

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjaness föstudaginn 13. júlí 2012 í máli nr. E-1450/2011:

Hótel Keflavík ehf.

(Hulda Árnadóttir hdl.)

gegn

Flugleiðahóтели ehf. og

H 57 - Flughóтели Keflavík ehf.

(Jóhannes Sigurðsson hrl.)

Mál þetta, sem var dómtekið 20. júní sl., var höfðað 14. september 2011.

Stefnandi er Hótel Keflavík ehf., Vatnsnesvegi 12, Reykjanesbæ.

Stefndu eru Flugleiðahótel ehf., Reykjavíkurlflugvelli, Reykjavík og H 57 - Flughótel Keflavík ehf., Lyngási 11, Garðabæ.

Stefnandi krefst þess að staðfest verði lögbann sem Sýslumaðurinn í Hafnarfirði lagði 2. september 2011 við því að stefndu noti auðkenni sem innihalda vörumerki og firmaheiti stefnanda „Hotel Keflavík“/„Hótel Keflavík“. Enn fremur að viðurkennt verði að stefndu sé óheimilt að nota auðkenni fyrir hótelið að Hafnargötu 57, Reykjanesbæ sem innihalda vörumerkið og firmaheitið „Hotel Keflavík“/„Hótel Keflavík“. Loks er þess krafist að stefndu verði dæmd til að greiða stefnanda lögbannskostnað og málskostnað.

Stefndu krefjast þess að hafnað verði staðfestingu á lögbanni sem Sýslumaðurinn í Hafnarfirði lagði 2. september 2011 við því að stefndu noti auðkenni sem innihalda vörumerki og firmaheiti stefnanda „Hotel Keflavík“/„Hótel Keflavík“. Þá er krafist sýknu af viðurkenningarkröfu stefnanda. Loks er gerð krafa um að stefnandi greiði stefndu hvorum um sig málskostnað bæði vegna kostnaðar við lögbannsmálið og héraðsdómsmálið.

I

Málavextir eru þeir að frá árinu 1986 hefur stefnandi rekið hótél að Vatnsnesvegi 12 í Reykjanesbæ, undir auðkenninu „Hotel Keflavík“/„Hótel Keflavík“. Firmaheiti stefnanda, „Hótel Keflavík ehf.“ hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá frá sama ári, auk þess sem stefnandi á skráð hjá Einkaleyfastofu orð- og myndmerkið „Hótel Keflavík“, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 444/2010, og orðmerkið „Hótel Kef“, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 482/2010. Bæði merkin eru skráð fyrir veitinga- og tímabundna gistingu í flokki 43. Auk þess kveðst stefnandi eiga vörumerkjarétt á orðmerkinu „Hotel Keflavík“/„Hótel Keflavík“ á grundvelli 25 ára óslitinnar

notkunar og markaðsfestu, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Samkvæmt endurríti úr vörumerkjaskrá fékk stefnandi skráð myndmerkið „Hótel Keflavík“ og styttinguna „Hótel Kef“ sem orðmerki. Þá kveðst stefnandi vera réttihafi lénsins hotelkeflavik.is og starfræki þar vefsíðu til kynningar á starfsemi sinni og bókunar á þjónustu.

Um miðjan júlí 2011 kveðst stefnandi hafa orðið var við að auðkennið „Icelandair Hotel Keflavík“/„Icelandair hótel Keflavík“ hafði verið tekið í notkun fyrir hótelið að Hafnargötu 57, Reykjanesbæ, en það sé staðsett við hlið hótels stefnanda. Stefnandi kveður það hótel hafa verið rekið og markaðssett undir heitinu „Icelandair Flughótel“ eða „Flughótel“. Þá hafi hótelið í daglegu tali og innan ferðaþjónustunnar almennt verið kallað „Flughótel“, „Flughótelið“ eða einungis „Flug“. Hótelið að Hafnargötu 57 sé hluti af hótelkeðju stefnda Flugleiðahótela ehf., en sé í eigu stefnda H 57 – Flughótel Keflavík ehf., sem jafnframt sjái um rekstur hótelsins.

Stefndu lýsa atvikum á þann veg að þau hafi um langt skeið rekið hótel bæði í Keflavík og víðsvegar um Ísland. Stefndi Flugleiðahótel ehf. reki nú fjölmörg hótel um landið undir heitinu Icelandair Hotels, ýmist beint eða í gegnum félög sem vinni samkvæmt sérleyfi til notkunar á vörumerki félagsins. Stefndi H-57 Flughótel Keflavík ehf. reki starfsemi sína á grundvelli sérleyfis frá stefnda Flugleiðahóteli ehf. Flugleiðahótel ehf. sé dótturfélag Icelandair Group hf. sem meðal annars eigi og reki flugfélögin Icelandair og Flugfélag Íslands. Vörumerkið „ICELANDAIR“ sé í eigu Icelandair samstæðunnar og sé eitt best þekkt vörumerkið á Íslandi og líklega það íslenska vörumerki sem best sé þekkt í heiminum. Hótel undir vörumerkinu ICELANDAIR HOTELS hafi verið rekin af stefndu að minnsta kosti frá febrúar 1997. Þá hafi vörumerkið ICELANDAIR verið skráð eign samstæðunnar hjá Einkaleyfastofu allt frá árinu 1988 og meðal annars undir flokki 43 sem taki til hótel- og veitingarekstrar. Vörumerkið ICELANDAIR HOTELS sé einnig eign samstæðunnar og hafi verið skráð eign í vörumerkjaskrá frá árinu 2003. Flughótelið í Keflavík hafi fyrst verið tekið í notkun árið 1988 líkt og fram komi í blaðagrein í DV frá árinu 1997 og þá komi fram í blaðagreinum frá árunum 1991 og 1994 að hótelið sé nefnt Flughótelið í Keflavík. Tilvísun í hótelpjónustu og staðarheitið Keflavík hafi því verið notuð í rekstri þessa hótels um langan tíma án athugasemda annarra hótelhaldara, þar með talið stefnanda.

