



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 15/2025 8. júlí 2025

Þann 12. mars 2024 lagði G.H. Sigurgeirsson ehf. f.h. Steinþórs Jónssonar (hér eftir eigandi) inn umsókn um skráningu vörumerkjanna  (orð- og myndmerki)¹ nr. V0133970 og  (orð- og myndmerki)² nr. V0133971. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 43. Merkin voru skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. maí 2024 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 43: *Veitingaþjónusta; tímabundin gistipjónusta.*

Með erindi, dags. 12. júlí 2024, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkjanna f.h. Isavia ohf. (hér eftir andmælandi), Flugstöð Leifs Eiríks, 235 Keflavíkurflugvelli. Andmælin byggja á því að skráning merkjanna sé villandi og að sótt hafi verið um skráningarnar í vondri trú, sbr. 7. og 14. tl. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Auk þess byggja andmælin á ruglingshættu við skráð og óskráð merki andmælanda sem og við heiti á virkri atvinnustarfsemi andmælanda, sbr. 1. og 4. tl. 14. gr. sömu laga.

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

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 7. mars 2025, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málunum á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

Í ljósi þess að framangreindar skráningar eru í eigu sama aðila eru málin hér með sameinuð með þeim hætti að úrskurðað er í einu lagi um andmælin, sbr. 2. mgr. 31. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.).

Niðurstaða

Lagagrundvöllur og eldri réttindi andmælanda

Í 22. gr. vml. kemur fram að andmæli skuli rökstudd og send Hugverkastofunni innan tveggja mánaða frá birtingardegi ásamt því að uppfylla þær kröfur sem fram komi í reglugerð um vörumerki. Í 3. tl. 4. mgr. 26. gr. reglugerðar um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.) er kveðið á um að andmæli skuli hafa að geyma grundvöll andmæla, þ.m.t. tilvísun til þeirra lagaákvæða sem þau byggja á, ásamt því á hvaða eldri réttindum þau byggja, ef við á. Orðalag 22. gr. vml., sbr. 3. tl. 4. mgr. 26. gr. rgl. gefur því til kynna að grundvöll andmæla, jafnt lagagrundvöll sem og þau eldri réttindi sem á er byggt þegar það á við, skuli skýrlega tilgreina í andmælum.

¹ Orðin í merkinu eru HK HOTEL KEFLAVIK Airport.

² Orðin eru merkinu eru HK HOTEL KEF Airport.

³ 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.



Í andmælum, dags. 12. júlí 2024, var varðandi lagagrundvöll í fyrsta lagi byggt á 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. (vond trú), í öðru lagi á 1. tl. 14. gr. vml. (ruglingshætta) og í þriðja lagi á 4. tl. 14. gr. vml. (ruglingshætta við heiti á virki atvinnustarfsemi). Í greinargerð til stuðnings andmælunum, dags. 16. september 2024, var tilvísun til 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. (villandi) bætt við. Þeirri viðbót var ekki mótmælt af hálfu eiganda, sem lagði fram andsvör við rökstuðningi andmælanda og heimfærslu til ákvæðisins. Verður því einnig fjallað um 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. í máli þessu.

Þá byggir andmælandi á því að hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar til orðmerkjanna KEFLAVÍK AIRPORT og KEF AIRPORT með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa 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 fyrir fram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni. Í 2. mgr. 3. gr. er tekið fram að vörumerki, sem ekki uppfyllir skilyrði laganna um skráningu geti ekki öðlast vörumerkjarétt með notkun. Merki þarf því að hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi og uppfylla önnur skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og eftir atvikum 14. gr. vml., til þess að vera hæft til skráningar eða hafa öðlast áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna.

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 1. mgr. 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 hvort sem vörumerki eru 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 viðskiptaskjölum, 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 Evrópuðómstólsins en í máli nr. T-409/07 (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.

Skráð vörumerki eru eignaréttindi 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 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. Þar sem andmælandi leggur engin gögn fram er sýna fram á vörumerkjarétt á grundvelli notkunar hvað varðar orðmerkin KEFLAVÍK AIRPORT og KEF AIRPORT getur stofnunin ekki lagt mat á slíkan rétt. Verður því við úrlausn þessa máls eingöngu litið til tilvitnaðra skráðra réttinda andmælanda sem andmælin byggja á, þ.e. skráninganna:

-  **KEF** (orð- og myndmerki) nr. V0131902.
-  **KEF** KEFLAVÍK AIRPORT (orð- og myndmerki) nr. V0131901.



-  **KEF** KEFLAVÍKUR FLUGVÖLLUR (orð- og myndmerki) nr. V0131900.
-  **KEFLAVÍK AIRPORT** (orð- og myndmerki) nr. V0123494.
- Keflavík International Airport (orðmerki) nr. V0075279.

Villandi um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna, sbr. 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Andmælandi byggir í fyrsta lagi á því að skráning merkjanna sé andstæð 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem

merkin séu villandi. Hin andmæltu merki  **HOTEL KEFLAVÍK Airport** og  **HOTEL KEF Airport** gefi til kynna að hótelin sem vörumerkin auðkenna séu svokölluð „flugvallarhótel“ eða „airport hotel“, þ.e. að þau séu staðsett við eða á Keflavíkurflugvelli. Um þekkt hugtak sé að ræða og vísað sé til hótela sem eru staðsett við flugvelli og bjóða farþegum sérstaka þjónustu sem henta t.d. farþegum í stuttu stoppi. Hin andmæltu merki séu hins vegar ný útfærsla til markaðssetningar á hótelinu HÓTEL KEFLAVÍK sem sé ekki staðsett við flugvöllinn eða á flugvallarsvæðinu. Orðin KEF AIRPORT og KEFLAVÍK AIRPORT séu bein tilvísun til flugvallararins KEF og þeirrar starfsemi sem þar er rekin af andmælanda Isavia ohf. og vörumerkja félagsins. Þá sé ljóst að þeir neytendur sem merkjunum sé beint að séu fyrst og fremst erlendir ferðamenn, enda vörumerkin á ensku. Orðið KEF hafi aðeins eina þýðingu fyrir erlenda ferðamenn sem sé *KEF flugvöllurinn*. Þá bendir andmælandi á að hann sjálfur hvorki eigi né reki né áætli að reka hótél við flugvallarsvæðið.

Eigandi hinna andmæltu merkja bendir á að Hótel Keflavík hafi þjónað starfsemi Keflavíkurflugvallar sem og viðskiptavinum flugvallarins allt frá fyrsta degi auk þess sem um sé að ræða fyrsta hótél svæðisins sem kalla megi „flugvallarhótel“. Í allri markaðsetningu hafi nálægð við flugvöllinn skipað stóran sess og uppbygging rekstursins miði að því, t.d. með því að móttaka hótelsins sé opin allan sólarhringinn og morgunmaturinn opni kl. 5:00 um morguninn vegna farþega sem eru á leið í morgunflug. Þá vísar eigandi því á bug að það sé einhverskonar samþykkt alþjóðleg skilgreining á hugtakinu „flugvallarhótel“ að það þurfi að vera staðsett á flugvælinum sjálfum. Hótelið sé staðsett „í næsta nágrenni“ við flugvöllinn líkt og þekkist víða á alþjóðavettvangi. Markaðsetningin sé því ekki villandi. Þá bendir eigandi á fjölda vörumerkja, léna og firmaheita í hans eigu sem tengjast starfseminni, svo sem orðmerkin HÓTEL KEFLAVÍK – RÉTT HJÁ ÚTLÖNDUM (skráð 2020), HÓTEL KEFLAVÍK (skráð 2011) og HÓTEL KEF (skráð 2010). Hann eigi einnig skráningar sem innihalda orðið AIRPORT. Þá bendir eigandi á að fjölmörg hótél sem starfrækt eru í Reykjanesbæ noti orðið „airport“ í auðkennum sínum en slíkan lista má sjá á fylgiskjali 1 með fyrri greinargerð hans. Ekki sé vitað til þess að andmælandi hafi gert athugasemd við notkun þeirra aðila á orðunum Keflavík og/eða Airport til auðkenningar á starfsemi sinni, þrátt fyrir að þau séu síður nær flugvælinum. Loks bendir eigandi á að þrátt fyrir að kóðinn KEF vísi óumdeilanlega til flugvallarins þá liggi fyrir að orðið KEF hafi um árabil einnig verið notað í almennu tali sem tilvísun til Keflavíkur sem staðarheitis og vísar í nokkur dæmi því til stuðnings sem og til þess að hann sjálfur hafi notað orðið KEF um áratugaskeið í tengslum við starfsemi sína og mun lengur en andmælandi.

Þá deila aðilar í málalímbúnaði sínum um nákvæmlega hversu langt frá flugvælinum umrætt hótél er, talið í mínútum í akstri. Stofnunin telur slíkt, þ.e. örfáar mínútur til eða frá eftir hvaða akstursleið er valin, ekki vera á meðal þeirra atriða sem hefur áhrif á hvort skráningarnar teljast villandi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Líta þarf á öll atvik máls með heilstæðum hætti við matið.

Við mat á því hvort merki geti talist villandi skiptir mestu máli hversu líklegt er að neytendur láti blekkjast, t.d. hvað varðar uppruna vöru og/eða þjónustu. Merki er til að mynda ekki sjálfkrafa talið villandi um uppruna af þeirri ástæðu einni að það innihaldi t.d. landfræðilegt heiti. Meta verður heildarmynd merkisins sem um ræðir í samhengi við þær vörur og/eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ber þá m.a. að líta til þess hvort líklegt sé að almenningur, sem kaupir vöruna og/eða þjónustuna, telji að hún geti



komið frá þeim stað eða búi yfir eðli því sem merkið vísar til. Við matið er miðað við að hinn almenni neytandi sé almennt skynsamur og láti ekki auðveldlega blekkjast.⁴

Almenna viðmiðið við beitingu ákvæðisins er að merki geti aðeins talist villandi ef vöru- eða þjónustulýsing þess er með þeim hætti að nánast ómögulegt sé að merkið geti auðkennt þær vörur eða þjónustu án þess að blekkja neytandann.⁵ Með öðrum orðum þarf veruleg hættu á blekkingu að vera fyrir hendi. Til að mynda taldi áfrýjunarnefnd Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) merkið LACTOFREE vera villandi fyrir tilgreininguna *lactose* í flokki 5 þar sem merkið væri þess eðlis að hinn almenni neytandi myndi án umhugsunar ganga út frá því að merkið stæði fyrir laktósalausar vörur og þar með blekkjast.⁶

Hugverkastofan telur í máli þessu ekki hafa verið sýnt fram á að sá neytendahópur sem hin andmæltu merki beinast að, þ.e. fyrst og fremst ferðamenn og aðrir almennir neytendur er sækja hótél og veitingaþjónustu, muni blekkjast til að versla umrædda þjónustu í þeirri trú að um sé að ræða þjónustu sem sé veitt á sjálfum Keflavíkurflugvelli eða alveg við flugvöllinn / á skilgreindu flugvallarsvæði. Líkt og að framan greinir er miðað við að hinn almenni neytandi sé almennt skynsamur og telur stofnunin ljóst að gera megí ráð fyrir því að við þá athöfn að bóka t.d. hótélgistingu kanni neytandinn hvar sú þjónusta er staðsett, áður en gengið er frá slíkri bókun. Líkt og fram kom í málatilbúnaði eiganda hinna andmæltu merkja er ekki til nein fyrir fram alþjóðleg skilgreining á því hvað nákvæmlega getur talist vera „flugvallarhótél“ en stofnunin telur að alla jafna ætti að mega gera ráð fyrir því að hótél sem kenna sig við slíkt séu a.m.k. í nærumhverfi flugvallar en stofnunin telur að færa megí rök fyrir því að umrætt hótél geti fallið undir það. Líkt og komið hefur fram kenna önnur hótél, staðsett á mismunandi stöðum í Reykjanesbæ, sig við Keflavíkurflugvöll og telur stofnunin því ekki hafa verið sýnt fram á annað en að það sé ákveðin viðtekin venja hér á landi að þau hótél sem staðsett eru í sama sveitarfélagi og flugvöllurinn geri það, án sérstakra trafala fyrir ferðamenn.⁷ Niðurstaða stofnunarinnar er því sú að skráning merkjanna teljist ekki villandi fyrir neytendur, sbr. 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Vond trú, sbr. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Andmælandi byggir í öðru lagi á því að skráning merkjanna fari gegn 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem sótt hafi verið um skráningu merkjanna í vondri trú. Það byggir andmælandi á því að ljóst sé að andmælandi hvorki eigi né reki hótél á eða við flugvallarsvæðið. Eiganda sé því ljóst að þegar hann gefur til kynna í hinum andmæltu vörumerkjum að hótelið sé staðsett annars staðar en raunin er, að hann sé að gefa rangar upplýsingar. Það sé því ljóst að þegar sótt sé um vörumerki sem innihalda annars vegar HOTEL KEF AIRPORT og hins vegar HOTEL KEFLAVÍK AIRPORT en engin áform séu um hótélrekstur af hálfu hans við flugvöllinn séu slíkar umsóknir lagðar inn í vondri trú.

