda Kynnisferðir byrjaðir að markaðssetja sig sem „ICELANDIA“ (fskj. 6 og 7).

Virðingarfyllst,

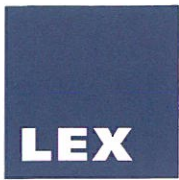


Arnar Gauti Grettisson, lögfr.

f.h. Sigurðar Arnar Hilmarssonar, lögmanns

Fylgiskjöl:

1. Mat Hugverkastofa á hinu andmælt merki.
2. Verklagsreglur Hugverkastofu um mat á sérkenni.
3. Önnur gögn frá Hugverkastofu sem umbj. minn fékk, dags. 24. nóvember 2023.
4. Gagnabeiðni umbj. míns til Hugverkastofu um skráningu orðmerkisins „Finlandia“ og svar Hugverkastofu, dags. 6. desember 2023.
5. Skráning Finlandia, af vef Hugverkastofu.
6. Reikingar sem umbj. minn hefur fengið sem eiga að fara á Kynnisferðir.
7. Gögn sem sýna fram á notkun Kynnisferða á ICELANDIA.



LÖGMANNSSTOFA

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 27. nóvember 2023
Tilvísun: 202308-10530, 4.3

Varðar: Andmæli gegn skráningu merkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA (orðmerki), nr. V0128100, athugasemdir eiganda

Vísað er til ofangreinds máls, en LEX gætir hagsmuna Ferðaskrifstofu Kynnisferða ehf., eiganda vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA nr. V0128100, en skráningu merkisins var andmælt af hálfu Jóns Ármanns Steinssonar, Icelandia ehf., By Icelandia hf. og Apon Slf. (hér eftir vísað til sem „andmælendur“). Með erindi Hugverkastofunnar þann 16. nóvember 2023 var umbjóðanda okkar afhent afrit af síðari greinargerð andmælenda og gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum sínum.

I.

Umbjóðandi okkar vísar að öllu leyti til röksemda og umfjöllunar í fyrri athugasemdum sínum til Hugverkastofunnar vegna málsins, dags. 8. september 2023 og ítrekar öll sjónarmið sem þar eru sett fram. Umbjóðandi okkar telur einsýnt að ekkert í síðari greinargerð andmælenda breyti þeirri staðreynd að skráning hins andmælda merkis er að öllu leyti í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar ítrekar því kröfu sína þess efnis að andmælunum verði hafnað og skráning hins andmælda merkis verði staðfest.

Vegna málatilbúnaðar í síðari athugasemdum andmælenda skal eftirfarandi áréttað:

1. Andmælendur halda því fram að þeir séu eigendur fjögurra vörumerkja sem innihaldi orðið Icelandia. Staðhæfa andmælendur að tvö merkjanna, þ.e. nr. V0131123 og V0130291, séu í „birtingarferli“. Hér virðist vera á ferli einhvers konar misskilningur af hálfu andmælenda um umsóknar- og skráningarferli vörumerkja. Af stöðu merkjanna í vörumerkjaskrá sést svart á hvítu að merkin eru með stöðuna „umsókn“. Það er því rangt að merkin séu í „birtingarferli“. Merkin hafa hvorki verið samþykkt til skráningar né birt. Hið rétta er að merkin eru enn í umsóknarferli og því ljóst að andmælendur geta ekki byggt vörumerkjarétt á umræddum umsóknum.
2. Andmælendur halda því ennfremur fram að þeir eigi vörumerkjarétt á ofangreindum vörumerkjum bæði á grundvelli skráningar og notkunar. Fullyrðingar andmælenda um meinta notkun merkjanna eru hins vegar ekki studdar neinum gögnum og verður því að hafna þeim sem röngum og örökstuddum að öllu leyti.
3. Í síðari greinargerð andmælenda er fullyrt að orðið Icelandia sé uppfinning og/eða hugverk andmælenda. Er því meðal annars haldið fram að orðið hafi verið „skapað“ af

fyrir forsvarsmanni forvera félagsins Icelandia ehf. fyrir um 40 árum. Þetta er einfaldlega rangt og ekki sannleikanum samkvæmt, líkt og andmælendum er raunar fullkunnugt um.

Við leit að orðinu á vefsíðunni www.timarit.is má sjá að orðið hefur verið notað um áratugaskeið í íslensku máli, en á fylgiskjali nr. 1 er að finna fjölda dæma af notkun orðsins í íslensku máli í gegnum áratugi. Elsta dæmið um notkun þess er frá árinu 1943 í tímaritinu Lögberg þar sem það hefur verið notað sem heiti á bókaútgáfu, Icelandia Books. Þá hefur orðið verið algengt í notkun á meðal Íslendinga í Vesturheimi, bæði til að lýsa Íslandi sem slíku, sbr. grein í Lögbergi-Heimskringlu þann 29. júní 1972, auk þess sem það var notað sem heiti á verslun sem starfaði í Winnipeg um árabíl. Þá var heitið notað sem auðkenni á viðburðum af ýmsu tagi í Vesturheimi, meðal annars tónleikum og kvikmyndahátíðum, líkt og sjá má á fylgiskjali nr. 1. Árið 1986 birtist viðtal í DV við Björn Snædal, þar sem hann lýsir því að hafa selt landa sem nefndist Icelandia. Í frétt í Degi þann 7. október 1998 er fjallað um hrossasýningu sem bar heitið „Icelandia 2000“. Frekari dæmi um notkun orðsins er að finna í fylgiskjali nr. 1.

Af framangreindu er einsýnt að orðið Icelandia er á engan hátt uppfinning, hugverk eða sköpun andmælenda eða aðila sem þeim tengjast. Notkun þess í íslensku máli í hartnær áttatíu ár ber þess glögg merki að um er að ræða almennt heiti í íslensku máli og breytir þar engu um að orðið hafi ekki enn ratað í íslenska orðabók. Öllum fullyrðingum andmælenda á annan veg er harðlega mótmælt sem röngum.

4. Vegna tilvísana andmælenda til niðurstöðu fyrirtækjaskrár um notkun á orðinu Icelandia í firmaheiti skal áréttað að sú niðurstaða hefur verið kærð til Menningar- og viðskiptaráðuneytisins af hálfu umbjóðanda okkar, þar sem það er enn til meðferðar. Hvað sem meðferð þess máls líður skal áréttað að fyrirtækjaskrá hefur lög nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð (hér eftir firmalög) til hliðsjónar við mat á því hvort heimilt sé að skrá firmanöfn. Þrátt fyrir að fyrirtækjaskrá hafi einnig hliðsjón af vörumerkjalögum við mat á því hvort heimilt sé að skrá firmanafn er um aðskildar skráningar að ræða sem lúta ekki að öllu leyti sömu sjónarmiðum, líkt og fyrirtækjaskrá hefur raunar sjálf áréttað. Firmalög eru því megin grundvöllur skráningar firmaheitis félaga en ekki vörumerkjalög, enda er Hugverkastofan það stjórnvald sem fer með það hlutverk að framfylgja vörumerkjalögum.
5. Hvað meinta ruglingshættu varðar vísar umbjóðandi okkar alfarið í þau sjónarmið sem sett voru fram í fyrri greinargerð hans til Hugverkastofunnar, dags. 8. september 2023. Ekkert í umfjöllun andmælenda um meinta ruglingshættu í síðari greinargerð hrekur nokkuð sem þar kemur fram. Staðreyndin er sú að ruglingshætta er einfaldlega ekki fyrir hendi.
6. Vegna umfjöllunar í III. kafla síðari greinargerðar andmælenda áréttar umbjóðandi okkar umfjöllun í fyrri athugasemdum til Hugverkastofunnar þar sem stuttlega var farið yfir forsögu málsins og samskipti aðila frá því á vormánuðum 2022. Umbjóðandi okkar stendur við allt sem þar kom fram og vísar því á bug að einhverjar rangfærslur hafi þar verið að finna. Staðhæfingum andmælenda um hið gagnstæða er alfarið mótmælt. Umbjóðandi okkar hafnar sérstaklega þeim ávirðingum sem settar eru fram af hálfu andmælenda að umbjóðandi okkar hafi sótt um skráningu vörumerkisins sem mál þetta varðar í vondri trú. Ekkert gæti verið fjarri sannleikanum. Í þessu sambandi minnir umbjóðandi okkar á að þegar hann hóf notkun orðsins ICELANDIA í tengslum við starfsemi sína í maí 2022 átti andmælendi ekki nokkurn einkarétt á notkun orðsins, né

hefur hann öðlast slíkan einkarétt á neinum tímapunkti síðan þá. Ef einhver er í vondri trú við umsókn vörumerkja hljóta það að vera andmælendur, sem hafa frá miðju ári 2022 lagt fram fjöldann allan af umsóknum sem innihalda orðið Icelandia fyrir í flokkum tengdum ferðaþjónustu, þrátt fyrir að hafa ekki á nokkrum tímapunkti starfað í slíkri þjónustu. Þannig hafa þeir meðal annars lagt fram umsókn um skráningu merkisins Icelandia FlyBus, en umbjóðandi okkar er eigandi orðmerkisins FLYBUS og hefur verið um áratugaskeið. Andmælendur hafa einnig sótt um skráningu orð- og myndmerkisins ICELANDIA excursions, en umbjóðandi okkar er eigandi orðmerkisins REYKJAVIK EXCURSIONS, sbr. skráning nr. V0089480. Þá breyttu andmælendur firmaheiti félagsins Apon Apps hf. í By Icelandia hf. þann 10. nóvember 2022, en þá hafði umbjóðandi okkar notað orðasambandið by ICELANDIA til auðkenningar á starfsemi sinni frá því í maí 2022, með öðrum vörumerkjum í hans eigu. Að mati umbjóðanda okkar bendir ofangreint sterklega til þess að andmælendur hafi ekki verið í góðri trú í athöfnum sínum í tengslum við vörumerkið ICELANDIA.