Þá greina stefndu svo frá að þeir hafi rekið hótel í Keflavík frá árinu 1999 undir merkjum ICELANDAIR HOTELS. Það hótel hafi verið rekið og markaðssett undir heitinu Flughótel, Flughótel Icelandair Hotels, Flughótel Keflavík eða Flughótel í Keflavík. Á árinu 2010 hafi stefndu svo lagt í umfangsmikla og kostnaðarsama vinnu við endurskilgreiningu og uppbyggingu á vörumerkinu ICELANDAIR HOTELS. Sú vinna hafi meðal annars falið í sér að samræma heiti á hótelum innan Icelandair samstæðunnar. Niðurstaðan af þeirri vinnu liggi fyrir í kynningargögnum frá janúar 2011. Á grundvelli þeirrar vinnu hafi verið handa við að kynna og markaðssetja hótel innan samstæðunnar. Aðaláherslan í kynningargögnunum sé á vörumerkið ICELANDAIR HOTELS. Til aðgreiningar á hinum ýmsu Icelandair hótelum sé skeytt við heitum eins og Reykjavík, Keflavík, Hérað, Akureyri, Hamar, Flúðir, Klaustur og Natura, sem tilvísun í staðsetningu eða áherslu í rekstri viðkomandi hótels. Heitið Hérað sé almennt þekkt stytting á heitinu Fljótshálsá og feli sú tilvísun því í sér styttingu á staðarheiti. Við framangreindar breytingar á kynningu og heitum hótela innan samstæðunnar hafi heiti hótelsins í Keflavík verið

breytt í Icelandair hótél Keflavík. Eina breytingin á nafninu hafi því verið að heitinu „Flug“ hafi verið breytt í „Icelandair“.

Stefnandi greinir svo frá að eftir að stefndu hafi tekið framangreint heiti í notkun hafi tekið að bera á verulegum ruglingi hjá viðskiptavinum beggja málsaðila. Þann 22. júlí 2011 hafi stefnandi farið bréflega fram á það við stefndu að látið yrði af notkun auðkennisins „Icelandair Hotel Keflavík“/„Icelandair hótél Keflavík“ sem heiti á umræddu hóteli. Þeirri beiðni hafi verið hafnað í bréfi stefndu, dagsettu 29. júlí s.á. Að frumkvæði stefnanda hafi aðilar í kjölfarið freistað þess að leita sátta og hafi stefnandi átt bæði fundi og samtöl við fyrirsvarsmenn beggja stefndu, en þær umleitanir hafi ekki borið árangur. Í ljósi þess að sáttaumleitnir hafi ekki borið árangur hafi stefnanda verið nauðsynlegt að leggja fram beiðni um lögbann. Var það gert hjá Sýslumanninum í Hafnarfirði 22. ágúst 2011 og var beiðnin tekin fyrir 2. september 2011. Taldi sýslumaður að skilyrði 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. væru uppfyllt og lagði lögbann við notkun stefndu á auðkenni sem innihaldi vörumerki og firmaheiti stefnanda „Hotel Keflavík“/“Hótél Keflavík“. Í samræmi við ákvæði laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. var mál þetta höfðað til staðfestingar á því lögbanni og til viðurkenningar á rétti stefnanda.

II

Stefnandi kveðst byggja á því að öll skilyrði 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. séu uppfyllt í máli þessu. Byggt sé á því að notkun stefndu á auðkenninu „Icelandair Hotel Keflavík“/„Icelandair hótél Keflavík“ fyrir hótelið að Hafnargötu 57, feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda og sé í andstöðu við 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Samkvæmt ákvæðinu felist í vörumerkjarétti stefnanda að öðrum sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin taki til sömu eða svipaðrar þjónustu og ef hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þegar ruglingshætta sé metin sé það sú heildarmynd sem við blasi sem ráði og í því sambandi sé einkum litið til þriggja þátta; þ.e. sjónlíkingar, hljóðlíkingar og merkingar. Ekki þurfi að fjölyrða um að augljós hætta sé á ruglingi í því tilviki sem hér um ræði enda innihaldi auðkenni stefndu vörumerki stefnanda í heild sinni. Forskeytið „Icelandair“ sé fráleitt til þess fallið að veita því aðgreiningarhæfi. Í því sambandi sé rétt að benda á að forskeytið „Icelandair“ sé ekki í öllum tilvikum notað í markaðsfærslu stefndu á internetinu. Þá kveðst stefnandi áréttta að ritháttur auðkennisins skipti engu máli í þessu sambandi. Hvort auðkenni sé ritað á ensku eða íslensku hafi enga þýðingu varðandi aðgreiningarhæfi þess. Ennfremur verði að hafa í huga varðandi ruglingshættu að þeim mun líkari sem sú atvinnustarfsemi er sem viðkomandi merkjum sé ætlað að auðkenna, þeim mun meiri kröfur þurfi að gera við mat á ruglingshættu þeirra. Þannig þurfi merkin að vera þeim mun ólíkari til þess að ruglingshætta teljist ekki vera fyrir hendi. Í þessu tilviki sé ekki nóg með að þjónustan sé nákvæmlega sú sama og einnig sé hótelið að Hafnargötu 57 staðsett við hlið hótels stefnanda. Þá telji stefnandi enn fremur að þar sem verulegur hluti bókana á hótelin fari fram erlendis, ýmist í gegnum erlendar ferðarskrifstofur eða á internetinu, sé veruleg hætta á því að neytendur telji stefnanda hafa tekið upp samstarf við Icelandair og álíti þar með ranglega að tengsl séu með merkjunum. Sjónlíking orðanna sé augljós, hljóðlíking þeirra alger og merking þeirra hin sama. Því megi vera ljóst að notkun stefndu á auðkenninu „Hotel Keflavík“/“Hótél Keflavík“ rúmist innan verndarsviðs vörumerkis stefnanda.

Þá byggi stefnandi á að til fyllingar augljósri ruglingshættu í skilningi vörumerkjaréttar, eigi raunverulegur ruglingur sér auk þess stað daglega, með tilheyrandi óþægindum bæði fyrir viðskiptavinum stefnanda og stefndu, sem og aðra þá sem starfi á vettvangi ferðaþjónustu. Þannig séu ítrekuð dæmi þess að á hótél stefnanda mæti viðskiptavinir sem telji sig eiga þar bókuð herbergi, en við nánari eftirgrennslan komi í ljós að viðkomandi eigi bókuð herbergi hjá stefndu. Í greinargerð stefndu í tengslum við lögbannsgerð sýslumanns sé því haldið fram að stefnandi hafi reynt að búa til vandamál og ruglingshættu með umræddum tilvikum til þess að reyna að styðja sjónarmið sín. Þessu sé mótmælt af hálfu stefnanda sem rógburði og örökstuddum dylgjum. Staðreyndin sé sú að allt frá því að stefndu hafi tekið upp notkun á vörumerki stefnanda til auðkenningar á þjónustu sinni, hafi komið upp fjölmörg raunveruleg tilvik þar sem ruglingur hefur átt sér stað með tilheyrandi óþægindum.

