

Ár 2023, þriðjudaginn 25. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 16/2020:

**Lögmannsstofan  
Valdimarsson f.h. ESJA  
Legal ehf.  
gegn  
Hugverkastofunni<sup>1</sup>  
vegna  
ákvörðunar  
stofnunarinnar frá 8. maí  
2020 um að synja að hluta  
skráningu merkisins  
FLUGBÆTUR  
(orðmerki), sbr. umsókn  
nr. V0114704.**

Með umsókn nr. V0114704, dags. 24. september 2019, sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu á merkinu FLUGBÆTUR til að auðkenna tiltekna þjónustu í flokki 45.<sup>2</sup>

Með bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 7. nóvember 2019, var umsókninni synjað hvað tiltekna þjónustu varðar með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Var því synjað að merkið auðkenndi: Lögfræðiþjónusta, farangursskoðun í öryggisskyni, gerðardómsþjónusta, höfundarréttarþjónusta, leyfismiðlun fyrir hugverkaréttindi, leyfismiðlun fyrir tölvuhugbúnað [lögfræðiþjónusta]. Taldi stofnunin merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi og að það væri lýsandi hvað varðar tegund, notkun og eiginleika framangreindrar þjónustu. Sagði stofnunin orðrétt:

Orðið í merkinu, FLUGBÆTUR, vísar að mati stofnunarinnar beint til þeirrar þjónustu sem því er ætlað að standa fyrir, þ.e. að reka bótamál/sækja bætur í tengslum við flugsamgöngur, til að mynda vegna aflýsingar á flugi. Það er talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu merkis geti einstakir aðilar helgað sér orð sem algeng eru í daglegu lífi og/eða allir á viðkomandi viðskiptasviði geta haft þörf á að nota. Því er það mat Hugverkastofunnar að orðmerkið FLUGBÆTUR teljist lýsandi fyrir m.a. lögfræðiþjónustu og þjónustu sem tengist flugrekstri.

---

<sup>1</sup> Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

<sup>2</sup> Óskað var eftir að merkið auðkenndi eftirfarandi þjónustu í flokki 45: Lögfræðiþjónusta; öryggisþjónusta til líkamlegrar verndar einstaklingum og til verndar áþreifanlegum eignum; aðstoð við að klæðast kimono búningum; bakgrunnsskoðanir einstaklinga; barnagæsla; dúfuslepping fyrir sérstök tilefni; eftirlit með innbrotsvarna- og öryggisviðvörðunarbúnaði; einkaspæjarþjónusta; farangursskoðun í öryggisskyni; fataleiga; gerðardómsþjónusta; greftunarbúnaður; gæludýragæsla; hjónabandsmiðlun; hundaganga; húsagæsla; höfundarréttarþjónusta; leyfismiðlun fyrir hugverkaréttindi; leyfismiðlun fyrir tölvuhugbúnað [lögfræðiþjónusta]; lífvarðabúnaður; líkbrennsluþjónusta.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 7. febrúar 2020, kom fram að umsókn áfrýjanda byggðist á langri og óslitinni notkun merkisins, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr., 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 13. gr. vml. Hafi hann árið 2017 skráð lénin flugbaetur.is og flugbætur.is, stofnað Facebook reikning fyrir Flugbætur.is og sett í loftið vefsíðu á framangreindum lénom þar sem flugfarþegum hefði í fyrsta sinn gefist færi á að kaupa aðstoð íslenskra lögmanna við að sækja bætur til flugfélaga. Vísað var til 5. gr. vml. um notkun vörumerkis, dóms Hæstaréttar í ICEAVIA-máli og til dóms Evrópudómstólsins í máli er varðar merkið ACOPAT.<sup>3</sup> Þá var gerð grein fyrir því að þegar leitað væri eftir orðinu *flugbætur* á leitarvél Google fyrir tímabilið 1. janúar 2015 til 20. október 2017 birtist engin niðurstaða sem lýsti eða gerði grein fyrir bótarétti flugfarþega. Árið eftir eða frá október 2017 til október 2018 væri vefsíðan flugbaetur.is/flugbætur efsta niðurstaðan. Þá hefðu frá mars 2019 til janúar 2020 birst í íslenskum fjölmiðlum viðtöl við áfrýjanda, fréttir og umfjöllun um þjónustu hans.

