



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 3/2021

Auðkennið BRÚIN

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Hótel Grindavíkur ehf., móttakið 28. ágúst 2020, þar sem kvartað var yfir notkun Alex Airport Hotel ehf. á auðkenninu BRÚIN.

Í bréfinu kemur fram að Hótel Grindavík hafi frá árinu 2011 notað auðkennið BRÚIN veitingahús. Nú hafi Alex Airport Hotel (hér eftir „Alex“) tekið í notkun auðkennið BRÚIN fyrir veitingahús sem sé staðsett í Marriott Cortyard hóteli fyrirtækisins í Keflavík. Alex hafi einnig fengið skráð orð- og myndmerkið BRÚIN í floknum 43 (veitingahús, barþjónusta) hjá Hugverkastofu, sbr. skráningu nr. V0116707.

Telur Hótel Grindavík að viðskiptahættir Alex brjóti gegn 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Umrætt auðkenni sem Alex noti sé hið sama og Hótel Grindavík noti og þá sé markaðssvæði fyrirtækjanna hið sama. Þá telur Hótel Grindavík að það sé augljóst að neytendur muni villast á notkun beggja fyrirtækja á auðkenninu.

Hótel Grindavík hafi hafið notkun á auðkenninu í júní árið 2013 eða sjö árum áður en Alex hóf notkun þess. Ef leitað sé eftir Brúin veitingahús komi einungis upp leitarniðurstöður fyrir veitingahús Hótel Grindavíkur, þ.e. umsagnir, blaðagreinar, vefsíða o.fl. enda hafi auðkennið verið í notkun í langan tíma. Þá megi sjá á vefsíðunni Tripadvisor umsagnir um veitingahús Hótel Grindavíkur frá árinu 2013 og þar til dagsins í dag.

Hótel Grindavík krefst þess að Alex verði bannað að nota auðkennið BRÚIN fyrir veitingahús sitt.



II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Hótel Grindavíkur var sent Alex til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 4. september 2020, þar sem fyrirtækinu var gefinn kostur á að koma með athugasemdir og skýringar. Svar Alex barst Neytendastofu með bréfi, dags. 16. september 2020. Í bréfinu kemur fram að veitingastaðurinn The Bridge sé hluti af Courtyard by Marriott hóteli sem sé staðsett í Reykjanesbæ. Rekstaraðili hótelsins sé Alex sem starfi skv. sérleyfi fyrir slíkum rekstri frá Marriott Inc. en sérleyfið sé í eigu systurfélags Alex, Aðaltorgs ehf. Alex hafi skráð vörumerkið THE BRIDGE 30. apríl 2020 án athugasemda eða andmæla og að íslenska orðið „Brúin“ sé staðsett í vörumerki veitingastaðarins sem sé eðlilegt þar sem um íslenska þýðingu á the bridge sé að ræða og veitingastaðurinn rekinn á Íslandi.

Vörumerkið hafi verið skráð án athugasemda enda beri firmanafn Hótel Grindavíkur það með sér að vísað sé til brúar á skipi og noti Hótel Grindavík mynd af skipi á fésbókarsíðu sinni. Þá sé tilurð staðar Hótel Grindavíkur útskýrð í grein sem birst hafi í DV 29. maí 2018 þar sem tenging staðarins við sjávarútveg sé útlustuð og beri heimsíða veitingastaðarins þess merki að áhersla sé lögð á sjávarfang og í engu talað um firmanafn staðarins í tengslum við brú milli tveggja staða. Í allri umfjöllun, auglýsingum, markaðsefni og tilvísunum í veitingastað Alex sé hins vegar stuðst við nafnið The Bridge en ekki BRÚIN. Veitingahúsið The Bridge sé staðsett inni á hóteli sem sé rekið undir sérleyfi frá bandarískri hótelleiðju og því eðlilegt að nafn staðarins sé á ensku. Nafn staðarins sé tilvísun í að Reykjanes sé brú á milli heimsálfa og sé vinsæll áfangastaður ferðamanna. Réttir á matseðli veitingahússins beri heiti með tilvísun í the bridge, hvort heldur sem matseðill og annað kynningarefni sé á íslensku eða ensku. Sem dæmi „*The Bridge Mule*“, „*The Bridge Borgari*“ o.s.frv. Heitið The Bridge samræmist í alla staði notkun á skráðu vörumerki fyrirtækisins.

