Ár 2024, þriðjudaginn 19. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 7/2021:

LEX lögmannsstofa ehf.
f.h. Hótel Keflavík ehf.
gegn
BBA Fjeldco f.h.
MyGroup ehf.
vegna
ákvörðunar Hugverka-
stofunnar í máli nr.
2/2021 frá 14. júní 2021
um að synja kröfu um
ógildingu skráningar
vörumerkisins BB Hotel –
Keflavik Airport, sbr.
skráningu nr. V0113771.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0113771, dags. 3. júlí 2019, sótti varnaraðili um skráningu á merkinu BB Hotel – Keflavik Airport (orðmerki) til að auðkenna eftirtalda þjónustu í flokki 39: flutningar, geymsla vöru, ferðaþjónusta og í flokki 43: veitingaþjónusta, tímabundin gistiþjónusta. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum[1] þann 15. október 2019.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 14. apríl 2020, var þess krafist að merkið yrði afmáð úr vörumerkjaskrá í heild. Var vísað til 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 30. gr. a sömu laga, sbr. einnig 14. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Krafa áfrýjanda byggðist á því að áfrýjandi ætti skráð vörumerkið HÓTEL KEFLAVÍK (orðmerki), sbr. skráningu nr. V0082922, fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43. Einnig ætti áfrýjandi önnur skráð vörumerki með orðunum *hótel keflavík.* Var því haldið fram að merki varnaraðila hefði verið skráð í andstöðu við 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Gerð var grein fyrir starfsemi áfrýjanda og samskiptum hans við varnaraðila.

Farið var yfir helstu sjónarmið við mat á ruglingshættu með vörumerkjum og hvernig sjón- og hljóðlíking væri fyrir hendi þar sem vörumerki áfrýjanda væri innifalið í merki varnaraðila, án

[1] Þá ELS-tíðindi og var heitinu breytt með lögum nr. 71/2020 frá 24. júní 2020.

þess að forskeytið *BB* eða viðskeytið *airport* breyttu nokkru um það. Merking orða merkjanna væri að auki hin sama. Bæði merki auðkenndu sömu þjónustu í flokki 43 og lægi því ljóst fyrir að þjónustulíking væri fyrir hendi auk þess sem sú þjónusta tengdist þjónustu í flokki 39 sem varnaðili ætti sitt merki einnig skráð fyrir. Benti umboðsmaður áfrýjanda að lokum á að það væru heildaráhrif sem merki skildu eftir sig sem réðu úrslitum um hvort villast mætti á merkjum. Taldi hann ljóst að ruglingshætta í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. væri fyrir hendi.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til Hugverkastofunnar, dags. 29. apríl 2020, var staðhæft að merki varnaraðila bryti ekki gegn vörumerkjarétti áfrýjanda. Einnig kom fram að varnaraðili hefði unnið að því að samræma ritun á merkinu, en á erlendum bókunarsíðum birtist einstaka sinnum eldri ritháttur. Þá var ítrekað að varnaraðili hefði ekki samþykkt kröfu áfrýjanda um að setja forsetninguna *by* í stað bandstriks í merki sínu. Gerð var grein fyrir helstu þáttum í starfsemi aðila og kvaðst varnaraðili ekki hafa orðið var við rugling meðal neytenda en slík tilvik gætu þó alltaf komið upp.

Hvað hin umdeildu merki snerti tók umboðsmaður varnaraðila fram að merki áfrýjanda væri fimm atkvæði og tvö orð en merki varnaraðila níu atkvæði og fjögur orð og á milli þeirra væri bandstrik. Þá væri framburðurinn ólíkur hvort sem merkin væru borin fram á íslensku eða ensku og hefði bandstrikið í merki varnaraðila þau áhrif að lesandinn hikaði aðeins við lestur þess og því væru orðin *hotel* og *keflavík* ekki lesin saman. Merkið samanstæði þannig í raun af tveimur þáttum. Orðmerki áfrýjanda væri til samanburðar lesið í einni bendu. Tilvísanir til staðsetninga væru ólíkar, annars vegar til Keflavíkurflugvallar og hins vegar til Keflavíkur. Taldi umboðsmaður áfrýjanda að þegar heildarmynd merkjanna væri borin saman gæti ekki verið um ruglingshættu að ræða. Nánar var fjallað um sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu með merkjunum og var það niðurstaða umboðsmanns varnaraðila að engin ruglingshætta væri til staðar.

Nánari útlistun á málsástæðum aðila er að finna í fylgiskjölum með ákvörðun Hugverkastofunnar sem er birt á vef stofnunarinnar.

II.

Í niðurstöðu Hugverkastofunnar í máli nr. 2/2021 frá 14. júní 2021 var vísað til 30. gr. a og 1. mgr. 28. gr. vml. og til 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Fram kom að það væru skráningar sem teldust andstæðar ákvæðum laganna sem unnt væri að fella úr gildi á grundvelli þessara ákvæða.

Vísað var til 2. gr. vml. og 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. sömu laga og gerð nánar grein fyrir hinum umdeildu merkjum. Kvað stofnunin sameiginlegan hluta merkjanna í eðli sínu lýsandi fyrir umrædda þjónustu, a.m.k. flutninga og ferðaþjónustu í flokki 39 og veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43 og fyrir það hvar þjónustan væri veitt. Bent var á að áfrýjandi gæti ekki, þrátt fyrir að eiga vörumerkjarétt á orðunum *hótel keflavík* á grundvelli skráningar sinnar, komið í veg fyrir að aðrir auðkenndu sína þjónustu með slíkum lýsandi orðum svo fremi að krafan um sérkenni og aðgreiningarhæfi væri uppfyllt. Taldi stofnunin merki varnaraðila í raun vísa til annarrar staðsetningar en merki beiðanda.