Eigandi byggir á því að slíkur málatilbúnaður sé rangur og byggður á útúrsnúningi eða misskilningi. Staðsetning hótelsins sé það nálægt flugvöllinum að um flugvallarhótél sé að ræða. Starfsemin hafi frá upphafi snúist um nálægð við flugvöllinn og starfsemin hafi verið auðkennd með orðinu *airport* alla tíð, alfarið án athugasemda frá andmælanda eða öðrum aðilum. Sú staðreynd að flest hótél í Reykjanesbæ noti orðið í vörumerkjum sínum leiði þetta einnig í ljós.

Samkvæmt 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Ákvæðið kom nýtt inn í vörumerkjalögin með breytingarlögum nr. 71/2020. Í athugasemdum í greinargerð með lögunum kemur fram að markmið þessarar viðbótar sé að Hugverkastofan geti beitt

⁴ Úrskurður áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) í máli nr. R 2232/2016-5 (Novolimus), 17. mgr.

⁵ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-306/20 (La Irlandesa), 55. mgr.

⁶ Úrskurður áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) í máli nr. R 892/2009-1 (LACTOFREE), 60.-64. mgr.

⁷ Bæði mismunandi skráningar hjá fyrirtækjaskrá RSK sem og leit eftir hótélum í Reykjanesbæ á *Google maps* staðfesta það.



ákvæðinu ef fram koma upplýsingar, til dæmis á umsóknarstigi með ábendingu gegn umsókn, um að sótt hafi verið um merki í vondri trú. Þá kemur fram að ákvæðið eigi sér samsvörun í 2. mgr. 4. gr. áðurnefndrar tilskipunar Evrópusambandsins og ráðsins nr. 2015/2436 en varðandi túlkun hugtaksins *vond trú* er vísað til umfjöllunar um 10. gr. frumvarpsins. Þar er vísað til þess að Evrópudómstóllinn hafi fjallað um mat á vondri trú í máli nr. C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) og máli nr. C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.). Í dómunum kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að það þurfi að skoða hver ætlun umsækjandans hafi verið með skráningu merkis, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þar á meðal hlutlægum staðreyndum hvers máls.⁸ Af umfjölluninni má ráða að það beri að gera strangar kröfur svo nægilega þyki sýnt fram á huglæga afstöðu umsækjanda sem haldið er fram að hafi sótt um skráningu í vondri trú. Sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi verið í vondri trú, eins og nánar segir í skýringum við ákvæðið í frumvarpi, hvílir á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með öyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina á þeim grundvelli.⁹

Líkt og þegar hefur komið fram virðist það þekkt og nokkuð útbreitt að hótél á svæðinu kenni sig við flugvöllinn án þess að til ágreinings hafi komið eða sýnt hafi verið fram á óþægindi fyrir viðkomandi neytendahóp. Að mati stofnunarinnar þarf fleira þarf til að koma heldur en það að umrædd vörumerki innihaldi sérkennalaus orðið *Airport* til að unnt sé að fallast á vandra trú eiganda á umsóknardegi auk þess sem gögn eða haldbær rökstuðningur sem sýna fram á huglæga afstöðu viðkomandi þurfa einnig að liggja fyrir til að unnt sé að beita ákvæðinu.¹⁰ Því hefur að mati stofnunarinnar ekki verið sýnt fram á að eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann sótti um skráningu merkjanna sem um ræðir, sbr. kröfur 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

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

Andmælandi byggir í þriðja lagi á því að merkin séu í ruglingshættu við skráð réttindi andmælanda, 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 enn fremur fram að í einkarétti til vörumerkis felist að eigandi þess geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er 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-, merkingar- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytenda 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 ætla megi að ruglingur geti átt sér stað.¹¹ 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.

⁸ Mál nr. C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, 36. mgr.

⁹ Ofangreint er í samræmi við umfjöllun Hæstaréttar í dómi nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA.

¹⁰ Vísast hér aftur til umfjöllunar Hæstaréttar varðandi vörumerkið SUSHISAMBA.

¹¹ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



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 tengsl þeirra séu með þeim hætti að þær bæti hvor aðra upp (e. complementary). Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).

Hin andmæltu merki hafa verið birt til skráningar fyrir eftirfarandi þjónustu:

Flokkur 43: *Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta.*

Fjögur af fimm merkjum eiganda sem andmælin byggja á eru skráð m.a. fyrir *veitingaþjónustu* í flokki 43. Ekkert tilgreindra merkja andmælanda er skráð fyrir *gistiþjónustu* en orðmerkið Keflavík International Airport er skráð t.d. fyrir *ferðaþjónustu* í flokki 39 sem skarast við *tímabundna gistiþjónustu* í flokki 43 þar sem þjónustan t.d. beinist að sama neytendahópi ásamt því sem uppruni þjónustunnar getur verið sá hinn sami og hún veitt á sama stað. Með sömu rökum er einnig skörun til staðar með *tímabundinni gistiþjónustu* í flokki 43 og *veitingaþjónustu* í sama flokki. Þar af leiðandi er þjónustulíking til staðar með merkjunum.

Líkindi með merkjunum

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

 HOTEL KEFLAVÍK Airport Nr. V0133970  HOTEL KEF Airport Nr. V0133971	 KEF Nr. V0131902  KEF KEFLAVÍK AIRPORT Nr. V0131901  KEF KEFLAVÍKUR FLUGVÖLLUR Nr. V0131900  KEFLAVÍK AIRPORT Nr. V0123494 Keflavík International Airport (orðmerki) nr. V0075279
Hin andmæltu merki	Merki andmælanda

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. dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 (Sabel / Puma).



HOTEL KEFLAVÍK
Airport



HOTEL KEF
Airport

Hin andmæltu merki eru orð- og myndmerkin og en orðhlutar merkjanna eru HK HOTEL KEFLAVÍK og HK HOTEL KEF ritaðir með hástöfum í gulleitu/gylltu lettri og síðan kemur orðhlutinn Airport í smærri lettri fyrir neðan, aðskilin frá auðkennunum HOTEL KEFLAVÍK og HOTEL KEF. Upphaf merkjanna, skammstöfunin HK er rituð með stílfærðum hætti, þ.e. með þeim hætti að bókstafirnir skarast og utan um þá er stílfærð hringlaga mynd/form/rammi sem minnir e.t.v. á gyllta margarma stjörnu.¹² Skammstöfunin HK er án merkingar í sjálfu sér en ljóst er að í umræddum merkjum er um að ræða tilvísun til síðari orðhluta, HOTEL KEFLAVÍK og HOTEL KEF. Að mati stofnunarinnar hefur umrædd stílfærsla merkjanna sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þá þjónustu sem um ræðir í flokki 43 auk þess sem stílfærslan er til þess fallin að veita heildarmyndum merkjanna skráningarhæfi. Önnur orð merkjanna, þ.e. HOTEL, KEFLAVÍK, KEF¹³ og Airport uppfylla ekki ein og sér skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir viðkomandi þjónustu þar sem þau gefa fyrst og fremst til kynna tegund og/eða tilgang umræddrar starfsemi sem og tilvísun til staðsetningar, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. en þó ber að halda því til haga að eigandi á þegar skráð orðmerkin HÓTEL KEFLAVÍK, skráð á grundvelli markaðsfestu árið 2011 sem og orðmerkið HÓTEL KEF¹⁴, skráð árið 2010, fyrir umrædda þjónustu í flokki 43.

Hin skráðu merki andmælanda innihalda öll tilvísun til Keflavíkurflugvallar með einum eða öðrum hætti en orðhlutar merkjanna eru KEF, KEFLAVÍK AIRPORT, KEFLAVÍK AIRPORT og Keflavík International Airport. Fjögur af fimm merkjum innihalda stílfærða, áberandi hnattlaga mynd, sem ýmist er blá eða



KEF



KEF

KEFLAVÍK
AIRPORT



KEF

KEFLAVÍKUR
FLUGVÖLLUR



KEFLAVÍK
AIRPORT

appelsínugul, þ.e. að mati stofnunarinnar er myndhluti merkjanna án merkingar auk þess sem stílfærslan býr að mati stofnunarinnar yfir sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þá þjónustu sem um ræðir. Hvað aðra þætti merkjanna varða, þ.e. orðhlutana, þá skortir þá eina og sér sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þann hluta þjónustunnar sem hér er undir, þ.e. það er mat stofnunarinnar að orðhlutarnir KEF, KEFLAVÍK/KEFLAVÍK og FLUGVÖLLUR/AIRPORT séu án sérkennis í tengslum við ferðaþjónustu í flokki 39 og veitingaþjónustu í flokki 43.

Sjón- og hljóðlíking

Merkin sem hér eru borin saman innihalda öll tilvísun til staðarheitisins Keflavík, ýmist sem skammstöfunin KEF eða í óbreyttri mynd. Þá innihalda þrjú merki andmælanda einnig sama orðhluta og hin andmæltu merki, þ.e. enska orðið *airport*. Hins vegar er ljóst að sérkenni umræddra orða einna og sér er skert, sbr. framangreint og dregur sú staðreynd úr mögulegri hljóðlíkingu. Í tilvikum sem þessum, þ.e. þegar hinn sameiginlegi þáttur merkja hefur veikt sérkenni, þá flyst áherslan á aðra þætti merkjanna.¹⁵ Að mati stofnunarinnar er það því stílfærsla merkjanna sem hefur meira vægi í merkjunum, bæði í tilviki hinna andmæltu merkja, sem og merkja andmælanda þar sem við á. Stílfærslan, sem og staðsetning myndhlutanna í merkjunum sem borin eru saman, er ólík og sjónlíking því takmörkuð. Þá telur stofnunin heildarmynd hinna andmæltu merkja og orðmerkis andmælanda Keflavík International Airport vera ólíka,

¹² Upphaf merkjanna, skammstöfunin HK í hinum stílfærða ramma, er skráð sem vörumerki eitt og sér, sbr. merki nr. V0116977, skráð í flokkum 39 og 43 árið 2020.

