



**Ákvörðun Hugverkastofunnar**  
**nr. 2/2021**  
**14. júní 2021**

Þann 3. júlí 2019 lagði MyGroup ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins BB Hotel – Keflavík Airport nr. V0113771. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. október 2019 fyrir eftirtalda þjónustu:

**Flokkur 39** *Flutningar; geymsla vöru; ferðaþjónusta.*

**Flokkur 43** *Veitingaþjónusta; tímabundin gistinguþjónusta.*

Með erindi, dags. 14. apríl 2020, barst krafa frá LEX lögmannsstofu f.h. Hótel Keflavík ehf. um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a. vml. Krafan byggði á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 28. gr. sömu laga, við merki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK, nr. V0082922 og eftir atvikum önnur tilgreind vörumerki í hans eigu.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu aðilar inn tvær greinargerðir hvor.<sup>2</sup> Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 31. ágúst 2020, var tilkynnt að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

#### Niðurstaða

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 niðurfellingu merkisins barst í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Samkvæmt 30. gr. a. vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann eigi skráð orðmerkið HÓTEL KEFLAVÍK, nr. V0082922, auk annarra tilgreindra merkja sem innihalda sama orðasamband, sem og orðasamböndin HÓTEL KEF, HOTEL KEFLAVÍK og KEFLAVÍK HOTEL, sem öll eru skráð fyrir *veitingaþjónustu* og *tímabundna gistinguþjónustu* í flokki 43. Beiðandi telur merkið BB Hotel – Keflavík Airport hafa verið skráð í andstöðu við ákvæði 6. tl. 1 mgr. 14. gr. vml. og að ruglingshætta sé því til staðar með merkjunum.

Með vísan til þess að beiðandi telur ruglingshættu vera til staðar á milli framangreindra merkja aðila, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að

<sup>1</sup> Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

<sup>2</sup> Greinargerðir aðila fylgja ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a. vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Hugverkastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

*Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé 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.<sup>3</sup>

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

<b>BB Hotel – Keflavik Airport</b> nr. V0113771	<b>HÓTEL KEFLAVÍK</b> nr. V0082922
Merki eiganda	Merki beiðanda

#### *Sérkenni og aðgreiningarhæfi*

Um er að ræða annars vegar orðmerki eiganda, BB Hotel – Keflavik Airport og hins vegar orðmerki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK. Sameiginlegt með merkjunum eru orðin *hotel/hótel* og *Keflavik/Keflavík*, en í merki

<sup>3</sup> C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



beiðanda liggja orðin samhliða, HÓTEL KEFLAVÍK og í merki eiganda eru þau aðskilin með bandstriki, Hotel – Keflavík. Að mati Hugverkastofunnar er sameiginlegur hluti merkjanna í eðli sínu lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir, a.m.k. *flutninga* og *ferðaþjónustu* í flokki 39 og *veitingaþjónustu* og *tímabundna gistipjónustu* í flokki 43 og hvar hún er veitt, þ.e. að um hótél sé að ræða sem staðsett er í Keflavík. Hinn sameiginlega hluta merkjanna skortir því sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Eins og fram kemur í málalýsningu beiðanda fékk hann orðmerkið HÓTEL KEFLAVÍK skráð árið 2011 á grundvelli áunnins sérkennis fyrir *veitingaþjónustu* og *tímabundna gistipjónustu* í flokki 43. Þrátt fyrir að beiðandi eigi einkarétt á orðasambandinu HÓTEL KEFLAVÍK á grundvelli skráningar sinnar fyrir umrædda þjónustu kemur það ekki í veg fyrir aðrir 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 merkinu sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þá er það mat stofnunarinnar að merki eiganda vísi í raun til annarrar staðsetningar en merki beiðanda, þ.e. til Keflavíkurflugvallar (e. *Keflavík Airport*) en ekki Keflavíkur.

#### *Sjón- og hljóðlíking*

Sameiginlegt með merkjunum er orðsambandið HÓTEL KEFLAVÍK/Hotel – Keflavík, en eins og að framan greinir skortir það sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir a.m.k. hluta þeirrar þjónustu sem um ræðir. 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 er að ræða. Að mati stofnunarinnar verður að telja framangreint orðasamband veikt og flyst áherslan því á aðra þætti merkjanna. Öðrum þáttum er ekki fyrir að fara í merki beiðanda, en í merki eiganda er jafnframt að finna orðhlutana BB (fremst) og Airport (aftast), auk bandstriks á milli orðhlutanna BB Hotel og Keflavík Airport.

Að mati Hugverkastofunnar veitir orðhluti merkisins, BB, merki eiganda sérkenni og aðgreiningarhæfi. Beiðandi heldur því fram að BB sé bein tilvísun til „bed & breakfast“. Ekki er fyrir að fara gögnum sem renna stoðum undir þá fullyrðingu beiðanda, en sú tegund veitinga- og gistipjónustu er iðulega auðkennd með skammstöfuninni B&B. Stofnunin telur því rétt að taka mið af orðhlutanum BB við mat á sjón- og hljóðlíkingu með merkjunum. Orðið Airport er hins vegar lýsandi fyrir staðsetningu þeirrar þjónustu sem um ræðir og þá sér í lagi í samhengi við orðið Keflavík, þ.e. Keflavík Airport (Keflavíkurflugvöllur). Þá veitir bandstrikið á milli orðanna Hotel og Keflavík merkinu ekki sérkenni og aðgreiningarhæfi eins og beiðandi bendir réttilega á, en hann vísar í því sambandi til nokkurra dóma Evrópudómstólsins því til stuðnings.<sup>4</sup> Þessir þættir teljast því jafnframt veikir hlutar merkis eiganda.

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að takmörkuð sjón- og hljóðlíking sé til staðar með merki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK og merki eiganda, BB Hotel – Keflavík Airport, í ljósi veikra þátta merkjanna.

#### *Þjónustulíking*

Merki eiganda er skráð fyrir *flutninga*, *geymslu vöru* og *ferðaþjónustu* í flokki 39 og *veitingaþjónustu* og *tímabundna gistipjónustu* í flokki 43. Merki beiðanda er skráð fyrir *veitingaþjónustu* og *tímabundna gistipjónustu* í flokki 43. Að mati Hugverkastofunnar er algjör þjónustulíking með merkjunum í flokki 43. Þá er mikil þjónustulíking til staðar með *flutningum* og *ferðaþjónustu* í flokki 39 og *tímabundinni gistipjónustu* í flokki 43. *Geymsla vöru* í flokki 39 er hins vegar ekki talin skarast við *veitingaþjónustu* og *tímabundna gistipjónustu* í flokki 43 og er því ekki þjónustulíking til staðar hvað þá þjónustu varðar.

#### *Önnur rök*

Varðandi rökstuðning beiðanda um að Hugverkastofan taki mið af samningaviðræðum milli aðila áður en umsókn um skráningu þess merkis sem um ræðir var lögð inn bendir stofnunin á að slíkar viðræður eru einkaréttarlegs eðlis og varða ekki mat stofnunarinnar á því hvort ruglingshætta sé til staðar með merkjum aðila. Þá ber beiðandi jafnframt við ruglingi á milli merkja aðila meðal neytenda, en á því hafi borið að

<sup>4</sup> Mál nr. T-77/10, T-161/10 og C-327/11.



hótelgestir sem hafi átt bókaða gistingu hjá eiganda hafi mætt á hótél beiðanda með tilheyrandi vandræðum. Eigandi ber saman aðila máls þessa í því samhengi, þ.e. vörumerkin tvö, lén aðila, hvers konar hótél þeir reki, hvernig markaðssetningu þeirra sé háttað og hvar þjónusta þeirra sé veitt og mótmælir því að nokkur ruglingur sé til staðar meðal neytenda.

Hugverkastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu.<sup>5</sup> Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga og hafa framangreindar upplýsingar því ekki áhrif á mat á ruglingshættu í máli þessu. Þá bendir stofnunin á að Neytendastofa leysir úr álitaefnum á grundvelli laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að sameiginlegur hluti merkjanna sé veikur og í eðli sínu lýsandi fyrir umrædda þjónustu og staðsetningu hennar. Merki beiðanda er skráð á grundvelli áunnins sérkennis, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. og nær vörumerkjaréttur hans því eingöngu til merkisins HÓTEL KEFLAVÍK í þeirri útfærslu, fyrir þá þjónustu sem skráningin nær til. Aðrir þættir í merki eiganda hafa til að bera nægjanleg sérkenni til aðgreiningar frá merki beiðanda og að mati stofnunarinnar er heildarmynd merkjanna því ekki það lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 1. mgr. 4. gr. laganna. Krafa um að skráning vörumerkisins BB Hotel – Keflavik Airport nr. V0113771 verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins BB Hotel – Keflavik Airport nr. V0113771 skal halda gildi sínu.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar innan **veggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

---

<sup>5</sup> Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. apríl 2020

### Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0113771

LEX gætir hagsmuna Hótel Keflavík ehf., kt. 690186-1369, Vatnsnesvegi 12, 230 Reykjanesbæ („beiðandi“). Beiðandi hefur falið LEX að koma á framfæri kröfu um að vörumerkjaskráning vörumerkisins **BB Hotel – Keflavik Airport** (orðmerki) nr. V0113771 í eigu MyGroup ehf., kt. 430211-0990, Keilisbraut 762, 262 Reykjanesbæ („varnaraðili“), verði afmáð úr vörumerkjaskrá í heild, á grundvelli á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. 30. gr. a. sömu laga, sbr. og 14. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum. Nánar er um að ræða eftirfarandi vörumerki („vörumerkið“):

BB Hotel – Keflavik Airport

Skráningarnúmer: V0113771

Eigandi: MyGroup ehf.

- **Þjónusta:**
- 39 Flutningar; geymsla vöru; ferðaþjónusta.
- 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistipjónusta.

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

#### I.

#### Lögmætir hagsmunir

Beiðandi byggir kröfu sína um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisins á 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki („vörumerkjalög“), sbr. einnig 28. gr. sömu laga, og 14. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um vörumerki. Samkvæmt ákvæðinu er þeim sem *lögmætra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu vörumerkis hafi það verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga. Beiðandi telur ótvírætt að hann hafi lögmæta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu, sbr. eftirfarandi rökstuðning:



Beiðandi á skráð vörumerkið HÓTEL KEFLAVÍK (orðmerki) nr. 924/2011 fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu í flokki 43, auk þess sem beiðandi á fjölda skráðra vörumerkja sem innihalda orðasambandið Hótel Keflavík líkt og nánar verður vikið að hér á eftir. Beiðandi telur einsýnt að vörumerkið hafi verið skráð í andstöðu við ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í ákvæðinu segir að ekki megi skrá vörumerki ef villast megi 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. Beiðandi telur vörumerkið ótvírætt skapa ruglingshættu við vörumerkið HÓTEL KEFLAVÍK nr. 924/2011, og eftir atvikum við önnur vörumerki í hans eigu. Þegar af þeirri ástæðu er ljóst að beiðandi hefur lögsmæta hagsmuni af því að skorið sé úr kröfu þessari.

## II. Málavextir

Málavextir eru þeir að beiðandi hefur frá árinu 1986 rekið hótél að Vatnsnesvegi 12, 230 Reykjanesbæ, undir vörumerkinu HÓTEL KEFLAVÍK. Firmaheiti hans Hótel Keflavík ehf. hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá frá sama ári. Sem fyrr segir á beiðandi 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 beiðandi vörumerkjarétt á orðmerkinu á grundvelli 25 ára óslitinnar notkunar þess og markaðsfestu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Auk orðmerkisins á beiðandi skráð eftirtalin vörumerki sem innihalda orðasambandið HÓTEL KEFLAVÍK eða HÓTEL KEF:

HÓTEL KEF, nr. 482/2012, flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta



HÓTEL  
KEFLAVÍK

, nr. 444/2010, flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta



, nr. 502/2012, flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta

HOTEL KEFLAVIK  
ICELAND

, nr. 988/2011, flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta

KEFLAVIK HOTEL  
ICELAND

, nr. 989/2011, flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta

HOTEL KEFLAVIK  
ICELAND AIRPORT HOTEL

, nr. 1032/2011, flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta

Í maí 2019 fór að bera á því að hótélgestir sem áttu bókaða gistingu á hóteli varnaraðila mættu á hótél beiðanda með tilheyrandi vandræðum. Í kjölfarið höfðu fyrirvarsmenn beiðanda samband við fyrirvarsmenn 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“.

Beiðandi lét strax í ljós þá skoðun sína að allar framangreindar útfærslur varnaraðila fælu í sér brot á vörumerkjarétti beiðanda, þar sem þær innibæru allar í sér vörumerki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK, í heild sinni. Notkun á kommu, bandstriki eða öðrum greinarmerkjum breytti þar engu um að mati beiðanda. Beiðandi og varnaraðili áttu fund ásamt lögmönnum sínum þann 24. júlí 2019 og var það skilningur beiðanda að aðilar hefðu sæst á að varnaraðili myndi breyta auðkenni fyrir starfsemi sína í BB Hotel by Keflavik Airport í kjölfar fundarins. Sjá afrit af samskiptum aðila á fylgiskjali nr. 1.

Í janúar 2020 varð beiðandi þess var að varnaraðili notaðist ennþá við auðkenni þar sem ýmist var komma eða bandstrik á milli Hotel og Keflavik, þ.e. orðin voru ekki aðskilin á skýran hátt með orðinu „by“, eins og aðilar höfðu samkvæmt hans skilningi orðið ásáttir um á fundinum í júlí 2019. Beiðandi 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, sbr. fylgiskjal nr. 2. Umvending þessi kom beiðanda verulega á óvart, enda þvert á hans skilning á því sem aðilar hefðu orðið ásáttir um í júlí 2019. Beiðandi 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 beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK. Þegar af þeirri ástæðu er beiðanda nauðsynlegt að leggja fram kröfu þessa.

### III.

#### Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu

Krafa beiðanda í máli þessu lýtur að því að vörumerkjaskráning nr. V0113771 í vörumerkjaskrá Hugverkastofunnar verið ógilt í heild sinni.

Í 28. gr. vörumerkjalaga segir í 1. mgr. að unnt sé að fella skráningu vörumerkis úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, ef merkið hefur verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Beiðandi telur að vörumerkið hafi verið skráð andstætt ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna, en þar kemur fram að ekki megi skrá vörumerki ef villast megi 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. Beiðandi telur engum vafa undirorpið að veruleg ruglingshætta sé á milli vörumerkisins og vörumerkis nr. 924/2011 HÓTEL KEFLAVÍK í hans eigu.

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, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. 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. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-342-/97<sup>1</sup>, en þar segir í 19. mgr.:

<sup>1</sup> Sjá mál nr. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv,



*„That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trademarks and 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.“*

Mati á merkjalíkingu má skipta í tvennt, í fyrsta lagi skal meta hvort sjónlíking sé með merkjum og í öðru lagi til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá getur merkingarlíking einnig haft þýðingu. Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er hins vegar sú að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt.

Vörumerkin sem um ræðir eru:

### **BB Hotel – Keflavik Airport**

### **HÓTEL KEFLAVÍK**

Bæði merkin eru orðmerki. Ekki þarf að fjölyrða um að sjónlíking er fyrir hendi, enda inniber vörumerki varnaraðila vörumerki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK, í heild sinni. Til áréttingar skal tekið fram að ritháttur orðasambandsins HÓTEL KEFLAVÍK skiptir engu máli í þessu sambandi og það hvort það er ritað á ensku eða íslensku eða í há- eða lágstöfum hefur enga þýðingu að þessu leyti. Bandstrikið á milli orðanna Hotel og Keflavik er ekki heldur til þess fallið að veita vörumerkinu aðgreiningarhæfi, ekki frekar en notkun annars konar greinarmerkja yfirleitt. Í því sambandi bendir beiðandi meðal annars á mál nr. T-77/10<sup>2</sup>, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri á milli vörumerkjanna L112 og L.114. Í málinu var sérstaklega tekið fram að punkturinn í síðarnefnda vörumerkinu veitti því ekki aðgreiningarhæfi, enda væri hann vart sjáanlegur. Beiðandi vísar ennfremur til máls nr. T-161/10<sup>3</sup>, þar sem ruglingshætta var talin vera á milli vörumerkjanna E-PLEX og EPILEX, en eins og sjá má inniheldur fyrrnefnda vörumerkið bandstrik. Með öðrum orðum var bandstrikið ekki talið nægilegt til að veita fyrrnefnda vörumerkinu aðgreiningarhæfi frá síðarnefnda vörumerkinu. Loks bendir beiðandi á mál nr. C-327/11<sup>4</sup>, þar sem ruglingshætta var talin vera á milli vörumerkjanna U.S. POLO ASSN. og POLO-POLO. Í málinu var skammstöfunin U.S. talin lýsandi, þar sem hún vísað til uppruna merkisins (United States), auk þess sem skammstöfunin ASSN. var ennfremur talin lýsandi þar sem um var að ræða skammstöfun enska orðsins „association“ sem var lýsandi fyrir þá starfsemi sem um ræddi. Öll framangreind mál eiga það sammerkt að greinarmerki, þ.e. bandstrik og punktur, voru ekki talin veita umræddum vörumerkjum aðgreiningarhæfi. Að mati beiðanda er augljóst að hið sama á við í því tilviki sem hér er til úrlausnar.