Hugverkastofan taldi takmarkaða sjón- og hljóðlíkingu með merkjunum í ljósi þess að þau samanstæðu af veikum þáttum. Hvað þjónustulíkingu snerti taldi stofnunin algera þjónustulíkingu fyrir hendi með þjónustum í flokki 43 og mikla þjónustulíkingu með flutningum og ferðaþjónustu í flokki 39 og tímabundinni gistiþjónustu í flokki 43. Hins vegar var geymsla vöru í flokki 39 ekki talin skarast við veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43.

Hugverkastofan áréttaði að sameiginlegur hluti merkjanna væri veikur og lýsandi í eðli sínu. Í merki varnaraðila væru þættir sem hefðu næg sérkenni til að aðgreina það frá merki áfrýjanda. Taldi stofnunin heildarmynd merkjanna ekki það líka að ruglingi gæti valdið, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Var krafa áfrýjanda ekki tekin til greina.

Með áfrýjun, dags. 13. ágúst 2021, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar og krafðist þess að hún yrði felld úr gildi og að skráning merkis varnaraðila yrði felld úr gildi.[2]

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um það hvort fella beri úr gildi skráningu vörumerkisins BB Hotel – Keflavik Airport (orðmerki), sbr. skráningu nr. V011377, sem skráð er til að auðkenna þjónustu í flokkum 39 og 43, sbr. þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.[3]

Samkvæmt þágildandi 30. gr. a vml., sbr. 9. gr. laga nr. 44/2012, gat hver sá sem hafði lögmætra hagsmuna að gæta eftir að merki hafði verið skráð, og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir væru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felldi skráningu úr gildi ef vörumerki hafði verið skráð

[2] Greinargerðir áfrýjanda og varnaraðila til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

[3] Eftir setningu laga nr. 71/2020 samsvarar þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 1. tölul. sömu greinar. Ekki var með setningu laganna gert ráð fyrir að mat á ruglingshættu tæki breytingum með nýrri 14. gr., sbr. athugasemdir við 10. gr. í því frumvarpi er varð að lögum nr. 71/2020.

andstætt ákvæðum laganna. Til að ákvæðið ætti við þurftu skilyrði þágildandi 28. gr. laganna að vera uppfyllt, en í 1. málsl. 1. mgr. greinarinnar var kveðið á um að unnt væri að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna.

Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að merki varnaraðila hafi verið skráð andstætt þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. en samkvæmt honum mátti ekki skrá vörumerki ef villast mætti á því og vörumerki sem hefði verið skráð hér á landi eða hefði verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð og væri enn notað hér.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml.[4] Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi rétthafa 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. Það að hætta sé á ruglingi með merkjum í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á ruglingshættu með merkjum verður að líta til tveggja þátta, annars vegar hvort merki taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merki séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 4. gr. vml. Þá ber einnig að meta samspil merkjalíkingar og vöru- eða þjónustulíkingar. Þegar meta skal hvort vöru- eða þjónustulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um eins eða svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn er sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur.

Við mat á merkjalíkingu er litið til þess hvort merkin eru lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) auk þess sem merking orða getur haft þýðingu. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á matið, svo sem viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er eru taldar auknar líkur á að því að hætta á ruglingi sé með merkjunum. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist veik eða sterk. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytanda.

[4] Vísað er til gildandi vörumerkjalaga eins og þeim var breytt með lögum nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki frá 24. júní 2020.

Ekki er unnt að gefa sér það fyrir fram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þó svo að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml., þó svo að oftast sé það raunin. Er almennt talið að því meiri sem merkjalíking er með vörumerkjum, þeim mun minni kröfur megi gera til vörulíkingar og á sama hátt megi gera meiri kröfur til vörulíkingar þeim mun minni sem merkjalíkingin er.

Áfrýjunarnefnd telur þjónustulíkingu vera með þeirri þjónustu sem hin umdeildu merki auðkenna þar sem bæði merki eru skráð fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43.

Nokkur sjónlíking er með merkjum aðila þar sem þau fela bæði í sér orðin *hótel keflavík*. Upphaf merkjanna er ólíkt sem og endir þeirra auk þess sem merki varnaraðila er slitið í sundur með bandstriki. Hljóðlíking er væg og telja merkin annars vegar fimm og hins vegar níu atkvæði. Fyrstu tvö atkvæði merkjanna eru frábrugðin, þ.e. *bébé* og *hótel*. Telja verður að merkingarlíking sé sömuleiðis væg en merkin fela í sér tilvísun til þeirrar þjónustu sem þau auðkenna ásamt því að vísa til til staðsetningar.

Við mat á því hvort villst verði á merkjum er litið til ýmissa þátta og verður ávallt að skoða vöru- og þjónustulíkingu og merkjalíkingu í samhengi, sbr. þágildandi 1. mgr. 4. gr. vml. Það liggur fyrir í máli þessu að þjónustulíking er til staðar með merkjum aðila og er merkjalíking talin vera nokkur.