Alex hafnar því að nafn veitingastaðarins The Bridge hafi áhrif á viðskipti Hótel Grindavíkur. Hvergi á heimasíðu Hótel Grindavíkur sé vísað til the bridge, hvorki á Tripadvisor eða öðrum síðum sem Hótel Grindavíkur kynni sig á. Hótel Grindavík kynni veitingastað sinn einungis sem Brúin Restaurant, bæði á íslensku og ensku og þar af leiðandi hafi staðurinn ekki verið þekktur sem the bridge. Þá sé Hótel Grindavík ekki með skráð vörumerkið BRÚIN. Alex hafnar því að um sé að ræða brot gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

2.

Bréf Alex var sent Hótel Grindavík til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 17. september 2020. Svar Hótel Grindavíkur barst Neytendastofu með bréfi, dags. 25. september 2020. Í bréfinu eru gerðar athugasemdir við málflutning Alex og tiltekið að fullyrðing Alex um að í allri umfjöllun, auglýsingum og markaðsefni fyrirtækisins sé stuðst við The Bridge en ekki BRÚIN sé röng og vísað til meðfylgjandi skjáskota af fésbókarsíðu veitingahúss Alex þar sem veitingahúsið er auglýst sem THE BRIDGE og BRÚIN í sama myndmerki ásamt því að ritaður



er texti við kynningu á veitingastaðnum sem BRÚIN. Telur Hótel Grindavík að ljóst sé að í markaðsefni Alex noti fyrirtækið bæði THE BRIDGE og BRÚIN til að auðkenna veitingahúsið. Þá er vísað til þess að í orð- og myndmerki Alex hjá Hugverkastofunni sé bæði notuð enska og íslenska, þ.e. THE BRIDGE og BRÚIN. Telur Hótel Grindavík að enska notkunin ein og sér sé til þess fallin að valda ruglingi milli aðila enda blasi við að þeir sem eru með íslensku sem móðurmál og kunni lítið eitt í ensku hafi sama skilning á orðinu the bridge og brúin.

Í lok bréfsins er tekið fram að Hótel Grindavík þurfi ekki að hafa skráð vörumerki til þess að öðlast rétt samkvæmt ákvæðum laga nr. 57/2005. Hótel Grindavík hafi sýnt fram á að notkun þess á auðkenninu BRÚIN hafi hafist áður en Alex hóf notkun auðkennisins og því beri Neytendastofu samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005 að taka afstöðu til þess hvort notkun Alex á auðkenninu valdi ruglingshættu. Telur Hótel Grindavík að ruglingshætta sé til staðar og vísar til að í báðum tilfellum sé um að ræða veitingastaði með sama nafn og á sama markaðssvæði.

3.

Bréf Hótel Grindavíkur var sent Alex til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 2. október 2020. Svar barst Neytendastofu með bréfi, dags. 14. október 2020. Í bréfinu segir að veitingastaðurinn og barinn á Cortyard by Marriott í Reykjanesbæ heiti The Bridge og í íslenskri þýðingu Brúin. Öll markaðssetning og markaðsefni vísi í nafn staðarins en í skráðu myndmerki þess sé íslensk þýðing á veitingastaðnum sett fram. Í bréfinu er vísað til skilgreininga á orðunum brú og stýrishús og rakið að orðið brú hafi mismunandi þýðingu og að stýrishús sé m.a. samheiti fyrir orðið brú en sé annars skilgreint sem „*Stýrishús, klef, skýli fyrir stjórnanda og stjórnþæki, t.d. á báti eða bifreið*“. Þá segi í íslensk-enskri orðabók að „*Stýrishús sé þýtt á enska tungu sem wheelhouse, pilot house*“. Það sé skýr aðgreining á milli nafns veitingastaðar Hótel Grindavíkur, sem markaðssetji staðinn með íslenska orðinu brúin og tengi nafn staðarins við brú á skipi og alltaf á íslenskri tungu, annars vegar og nafni veitingastaðar Alex hins vegar, sem með myndmerki og stefnulýsingum vísi í nafn á mannvirki til að tengja tvo staði og leggi einnig fram í myndmerki orðið brúin sem þýðingu á the bridge enda kurteisi að gera svo þar sem staðurinn sé á Íslandi þó helsti markhópur veitingastaðarins séu gestir á hóteli sem sé rekið undir vörumerki erlendar hótélkeðju. Til frekari aðgreiningar sé Hótel Grindavík í lófa lagið að forðast rugling með því að þýða nafn veitingastaðar síns yfir á enska tungu sem *The Wheelhouse* eða *Pilot House* enda myndi enginn rugla þeirri nafngift við mannvirki sem tengi tvo staði.