Taldi umboðsmaður áfrýjanda framangreint ekki valda vafa um að áfrýjandi væri höfundur merkisins og hefði notað það um árabil og áður en hann hóf notkun þess hefði það ekki verið til í íslenskri tungu. Benti hann á að engar niðurstöður birtust ef leitað væri eftir orðinu á timarit.is sem veitti aðgang að flestu efni íslenskra tímarita og dagblaða frá upphafi. Sömuleiðis væri orðið hvorki að finna í orðabók né í gagnasöfnum Orðabókar Háskólans. Vísað var til þess að áfrýjandi hafi oft komið fram í fjölmiðlum til að fjalla um bótarétt flugfarþega og þá ávallt notað merkið FLUGBÆTUR. Andmælti umboðsmaðurinn því að merkið hafi öðlast almenna merkingu fyrir umrædda þjónustu og fullyrti að merkið væri ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem sótt væri um en í því gæti falist vísbending. Bent var á að í BA-ritgerð á sviði lögfræði frá 2014 um bótarétt flugfarþega í tilviki seinkunar hefði orðið flugbætur hvergi komið fyrir. Taldi umboðsmaðurinn öll skilyrði fyrir skráningu samkvæmt vörumerkjalögum vera uppfyllt.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. maí 2020, kvaðst stofnunin falla frá því að synja skráningar fyrir höfundarréttarþjónustu, leyfismiðlun fyrir hugverkaréttindi og leyfismiðlun fyrir tölvuhugbúnað. Því stæði eftir synjun fyrir eftirtalda þjónustu: Lögfræðiþjónusta, farangursskoðun í öryggisskyni og gerðardómsþjónusta.

Sagðist stofnunin telja að merkið vísaði beint til þeirrar þjónustu sem því væri ætlað að standa fyrir, þ.e. að reka bótamál eða sækja bætur í tengslum við flugsamgöngur. Bent var á að þrátt fyrir að vörumerkjaréttur gæti stofnast annað hvort með notkun eða með skráningu þá væri það

---

<sup>3</sup> Dómur Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 frá 6. maí 2009; dómur Almenna dómstólsins í máli ál nr. T-409/07 frá 23. september 2009.

skilyrði fyrir stofnun vörumerkjaréttar að merki hafi sérkenni við upphaf notkunar, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml.

Hugverkastofan benti á að um væri að ræða tvö orð með þekkta merkingu í tengslum við þá þjónustu sem um ræðir sem væru sett saman í eitt og teldist það að mati stofnunarinnar smávægileg breyting. Hefði Evrópudómstóllinn ítrekað staðfest að það nægði almennt ekki að setja saman orð sem hvert um sig væri lýsandi eða almennt og mynda þannig nýyrði til að merki yrði skráningarhæft. Slík merki þyrftu að fela í sér óvenjulega setningarfræði eða merkingu ef þau ættu að geta talist uppfylla skilyrði um skráningarhæfi. Stofnunin benti á að ríkar kröfur þyrfti að gera til sönnunar á því að merki, sem skorti sérkenni í upphafi, hefði öðlast sérkenni með notkun. Var vísað til nokkurra úrskurða áfrýjunarnefndar í þessu samhengi. Kvað stofnunin að umtalsverður hluti þeirra sem kynni að hafa áhuga á að notfæra sér tiltekna vörur eða þjónustu þyrfti að geta tengt hana við auðkenni sem þjónustuveitandi notaði, sbr. dóm Hæstaréttar í máli kenndu við HÓTEL KEFLAVÍK.<sup>4</sup>

Taldi stofnunin ekki að sýnt hefði verið fram á áunnið sérkenni merkisins í máli þessu með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Þegar um lýsandi orðasamband væri að ræða yrði ekki talið að það öðlaðist nægjanlegt sérkenni fyrr en það hefði fengið yfirlærða merkingu með markaðsfestu. Taldi stofnunin framlögð gögn ekki sýna að yfirlærð merking hefði átt sér stað í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. að mikill meirihluti markhóps gerði sér grein fyrir því að merkið FLUGBÆTUR væri vörumerki og því viðskiptalegt auðkenni tiltekins aðila. Var umsókn áfrýjanda því enn synjað með vísan til 19. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

Með áfrýjun, dags. 3. júlí 2020, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hrundið og að lagt yrði fyrir stofnunina að skrá merkið í samræmi við umsókn nr. V0114704.<sup>5</sup>

#### *Niðurstaða:*

Í máli þessu er deilt um hvort merkið FLUGBÆTUR, sbr. umsókn nr. V0114704, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.<sup>6</sup> til að auðkenna lögfræðiþjónustu, farangursskoðun í öryggisskyni og gerðardómsþjónustu í flokki 45. Einnig er um það deilt hvort

<sup>4</sup> Dómur Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 frá 28. febrúar 2013.