Líkt og fram kemur í athugasemdum við 4. gr. vml. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum er það heildarmynd merkis sem meiru ræður en einstakir hlutar þess þegar metið er hvort villast megi á merkjum. Taka ber mið af því í máli þessu að upphaf merkjanna er ólíkt bæði í sjón og í framburði og endirinn sömuleiðis. Í vörumerkjarétti er að jafnaði lögð áhersla á upphaf merkja. Bandstrikið í miðju merki varnaraðila hefur ákveðin áhrif í sjón og við framburð þess þó svo að það hafi engin úrslitaáhrif við mat á ruglingshættu með merkjunum. Hinn sameiginlegi orðhluti merkjanna *hótel keflavík* er veikur fyrir þá þjónustu sem um er að ræða þar sem orðin vísa til tegundar þjónustunnar og til þess hvar hún er veitt. Það hversu mikla aðgreiningareiginleika merki hefur ákvarðar hve víðtæk vernd þess verður. Ekki er að mati nefndarinnar unnt að styðjast við það hvernig niðurstöður raðast þegar leitað er eftir tilteknu atriði á leitarvélum á netinu.

Með hliðsjón af framangreindu telur áfrýjunarnefnd að það sé einkum upphaf merkis varnaraðila *bb* og það að hinn sameiginlegi orðhluti er veikur sem leiði til þess að heildarmynd merkjanna sé nægilega ólík til að ekki teljist vera hætta á ruglingi með þeim. Ber því að staðfesta

ákvörðun Hugverkastofunnar um að skráning merkisins BB Hotel – Keflavik Airport, sbr. skráningu nr. V0113771, haldi gildi sínu.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Haukur Freyr Axelsson lögmaður.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar, í máli nr. 2/2021 frá 14. júní 2021 um að synja beiðni um ógildingu á vörumerkinu BB Hotel – Keflavik Airport, sbr. skráningu nr. V0113771, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Haraldur Steinþórsson

Haukur Freyr Axelsson

LEX
LÖGMANNSSTOFA

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og Nýsköpunarráðuneytið
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 13. ágúst 2021

ÁFRÝJUN

Hótel Keflavík ehf. kt. 690186-1369, Vatnsnesvegi 12, 230 Reykjanesbæ („**áfrýjandi**"), hefur falið LEX að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 2/2021, dags. 14. júní 2021 varðandi kröfu um ógildingu vörumerkisins **BB Hotel – Keflavik Airport** nr. V0113771, í eigu MyGroup ehf., kt. 430211-0990, Keilisbraut 762, 262 Reykjanesbæ („**varnaraðili**"). Um áfrýjunarheimild vísast til 63. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir nefnd **vörumerkjalög**).

I.
Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 2/2021 verði felld úr gildi og að skráning merkisins **BB Hotel – Keflavik Airport** (orðmerki), vörumerkjaskráning nr. V0113771, verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vörumerkjalaga, sbr. 1. mgr. 28. gr. sömu laga.[1]

II.
Málsatvik

Málsatvik eru ítarlega rakin í kröfu áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 14. apríl 2020 sem og síðari greinargerð hans í því máli sem lauk með hinni áfrýjuðu ákvörðun, dags. 23. júní

[1] Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að krafa um ógildingu merkisins var send til Hugverkastofunnar í tíð eldri löggjafar byggði formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun Hugverkastofunnar í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020. Verður því áfram vísað til þeirra í áfrýjun þessari.

LEX | Borgartúni 26 | 105 Reykjavík | Sími 590 2600 | Bréfasími 590 2606 | lex@lex.is | www.lex.is

2020, og vísast með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram þar að lútandi. Til glöggvunar telur áfrýjandi þó rétt að gera hér stuttlega grein fyrir atvikum.

Áfrýjandi hefur notað vörumerkið HÓTEL KEFLAVÍK óslitið frá árinu 1986, en frá þeim tíma hefur hann rekið hótel að Vatnsnesvegi 12, 230 Reykjanesbæ, undir auðkenninu HÓTEL KEFLAVÍK. Firmaheiti hans „Hótel Keflavík ehf." hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá frá sama ári. Áfrýjandi á skráð orðmerkið HÓTEL KEFLAVÍK nr. 924/2011 fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43. Merkið var skráð þann 31. október 2011, en áður en merkið var skráð átti áfrýjandi vörumerkjarétt á orðmerkinu á grundvelli 25 ára óslitinnar notkunar þess og markaðsfestu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Auk orðmerkisins á áfrýjandi skráð eftirtalin vörumerki sem innihalda orðasambandið HÓTEL KEFLAVÍK eða HÓTEL KEF:

HÓTEL KEF, nr. 482/2012,

HOTEL KEFLAVIK, nr. 444/2010,

HOTEL KEFLAVIK ICELAND AIRPORT HOTEL, nr. 502/2012,

HOTEL KEFLAVIK ICELAND, nr. 988/2011,

KEFLAVIK HOTEL ICELAND, nr. 989/2011,

HOTEL KEFLAVIK ICELAND AIRPORT HOTEL, nr. 1032/2011,

Öll merkin eru skráð fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43. Þá er áfrýjandi rétthafi lénsins hotelkeflavik.is og starfrækir vefsíðu til kynningar á starfsemi sinni og bókunar á þjónustu. Þess má geta að hótelið hefur frá upphafi verið rekið af sömu eigendum og á sömu kennitölu. Áfrýjandi hefur þannig notað vörumerkið í 35 ár til auðkenningar á þjónustu sinni og unnið ötult starf við markaðssetningu þess bæði hér á landi og erlendis.