Stefnandi vísar einnig til þess að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun vörumerkis sem sé og hafi verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Í 2. málsl. 2. mgr. sama ákvæðis komi fram að vörumerki sem ekki teljist uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, geti skapað vörumerkjarétt ef það öðlast sérkenni við notkun. Ef orðmerkið „Hotel Keflavík“/“Hótél Keflavík“ hafi skort sérkenni fyrir 25 árum er stefnandi hóf notkun þess sé ljóst að það hafi öðlast sérkenni á þeim tíma á grundvelli viðamikillar markaðssetningar og óslitinnar notkunar. Þá beri enn fremur að hafa hugfast að Keflavík hafi ekki sömu þýðingu sem staðartilvísun og áður þar sem sveitarfélagið beri nú heitið Reykjanesbær. Vörumerkið „Hotel Keflavík“/“Hótél Keflavík“ geti því ekki með nokkru móti takmarkað möguleika annarra sem reki hótél í Reykjanesbæ til að gera grein fyrir þjónustu sinni. Í þessu sambandi megi enn fremur vísa til þess að umrætt landsvæði sé í ferðaþjónustu almennt nefnt Reykjanes svo sem ferðaþjónustuvefurinn reykjanes.is ber glögg merki um. Í greinargerð stefndu í tengslum við lögbannsgerðina segi að til aðgreiningar á hinum ýmsu hótélum Ícelandair sé staðarheiti skeytt við. Í því sambandi sé meðal annars nefnt Hótél Hérað, en stefnandi bendi á að umrætt hótél sé staðsett á Egilsstöðum. Þrátt fyrir það noti stefndu ekki auðkennið Hótél Egilsstaðir. Framkvæmd stefndu virðist því vera á mismunandi máta eftir hótélum og ekkert mæli gegn því að stefndu noti staðarheitið Reykjanes um hótél sitt að Hafnargötu 57.

Eins og fram hafi komið mótmæli stefnandi þeim málalíbúnaði stefndu að hótelið að Hafnargötu 57 hafi verið markaðssett undir heitunum „Flughótél Keflavík“ eða „Flughótél í Keflavík“. Þetta fái stuðning í þeim fylgigögnum sem stefndu lögðu fram við lögbannsgerðina hjá sýslumanni, en af þeim sé ljóst að áherslan í markaðssetningu hótelsins hafi verið á heitið „Flughótél“. Jafnvel þó að stefndu hafi í afmarkaðan tíma markaðssett hótél sitt undir heitinu Flughótél Keflavík eða Flughótél í Keflavík, sem stefnandi fái þó alls ekki séð af fyrirliggjandi gögnum, bendi stefnandi á að það veiti þeim engan rétt til þess að brjóta gegn vörumerkjarétti stefnanda með þeim hætti sem nú hafi verið gert með notkun á vörumerki stefnanda „Hotel Keflavík“/“Hótél Keflavík“. Í fyrra tilvikinu, þ.e. „Flughótél Keflavík“/“Flughótél í Keflavík“, sé öll áherslan á forskeytið „flug“ og ruglingshætta því ekki sú sama. Til samanburðar innihaldi það auðkenni sem stefndu noti nú, vörumerki stefnanda í heild sinni.

Í greinargerð stefndu í tengslum við lögbannsgerðina sé því haldið fram að stefnandi hafi sótt um skráningu á orðmerkinu „Hótel Keflavík“ á árinu 2010 en umsókninni verið hafnað á grundvelli 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Þetta sé ekki rétt hjá stefndu. Hið rétta sé að það hafi aldrei reynt á það til hlítar hvort skráning fengist á umræddu orðmerki þar sem stefnandi hafi breytt skráningarbeiðninni í orð- og myndmerki, sbr. skráningu nr. 444/2010. Þá sé rétt að taka fram í sambandi við tilvísun stefndu um að skráningu á orðmerkinu „Hótel Egilsstaðir“ hafi verið hafnað, að sambærileg vörumerki, þ.e. samsett úr orðinu „hótel“ og staðarheiti, hafa verið skráð sem orðmerki hér á landi. Þannig megi nefna orðmerkin HÓTEL KLAUSTUR (skráning nr. 842/2003) sem staðsett sé á Kirkjubæjarklaustri, HÓTEL BLUE LAGOON (skráning nr. 166/2003) sem staðsett sé við Bláa lónið, HÓTEL LAKI (skráning nr. 223/2008) sem staðsett sé að Efri-Vík á Suðurlandi, ekki langt frá Lakagígum, HÓTEL HOLT (skráning nr. 1177/2007) staðsett í Þingholtunum í Reykjavík og HÓTEL KATLA (skráning nr. 353/2009) sem staðsett sé í Mýrdal nálægt Kötlu. Það liggi því fyrir að Einkaleyfastofan hafi talið sambærileg merki vera hæf til skráningar sem orðmerki.

Vegna málflyttings stefndu í tengslum við lögbannsgerðina telji stefnandi nauðsynlegt að áréttu að hann haldi því ekki fram að hann eigi einkarétt á að nota orðin „hótel“ og „Keflavík“. Í ljósi 25 ára notkunar stefnanda á umræddum orðum með framangreindum hætti og í ljósi markaðsfestu telji hann sig eiga vörumerkjarrétt á auðkenninu „Hotel Keflavík“/“Hótel Keflavík“. Það komi ekki í veg fyrir að aðrir geti notað umrædd orð til auðkenningar á þjónustu sinni svo framarlega sem þau séu ekki notuð í sömu röð og stefndi gerir og í samfellu. Á þeim 25 árum sem stefnandi hafi rekið Hótel Keflavík hafi hann skapað auðkenninu markaðsfestu og áunnið því viðskiptavild. Stefnandi telji því enn fremur að notkun stefndu á fyrrgreindu auðkenni feli í sér óréttmæta viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að afla stefndu viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað áralangrar markaðssetningar stefnanda og þar með ótvírætt brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í 1. málslíð 15. gr. a. nefndra laga komi meðal annars fram að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er noti. Stefnandi telji að öll notkun stefndu á firmaheiti hans með ofangreindum hætti feli í sér skýrt brot á ákvæði þessu. Í 2. málslíð 15. gr. a. segi svo að sérhverjum sé bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Stefnandi telji ljóst að í notkun stefndu á áður nefndu auðkenni felist jafnframt brot á þessu ákvæði enda augljóst að það skapi bæði ruglingshættu við vörumerki hans og firmaheiti. Í þessu sambandi skuli, í ljósi röksemdafærslu stefndu, áréttuð að framangreindu ákvæði sé ætlað að veita auðkennum vernd til fyllingar þeirri vernd sem þau njóta samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1997 um vörumerki. Það liggi því fyrir að auðkenni þurfi ekki að uppfylla skilyrði nefndra laga um skráningu, þar með talið sérkenni, til þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Þá kveðst stefnandi benda á að stefndu hafi verið fullkunnugt um firmaheiti stefnanda, vörumerki og lén þegar notkun auðkennisins „Icelandair Hotel Keflavík“/“Icelandair hótel Keflavík“ hafi hafist og geti þeir því ekki talist hafa verið í góðri trú þegar þeir tóku það upp. Þá sé forskeytið „Icelandair“ ekki í öllum tilvikum notað í markaðsfærslu þeirra á internetinu. Það sé því ljóst að stefndu séu

að nýta sér markaðssetningu sem stefnandi hafi innt af hendi undanfarin 25 ár með tilheyrandi kostnaði og það góða orðspor sem hann hafi skapað sér.