Staðreyndir málsins eru að vörumerkið KYNNISFERÐIR ICELANDIA var metið skráningarhæft af hálfu Hugverkastofunnar og birt sem slíkt að loknu samþykki stofnunarinnar. Engin ruglingshætta er fyrir hendi við skráð eða meint óskráð vörumerki andmælenda. Skráning hins andmælda merkis er að öllu leyti í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar hefur því ekki á nokkurn hátt brotið gegn ákvæðum laga eða meintum réttindum andmælenda.

III.

Með vísan til alls framangreinds áréttar umbjóðandi okkar að sýnt hefur verið fram á með fullnægjandi hætti að skráning vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA nr. V0128100 brýtur ekki í bága við ákvæði 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þar sem engin ruglingshætta er fyrir hendi. Því ber að hafna hinum fram komnu andmælum og skráning hins andmælda merkis skal standa í samræmi við birtingu í Hugverkatiðindum þann 15. júní 2023.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Dæmi um notkun orðsins Icelandia frá árinu 1943 af timarit.is.

Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. nóvember 2023

Tilvísun máls: 202308-10530, 4.3

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0128100 (orðmerki) í flokki 39.

Til Réttar hefur leitað Jón Ármann Steinsson, kt. 120555-3839, Garðastræti 40, 101 Reykjavík, sjálfur og fyrir hönd Icelandia ehf., kt. 460121-1320, Stórakrika 2A, 270 Mosfellsbæ, By Icelandia, kt. 630209-0560, Garðastræti 40, 101 Reykjavík og Apon slf., kt. 650310-0980, Garðastræti 40, 101 Reykjavík („**umbj. minn“ eða „andmælandi“**), sem öll eru alfarið í hans eigu. Hefur undirrituðum lögmanni verið falið að gæta hagsmuna andmælanda vegna skráningu vörumerkis nr. V0128100 (orðmerki) í flokki 39.

Með erindi dags. 15. ágúst 2023 andmælti umbj. minn skráningu vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA (orðmerki) nr. V0128100, í flokki 39 með vísan til 22. gr. laga um vörumerki („vml.“), sbr. VI. kafla reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja o.fl. sem birt var í 6. tbl. 40. árg. Hugverkatiðinda þann 15. júní sl. Umsóknardagur var 17. október 2022, umsækjandi Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf, Klettagörðum 12, 104 Reykjavík („**Kynnisferðir“**). Með tölvupósti þann 8. september 2023 tilkynnti Hugverkastofa umbj. mínum um greinargerð Kynnisferða og veitti umbj. mínum frest til 8. nóvember til að skila inn athugasemdum við greinargerðina. Umbj. minn fékk framlengdan frest til 15. nóvember 2023.

Umbj. minn sendi fyrirspurn á Hugverkastofu þann 27. október 2023 til að óska upplýsinga sem hann taldi hafa þýðingu fyrir gerð þessara andmæla (fskj. 2), þar á meðal að sjá vinnureglur Hugverkastofu um skilgreiningar á því hvað telst almennt orð við mat á skráningarhæfi orðmerkja. Umbj. minn hefur ekki fengið svör við þeirri fyrirspurn og áskilur sér því rétt til að færa fram frekari rök til stuðnings máli sínu að framkomnum upplýsingum við þeirri upplýsingabeidni.

I.

Í upphafi hafnar umbj. minn öllum þeim rökum sem teflt er fram í greinargerð Kynnisferða, dags. 8. september 2023, en í greiningerðinni er m.a. á því byggt að óljóst sé hvaða merki í eigu kæranda geti leitt til ruglingshættu. Umbj. minn telur það augljóst en orðið ICELANDIA er sértækt orð sem er uppfinning umbj. míns og skráð firmaheiti hans (fskj. 3). Hann er eigandi fjögurra vörumerkja sem bera orðið Icelandia og myndmerki sem sýnir orðið. Nánar tiltekið er um að ræða merkin „ICELANDIA express“ (orð- og myndmerki), nr. V0127434, sem er í flokki 39 og var skráð athugasemdalaust þann 15. júlí sl., en sótt var um vörumerkið þann 12. september



2022. Þá var vörumerkið „BY ICELANDIA“ (orð- og myndmerki), nr. V0127685 sem er í flokki 35, 39 og 43, sem sótt var um 28. september 2022 og var skráð athugasemdalaust 15. ágúst sl. Sótt var um báðar þessar skráningar áður en umsókn Kynnisferða kom fram um þá skráningu sem hér er andmælt. Þá eru tvö önnur vörumerki í flokki 39 í eigu andmælanda og eru í birtingarferli, þ.e. vörumerki nr. V0131123 („ICELANDIA TRAVEL“), og V0130291 („ICELANDIA excursions“).

Andmælandi á þannig vörumerkjarétt bæði á grundvelli skráningar vörumerkis, sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og vegna notkunar, sbr. 1. tl. 14. gr. vml. Þá njóta orðmerkin verndar í skilningi 26. gr. vml. Með vísan til framangreinds byggir andmælandi á því að skráning hins andmæla merkis myndi brjóta gegn lögvörðum rétti sínum.

II.

2.1. Skýringar á sérstöðu Icelandia

Umbj. minn leggur áherslu á, að Icelandia er hugverk og sköpun Birgis Viðars Halldórssonar („BVH“), sem skapaði það fyrir um fjórtíu árum og tók í notkun á þeim tíma, tíu árum áður en það var skráð. Ýmist hefur hann átt vörumerkið einn eða í eigu hans eigin fyrirtækja, sem hafa heitið þessu sama heiti Icelandia. Stofnandinn og félag hans, sem og núverandi fyrirsvarsmaður Icelandia ehf., hafa notað heitið Icelandia gagnert til að þróa vörur og þjónustu undir nafninu Icelandia.

Orðið Icelandia er hugverk sem felur í sér samsett enskt-latnsekt orð, sem á sér enga hliðstæðu í íslensku. Orðið er enda ekki til í neinum orðabókum, hvorki íslenskum né erlendum og hefur enga þýðingu eða merkingu, aðra en þá sem BVH og umbj. mínir hafa ljáð því. Þeir hafa þannig fært orðið á merkingarbært form, þar sem það var ekki til fyrr en við notkun BHV sem hóf uppbyggingu vöru- og þjónustu undir formerkjum Icelandia fyrir um 40 árum. Málnotendur nota ekki orðið Icelandia, hvorki íslenskir né erlendir, enda ekki til í orðabók og ekki orð sem er til í daglegu tali og riti (fskj. 1, bls. 1).

Tildrög hugmyrnarinnar að Icelandia eru í stuttu máli þau að BVH rak Hótel Vestmannaeyjar á áttunda áratugnum og í leit að samheiti fyrir íslenskar vörur og þjónustu, sem félli bæði að íslensku og erlendum tungumálum í ljósi markhópsins, varð hugmyndin Icelandia til. Heitið var nýyrði og nýnæmi, enda afbökun á ensku heiti Íslands yfir á tungumál sem enginn gat heimfært hvað var. Merking þess lá heldur ekki augum uppi og þarfnaðist það útskýringar og myndaðist tengsl við merkið og þjónustu umbj. míns. Orðskrípi sem þessi, á borð við Narnia, eru enda ýmist sértæk orð eða sérnöfn og geta sérnöfn síður flokkast sem almennt orð að mati Árnastofnunnar (fskj. 1.)

Umbj. minn vísar enn fremur til fyrirtækjaskrár 10. mars 2023 um að ekki væri hægt að skrá firmaheitið Ferðaskrifstofa Icelandia án samþykkis umbj. míns, enda teldist það ekki almennt orð. Fyrirtækjaskrá hefur veitt aðra umsögn sem má finna í fylgiskjali 3 og styður enn frekar að ómögulegt sé að skilgreina hugtakið sem almennt orð. Vísast einkum til rökstuðnings



Fyrirtækjaskrár um að orðið teljist ekki almennt orð, það sé ekki íslenskt enda innihaldi það bókstafinn C og er enska orðið Iceland með viðbótinni ia í lok orðsins.