Í maí 2019 fór að bera á því að hótelgestir sem áttu bókaða gistingu á hóteli varnaraðila mættu á hótel áfrýjanda með tilheyrandi vandræðum. Í kjölfarið höfðu fyrirsvarsmenn áfrýjanda samband við fyrirsvarsmenn varnaraðila og fóru þess á leit við varnaraðila að hann gerði breytingar á auðkenni starfsemi sinnar til þess að koma mætti í veg fyrir ítrekaðan rugling að þessu leyti. Á þeim tíma notaðist varnaraðili við ýmsar útfærslur á auðkenni starfsemi sinnar á hinum ýmsu bókunarsíðum á netinu, meðal annars „BB Hotel Keflavik Airport", „BB Hotel, Keflavik Airport" og „BB Hotel – Keflavik Airport".

Áfrýjandi lét strax í ljós þá skoðun sína að allar framangreindar útfærslur varnaraðila fælu í sér brot á vörumerkjarétti áfrýjanda, þar sem þær innibæru allar í sér vörumerki áfrýjanda, HÓTEL KEFLAVÍK, í heild sinni. Notkun á kommu, bandstriki eða öðrum greinarmerkjum breytti þar engu um að mati áfrýjanda. Áfrýjandi og varnaraðili áttu fund ásamt lögmönnum sínum í júlí 2019 og var það skilningur áfrýjanda að aðilar hefðu sæst á að varnaraðili myndi breyta auðkenni fyrir starfsemi sína í **BB Hotel by Keflavik Airport** í kjölfar fundarins.

Í janúar 2020 varð áfrýjandi þess var að varnaraðili notaðist ennþá við auðkenni þar sem ýmist var komma eða bandstrik á milli Hotel og Keflavik. Áfrýjandi hafði samband við varnaraðila og þann 20. mars 2020 upplýsti varnaraðili að hann hefði fengið vörumerkið BB Hotel – Keflavik Airport skráð hjá Hugverkastofunni og að hann myndi því nota það vörumerki til auðkenningar á starfsemi sinni.

Áfrýjandi telur umrætt vörumerki skráð í bága við 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þar sem það hefur í för með sér verulega ruglingshættu við vörumerki áfrýjanda, HÓTEL KEFLAVÍK og lagði af þeirri ástæðu fram kröfu um ógildingu skráningar vörumerkisins til Hugverkastofunnar þann 14. apríl 2020. Lauk því máli með hinni áfrýjuðu ákvörðun þar sem krafa um ógildingu skráningarinnar var ekki tekin til greina. Meðferð málsins fyrir Hugverkastofunni er lýst á bls. 1 í hinni áfrýjuðu ákvörðun og vísast um það sem þar kemur fram að því leyti.

III.
Málsástæður og athugasemdir við ákvörðun Hugverkastofunnar

Málsástæður áfrýjanda eru ítarlega raktar í bæði fyrri og síðari greinargerð hans til Hugverkastofunnar í tengslum við mál þetta, dags. 14. apríl 2020 og 23. júní 2020, og vísast að með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram. Í tilefni af ákvörðun Hugverkastofunnar telur áfrýjandi þó nauðsynlegt að árétta eftirfarandi atriði:

Áfrýjandi bendir á að í mati Hugverkastofunnar á ruglingshættu á milli orðmerkis áfrýjanda HÓTEL KEFLAVÍK og orðmerkis varnaraðila BB Hotel – Keflavik Airport kemur fram að sameiginleg með merkjunum eru orðin hotel/hótel og Keflavik/Keflavík. Þá telur Hugverkastofan að hinn sameiginlegi hluti merkjanna sé í eðli sínu lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir, að minnsta kosti fyrir *flutninga og ferðaþjónustu* í flokki 39 og *veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu* í flokki 43 og hvar hún er veitt, þ.e. að um hótel sé að ræða sem staðsett er í Keflavík. Að mati Hugverkastofunnar skortir hinn sameiginlega hluta merkjanna því sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

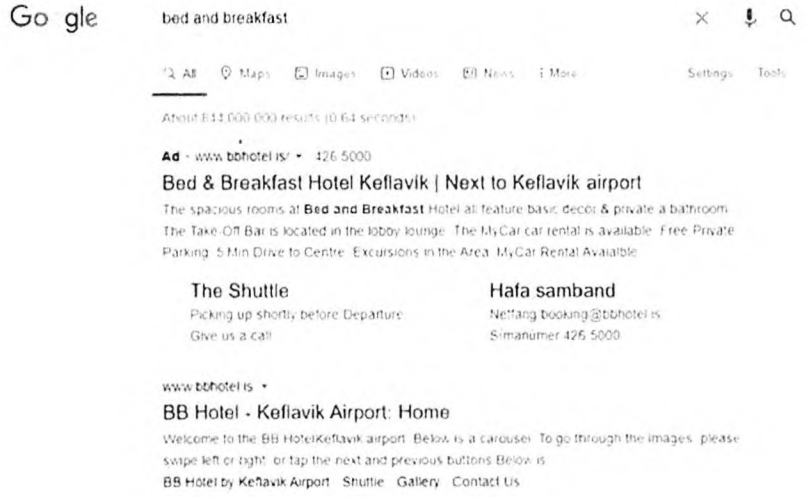
Áfrýjandi bendir hins vegar á, líkt og fram kemur í niðurstöðu Hugverkastofunnar, að áfrýjandi fékk orðmerkið HÓTEL KEFLAVÍK skráð árið 2011 á grundvelli áunnins sérkennis fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43. Áfrýjandi á því einkarétt á orðasambandinu HÓTEL KEFLAVÍK á grundvelli skráningarinnar fyrir umrædda þjónustu. Hinn sameiginlega hluta merkjanna, HÓTEL KEFLAVÍK, skortir þannig ekki sérkenni fyrir umrædda þjónustu hvað áfrýjanda varðar, enda hefur sérkenni merkisins verið staðfest með skráningu þess á grundvelli markaðsfestu og þannig staðfest að merki þetta er tengt þjónustu áfrýjanda.