<sup>5</sup> Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

<sup>6</sup> Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta skv. lögumum svo breyttum. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 er ekki um að ræða breytta beitingu ákvæðis 2. mgr. 13. gr. þó svo að lagðar væru til nokkrar lagfæringar til skýringar.

umrætt merki hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Hugverkastofan samþykkti að skrá merkið fyrir hluta af þjónustu sem sótt var um skráningu fyrir.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 13. gr. vml. er kveðið á um hvaða tákni eða merki skuli ekki skrá sem vörumerki. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum sem gefa til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té breyta engu um sérkenni þeirra, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota.

Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vml. skal, þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni, líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun fyrir umsóknardag. Í athugasemdum við 9. gr. í því frumvarpi er varð að lögum, nr. 71/2020, segir að í 2. mgr. 13. gr. vml. sé kveðið á um þann möguleika að vörumerki verði skráð hafi það öðlast nægjanlegt sérkenni með notkun eða hafi öðlast svokallaða yfirfærða merkingu. Bent var á að með frumvarpinu væri lagt til að ákvæði 2. mgr. 13. gr. vml. væri tekið upp og að ekki væri um að ræða breytta beitingu þess þó lagðar væru til nokkrar lagfæringar til skýrleika. Líta bæri til allra aðstæðna við mat á því hvort nægjanlegt sérkenni hefði skapast með notkun, þó einkum til þess hve lengi og hversu mikið merki hefði verið í notkun. Vísað var til þeirrar meginreglu að við matið væri ekki tekið tillit til gagna sem væru dagsett eftir umsóknardag merkis því skráningarhæfi tæki mið af þeim degi. Sýna þyrfti fram á að vörumerki hefði öðlast áunnið sérkenni eða að unnt væri að ráða tímamark notkunar af þeim og einnig þyrftu gögn að sýna samfellda notkun. Þá kom fram í athugasemdunum að í undantekningartilfellum væri hugsanlegt að horfa til gagna sem væru dagsett fyrir eða kringum umsóknardag, t.d. ef merki hefði öðlast óvenju hraða festu og tengingu á markaði við tiltekinn aðila í tengslum við vöru eða þjónustu.

Orðmerki áfrýjanda er myndað úr orðinu *flug* og fleirtölumynd af orðinu *bót* sem bæði hafa þekktu merkingu. Með orðinu *flug* er átt við það að fljúga, t.d. að ferðast með flugvél, og vísar hið síðarnefnda orð til endurgjalds, sektar eða tryggingafjár.<sup>7</sup>

Orðið *flugbætur* vísar að mati áfrýjunarnefndar til endurgjalds fyrir tjón sem kann að hafa orðið í flugferð eða í tengslum við flugsamgöngur. Að mati nefndarinnar er merkið lýsandi fyrir þá þjónustu sem óskað er eftir að það auðkenni. Það að sækja endurgjald eða bætur getur að mati nefndarinnar verið þáttur í veitingu lögmansþjónustu og gerðardómsþjónustu auk þess sem farangursskoðun í öryggisskyni tengist flugferðum náðið.

Viðurkennt er í vörumerkjarétti að ekki nægir, til að uppfylla kröfu vörumerkjalaga um aðgreiningarhæfi, að setja saman tvö almenn eða lýsandi orð. Telur áfrýjunarnefnd að hið samsetta orð hafi ekki til að bera nægjanlegt sérkenni, sbr. 13. gr. vml., og sé það því ekki til þess fallið að greina umrædda þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra.

Umboðsmaður áfrýjanda hefur lagt fram gögn um notkun merkisins til að færa rök fyrir því að merkið hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun skv. 2. mgr. 13. gr. vml. Á árinu 2017 hefðu tvö lén fengist skráð, samfélagsmiðlareikningur verið stofnaður og vefsíða sett í loftið. Vísað var til niðurstaðna úr leitarvél Google fyrir ólík tímabil. Einnig var vísað til viðtala við fulltrúa áfrýjanda og umfjöllunar um þjónustu áfrýjanda í fjölmiðlum 2019-2020.

