

**ÚRSKURÐUR**  
**ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA**

---

**MÁL NR. 2/2015**

Kæra Boltabarsins ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 58/2014.

1. Þann 8. október 2015 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 2/2015: Kæra Boltabarsins ehf. á ákvörðun Neytendastofu frá 19. desember 2014. Í málinu úrskurða Hildur Dungal, Egill Heiðar Gíslason og Halldóra Þorsteinsdóttir.
2. Með kæru, dags. 19. janúar 2015, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála ákvörðun Neytendastofu frá 19. desember 2014 í máli nr. [58/2014](#), um að kærandi hafi brotið gegn ákvæði 15. gr. a, sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðasetningu, með notkun auðkennisins Loftið til auðkenningar á starfsemi sinni. Í hinni kærðu ákvörðun var kæranda á grundvelli 2. mgr. 21. gr. laga nr. 57/2005 bönnuð öll notkun auðkennanna Loft, Loftið, Loftbarinn og lénsins loftidbar.is til auðkenningar á starfsemi sinni. Tók bannið gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunarinnar.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 62/2005 um Neytendastofu, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum.

**MÁLAVEXTIR**

4. Með erindi Farfugla ses., dags. 10. september 2013, kvartaði sjálfseignarstofnunin til Neytendastofu yfir notkun kæranda á heitinu „Loftið“. Í erindinu kemur fram að Farfuglar ses. sé eigandi vörumerkjanna Loft og Loftbarinn og telji notkun kæranda á heitinu „Loftið“ til auðkenningar á veitingastað sem kærandi væri skráður leyfishafi fyrir, brjóta gegn betri rétti Farfugla ses. Á ferðamálaráðstefnum í september 2012 hafi Farfuglar ses. hafið kynningu á nýju farfuglaheimili sem þá hafi verið fyrirhugað að opna að Bankastræti 7, Reykjavík, undir nafninu „Loft“. Opnað hafi verið fyrir bókanir og hafi kynning á internetinu hafist þann 8. nóvember 2012.
5. Þann 17. desember 2012 hafi verið sótt um einkaleyfi hjá Einkaleyfastofunni að vörumerkjunum LOFT og LOFTBARINN í þjónustuflokki 43, veitingaþjónustu og tímabundinni gistiþjónustu. Eins og kunnugt sé falli öll barþjónusta einnig undir þann flokk. Farfuglaheimilið hafi formlega verið opnað í apríl 2013 og á efstu hæð sé rekinn bar og veitingastaður undir nafninu Loftbarinn. Í daglegu tali gangi farfuglaheimilið undir nafninu Loftið. Þegar frést hafi af fyrirhugaðri opnun veitingastaðar kæranda, „Loftið, lounge and cocktail bar“, og áður en staðurinn hafi verið opnaður, hafi Farfuglar ses. haft samband við aðila sem titlaður hafi verið eigandi staðarins í fjölmiðlum og hann varaður við notkun nafnsins. Hafi hann gefið lítið fyrir andmælin og viljað meina að orðmerkið „Loftið“ væri eitthvað annað en „Loft“. Því hafi Farfuglar ses. mótmælt og

bent á að loftið væri sama orð en með greini. Með bréfi, dags. 24. janúar 2013, hafi notkun kæranda, sem skráðum leyfishafa rekstrarleyfis á veitingastaðnum „Loftið, lounge and cocktail bar“, á skráðu vörumerki Farfugla ses. verið formlega mótmælt. Bréfinu hafi aldrei verið svarað.