Það er grundvallarskilyrði fyrir því að aðrir, sem veita samskonar þjónustu í sama bæjarfélagi, geti auðkennt sína þjónustu með hinum lýsandi orðum, að til staðar séu þættir sem veiti slíkum

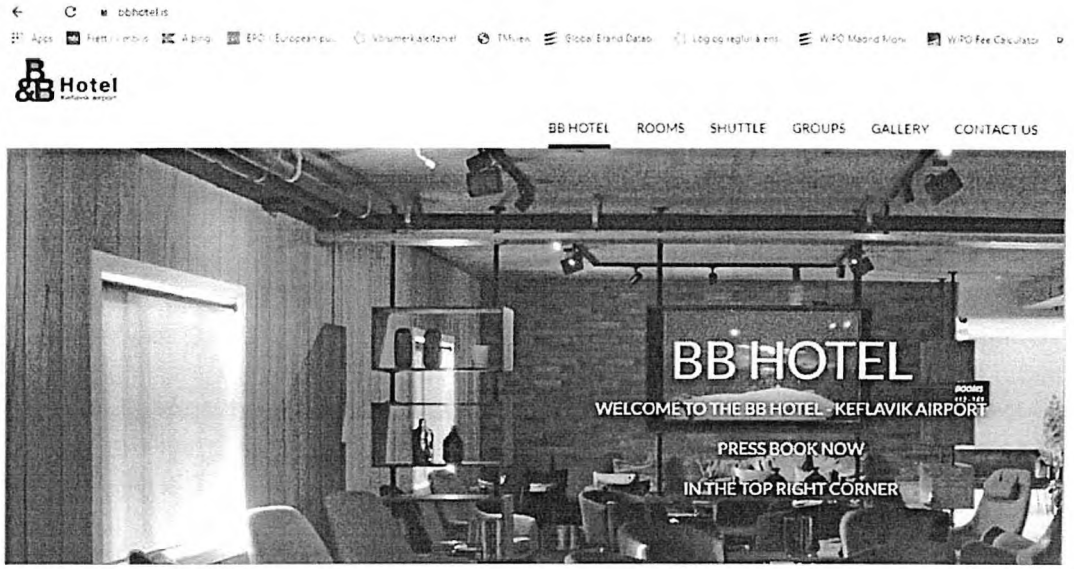
merkjum sérkenni og aðgreiningarhæfi. Að mati áfrýjanda eru slíkir sérkennandi þættir alls ekki til staðar hvað varðar vörumerkið BB Hotel – Keflavik Airport.

Af ákvörðun Hugverkastofunnar verður ráðið að stjórnvaldið telji orðhluta merkisins „BB" nægja til að veita umræddu vörumerki varnaraðila sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þannig fellst Hugverkastofan á málatilbúnað áfrýjanda þess efnis að bandstrikið „-„ á milli Hotel og Keflavik veiti merkinu ekki sérkenni, meðal annars með vísan til dómafordæma Evrópudómstólsins sem rakin eru í fyrri greinargerð áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 14. apríl 2020. Jafnframt kemst Hugverkastofan að þeirri niðurstöðu að orðið Airport í merki varnaraðila sé lýsandi fyrir staðsetningu þeirrar þjónustu sem um ræðir. Eftir stendur orðhlutinn BB í merki varnaraðila, sem Hugverkastofan telur sem fyrr segir að nægi til að veita merkinu sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þessu er áfrýjandi alfarið ósammála.

Áfrýjandi áréttar að stafirnir „BB" í vörumerki varnaraðila standa fyrir enska orðasambandið „bed & breakfast", en um er að ræða algengt orðasamband til lýsingar á ákveðinni tegund veitinga- og gistiþjónustu. Í ákvörðun Hugverkastofunnar er því haldið fram að ekki sé fyrir að fara gögnum sem renni stöðum undir þá fullyrðingu áfrýjanda. Þetta er einfaldlega rangt, en í síðari athugasemdum áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 23. júní 2020, var vísað til þess að þegar hugtakinu „bed and breakfast" er slegið inn í leitarvél Google kemur vefsíða varnaraðila fyrst upp með beinni tilvísun í hugtakið:



Í ákvörðun Hugverkastofunnar segir jafnframt að hin svokallaða „bed and breakfast" þjónusta sé iðulega auðkennd með skammstöfuninni B&B. Á vefsíðu varnaraðila, bbhotel.is, má sjá að notað er stílfærða auðkennið B&B Hotel Keflavik airport, sbr efst í vinstra horni:



Að mati áfrýjanda leikur því enginn vafi á því að orðhlutinn BB í upphafi merkis varnaraðila vísar til orðasambandsins „bed and breakfast". Orðhlutinn lýsir þannig beinlínis tegund þjónustunnar og skortir því sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Jafnvel þó komist yrði að þeirri niðurstöðu að stafirnir BB í merki varnaraðila vísi ekki til orðasambandsins „bed and breakfast" telur áfrýjandi ótvírætt að þeir dugi ekki til að veita merki varnaraðila sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Áfrýjandi telur rétt að benda á að á árinu 2011 lagði Sýslumaðurinn í Hafnarfirði lögbann, að beiðni áfrýjanda, við því að Flugleiðahótel ehf. notaði auðkennið ICELANDAIR HOTEL KEFLAVIK til auðkenningar á hóteli sínu í Reykjanesbæ. Mál til staðfestingar á framangreindu lögbanni og til viðurkenningar á rétti áfrýjanda var rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að öll skilyrði 41. gr. vörumerkjalaga sem og 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann o.fl. hafi verið fyrir hendi til að leggja á lögbann við notkun Flugleiðahótela ehf. á vörumerki og firmaheiti áfrýjanda HÓTEL KEFLAVÍK og staðfesti því álagt lögbann. Enn fremur féllst dómurinn á kröfu áfrýjanda um viðurkenningu á því að Flugleiðahótelum væri óheimilt að nota auðkenni fyrir hótel sitt sem innibæru vörumerkið og firmaheitið HÓTEL KEFLAVÍK.[2] Flugleiðahótel ehf. skaut málinu til Hæstaréttar sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms.[3]

Þrátt fyrir að framangreindur dómur Hæstaréttar um að Flugleiðahótelum ehf. væri óheimilt að nota auðkennið ICELANDAIR HOTEL KEFLAVIK grundvallaðist fyrst og fremst á ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, telur áfrýjandi að niðurstaða dómsins gefi afar skýra vísbendingu um mat á ruglingshættu vörumerkja áfrýjanda og varnaraðila í því máli sem hér liggur fyrir. Ef Hæstiréttur hefur metið það svo að notkun á hinu þekkra vörumerki ICELANDAIR fyrir framan vörumerkið HOTEL KEFLAVIK dygði ekki til að koma í veg fyrir rugling við vörumerki áfrýjanda HÓTEL KEFLAVÍK, skýtur það verulega

[2] Dómur héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1450/2011 frá 13. júlí 2012.
[3] Dómur Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 frá 28. febrúar 2013.

skökku við að Hugverkastofa skuli telja að tveir bókstafir, BB, dugi til að veita merki varnaraðila, sem sannarlega innifelur skráð vörumerki áfrýjanda í heild sinni, sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Með vísan til framangreinds og fyrri röksemda í málinu telur áfrýjandi að Hugverkastofa hafi ranglega komist að þeirri niðurstöðu að orðhlutinn BB í merki varnaraðila dugi til að veita merkinu sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Líkt og bent hefur verið á felur 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga í sér að óheimilt er að skrá merki ef villast má á því 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 verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur 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. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.[4]

Áfrýjandi telur einsýnt að veruleg sjón- og hljóðlíking er til staðar á milli þeirra merkja sem hér um ræðir, þ.e. HÓTEL KEFLAVÍK og BB Hotel – Keflavik Airport. Merki varnaraðila inniber vörumerki áfrýjanda í sér í heild sinni, og orðhlutarnir BB og Airport eru lýsandi og ekki til þess fallnir að veita merki varnaraðila sérkenni. Hið sama á við um bandstrikið á milli orðhlutanna Hotel og Keflavik í merki varnaraðila, líkt og þegar hefur verið rökstutt og staðfest af Hugverkastofunni.

Merki varnaraðila er skráð fyrir *flutninga, geymslu vöru og ferðaþjónustu* í flokki 39 og *veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu* í flokki 43. Merki áfrýjanda er skráð fyrir *veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu* í flokki 43. Áfrýjandi tekur undir með Hugverkastofunni um að þjónustulíking með merkjunum sé alger í flokki 43, og jafnframt að mikil þjónustulíking sé til staðar með merkjunum hvað varðar *flutninga og ferðaþjónustu* í flokki 39 og *tímabundna veitingaþjónustu* og *tímabundna gistiþjónustu* í flokki 43.

Hafa verður í huga í tengslum við ruglingshættu að þeim mun meiri líkindi með atvinnustarfsemi sem viðkomandi merkjum er ætlað að auðkenna, þeim mun meiri kröfur þarf að gera við mat á ruglingshættu þeirra, þ.e. þeim mun ólíkari þurfa merkin að vera til þess að ruglingshætta teljist ekki vera fyrir hendi. Þá skal enn fremur tekið fram að verulegur hluti bókana á hótel beggja aðila, áfrýjanda og varnaraðila, fer fram erlendis, þ.e. bókanir berast ýmist í gegnum erlendar ferðarskrifstofur eða gegnum internetið, til dæmis bókunarsíðurnar Booking.com, Expedia.com eða Tripadvisor.com, auk þess sem samfélagsmiðlar eru í auknum mæli notaðir til markaðssetningar hjá ferðaþjónustufyrirtækjum. Þegar vörumerki áfrýjanda, HÓTEL KEFLAVÍK, er slegið inn í leitarvél Google, kemur fyrst upp vefsíða áfrýjanda, en næsta niðurstaða er tengill á bókunarsíðuna Booking.com, þar sem hótel varnaraðila kemur fyrst upp, sbr. fylgiskjal nr. 2. Að mati áfrýjanda er veruleg hætta á því að neytendur telji áfrýjanda hafa tekið upp samstarf við varnaraðila eða telji hreinlega að um sama aðila sé að ræða og þar með að þeir álykti ranglega að tengsl séu milli þjónustu umræddra aðila.

[4] C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.

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 áfrýjandi ljóst að ruglingshætta í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé fyrir hendi á milli vörumerkis áfrýjanda og vörumerkis varnaraðila.