¹³ Að mati stofnunarinnar getur skammstöfunin KEF, auk þess sem hún stendur fyrir alþjóðlega þekktan IATA kóða fyrir Keflavíkurflugvöll, einnig talist þekkt sem stytting/skammstöfun á bærarheitinu Keflavík, líkt og t.d. HFJ fyrir Hafnarfjörð, KÓP fyrir Kópavog og RVK fyrir Reykjavík. Stofnunin telur ekki hafa verið sýnt fram á annað í máli þessu.

¹⁴ Við skráningu merkisins HÓTEL KEF, nr. V0078115 var eiganda tilkynnt að skráningin veitti ekki einkarétt á orðunum í merkinu, heldur heildarmynd þess. Það var því mat stofnunarinnar þegar umrætt merki var skráð árið 2010, að orðhlutarnir HÓTEL og KEF einir og sér byggju ekki yfir sérkenni og aðgreiningarhæfi, heldur umrædd heildarmynd.

¹⁵ Sbr. t.d. dómur Evrópuðómstólsins í máli nr. T-185/07 (CK CREACIONES KENNYA / CK CALVIN KLEIN), 45. mgr.



m.a. með vísan til framangreindra röksemda. Með vísan til framangreindra atriða er ekki talið að sjón- og hljóðlíking sé til staðar nema að verulega takmörkuðu leyti.

Merkingarlíking

Merkingarlíking er einungis til staðar að takmörkuðu leyti með vísan til þeirra orða sem merkin eiga sameiginleg þar sem ekki verður litið fram hjá því að sérkenni þeirra orða er skert, líkt og rakið hefur verið. Að framangreindu leiðir að merkingarlíking með merkjunum verður að hámarki talin væg.

Heildarmat á ruglingshættu

Þrátt fyrir að til staðar sé þjónustulíking er það mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar merkjalíking með merkjunum nema að verulega takmörkuðu leyti, sbr. framangreint. Ljóst er að heildarmynd merkjanna er fremur ólík með vísan til þess að hin sameiginlegu orð búa ekki yfir sérkenni ein og sér. Undir þeim kringumstæðum eru auknar kröfur gerðar til líkinda merkja svo að ruglingshætta geti talist vera fyrir hendi en líkt og rakið hefur verið þá er stílfærsla merkjanna sem hér eru borin saman ólík og heildarmynd hinna andmæltu merkja og orðmerkis eiganda sömuleiðis. Með vísan til framangreindra atriða er heildarmynd merkjanna sem um ræðir ekki nægilega lík svo komast megi að þeirri niðurstöðu að líkur séu á ruglingshættu á meðal neytenda í skilningi 1. tl. 14. gr. vml

Ruglingshætta við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 14. gr. vml.

Í fjórða lagi byggir andmælandi á því að hin andmæltu merki gefi til kynna að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi hans. Öll þjónustu flugvallararins sem rekin er af andmælanda, Isavia ohf., sé markaðssett undir vörumerkjunum KEF, KEF KEFLAVÍK AIRPORT og KEF KEFLAVÍKUR FLUGVÖLLUR. Þetta séu vörumerki sem auðkenni virka atvinnustarfsemi andmælanda en hin andmæltu vörumerki innihaldi þessi vörumerki í heild sinni. Því sé augljóst að í hinum andmæltu merkjum felist eitthvað sem gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi sem rekin er af andmælanda.

Eigandi byggir hins vegar á því að hin andmæltu merki beri það augljóslega með sér að um sé að ræða starfsemi hótels. Í báðum tilvikum sé það myndhluti merkjanna og orðhlutarnir HOTEL KEF og HOTEL KEFLAVÍK sem séu mest áberandi þættir merkjanna auk þess sem merkin séu skráð fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43 en ekki þjónustu sem veitt er á flugvöllum. Loks er áréttað andmælandi eigi ekki einkarétt á notkun orðanna KEFLAVÍK, KEF eða AIRPORT enda um lýsandi orð að ræða sem þurfa að vera frjáls til notkunar hverjum sem svo sýnist.

Samkvæmt 4. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef merki gefur tilefni til að ætla að átt sé við m.a. heiti á virkri atvinnustarfsemi. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki viðkomandi rétthafa að liggja fyrir.

Þegar metið er hvort merki verður talið skarast við skráð heiti fyrirtækis fer fram tvíþætt mat. Annars vegar er metið hvort auðkennin séu svo lík að ruglingur sé talinn geta átt sér stað, þ.e. að neytendur geti talið að tengsl séu með merkinu og viðkomandi fyrirtæki. Hins vegar er metið hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar, þ.e. hvort lýsing á þeirri vöru og/eða þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir skarast við ÍSAT-flokkun fyrirtækjaheitisins. Eru þessir þættir metnir samhliða og fer fram heildstætt mat út frá sjónarhóli neytenda, en litið er til þess að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað auðkennið fyrir augum hverju sinni. Að auki er horft til þess hvort fyrirtækið telst vera í virkri atvinnustarfsemi.

Þar sem umrædd auðkenni, sem þessi hluti andmæla byggir á, þ.e. KEF, KEF KEFLAVÍK AIRPORT og KEF KEFLAVÍKUR FLUGVÖLLUR, eru ekki skráð fyrirtækjaheiti í eigu andmælanda í fyrirtækjaskrá RSK hefur stofnunin ekki forsendur til að meta ruglingshættu á þessum grundvelli, óháð öðrum röksemdum aðila málsins. Stofnunin mun því þegar af þeirri ástæðu ekki taka 4. tl. 14. gr. vml. til nánari skoðunar.



Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að hin andmæltu merki teljist ekki villandi vegna tilvísunar til Keflavíkurflugvallar eða til þess að vera flugvallarhótel, sbr. 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Þá hefur að mati stofnunarinnar ekki verið sýnt fram á að eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann sótti um skráningu merkjanna sem um ræðir, sbr. kröfur 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Loks er ekki fallist á ruglingshættu með hinum andmæltu merkjum og merkjum andmælanda, hvorki á grundvelli 1. tl. né 4. tl.

14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkjanna  (orð- og myndmerki) nr. V0133970 og  (orð- og myndmerki) nr. V0133971 eru því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráningar merkjanna  (orð- og myndmerki) nr. V0133970 og  (orð- og myndmerki) nr. V0133971 skulu halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif SteingrÍmsdóttir
Lögfræðingur

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 menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 12. júlí 2024



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins
V0133970

, sbr. umsókn nr.

Eigandi: Steinþór Jónsson, Bragavöllum 7, 230 Reykjanesbæ

Birt í 5. tbl., 41. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. maí 2024

Okkar tilvísun: I6014IS00

Andmælafræstur: 15. júlí 2024



Vísað er til birtingar vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0133970, í flokki 43 í 5. tbl., 41. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. maí 2024. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Isavia ohf., Flugstöð Leifs Eiríks, 235 Keflavíkurflugvelli, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir alla tilgreinda þjónustu umsóknarinnar í flokki 43.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að skráning framangreinds merkis er andstæð 13. og 14. gr. vml. Í fyrsta lagi er skráning merkisins andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem sótt hefur verið um skráningu þess í vondri trú, m.a. vegna þess hótelfarfarfsemi umsækjanda fer ekki fram við flugvöllinn, en merkið gefur til kynna að svo sé.

Í öðru lagi er skráning merkisins andstæð 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem merkið er of líkt skráðum

merkjum umbjóðanda okkar, þ. á m.



KEF KEFLAVÍK
AIRPORT

(skráning nr. V0131901),



KEF KEFLAVÍKUR
FLUGVÖLLUR

(skráning nr. V0131900),



KEFLAVÍK
AIRPORT

(skráning nr. V0123494) og

KEFLAVÍK INTERNATIONAL AIRPORT (skráning nr. V0075279). Merkið sem sótt er um skráningu fyrir er jafnframt of líkt óskráðum vörumerkjum Isavia ehf., KEFLAVÍK AIRPORT og KEF AIRPORT, sem eru og hafa verið í notkun hér á landi.

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland

Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201

mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Í þriðja lagi er skráning merkisins sem umbjóðandi okkar andmælir í andstöðu við 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem merkið gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, þ.e. Keflavík Airport sem er rekinn af Isavia ehf.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, en við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. áðurnefndrar reglugerðar óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning fyrir andmælum þessum.

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 48.700, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 12. júlí 2024



Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins
V0133971

, sbr. umsókn nr.

Eigandi: Steinþór Jónsson, Bragavöllum 7, 230 Reykjanesbæ

Birt í 5. tbl., 41. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. maí 2024

Okkar tilvísun: I6015IS00

Andmælafræstur: 15. júlí 2024



Vísað er til birtingar vörumerkisins , sbr. umsókn nr. V0133971, í flokki 43 í 5. tbl., 41. árg. Hugverkatíðinda, dags. 15. maí 2024. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Isavia ohf., Flugstöð Leifs Eiríks, 235 Keflavíkurflugvelli, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir alla tilgreinda þjónustu umsóknarinnar í flokki 43.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að skráning framangreinds merkis er andstæð 13. og 14. gr. vml. Í fyrsta lagi er skráning merkisins andstæð 14. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem sótt hefur verið um skráningu þess í vondri trú, m.a. vegna þess hótélstarfsemi umsækjanda fer ekki fram við flugvöllinn, en merkið gefur til kynna að svo sé.

Í öðru lagi er skráning merkisins andstæð 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem merkið er of líkt skráðum

merkjum umbjóðanda okkar, þ. á m.  **KEF** (skráning nr. V0131902),



(skráning nr. V0131901),



(skráning nr.



KEFLAVÍK
AIRPORT

V0131900), (skráning nr. V0123494) og KEFLAVÍK INTERNATIONAL AIRPORT (skráning nr. V0075279). Merkið sem sótt er um skráningu fyrir er jafnframt of líkt óskráðum vörumerkjum Isavia ehf., KEFLAVÍK AIRPORT og KEF AIRPORT, sem eru og hafa verið í notkun hér á landi.

ARNASON FAKTOR

Gudridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Iceland

Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201

mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Í þriðja lagi er skráning merkisins sem umbjóðandi okkar andmælir í andstöðu við 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem merkið gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, þ.e. Keflavík Airport, e.þ.s. KEF Airport, sem er rekinn af Isavia ehf.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, en við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. áðurnefndrar reglugerðar óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning fyrir andmælum þessum.

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 48.700, hefur þegar verið greitt inn á reikning Hugverkastofunnar. Meðfylgjandi er staðfesting greiðslunnar.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. september 2024 (frestur 15. september færist á 16. september)

Varðar: Andmæli gegn skráningu merkjanna HK Hotel KEF Airport Nr. V0133970 og HK Hotel Keflavik Airport Nr. V0133971

Tilvísun Hugverkastofu: 202407-13909, 4.3 og 202407-13910, 4.3

Okkar tilvísun: I6014IS00

Vísað er til andmæla sem lögð voru inn 15. júlí síðastliðinn og bréfs Hugverkastofu sama dag þar sem veittur er frestur til 15. september til að leggja fram frekari rök til stuðnings andmælunum. Þá er vísað til bréfs Hugverkastofunnar frá 13. ágúst sl. þar sem fallist var á að fjalla um bæði andmælin í einu lagi til hagræðingar. Greinargerð þessi er því til stuðnings báðum framangreindum andmælum.