6. Farfuglar ses. telji að þrátt fyrir að skammur tími sé liðinn frá opnun beggja veitingastaðanna sé komið í ljós að um verulega ruglingshættu sé að ræða sem m.a. lýsi sér í ruglingi á tveimur borðapöntunum og að gestir fari á sitthvorn staðinn þegar þeir ætli sér að hittast. Rekstraraðilar séu keppinautar á sama markaðssvæði enda örstutt á milli staðanna. Farfuglar ses. bendi á að það hafi grundvallarþýðingu að um skrásett vörumerki sé að ræða, sem hafi sérkenni sem ekki lýsi vöru eða þjónustu viðkomandi heldur staðsetningu veitingastaðarins sem greini hann skýrt frá öðrum veitingastöðum. Farfuglar telji að framangreind notkun veitingahússins á nafninu Loftið sé brot á einkarétti sjálfseignarstofnunarinnar til notkunar á merkjunum LOFT og LOFTBARINN og varði við 5. gr. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Samkvæmt framansögðu sé þess farið á leit að Neytendastofa banni kæranda notkun á orðinu „Loft“ í samsetningunni „Loftið“ til að einkenna veitingastaðinn Loftið, lounge and cocktail bar. Þá sé þess óskað að kærandi verði beittur öllum þeim viðurlögum sem lög leyfa til að koma í veg fyrir áframhaldandi brot.
7. Með bréfi Neytendastofu, dags. 24. september 2013, var kæranda sent erindi Farfugla ses. til umsagnar. Neytendastofu barst bréf kæranda, dags. 5. nóvember 2013, þar sem fram kom að um mitt ár 2012 hafi Boltabarinn hafið framkvæmdir við veitingastað sinn og hafi þegar byrjað að markaðssetja staðinn sem fengið hafði nafnið Loftið lounge & cocktail bar. Í júlí það ár hafi verið búið til myndmerki og hafi staðurinn verið tilbúinn í byrjun desember 2012. Rekstur hafi byrjað þá þegar með einkasamkvæmum en formleg opnun hafi verið 12. janúar 2013. Kærandi mótmæli kröfum Farfugla ses. og því að brotið sé gegn tilgreindum ákvæðum laga nr. 57/2005.
8. Í fyrsta lagi sé bent á að umsókn Farfugla ses. um vörumerki hafi verið lögð inn löngu eftir að kynningar hófust á staðnum Loftið lounge & cocktail bar. Samkvæmt gögnum málsins hafi Farfuglar ses. óskað eftir einkaleyfi 17. desember 2012. Í því sambandi megi t.d. nefna að kærandi hafi sett áberandi ljósaskilti utan á húsnæði sitt í byrjun desember 2012. Í öðru lagi sé rétt að halda því til haga að Reykjavík-Loft farfuglaheimili, sem sé nafnið sem sjálfseignarstofnunin sé markaðssett undir, hafi ekki byrjað rekstur fyrr en í apríl 2013, þ.e. fjórum mánuðum eftir að Loftið lounge & cocktail bar hóf rekstur og meira en tíu mánuðum eftir að markaðssetning hófst á þeim bar. Í þriðja lagi sé það með öllu órökstutt og ósannað að Reykjavík Loft eða Loftbarinn gangi í daglegu tali undir nafninu Loftið. Í þessu sambandi sé m.a. bent á að orðnotkun Farfugla ses. sé skýr, þ.e. að orðið „Loft“ sé notað án greinis. Fram komi í auglýsingu um opnun á Loft að „Loft er spennandi nýtt ...“ og „Loft státar einnig af besta útsýni ...“ o.s.frv. Ekki verði svo annað ráðið af framlögðum gögnum Farfugla ses. en að Loftið lounge & cocktail bar gangi undir nafninu Loftið í daglegu tali.
9. Í fjórða lagi megi það vera hverjum manni ljóst að orðið Loft með eða án greinis sé nokkuð almennt orð svo ekki sé tekið fastar til orða. Í dag séu til að mynda 88 félög sem hafi orðmyndina loft í nafni sínu samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Þar á meðal megi nefna Loft ehf., Loft

33 slf., Loftið heilsurækt ehf., Loftið Hönnunarfélag ehf., Loftleiðir ehf., Loftleiðir-Icelandic ehf., Loftur ehf., Loftur Loftsson ehf., Loftur og Barði slf., o.s.frv. Auk þess séu í Reykjavík rekin Loftleiðir hótél og Harbor Loft svo eitthvað sé nefnt. Netfangið loft.is tilheyrir Loft & Raftækjum auk þess sem veffang Reykjavík Loft sé lofthostel.is. Þá sé loftbarinn markaðssettur sem „the loft bar“. Í fimmta lagi sé ruglingshætta mjög lítil ef nokkur. Farfuglaheimili verði seint ruglað saman við kokkteilbar og sé alger fjarstæða að halda slíku fram. Þá séu líkindi með nafninu Loftbar og Loftið lounge & cocktail bar mjög lítil. Nær væri að skoða t.d. Loftleiðir, en þar fari gisting og veitingastarfsemi saman.