Í ljósi sérstöðu orðsins Icelandia sem telst uppfinning umbj. míns (fskj. 3), er augljóst að hið andmælt merki er of líkt vörumerkjaskráningu umbj. míns, sbr., sbr. 2. tl. 4. gr. vml.

2.2. Hljómræn og sjónræn aðgreining er ófullnægjandi

Hljómræn og sjónræn aðgreining á merki Kynnisferða frá merkjum umbj. míns er ófullnægjandi. Öll merki umbj. míns hafa þá sérstöðu og sérkenni að innihalda orðhlutann *Icelandia* og er orðmerkið upphafseinkennismerki, sameiningarþáttur og auðkennistákn vöru og þjónustu umbj. míns gagnvart viðskiptavinum. Umbj. minn hefur þar að auki bætt inn orðmerkjunum „Travel“, „Excursions“, „By“ og „Express“ fyrir aðgreinda hluta starfsemi sinnar til skráningar á vörumerkjunum fyrir viðeigandi starfsemi og þjónustu. Umbj. minn vísar til þess að þetta er almennt þekkt í vörumarkaðssetningu annarra fyrirtækja sem hafa fjölþættan rekstur. Sem dæmi má taka vörumerki Icelandair, sem er notað sem forskeyti fyrir ólíka þjónustu á vegum félagsins. Dæmi um þetta eru t.d. Icelandair Cargo, Icelandair Stopover og Icelandair Hotel, en hið síðastnefnda tók einmitt nafnabreytingu við sölu til annars eiganda, enda óhugsandi að hótelið bæri heiti vörumerkis Icelandair án þess að vera í eigu þess.

Orðmerkið er forsenda umbj. míns fyrir vörumarkaðssetningu enda auðkennandi og sértækt heiti sem veitir beina tilvísun til eiganda þjónustunnar og uppruna vörunnar sem viðskiptavinurinn gengur að. Kynnisferðir Icelandia, í flokk 39, samhliða Icelandia Travel, By Icelandia, Icelandia Excursions og Icelandia Express, gefur þá mynd að Kynnisferðir Icelandia séu að gangast undir yfirheiti og auðkenni vörumerkja umbj. míns. Viðskiptatengsl yrðu augljóslega til staðar, að mati almenns neytanda, og er slíkt ruglandi enda engin viðskiptatengsl á milli aðila heldur um samkeppnisaðila að ræða.

Í þessu ljósi breytir það engu þó hið andmælt vörumerki innihaldi orðmerkið Kynnisferðir til viðbótar við orðmerkið Icelandia, og að vörumerki umbj. míns innihaldi einnig orðhluta sem er ekki að finna í hinu andmælt vörumerki. Hér er mikilvægt að beinlínis er um *sama* orðið, Icelandia, að ræða í báðum tilfellum og notað með sama hætti og gert er í rekstri umbj. míns til auðkenningar á þjónustliðum.

Sjónræn aðgreining er þar að auki ófullnægjandi, enda nota Kynnisferðir orðmerkið ICELANDIA í hástöfum og í markaðsefni sínu án orðmerkisins Kynnisferðir, svo sem með því að nýta heimasíðurnar icelandia.is og icelandia.com. Það veldur augljósum ruglingi. Þar af leiðandi og í þessu samhengi breytir engu þó orðmerkið Kynnisferðir sé á undan orðmerkinu Icelandia í hinu andmælt vörumerki, eins og haldið er fram í greinargerð. Vörumerki umbj. míns, BY ICELANDIA nr. V0127685 skráð í flokki 35, 39 og 43, er t.d. með upphaf merkis „By“. Því er ljóst að vörumerki umbj. míns, innbyrðis samtenging þeirra og sérstaða orðmerkisins Icelandia er í húfi, ef af verður af skráningu Kynnisferða.

Umbj. minn sér sérstaka ástæðu til að andmæla vísun Kynnisferða í dóm Hæstaréttar nr. 228/2001 frá 11. nóvember 2001 (sem kallaður er ICEAVIA í greinargerð Kynnisferða) en



dómurinn varðaði lyfin Paroxat og Seroxat og áherslu dómsins á fyrsta atkvæði orðs. Umbj. minn bendir á augljósan og mikilsverðan greinarmun á málsatvikum og aðstæðum milli dómsins og þessa máls. Um var að ræða einkennislík orð í því máli, en hér er um að ræða *sama orðið* og bókstaflega skráningu orðmerkisins sem umbj. minn hefur byggt starfsemi sína í kringum til lengri tíma. Um er að ræða orðmerki sem umbj. minn hefur notað í 30 ár, og skráð vörumerkin ólíkar útgáfur þess, m.a. í flokki 39.

2.3. Sterkari hluti merkisins er ICELANDIA

Þá leggur umbj. minn áherslu á að við mat á *veikari og sterkari hluta* merkis verði að taka tillit til skráningarinnar í heild sinni, sérstaklega þess flokks sem sóst er eftir að skráningin varði.

Þegar um ferðapjónustufyrirtæki er að ræða, er augljóst að markhópurinn er að langstærstum hluta erlendir ferðamenn. Erlendir ferðamenn eru ekki íslenskumælandi og skilja því hvorki, né kunna almennt að bera fram orðið *Kynnisferðir* eða íslensku að öðru leyti. Hins vegar, eins og umbj. minn veit og gerði að sínu markmiði með uppfinningu orðsins *Icelandia* (sjá nánar í kafla 2.4.), vefst fæstum erlendum ferðamönnum tunga um tönn við framburð orðsins *Icelandia*.

Sérkenni orðsins, enskur uppruni þess með latneskri endingu sem umbj. minn bjó til, er einmitt til þess fallin að vera auðskiljanlegur og einkennandi fyrir erlenda ferðamenn. *Icelandia* er því sterkari hluti merkisins þegar heildarmat er lagt á skráninguna, notkun vörumerkjanna, skráningarflokkinn sem undir er og heildarsamhengi skráningarinnar. Um þetta vísast einnig til kafla III hér að aftan en fyrir liggur að *Kynnisferðir* nota sumpart *aðeins orðmerkið Icelandia*, til kynningar á vörumerkjum sínum (sjá einnig bls. 6 í greinargerð). Þá er *Icelandia* augljóslega sterkari hluti vörumerkja umbj. míns, enda innihalda vörumerkin orðmerki sem eru almenns eðlis eins og *By, Travel, Express* og *Excursions* og eru til þess gerð að skilgreina aðgreinda hluta starfseminnar en samtengja vörumerkið undir formerkjum orðmerkisins *Icelandia* eins og gerð hefur verið grein fyrir.

Jafnframt hafnar umbj. minn alfarið fullyrðingum *Kynnisferða* á bls. 5 í greinargerð þeirra, og ítrekar að sérstaða vörumerkjanna er orðmerkið *Icelandia*. Heildarmyndin sé í raun sú eins og gerð hefur verið grein fyrir, að sérstaða og auðkenni vörumerkja umbj. míns eru í húfi, verði af skráningu *Kynnisferða* á hinu andmælda vörumerki. Merkjálíking verður svo mikil að vernd vörumerkja umbj. míns samkvæmt vörumerkjálögum missir marks.

2.4. Vöru og þjónustulíking er til staðar

Hvað varðar mat á ruglingshættu og *vöru- og þjónustulíkingu* er augljóst að hún er sannarlega til staðar þar sem starfsemi *Kynnisferða* undir fyrrgreindu nafni er sú sama eða í öllu falli sambærileg við starfsemi andmælanda.

Bæði *Kynnisferðir* og umbj. minn eru með skráða starfsemi á sviði ferðapjónustu sem höfðar til erlendra ferðamanna. Merkjálíkingin er ótvíræð eins og framan greinir, enda um sama orðhluta að ræða, *Icelandia*, sem óskast skráð af hálfu *Kynnisferða* og er í vörumerkjum umbj. míns.



Ruglingshætta milli merkjanna í ljósi flokksins sem óskast er að merkið sé skráð, flokkur 39, er því augljós.

Hvað varðar vöru- og þjónustulíkingu vísast til þess sem framan greinir um notenda- og markhópin og er ítrekuð vísun til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins um að taka verði mið af því við mat á vöru- og þjónustulíkingu, sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins nr. C-39/97 (Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon)).

2.5. Andstætt vörumerkjalögum og lögvernd vörumerkja að skrá hið andmælt merki

Undanfarin ár hefur umbj. minn gagnert þanið út kvíarnar í sinni starfsemi til að hasla sér völl á sviði ferðaþjónstunnar og er kominn langt á veg í þeirri vegferð. Hann hefur tryggt sér skráningu vörumerkja í þeim tilgangi og á hann að njóta verndar af þeirri vörumerkjaskráningu. Hann hefur þannig gripið til allra færra rástafana eftir laganna leiðum til að tryggja rétt sinn og njóta verndar eins og lög gera ráð fyrir.