Andmæli umbjóðanda okkar gegn skráningu vörumerkjanna HK Hotel KEF Airport og HK Hotel Keflavik Airport byggja á 13. og 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Umbjóðandi okkar, Isavia ohf., annast rekstur, viðhald og uppbyggingu KEF eða Keflavíkurflugvallar og er það kjarninn í starfsemi fyrirtækisins. Vörumerki flugvallarins er KEF notað í ýmsum útfærslum og samsetningum samanber tvær neðan greindar vörumerkjaskráningar:

**KEF**

nr. V0131902

**KEF** KEFLAVÍK
AIRPORT

nr. V0131901

Merki félagsins eru skráð í fjölmörgum flokkum, þar með talið í flokki nr. 43 sem nær yfir m.a. tímabundna gistipjónustu. Alþjóðlegur kóði flugvallarins er KEF (IATA

ARNASON FAKTOR

Guðríðarstíg 2-4 | 113 Reykjavík
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

Code). Merkið KEF er því skammstöfun og alþjóðlegt kennimark flugvallarins. Óþarft er síðan að benda á að á Íslandi er einn alþjóðlegur flugvöllur, og bara einn flugvöllur sem auðkenndur er með KEF.

13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997

Vörumerkin eru villandi

Í 13. gr. vörumerkjaganna koma fram almenn skilyrði þess að vörumerki teljist skráningarhæf. Þar á meðal skilyrði þess efnis að *vörumerki sem eru til þess fallin að villa um fyrir mönnum, t.d. um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu* skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá eins og segir í 7. tl. 1. mgr. ákvæðisins.

Ákvæðið veitir almenningi vernd gegn villandi vörumerkjum. Vörumerki sem verða talin þess eðlis að þau villa um fyrir almenningi hvað varðar þá vöru eða þjónustu sem boðin er undir vörumerkinu á ekki að skrá. Vörumerki hafa mikilvægu hlutverki að gegna á markaði og hafa það markmið að greina vörur og þjónustu ólíkra aðila frá hverjum öðrum og tryggja að neytendur geti treyst því sem vörumerkið stendur fyrir og þeim upplýsingum sem það veitir.

Vörumerki þau sem andmælt eru í þessum málum eru eftirfarandi:



HOTEL KEF
Airport



HOTEL KEFLAVIK
Airport

Bæði vörumerkin HOTEL KEF AIRPORT og HOTEL KEFLAVIK AIRPORT gefa til kynna að hótelin sem vörumerkin auðkenna séu svokölluð „flugvallarhótel“ eða „airport hotel“. Vörumerkin gefa til kynna með öðrum orðum að um sé að ræða hótél sem staðsett eru á eða við flugvöllinn. Hugtakið „flugvallarhótel“ er þekkt víða um heim sem hótél sem staðsett eru við flugvelli og bjóða sérstaka þjónustu sem henta farþegum í stuttu stoppi (e. stopover, transit, layover). Slík hótél markaðssetja sig sem slík og er þjónusta þeirra aðlöguð að markmiðum þeirra. Það sem slík hótél eiga sameiginlegt er að þau eru staðsett við flugvelli.

Bæði vörumerkin sem andmælt er hér eru í eigu Steinþórs Jónssonar sem rekur hótél í Keflavík, nánar tiltekið HÓTEL KEFLAVÍK. Vörumerkin sem hér er andmælt eru því ný útfærsla til markaðssetningar á hótelinu HÓTEL KEFLAVÍK sem ljóst er að er ekki staðsett við flugvöllinn eða á flugvallarsvæðinu.

Orðin KEF AIRPORT og KEFLAVIK AIRPORT eru bein tilvísun til flugvallarins KEF og þeirrar starfsemi sem þar er rekin af Isavia ohf., og vörumerkja félagsins. Þá er ljóst í þessu máli að þeir neytendur sem merkjunum er beint að eru fyrst og fremst erlendir ferðamenn, enda vörumerkin á ensku. Orðið KEF hefur eina þýðingu fyrir erlenda ferðamenn sem er KEF flugvöllurinn. Skammstöfunin KEF er það sem ferðamenn reiða sig á, á ferðalögum sínum til Íslands enda kemur skammstöfunina greinilega fram á öllum töskumiðum, í tengslum við bókanir á farmiðum, á brottfararspjöldum og upplýsingaskjám flugvalla.

Ákvæði 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga er í samræmi við g-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópupingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (vörumerkjatilskipunin). Samsvarandi ákvæði er síðan að finna í Reglugerð Evrópusambandsins (EU) 2017/1001, Art. 7(1)(g) :

1. *The following shall not be registered:*

....

- g) trademarks which are of such a nature as to deceive the public, for instance, as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;*

Hjá evrópsku hugverkaréttarstofnuninni (EUIPO) hefur ákvæði 7(1)g) verið talið eiga við að uppfylltum tveimur skilyrðum (sjá Guidelines, Section 4, Absolute grounds for refusal – Chapter 8 Deceptive trademarks (Article 7(1)g) EUTMR), version 1.2, bls. 584):

1. *The relevant public recognises the sign as conveying a specific, clear and unambiguous message regarding the nature, quality or geographical origin (or other characteristic) of goods and services worded in such a manner that non-deceptive use is impossible*
2. *The relevant public might rely on that message and purchase goods or services in the mistaken belief that they possess a certain characteristic they cannot have (i.e. there is actual deceit or a sufficiently serious risk of being deceived).*

Þá er farið yfir í ákvörðun Hugverkastofunnar frá því ágúst síðastliðnum í máli 7/2024 hvað þurfi til að merki geti talist villandi, en þar segir:

Við mat á því hvort merki geti talist villandi skiptir mestu máli hversu líklegt er að neytendur láti blekkjast, t.d. hvað varðar uppruna vöru og/eða þjónustu. Merki er til að mynda ekki sjálfkrafa talið villandi um uppruna af þeirri ástæðu

einni að það innihaldi t.d. landfræðilegt heiti. Meta verður heildarmynd merkisins sem um ræðir í samhengi við þær vörur og/eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ber þá m.a. að líta til þess hvort líklegt sé að almenningur, sem kaupir vöruna og/eða þjónustuna, telji að hún geti komið frá þeim stað eða búi yfir eðli því sem merkið vísar til. Við matið er miðað við að hinn almenni neytandi sé almennt skynsamur og láti ekki auðveldlega blekkjast.¹

Við bókun á hóteli er staðsetning þeirra einn af ráðandi þáttum í ákvarðanatöku, ásamt verði, gæðum og öðru. Þegar um flugvallarhótel er að ræða þá er staðsetningin eitthvað sem neytendur gefa sér, þ.e. flugvallarhótel er staðsett á flugvelli eða flugvallarsvæðinu. Sú staðreynd er raunar yfirleitt ástæða þess að neytendur bóka flugvallarhótel. Það er því mikil hætta á því að neytendur láti blekkjast hvað staðsetningu hótels varðar komi fram þær upplýsingar í vörumerki þess að hótelið sé staðsett á flugvelli (með tilgreiningu eins og KEF annars vegar og AIRPORT hins vegar í þeim merkjum sem hér um ræðir).

Skilaboðin í báðum þeim vörumerkjum sem andmælt er hér eru skýr í huga ferðamanna, gefið er til kynna að hótelin séu flugvallarhótel og flugvöllurinn sem um ræðir er KEF en einmitt þau skilaboð eru megin ástæða þess að neytendur kaupa þá hótelpjónustu sem boðin er til sölu undir vörumerkjunum. Hin villandi skilaboð hafa því bein áhrif á neytendur og eru því til þess fallin að villa um fyrir neytendum því ljóst er að umsækjandi á ekki, né rekur hann hótel á eða við flugvallarsvæðið. Umbjóðendur okkar hafa einnig upplýst að engar viðræður hafa átt sér stað þess efnis að hann setji á laggirnar hótel eða hefji rekstur hótels á flugvallarsvæðinu.

Þá þegar af þeirri ástæðu ber Hugverkastofunni að hafna skráningu beggja vörumerkja nr. V0133970 og nr. V0133971 með vísun til 7. tl. 1. mgr. 13. gr.

Sótt er um vörumerkin í vondri trú

Þá eru andmælin einnig byggð á 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna nr. 45/1997. Í 14. tölulið segir að ekki skuli skrá vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú. Ákvæði 14. tl. kom nýtt inn í vörumerkjalögin með breytingalögum nr. 71/2020. Í athugasemdum frumvarpsins að breytingarlögunum kemur fram að Hugverkastofan geti beitt ákvæðinu ef það koma fram upplýsingar um að sótt hafi verið um merkið í vondri trú. Horfa þarf til hver ætlun umsækjanda hafi verið með skráningu merkis. Í þessu máli er ljóst að umsækjandi á og rekur hótel í Keflavík, sjá

¹ Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 7/2024 frá 29. Ágúst 2024. Bls. 5.

hér: www.hotelkeflavik.is. Þá er einnig ljóst að umsækjandi á ekki, né rekur hann hótél á eða við flugvallarsvæðið. Umbjóðendur okkar hafa einnig upplýst að engar viðræður hafa átt sér stað þess efnis að hann setji á laggirnar hótél eða hefji rekstur hótels á flugvallarsvæðinu. Umsækjanda er því ljóst að, þegar hann gefur til kynna í vörumerkjunum að hótelið sé staðsett annars staðar en raunin er, þá er hann að gefa rangar upplýsingar. Það er því ljóst að þegar sótt er um vörumerki sem innihalda HOTEL KEF AIRPORT annars vegar og HOTEL KEFLAVIK AIRPORT hins vegar og engin áform eru um hótélrekstur af hálfu umsækjanda við flugvöllin eru slíkar umsóknir lagðar inn í vondri trú. Af þeirri ástæðu einnig ber Hugverkastofunni að hafna skráningu beggja vörumerkja með vísun til 14. tl. 1. mgr. 13. gr.

14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997

Merkin eru ruglingslega lík vörumerkjum í eigu Isavia ohf.

Skráning beggja þeirra vörumerkja sem andmælt er fer auk framangreinds í bága við 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga enda hætta á ruglingi á merkjunum og vörumerkjum umbjóðanda okkar sem skráð hafa verið í vörumerkjaskrá.

Við mat á ruglingshættu er litið annars vegar til merkjanna sem slíkra og þess hvort þau séu það lík að ruglingi geti valdið og hins vegar til þeirrar vöru og / eða þjónustu sem merkjunum er ætlað að auðkenna og hvort líkindi séu til staðar hvað þær varðar.

Hvað varðar þjónustuna sem vörumerkin eiga að auðkenna eru líkindin algjör. Hin andmæltu merki ná yfir eftirfarandi þjónustu: Veitingaþjónusta; tímabundin gistipjónusta í flokki nr. 43. Þau vörumerki umbjóðanda okkar sem farið verður yfir hér að neðan eru öll skráð fyrir sömu þjónustu. Þar sem þjónustulíking er algjör þarf að meta hver neytendahópurinn er í málinu og hvort líklegt sé að sá hópur ruglist.