IV.
Niðurlag

Samkvæmt öllu framangreindu sem og með vísan til fyrri og síðari greinargerða áfrýjanda til Hugverkastofunnar í máli þessu og þeirra gagna sem þeim fylgdu hvorri um sig telur áfrýjandi sýnt að ógilda beri hina áfrýjuðu ákvörðun og fallast beri á kröfu áfrýjanda um ógildingu vörumerkisins BB Hotel – Keflavik Airport.

Í áfrýjun þessari er vísað til gagna sem lögð voru fram undir rekstri málsins fyrir Hugverkastofunni. Með vísan til 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er gert ráð fyrir því að Hugverkastofan sendi áfrýjunarnefnd öll gögn málsins og eru þau því ekki meðfylgjandi. Áskilinn er réttur til frekari framlagningar gagna og til að koma frekari sjónarmiðum að áður en málið verður tekið til endanlegrar afgreiðslu hjá áfrýjunarnefnd.

Virðingarfyllst,
f.h. Erlu S. Árnadóttur, lögmanns

María Kristjánsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Staðfesting á millifærslu áfrýjunargjalds að fjárhæð 85.000 kr., sbr. 21. gr. reglugerðar um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl., nr. 1050/2020.
2. Útprent af leitarvél Google um vörumerkið HÓTEL KEFLAVÍK.

BBA // FJELDCO

Katrínartúni 2 // 105 Reykjavík
bbafjeldco.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega og Nýsköpunarráðuneytið
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 18. október 2021

EFNI: Greinargerð vegna áfrýjunar LEX ehf., f.h. Hótel Keflavíkur ehf. í tengslum við ákvörðun Hugverkastofu nr. 2/2021, dags. 14. júní 2021 í tengslum við skráningu vörumerkisins „BB Hotel - Keflavik Airport" nr. V0113771

MyGroup ehf. („**varnaraðili**") hefur falið BBA//Fjeldco að svara áfrýjun Hótel Keflavíkur ehf., („**áfrýjandi**") til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvörðun Hugverkastofu nr. 2/2021, dags. 14. júní 2021 í tengslum við skráningu vörumerkisins „BB Hotel - Keflavik Airport", nr. V0113771 („**vörumerkið**"). Ákvörðun Hugverkastofu mælir fyrir um að skráning vörumerkisins skuli halda gildi sínu.

I.
Kröfugerð

Varnaraðili krefst þess að ákvörðun Hugverkastofu nr. 2/2021, dags. 14. júní 2021 sem mælir fyrir um að skráning vörumerkisins BB Hotel - Keflavik Airport, nr. V0113771 og í eigu varnaraðila verði staðfest.

II.
Málavextir

Málavextir eru raktir ítarlega í áfrýjun áfrýjanda sem og upphaflegri kröfu áfrýjanda til Hugverkastofu, dags 14. apríl 2020. Varnaraðili hefur þegar gert athugasemdir við málavexti í greinargerðum sínum dags til Hugverkastofu í tengslum við mál þetta, dags. 29. apríl 2020 og 28. ágúst 2020. Varnaraðili telur ekki tilefni til að rekja atvik málsins frekar, en ítrekar þó sérstaklega athugasemd sína við þá fullyrðingu áfrýjanda um að skilningur áfrýjanda væri að *„aðilar hefðu sæst á að varnaraðili myndi breyta auðkenni fyrir starfsemi sína í BB Hotel by Keflavik Airport."* Líkt og fram kom í greinargerð varnaraðila til Hugverkastofu, dags. 29. apríl 2020, er því alfarið hafnað að þessi skilningur sé gagnkvæmur. Varnaraðili samþykkti aldrei að breyta auðkenni sínu á framangreindan hátt og hvað sem öðru líður verður ekki séð að það skipti máli varðandi þau lögfræðilegu álitamál á sviði vörumerkjaréttar, sem mál þetta snýst um.

III.
Málsástæður

Ljóst er að að vörumerki áfrýjanda er í eðli sínu lýsandi fyrir þá þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir. Áfrýjandi fékk engu að síður merkið skráð á grundvelli áunnins sérkennis og nær vörumerkjaréttur hans því eingöngu til merkisins í þeirri útfærslu og aðeins fyrir þá þjónustu sem skráningin nær til. Er óumdeilt að einkaréttur áfrýjanda geti ekki komið í veg fyrir að þeir, sem

veita samskonar þjónustu í sama bæjarfélagi, geti auðkennt sína þjónustu með hinum lýsandi orðum, að því tilskyldu að aðrir þættir séu til staðar sem veiti því merki sérkenni og aðgreiningarhæfi. Að því leiðir að kjarni þessa máls felst í hvort að merki varnaraðila hafi nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga og hvort ruglingshætta sé á milli merkjanna tveggja, sbr. 14. gr. vörumerkjalaga. Hefur varnaraðili þegar fært ítarleg rök fyrir skráningarhæfi merkisins á fyrri stigum þessa máls og vísast til þeirra. Telur varnaraðili þó tilefni til að ítreka þrjú lykilatriði sem einkenna merki varnaraðila og skipta meginmáli við úrlausn þessa máls. Í fyrsta lagi er það orðhluti merkisins *„BB"*. Í öðru lagi er það bandstrikið sem aðskilur fyrri hluta vörumerkisins frá síðari hlutanum. Í þriðja lagi er það orðasambandið *„Keflavik Airport"*.