Umbj. minn telur andstætt vörumerkjalögum og lögvernd vörumerkja að félag geti tekið skráð firmaheiti samkeppnisaðilans og skráð það sem vörumerki sitt. Þá á félag ekki heldur, að geta tekið skráð vörumerki með tilteknu sérstöku orðmerki, og tekið það upp með beinum hætti til skráningar sem sitt eigið. Einkum þegar orðmerki er sérstakt orð og uppfinning þess sem skráði það sem vörumerki fyrst. Geti fyrirtæki í samkeppnisrekstri við umbj. minn stofnað til vörumerkjaskráningar sem er skráð firmaheiti umbj. mins og orðmerki í skráðum vörumerkjum hans, er ljóst að vernd vörumerkjalaga er svo verulega takmörkuð að hún verður fljótt að engu. Jafnframt er ljóst í slíkum aðstæðum að yngri skráning vörumerkisins, af hálfu þess sem tók orðmerkið upp eftir á, var *ekki í góðri trú* við umsókn um skráningu hins andmælt vörumerkis, sbr. 8. gr. vml., sbr. einnig 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. um að ekki skuli skrá vörumerki sem sótt er um í vondri trú. Ekki verður fram hjá því litið að umsækjandi er mjög stór aðili á markaði og verulega varhugavert frá samkeppnissjónarmiðum að hann geti með þessum hætti skapað ruglingshættu og styrkt þá stöðu sína enn frekar, á kostnað minni aðila á markaði.

III.

Umbj. minn hafnar sérstaklega öllum þeim áréttingum sem fram koma í II. kafla í greinargerð Kynnisferða.

Lögð er áhersla á að þrátt fyrir að umbj. minn hafði hafnað tilboði Kynnisferða í firmaheitið Icelandia, hafi félagið ákveðið þann 17. maí 2022 að kynna fyrir almenningi og viðskiptavinum heitið ICELANDIA og ítrekar umbj. minn það sem fram kom í fyrri andmælum að hann fær nú þegar símtöl og kröfur í heimabanka sinn frá viðskiptavinum þeirra. Notkun Kynnisferða á „ICELANDIA“ hefur þegar valdið ruglingi.

Hér ber að merkja, að sú ákvörðun frá 17. maí 2022 um að starfsemi þeirra yrði framvegis auðkennd með vörumerkinu Icelandia til að „auka samvirkni þeirra undir einu sameiginlegu vörumerki“ sem vísað er til á bls. 5 í greinargerð, hefði ekki verið tekin ef orðmerkið er ekki til þess fallið að veita vörumerkjum sérstöðu og einkenni gagnvart viðskiptavinum í þessum



tilgangi. Hér er í raun staðfest sú hugmynd sem umbj. minn hefur unnið að því að marka sér og sinnar vöru og þjónustu til lengri tíma undir formerkjum Icelandia sem aðalsmerki félaga sinna og vörumerkja og hann lýsti í upphaflegum andmælum og hann hefur ítrekað hér að framan, og hún gerð að hugmynd Kynnisferða.

Þá er ruglingshætta við lögvernduð vörumerki umbj. míns enn fremur staðfest þar sem Kynnisferðir viðurkenna notkun „by Icelandia“ í tengslum við notkun á öðrum vörumerkjum sínum, og er orðmerkið *Kynnisferðir* hvergi sjáanlegt í því samhengi. Icelandia er eins og áður segir sterkur og einkennandi hluti vörumerkis umbj. míns, en ljóst verður að telja af framangreindu að Kynnisferðir ætli sér að marka sér sérstöðu með sama vörumerki – sem veldur bersýnilega ruglingshættu og skerðir samkeppninsstöðu umbj. míns. Þessu til frekari staðfestingar vísast til þess sem áður segir um að Kynnisferðir séu farnar að notast við vefslóðirnar icelandia.is og icelandia.com, til kynningar og markaðsefnis. Áætlanir Kynnisferða eru því að nota „ICELANDIA“ sem vörumerkið sitt og við kynningu á starfsemi sinni, og virðist orðið „KYNNISFERÐIR“ einungis sett fram í vörumerkið til þess að villa fyrir um við skráningu vörumerkisins og þannig ná fram vörumerkjarétt á orðinu „ICELANDIA“ sem andmælandi hefur byggt upp og fengið skráð í framangreindum tilgangi með fyrirnefnd markmið um aðalsmerki og auðkennandi einkenni.

Varðandi lýsingar Kynnisferða á breytingum umbj. míns undanfarin ár þá er framsetningunni mótmælt. Í fyrsta lagi vísast til þess sem áður segir um að umbj. minn hafi notað umrætt vörumerki í áratugi og aukin eða breytt notkun hefur ekki þau áhrif að undirliggjandi réttur skerðist, þvert á móti. Í öðru lagi felst ákveðin afbökun í þessum athugasemdum Kynnisferða, enda hefur umbj. minn einmitt þurft að grípa til ráðstafana til að *vernda* vörumerkjarétt sinn og *tryggja* hann, vegna ólögmætrar notkunar Kynnisferða á vörumerki umbj. míns. Honum hefur verið nauðugur sá kostur að draga fram tengslin við sig, til þess að draga úr ruglingshættunni sem Kynnisferðir hafa skapað með háttsemi sinni. Þar að auki er um að ræða eðlilega framþróun og útvíkkun starfssviðs, vöru og þjónustu umbj. míns. Allt er þetta heimilt og gert ráð fyrir slíkri þróun og aukinni notkun í lögum, þ.á m. til að tryggja rétt eldri vörumerkja þegar ljóst er að nýtt vörumerki leitar eftir skráningu, sbr. 8. og 9. gr. vml. Þá telur umbj. minn atvik málsins og lýsingar Kynnisferða varpa ljósi á það að skráningin á hinu andmæлта merki fór *ekki* fram í góðri trú sbr. 14. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Umbj. minn telur ágreiningslaust að hann hefur verið að byggja upp vörumerkið „ICELANDIA“ í langan tíma og eftir sem áður á andmælandi fjöldan allan af lénum í sinni eigu sem bera nafn „ICELANDIA“ og bera þau keim af þeirri vöru- og þjónustuþróun sem andmælandi er í.

IV.

Af öllu framangreindu er ljóst að heildarmynd vörumerkjanna sé svo lík að hún veldur ruglingi í skilningi 1. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. tl. 4. gr. vml., sérstaklega í ljósi þess að báðir aðilar veita sömu eða svipaðar vörur og þjónustu. Það felur óhjákvæmilega í sér þá ásýnd að neytendur telji



viðskiptaleg tengsl séu með vörumerkjunum fái hið andmælt vörumerki að vera skráð. Þar sem um sömu þjónustu er ræða, þ.e. ferðamannaþjónustu, á að gera auknar kröfur til þess að merkin séu ólík, sbr. t.d. dóm Hrd. nr. 731/2014.

Andmæli gegn gegn skráningu, á vörumerki nr. V0128100 skulu því tekin til greina.

Áskilinn er réttur til að koma að frekari rökstuðningi og gögnum á síðari stigum. Sér í lagi eftir að upplýsingar berast við upplýsingabeirni umbj. míns skv. fskj. 2.

Virðingarfyllst,

Jóna Þórey Pétursdóttir, lögmaður

f.h. Sigurðar Arnar Hilmarssonar, lögmanns

Fylgiskjöl:

Fskj. 1 – Tölvupóstur frá Árnastofnun, dags. 1. nóvember 2023

Fskj. 2 - Tölvupóstur frá andmælanda til Hugverkastofu, dags. 27. október 2023.

Fskj. 3 - Umsögn fyrirtækjaskrár á sérstöðu orðsins, dags. 20. september 2023

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 8. september 2023
Tilvísun: 202308-10530, 4.3

Varðar: Andmæli gegn skráningu merkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA (orðmerki), nr. V0128100, athugasemdir eiganda

Vísað er til ofangreinds máls, en LEX gætir hagsmuna Ferðaskrifstofu Kynnisferða ehf., eiganda vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA nr. V0128100. Skráningu merkisins var andmælt þann 15. ágúst 2023 af hálfu Jóns Ármanns Steinssonar, Icelandia ehf., By Icelandia hf. og Apon Slf. (hér eftir vísað til sem „andmælendur“). Með erindi Hugverkastofunnar þann 15. ágúst 2023 var umbjóðanda okkar kynnt efni andmælanna og gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum sínum til 15. október 2023.

I.

Strax í upphafi skal áréttað að umbjóðandi okkar hafnar hinum framkomnu andmælum. Skráning hins andmælda merkis er að öllu leyti í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar krefst þess að andmælunum verði hafnað og skráning hins andmælda merkis verði staðfest.

Umbjóðandi okkar sótti um skráningu hins andmælda merkis KYNNISFERÐIR ICELANDIA sbr. skráningu nr. V0128100, þann 27. október 2022. Eftir umsóknarferli mat Hugverkastofan merkið skráningarhæft og var merkið því samþykkt og birt í Hugverkatíðindum þann 15. júní 2023. Merkið er skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 39:

„Flutningar; ferðapjónusta; skipulagning, bókun og/eða framkvæmd ferða; fylgdarþjónusta fyrir ferðamenn; bílaleiga, leiga á rútum; upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn; flutningar með bifreiðum og rútum; skipulagning, bókun og/eða framkvæmd fólksflutninga; bókunarþjónusta fyrir ferðamiða.“

Í andmælum kemur fram að helstu rök gegn skráningunni séu þau að hið andmælda merki sé of líkt vörumerkjaskráningu andmælanda. Svo virðist því sem andmælin byggji á ruglingshættu, sbr. 1. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“).