Hvorki forskeytið „BB“ né viðskeytið „Airport“ í vörumerki varnaraðila eru til þess fallin að veita því aðgreiningarhæfi frá vörumerki beiðanda, enda breyta þau ekki þeirri staðreynd að vörumerki varnaraðila inniber vörumerki beiðanda í heild sinni. 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. Stafirnir eru því lýsandi og á engan hátt til þess fallnir að veita vörumerki varnaraðila aðgreiningarhæfi eða sérkenni. Þá telst orðið „Airport“ í vörumerki varnaraðila lýsandi, enda er hótél varnaraðila staðsett í

<sup>2</sup> Mál nr. T-77/10, Certmedica International v. OHIM.

<sup>3</sup> Mál nr. T-161/10, Longevity Health Products v. OHIM.

<sup>4</sup> Mál nr. C-327/11, United States Polo Association v. OHIM.



nágrenni við Keflavíkurflugvöll. Orðið er því fráleitt til þess fallið að veita vörumerkinu aðgreiningarhæfi. Með hliðsjón af framangreindu er sjónlíking ótvíræð.

Beiðandi telur ennfremur einsýnt að hljóðlíking er milli merkjanna, enda inniber vörumerki varnaraðila vörumerki beiðanda í heild sinni líkt og áður er vikið að. Með vísan til framangreinds eru stafirnir BB og orðið Airport lýsandi í vörumerki varnaraðila og verður því ekki tekið mið af þeim hvað hljóðlíkingu varðar. Eftir standa orðin Hotel Keflavík, en framburður þeirra er hinn sami og framburður vörumerkis beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK. Bandstrikið í vörumerki varnaraðila hefur engin áhrif á hljóðlíkinguna, enda er það ekki borið fram sem slíkt. Hljóðlíking er því alger.

Með vísan til framangreinds telur beiðandi ljóst að merkjalíking, þ.e. sjón- og hljóðlíking, sé alger á milli vörumerkis varnaraðila og vörumerkis beiðanda. Þá liggur ennfremur fyrir að merking orðanna í vörumerkjunum er nákvæmlega hin sama.

Hvað vöru- og þjónustulíkingu varðar liggur ljóst fyrir að þjónustan er sú sama, þ.e. veitingaþjónusta og tímabundin gistiþjónusta í flokki 43. Þá telur beiðandi ennfremur að sú þjónusta sé nátengd þeirri þjónustu í flokki 39 sem vörumerki varnaraðila er einnig skráð fyrir, þ.e. flutningar; geymsla vöru og ferðaþjónusta. Þjónustulíking er því alger hvað varðar þjónustu í flokki 43 og veruleg hvað varðar þjónustu í flokki 39.

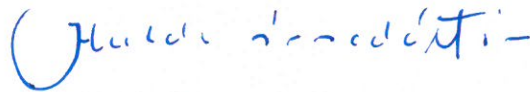
Ennfremur verður að hafa í huga varðandi ruglingshættu að þeim mun líkari sem sú atvinnustarfsemi sem viðkomandi merkjum er ætlað að auðkenna þeim mun meiri kröfur þarf að gera við mat á ruglingshættu þeirra, þ.e. þeim mun ólíkari þurfa merkin að vera til þess að ruglingshætta teljist ekki vera fyrir hendi. Þá skal enn fremur tekið fram að þar sem verulegur hluti bókana á hótél bæði beiðanda og varnaraðila fer fram erlendis frá, ýmist í gegnum erlendar ferðarskrifstofur eða á internetinu, er veruleg hættu á því að neytendur telji beiðanda hafa tekið upp samstarf við varnaraðila eða hreinlega að um sama aðila sé að ræða og þar með ranglega að tengsl séu með merkjunum.

Sjónlíking vörumerkjanna er augljós, hljóðlíking þeirra er alger og merking þeirra hin sama. 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 beiðandi ljóst að ruglingshætta í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé fyrir hendi á milli vörumerkis beiðanda og vörumerkis varnaraðila.

#### IV. Samantekt

Þegar allt framangreint er virt heildstætt telur beiðandi ljóst að vörumerkið BB Hotel – Keflavík Airport, nr. V0113771, hafi verið skráð andstætt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þar sem það skapar ruglingshættu við vörumerki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK nr. 948/2011. Skilyrði 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga, sbr. 30. gr. a. laganna, eru því uppfyllt og fallast ber á kröfu þessa um stjórnslulega niðurfellingu á vörumerkinu BB Hotel – Keflavík Airport, nr. V0113771.

Virðingarfyllst,



Hulda Árnadóttir, lögmaður

#### Meðfylgjandi:

1. Afrit af samskiptum aðila 2019.
2. Afrit af samskiptum aðila 2020.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Tilvísun ykkar: 202004-2569

Sent með tölvupósti eingöngu: [hugverk@hugverk.is](mailto:hugverk@hugverk.is)

Reykjavík, 29. apríl 2020

**EFNI: Greinargerð MyGroup ehf. vegna kröfu Hótel Keflavík ehf. um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0113771, BB Hotel – Keflavik Airport**

## I.

### Inngangur

Greinargerð þessi er lögð fram fyrir hönd umbjóðanda okkar, MyGroup ehf., Keilisbraut 762, 262 Reykjanesbæ („**umbjóðandi okkar**“), sem er eigandi ofangreindrar vörumerkjaskráningar.

Vísað er til tölvupósts Hugverkastofunnar, dags. 17. apríl 2020, þar sem Hugverkastofan tilkynnti umbjóðanda okkar um að Hótel Keflavík ehf. („**beiðandi**“) krefjist þess að skráning merkisins BB Hotel – Keflavik Airport, nr. V0113771 („**merkið**“) verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 („**vml.**“).

Jafnframt er vísað til greinargerðar beiðanda til Hugverkastofunnar, dags. 14. apríl 2020, sem var í viðhengi með ofangreindum tölvupósti og þar sem ofangreind krafa beiðanda kemur fram.

Í tölvupósti Hugverkastofunnar var umbjóðanda okkar veittur frestur til 17. júní 2020 til þess að leggja fram athugasemdir vegna kröfu beiðanda.

Með greinargerð þessari lýsir umbjóðandi okkar afstöðu sinni til kröfu beiðanda og fer jafnframt fram á að kröfu beiðanda verði alfarið hafnað.

## II.

### Fylgiskjal 2 með greinargerð beiðanda

Áður en lengra er haldið, mótmælir umbjóðandi okkar því að fylgiskjal 2 með greinargerð beiðanda hafi verið lagt fram. Samskiptin, sem þar koma fram, tengjast sáttaviðræðum og sáttatillögum og vísast til 21. og 24. gr. siðareglna lögmannna (Codex Ethicus) í þessu samhengi, sem og til almennra reglna og



viðmiða um mikilvægi trúnaðar um sáttaviðræður og sáttatillögur „utan réttar“ eftir að ágreiningur hefur verið settur í formlegt ferli fyrir dómstólum eða öðrum yfirvöldum.