Neytendahópurinn í málinu að mati umbjóðanda okkar eru almennir neytendur eða viðskiptavinir sem eru á ferðalagi eða á leið í ferðalag. Neytendur eru fyrst og fremst erlendir ferðamenn enda vörumerkin á ensku og því ólíklega ætluð íslenskum neytendum. Neytendur eru almennt taldir nokkuð upplýstir, eftirtektarsamir og varkárir. Dómstóll Evrópusambandsins hefur þó haldið því fram að neytendur séu misjafnlega eftirtektarsamir eftir því hvaða vöru neytandinn er að kaupa². Hversu eftirtektarsamir neytendur eru fer þá eftir því m.a. hvers eðlis varan eða þjónustan er auk þekkingar, reynslu og meðvitund neytenda við kaupin.

² 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26

Þegar metið er hér hversu eftirtektarsamir neytendur eru í þessum málum ber að hafa í huga að um ferðamenn er að ræða sem ekki eru kunnugir staðhættum á Íslandi. Sé ætlunin sú að bóka flugvallarhótel eða hótel sem er staðsett við flugvöllinn og hótel er markaðssett sem HOTEL KEF AIRPORT eða HOTEL KEFLAVÍK AIRPORT er alveg ljóst að sömu neytendur telja að slík hótel séu staðsett á flugvöllum eða tengd flugvöllum á einhvern hátt. Með þennan neytendahóp í huga þarf að mati umbjóðanda okkar að meta hættuna á ruglingi á milli merkjanna í málinu.

Hvað merkin sjálf varðar og líkindi þeirra þarf að sýna fram á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Við þetta mat er horft til sjónlíkingar, hljóðlíkingar og merkingar hvað heildaráhrif merkjanna varðar út frá sjónarhól þeirra neytenda sem um ræðir. Þeir hlutar merkis sem telja verður veika eða lýsandi skipta minna máli.

Hið andmæltta merki:



Nr. V0133970

Merki umbjóðanda okkar:



nr. V0131901



nr. V0131900



nr. V0123494

Í hinu andmæltu merki, sem er orð og myndmerki, er um að ræða mynd/form annars vegar og orðhluta hins vegar. Myndformið í hinu andmæltu merki er hringlaga en hringurinn er gerður úr ótal röndum sem mynda form. Þá er orðhlutinn KEF settur fram í hástöfum og stærra lettri en aðrir orðhlutar merkisins og þar með mest áberandi orðið í merkinu. Orðið AIRPORT er sett í nýja línu sem ýtir undir það að um staðarlýsingu er að ræða auk þess sem orðið vekur meiri athygli í sérstakri línu.

Í framangreindum skráðum vörumerkjum umbjóðanda okkar er einnig um að ræða mynd/form annars vegar og orðhluta hins vegar. Myndformið er hringlaga og inni í hringnum eru form sem mynduð eru úr mörgum röndum. Orðhlutinn KEF er settur fram í hástöfum og í stærra lettri en aðrir orðhlutar merkjanna nr. V0131901 og nr. V0131900 og þar með mest áberandi orðið í þeim merkjum. Orðið AIRPORT er sett í nýja línu sem ýtir undir að um staðarlýsingu er að ræða auk þess sem orðið vekur meiri athygli í sérstakri línu.

Vörumerki umbjóðanda okkar nr. V0123494 inniheldur ekki orðhlutann KEF en í því merki er orðið KEFLAVIK stærra en önnur.

Að okkar mati er ljóst að hið andmæltu merki Nr. V0133970 er til þess fallið að valda ruglingi við framangreind vörumerki umbjóðanda okkar í þeim neytendahópi sem um ræðir enda heildarmynd vörumerkjanna mjög áþekk og þjónustulíkingin algjör. Líkindin eru mikil í sjón, hljóðlíkingin er algjör hvað mörg orðin varðar auk þess sem merking orðanna eru sú sama, þess utan að orðið HOTEL kemur fyrir í hinu andmæltu merki.

Hvað andmælt merki nr. V0133971 varðar:



er vísað til þess sem fram kemur hér að framan hvað lýsingu, samanburð og heildarmyndina varðar. Það eina sem ekki er sambærilegt er að orðið KEF kemur ekki fyrir, einungis orðið KEFLAVÍK. Sú staðreynd gerir þetta merki aftur á móti sérstaklega líkt vörumerki umbjóðanda okkar nr. V0131901 og hefur orðið KEFLAVÍK því engin áhrif til aðgreiningar merkjanna nema síður sé.

Að okkar mati er því ljóst að hið andmælt merki Nr. V0133971 er einnig til þess fallið að valda ruglingi við framangreind vörumerki umbjóðanda okkar í þeim neytendahópi sem um ræðir enda heildarmynd vörumerkjanna mjög áþekk og þjónustulíkindin algjör. Líkindin eru mikil í sjón, hljóðlíkingin er algjör hvað mörg orðin varðar auk þess sem merking orðanna eru sú sama þess utan að orðið HOTEL kemur fyrir í hinu andmælt merki.

Til viðbótar við framangreint eru orðmerkin KEFLAVÍK AIRPORT og KEF AIRPORT í mikilli notkun í öllu markaðsefni umbjóðanda okkar og því vernduð sem slík á grundvelli notkunar (2. tl. 1. mgr. 3. gr.). Þau vörumerki eru tekin í heild sinni óbreytt upp í framangreind andmælt merki og því um klárt brot að ræða.

Af þessum ástæðum ber að hafna skráningu á báðum hinum andmæltu vörumerkjum nr. V0133970 og nr. V0133971 með vísan til 1. tl. 1. mgr. 14. gr.

Merkin gefa til kynna að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfssemi

Að endingu er til stuðnings báðum andmælunum vísað til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna þar sem segir að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfssemi. Öll þjónusta flugvallarins sem rekin er af umbjóðanda okkar, Isavia ohf., er markaðssett undir eftirfarandi vörumerkjum:

KEF
KEF KEFLAVÍK AIRPORT
KEF KEFLAVÍKUR FLUGVÖLLUR

(sjá nánar hér: [Merki Keflavíkurflugvallar \(kefairport.is\)](http://kefairport.is)). Þetta eru vörumerki sem auðkenna virka atvinnustarfssemi umbjóðanda okkar en hin andmæltu vörumerki HOTEL KEF AIRPORT og HOTEL KEFLAVÍK AIRPORT innihalda þessi merki í heild sinni. Þá þegar af þeirri ástæður er augljóst að í hinum andmæltu merkjum felst eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfssemi sem rekin er af umbjóðanda okkar.

Með vísan til alls framangreinds er því gerð sú krafa fyrir hönd umbjóðanda okkar að Hugverkastofa taki andmæli umbjóðanda okkar gegn skráningum nr. V0133970 og nr. V0133971 til greina og hafni skráningum vörumerkjanna.

Þá er áskilinn réttur til að koma að frekari gögnum og athugasemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,

Árnason Faktor,



Ásdís Magnúsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 5. nóvember 2024
Tilvísun: 202407-13909, 4.3 & 202407-13910, 4.3

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkjanna HK Hotel KEF Airport nr. V0133971 og HK Hotel Keflavik Airport nr. V0133970, athugasemdir eiganda

Vísað er til ofangreindra mála, en GH Intellectual Property gætir hagsmuna Steinþórs

Jónssonar, eiganda vörumerkjanna



HOTEL KEF
Airport

nr. V0133971 og



HOTEL KEFLAVIK
Airport

nr. V0133970.

Skráningu merkjanna var andmælt þann 15. júlí 2024 af hálfu Isavia ohf. (hér eftir vísað til sem „andmælandi“). Með erindi Hugverkastofunnar þann 17. september 2024 var umbjóðanda okkar afhent afrit af greinargerð andmælanda, dags. 16. september 2024 og gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum sínum til 17. nóvember 2024.

I.

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

Umbjóðandi okkar sótti um skráningu hinna andmæltu merkja með umsóknum þann 12. mars 2024. Eftir umsóknarferli mat Hugverkastofan merkin skráningarhæf og voru merkin því samþykkt og birt í Hugverkatíðindum þann 15. maí 2024. Merkin eru skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 43:

„Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta.“

Í andmælum kemur fram að þau byggi á 13. og 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vörumerkjalög). Uppsetning athugasemda þessara helst í hendur við röð sjónarmiða andmælanda eins og þau eru sett fram í greinargerð hans.

1. 13. gr. vörumerkjalaga – vörumerkin eru ekki villandi

Andmælandi byggir á því að hin andmæltu vörumerki séu villandi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í ákvæðinu segir að ekki skuli skrá vörumerki sem eru til þess fallin að villa um fyrir mönnum, t.d. um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu. Andmælandi telur umrætt ákvæði eiga við í þessu máli þar sem bæði hin andmæltu merki gefi til kynna að hótelin sem vörumerkin auðkenna séu svokölluð „flugvallarhótel“ og séu þar með staðsett á eða við flugvöll. Að mati andmælanda felur hugtakið „flugvallarhótel“ í sér að vera staðsett við flugvelli. Andmælandi heldur því hins vegar fram að hótél í eigu umbjóðanda okkar séu ekki staðsett við flugvöll eða á flugvallarsvæði og því séu merkin villandi.

Umbjóðandi minn hafnar því alfarið að skráning hinna andmæltu vörumerkja sé villandi á nokkurn hátt, sem og þeim rangfærslum sem er að finna í málatilbúnaði andmælanda hvað þetta varðar.

Umbjóðandi minn hefur þjónað starfsemi Keflavíkurflugvallar og viðskiptavinum flugvallarins frá fyrsta degi og þá fyrst tengdu svæðinu við gömlu flugstöðina og starfsemi þar. Hótel Keflavík er fyrsta hótél svæðisins og enn rekið af umbjóðanda mínum, Steinþóri Jónssyni og fjölskyldu, og eru þau stolt af þeirri staðreynd að hótelið opnaði þann 17. maí árið 1986, eða ári áður en flugstöð Leifs Eiríkssonar hóf starfsemi sína. Umbjóðandi minn er því óumdeilanlega brautryðjandi í þjónustu við flugvöllinn. Hótel umbjóðanda míns hefur frá upphafi verið auðkennt með vörumerkjum HÓTEL KEFLAVÍK og HÓTEL KEF. Umbjóðandi okkar er eigandi fjölda vörumerkja, léna og firmaheita í sem tengjast starfsemi.

Skráð vörumerki í eigu umbjóðanda okkar eru eftirtalin:

Vörumerki	Skráningarnr. og skráningarár
HÓTEL KEFLAVÍK – RÉTT HJÁ ÚTLÖNDUM	Nr. V0117486, skráð 2020
HÓTEL KEFLAVÍK	Nr. V0082922, skráð 2011
HÓTEL KEF	Nr. V0078115, skráð 2010
	Nr. V0116977, skráð 2020
	Nr. V0116978, skráð 2020

	Nr. V0085068, skráð 2012
	Nr. V0078113, skráð 2010
	Nr. V0083301, skráð 2011
	Nr. V0083300, skráð 2011
	Nr. V0083302, skráð 2011
	Nr. V0084919, skráð 2012
	Nr. V0118692, skráð 2021

Þá heldur umbjóðandi okkar úti eftirfarandi lénum:

1. KEF.is
2. hotelkef.is
3. hotelkefairport.is
4. downtownkef.is
5. guesthousekef.is
6. hostelkef.is
7. hostelkeflavik.is
8. hotelkef.is
9. hotelkeflavik.is
10. hotelkeflavikairport.is
11. Kefair.is

12. KEFspa.is

13. KEFrestaurant.is

Loks á umbjóðandi okkar firmaheitin:

KEF ehf.
Hótel Kef ehf.
Hótel Keflavík ehf.
KEF Service ehf.
Hótel Keflavík Airport Center ehf.
Hótel KEF Airport Center ehf.
KEF SPA ehf.