Í andmælum kemur fram að þau vörumerki sem andmælendur byggji andmælin á séu eftirtalin:



, skráning nr. V0127434, eigandi Apon Slf., skráð í flokki 39;



, skráning nr. V0127685, eigandi By Icelandia hf., skráð í flokkum 35, 39 og 43 og



, umsókn nr. V0131123, eigandi Icelandia ehf., sótt um í flokkum 35, 39, 41 og 43;



, umsókn nr. V0130291, eigandi Icelandia ehf., sótt um í flokki 39.

Umbjóðandi okkar telur raunar nauðsynlegt að nefna að það er nokkuð óljóst af málatilbúnaði andmælenda nákvæmlega hvaða merki í þeirra eigu, skráð eða óskráð, þeir telja hið andmælt merki skapa rugling við. Í þessu sambandi skal bent á að af ofangreindum merkjum í eigu andmælenda eru aðeins tvö þeirra skráð eða birt, en hin tvö enn í umsóknarferli. Þá er því haldið fram að merkin hafi verið notuð af hálfu andmælenda. Í 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir að ekki skuli skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi réttthafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem **skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn** og er enn notað hér. Síðastnefndu merkin tvö eru enn í umsóknarferli og hafa því ekki verið skráð. Þrátt fyrir fullyrðingar í andmælum um notkun merkjanna eru engin gögn því til stuðnings lögð fram og því vart hægt að byggja á ruglingshættu við umrædd merki. Þá er einnig vísað til fleiri vörumerkja í eigu andmælenda sem lögð eru fram á lista í fylgiskjali. Umrædd merki eru þó í allflestum tilvikum ýmist enn í umsóknarferli eða í niðurfellingarferli og engin gögn lögð fram um meinta notkun þeirra.

Óvissa um hvaða merkjum andmælendur byggja andmæli sín á hefur þó ekki úrslitapýðingu að mati umbjóðanda okkar, enda engin ruglingshætta til staðar á milli hins andmælt merkis og tilvitnaðra merkja í eigu andmælenda, skráðra eða óskráðra, sbr. nánari umfjöllun hér á eftir.

Mat á ruglingshættu

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum. Mat að þessu leyti er heildstætt og er almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki eru, því minni kröfur eru gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. úrskurð dómstóls Evrópusambandsins í máli nr. C-342/97, en þar segir í 19. mgr.:

„That global assessment implies some interdependence between the relevant factors and in particular a similarity between the trademarks between the goods and services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.“

Merkin sem um ræðir í máli þessu eru eftirfarandi:

Hið andmælt merki	Merki í eigu andmælenda
KYNNISFERÐIR ICELANDIA	
	
	
	

Sameiginlegt með hinu andmælt merki og tilvitnuðum merkjum í eigu andmælenda er orðið ICELANDIA, en þá er jafnframt upptalið hvað merkin eiga sameiginlegt.

Hið andmælt merki er orðmerki sem samanstendur af orðunum KYNNISFERÐIR og ICELANDIA. Hin tilvitnuðu merki eru í öllum tilvikum stílfærð orð- og myndmerki sem samanstanda af orðasamböndunum ICELANDIA EXPRESS, ICELANDIA TRAVEL og ICELANDIA EXCURSIONS, og talsvert stílfærðum myndhluta; og orðasambandinu BY ICELANDIA í stílfærðu letri og myndhluta í tilviki þess merkis.

Merki umbjóðanda okkar er sem fyrr segir orðmerki sem samanstendur af orðunum KYNNISFERÐIR og ICELANDIA. Orðið KYNNISFERÐIR greinir merki umbjóðanda okkar ótvírætt frá hinum tilvitnuðu vörumerkjum, bæði sjónrænt og hljóðrænt. Öll hin tilvitnuðu vörumerki innihalda orðhluta sem ekki er að finna í hinu andmælt vörumerki, auk þess sem þau eru verulega stílfærð með áberandi myndhlutum. Að mati umbjóðanda okkar er því hvorki til staðar sjónlíking né hljóðlíking með hinu andmælt merki og tilvitnuðum merkjum.

Í tengslum við sjón- og hljóðlíkingu bendir umbjóðandi okkar á að það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf merkja nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis sé að ræða. Í dómum Evrópudómstólsins hefur komið fram að neytendur taki almennt frekar eftir fyrri hluta merkis heldur en síðari hluta þess.¹ Hvað hljóðlíkingu varðar er áhersla í íslenskum framburði almennt á fyrsta atkvæði orðs, sbr. dómur Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 frá 11. nóvember 2001 (ICEAVIA). Enn fremur hefur Evrópudómstóllinn sagt að fyrri hluti merkis hafi mikið vægi líkt og þegar um sjónlíkingu er að ræða.² Upphaf merkis umbjóðanda okkar, þ.e. orðið KYNNISFERÐIR, er frábrugðið hinum tilvitnuðu merkjum sem dregur verulega úr meintri sjón- og hljóðlíkingu. Orðhlutar hinna tilvitnuðu merkja og myndhlutar þeirra leiða einnig til þess að sjón- og hljóðlíking er hverfandi, ef einhver.

Í andmælum kemur fram sú afstaða andmælenda að orðhlutinn ICELANDIA sé mest áberandi hluti vörumerkjanna og sérkennandi hluti þess. Þá er því jafnframt haldið fram að orðhlutinn

¹ Sjá til dæmis dóm Evrópudómstólsins (General Court) í máli nr. T-112/03 frá 16. mars 2005, 64. mgr.

² Sami dómur og að ofan, 70. mgr.

KYNNISFERÐIR í hinu andmælda merki sé veikari hluti merkisins. Þetta er bersýnilega rangt. Í fyrsta lagi varðandi orðhlutann KYNNISFERÐIR í hinu andmælda merki skal bent á að orðmerkið KYNNISFERÐIR hefur verið skráð vörumerki í eigu umbjóðanda okkar í vörumerkjaskrá í hartnær tvo áratugi og notið vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar mun lengur. Sú staðreynd að merkið hefur verið samþykkt sem orðmerki eitt og sér fyrir þjónustu í flokki 39 af Hugverkastofunni bendir augljóslega til þess að um sé að ræða merki sem hefur nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að teljast skráningarhæft. Orðhlutinn er því ekki veikari hluti merkisins heldur þvert á móti sterkari hluti þess.

Hugverkastofan hefur ennfremur lagt mat á skráningarhæfi orðhlutans ICELANDIA eins og sér, líkt og nefnt er í andmælum. Umbjóðandi okkar sótti þannig um skráningu orðmerkisins ICELANDIA, meðal annars fyrir þjónustu í flokki 39, á vormánuðum 2022. Afstaða Hugverkastofunnar var sú að orðið væri almenns eðlis og gæfi eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna uppruna og/eða eiginleika þjónustunnar sem það ætti að standa fyrir, þ.e. að þjónustan væri veitt á Íslandi eða væri í tengslum við Ísland. Talið væri andstætt tilgangi vörumerkjalaga að ákveðinn viðskiptaaðili gæti helgað sér orð sem eru almenns eðlis og lýsandi fyrir vörur og þjónustu sem þau eiga að standa fyrir og aðrir á viðkomandi viðskiptasviði gætu haft þörf á að nota.

Hið andmælda merki var jafnframt samþykkt til skráningar með þeim fyrirvara af hálfu Hugverkastofunnar að „*orðið ICELANDIA í merkinu hafi á umsóknardegi ekki uppfyllt skilyrði um skráningarhæfi samkvæmt lögum eitt og sér en að fyrri hluti merkisins, orðið KYNNISFERÐIR og þar með heildarmynd þess uppfylli skilyrði laganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi sbr. 13. gr. laganna.*“ Í maí og júní 2023 voru samþykkt til birtingar nokkur vörumerki, auk hins andmælda merkis, sem innihéldu orðhlutann ICELANDIA, meðal annars hin tilvitnuðu merki í eigu andmælenda nr. V0127434 og V0127685. Samkvæmt upplýsingum sem umbjóðandi okkar aflaði hjá Hugverkastofunni voru öll merkin samþykkt með sambærilegum fyrirvara, þ.e. að á umsóknardegi hefði orðið ICELANDIA eitt og sér ekki uppfyllt skilyrði um skráningarhæfi samkvæmt vörumerkjalögum. Fyrirvari þessi samræmist enda afstöðu Hugverkastofunnar sem fjallað er um hér að ofan, þ.e. að orðið ICELANDIA eitt og sér skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og teljist auk þess lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir.