Samkvæmt framangreindu séu uppfyllt skilyrði 41. gr. laga nr. 45/1997 fyrir því að lögbann verði lagt á, en samkvæmt því ákvæði sé unnt að krefjast lögbanns við athöfn sem þegar sé hafin og brjóti gegn vörumerkjarétti. Þá séu uppfyllt skilyrði 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. fyrir því að lögbann verði lagt á. Að mati stefnanda sé sú athöfn hafin sem krafist sé staðfestingar lögbanns við og sú athöfn brjóti gegn lögvörðum hagsmunum stefnanda og réttindum hans. Stefnandi kveður réttindi sín fara forgörðum eða verða fyrir spjöllum láti stefndu ekki af notkun auðkennisins nú þegar. Ruglingshætta sé veruleg og notkun stefndu á auðkenninu til þess fallin að afla þeim viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað stefnanda. Þeim mun lengur sem stefndu noti umrætt auðkenni þeim mun meira verði tjón stefnanda. Þá sé enn fremur veruleg hætta á að sú viðskiptavild sem stefnandi hafi áunnið sér rýrni vegna þeirra óþæginda sem viðskiptavinir hans verði fyrir vegna þessa. Með vísan til 3. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 árétti stefnandi að augljóst sé að réttarreglur um skaðabætur tryggi ekki hagsmuni stefnanda, enda sé engin leið að reikna tjón hans af völdum aðgerða stefndu til fjár. Þá séu hagsmunir stefnanda af því að fyrirbyggja notkun stefndu á umræddu auðkenni augljóslega mun meiri en hagsmunir stefndu af því að nota það.

Um lagarök varðandi staðfestingu á lögbanni vísar stefnandi til laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl., einkum 1. mgr. 24. gr., 36. og 39. gr. laganna. Um kröfu til viðurkenningar á vörumerkjarétti stefnanda, vísar stefnandi til ákvæða laga nr. 45/1997 um vörumerki og ákvæða laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Málskostnaðarkrafa stefnanda er reist á ákvæðum XXI. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. einkum 129. og 130. gr. laganna.

III

Stefndu kveðast byggja kröfur sínar á því að stefnandi eigi ekki einkarétt til notkunar á heitunum „Hótel“ og „Keflavík“, hvorki í sitthvoru lagi né saman. Þar sem heitin séu almenn lýsing á þjónustu annars vegar og hins vegar staðarheiti sé ekki unnt að öðlast vörumerkjarétt á slíkum heitum nema í undantekningartilvikum. Skilyrði þess að það komi til álita að viðurkenna réttindi til slíkra almennra heita sé að notkun heitis hafi leitt til þess að yfirgnæfandi hluti neytenda á viðkomandi sviði tengi hin almennu heiti við starfsemi viðkomandi aðila. Í málinu liggja ekki fyrir nein gögn sem styðji að svo sé. Þvert á móti liggja fyrir gögn sem sýni að einungis lítill hluti neytenda tengi þessi nöfn við þjónustu stefnanda. Þá byggja stefndu á því að einstök orð í myndmerki stefnanda njóti ekki verndar vörumerkjaréttar og að fyrir liggja að orðmerkinu HÓTEL EGILSSTAÐIR hafi verið synjað skráningar hjá Einkaleyfastofu árið 2006 með vísan til 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Þá sé einnig byggt á því að þar sem þessum almennu heitum sé skeytt við hið þekkta vörumerki „ICELANDAIR“ í auðkenni stefndu, þá sé það nægjanleg sérgreining og sjálfstætt auðkenni sem sé sérkennandi fyrir þjónustu stefndu. Þessi háttur á auðkenninum fyrir hótelpjónustu sé venjubundinn í hótelpjónustu í heiminum. Af þessum sökum valdi auðkenni stefndu ekki ruglingshættu.

Stefndu byggi á því að það sé meginregla í vörumerkjarétti að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á lýsandi heitum eins og heiti á þjónustu eða staðarheiti. Þessi

regla komi fram með skýrum hætti í ákvæði 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Þar komi fram að það sé skilyrði skráningar á vörumerki að það sé til þess fallið að greina það frá vörum annarra. Í ákvæðinu komi fram að „Merki, sem eingöngu gefa til kynna tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni.“ Það sé ljóst að orðið hótél sé lýsing á tegund þjónustu sem allir hótélhaldarar veiti og tilvísun í Keflavík segi á hvað stað þjónustan sé veitt eða hvaðan hún sé uppruninn. Í samræmi við þessa reglu hafi Einkaleyfastofan hafnað skráningu á heitum sem séu almenn lýsing á þjónustu og staðsetningu. Dæmi um þetta sé synjun Einkaleyfastofu á umsókn stefnanda á skráningu á orðmerkinu HÓTEL KEFLAVÍK og synjun Einkaleyfastofu á heitinu HÓTEL EGILSSTAÐIR. Þau auðkenni sem stefnandi nefni sem dæmi um tilvísanir til staðarheita séu það ekki. T.d. sé auðkennið BLUE LAGOON skrásett vörumerki og heiti á starfsemi og vörum sem eigandi þess reki og selji, sbr. vörumerkjaskráningu frá árinu 1986. Vörumerkið BLUE LAGOON hafi því verið til áður en umrædd starfsemi á Suðurnesjum hafi verið sett á fót. Staðarheitið hafi orðið til á grundvelli vörumerkis en ekki öfugt. Þá vísi stefndu til þess að auðkennin KLAUSTUR, LAKI og HOLT séu styttingar eða sérkennandi afbrigði af staðarheitum sem samþykkt hafi verið til skráningar með heitinu hótél. Stefnandi hafi fengið skráð samsvarandi styttingu á heitinu Keflavík með skráningu á vörumerkinu HÓTEL KEF. Auðkennið KATLA sé tilvísun í eldfjall en ekki staðarheiti. Þau tilvik sem hér hafi verið nefnd sýni svo ekki verði um villst að Einkaleyfastofan hafi framfylgt ákvæðum 13. gr. vörumerkjalaga með skýrum hætti. Þá geti skráning stefnanda á myndmerkinu þar sem orðin „HÓTEL“ og „KEFLAVÍK“ komi fyrir ekki skapað honum sérréttindi til að nota heitin hótél og Keflavík í nafni fyrir atvinnurekstur. Vörumerkjaverndin vegna þeirrar skráningar takmarkist við myndmerkið, en taki ekki til hinna almennu heita sem fram komi í merkinu.