Frá upphafi hefur hótelrekstur umbjóðanda okkar verið sterklega tengdur við alþjóðaflugvöllinn, enda óumdeilanlega fyrsta hótelið á svæðinu sem kalla má flugvallarhótel. Í allri markaðssetningu hefur nálægð við flugvöllinn enda skipað stóran sess. Þannig er á vefsíðu umbjóðanda okkar, www.kef.is, vísað til þess að hótelið sé í einungis 5 mínúta fjarlægð frá flugvöllinum. Þá á umbjóðandi okkar enn fremur skráð vörumerkið HÓTEL KEFLAVÍK – RÉTT HJÁ ÚTLÖNDUM, sem augljóslega vísar til nálægðar hótelsins við flugvöllinn. Þá hefur umbjóðandi okkar um árabil veitt fjölda flugfélaga þjónustu, bæði hvað varðar áhafnir og farþega. Annað sem augljóslega bendir til þess að um flugvallarhótel sé að ræða er sú staðreynd að móttaka hótels umbjóðanda okkar er opin allan sólarhringinn og morgunmaturinn opnar mjög snemma, eða kl. 5:00 árdegis, sem hentar vel farþegum á leið í morgunflug.

Umbjóðandi okkar vísar því alfarið á bug sem haldið er fram af hálfu andmælanda að það sé einhvers konar samþykkt alþjóðleg skilgreining á hugtakinu „flugvallarhótel“ að hótelið verði að vera staðsett á flugvöllinum sjálfum. Starfsemi umbjóðanda okkar hefur staðið fyrir gæðþjónustu við ferðamenn í áratugi og er staðsett í næsta nágrenni við flugvöllinn. Það er ekki óalgengt á alþjóðavettvangi að hótél, sem staðsett eru í næsta nágrenni við flugvelli, noti hugtakið „Airport“ í markaðssetningu til að skýra tengsl við þjónustu fyrir flugfarþega, óháð því hvort hótelið sé staðsett beint á flugvallarsvæðinu. Því er markaðssetningin ekki villandi, heldur á hún við um þjónustuna sem Hotel Keflavík veitir farþegum og flest öllum flugfélögum sem nota flugvöllinn auk herdeilda sem nota völinn og þann hluta vallarins. Þá er því vísað á bug að umbjóðandi okkar reki ekki hótél við flugvallarsvæðið. Eins og fram hefur komið er hótél umbjóðanda okkar í einungis 5 mínútna fjarlægð frá flugvöllinum og þar af leiðandi augljóst að starfsemi hans geti fallið undir hugtakið „flugvallarhótel“. Af framangreindri upptalningu yfir skráð vörumerki í eigu umbjóðanda okkar liggur enn fremur fyrir að meðal skráðra merkja í hans eigu eru merki sem innihalda orðið AIRPORT. Andmælendur hafa ekki á nokkrum tímamarki gert athugasemdir við skráningu eða notkun framangreindra vörumerkja.

Til viðbótar er rétt að benda á að langflest hótél sem starfrækt eru í Reykjanesbæ, og þar af leiðandi nálægt flugvöllinum, nota orðið airport í auðkennum sínum. Þetta má meðal annars sjá á fylgiskjali nr. 1, sem er útprent af Google Maps. Dæmi um slík hótél eru til dæmis:

- Hotel Keilir by Reykjavik Keflavik Airport
- Konvin Hotel by Reykjavik Keflavik Airport
- Start Keflavik Airport
- Hotel Berg by Keflavik Airport
- Courtyard Reykjavik Keflavik Airport

- Eldey Airport Hotel
- Hótel Ásbrú by Keflavík Airport
- Airport Inn Keflavík Iceland
- Park Inn by Radisson Reykjavík Keflavík Airport

Ekki er vitað til þess að andmælandi hafi gert athugasemdir við notkun ofangreindra aðila á orðunum Keflavík og/eða Airport til auðkenningar á starfsemi sinni, þrátt fyrir að staðsetning þeirra sé fjarri því að vera nær flugvælinum en staðsetning umbjóðanda okkar. Framangreint staðfestir einmitt að notkun umbjóðanda okkar á hugtakinu „airport“ í tengslum við starfsemina er í samræmi við alþjóðlegar venjur um flugvallarhótel og er á engan hátt villandi fyrir neytendur.

Í greinargerð andmælanda er því haldið fram að orðið KEF hafi aðeins eina þýðingu fyrir erlenda ferðamenn, sem sé „KEF flugvöllurinn“. Þessu vísar umbjóðandi okkar alfarið á bug. Nafnið „KEF“ er vissulega alþjóðlegur flugvallarkóði sem notaður er fyrir Keflavíkurflugvöll. Kóðinn KEF er opinberlega viðurkenndur af IATA (International Air Transport Association) og er notaður til að auðkenna flugvöllinn í flugtengdum gögnum og ferðaskjölum. Kóðinn KEF vísar til flugvallarins sjálfs og er hluti af auðkenningu hans í alþjóðlegu flugi. Keflavíkurflugvöllur var opnaður formlega árið 1943, í seinni heimsstyrjöldinni, þegar Bandaríkjaher hóf byggingu hans sem hluta af hernaðarstarfsemi á Íslandi. Orðið KEF hefur hins vegar um árabíl einnig verið notað í almennu tali sem tilvísun til Keflavíkur svæðisins sem heildar, þar með talið þjónustu sem er nálægt flugvælinum, eins og starfsemi umbjóðanda okkar. Þá er orðið einnig notað um ýmsa aðra starfsemi, til dæmis Kef eignir ehf., KEF fasteignir ehf., Kef hús sf, Kef íbúðir ehf og KEF málun ehf. Þá má nefna orðasambandið „Sunny KEF“ sem iðulega er notað af almenningi sem vísan til veðurfars á svæðinu, óháð því hvort sólsskinsstundir eru í raun fleiri í bænum en annars staðar á landinu.

Þá liggur fyrir að umbjóðandi okkar hefur notað orðið KEF í tengslum við margvíslega starfsemi sína í fleiri áratugi. Bæði á hann fjölda skráðra vörumerkja sem innihalda orðhlutann KEF auk fjölda léna. Loks á hann skráð firmaheiti KEF ehf. og Hótel Kef ehf. Þá liggur fyrir að frá upphafi starfsemi umbjóðanda okkar fyrir hartnær 40 árum hefur eitt helsta auðkenni starfseminnar einmitt verið HÓTEL KEF, ekki síst af erlendum gestum sem notað hafa þjónustu umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar heldur enn fremur úti veitingastaðnum KEF Restaurant á hóteli sínu, þar sem „KEF Burger“ er einmitt vinsælasti rétturinn. Þar er einnig boðið upp á „KEF Vegan Burger“, „Sunny KEF Burger“ og „KEF King Burger“. Loks hefur umbjóðandi okkar boðið upp á bæði KEF bjór og Hátíð á KEF bjór, en báðir eru bjórnir bruggaðir fyrir umbjóðanda okkar. Þá hefur umbjóðandi okkar nýlega opnað glæsilega heilsulind undir merkinu KEF SPA, en um er að ræða fyrstu heilsulind sinnar tegundar í Keflavík.

Umbjóðandi okkar hefur þannig notað orðið KEF sem auðkenni á þjónustu sinni um áratugaskeið og í öllu falli mun lengur en andmælandi hefur notað orðið í tengslum við starfsemi sína. Umbjóðandi okkar fær raunar ekki annað séð en að notkun andmælanda á orðhlutanum KEF sem hluta af auðkenni fyrir starfsemi sína sé fremur nýtilkomin. Þannig voru vörumerki andmælanda sem vísað er til í greinargerð aðeins skráð árið 2023, eða um 37 árum eftir að umbjóðandi okkar hóf notkun orðsins sem vörumerkis fyrir starfsemi sína.

Í greinargerð andmælanda er því haldið fram að þar sem umbjóðandi okkar hafi ekki átt viðræður við andmælanda um að umbjóðandi okkar hefji rekstur hótels á flugvælinum sjálfum sé það merki um að skráning hinna andmæltu merkja sé villandi. Enn og aftur er hér um

útúrsnúning að ræða. Í fyrsta lagi vísast til þess sem kom fram hér að framan um að nálægð staðsetningar hótels umbjóðanda okkar er slík að reksturinn er augljóslega í nálægð við flugvallarsvæðið. Þegar af þeirri ástæðu er notkun orðsins airport í merkjunum ekki villandi í skilningi vörumerkjalaga. Þá er enn fremur ekkert sem kemur í veg fyrir að umbjóðandi okkar hafi hugsanlega áform um opnun frekari hótela, mögulega á flugvöllinum sjálfum. Hann hefur átt fjölmargar viðræður í gegnum árin um rekstur á flugvöllinum sjálfum, bæði á starfsvæði við gömlu flugstöðina og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þá átti hann sjálfur m.a. stórt húsnæði steinsnar frá núverandi flugstöð fyrir nokkrum árum. Rétt er að benda á að nú þegar eru fjölmörg hótél á flugvallarsvæðinu sjálfu, bæði við flugstöð Leifs Eiríkssonar sem og á flugvallarsvæðinu við gömlu flugstöðina þar sem enn fer fram mikil starfsemi við herflugvélar og einkapötur dag hvern.

Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar blasa við að skráning hinna andmæltu merkja getur á engan hátt talist villandi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

2. 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um meinta vonda trú

Umbjóðandi okkar hafnar því alfarið að skráning hinna andmæltu merkja hafi verið í vondri trú af hans hálfu í skilningi 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Öllum málalíkjum andmælanda hvað þetta varðar er einfaldlega rangur og byggður á útúrsnúningi eða misskilningi.

Eins og fram hefur komið er óumdeilanlegt að staðsetning hótels umbjóðanda okkar í 5 mínútna fjarlægð frá flugvöllinum gerir það að verkum að um flugvallarhótél er að ræða. Starfsemi umbjóðanda okkar hefur frá upphafi snúist um nálægð við flugvöllinn og starfsemin hefur verið auðkennd með orðinu airport alla tíð, alfarið án athugasemda frá andmælanda eða öðrum aðilum. Sú staðreynd að flest hótél í Reykjanesbæ nota orðið airport í vörumerkjum sínum leiðir þetta einnig í ljós.

Að öðru leyti vísast til umfjöllunar í lið 1 hér að framan. Með vísan til þess er enginn vafi á því að skráning merkjanna er ekki í vondri trú í skilningi 14. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

3. 14. gr. vörumerkjalaga – mat á ruglingshættu

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:

Hin andmæltu merki	Merki í eigu andmælenda
 HOTEL KEF Airport	 KEF
 HOTEL KEFLAVÍK Airport	 KEF KEFLAVÍK AIRPORT
	 KEFLAVÍK AIRPORT

Hin andmæltu merki og tilvitnuð merki í eigu andmælenda eru í öllum tilvikum orð- og myndmerki. Sameiginlegt með merkjunum er orðið KEF annars vegar og orðin KEFLAVÍK AIRPORT hins vegar. Að öllu öðru leyti eru merkin hins vegar gerólik.

Hin andmæltu merki samanstanda af stílfærðri hringlaga mynd sem minnir á nokkurs konar demanta hring eða stjörnu í gylltum lit, en inni í stjörnunni eru bókstafirnir H og K í sérkennandi stílfærslu. HK vísar til vörumerkjanna HÓTEL KEF og HÓTEL KEFLAVÍK. Hægra megin við myndhlutana í merkjum umbjóðanda okkar eru orðin HÓTEL KEF annars vegar og HÓTEL KEFLAVÍK hins vegar. Fyrir neðan orðhlutana er síðan orðið Airport, sem hefst á stórum staf en er að öðru leyti í lágstöfum og í talsvert minna lettri en orðin fyrir ofan.