Áfrýjunarnefnd telur gögn málsins staðfesta að orðið *flugbætur* sé tilkomið í tilefni af starfsemi áfrýjanda, þ.e. að hann hafi fyrstur hafið notkun þess. Notkun áfrýjanda á merkinu fram að umsóknardegi nær yfir rúm tvö ár. Áfrýjunarnefnd telur gögn málsins ekki bera með sér að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á þessu tímabili á svo lýsandi heiti sem hið umdeilda merki er. Bendir nefndin einnig á að tvö af framlögðum skjölum í málinu, sem varða fjölmiðlaumfjöllun frá 3. maí og 24. október 2019, benda til notkunar á orðinu *flugbætur* sem almenns heitis yfir endurgjald til farþega vegna aflýsingar eða seinkunar á flugferð en ekki sem auðkenni tiltekins aðila.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að merkið FLUGBÆTUR sé ekki það sérkennilegt að almenningur festi það í minni sér sem auðkenni á vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðila. Getur skráning merkisins því ekki talist heimil sbr. 13. gr. vml. að mati nefndarinnar fyrir þá þjónustu sem deilt er um í máli þessu. Þá telur áfrýjunarnefnd tímalengd

---

<sup>7</sup> Veforðabókin [www.snara.is](http://www.snara.is).

og umfang notkunar merkisins ekki sýna fram á að merkið hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Byggist niðurstaða nefndarinnar m.a. á dómi Hæstaréttar er varðar merkið GAGNAEYÐING og úrskurðum í málum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er varðar merkin APP STREAM og LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA.<sup>8</sup>

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

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 8. maí 2020, um að synja umsókn um skráningu merkisins FLUGBÆTUR, sbr. umsókn nr. V0114704, er staðfest.

  
Selma Hafliðadóttir

  
Haraldur Steinþórsson

  
Margrét Sigurðardóttir

---

<sup>8</sup> Dómur Hæstaréttar í máli nr. 690/2014 frá 7. maí 2015 og úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 13/2019 frá 13. maí 2022 og 4/2019 frá 6. júlí 2021.

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

Reykjavík, 3. júlí 2020

**Efni: Tilkynning um áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofu**

Með bréfi Hugverkastofu, dags. 8. maí 2020 var áfrýjanda tilkynnt um niðurstöðu Hugverkastofu um skráningu merkisins *Flugbætur*, nr. V0114704. Niðurstaða Hugverkastofu var á þá leið að merkið *Flugbætur* væri ekki til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá vörum eða þjónustu annarra hvað varðar hluta þeirrar þjónustu sem sótt er um vernd fyrir í flokki 45. Framangreind ákvörðun er hér með áfrýjuð til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Þá er þess krafist að ákvörðun Hugverkastofu um að hafna vörumerkjaumsókn nr. V0114704, *Flugbætur*, verði hrundið og að lagt verði fyrir Hugverkastofu að skrá vörumerkið *Flugbætur* í samræmi við umsókn nr. V0114704. Hér að neðan verður gerð grein fyrir sjónarmiðum og framlögðum gögnum áfrýjanda.

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun er talið að merkið *Flugbætur* hafi hvorki nægilegt sérkenni né fengið yfirfærða merkingu með markaðsfestu. Áfrýjandi mótmælir niðurstöðum Hugverkastofu. Umsókn áfrýjanda byggist á langri og óslitinni notkun á merkinu *Flugbætur*, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Áfrýjandi skráði lénið *Flugbaetur.is*, þann 18. janúar 2017 (*fskj. 1*) og lénið *Flugbætur.is* með séríslenskum stöfum einum og hálfum mánuði síðar. ESJA Legal ehf. er bæði eigandi lénsins og rekstraraðili síðunnar en áfrýjandi er skráður stjórnarmaður félagsins. Nokkrum mánuðum síðar, þann 15. júlí 2017, stofnaði áfrýjandi Facebook síðu fyrir *Flugbætur.is* (*fskj. 2*). Sumarið 2017 fór vefsíðan *Flugbaetur.is/Flugbætur.is* í loftið en þar gafst íslenskum flugfarþegum í fyrsta skipti tækifæri til þess að kaupa aðstoð íslenskra lögmanna við að sækja bætur til flugfélaga, m.a. vegna aflýsinga og tafa á flugi.

Í 5. gr. laga um vörumerki 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, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhásum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun.

Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008, varðandi notkun merkisins ICEAVIA. Því sama hefur Evrópudómstóllinn einnig slegið föstu, en í máli nr. T-409/07 varðandi merkið ACOPAT kom fram að sýna þyrfti fram á almenna notkun með traustum og raunverulegum gögnum á þeim markaði sem um ræðir. Í dómnum kom enn fremur fram að málamyndanotkun í þeim tilgangi að viðhalda réttindum teljist ekki vera almenn notkun.