Þá byggi stefndu á því að mjög þröng skilyrði séu fyrir beitingu undantekningar frá framangreindri meginreglu. Stefnandi hafi ekki sýnt fram á að hann hafi með notkun á auðkenninu „Hótél Keflavík“ skapað því sérkenni í skilningi ákvæðis 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Á því sé byggt að gerðar séu strangar kröfur um að stefnandi sanni að auðkennið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun samkvæmt ákvæði 2. mgr. 3. gr. laganna. Reglan byggi á því að líkur séu á því að almenn heiti hafi ekki fullnægjandi sérkenni og stefnandi hafi því sönnunarbyrðina fyrir undantekningu á reglunni. Í málinu liggja ekkert fyrir um að auðkennið hafi öðlast sérkenni, heldur liggja þvert á móti fyrir upplýsingar um að auðkennið hafi ekki neina sérstaka þýðingu hjá þorra neytenda. Það sé viðurkennd regla í vörumerkjarétti að til þess að unnt sé að heimila undantekningu frá almennu reglunni, þá verði hið almenna heiti að hafa öðlast sérkenni yfirgnæfandi hluta neytenda viðkomandi þjónustu. Sýna þurfi fram á að þegar neytandi heyri eða sjái auðkennið, þurfi hann að tengja það starfsemi tiltekins aðila, en ekki almennt þeirri þjónustu sem verið sé að veita á viðkomandi stað. Í viðhorfskönnun frá Capacent sem fyrir liggja í málinu komi skýrlega fram að einungis lítill hluti neytenda (undir 20%) tengi heitin Hótél og Keflavík við þjónustu stefnanda og yfirhöfuð þekki til hótels hans. Könnunin sanni því að heitið hafi ekki sérkenni í hugum neytenda.

Í málinu liggja ekki fyrir nein gögn um að auðkennið hafi hlotið markaðsfestu eða að því fylgi sérstök viðskiptavild. Þótt fyrirtæki stefnanda beri þetta nafn, leiði það ekki til þess að nafnið teljist sérkennandi. Nokkur dæmi í fjölmiðlum í Keflavík, þar sem nafn fyrirtækisins sé nefnt í frétt eða auglýsingu, sé ekki sönnun um

sérkenni eða markaðsfestu. Á það sé bent að viðskiptavinir hótelsins séu fyrst og fremst erlendir ferðarmenn og Íslendingar sem búi utan Suðurnesja. Það hafi því enga þýðingu í málinu að lögð séu fram gögn um umfjöllun um firmaheitið í fjölmiðlum sem ekki nái til raunverulegra viðskiptamanna hótelsins. Ekkert liggi fyrir um útbreiðslu þeirra kynningabæklinga sem lagðir hafi verið fram. Þá sé á það bent að í kynningarbæklingum sem lagðir hafi verið fram sé heitið Hótel Keflavík iðulega tengt myndmerkinu sem stefnandi hafi fengið skráð og hafi þannig ekki mikla þýðingu við sönnun á því að almennu heitin hafi öðlast sérkenni.

Einnig byggji stefndu kröfur sínar á því að auðkennin „Icelandair Hotel Keflavík“ og „Icelandair hótel Keflavík“ séu vel til þess fallin að aðgreina þau frá starfsemi annarra hótelhaldara í landinu og nöfnum sem hótel þeirra bera. Það sé nánast útilokað að unnt sé að ruglast á vörumerkinu „Hótel Keflavík“ og „Icelandair hótel Keflavík.“ Hið síðarnefnda tengist augljóslega starfsemi Icelandair og njóti orðspors þess félags. Nafnið á hóteli stefnanda vísi annars vegar til þjónustu sem margir veiti og hins vegar til þess staðar þar sem nokkur hótel séu rekin. Ekki sé um það deilt að stefndu eigi rétt til að nota vörumerkið ICELANDAIR og ICELANDAIR HOTELS. Í kröfugerð stefnanda sé í raun gerð krafa um að stefndu sé óheimilt að nota vörumerkin ICELANDAIR og ICELANDAIR HOTELS sem fullnægjandi aðgreining á hótelpjónustu sem þeir veiti í Keflavík. Engin stoð sé fyrir því að fallast á slíka kröfu. Því sé ljóst sé að með því að skeyta hinu þekktu ICELANDAIR vörumerki við nafn hótelsins í stað „Flug“ hafi nafnið mun meiri sérkenni en áður og aðgreini hótelið betur frá öðrum hótelum í Keflavík, sérstaklega heitinu á hóteli stefnanda, sem sé eingöngu lýsing á þjónustu og staðarheiti. Við þessa breytingu hafi ruglingshættan, sem kunni að hafa verið fyrir hendi, horfið eða að minnsta kosti minnkað verulega.

Þá byggji stefnandi á því að það sé viðskiptavenja á hótelmörkuðum að hóteleigendur skeyti þjónustu og staðarheitum við auðkenni á hótelum sem þeir reki. Þetta sé gert til glöggvunar fyrir neytendur þannig að þeir átti sig á því hvaða þjónustu sé verið að bjóða og hvar hún sé staðsett. Í þessu sambandi sé bent á að stefndu hafi notað þessi heiti þ.e. hótel og Keflavík í kynningu á sínu hóteli í Keflavík um langt skeið. Sem dæmi um þekktar hótelpjónustur sem noti þessa framsetningu á auðkennum sínum og í kynningum séu Hilton, en sú hótelpjónusta reki í raun hótel undir nokkrum auðkennum til viðbótar við Hilton til dæmis Conrada, Waldorf Astoria, Doubletree og Hampton. Fjölmargar hótelpjónustur mætti nefna sem notist við tilvísanir í staðarheiti og þjónustu sem viðskeyti við þekkt vörumerki, svo sem Hilton Reykjavík Nordica, Grand Hótel Reykjavík, Reykjavík Hótel Centrum, Icelandair Hotel Reykjavík Nature o.fl. Þessi heiti og kynningar megi finna á Google leitarvélinni vegna leita á orðinu hótel, staðarheitunum London, Keflavík, Reykjavík og New York. Af þessum leitarniðurstöðum megi sjá að kynningar á hótelum fari gjarnan fram með tilvísun í stað og þjónustu. Þá sjáist á leit eftir orðunum Hótel Keflavík, að hótel stefnanda komi þar fram svo og hótel stefndu. Því sé mótmælt sem rangri fullyrðingu að stefndu hafi keypt sér forréttindi hjá leitarvélafyrirtækjum til þess að nafn þeirra hótels í Keflavík komi fremur upp en nafn á hóteli stefnanda. Þá vísi stefndu til þess að stefnandi hafi lagt mikið á sig til þess að reyna að tryggja einkarétt til notkunar á heitonum hótel og Keflavík á leitarvélum á veraldarvefnum. Hann hafi reynt að hafa áhrif á það hvernig aðilar sem kynni og selji hótelpjónustu setji fram upplýsingar um starfsemi stefndu. Stefnandi virðist telja að hann geti öðlast einkarétt á því að nota þessi tvö orð í kynningu á hótelpjónustu á netinu. Fyrir liggi gögn og tilvísanir í veraldarvefi sem