Í bréfinu er vísað til þess að brú sé samyrði yfir nokkur hugtök í íslensku máli og að almenn notkun þess í íslenskri tungu sé mannvirki sem tengir tvo staði en sértæk notkun þess sé orð yfir stjórnþæli eða stýrishús á skipi. Eina þýðing yfir í íslenska tungu á the bridge sé orðið brú en Hótel Grindavík sé í lófa lagið að þýða íslenska orðið brú í merkingunni stýrishús á skipi yfir á önnur þjálali og stefnugreinandi orð eins og bent hafi verið á í bréfinu.

Í kynningarefni hótelsins hafi verið lagt út frá því að það sé statt í óeiginlegri merkingu á brú milli heimsálfa sem vísi í frægan áningarstað á Reykjanesi en jafnframt að staðurinn sé brú milli



ólíkra menningarheima, brú milli ferðamanna og heimanna, brú milli flugvallarins og Íslands og þar fram eftir götunum. Aldrei og undir neinum formerkjum kenni staðurinn sig við stýrishús á skipi, hvorki í eiginlegri eða óeiginlegri merkingu.

Að lokum mótmælir Alex því að fyrirtækið stundi óréttmæta viðskiptahætti og það sé með engum hætti hægt að fallast á að markaðsefni fyrirtækisins falli undir skilgreiningu um samanburðarauglýsingar og telur fyrirtækið að ekki sé um brot á ákvæðum 5. gr. eða 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

4.

Bréf Alex var sent Hótel Grindavík til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 22. október 2020. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 28. desember 2020, var aðilum málsins tilkynnt um fyrirsjáanlegar tafir á afgreiðslu málsins vegna fjölda fyrirbyggjandi mála hjá stofnunni.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kemur til álita kvörtun Hótel Grindavíkur ehf. yfir notkun Alex Airport Hotel ehf. á auðkenninu BRÚIN. Telur Hótel Grindavík að viðskiptahættir Alex brjóti gegn 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Umrætt auðkenni sem Alex noti sé hið sama og Hótel Grindavík noti og þá sé markaðssvæði fyrirtækjanna hið sama. Þá telur Hótel Grindavík að neytendur muni villast á notkun beggja fyrirtækja á auðkenninu.

Alex hafnar því að um sé að ræða brot gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og vísar m.a. til þess að fyrirtækið hafi skráð orð- og myndmerkið THE BRIDGE 30. apríl 2020 án athugasemda eða andmæla og að íslenska orðið brúin sé staðsett í vörumerki veitingastaðarins sem sé eðlilegt þar sem um íslenska þýðingu á The Bridge sé að ræða og veitingastaðurinn rekinn á Íslandi. Auðkenni Hótel Grindavíkur beri það með sér að vísað sé til brúar á skipi og noti Hótel Grindavík mynd af skipi á fésbókarsíðu sinni. Í allri umfjöllun, auglýsingum, markaðsefni og tilvísunum í veitingastað Alex sé hins vegar stuðst við nafnið The Bridge en ekki Brúin. Nafn staðarins sé því tilvísun í að Reykjanes sé brú á milli heimsálfa og sé vinsæll áfangastaður ferðamanna.



2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Ákvæði 15. gr. a. er svohljóðandi:

„Óheimilt er 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.“

Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glöggt að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram að í 2. másl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. Þessi málsliður á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

3.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til auðkennisins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað auðkenni sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið.

Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður auðkennið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda þess eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Í málinu liggur fyrir að Hótel Grindavík hefur notað auðkennið BRÚIN vegna starfsemi veitingastaðar síns að minnsta kosti frá júní 2013. Þá er vísað til auðkennisins bæði á vefsíðu og fésbókarsíðu fyrirtækisins. Hótel Grindavík hefur með notkun auðkennisins BRÚIN í



starfsemi sinni öðlast rétt til notkunar auðkennisins og skiptir engu í þeim málum að Hótel Grindavík hafi ekki skráð vörumerkið BRÚIN. Alex skráði orð- og myndmerkið THE BRIDGE BRÚIN 30. apríl 2020 vegna veitingastaðar á Marriott by Cortyard hóteli fyrirtækisins í Keflavík og hefur fyrirtækið notað bæði auðkennin THE BRIDGE – BRÚIN og BRÚIN í kynningarefni sínu í það minnsta frá júlí 2020. Með vísan til framangreinds telur Neytendastofa báða aðila hafa rétt til notkunar auðkenna sinna og kemur 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 því til álita í málinu.