Leitarvél Google er sú allra vinsælasta hér á landi og leitarniðurstöður hennar geta gefið haldgóðar vísbendingar um notkun merkisins *Flugbætur*. Á tímabilinu 1. janúar 2015 til 20. október 2017 birtast samtals sex leitarniðurstöður þegar leitarorðið *Flugbætur* er notað (*fskj.* 3). Þar af eru tvær leitarniðurstöður sem vísa á vef Samgöngustofu um skaðabætur og réttindi við seinkun flug (*fskj.* 4-5). Í hvorugri leitarniðurstöðu er þó notast á við orðmerkið *Flugbætur* til þess að lýsa eða greina frá hugsanlegum bótarétti flugfarþega.

Á tímabilinu 21. október 2017 til 20. október 2018 er vefsíðan *Flugbaetur.is/Flugbætur.is* efsta leitarniðurstaðan og næstu leitarniðurstöður vísa í Facebook auglýsingar áfrýjanda (*fskj.* 6-7). Þann 28. mars 2019 birtist viðtal Fréttablaðsins við áfrýjanda sem bar fyrirsögnina „*Hafna öllum beiðnum vegna WOW*“ (*fskj.* 8). Í viðtalinu er fjallað ítarlega um þjónustu áfrýjanda og merkið *Flugbætur* notað gjarnan í þeirri umfjöllun. Síðar á sama ári, þann 3. maí 2019 birtist frétt undir fyrirsögninni „*Kröfur um flugbætur hjá SAS gætu numið milljörðum*“ á vefsíðu Fréttablaðsins (*fskj.* 9). Merkið *Flugbætur* er einungis notað í fyrirsögn fréttarinnar.

Þann 21. október 2019 birtist frétt á vefsíðu Morgunblaðsins undir fyrirsögninni „*Vilja að farþegar en ekki lögmenn fái bæturnar*“ en fréttin samanstóð m.a. af viðtali við áfrýjanda vegna skilmálabreytinga hjá Air Iceland Connect (*fskj.* 10). Í fréttinni var enn og aftur fjallað um vefsíðu og þjónustu áfrýjanda í gegnum vefsíðuna *Flugbaetur.is/Flugbætur.is*. Sambærilega frétt var að finna á fréttavefnum Vísí (*fskj.* 11). Þann sama dag birtist færsla á vefsíðunni *fararheill.is* en þar var færsluhöfundur að vekja athygli á því að Samgöngustofa gæti einnig aðstoðað fólk við að sækja bætur frá flugfélögum, líkt og þjónusta áfrýjanda á síðunni *Flugbaetur.is/Flugbætur.is* (*fskj.* 12). Nokkrum dögum síðar þann 24. október 2019 birtist viðtal á fréttavefnum Vísí við áfrýjanda undir fyrirsögninni „*Ómar býður fólki ókeypis innheimtu flugbóta*“ (*fskj.* 13). Þar kom fram að áfrýjandi ætlaði að bjóða öllum flugfarþegum sem lentu í bótaskyldri töf eða aflýsingu flugs upp á 100%



ókeypis innheimtu flugbóta frá Air Iceland Connect. Nýjasta leitarniðurstaðan fyrir *Flugbætur* er frétt Morgunblaðsins þann 23. janúar sl. en þar kom m.a. fram að það þurfti að aflýsa 94 flugferðum yfir daginn vegna óveðurs. Við vinnslu fréttarinnar var tekið viðtal við áfrýjanda þar sem fjölmargir flugfarþegar leitaðu í kjölfarið til áfrýjanda.

Þegar litið er til framangreinds og leitarniðurstaðna frá leitarvél Google er það engum vafa undirorpið að áfrýjandi er höfundur merkisins *Flugbætur* og hefur notað það um langt árabil, þ.e. allt frá árinu 2017. Framangreind gögn leiða í ljós að orðið *Flugbætur* var í mikilli notkun sem heiti á þjónustu áfrýjanda fyrir umsóknardag. Það er því mat áfrýjanda að gögnin sem fyrir liggja leiði að því yfirgnæfandi líkur að á umsóknardegi hafi þeir aðilar sem þurfa á slíkri þjónustu að halda hér á landi hafi talið heitið *Flugbætur* vörumerki áfrýjanda í tengslum við starfsemi hans við að sækja bætur fyrir flugfarþega frá flugfélögum.