Í þessu sambandi og í tengslum við kröfu beiðanda er Hugverkastofan vafalaust í stöðu sem jafna má til stöðu „úrskurðar- og kærunefnda“ í merkingu 24. gr. siðareglanna. Hefði umboðsmaður beiðanda þar með átt að leita samþykkis umbjóðanda okkar fyrir því að þessi samskipti væru lögð fram sem gagn í málinu og ella væri beiðanda óheimilt að láta þau fylgja með greinargerð hans.

Í ljósi ofangreinds fer umbjóðandi okkar fram á að beiðandi afturkalli fylgiskjal 2.

Ef beiðandi verður ekki við þeirri kröfu, fer umbjóðandi okkar fram á að Hugverkastofan taki fylgiskjal 2 út úr framlögðum gögnum með greinargerð beiðanda og að fylgiskjal 2 verði ekki undir neinum kringumstæðum gert að opinberu gagni eða að þriðju aðilum verði veittur aðgangur að því.

Þá er rétt að taka fram að ekkert í fylgiskjali 2 styður kröfu beiðanda og er framlagning þess að öllu leyti gagnslaus og óþörf.

### III.

#### Lagalegur grundvöllur kröfu beiðanda

Bæði í upphafi og í lok kröfu beiðanda vísar beiðandi til 1. tl., 2. mgr., 28. gr. vml. Heldur beiðandi því fram að merkið skuli afmáð úr vörumerkjaskrá „á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. [vml.]“ og að „[s]kilyrði 1. tl. 2. mgr. 28. gr. [vml.]“ séu uppfyllt og því beri að fallast á kröfu beiðanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu á skráningu merkisins.

1. tl., 2. mgr., 28. gr. vml. vísar til 25. gr. vml., sem fjallar um ógildingu vörumerkjaskráningar vegna notkunarleysis á því merki, sem um ræðir. Á það ákvæði engan veginn við í máli þessu og ber því Hugverkastofunni að hafna kröfu beiðanda þegar af þessari ástæðu, enda styður beiðandi ekki kröfu sína við réttan lagalegan grundvöll.

### IV.

#### Athugasemdir við meinta málavexti

##### 1. Meintar sættir

Í kafla II. í greinargerð sinni tilgreinir beiðandi meinta málavexti og segir að það hafi verið „skilningur beiðanda að aðilar hefðu sæst á að varnaraðili myndi breyta auðkenni fyrir starfsemi sína í BB Hotel by Keflavik Airport“. Er vísað til fylgiskjals nr. 1 í þessu sambandi, en sú tilvísun virðist vera röng og hefur ætlunin fremur verið að vísa til fylgiskjals nr. 2.

Hvað sem þessu líður og varðandi meintan skilning beiðanda, er ekkert framlögðum gögnum sem styður fullyrðingar beiðanda um meintan skilning hans eða að sá skilningur hafi verið gagnkvæmur. Þá hefur sá meinti skilningur engin áhrif á það álitafni, sem er til umfjöllunar í máli þessu.

Á öllum stigum þessa máls hefur afstaða umbjóðanda okkar verið skýr:

- a) Merkið brýtur ekki á vörumerkjarétti beiðanda.
- b) Umbjóðandi okkar hefur unnið að því undanfarna mánuði að samræma ritun á merkinu á öllum erlendum bókunarsíðum og öðrum stöðum, þannig að þar standi „BB Hotel – Keflavik Airport“ í öllum tilvikum. Á einstaka stað á erlendum bókunarsíðum birtist enn fyrri ritháttur og kunna

tæknilegar ástæður að vera fyrir því, þ.e. þegar fyrri ritháttur liggur enn inni á tilteknum stöðum í tilteknum tölvukerfum, þrátt fyrir beiðni um breytingu. Í slíkum tilvikum hefur umbjóðandi okkar eftir fremsta megni bent á slíkt, enda er það honum mikilvægt að samræmd ritun sé á merkinu á öllum stöðum.

- c) Það er ekki beiðanda að hlutast til um merki umbjóðanda okkar og einstaka þætti þess, þar sem merkið brýtur ekki á vörumerkjarétti beiðanda. Þannig hefur umbjóðandi okkar ekki á neinum stigum samþykkt þá kröfu beiðanda að forsetningin „by“ komi í staðinn fyrir bandstrikið, „–“, í merkinu. Einnig er það á miskilningi byggt hjá beiðanda að eðlismunur sé á slíkum mismunandi rithætti, þ.e. „by“ eða „–“ í þessu samhengi.

## 2. Meintur ruglingur neytenda

Umbjóðandi okkar andmælir því að nokkur slíkur ruglingur neytenda sé með þeim hætti, að draga meg þá ályktun að merkið annars vegar og vörumerki beiðandi hins vegar skapi slíkan rugling. Í því sambandi skipta m.a. eftirfarandi þættir máli:

	<b>BB Hotel – Keflavík Airport</b>	<b>Hótel Keflavík</b>
1.	Vörumerki: BB Hotel – Keflavík Airport.	Vörumerki: HÓTEL KEFLAVÍK.
2.	Lén: bbhotel.is	Lén: kef.is
3.	Þriggja stjörnu hótél.	Fjögurra stjörnu hótél (og fimm stjörnu hótél að hluta).
4.	Markaðssett sem hagstæður og hentugur gistaður fyrir flugfarþega, sem þurfa gistingu nærri Keflavíkflugvelli, einkum fyrstu eða síðustu nótt ferðalagsins, skulþjónustu til og frá flugvellingnum og geymslu á einkabíl á meðan ferðast er.  Þannig er yfirleitt töluvert lægra verð á gistingu hjá BB Hotel – Keflavík Airport en hjá Hótel Keflavík.	Markaðssett sem hótél í fínni kantinum, með veitingastað, líkamsræktaraðstöðu og þar sem vakin er sérstök athygli á fimm stjörnu gistinguþjónustu, sem einnig stendur til boða á hótelinu, <i>Diamond Suites</i> .
5.	Staðsett um fimm kílómetra frá miðbæ Keflavíkur, þ.e. að Keilisbraut 762, 262 Reykjanesbæ. (Ásbrú, gamla Varnarliðssvæðið).  Í þessu sambandi má einnig benda á annað póstnúmer en hjá Hótel Keflavík.	Staðsett í miðbæ Keflavíkur, þ.e. að Vatnsnesvegi 12-14, 230 Reykjanesbæ.

Tafla 1.

Umbjóðandi okkar hefur ekki orðið var slíkan meintan rugling neytenda varðandi hótelin tvö, sem beiðandi heldur fram, en vissulega getur alltaf gerst að einstaka ferðalangur rati á rangt hótél, t.d. ef leiðbeiningar til leigubílstjóra hafa ekki verið nægjanlega skýrar eða ef farþegar hafa stokkið upp í ranga rútu og þarf það engan veginn að tengjast nafni hótela.

## V.

**Athugasemdir við rökstuðning beiðanda**

Umbjóðandi okkar gerir ekki sérstakar athugasemdir við almenna umfjöllun beiðanda um vörumerkjarétt og helstu reglur vörumerkjaréttar, sem koma til álita þegar metið er hvort að merkið falli undir skilyrði 6. tl., 1. mgr., 14. gr. vml.

Umbjóðandi okkar gerir hins vegar alvarlegar athugasemdir við málfletning beiðanda og hvernig beiðandi telur að þær reglur vörumerkjaréttar, sem hann vísar til, leiði til þess að skráning merkisins skuli verða felld úr gildi.