Með vísan til framangreinds virðist einsýnt að orðhlutinn ICELANDIA telst veikari hluti þeirra merkja sem um ræðir, bæði hins andmælda merkis og tilvitnaðra merkja í eigu andmælenda.

Umbjóðandi okkar telur því augljóst að merkjalíking sé ekki til staðar, hvorki hvað varðar sjón- og hljóðlíkingu, né merkingarlíkingu, þegar tekið er mið af heildarmynd þeirra merkja sem um ræðir.

Næsti þáttur í mati á ruglingshættu er samanburður á tilgreindum vörum og þjónustu. Ljóst er að hið andmælda merki er skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 39 og að hin tilvitnuðu merki eru jafnframt ýmist skráð fyrir eða óskast skráð fyrir þjónustu í sama flokki. Einhver þjónustulíking er því til staðar. Eins og að framan er rakið má líkja mati á ruglingshættu milli merkja við vog þar sem eftir því sem vöru- og þjónustulíking er meiri þarf minna til að ruglingshætta sé fyrir hendi, og öfugt. Eins og fram er komið verður að telja að merkjalíking vörumerkis umbjóðanda okkar við tilvitnaða merki sé hverfandi ef einhver, og þar af leiðandi þyrfti vörulíking milli merkjanna að vera veruleg til að til greina kæmi að líta svo á að ruglingshætta væri fyrir hendi. Svo er ekki miðað við framangreint og sá mikli munur sem er á milli merkjanna hvað varðar- sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu dregur alfarið úr meintri ruglingshættu hvað vörulíkingu varðar.

Þegar allt framangreint er virt heildstætt, sem og sú staðreynd að það eru þau heildaráhrif sem merki skilja eftir í huga neytandans sem ráða úrslitum um hvort villast megi á merkjunum, telur umbjóðandi okkar ekki hægt að líta svo á að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli vörumerkis hans og hinna tilvitnuðu vörumerkja.

Meintur einkaréttur andmælenda

Í andmælum er því ítrekað haldið fram að andmælendur eigi einkarétt á vörumerkinu ICELANDIA. Þetta er auðvitað ekki rétt og virðist sem andmælendur átti sig ekki fyllilega á inntaki vörumerkjaverndar eða þeim einkarétti sem vörumerkjavernd veitir eiganda þess.

Hin tilvitnuðu vörumerki í eigu andmælenda eru allt svokölluð orð- og myndmerki. Verndarumfang slíkra merkja nær einungis til heildarmyndarinnar eins og hún birtist í vörumerkjaskrá, en ekki til einstakra hluta merkisins, svo sem einstakra orða. Allar fullyrðingar um að andmælendur eigi einkarétt á orðinu ICELANDIA eru því einfaldlega rangar.

Þá vísar umbjóðandi minn til framangreindrar afstöðu Hugverkastofunnar til þess að orðið ICELANDIA sé almennt, sérkennalaust og lýsandi, og þess eðlis að enginn einn aðili geti öðlast einkarétt á notkun þess í atvinnustarfsemi. Öllum fullyrðingum um meintan einkarétt andmælenda á orðinu ICELANDIA er því vísað á bug sem röngum.

II.

Í andmælum er að finna umfjöllun undir fyrirsögninni „forsaga og málavextir“. Vegna ýmissa rangfærslna í umfjöllun þessari telur umbjóðandi okkar nauðsynlegt að áréttta eftirfarandi atriði:

Þann 17. maí 2022 var tilkynnt að starfsemi umbjóðanda okkar, þ.e. Reykjavík Excursions/Kynnisferða, Icelandic Mountain Guides, Iceland Rovers, Dive.is auk Flybus yrði framvegis auðkennd með vörumerkinu ICELANDIA. Umbjóðandi okkar hafði áður sótt um skráningu tveggja vörumerkja hjá Hugverkastofunni, þ.e. orðmerkisins ICELANDIA og stílfærðs orð- og myndmerkis ICELANDIA, sbr. umsóknir þann 30. apríl 2022. Þá hafði umbjóðandi okkar ennfremur tryggt sér skráningu á icelandia.com þann 27. apríl 2022 og icelandia.is þann 12. maí 2022. Undanfari tilkynningar um hið nýja vörumerki var margra mánaða vinna þar sem kortlögð voru sameiginleg markmið fyrirtækjanna í þeim tilgangi að auka samvirkni þeirra undir einu sameiginlegu vörumerki.

Samkvæmt upplýsingum úr fyrirtækjaskrá var nafni Bluelandia ehf. breytt í Icelandia ehf. þann 11. febrúar 2022. Á þeim tíma var vinna við hið nýja vörumerki umbjóðanda okkar þegar hafin og í fullum gangi. Samkvæmt skráningu í fyrirtækjaskrá var ÍSAT atvinnugreinaflokkun Icelandia ehf. eiming, hreinsun og blöndun áfengra drykkja; framleiðsla á gosdrykkjum, ölkelduvatni og öðru átöppuðu vatni og blönduð heildverslun. Upp úr miðju ári 2022, löngu eftir að umbjóðandi okkar hóf notkun á vörumerkinu ICELANDIA til auðkenningar á starfsemi sinni, var „ferðapjónusta“ bætt við tilgang félagsins Icelandia ehf. samkvæmt tilkynningu til fyrirtækjaskrár. Umbjóðandi okkar fær þó ekki séð að Icelandia ehf. eða aðrir andmælendur hafi á nokkrum tímavörum starfað við ferðapjónustu eða tengda starfsemi.

Á þeim tíma sem umbjóðandi okkar hóf undirbúning og notkun merkisins ICELANDIA í



starfsemi sinni, átti Icelandia ehf. skráð vörumerkið ICELANDIA – ICELANDIA BEVERAGE COMPANY (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0018584, en merkið var skráð þann 28. júní 1991. Vörumerkið er skráð fyrir „Bjór, ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; vítamínbættir drykkir ekki til læknisfræðilegra nota; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.“ í flokki 32 og „Áfengir drykkir (nema bjór).“ í flokki 33. Umbjóðandi okkar lagði fram kröfu til niðurfellingar skráningarinnar þann 29. júní 2022 á þeim grundvelli að merkið hefði ekki verið notað til samræmis við notkunarskyldu skv. vörumerkjalögum. Málið er enn til meðferðar hjá Hugverkastofunni, en andmælendum hefur tekist að tefja meðferð málsins úr öllu hófi með endurteknum frestbeiðnum. Andmælendur hafa þannig ekki lagt fram gögn um fullnægjandi notkun merkisins til samræmis við ákvæði vörumerkjalaga.

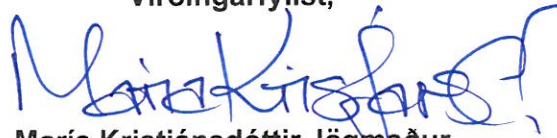
Viðræður áttu sér stað á milli umbjóðanda okkar og andmælenda frá miðju ári 2022 til loka þess árs um möguleikann á kaupum umbjóðanda míns á firmaheitinu Icelandia ehf. og ofangreindu vörumerki nr. V0018584. Þær viðræður báru ekki árangur. Á meðan á viðræðunum stóð og í kjölfar þeirra hafa andmælendur hins vegar gripið til fjölda aðgerða í því skyni að reyna að hindra umbjóðanda okkar í notkun á auðkenninu ICELANDIA. Andmælendur hófu þannig að leggja inn fjölda umsókna um skráningu vörumerkja sem innihalda orðið ICELANDIA, meðal annars fyrir ferðaþjónustu af ýmsu tagi. Þá var firmaheiti félagsins Apon Apps hf. breytt í By Icelandia hf. í nóvember 2022, en umbjóðandi okkar hefur notað vörumerkið ICELANDIA með orðasambandinu „by ICELANDIA“ í tengslum við notkun á öðrum vörumerkjum sínum, líkt og sjá má á vefsíðunni icelandia.is.

Grundvallaratriðið er að andmælendur eiga ekki einkarétt til notkunar á orðinu ICELANDIA í atvinnustarfsemi, hvorki á þeim tíma þegar umbjóðandi okkar hóf notkun þess í maí 2022, né á nokkrum tímamarki síðan þá. Umbjóðandi okkar hefur því ekki á nokkurn hátt brotið gegn ákvæðum laga eða meintum réttindum andmælenda.

III.

Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar sýnt fram á með fullnægjandi hætti að skráning vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA nr. V0128100 brýtur ekki í bága við ákvæði 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þar sem engin ruglingshætta er fyrir hendi. Því ber að hafna hinum fram komnum andmælum og skráning hins andmælda merkis skal standa í samræmi við birtingu í Hugverkatíðindum þann 15. júní 2023.

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan

Katrínartún 4

105 Reykjavík



Reykjavík, 15. ágúst 2023

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkis nr. V0128100 (orðmerki) í flokki 39.