Áður en áfrýjandi hóf notkun orðmerkisins í sínum rekstri var orðið einfaldlega ekki til í íslenskri tungu. Þar af leiðandi er þetta sérkennandi heiti sem áfrýjandi hafi tekið upp og notað fyrir þjónustu sína. Þetta má m.a. sjá á því, að þegar leitað er að orðinu „*Flugbætur*“ á vefnum Tímarit.is, sem veitir aðgang að vel flestu efni íslenskra tímarita og dagblaða frá upphafi, koma engar niðurstöður (*fskj. 17*). Þá er þetta orð hvergi að finna í þeim íslensku orðabókum sem gefnar hafa verið út, allt til dagsins í dag. Orðið er heldur ekki að finna í gagnasöfnum Orðabókar Háskólans (*fskj. 18*). Þá ber einnig að líta til þess að fyrirtæki áfrýjanda er stærsta og sérhæfðasta fyrirtækið á þessu sviði og hefur verið það frá stofnun þess. Að mati áfrýjanda verður einnig að hafa í huga þegar notkun hans á merkinu er skoðuð að hann hafi verið eini aðilinn á markaðnum sem hafi boðið einstaklingum að sækja *Flugbætur* frá flugfélögum. Miklir hagsmunir séu í húfi fyrir áfrýjanda að njóta einkaréttar á merkinu í atvinnustarfsemi sinni enda sé það til þess fallið að aðgreina þjónustu hans frá þjónustu annarra fyrirtækja. Í þessu sambandi ber einnig að líta til þess að 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga tryggir það að eigandi vörumerkis geti ekki hindrað það að aðrir geti í samræmi við góða viðskiptahætti notað í atvinnustarfsemi sinni „lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu“.

Áfrýjandi hefur margoft komið fram í umfjöllun fjölmiðla um bótarétt flugfarþega og hefur ávallt notast á við merkið *Flugbætur* (*fskj. 8, 10-11, 13 og 15*). Það má því fullyrða að neytendur tengja

merkið við áfrýjanda og vefsíðuna Flugbætur.is, enda er hann helsti talsmaður neytenda á þessu sviði. Einungis er um eitt tilvik að ræða í umfjöllun fjölmiðla þar sem ekki er fjallað sérstaklega um áfrýjanda í tengslum við merkið *Flugbætur* (fskj. 9). Þar af leiðandi hafi nánast öll umfjöllun vísað í starfsemi áfrýjanda hvort sem merkið *Flugbætur* hafi komið fram í texta, auglýsingu eða öðru. Þá dregur áfrýjandi í efa að orðið sé það mikið notað í daglegu tali.

Áfrýjandi hafnar því að notkun hans á merkinu hafi stuðlað að því að merkið hafi öðlast almenna merkingu fyrir þjónustu á því sviði sem skráningin taki til. Vörumerkið er heldur ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem því er ætlað að auðkenna, þó að í orðinu felist eflaust einhver vísbending. Skráningin er því ekki takmarkandi fyrir aðra. Orðið *Flugbætur* er í mesta lagi vísbendandi. Að mati áfrýjanda er notkun annarra á merkinu vísbending um að merkið og þjónusta áfrýjanda er orðin þekkt og hafi náð útbreiðslu, en hafi ekki endilega í för með sér að merkið skorti sérkenni eða sé orðið of almennt heiti yfir tiltekna þjónustu. Þá bendir áfrýjandi á að Evrópuþómstóllinn hafi áréttað í dómum sínum sem fjallað hafa um tilskipun 2008/95/EC um vörumerki að rökstyðja verði af nákvæmni þegar metið er hvort merki skorti sérkenni.


Eins og rakið var hér að ofan er orðið *Flugbætur* ekki að finna í íslenskum orðabókum dag. Telja verður að það sé frumskilyrði að orð sé að finna í orðabókum til þess að það uppfylli skilyrði um að vera orðið almennt um tiltekna þjónustu. Áfrýjandi var fyrstur til að setja þetta merki á markað sem auðkenni fyrir starfsemi sína. Í þessu sambandi má að endingu nefna að árið 2014 skrifaði Gunnar Örn Guðmundsson BA-ritgerð í lögfræði um bótarétt flugfarþega í tilviki seinkunar, án þess þó að nota merkið *Flugbætur* í þeirri ritgerð (fskj. 19). Það bendir eindregið til þess að merkið *Flugbætur* hafi hvorki verið í notkun í fræðilegri né almennri umfjöllun um bótarétt flugfarþega fyrir árið 2014.

Með vísan til framangreinds telur áfrýjandi að öll skilyrði fyrir skráningu, skv. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki séu óneitanlega uppfyllt, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 13. gr. sömu laga. Ítrekuð er framangreind krafa þess efnis að ákvörðun Hugverkastofu verði hrundið og að lagt verði fyrir Hugverkastofu að skrá vörumerkið *Flugbætur* í samræmi við umsókn nr. V0114704, *Flugbætur*.

Áfrýjandi áskilur sér rétt til að leggja fram frekari gögn og hafa uppi nýjar málsástæður og lagarök við meðferð málsins, eftir því sem tilefni gefst til og lög heimila.