notaðir séu til sölu og kynningar á hótelpjónustu. Samkvæmt þeim gögnum sé ljóst að það þekkist ekki að einstakur hótelpjónustugæfingur geti fengið einkarétt á notkun á svo almennum heitum. Ljóst sé að með því að samþykkja kröfur stefnanda væri dómstóll að búa til sérstaka íslenska reglu í vörumerkjarétti sem ekki þekkist í öðrum löndum.

Jafnframt byggja stefndu á því að ekki liggi fyrir sannanir um að meiri ruglingshætta sé í viðskiptum aðila eftir að stefndu juku áherslu á auðkennið Icelandair í þjónustu sinni. Sönnunarbyrðin fyrir því að ruglingshætta sé fyrir hendi hvíli á stefnanda. Gögnum sem stefnandi hafi lagt fram um tilvik sem eigi að sýna ruglingshættu sé mótmælt sem röngum og óstaðfestum. Ýmislegt sem fram komi í þeim gögnum sem lögð eru fram sé ekki rétt og eigi sér ýmsar aðrar skýringar en að ruglingshætta sé vegna auðkenna á hótelnunum. Sum tilvikin virðast þannig vaxin að stefnandi hafi reynt að búa til ruglingshættu til þess að reyna að styðja sín sjónarmið. Þá sé á því byggt að ekki hafi verið minni ruglingshætta þegar stefndu hafi notað heitið Flughótel Keflavík í rekstri sínum en eftir að þeir hófu notkun á Icelandair hóteli Keflavík. Tilvísanir stefnanda um ruglingshættu séu dæmi um algeng tilvik misskilnings sem upp komi í ferðapjónustu, frekar en sönnun á ruglingshættu vegna vörumerkjanna. Það sé á ábyrgð stefnanda að hafa valið svo almennt heiti á starfsemi sína að hóteli hans verði ruglað saman við öll önnur hótél sem rekin séu í Keflavík. Stefnandi hafi mátt vera ljóst að aðrir hótelhaldarar í Keflavík myndu vísa til þessara tveggja orða í kynningum á sinni þjónustu. Þá sé í sumum tilfellum ekki rétt farið með staðreyndir og í öðrum tilvikum hafi vörumerki aðila enga þýðingu í samantektarskjali sem stefnandi hafi lagt fyrir dóminn með tilvísun í tölvupóstsamskipti sín og þriðja aðila um meinta ruglingshættu. Stefnu mótmæli þeim gögnum sem stefnandi hefur lagt fyrir dóminn um meintan rugling sem röngum og óstaðfestum. Ekkert tilefni sé til að álykta að ruglingur hafi skapast vegna breytingar á nafni á hóteli stefndu. Samkvæmt framangreindu liggi því engin sönnun fyrir um að neytendur ruglist á nafninu Icelandair hóteli Keflavík og Hótel Keflavík umfram það sem gengur og gerist með hótelpjónustu almennt.

Þá byggja stefndu á því að ákvæði 15. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu veiti stefnanda ekki neinn frekari rétt en hann hafi samkvæmt ákvæðum laga um vörumerki. Viðmiðin sem fram komi í ákvæðinu séu þau sömu og áður hafi verið fjallað um, þ.e. að aðili verði að eiga réttindi til nafns eða merkis sem útiloki notkun annars aðila og að fyrir hendi sé ruglingshætta. Einkaréttur til notkunar á almennum heitum sem séu lýsandi fyrir þjónustu og staðsetningu, verði ekki reistur ákvæðum 15. gr. ofangreindra laga. Slík takmörkun á möguleikum aðila til þess að kynna þjónustu, myndi þvert á móti fela í sér verulegar samkeppnishindranir sem séu mjög óheppilegar fyrir neytendur.

Stefndu byggja kröfur sínar á ákvæðum 3. og 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. og þá sé byggt á að ákvæði 15. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu veiti stefnanda ekki einkarétt á notkun á almennum heitum. Málskostnaðarkrafa stefndu styðjist við XXI. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Fyrirsvarsmáður stefnanda, Steinþór Jónsson, gaf skýrslu fyrir dómi við aðalmeðferð málsins, svo og fyrirsvarsmenn stefndu, Bjarni Pálsson og Hildur Ómarsdóttir. Einnig vitnin Elín Sigríður Arnórsdóttir, Jón Sæmundsson, Ásta Dagmar Jónsdóttir og Rakel Guðbjörg Sigurðardóttir.

Mál þetta er höfðað til staðfestingar á lögbanni sem Sýslumaðurinn í Hafnarfirði lagði við því að stefndu noti auðkenni sem innihalda vörumerki og firmaheiti stefnanda „Hotel Keflavík“ og „Hótel Keflavík“ en stefndu höfðu nefnt hótél sitt að Hafnargötu 57 í Reykjanesbæ „Icelandair Hotel Keflavík“ eða „Icelandair hótél Keflavík“. Samkvæmt 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. má leggja lögbann við byrjaðri eða yfirvofandi athöfn ef gerðarbeiðandi sannar eða gerir sennilegt að athöfnin brjóti eða muni brjóta gegn lögvörðum rétti hans, að gerðarþoli hafi þegar hafist handa um athöfnina eða muni gera það og að réttindi hans muni fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði hann knúinn til að bíða dóms um þau.