**1. Heildarmynd vörumerkjanna er ólík í grundvallaratriðum**

Í eftirfarandi töflu er heildarmynd vörumerkjanna tveggja borin saman:

	<b>BB Hotel – Keflavik Airport</b>	<b>HÓTEL KEFLAVÍK</b>
1.	Fjögur orð og bandstrik á milli fyrri tveggja og seinni tveggja orðanna.	Tvö orð.
2.	Níu atkvæði.	Fimm atkvæði.
3.	Samanstendur af tveimur þáttum, þ.e. annars vegar „BB Hotel“ og hins vegar „Keflavik Airport“ og þar sem bandstrikið, „–“, þjónar þeim augljósa tilgangi að skilja vel á milli þessara tveggja þátta, sem hvor um sig hefur aðgreinda merkingu en sem saman skapa merkið.	Samanstendur af einum þætti, þ.e. orðin tvö standa saman og án annarrar aðgreiningar en eins orðabils, eins og vaninn er í venjulegri ritun, auk þess sem orðin saman mynda eina merkingu.
4.	Í framburði er vörumerkið: - „bébéhotel ... keblavíkerport“ (á íslensku). - „bíbíhotel ... keflavíkerport“ (á ensku).	Í framburði er vörumerkið: - „hótelkeblavík“ (á íslensku). - „hótelkeflavík“ (á ensku).
5.	Bandstrikið, „–“, skapar hlé við lestur, hvort sem lesturinn er upphátt eða í hljóði, þannig að lesandinn les/segir fyrst „bébéhotel“, gerir svo stutt hlé og les/segir síðan „keblavíkerport“. Þannig lesast orðin „Hotel“ og „Keflavík“ ekki saman eins og um eitt aðskilið heiti sé að ræða, heldur er „hótel“ lesið á eftir „bébé“ og myndar annan þáttinn, en „keblavík“ er lesið á undan „erport“ og myndar hinn þáttinn.	Orðin tvö standa saman og við lestur, hvort sem lesturinn er upphátt eða í hljóði, eru orðin lesin saman í einni bendu: „hótelkeblavík“.
6.	Vísun merkisins er augljós: BB Hotel nærri Keflavíkurlugvelli.	Vísun merkisins er augljós: Hótel í Keflavík.
7.	„Keflavik Airport“ vísar til Keflavíkurlugvallar eða Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.	„Keflavík“ er nafn á fyrrum bæjarfélagi, sem nú er hluti af Reykjanesbæ.

Tafla 2.



Af ofangreindu er ljóst að ekki getur verið um ruglingshættu að ræða. Þegar heildarmynd merkisins er borin saman við heildarmynd vörumerkis beiðanda, fer ekki á milli mála að heildarmynd vörumerkjanna er í grundvallaratriðum ólík, þrátt fyrir tvö sameiginleg orð í þeim báðum.

## 2. Engin sjónlíking er til staðar

Þegar ásynd vörumerkjanna tveggja er borin saman, má fullyrða að engin slík sjónlíking sé til staðar, að ruglingshætta sé fyrir hendi:

- Þau þrjú mál, sem beiðandi vísar máli sínu til stuðnings („L112 og L.114“, „E-PLEX og EPILEX“ og „U.S. POLO ASSN. og POLO-POLO“) eru ekki sambærileg því úrlausnarefni, sem hér er til meðferðar, eins og nánar má álykta af neðangreindum athugasemdum.
- Það er villandi hjá beiðanda að halda því fram að „BB“ sé forskeyti og „Airport“ sé viðskeyti í merkinu og að bæði orðin séu lýsandi. „BB“ er aðalhluti nafnsins „BB Hotel“ og „Airport“ er seinni hluti nafnsins „Keflavik Airport“ og saman skapa þessi fjögur orð merkið og þar sem hvert og eitt orð hefur gildi í því sambandi.
- Þannig er rangt hjá beiðanda að í raun standi ekkert eftir í merkinu en „... Hotel – Keflavik ...“ og að þau orð ein skuli bera sama við merki beiðanda.
- Að sama skapi er þannig sérlega villandi að halda því fram að „sjónlíking [sé] ótvíræð“ með merkjunum tveimur. Vísast til liða 1-3 í töflu 2 í þessu samhengi.
- Umbjóðandi okkar heldur því ekki fram að bandstrikið, „–“, eitt og sér skapi aðgreiningarhæfi, heldur ásynd merkisins í heild sinni, samanborið við vörumerki beiðanda.
- Af öllu ofangreindu er ljóst að engin ruglingshætta er til staðar vegna sjónlíkingar, eins og glögggt má má þegar ásynd vörumerkjanna er borin saman:

<b>BB Hotel – Keflavik Airport</b>	<b>HÓTEL KEFLAVÍK</b>
------------------------------------	-----------------------

## 3. Engin hljóðlíking er til staðar

Þegar hljóð vörumerkjanna tveggja er borið saman, má fullyrða að engin slík hljóðlíking sé til staðar, að ruglingshætta sé fyrir hendi:

- Eins og fjallað er um í kafla 2 hér að ofan, er villandi hjá beiðanda að halda því fram að „BB“ sé forskeyti og „Airport“ sé viðskeyti í merkinu og að bæði orðin séu lýsandi. „BB“ er aðalhluti nafnsins „BB Hotel“ og „Airport“ er seinni hluti nafnsins „Keflavik Airport“ og saman skapa þessi fjögur orð merkið og þar sem hvert og eitt orð hefur gildi í því sambandi.
- Þannig er rangt hjá beiðanda að í raun standi ekkert eftir í merkinu en „... Hotel – Keflavik ...“ og að þau orð ein skuli bera sama við vörumerki beiðanda.
- Að sama skapi er þannig sérlega villandi að halda því fram að „[h]ljóðlíking [sé] því alger“ með merkjunum tveimur. Vísast til liða 4 og 5 í töflu 2 í þessu samhengi.
- Umbjóðandi okkar heldur því ekki fram að bandstrikið, „–“, eitt og sér skapi aðgreiningarhæfi, heldur hljóð merkisins í heild sinni, samanborið við vörumerki beiðanda.
- Af öllu ofangreindu er ljóst að engin ruglingshætta er til staðar vegna hljóðlíkingar, eins og glögggt má sjá þegar vörumerkin eru borin saman í lestri:

	<b>BB Hotel – Keflavik Airport</b>	<b>HÓTEL KEFLAVÍK</b>
Íslenskur framburður:	„bébéhótel ... keblavíkerport“	„hótelkeblavík“
Ensukur framburður:	„bíbíhótel ... keflavíkerport“	„hótelkeflavík“

#### 4. Engin merkingarlíking er til staðar

Þegar merking vörumerkjanna tveggja er borin saman, má fullyrða að engin slík merkingarlíking sé til staðar, að ruglingshætta sé fyrir hendi:

- Eins og fjallað er um í köflum 2 og 3 hér að ofan, er villandi hjá beiðanda að halda því fram að „BB“ sé forskeyti og „Airport“ sé viðskeyti í merkinu og að bæði orðin séu lýsandi. „BB“ er aðalhluti nafnsins „BB Hotel“ og „Airport“ er seinni hluti nafnsins „Keflavik Airport“ og saman skapa þessi fjögur orð merkið og þar sem hvert og eitt orð hefur gildi í því sambandi.
- Þannig er rangt hjá beiðanda að í raun standi ekkert eftir í merkinu en „... Hotel – Keflavik ...“ og að þau orð ein skuli bera sama við vörumerki beiðanda.
- Að sama skapi er þannig sérlega villandi að halda því fram að „merking orðanna í vörumerkjunum [sé] nákvæmlega hin sama“. Vísast til liða 6 og 7 í töflu 2 í þessu samhengi.
- Umbjóðandi okkar heldur því ekki fram að bandstrikið, „–“, eitt og sér skapi aðgreiningarhæfi, heldur merking merkisins í heild sinni, samanborið við vörumerki beiðanda.
- Af öllu ofangreindu er ljóst að engin ruglingshætta er til staðar vegna merkingarlíkingar, eins og glögg má sjá þegar merking vörumerkjanna er borin saman:

<b>BB Hotel – Keflavik Airport</b>	<b>HÓTEL KEFLAVÍK</b>
BB Hotel nærri Keflavíkurflugvelli.	Hótel í Keflavík.

#### 5. Niðurstaða: Engin ruglingshætta er til staðar

Eins og staðfest hefur verið af dómstólum í ýmsum málum og þar með talið af Evrópuþómstólum í málunum SABEL BV g. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95), Koninklijke KPN Nederland NV g. Benelux-Merkenbureau (C-363/99) og Canon Kabushiki Kaisha g. Metro-Goldwyn-Mayer (C-39/97), skipta eftirtalin atriði einkum máli þegar metið er hvort að ruglingshætta á milli tveggja vörumerkja sé til staðar í skilningi vörumerkjaréttar:

- Heildarmynd vörumerkjanna þarf að vera svo lík að ruglingi sé valdið.
- Við samanburðinn er byggt á skynjun neytanda af heildarmynd vörumerkis, þ.e. neytanda sem almennt má telja að sé upplýstur, athugull og gætinn.
- Ekki er nóg að annað vörumerkið fái neytandann til að leiða hugann að hinu vörumerkinu, heldur þarf ruglingshættan að vera með þeim hætti að neytandinn sé óviss um uppruna (hér) þjónustunnar og telji hana eiga uppruna sinn hjá sama aðila.