# NORÐDAHL | VALDIMARSSON

Virðingarfyllst,

  
Ómar R. Valdimarsson hdl., M.Sc.  
Lögfræðingur  
Ómar R. Valdimarsson lögmaður

Framlögð gögn:

1. Skráningarskrirteini Flugbætur.is;
2. Útprint af Facebook síðu Flugbætur.is;
3. Leitarniðurstöður frá leitarvél Google á tímabilinu 1. janúar 2015 til 20. október 2017;
4. Útprint af vefsíðu Samgöngustofu – Sótt um skaðabætur;
5. Útprint af vefsíðu Samgöngustofu – Réttindi við seinkun flugs;
6. Leitarniðurstöður frá leitarvél Google á tímabilinu 21. október 2017 til 20. október 2018;
7. Útprint af vefsíðunni Flugbætur.is;
8. Útprint af vefsíðu Fréttablaðsins – „Hafna öllum beiðnum vegna WOW“;
9. Útprint af vefsíðu Fréttablaðsins – „Kröfur um flugbætur hjá SAS gætu numið milljörðum“;
10. Útprint af vefsíðu Morgunblaðsins – „Vilja að farþegar en ekki lögmennt fái bæturnar“;
11. Útprint af vefsíðu Vísis – „Ómar í mál við Air Iceland Connect“;
12. Útprint af færslu á vefsíðunni Fararheill;
13. Útprint af vefsíðu Vísis – „Ómar býður fólki ókeypis innheimtu flugbóta“;
14. Útprint af vefsíðu RÚV – „Segir flugfélagið brjóta Evrópureglugerð“;
15. Leitarniðurstöður frá leitarvél Google á tímabilinu 21. október 2018 til 7. febrúar 2020;
16. Útprint af vefsíðu Morgunblaðsins – „Áttunda lokunin frá áramótum“;
17. Útprint af leitarniðurstöðum timarit.is vegna orðsins „flugbætur“;
18. Útprint af leitarniðurstöðum orðabók.is vegna orðsins „flugbætur“.
19. Gunnar Örn Guðmundsson, „Bótaréttur flugfarþega í tilviki seinkunar“ BA-ritgerð í lögfræði.



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar  
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti  
B.t. Brynhildar Pálmarsdóttur  
Skúlagötu 4  
101 Reykjavík

Reykjavík, 4. mars 2021  
Tilvísun: 202007-6211, 4.5

Einnig sent á netfangið: [afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is](mailto:afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is)

Mál nr. 16/2020 Norðdahl & Valdimarsson ehf., f.h. ESJA Legal ehf., gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 15. janúar 202[1], þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 15. mars 2021, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fimmriti.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins FLUGBÆTUR (orðmerki) nr. V0114704, sem Hugverkastofan synjaði að hluta í flokki 45 með erindi dags. 8. maí 2020. Synjunin tók til *lögfræðipjónustu, farangursskoðunar í öryggisskyni og gerðardómsþjónustu* en skráning merkisins var samþykkt fyrir: *öryggisþjónusta til líkamlegrar verndar einstaklingum og til verndar ápreifanlegum eignum; aðstoð við að klæðast kimono búningum; bakgrunnsskoðanir einstaklinga; barnagæsla; dúfuslepping fyrir sérstök tilefni; eftirlit með innbrotsvarna- og öryggisviðvörðunarbúnaði; einkaspæjarþjónusta; fataleiga; greftrunarþjónusta; gæludýragæsla; hjónabandsmiðlun; hundaganga; húsagæsla; höfundarréttarþjónusta; leyfismiðlun fyrir hugverkaréttindi; leyfismiðlun fyrir tölvuhugbúnað [lögfræðipjónusta]; lífvarðþjónusta; líkbrennsluþjónusta.*

Forsendur synjunar voru þær að merkið FLUGBÆTUR skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.)<sup>1</sup> þar sem það væri lýsandi, einkum fyrir tegund, notkun og eiginleika þeirrar þjónustu sem tilgreind var í synjun. Ennfremur var talið að skráning merkisins fyrir viðkomandi þjónustu myndi takmarka möguleika annarra á því að gera grein fyrir sinni þjónustu. Ekki var talið að sýnt hefði verið fram á áunnið sérkenni merkisins fyrir umrædda þjónustu með notkun þess í skilningi 2. mgr. 13. gr. laganna.