Til Réttar hefur leitað Jón Ármann Steinsson, kt. 120555-3839, Garðastræti 40, 101 Reykjavík, sjálfur og fyrir hönd Icelandia ehf., kt. 460121-1320, Stórakrika 2A, 270 Mosfellsbæ, By Icelandia, kt. 630209-0560, Garðastræti 40, 101 Reykjavík og Apon slf., kt. 650310-0980, Garðastræti 40, 101 Reykjavík („umbj. minn“ eða „andmælandi“), sem öll eru alfarið í hans eigu. Hefur undirrituðum verið falið að gæta hagsmuna andmælanda vegna skráningu vörumerkis nr. V0128100 (orðmerki) í flokki 39.

Með vísan til birtingar í 6. tbl. 40. árg. Hugverkatiðinda þann 15. júní sl., á skráningu vörumerkisins KYNNISFERÐIR ICELANDIA (orðmerki) nr. V0128100, í flokki 39. Eigandi merkisins er Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf, Klettagörðum 12, 104 Reykjavík („Kynnisferðir“). Fyrir hönd umbj. míns legg ég hér með inn andmæli gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga um vörumerki („vml.“), sbr. VI. kafla reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja o.fl. Andmæli þessi eru lögð fram innan lögbundins tveggja mánaða frests frá birtingardegi vörumerkisins.

Helstu rökin fyrir andmælum gegn skráningunni eru þau að hið andmæлта merki er of líkt vörumerkjaskráningu andmælanda, sbr. 1. tl. 14. gr. vml., sbr. 2. tl. 4. gr. sömu laga. Andmælandi á vörumerkjarétt á grundvelli skráningar vörumerkis, sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Þau vörumerki sem andmælandi byggir andmæli sín á, og eru í hans eigu, er vörumerkið „ICELANDIA express“ (orð- og myndmerki), nr. V0127434, sem er í flokki 39, var það vörumerki skráð athugasemdalaust þann 15. júlí sl., en sótt var um vörumerkið þann 12. september 2022. Þá eru þrjú önnur vörumerki í flokki 39 sem eru í eigu andmælanda, sem ýmist hefur verið sótt um til Hugverkastofu eða þau í birtingarferli, þ.e. vörumerki nr. V0131123 („ICELANDIA TRAVEL“), V0127685 („BY ICELANDIA“) og V0130291 („ICELANDIA excursions“). Öll framangreind vörumerki eru orð- og myndmerki. Þá er andmælandi eigandi fleiri vörumerkja sem nánar eru útlistuð á fskj. 1.

Skráningu orðmerkisins „KYNNISFERÐIR ICELANDIA“ er hér með andmælt þar sem hætt er við ruglingi á merkinu. Þá njóta vörumerki andmælanda verndar og voru í notkun þegar umsókn Kynnisferða var lögð inn til Hugverkastofu og eru enn notuð. Andmælandi telur sig hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli skráningar vörumerkis, sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Þá hefur andmælandi notast við „ICELANDIA“ í vörumerkjum sínum í langan tíma.

Fyrirhuguð skráning Kynnisferða á nafninu „KYNNISFERÐIR ICELANDIA“ verður að teljast augljóst brot á lögvörðum réttindum andmælanda enda ljóst að starfsemi Kynnisferða undir fyrrgreindu nafni er sú sama eða í öllu falli sambærileg við starfsemi andmælanda.

FORSAGA OG MÁLAVEXTIR.

Félög í eigu andmælanda eiga fjölda vörumerkja sem bera „ICELANDIA“ sem nafn sitt og eru þau vörumerki nú þegar ýmist skráð, þ.e. hafa fengið skráningardag, eru nú þegar í birtingu eða sótt hefur verið um þau, þ.e. þau eru í umsóknarferli. Þau eru þannig vernduð í skilningi 26. gr. vml. Vísast til yfirlits vörumerkjanna á fskj. 1. Félög andmælanda, Icelandia ehf., By Icelandia hf. og APON SLF. eru hugarfóstur andmælanda og hefur hann unnið hörðum höndum við að byggja vörumerki sín upp með nafnið „ICELANDIA“ sem aðalsmerki þeirra. Andmælandi hefur verið í ýmiskonar starfsemi og er tilgangur þeirra félaga sem eru í hans eigu meðal annars ferðapjónusta, skv. fyrirtækjaskrá Skattsins, og eru fyrirtæki hans meðal annars að þróa sína ferðapjónustu og vörur undir merkjum ICELANDIA og BY ICELANDIA. Nær notkun andmælanda á vörumerkinu „ICELANDIA“ allt til ársins 1990, þegar andmælandi hóf þróun og framleiðslu á drykkjavörum úr íslensku vatni.

Þá hefur félag í eigu andmælanda nú þegar fengið skráð vörumerkið ICELANDIA express (orð- og myndmerki), nr. V0127434, sem er í flokki 39, var það gert athugasemdalaust. Þá eru þrjú önnur vörumerki í flokki 39 sem eru í eigu andmælanda, sem ýmist hefur verið sótt um til Hugverkastofu eða þau í birtingarferli, þ.e. vörumerki nr. V0131123, V0130291 OG V0127685. Sótt var um hið síðast nefnda vörumerki einum og hálfum mánuði fyrr en hið andmæлта merki, KYNNISFERÐIR ICELANDIA, en bæði þessi merki voru birt í Hugverkatiðindum þann 15 júní sl.

Hin merkin, í eigu andmælanda, sem bera nafnið „ICELANDIA“ eru vörumerki nr. V0018584, V0128188, V0130290, V0127458, V0130292 og V0127103 og eru þessi vörumerki nú þegar skráð eða eru í skráningu hjá Hugverkastofu (fskj. 1). Ber að líta til allra þessara atriða þegar leyst verður úr máli þessu, enda ágreiningslaust að andmælandi hefur verið að byggja upp vörumerkið „ICELANDIA“ í langan tíma. Þá á andmælandi fjöldan allan af lénum í sinni eigu sem bera nafn „ICELANDIA“ og bera þau keim af þeirri vöru- og þjónustupróun sem andmælandi er í.

Auk ofangreinds er vert að taka það fram að Icelandia ehf., félag andmælanda, og Kynnisferðir hf., sem er móðurfélag Ferðaskrifstofu Kynnisferða ehf., hafa átt í deilum frá vormánuðum 2022 eða allt frá því að umbj. minn hafnaði tilboði Kynnisferða í firmanafnið ICELANDIA. Almennigur og viðskiptavinir Kynnisferða standa í þeirri trú að félagið, þ.e. Kynnisferðir, heiti ICELANDIA og verður umbj. minn þess áskynja með því að fá símtöl og kröfur í heimabanka sinn frá viðskiptavinum þeirra. Hefur notkun Kynnisferða á „ICELANDIA“ nú þegar valdið ruglingi.

Kynnisferðir hf. og fjögur dótturfélög þess koma fram undir vörumerkjum andmælanda á vefnum icelandia.is og icelandia.com og þá hafa Kynnisferðir notað firmanafn og merki umbj. míns í heimildarleysi í rúmlega ár, m.a. á vefsíðum sínum, og það í kynningar- og markaðsefni erlendis (fskj. 2). Andmælandi sendi bréf á Kynnisferðir vegna heimildarleysis Kynnisferða á

notkun „ICELANDIA“ í desember 2022 (fskj. 3). Auk framangreinds veur það athygli að Kynniferðir notast einungis við „ICELANDIA“ í markaðsefni sínu en ekki KYNNISFERÐIR ICELANDIA, líkt og hið andmælti merki er. Það er því ljóst að áætlanir Kynniferða er einungis að nota „ICELANDIA“ sem vörumerkið sitt og er orðið „KYNNISFERÐIR“ einungis sett fram í vörumerkið til þess að villa fyrir um við skráningu vörumerkisins og þannig ná fram vörumerkjarétt á orðinu „ICELANDIA“ sem andmælandi á einkarétt á nú þegar.

Þá sótti Kynniferðir hf. um tvö ICELANDIA vörumerki vorið 2022 en þeim var báðum hafnað af Hugverkastofu, þ.e. vörumerki nr. V0125797 (orðmerki) og V0125798 (myndmerki).

Þá ber þess að geta að fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra hefur synjað skráningu tilkynningar um breytingu á firmaheiti Ferðaskrifstofu Kynniferða ehf., yfir í firmaheitið Ferðaskrifstofu Icelandia ehf. Ákvörðun fyrirtækjaskrár var birt 10. mars 2023 á þeim grundvelli að „Icelandia“ væri ekki almennt orð og því var ekki unnt að skrá firmaheitið án leyfis frá félagi umbj. míns, þ.e. Icelandia ehf. Ákvörðunin var kærð af hálfu Kynniferða þann 12. apríl sl., og er nú í ferli hjá menningar- og viðskiptaráðuneytinu.

Verður nú vikið að málsástæðum andmælanda.