Með hliðsjón af kafla V. og lið 2 í kafla IV. hér að ofan, er ljóst að um enga slíka ruglingshættu er að ræða (sbr. 6. tl., 1. mgr., 14. gr. ml.), hvorki í sambandi við heildarmynd vörumerkjanna, né í sambandi við einstaka þætti þeirra, hvort sem þar er litið til ásýndar, hljóðs og/eða merkingar.

**VI.**  
**Krafa umbjóðanda okkar**

Með vísan til alls framangreinds, krefst umbjóðandi okkar:

1. Að Hugverkastofan hafni kröfu beiðanda tafarlaust og án frekari skoðunar, þar sem beiðandi styður ekki kröfu sína við réttan lagalegan grundvöll.
2. Að ef Hugverkastofan fellst ekki á ofangreinda kröfu umbjóðanda okkar, að Hugverkastofan hafni að öllu leyti kröfu beiðanda og að skráning vörumerkisins BB Hotel – Keflavík Airport, nr. V0113771, haldi gildi sínu.

Virðingarfyllst,

BBA Fjeldco ehf.



---

Hafliði K. Lárusson, lögmaður



Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 23. júní 2020  
Tilvísun HVS: 202004-2569

**Varðar: Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkis nr. V0113771, BB Hotel – Keflavík Airport, síðari athugasemdir beiðanda**

Vísað er til erindis Hugverkastofunnar þann 29. apríl 2020 þar sem umbjóðanda okkar, Hótel Keflavík ehf., (hér eftir „beiðandi“) var veittur frestur til 29. júní 2020 til að koma á framfæri athugasemdum sínum við greinargerð MyGroup ehf. (hér eftir „varnaraðili“), dags. 29. apríl 2020, í ofangreindu máli.

## I.

Beiðandi ítrekar kröfu sína um niðurfellingu vörumerkis nr. V0113771, BB Hotel – Keflavík Airport, sem byggir á því að vörumerki varnaraðila hafi verið skráð í bága við 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vörumerkjalog). Um þetta vísast að öllu leyti til þeirra sjónarmiða og röksemda sem koma fram í kröfu beiðanda, dags. 14. apríl 2020. Í tilefni af greinargerð varnaraðila vill beiðandi þó sérstaklega árétta eftirfarandi:

### 1.

Í greinargerð sinni mótmælir varnaraðili framlagningu beiðanda á nánar tilteknu fylgiskjali með kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu á vörumerki varnaraðila. Heldur varnaraðili því fram að framlagning fylgiskjalsins brjóti í bága við ákvæði 21. gr. og 24. gr. siðareglna lögmanna (Codex Ethicus) og krefst þess að beiðandi afturkalli umrætt fylgiskjal nr. 2.

Beiðandi vísar því alfarið á bug að framlagning fylgiskjals nr. 2 brjóti á einhvern hátt í bága við framangreind ákvæði siðareglna lögmanna og fær ekki nokkru móti séð á hvaða grundvelli varnaraðili telur svo vera. .

Tvö fylgiskjöl fylgdu með kröfu beiðanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu á vörumerki varnaraðila, annars vegar afrit af tölvupóstsamskiptum aðila á árinu 2019 og hins vegar afrit af tölvupóstsamskiptum aðila á árinu 2020. Líkt og rakið er í umfjöllun um málsatvik í kröfu beiðanda, gerði hann athugasemd við varnaraðila strax á fyrri hluta ársins 2019 um leið og hann varð þess áskynja að varnaraðili hefði hafið notkun á auðkenni sem hann taldi skapa ruglingshættu við vörumerki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK. Merking fylgiskjalanna virðist hafa víxlast, þar eð í kröfunni sjálfri segir að fylgiskjal nr. 1 sýni fram á samskipti aðila á árinu 2019 og fylgiskjal nr. 2 sé vegna samskipta aðila á árinu 2020, en skjölin eru merkt þannig að fylgiskjal nr. 1 er vegna samskipta á árinu 2020 og öfugt. Þessi víxlun hefur hins vegar enga

þýðingu í raun þar sem skipting þeirra í tvö fylgiskjöl er einungis til einföldunar en enginn eðlismunur er á innihaldi þeirra, og augljóst þegar skjölin eru skoðuð til hvaða tímabila þau taka.

Ákvæði 21. og 24. gr. siðareglna lögmanna er að finna í III. kafla þeirra sem hefur yfirskriftina „Um samskipti lögmanna og dómstóla“. Ákvæði 21. gr. siðareglnanna er svohljóðandi:

Lögmaður má ekki stuðla að því, að sönnunargögnum sé spillt eða leynt, en óskytt er honum og óheimilt, gegn banni skjólstæðings, að láta dómstólum í té gögn og upplýsingar, sem skjólstæðingi eru til sakfellis.

Lögmanni er óheimilt að leggja fram í dómi sáttatillögur gagnaðila, lagðar fram utan réttar, nema með samþykki hans.

Lögmanni er heimilt að hafa samband við vitni í máli til að kanna hvað það getur borið um atvik og, ef því er að skipta, til að gera því kleift að búa sig undir vitnaleiðslu. Sé um að ræða vitni, sem eru í sérstökum tengslum við gagnaðila, er lögmanninum skytt að tilkynna lögmanni gagnaðila áður en haft er samband ef þess er nokkur kostur en ella jafn skjótt og kostur er. Hafi lögmaður samband við vitni ber honum að gæta viðeigandi tillitssemi og forðast að hafa áhrif á framburð vitnisins.

Í 24. gr. reglnanna segir síðan að ákvæði III. kafla gildi einnig, eftir því sem við á, um framkomu lögmanna og málflyttingsstörf fyrir úrskurðar- og kæruneftundum.

Umrædd ákvæði siðareglnanna hafa enga þýðingu fyrir það mál sem hér er til úrlausnar. Í fyrsta lagi eiga ákvæðin við um framlagningu sáttatillagna gagnaðila utan réttar í dómsmálum sem þegar hafa verið höfðuð. Þegar af þeirri ástæðu er ljóst að ákvæðin eiga ekki við, enda ekki um framlagningu gagna í dómsmáli að ræða. Jafnvel þó að litið yrði svo á að 24. gr. reglnanna ætti við um meðferð máls þessa fyrir Hugverkastofunni, þá er einsýnt að skilyrði ákvæðanna eru ekki uppfyllt, þar sem ekki á nokkurn hátt er um það að ræða að framlögð gögn séu sáttatillögur af hálfu varnaraðila í máli sem þegar er hafið, líkt og áskilið er í 21. gr. reglnanna. Gögnin sýna einfaldlega fram á samskipti aðila frá því í maí 2019 og þar til í mars 2020, um notkun varnaraðila á hinu umþrætta merki. Engar sáttatillögur eru þar lagðar fram, auk þess sem engin meðferð hjá dómstólum eða í þessu tilviki Hugverkastofunni var hafin þegar umrædd samskipti áttu sér stað.

Umrædd ákvæði eiga því á engan hátt við og er málalíbúnaður varnaraðila að þessu leyti því úr lausu lofti gripinn..

Loks hafnar beiðandi þeim fullyrðingum varnaraðila að framlagning fylgiskjals nr. 2 hafi enga þýðingu fyrir kröfu beiðanda. Þvert á móti sýna fylgiskjölin fram á að beiðandi gerði athugasemd við notkun varnaraðila á hinu umþrætta merki um leið og hann varð hennar var, krafðist þess að varnaraðili breytti merkinu til að greina það með fullnægjandi hætti frá vörumerki beiðanda og benti á augljósa ruglingshættu við það. Fylgiskjölin sýna fram á samskipti aðila þar að lútandi og framlagning þeirra hefur því þann augljósa tilgang að færa sönnur á málavexti eins og þeim er lýst af hálfu beiðanda.

2.