Það er enn mat Hugverkastofunnar að orðið FLUGBÆTUR skorti sérkenni og sé lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þá þjónustu sem sótt var um og synjun stofnunarinnar náði til. Þó orðið í heild sinni sé ekki að finna í orðabók er um að ræða tvö orð, sem hvort um sig hefur þekkta merkingu. Þótt orðunum sé skeytt saman í eitt verður merkingin sú sama þ.e. *bætur fyrir flug* eða *vegna flugs* eða *bætur frá flugfélögum* og vísar orðið því með beinum hætti til hvers þjónusta áfrýjanda tekur. Ítrekað hefur verið staðfest að samsetning lýsandi orða ein og sér nægi ekki til að komast hjá því að merki teljist vera lýsandi, sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-265/00 BIOMILD, sem vísað var til á fyrri stigum. Til þess að merki teljist uppfylla skilyrði um skráningarhæfi í þeim tilvikum, verður orð að fela í sér t.d. óvenjulega setningafræði eða merkingu. Einnig þarf slíkt merki, út frá almennum viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja, að vera úr beinum tengslum við þá vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna, þ.e. hvorki lýsa vöru eða þjónustu með almennum hætti eða vera beinlínis lýsandi fyrir tegund, eiginleika, notkun o.fl. Það er mat stofnunarinnar að orðið FLUGBÆTUR vísi lýsi þeirri þjónustu sem því er ætlað að standa fyrir þegar kemur að *lögfræðipjónustu, farangursskoðun í öryggisskyni og gerðardómsþjónustu*.

Merki sem skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi geta talist hafa öðlast áunnið sérkenni með notkun á markaði og fengist skráð á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. ef sýnt er fram á umfangsmikla notkun sem sýnir m.a. fram á að

<sup>1</sup> Með lögum nr. 71/2020 sem breyttu lögum um vörumerki nr. 45/1997 tók ákvæði 13. gr. nokkrum breytingum og er umrætt ákvæði nú að finna í 2.-4. tl. 13. gr. laganna. Þar sem umrædd synjun byggði umræddum ákvæðum fyrir breytingu er hér vísað til þeirra eingöngu.



merki hafi með notkuninni öðlast yfirfærða merkingu eða að umtalsverður hluti neytenda tengi hana við viðkomandi þjónustuveitanda. Sjá t.d. þau mál sem vísað var til á fyrri stigum, þ.e. úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 8/2007 (FRÍLAGER), 30/2004 (ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA) og dóm Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 (HÓTEL KEFLAVÍK).<sup>2</sup> Áfrýjandi leggur fram gögn í málinu sem vissulega sýna notkun á orðinu FLUGBÆTUR í skilningi 5. gr. vml., en að mati Hugverkastofunnar er þar einkum um að ræða umfjöllun um *flugbætur* með almennum og lýsandi hætti en ekki notkun á orðinu sem vörumerki fyrir þá þjónustu sem sótt er um, s.s. „Kröfur um flugbætur hjá SAS...“ (fskj. 9) og „Ómar býður fólki ókeypis innheimtu flugbóta“ (fskj. 13). Einkum er um að ræða umfjöllun úr fréttamiðlum um þjónustu áfrýjanda en ekki notkun af hans hálfu í viðskiptalegum tilgangi, s.s. á markaðsefni eða öðru sem sýnt gæti fram á tengingu neytanda við orðið sem vörumerki og þar með sem viðskiptalegt auðkenni áfrýjanda.

Varðandi umfjöllun að öðru leyti um þau gögn sem lögð eru fram í málinu vísar Hugverkastofan til rökstuðnings á fyrri stigum. Að mati stofnunarinnar sýna þau ekki fram á að merkið FLUGBÆTUR hafi öðlast sérkenni með notkun með þeim hætti að það teljist uppfylla skráningarskilyrði 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Tilvísun áfrýjanda til annars vegar dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 (ISAVIA) og hins vegar til dóms Evrópudómstólsins nr. T-409/07 (ACOPAT) telur Hugverkastofan ekki eiga við í málinu. Mál þetta snýst um hvort merkið FLUGBÆTUR hafi öðlast sérkenni með notkun á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml., en í umræddum málum voru hafðar uppi kröfur um ógildingu skráðra merkja, sem uppfylltu kröfur um sérkenni, á grundvelli notkunarleysis og fjallað um hvort um raunverulega notkun þeirra á markaði hefði verið að ræða eða ekki.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til rökstuðnings á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar um synjun á skráningu merkisins fyrir *lögfræðipjónustu, farangursskoðunar í öryggisskyni og gerðardómsþjónustu* í flokki 45 standi.

Virðingarfyllt,  
Hugverkastofan

Margrét Hjálmarsdóttir, yfirlögfr.

---

<sup>2</sup> Einnig má nefna nýlegri mál eins og APP STORE