Auðkennið sem mál þetta lýtur að er BRÚIN en Neytendastofa telur einnig koma til álita í þessu máli notkun enskrar þýðingar þess orðs, the bridge, og samsett notkun auðkennisins og enskrar þýðingar þess. Samkvæmt íslenskri orðabók getur auðkennið m.a. bæði þýtt „*mannvirki til að tengja saman tvo staði*“ og „*stjórnvallur þar sem skipstjóri eða stýrimenn stjórna skipi*“. Þrátt fyrir að um almennt orð sé að ræða telur Neytendastofa að auðkennið í tengslum við rekstur veitingastaðar hvorki vera almennt né lýsandi og ekki hluta af almennri málvenju neytenda þegar átt er við veitingastaði og þá starfsemi sem þar fer fram. Því getur auðkennið talist nægilega sérkennandi til þess að geta notið verndar skv. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Í málflutningi Alex hefur komið fram að veitingastaður fyrirtækisins sé ekki kynntur eða auglýstur með auðkenninu BRÚIN heldur einvörðungu sem The Bridge eða samsett með The Bridge – Brúin og því sé ruglingshætta ekki fyrir hendi. Samkvæmt ensk-íslenskri orðabók þýðir bridge m.a. brú á skipi. Ensku heitin *weelhouse* og *pilot house*, sem Alex tiltekur í málflutningi sínum sem mögulegar enskar þýðingar á auðkenni Hótel Grindavíkur, virðast eiga frekar við um stýrishús á skemmtibátum eða smærri bátum og verður því að telja að neytendur tengi brú á skipi frekar við *bridge* heldur en framangreind orð. Þá getur Neytendastofa ekki tekið undir þann málflutning Alex að almenn notkun orðsins brú sé um mannvirki en sértæk notkun orðsins brú á skipi. Í íslenskri orðabók koma báðar merkingar orðsins fram og er hvorugri þeirra gert hærra undir höfði. Í málflutningi Alex hefur einnig komið fram að eina þýðing enska orðsins the bridge sé orðið brú. Samkvæmt ensk-íslenskri orðabók með alfræðiívfafi, útgefin af Máli og Menningu árið 1999, kemur fram að ein af átta íslenskum þýðingum á orðinu bridge sé brú á skipi eða stjórnvallur. Neytendastofa getur því ekki fallist á framagreinda fullyrðingu Alex er lýtur að íslenskri þýðingu enska orðsins bridge.

Líkindi auðkenna fyrirtækjanna eru veruleg þar sem um sama heitið á veitingastöðum fyrirtækjanna er að ræða, þó Alex noti auðkennið sem íslenska þýðingu á heiti veitingastaðar síns.

Er framangreint að mati Neytendastofu í heild sinni til þess fallið að vekja hugrenningatengsl milli auðkennanna hjá neytendum og skapa þannig hættu á að ruglast verði á fyrirtækjunum og á það bæði við um notkun auðkennisins eitt og sér sem og notkun þess samhliða notkun enskrar þýðingar þess, the bridge. Það er hins vegar mat Neytendastofu að notkun auðkennis veitingastaðar Alex, THE BRIDGE, eitt og sér valdi ekki ruglingshættu enda hefur Hótel



Grindavík ekki kynnt eða auglýst veitingastað sinn undir því heiti heldur einungis undir Brúin veitingastaður eða Brúin restaurant.

Starfsemi beggja aðila þessa máls er sú sama enda reka báðir aðila veitingahús, svo markhópur aðila er sá hinn sami. Þá er markaðssvæði beggja aðila hið sama en það er mat Neytendastofu að Grindavík og Reykjanesbær séu hlutar af sama markaðssvæðinu. Fyrirtækin eru því keppinautar hér á landi. Eðli starfsemi aðila þessa máls, markhópur og staðsetning hefur að mati Neytendastofu rík áhrif í máli þessu og leiðir með tilliti til líkinda auðkenna fyrirtækjanna til ruglingshættu og hættu á að neytendur telji sig ranglega eiga viðskipti við veitingastað Hótel Grindavíkur.

Með vísan til alls ofangreinds og að höfðu hliðsjón af gögnum málsins er það mat Neytendastofu að notkun Alex á auðkenninu BRÚIN sé til þess fallin að valda ruglingshættu og brjóti þannig gegn 2. másl. 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. c. laga nr. 57/2005 er Alex Airport Hotel ehf. bönnuð notkun auðkennisins BRÚIN í starfsemi sinni, hvort heldur sem eitt og sér eða samsett með enskri þýðingu auðkennisins, the bridge.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Alex Airport Hotel ehf., Aðalgötu 60, 230 Reykjanesbæ, hefur með notkun auðkennisins BRÚIN í markaðssetningu og auglýsingum þess brotið gegn ákvæðum 2. másl. 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. c laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Alex Airport Hotel ehf. bönnuð notkun auðkennisins BRÚIN. Bannið tekur gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunar. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005.“

Neytendastofa, 11. mars 2021

Þórunn Anna Árnadóttir
forstjóri

Matthildur Sveinsdóttir