Varnaraðili heldur því fram að krafa beiðanda um stjórnsýslulega niðurfellingu vörumerkis varnaraðila styðjist við rangan lagagrundvöll. Eins og skýrt kemur fram á bls. 1 í kröfu beiðanda í kafla I. um lögmeata hagsmuni og á bls. 3 í umfjöllun um málsástæður beiðanda í kafla II.,



styður beiðandi kröfu sína við 28. gr. vörumerkjalaga, þar sem segir í 1. mgr. að unnt sé að fella skráningu vörumerkis úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, ef merkið hefur verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Það er rétt að í stuttum inngangi kröfunnar og í niðurlagi hefur slæðst inn misritun þar sem vísað er til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga, í stað 1. mgr. 28. gr. laganna og leiðréttist það hér með.

Augljóst er hins vegar af efnislegri umfjöllun þar sem gerð er grein fyrir lögmætum hagsmunum beiðanda og lagagrundvelli kröfunnar að beiðandi byggir kröfu sína á 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga. Lagagrundvöllur kröfu beiðanda virðist aukinheldur ekki dyljast varnaraðila ef marka má efnislegar varnir hans. Misritun þessi í inngangi og niðurlagi af hálfu beiðanda leiðir fráleitt til þess að hafna beri kröfunni, enda er ítarlega umfjöllun að finna í bæði kafla I. og kafla II. í kröfu beiðanda þar sem útlistað er að krafan byggji á 1. mgr. 28. gr. laganna.

3.

Í umfjöllun um málavexti vísar varnaraðili til þess að með vísan til fylgiskjals nr. 1 hafi það verið skilningur beiðanda að aðilar hefðu sammælt um að varnaraðili myndi gera breyta auðkenni sínu í „BB Hotel by Keflavik Airport“. Varnaraðili heldur því fram að þarna hafi átt að vísa til fylgiskjals nr. 2. Það er ekki rétt rétt, þ.e. tilvísun beiðanda er í reynd til fylgiskjals nr. 1. Bæði fylgiskjölin sýna þó fram á þennan skilning beiðanda og hefur það því enga úrslitabýðingu til hvaða fylgiskjals er vísað hvað þetta varðar, enda skipting fylgiskjalanna í tvennt líkt og áður greinir einungis til einföldunar þannig að samskipti á árinu 2019 séu í einu skjali og samskipti á árinu 2020 séu í öðru skjali. Grundvallaratriðið er að í kjölfar fundar aðila í júlí 2019 stóð beiðandi í þeirri trú að varnaraðili myndi einungis nota vörumerkið „BB Hotel by Keflavik Airport“, og gera samsvarandi breytingar á þeim stöðum þar sem enn væri notast við kommu eða bandstrik til að skilja á milli orðanna Hotel og Keflavik. Af samskiptum aðila sem lögð eru fram verður enn fremur ekki annað ráðið, sbr. tölvupóst lögmanns varnaraðila til lögmanns beiðanda þann 2. ágúst 2019. Enn fremur í tölvupósti varnaraðila til beiðanda þann 20. mars 2020, þar sem fyrirsvarsmaður varnaraðila segir orðrétt „...aftur á móti vorum við tilbúin að koma til móts við ykkur með þessum breytingum á helstu stöðum“.

Málatilbúnaði varnaraðila í kafla IV. í greinargerð hans, sem ber yfirskriftina „Athugasemdir við meinta málavexti“, þess efnis að merki varnaraðila brjóti ekki gegn vörumerkjarétti beiðanda, er enn fremur mótmælt með heildstæðum hætti. Vísast um það nánar til ítarlegra sjónarmiða um ruglingshættumat á milli vörumerkis beiðanda og vörumerkis varnaraðila í kröfu beiðanda, auk umfjöllunar hér að neðan.

Beiðandi mótmælir enn fremur þeim málatilbúnaði varnaraðila að það sé „á misskilningi byggð“ hjá beiðanda að eðlismunur sé á hvort notað er orðið „by“ til að skilja á milli orðanna Hotel og Keflavik í vörumerki varnaraðila, eða hvort bandstrik er notað til að skilja á milli orðanna. Það hefur verið skýr afstaða beiðanda frá upphafi að notkun á kommu, bandstriki eða öðrum greinarmerkjum til að skilja á milli orðanna Hotel og Keflavik sé ekki nægjanleg til að koma í veg fyrir ruglingshættu við vörumerki beiðanda. Þetta sýna samskipti aðila fram á svo ekki verður um villst.

4.

Á blaðsíðu 3 í greinargerð varnaraðila stillir hann upp töflu yfir þætti sem að hans sögn skipta máli við mat á ruglingshættu á milli vörumerkja aðila. Meðal þess sem þar er að finna eru lén sem aðilar nota í rekstri sínum, upplýsingar um staðsetningu hótela aðila innan Reykjanesbæjar, hversu margar stjórnur hótela aðila hafa og upplýsingar um hvernig hótelin



eru markaðssett. Beiðandi bendir af því tilefni á að enginn af framangreindum þáttum hefur nokkra einustu þýðingu við mat á ruglingshættu á milli vörumerkja aðila. Eins og ítarlega er fjallað um í kröfu beiðanda byggir mat á ruglingshættu á annars vegar merkjalíkingu og hins vegar vöru- og/eða þjónustulíkingu. Þegar vörumerki aðila eru metin út frá þessum atriðum er hætta á ruglingi veruleg, líkt og ítarlega er rökstudd í kröfu beiðanda.

5.

Í kafla V. í greinargerð varnaraðila er fjallað um ruglingshættu á milli merkjanna og heldur varnaraðili því fram að engin ruglingshætta sé fyrir hendi. Beiðandi mótmælir þessum málátlibúnaði varnaraðila og ítrekar þá afstöðu sína að veruleg ruglingshætta er á milli vörumerkjanna, sbr. sjónarmið og umfjöllun í kröfu um niðurfellingu vörumerkis varnaraðila.

Í umfjöllun varnaraðila er alfarið skautað framhjá þeirri staðreynd að orðhlutarnir sem skilja vörumerki beiðanda og varnaraðila að, þ.e. „BB“ og „Airport“ eru lýsandi í skilningi ákvæðis 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Þetta eru því veikari hlutar vörumerkis varnaraðila og ekki til þess fallnir að veita vörumerki varnaraðila aðgreiningarhæfi frá vörumerki beiðanda. Í 2. ml. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga segir:

„Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.“

Orðhlutinn „BB“ í vörumerki varnaraðila vísar til hugtaksins „bed and breakfast“ sem lýsir beinlínis tegund þjónustu varnaraðila. Umrætt hugtak er alþekkt í daglegu máli og á því sviði sem aðilar starfa, en það vísar til ákveðinnar tegundar af gistinguþjónustu. Í orðabók Cambridge er hugtakið skilgreint sem „a room to sleep in for the night and a morning meal, or a private house or small hotel offering this“, sbr. fylgiskjal nr. 1. Þegar hugtakinu „bed and breakfast“ er slegið inn í leitarvél Google kemur enda vefsíða varnaraðila fyrst upp:

The screenshot shows a Google search for "bed and breakfast". The search bar contains the text "bed and breakfast" and the search button is visible. Below the search bar, there are navigation options: "All", "Maps", "Images", "Videos", "News", and "More". The search results show approximately 844,000,000 results in 0.64 seconds. The top result is an advertisement for "Bed & Breakfast Hotel Keflavík | Next to Keflavík airport" from www.bbhotel.is. The ad text describes the hotel's features, including spacious rooms, private bathrooms, a lobby lounge, and car rental services. Below the ad, there are two call-to-action buttons: "The Shuttle" and "Hafa samband". The "The Shuttle" button includes the text "Picking up shortly before Departure" and "Give us a call". The "Hafa samband" button includes the text "Netfang booking@bbhotel.is" and "Símanúmer 426 5000". Below the ad, there is a link to "BB Hotel - Keflavík Airport: Home" with a brief description and navigation options like "Shuttle", "Gallery", and "Contact Us".

Þá sýnir framangreint glögg þá ótvíræðu ruglingshættu sem fyrir hendi er en vörumerki beiðanda HÓTEL KEFLAVÍK er í heild tekið upp í framangreinda auglýsingu varnaraðila enda er hið umþrætta vörumerki varnaraðila svo líkt vörumerki beiðanda að verulega hætt er við ruglingi.