Leysa þarf úr ágreiningi aðila um hvort stefndu sé heimilt eða óheimilt að nota heitin „Icelandair Hotel Keflavík“ eða „Icelandair hótél Keflavík“ með hliðsjón af nafni stefnanda á hóteli sínu: „Hótel Keflavík“. Mat á því ræðst af því hvort réttur stefnanda til heitisins „Hótel Keflavík“ eða „Hotel Keflavík“, sé svo ríkur að hann geti varnað stefndu notkun á fyrrgreindum heitum þeirra. Stefnandi telur nafn hótels stefndu brjóta gegn vörumerkjarétti sínum, en stefndu telja svo ekki vera. Stefnandi byggja á því að „Hótel Keflavík“ eða „Hotel Keflavík“ séu almenn auðkenni, hvort tveggja með vísan til staðarheitisins Keflavík og þeirrar þjónustu sem veitt er. Því hafi auðkennin ekki nægjanleg sérkenni til að bera, svo unnt sé að öðlast að þeim vörumerkjarétt. Þá byggir stefnandi einnig á því, að auk vörumerkjalaga nr. 45/1997, veiti lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, notendum einkenna eða annarra sérkenna aukna vernd gagnvart notkun annarra á auðkennum á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði því og öðru einkenni sem fyrirtæki notar með fullum rétti. Stefnandi byggja hins vegar á því að lög nr. 57/2005 veiti einungis vernd að því gefnu að lög nr. 45/1997 eigi jafnframt við.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki getur vörumerkjaréttur stofnast annað hvort með skráningu vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði laganna eða með notkun vörumerkis sem sé og hafi verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Samkvæmt 2. mgr. sama ákvæðis getur vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó geta vörumerki sem ekki teljast uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun. Þá segir í 1. mgr. 13. gr. laganna að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna meðal annars tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Þá segir í 1. mgr. 4. gr. laganna að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur annars vegar til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hins vegar ef hætt er við ruglingi, þar

með talið að tengsl séu með merkjunum.

Óumdeilt er að stefnandi hefur starfrækt hótél að Vatnsnesvegi 12 frá árinu 1986 undir nafninu Hótél Keflavík. Jafnframt liggur fyrir að hótél stefndu hefur verið starfrækt að Hafnargötu 57, skammt frá hóteli stefnanda, frá árinu 1988. Aðila greinir á um hvaða nöfn hótél stefndu hefur borið á starfstíma þess, þar á meðal hvort hótelið hafi verið nefnt Flughótél Keflavík og/eða Flughótelið í Keflavík. Þá greinir aðila á um hvort stefnandi eigi vörumerkjarétt að orðmerkinu „Hotel Keflavík“ eða „Hótél Keflavík“ og hvort sá réttur leiði til þess að stefndu sé óheimilt að auðkenna sitt hótél sem „Icelandair Hotel Keflavík“ eða „Icelandair Hótél Keflavík“. Fyrir liggur að firma stefnanda, Hótél Keflavík ehf., hefur verið á fyrirtækjaskrá frá árinu 1986. Jafnframt að stefnandi hefur fengið orðmerkið Hótél Kef skráð með vörumerkjaskráningu nr. 444/2010, sem og orð- og myndmerki sem samanstendur af orðunum Hótél Keflavík og mynd, með vörumerkjaskráningu nr. 482/2010. Bæði merkin eru skráð fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistinguþjónustu í flokki 43. Stefndu fullyrða að beiðni stefnanda um skráningu orðmerkisins Hótél Keflavík á árinu 2010 hafi verið hafnað, en stefnandi kveður ekki hafa reynt á þá skráningu til hlítar, heldur hafi stefnandi breytt skráningarbeiðninni í orð- og myndmerki, sbr. fyrrgreind skráning nr. 444/2010. Ekki liggja fyrir dóminum önnur gögn um þessi atvik en staðfestingar á fyrrgreindum skráningum nr. 444/2010 og 482/2010. Því liggur einungis fyrir að merkin voru skráð árið 2010, en ekkert liggur fyrir um að þá hafi skráningu orðmerkisins „HÓTEL KEFLAVÍK“ verið hafnað. Þá liggja heldur engin gögn fyrir dóminum um höfnun Einkaleyfastofu á skráningu orðmerkisins „HÓTEL EGILSSTAÐIR“, sem stefndu byggja á að sé sambærilegt álitaefni máls þessa. Á meðal málgagna eru skjöl vegna umsóknar Hótél Keflavíkur ehf. á árinu 2011 um skráningu á orðmerkinu „HÓTEL KEFLAVÍK“, þ. á m. bréf félagsins til Einkaleyfastofu, dagsett 5. september 2011 vegna umsóknarinnar. Þá liggur fyrir skráning Einkaleyfastofu nr. 924/2011 á orðmerkinu, sem ber með sér að umsókn um skráningu hafi borist 16. ágúst það ár. Einnig að orðmerkið hafi verið skráð 31. október og skráningin hafi verið birt 15. nóvember 2011. Jafnframt eru meðal gagna málsins þrennar skráningar stefnanda á öðrum myndmerkjum en því sem hann hafði áður fengið skráð fyrir hótél sitt, en skráningarnar bera með sér að umsóknardagur þeirra hafi verið 27. september 2011, merkin hafi verið skráð 31. október og skráningin hafi verið birt 15. nóvember sama ár. Þá eru meðal gagna málsins andmæli stefnda Flugleiðahótel ehf., dagsett 5. desember 2011, vegna skráningarinnar á orðmerkinu „HÓTEL KEFLAVÍK“, og greinargerð stefnanda vegna andmælanna.

Kemur þá til skoðunar hvort framangreint orðmerki, „HÓTEL KEFLAVÍK“, hafi með hliðsjón af áskilnaði laga nr. 45/1997 um vörumerki til að bera nægileg sérkenni. Merkið samanstendur af tveimur orðum sem hvort í sínu lagi verður að telja að hafi almenna þýðingu, annars vegar með vísan til þjónustu sem veitt er og hins vegar með vísan til staðarheitis. Orðmerkið verður að sama skapi að telja bæði lýsandi og almennt fyrir þá starfsemi sem því er ætlað að auðkenna, þ.e. hótélþjónustu í Keflavík. Með hliðsjón af hinum ríku kröfum sem gera verður til aðgreiningarhæfis vörumerkja, verður að mati dómsins að miða við það að orðmerkið hafi í upphafi ekki verið til þess fallið að greina þjónustu stefnanda frá hótélþjónustu annarra í Keflavík. Til þess er þó að líta að við upphaf á rekstri stefnanda bar sveitarfélagið, sem hótél hans er í, nafnið Keflavík, en heitir nú Reykjanesbær. Ekki er þó útilokað að lögum að orðmerkið hafi með notkun þess

síðar öðlast þá stöðu að verða talið greina þjónustu stefnanda frá sambærilegri þjónustu annarra og hafa þannig til að bera næg sérkenni. Að mati dómsins verður að gera strangar kröfur til að unnt sé að viðurkenna að merkið hafi öðlast sérkenni vegna markaðsfestu. Í því sambandi er ekki lagt mat á það hvort rekstur stefnanda á hótelinu hafi þá markaðsfestu, heldur er einungis metin markaðsfesta orðmerkisins sem slíks.