Merkin í eigu andmælenda eru hins vegar með stílfærðum myndhluta í áberandi skærbláum (appelsínugulur í einu tilviki) lit með hvítum lóðréttum röndum sem sveigjast til vinstri og hægri um miðjan hringinn. Þá koma orðhlutarnir KEF annars vegar og KEF KEFLAVÍK AIRPORT hins vegar. KEF orðhlutinn er í svörtu og feitletri, en KEFLAVÍK AIRPORT orðin talsvert minni.

Að mati umbjóðanda okkar blasir við að engin sjónlíking er til staðar á milli hinna andmæltu merkja og tilvitnaðra merkja í eigu andmælenda. Myndhlutarnir eru gerólikir, bæði hvað varðar lit, stíl og útfærslu. Hinir sameiginlegu orðhlutar eru auk þess stílfærðir með alls ólíkum hætti. Þá verður að benda á að orðin KEF, KEFLAVÍK og AIRPORT verða að teljast veikari hluti merkjanna í öllum tilvikum, þar sem þau eru óneitanlega lýsandi fyrir eðli og staðsetningu þeirrar þjónustu sem um ræðir.

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,

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

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 merkja umbjóðanda okkar, þ.e. HK HOTEL KEF og HK HOTEL KEFLAVÍK, er frábrugðið upphafi hinna tilvitnuðu merkja, sem bæði hefjast á orðhlutanum KEF.

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 hin andmæltu merki eru skráð fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 43 og að hin tilvitnuðu merki eru jafnframt 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 vörumerkja umbjóðanda okkar við tilvitnuð merki sé hverfandi ef einhver, og þar af leiðandi þyrfti þjónustulíking 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 þjónustulíkingu varðar.

Umbjóðandi okkar hafnar því sem andmælandi heldur fram að neytendahópurinn sem um ræðir í máli þessu séu fyrst og fremst erlendir ferðamenn, þó að þeir séu vissulega hluti af þeim hópi. Að mati umbjóðanda okkar er neytendahópurinn ekki síst íslenskur almenningur, bæði hvað varðar viðskiptavinum umbjóðanda okkar og þeir sem nota þjónustu andmælanda. Hvað sem því líður hefur það engin áhrif á niðurstöðu máls þessa þar sem það blasir við að engin ruglingshætta er til staðar á milli hinna andmæltu merkja og tilvitnaðra merkja í eigu andmælanda.

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 hinna andmæltu merkja og hinna tilvitnuðu vörumerkja, sem er einmitt í samræmi við niðurstöðu Hugverkastofu, í meðferð umsókna hinna andmæltu merkja.

Umbjóðandi okkar hafnar því alfarið að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á orðmerkjunum KEFLAVÍK AIRPORT og KEF AIRPORT á grundvelli notkunar, líkt og haldið er fram í greinargerð. Í þessu sambandi bendir umbjóðandi okkar á að samkvæmt 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga geta vörumerki, sem ekki teljast uppfylla skilyrði laganna um skráningu, ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Hér er um að ræða annars vegar staðarheiti, þ.e. Keflavík, og hins vegar almenna orðið airport. Hvorugt orðið uppfyllir skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi, auk þess sem þau eru bæði afar lýsandi í skilningi laganna. Það liggur því fyrir að mati umbjóðanda okkar að orðasamböndin KEFLAVÍK AIRPORT og KEF AIRPORT uppfylla ekki skilyrði vörumerkjalaga um skráningu og geta því ekki öðlast vörumerkjavernd á grundvelli notkunar. Fær þetta enda stoð í þeirri staðreynd að í vörumerkjaskrá er fjöldi merkja sem innihalda orðin KEFLAVÍK og AIRPORT, eða bæði orðin, nú þegar skráð hér á landi.

² Sami dómur og að ofan, 70. mgr.

4. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga – heiti á virkri atvinnustarfsemi

Að lokum er því hafnað að skráning hinna andmæltu merkja gefi til kynna að um sé að ræða heiti á virkri atvinnustarfsemi í skilningi 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Þetta er einfaldlega ekki rétt. Hin andmæltu merki bera það augljóslega með sér að um er að ræða starfsemi hótels. Í báðum tilvikum er myndhluti merkjanna og orðhlutarnir HOTEL KEF og HOTEL KEFLAVIK þeir hlutar merkjanna sem eru mest áberandi, en orðhlutinn Airport er bæði minni og fyrir neðan fyrrnefnda orðhluta. Það blasir við hverjum sem virðir fyrir sér merkin að þau auðkenna starfsemi hótels, en ekki flugvöll. Þá er rétt að benda á hið augljósa í þessu sambandi, það er að merkin eru skráð fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistipjónustu í flokki 43, en ekki þjónustu sem veitt er á flugvöllum.

Þá er áréttað það sem komið hefur fram hér að framan um að andmælendi á ekki einkarétt á notkun orðanna KEFLAVIK, KEF eða AIRPORT, enda um lýsandi orð að ræða sem þurfa að vera frjáls til notkunar hverjum sem svo sýnist. Fjöldi auðkenna sem innihalda orðin og orðasamböndin sýnir þetta glögg. Þá er enn fremur áréttuð sú staðreynd að umbjóðandi okkar á skráð vörumerki sem innihalda öll framangreind orð og sum enn fremur umrædd orðasambönd. Því er þar af leiðandi hafnað að skráning hinna andmæltu merkja gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi sem rekin sé af andmælenda.

III.

Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar sýnt fram á með fullnægjandi hætti að

skráning

vörumerkjanna



HOTEL KEF
Airport

nr. V0133971 og



HOTEL KEFLAVIK
Airport

nr. V0133970, brýtur ekki í bága við ákvæði vörumerkjalaga, hvorki ákvæði 13. gr. né ákvæði 14. gr. laganna. Því ber að hafna hinum fram komnu andmælum og skráning hinna andmæltu merkja skal standa í samræmi við birtingu í Hugverkafélaginu þann 15. maí 2024.

Virðingarfyllst,

María Kristjánsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan
Katrínartún 4
105 Reykjavík

Reykjavík 17. febrúar 2025

Varðar: Andmæli gegn skráningu merkjanna HK Hotel KEF Airport nr. V01133970 og HK HOTEL Keflavik Airport Nr. V0133971
Tilvísun Hugverkastofu: 202407-13909, 4.3 og 202407-13910,4.3
Okkar tilvísun: I6014IS00

Vísað er til greinargerðar gagnaðila, dags. 5. nóvember 2014, til varnar hinum andmæltu skráningum HOTEL KEF AIRPORT nr. V013397 og HOTEL KEFLAVIK AIRPORT nr. V01133970.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar viljum við ítreka fyrri rök og málflutning sem settur var fram í fyrri greinargerð okkar dagsettri 16. september 2024 og þær kröfur að hin andmæltu vörumerki verði felld úr gildi.

Andmælin sem lögð voru inn fyrir hönd umbjóðanda okkar snúast um það að vörumerki þau sem gagnaðili óskar eftir að fáist skráð eru villandi fyrir neytendur. Þá er það mat umbjóðanda okkar að sótt hafi verið um vörumerkin í vondri trú auk þess sem þau eru ruglingslega lík vörumerkjum umbjóðanda okkar, Isavia ohf. Við sjáum ástæðu til að hnykkja betur á þeirri kröfu að hin andmæltu vörumerki eru villandi fyrir neytendur.

Vörumerki hafa þann tilgang að auðkenna ólíka aðila á markaði með það að markmiði að á sama markaði geti þrífist heilbrigð samkeppni. Það gilda því strangar reglur um skráningu og einkarétt á vörumerkjum sem meðal annars er ætlað að standa vörð um þetta hlutverk vörumerkja. Ekki bara til að tryggja einkarétt eiganda merkjanna heldur ekki síður til að tryggja vernd neytenda á markaði. Til þess að vörumerki þjóni þessu mikilvæga hlutverki sínu mega þau ekki gefa villandi upplýsingar sem geta haft áhrif á hegðun neytenda á þann hátt að líklegt sé að þeir láti blekkjast.

Umbjóðandi okkar sér um rekstur, viðhald og uppbyggingu alþjóðlega flugvallarins KEF (alþjóðlega viðurkenndur kóði flugvallarins af IATA). Heimasíða flugvallarins er www.kefairport.is.

Vörumerki gagnaðila sem andmælt hefur verið og innihalda KEF annars vegar ásamt orðinu AIRPORT og KEFLAVÍK hinsvegar ásamt orðinu AIRPORT eru að mati umbjóðanda okkar villandi að þessu leyti fyrir neytendur, neytendur sem í þessu tilfelli eru í miklum meirihluta af erlendu bergi brotnir. Vörumerkin gefa til kynna

ARNASON FAKTOR

Guðríðarstíg 2-4 | 113 Reykjavík
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is

staðsetningu þeirra þjónustu sem þau eiga að aukenna. Vörumerkin gefa með öðrum orðum til kynna að um flugvallarhótel sé að ræða eða hótel sem staðsett er á eða við flugvöllinn. Það þarf ekki að fjölyrða um það að það er ljóst í huga ferðamanna, sem eru neytendurnir hér, að staðsetning hótels á eða við flugvöll er meginástæða þess að slíkt hótel er bókað. Tilgangurinn er að vera við flugvöll þar sem gistingin tengist flugi til eða frá viðkomandi flugvelli.

Í greinargerð gagnaðila er þessu hafnað. Í greinargerðinni er saga eigenda Hótels Keflavíkur rakin ítarlega málinu til stuðnings og því haldið fram að þeir hafi „þjónustað“ flugvöllinn um árabil og Hótel Keflavík sé í raun fyrsta flugvallarhóтелиð.

Því er ekki andmælt að gagnaðila hafi um árabil rekið hótel, upprunalega í Keflavík og nú í Reykjanesbæ. Saga Hótels Keflavíkur er aftur á móti málinu óviðkomandi og sannarlega ekki á almennu vitorði þeirra 8.326.972 farþega sem fóru um flugvöllinn árið 2024 (sjá hér: [Farþegafjöldi](#)). Því er einfaldlega mótmælt að hótel Keflavík sé á eða við flugvöllinn eins og upplýsingar í hinum andmæltu vörumerkjum gefa til kynna. Hótel Keflavík, er ekki í 5 mínútna akstursfjarlægð frá hótelinu eins og gagnaðila heldur fram, heldur í um 15 mínútna akstursfjarlægð (háð umferðar-þunga) sem er allt annar hlutur og í raun helmingur tímans sem tekur að komast til Hafnarfjarðar frá flugvöllinum (sjá mynd á bls. 3).

Þá viljum við benda á að það að gagnaðili hafi séð hag sinn í því að skrá og nota 13 ólík lén fyrir rekstur sinn í Reykjanesbæ sem mörg eru í engu samhengi við markaðssetningu hótelsins út á við hefur enga þýðingu í málinu. Þá leyfum við okkur jafnframt að fullyrða að þær ríflega 8 milljónir farþega sem fara um KEF AIRPORT árlega tengja allflestir KEF við flugvöllinn en ekki „Sunny Kef“ sem notað var þegar hluti af Reykjanesbæ hét Keflavík.