Orðhlutinn „Airport“ vísar ennfremur beinlínis til þess hvar þjónusta varnaraðila er veitt, en hótél hans er staðsett nálægt Keflavíkurflugvelli. Orðhlutinn „BB“ gefur þannig beinlínis til kynna tegund þjónustunnar og orðhlutinn „Airport“ gefur beinlínis til kynna uppruna þjónustu varnaraðila, og því augljóst að samkvæmt ofangreindu ákvæði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga hafa þessir hlutar vörumerkis varnaraðila ekki til að bera nægilegt sérkenni í skilningi ákvæðisins. Þegar af þeirri ástæðu veita þeir vörumerki varnaraðila ekki aðgreiningarhæfi frá vörumerki beiðanda og ekki unnt að taka mið af þeim við mat á ruglingshættu vörumerkja aðila.

Í greinargerð sinni heldur varnaraðili því fram að hvorki sé til staðar sjónlíking né hljóðlíking. Þessu vísar beiðandi alfarið á bug og telur þvert á móti algera sjónlíkingu og hljóðlíkingu vera til staðar. Um þetta vísast til ítarlegrar umfjöllunar í kröfu beiðanda, en áréttað skal að vörumerki varnaraðila inniber vörumerki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK, í heild sinni. Sjón- og hljóðlíking er því augljós, enda ber að líta framhjá orðhlutunum „BB“ og „Airport“ við mat að þessu leyti. Það sem til skoðunar kemur við mat á ruglingshættu er því annars vegar vörumerki beiðanda HÓTEL KEFLAVÍK og hins vegar sá hluti hins umþrætta merkis varnaraðila sem taka ber mið af HÓTEL - KEFLAVÍK. Má því ljóst vera að **bæði sjón- og hljóðlíking er alger.**

Beiðandi áréttar tilvísun sína til dómsmála innan ESB sem öll sýna fram á að greinarmerki, þ.e. bandstrik og punktur, voru ekki talin veita umræddum vörumerkjum aðgreiningarhæfi. Umrædd mál hafa því ótvíræða þýðingu fyrir mál þetta hvað ofangreinda ályktun varðar. Málalíbúnaður varnaraðila um að umrædd mál séu ekki sambærileg því úrlausnarefni sem hér liggur fyrir er þar með vísað á bug.

Varnaraðili heldur því ranglega fram að engin merkingarlíking sé til staðar á milli vörumerkja aðila. Beiðandi fær ekki á nokkurn hátt séð hvernig varnaraðili kemst að þessari niðurstöðu. Með merkingarlíkingu (e. *conceptual similarity*) er átt við upplifun neytenda á því hvað vörumerki þýða eða til hvers þau vísa. Að mati beiðanda blasir við að merking vörumerkjanna er nákvæmlega sú sama og að neytendur upplifi þau á sama hátt, þ.e. að um sé að ræða hótél sem staðsett eru í Keflavík. **Merkingarlíking er því alger.**

Með hliðsjón af öllu framangreindu er ljóst að merkjalíking er alger. Þá liggur fyrir að **þjónustulíking er alger**, enda vörumerkin skráð fyrir sömu þjónustu.

Við mat á ruglingshættu er það fyrst og fremst skynjun neytanda sem skiptir máli og er þá átt við hinn almenna neytanda sem er tiltölulega skynsamur, athugull og vel upplýstur.<sup>1</sup> Ennfremur er ruglingshætta metin út frá þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur alla jafna aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Tengslin þurfa að lúta að ruglingi á uppruna vöru og þjónustu þannig að neytandi telji vörur eða þjónustu merkta ákveðnu vörumerki tengdar öðru merki og eigi uppruna sinn hjá sama aðila. Nánar tiltekið hefur hugtakið ruglingshætta verið útskýrt á eftirfarandi hátt í dómi Evrópudómstólsins í máli C-39/97, dags. 29. september 1998; „*the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings*“.<sup>2</sup> Neytendur þurfa að vera óvissir um uppruna vöru og þjónustu svo að um ruglingshættu sé að ræða, en hún er metin með tilliti til líkinda merkja og líkinda vöru og þjónustu.

<sup>1</sup> Dómur Evrópudómstólsins þann 11. nóvember 1997, í máli C-251/95 Sabel g. Puma, 23. mgr. C-363/99 Koninklijke g. Benelux-Merkenbureau, 34. mgr.

<sup>2</sup> Dómur Evrópudómstólsins þann 29. september 1998, í máli C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. MetroGoldwynMayer, 29-30. mgr.



Í ljósi þeirrar miklu sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu sem er með vörumerkjum varnaraðila og beiðanda, ásamt algerri þjónustulíkingu, er það mat beiðanda að veruleg ruglingshætta sé til staðar. Óumdeilanlegt er að markhópur þeirrar þjónustu sem báðir aðilar veita er hinn sami, þ.e. ferðamenn, bæði íslenskir og erlendir. Beiðandi telur því afar líklegt að neytendur ruglist á vörumerki varnaraðila og vörumerki beiðanda og telji þjónustuna af sama uppruna, þ.e. frá beiðanda. Í þessu sambandi er rétt að benda á að vörumerki beiðanda var skráð á grundvelli markaðsfestu með vísan til umfangsmikillar notkunar um áratuga skeið. Merkið hefur því áunnið sér sérkenni í hugum neytenda og að mati beiðanda eykur það hættu á ruglingi og að neytendur telji að þjónusta varnaraðila eigi sama uppruna og þjónusta beiðanda.

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 beiðandi ljóst að ruglingshætta í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er fyrir hendi á milli vörumerkis beiðanda og vörumerkis varnaraðila.

## II.

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi ótvírætt að vörumerkið BB Hotel – Keflavík Airport, nr. V0113771, hafi verið skráð andstætt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þar sem það skapar ruglingshættu við vörumerki beiðanda, HÓTEL KEFLAVÍK nr. 948/2011. Skilyrði 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga, sbr. 30. gr. a. laganna, eru því uppfyllt og fallast ber á kröfu beiðanda um stjórnarsýslulega niðurfellingu á vörumerkinu BB Hotel – Keflavík Airport, nr. V0113771.

Virðingarfyllst,



Hulda Árnadóttir, lögmaður

### Meðfylgjandi:

1. Útprint af skilgreiningu orðabókar Cambridge um hugtakið „bed and breakfast“.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Tilvísun ykkar: 202004-2569

Sent með tölvupósti eingöngu: [hugverk@hugverk.is](mailto:hugverk@hugverk.is)

Reykjavík, 28. ágúst 2020

**EFNI: Athugasemdir MyGroup ehf. við síðari athugasemdir Hótel Keflavík ehf. vegna kröfu um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar nr. V0113771, BB Hotel – Keflavik Airport**

Athugasemdir þessar eru lagðar fram fyrir hönd umbjóðanda okkar, MyGroup ehf., Keilisbraut 762, 262 Reykjanesbæ, sem er eigandi ofangreindrar vörumerkjaskráningar.

Vísað er til síðari athugasemda beiðanda, Hótel Keflavík ehf., dags. 23. júní 2020.

Í athugasemdum þessum vill umbjóðandi okkar koma eftirfarandi atriðum á framfæri:

1. Umbjóðandi okkar hér með endurtekur allar röksemdir og kröfur, sem koma fram í greinargerð umbjóðanda okkar í máli þessu, dags. 29. apríl 2020.
2. Varðandi fylgiskjal nr. 2 með kröfu beiðanda, dags. 14. apríl 2020 og hvað sem öðru líður, kemur ekkert fram í því fylgiskjali, sem skiptir máli varðandi þau lögfræðilegu álitamál á sviði vörumerkjaréttar, sem mál þetta snýst um.
3. Varðandi leitarniðurstöður á Google, ræður umbjóðandi okkar ekki slíkum leitarniðurstöðum og því að leitarvél Google kunni að grafa upp á veraldarvefnum fyrri framsetningu umbjóðanda okkar á merki sínu.
4. Krafa umbjóðanda okkar er þess vegna enn sú að Hugverkastofan hafni að öllu leyti kröfu beiðanda og að skráning vörumerkisins BB Hotel – Keflavik Airport, nr. V0113771, haldi gildi sínu.

Beðist er velvirðingar á því að athugasemdir þessar berast fjórum dögum eftir auglýstan frest.

Virðingarfyllst,

BBA Fjeldco ehf.



---

Hafliði K. Lárusson, lögmaður