1. Í fyrsta lagi telur varnaraðili að *„BB"* sem orðhluti merkisins gefi merki varnaraðila bæði sérkenni og aðgreiningarhæfi, líkt og er staðfest í úrskurði Hugverkastofu. Áfrýjandi hefur haldið því fram að stafirnir vísi til orðasambandsins *„bed and breakfast"*. Þessu er alfarið hafnað. Svokölluð *„bed and breakfast"* þjónusta er oft auðkennd með skammstöfuninni *„B&B"* eða *„BnB"*. Staðreyndin er hins vegar sú að merkið, sem hér er til skoðunar, hefur einungis að geyma stafina *„BB"* en ekki *„B&B"* eða *„BnB"*. Er það hvorki algengt í viðskiptum né daglegu máli að nota skammstöfunina *„BB"* til að auðkenna umrædda þjónustu og takmarkar tilvísunin því ekki svigrúm annarra til að gera grein fyrir þjónustu sinni þannig að það kunni að vera heftandi fyrir atvinnufrelsi eða viðskiptahagsmunni þeirra. Telur varnaraðili orðhlutann því hafa nægjanlegt sérkenni.

2. Í öðru lagi telur varnaraðili að líta þurfi til bandstriksins við mat á ruglingshættu við merki áfrýjanda. Bandstrikið skiptir merkinu í raun í tvo hluta, þ.e. *„BB Hotel"* annars vegar og *„Keflavik Airport"* hins vegar. Bandstrikið leiðir þannig til þess að sjón-, hljóm og merkjalíking er takmörkuð þegar merkin eru borin saman. Vísast nánar til greinargerða varnaraðila til Hugverkastofu hvað þetta varðar.

3. Í þriðja lagi, vísa merkin í sitt hvora staðsetninguna. Líkt og fram kemur í úrskurði Hugverkastofu, vísar merki varnaraðila til Keflavíkurflugvallar (e. *Keflavik Airport*) eða Flugstöð Leifs Eiríkssonar en ekki til Keflavíkur líkt og merki áfrýjanda, en Keflavík er nafn á fyrrum bæjarfélagi sem nú er hluti af Reykjanesbæ. Annars vegar þarf að gera greinarmun á þessum tveimur stöðum. Keflavíkurflugvöllur er skilgreindur sem sérstakur staður í póstnúmeraskrá (með tilgreininguna „235 Keflavíkurflugvöllur") og er þannig aðskilinn frá öðrum stöðum í Reykjanesbæ (sem eru með tilgreininguna 230-233 Reykjanesbær). Hins vegar er um að ræða orðasamband en ekki stök orð og þarf að meta það slíkt þegar það er borið saman við merki áfrýjanda. Á íslensku er orðasambandið *„Keflavík Airport"* aðeins eitt orð, þ.e. Keflavíkurflugvöllur. Þarf að horfa á orðasambandið í heild og er ótækt að brjóta það upp með þeim hætti sem áfrýjandi gerir tilraun til. Líkt og fram hefur komið, nær einkaréttur áfrýjanda eingöngu til merkisins í þeirri útfærslu sem það er skráð vegna þess hversu lýsandi í eðli sínu merkið er. Getur vörumerkjaréttur áfrýjanda þannig ekki komið í veg að varnaraðili vísi til Keflavíkurflugvallar í merki sínu.

Þá telur varnaraðili sig knúinn til að leiðrétta tilteknar rangfærslur í málatilbúnaði áfrýjanda. Í áfrýjun áfrýjanda til nefndarinnar segir að *„þegar vörumerki áfrýjanda, HÓTEL KEFLAVÍK, er slegið inn í leitarvél Google, kemur fyrst upp vefsíða áfrýjanda, en næsta niðurstaða er tengill á*

bókunarsíðuna Booking.com, þar sem hótel varnaraðila kemur fyrst upp" og vísar áfrýjandi í fylgiskjal 2 hvað þetta varðar. Þetta er rangt. Tengillinn á Booking.com vísar á bókunargátt Booking.com fyrir hótel áfrýjanda, en ekki hótel varnaraðila. Einnig er ekkert óvenjulegt við það að tvö hótel, sem bæði markaðssetja sig út á það að vera nálægt Keflavíkurflugvelli, komi bæði upp þegar leitað er að hóteli í Keflavík. Þrátt fyrir íslenska vörumerkjaskráningu á „Hótel Keflavík" skilur leitarvél Google varla þau orð sem slík heldur einfaldlega sem „hótel" í eða nærri „Keflavík". Það eitt og sér veldur ekki ruglingshættu í skilningi 14. gr. vörumerkjalaga. Einnig er rétt að taka fram að varðandi leitarniðurstöður á Google eða bókunarsíðum, þá ræður varnaraðili ekki slíkum leitarniðurstöðum eða í hvaða röð þær kunni að birtast. Verður því ekki séð hvernig röð leitarniðurstaðna skipti nokkru máli varðandi þau lögfræðilegu álitamál á sviði vörumerkjaréttar, sem mál þetta snýst um.

Að lokum eru ítrekaðar allar þær málsástæður varnaraðila sem fram koma í greinargerðum hans dags. 29. apríl 2020 og 28. ágúst 2020 sem og vísað til annarra gagna sem lögð voru fram undir rekstri málsins fyrir Hugverkastofu sem og rökstuðnings Hugverkastofu í úrskurði sínum. Með vísan til 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur Hugverkastofan sent áfrýjunarnefndinni öll gögn málsins og eru þau því ekki meðfylgjandi. Áskilinn er réttur til frekari framlagningar gagna og til að koma frekari sjónarmiðum að áður en málið verður tekið til endanlegrar afgreiðslu hjá áfrýjunarnefndinni.

Virðingarfyllst

BBA Fjeldco ehf.

H. K. Lárusson

Hafliði K. Lárusson