Að öðru leyti er vísað til þess sem þegar hefur komið fram og áskilinn réttur til að koma að frekari gögnum og athugasemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Árnason Faktor,



Ásdís Magnúsdóttir, lögmaður

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 7. mars 2025
Tilvísun: 202407-13909, 4.3 & 202407-13910, 4.3

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkjanna HK Hotel KEF Airport nr. V0133971 og HK Hotel Keflavik Airport nr. V0133970, athugasemdir eiganda

Vísað er til ofangreindra mála, en GH Intellectual Property gætir hagsmuna Steinþórs

Jónssonar, eiganda vörumerkjanna



HOTEL KEF
Airport

nr. V0133971 og



HOTEL KEFLAVIK
Airport

nr. V0133970.

Vísað er til síðari greinargerðar andmælanda, dags. 17. febrúar 2025. Var umbjóðanda okkar veittur frestur til 19. mars 2025 til að bregðast við greinargerðinni.

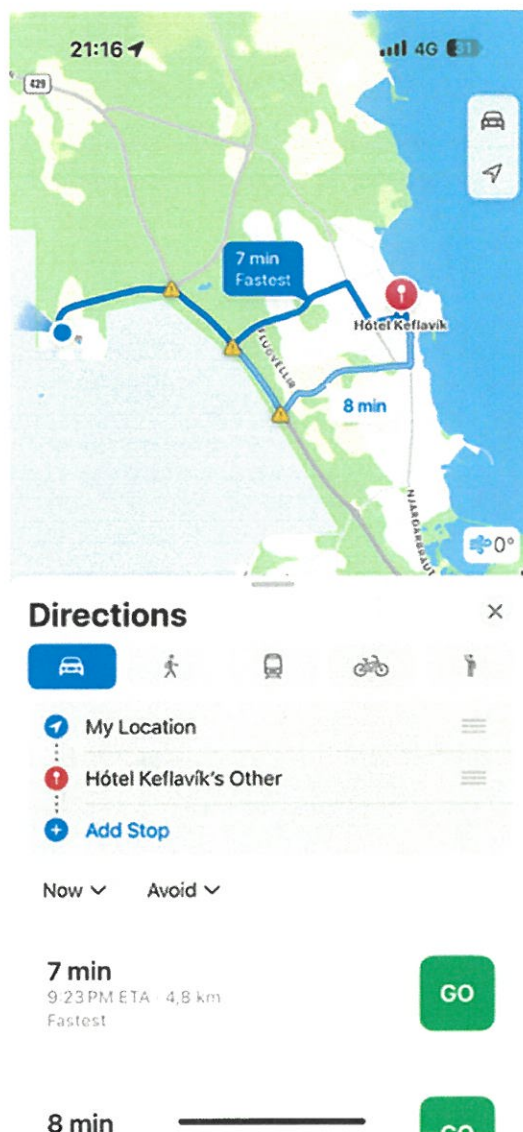
Hin upphaflegu andmæli byggja á nokkrum málsástæðum og var brugðist við þeim með ítarlegum hætti í athugasemdum umbjóðanda okkar dags. 5. nóvember 2024. Í raun kemur ekkert nýtt fram í síðari athugasemdum andmælanda. Umbjóðandi okkar telur hins vegar rétt að áréttta eftirfarandi í tengslum við síðari athugasemdir andmælanda:

I.

Í síðari greinargerð andmælanda kemur fram að ástæða sé til að hnykkja betur á að hin andmæltu merki í eigu umbjóðanda okkar séu villandi fyrir neytendur. Í kjölfarið kemur endurtekið efni af hálfu andmælanda þess efnis að merkin gefi til kynna að um flugvallarhótel sé að ræða eða hótel sem sé staðsett við eða á flugvelli. Andmælendur halda því hins vegar fram að hótel það sem umbjóðandi okkar hefur starfrækt sem flugvallarhótel í tæp 40 ár geti ekki talist flugvallarhótel þar sem það sé ekki á flugvelli eða við flugvöllinn. Í því sambandi heldur andmælandi því fram að hótelið umbjóðanda okkar sé ekki í 5 mínútna akstursfjarlægð frá flugvelli, heldur 15 mínútna akstursfjarlægð.

Hvað framangreint varðar vísar umbjóðandi okkar til umfjöllunar í greinargerð þann 5. nóvember 2024 þar sem ítarlega er rökstutt hvernig sannarlega er hægt að fallast á að hótel umbjóðanda okkar geti talist „flugvallarhótel“. Óþarfi er að endurtaka þann málalítilbúnað í erindi þessu og vísast með heildstæðum hætti til fyrri athugasemda.

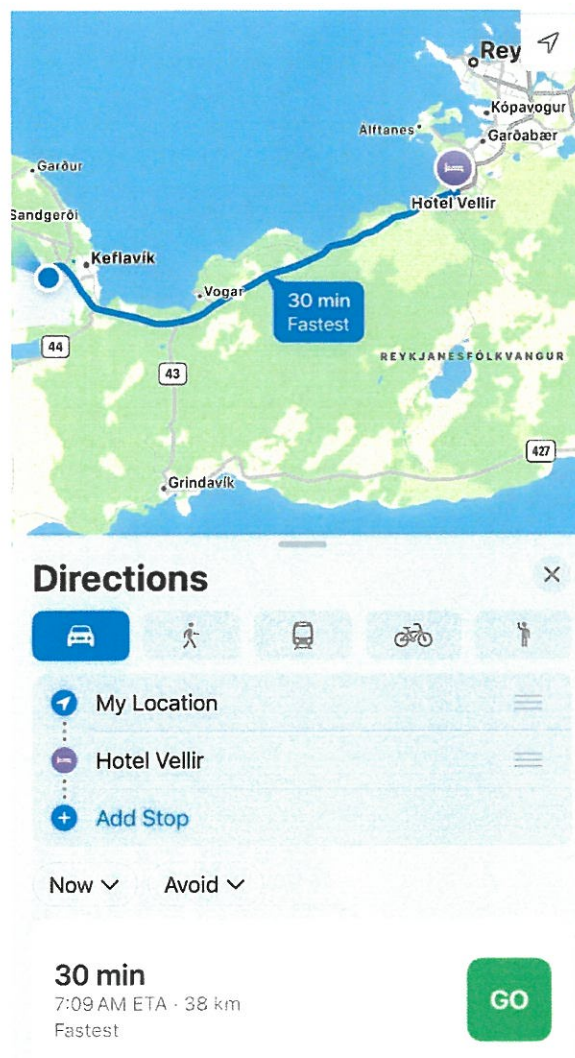
Hins vegar verður að gera athugasemd við fullyrðingu andmælanda um að hótél umbjóðanda okkar sé í 15 mínútna akstursfjarlægð frá flugvelli, enda er það einfaldlega alrangt. Í fyrsta lagi sýnir mynd sem fylgir með erindi andmælanda að akstursfjarlægð frá hóteli umbjóðanda okkar til flugvallarins séu 12 mínútur en ekki 15 mínútur. Þá virðist sem andmælandi hafi við umræddan útreikning vísitandi valið lengri akstursleið en almennt er farin, sem eðli máls samkvæmt lengir tímann sem aksturinn tekur. Eins og sjá má á myndinni hér að neðan er áætluð aksturslengd um 7 mínútur þegar „eðlileg“ leið er farin (sem er í reynd aðeins 6 mínútur þegar strandleiðin er farin en sú leið kemur ekki upp á GPS maps):



Grundvallaratriðið er hins vegar að það hefur enga þýðingu fyrir mál þetta hvort aksturstímalengd á milli flugvallarins og hótels umbjóðanda okkar er 5 mínútur eða 12 mínútur. Staðreyndin er sú að það er engin alþjóðlega viðurkennd skilgreining sem mælir fyrir um að „flugvallarhótél“ verði að vera á eða innan ákveðinnar fjarlægðar til þess að geta talist vera flugvallarhótél. Þetta fær meðal annars stoð í þeim fjölda hótela í Keflavík og Reykjanesbæ, sem nota orðið „airport“ í heiti sínu. Eins og fram hefur komið er nokkur fjöldi þeirra talsvert

fjær flugvellingum en hótél umbjóðanda okkar. Í þessu sambandi er rétt að benda á að við hlið hótels umbjóðanda okkar er staðsett hótelið Park Inn by Radisson Reykjavík Keflavík Airport, sem einmitt inniheldur orðin Keflavík og airport í nafni sínu. Hótél þetta hóf starfsemi árið 1988, stuttu eftir opnun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, og þá undir nafninu Flughótél, með beina tengingu í nálægð við flugvöllinn. Næstu áratugina þar á eftir voru það einungis hótél umbjóðanda okkar og umrætt hótél sem sinntu þjónustu við farþega flugvallarins sem flugvallarhótél. Þá er enn fremur ljóst að umbjóðandi okkar hefur sannarlega þjónað farþegum flugvallarins um áratugaskeið, enda um 90% af þeim gestum sem gista á hótelinu tengjast beinlínis starfsemi flugvallarins, þ.e. farþegar og flugáhafnir. Þetta kemur til dæmis fram í því að þar er móttakan opin allan sólarhringinn og boðið er upp á morgunmat sem hefst mjög árla morguns til hagræðis fyrir farþega sem eiga flug snemma.

Loks verður að taka fram að fullyrðing um að fjarlægð hótels umbjóðanda okkar frá flugvellingum sé í raun helmingur tímans sem tekur að komast til Hafnarfjarðar er fráleit, svo ekki sé sterkar til orða tekið. Aksturstímalengd frá flugvellingum til Hafnarfjarðar er að minnsta kosti 30 mínútur eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan. Tímalengdin frá flugvellingum til Hafnarfjarðar er því fimmföld á við tímalengdina frá flugvellingum til hótels umbjóðanda okkar.



Til viðbótar við framangreint er rétt að ítreka það sem kom fram í fyrri athugasemdum um að það er ekkert sem kemur í veg fyrir að umbjóðandi okkar opni á næstu árum hótél á eða við flugvöllinn. Eins og fram hefur komið hefur hann í gegnum árin átt fjölda samtala við ýmsa aðila um rekstur hótels á flugvælinum sjálfum, bæði á starfsvæði við gömlu flugstöðina og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þá átti hann sjálfur m.a. stórt húsnæði steinsnar frá núverandi flugstöð fyrir nokkrum árum.

Með vísan til alls framangreinds telur umbjóðandi okkar blasa við að skráning hinna andmæltu merkja getur á engan hátt talist villandi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

II.

Með vísan til alls framangreinds, og með vísan í heild til fyrri athugasemda í greinargerð þann 5. nóvember 2024, telur umbjóðandi okkar sýnt fram á með fullnægjandi hætti að skráning

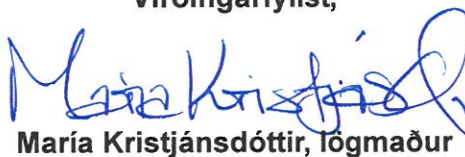
vörumerkjanna  **HOTEL KEF** Airport nr. V0133971 og



HOTEL KEFLAVÍK
Airport

nr. V0133970, brýtur ekki í bága við ákvæði vörumerkjalaga, hvorki ákvæði 13. gr. né ákvæði 14. gr. laganna. Því ber að hafna hinum fram komnu andmælum og skráning hinna andmæltu merkja skal standa í samræmi við birtingu í Hugverkatíðindum þann 15. maí 2024.

Virðingarfyllst,



María Kristjánsdóttir, lögmaður