Fyrir liggur að stefnandi hefur rekið hótelpjónustu í Keflavík um langt árabil. Hefur stefnandi lagt fyrir dóminn gögn því til staðfestingar. Að mati dómsins verður ekki horft fram hjá því að óslitin notkun stefnanda á auðkenninu Hótel Keflavík hafi skapað stefnanda fullnægjandi sérkenni þannig að fallast megi á það eins og á stendur að öðru leyti að stefnandi verði talinn eiga vörumerkjarétt að orðmerkinu „HÓTEL KEFLAVÍK“. Samkvæmt þessu er fallist á það með stefnanda að orðmerkið hafi áunnið sér sérkenni með áralangri notkun stefnanda hér á landi. Gögn málsins styðja þessa niðurstöðu, þ. á m. umfjöllun fjölmiðla í tímans rás og markaðskönnun sem bendir til þess að starfsemi hótelsins sé mörgum kunnug.

Alkunna er að rekstraraðilar hótela kjósi að auðkenna starfsemi sína eingöngu með orðinu hótél og staðarheiti. Hafa stefndu til að mynda í einhverjum mæli auðkennt hótél sitt með orðunum hótél og Keflavík, til að mynda Flughótél Keflavík og Flughótelið í Keflavík. Ekki er unnt að fallast á það með stefnanda að heitin Hótél Laki, Hótél Hérað, Hótél Blue Lagoon, Hótél Holt, Hótél Klaustur og Hótél Holt beri sambærileg staðarheiti og Keflavík. Í því sambandi verður að líta til þess að staðarheitið Keflavík hefur ríka merkingu í hugum almennings sem nafn á bæjarfélagi þrátt fyrir að sveitarfélagið heiti nú Reykjanesbær. Samkvæmt framangreindu er niðurstaða dómsins sú að stefnandi hafi áunnið auðkenninu Hótél Keflavík nægjanlegt sérkenni í skilningi ákvæða laga nr. 45/1997 um vörumerki með notkun þess og skapað því markaðsfestu.

Af hálfu stefnanda er einnig vísað til þess að með notkun stefndu á auðkenninu Icelandair hótél Keflavík feli í sér óréttmæta viðskiptaskiptahætti sem séu til þess fallnir að afla þeim viðskipta með ótilhlýðilegum hætti og sé þannig brot á 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Stefndu hafna þessum sjónarmiðum stefnanda. Umdeild auðkenni stefndu, hvort sem er „Icelandair Hotel Keflavík“ eða „Icelandair hótél Keflavík“ innihalda að fullu og öllu auðkenni stefnanda á sambærilegum rekstri hans. Ljóst þykir að til lítils væri að nefna rekstur, þó með almennum hætti sé, ef aðrir hefðu síðar tækifæri á að taka viðkomandi heiti að fullu upp í nafngift á sínum rekstri. Samkvæmt 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. breytingu með lögum nr. 50/2008 er óheimilt að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Að mati dómsins er tilvitnuðu ákvæði laga nr. 57/2005 ætlað að veita auðkennum vernd til viðbótar við þá vernd sem lög um vörumerki veita.

Notkun stefndu á umdeildum auðkennum, „Icelandair hótél Kaflavík“/“Icelandair Hotel Keflavík“ er til þess fallin að mati dómsins að skapa hættu á ruglingi við merki stefnanda. Sú ráðstöfun stefndu að skeyta orðinu Icelandair fyrir framan

merki stefnanda verður ekki með nokkru móti talin fela í sér fullnægjandi aðgreiningu til að draga úr hættu á ruglingi, enda verður ekki litið fram hjá því að báðir aðilar veita sömu þjónustu og eru hótél þeirra staðsett skammt frá hvoru öðru. Við mat á ruglingshættu, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, verður almennt að meta hvort merkin séu svo lík og varan eða þjónustan svo lík að villst verði á merkjunum í viðskiptum eða á uppruna vöru eða þjónustu. Þeim mun ólíkari sem merki eru þeim mun skyldari eða tengdari mega vörutegundir eða þjónusta vera án þess að hætta sé á að villst verði á merkjum og öfugt. Að því virtu sem að framan segir er fallist á það með stefnanda að notkun stefndu á umdeildu auðkenni „Icelandair hótél Keflavík“ og “Icelandair Hotel Keflavík“ feli í sér brot á ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Samkvæmt framangreindu verður það niðurstaða dómsins að öll skilyrði 41. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann o.fl. hafi verið fyrir hendi til að leggja á lögbann við notkun stefndu á hinum umdeildu auðkennum. Verður því staðfest lögbann það sem lagt var við því að stefndu noti auðkenni sem innihalda vörumerki og firmaheiti stefnanda, „Hótél Keflavík“/“Hotel Keflavík“. Jafnframt verður eins og greinir í dómsorði tekin til greina krafa stefnanda um að stefndu sé óheimilt að nota auðkenni fyrir hótelið að Hafnargötu 57, Reykjanesbæ sem inniheldur vörumerkið og firmaheitið „Hotel keflavík“ /“Hótél Keflavík“.

Samkvæmt þessari niðurstöðu og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála verður stefndu gert að greiða stefnanda málskostnað sem þykir hæfilega ákveðinn 1.900.000 krónur. Hefur þá verið tekið tillit til kostnaðar stefnanda af lögmannsmálinu.

Jón Höskuldsson héraðsdómari kvað upp dóm þennan.

D ó m s o r ð :

Staðfest er lögbann, sem Sýslumaðurinn í Hafnarfirði lagði 2. september 2011, við því að stefndu, Flugleiðahótel ehf. og H 57 – Flughótél Keflavíkur ehf., noti auðkenni sem innihalda vörumerki og firmaheiti stefnanda „Hotel Keflavík“/“Hótél Keflavík“.

Viðurkennt er að stefndu sé óheimilt að nota auðkenni fyrir hótelið að Hafnargötu 57, Reykjanesbæ sem innihalda vörumerkið og firmaheitið „Hotel Keflavík“/“Hótél Keflavík“.

Stefndu greiði stefnanda, Hótél Keflavík ehf., 1.900.000 krónur í málskostnað.

Jón Höskuldsson