MÁLSÁSTÆÐUR

Umbj. minn á lögvarinn einkarétt til notkunar á vörumerkjum sínum. Réttur hans er byggður á athugasemdralausri skráningu frá 15. júlí sl. á vörumerki nr. V0127434, sem sótt var um 12. september 2022 og skráð var 15. júlí sl., og umsókn um skráningu á vörumerkjum nr. V0127685 sem birt var 29. september 2022, og vörumerkjum nr. V0131123 og V0130291, sem sótt var um fyrr á þessu ári. Öll framangreind vörumerki eru skráð í flokk 39, líkt og hið andmælti merki.

Andmæli gegn skráningu merkisins byggir þannig á ruglingshættu á grundvelli 1. tl. 14. gr. vml. við skráð merki andmælanda „ICELANDIA express“ nr. V0127434, „ICELANDIA TRAVEL“ nr. V0131123, „BY ICELANDIA“ nr. V0130291 og „ICELANDIA excursions“ nr. V0130291.

Þá á andmælandi, eins og fjallað var um hér að framan, önnur vörumerki sem hafa verið skráð með nafninu „ICELANDIA“ (fskj. 1). Einkaréttur hans á vörumerkinu „ICELANDIA“ er því skýr. Í því ljósi vísast einnig til þess að Hugverkastofa hefur áður hafnað Kynniferðum um vörumerkið „ICELANDIA“.

Þá er það einnig ljóst að bæði merki andmælanda og merki Kynniferða er ætlað að standa fyrir eins og/eða svipaðrar vöru og þjónustu og af þeim sökum er hætta á ruglingi milli merkjanna og/eða neytendur telji þær vörur og þá þjónustu sem óskað væri verndar eiga sér sama uppruna, sbr. 1. tl. 14. gr. vml., sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Mat á ruglingshættu, 1. tl. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina þjónustu eins aðila frá þjónustu annarra. Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. er óheimilt að skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi réttihafa ef hætt

er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Þegar metið er hvort bein ruglingshætta sé fyrir hendi er einkum horft til þess, annars vegar hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. og 2. tl. 4. gr. vml. Mati á merkjalíkingu er síðan skipt í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og í öðru lagi skal líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar.

Ber að meta þessa þætti út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt, sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins nr. C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer / GmbH v Klisjen Handel BV. Það sem hins vegar úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Vöru- og þjónustulíking

Þegar meta skuli hvort vörulíking sé fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur sé að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Þá þarf að horfa til eiginleika þeirra, hverjir það eru sem nota munu vöruna og hvernig hún er notuð, sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins nr. C-39/97 (Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon)). Merki andmælanda, sem nú þegar hefur verið skráð og hið andmæлта merki, standa fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu, enda bæði merkin einungis skráð í flokk 39.

Báðir aðilar, þ.e. andmælandi og Kynnisferðir, starfa á sama markaði. Aðilarnir starfa við ferðamannaþjónustu og þeirra helstu kúnnar eru erlendir ferðamenn sem hingað koma til lands. Aðilarnir bjóða upp á hverskonar ferðaþjónustu skv. tilgangi sínum. Andmælandi er til að mynda að þróa tækni og samskiptaflæti fyrir neytendur í ferðamannaþjónustu. Hefur andmælandi fimm ár, frá því að skráningarferli lauk, að hefja notkun á vörumerki sínu hér á landi, sbr. 25. gr. vml.

Neytendurnir eru þeir sömu hjá báðum aðilum, þjónustan er veitt til ferðamanna sem eru í flestum tilvikum ekki meðvitaðir um hvaða fyrirtæki þeir eru að kaupa sína þjónustu af, er þannig mikil hætta á ruglingi í skilningin 1. tl. 14. gr. vml.

Í þessu máli er því um að ræða sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og því eru ríkari kröfur gerðar til þess að merki Kynnisferða sé ólíkt merki andmælanda.

Sjón- og hljóðlíking

Eins og fram hefur komið er um að ræða hið andmæлта merki, „KYNNISFERÐIR ICELANDIA“ og hins vegar merki andmælanda. Augljóst er að orðhlutinn „ICELANDIA“ sé mest áberandi hluti vörumerkjana og sérkennandi hluti þess. Áherslan er því öll á „ICELANDIA“. Sá hluti

vörumerkjanna er líklegri til að fanga athygli almennra neytenda sem sé markhópur beggja aðila. Lýsir það sér hvað best í því að Kynnisferðir hafa notast við vefslóðirnar icelandia.is og icelandia.com í rúmlega ár, til kynningar og markaðsefnis. Þá eru bæði merkin með „ICELANDIA“ sem hástafi í vörumerkjunum.

Hljóðlíking er með merkjunum, en innihalda þau öll „ICELANDIA“. Þar sem félögin starfa í ferðamannaþjónustu er ljóst að „KYNNISFERÐIR“ í hinu andmæltu merki er veikari hluti merkisins enda er um að ræða erlenda ferðamenn, sem eru helstu viðskiptavinir aðilana, sem eðli málsins samkvæmt horfa frekar til orðsins „ICELANDIA“ þegar borið er fram nafn félagsins. Auk þess notast Kynnisferðir einungis við orðið „ICELANDIA“ í markaðsefni sínu. Af þeim sökum er „KYNNISFERÐIR“ veikari hluti merkisins og öll áherslan því á „ICELANDIA“.

Það er því bæði sjón – og hljóðlíking með merkjunum.

Merking

Þá er merking vörumerkjanna sú sama eða í öllu falli of lík. „ICELANDIA“ er ekki almennt orð, þar sem það er ekki að finna í almennri orðabók, skv. gagnagrunni www.snara.is sem leitar meðal annars í íslenskri orðabók sem og orðabókum erlendra tungumála. Því er um að ræða sértækt orð sem andmælandi á einkarétt á. Á þessum grundvelli hefur fyrirtækjaskrá Skattsins meðal annars hafnað Kynnisferðum um skráningu á nafni félagsins í „Ferðaskrifstofa Icelandia ehf.“, sem er sama nafn og fram kemur í hinu andmæltu merki. Þá kemur jafnframt fram í ákvörðuninni að vörumerkjalög nr. 45/1997 hafi verið hafð til hliðsjónar við ákvörðunina. Því er merking vörumerkjanna sú sama.

Jafnvel þótt talið yrði að „ICELANDIA“ sé almennt orð þá er viðbótin „KYNNISFERÐIR“ fyrir framan orðið einnig almennt orð og ekki til þess fallin að aðgreina félögin með fullnægjandi hætti enda eru bæði félög að starfa í ferðamannaþjónustu og þar að leiðandi með sömu neytendum, sem eins og fyrr segir, horfa til orðsins „ICELANDIA“ sem valdið gæti hættu á ruglingi.

Þá hefur andmælandi notast við orðið í fleiri vörumerkjum sínum (fskj. 1) og hefur byggt upp vörumerkið allt frá árinu 1990, ásamt því að vera eigandi tveggja félaga sem bera nafnið. Því hefur andmælandi áunnið sér sérkenni merkisins ásamt því að um er að ræða sértækt orð.

Samantekt

Af öllu framangreindu er ljóst að heildarmynd vörumerkjanna séu svo lík að ruglingi geti valdið í skilningi 1. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. tl. 4. gr. vml., sérstaklega í ljósi þess að báðir aðilar veita sömu eða svipaðar vörur og þjónustu. Það felur óhjákvæmilega í sér að neytendur geta talið að viðskiptaleg tengsl séu með vörumerkjunum vegna sjón-, hljóð-, vöru-, og þjónustulíkinda merkjanna, fái Kynnisferðir að nota vörumerkið „KYNNISFERÐIR ICELANDIA“ fyrir sína þjónustu. Þar sem um sömu þjónustu er ræða, þ.e. ferðamannaþjónustu, á að gera auknar kröfur til þess að merkin séu ólík, sbr. t.d. dóm HRD nr. 731/2014.

Fyrir hendi er eldri réttur andmælanda á vörumerki nr. V0127434, sem skráð var, athugasemdalest, áður en hið andmælt merki var birt. Eldri réttur gengur framan yngri, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml. Þá skal það ítrekað að andmælandi hefur í nokkurn tíma verið að byggja upp vörumerkið sitt „ICELANDIA“ og á fjölmörg skráð vörumerki sem bera nafnið og hafa þau verið skráð hjá Hugverkastofu, sbr. 12. gr. vml., og þannig vernduð í skilningi 26. gr. vml. (fskj. 1).

Veruleg hættu er á ruglingi á vörumerkjunum sérstaklega í ljósi þess að starfsemi fyrirtækjanna er sú sama. Andmæli gegn gegn skráningu, á vörumerki nr. V0128100 skulu því tekin til greina.

Áskilinn er réttur til að koma að frekari rökstuðningi og gögnum á síðari stigum.

Virðingarfyllst,



Arnar Gauti Grettisson, lögfræðingur

f.h. Sigurðar Arnar Hilmarssonar, lögmanns

Fylgiskjöl:

Fskj. 1 – Yfirlit yfir vörumerki í eigu andmælanda.

Fskj. 2 - Skjáskot af fréttum og markaðsefni Kynnisferða.

Fskj. 3 - Bréf andmælanda til Kynnisferða, dags. 9. desember 2022.