10. Í sjötta lagi beri að líta til sjónrænna áhrifa en ekki þurfi að hafa um það mörg orð þar sem merki og myndmerki staðanna séu gjörólík. Ruglingshætta sé að því leyti engin auk þess sem Loftið lounge & cocktail bar greini sig frá farfuglaheimili hvað rekstur varði, enda sé ekki boðið upp á gistingu hjá Loftinu lounge & cocktail bar. Loftbarinn (the loft bar) hafi svo myndmerki sem svipi ekkert til myndmerkis Loftið lounge & cocktail bar, auk þess sem orðið Loftbarinn sé ekki líkt eða svipað og Loftið lounge & cocktail bar. Í áttunda lagi megi velta fyrir sér merkingarmun á nöfnunum tveimur. Ljóst sé að framsetning Farfugla ses. á orðinu Loftbar beri það með sér að eiga við háaloft eða efri hæð en Loftið hafi í raun fleiri merkingar, t.d. andrúmsloft auk efri hæðar. Ekki verði annað séð en að Reykjavík Loft farfuglaheimili notist við enska orðið Loft, sem hafi eðli málsins samkvæmt ekki íslenska beygingarmynd og gæti greinir þannig ekki bæst við orðið í neinum tilvikum. Loftið lounge & cocktail bar notist við íslenska útgáfu af orðinu loftið og noti þá um leið aldrei orðið Loft. Það hafi reyndar ekki verið upplýst um meiningu Farfugla að þessu leyti.
11. Í ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjavernd. Fyrri málsl. 15. gr. a hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar eigi. Einnig komi fram í 2. málsl. 15. gr. a að rétturinn til að nota eigin auðkenni sé 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 noti með fullum rétti. Þetta ákvæði taki því til sömu auðkenna og almenna reglan í fyrsta málslið. Þessi málsliður eigi við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eigi rétt til auðkenna sinna og þurfi þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila. Réttur til vörumerkis geti svo stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Fyrir liggja í máli þessu að Loftið lounge & cocktail bar hafi byrjað rekstur í desember 2012 en Reykjavík Loft í apríl 2013. Með vísan til alls framangreinds sé þess krafist að kröfum Farfugla ses., um að Loftinu lounge & cocktail bar verði meinað að nota orðið loftið í nafni sínu, verði hafnað sem og öðrum kröfum.
12. Með bréfi Neytendastofu, dags. 26. nóvember 2013, var Farfuglum ses. sent bréf kæranda til umsagnar. Svar barst með bréfi, dags. 5. desember 2013. Þar segir að nauðsynlegt sé að rekja sögu og tilurð nafngiftanna Loft og Loftbarinn nánar en gert hafi verið í upphaflegu erindi. Þann 19. desember 2011 hafi verið samþykkt kauptilboð Farfuglahreyfingarinnar í fasteignina Bankastræti 7. Í tilboðinu hafi falist kaup á 2., 3. og 4. hæð húseignarinnar, en ekki bara risi hússins eins og ætla megi af andmælum kæranda. Strax hafi verið hafist handa við að finna nafn á væntanlega starfsemi enda geti undirbúningur og markaðssetning vegna slíkrar starfsemi tekið meira en ár.

Fljótlega hafi nafnið „loft“ orðið fyrir valinu og hafi einn starfsmanna Farfugla ses., sem hafi verið við nám í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands, tekið að sér að undirbúa notkun og markaðssetningu nafnsins. Hafi það verk verið hluti af lokaverkefni hans til BA prófs við skólann. Afrakstur verkefnisins hafi verið kynntur á sýningu nemenda við Listaháskólann á lokaverkefnum sínum í mars 2012. Í framhaldi af því hafi nafnið verið fest á verkefnið og undirbúningur hafinn að kynningu á nafninu á internetinu. Í byrjun ágúst hafi sú kynning verið tilbúin og sett inn á vefsíðurnar hostel.is, hihotel.com og hostelworld.com. Samhliða þessu hafi verið gerðir bæklingar til notkunar á ferðamálaráðstefnum sem fram hafi farið haustið 2012. Opnað hafi verið fyrir bókanir á netinu þann 8. nóvember 2012.

13. Það sé því alveg ljóst að nafnið Loft Hostel hafði verið notað mánuðum saman þegar sótt hafi verið um einkaleyfi á vörumerkinu LOFT og LOFTBARINN 17. desember 2012. Þrátt fyrir að auðkennið „loft“ sé algengt í ýmsum samsetningum á firmaheitum og vörumerkjum þá sé einungis um eina slíka skráningu að ræða í þjónustuflokki 43, þ.e. Loftleiðir. Þar sé auðkennið notað samsett í annarri merkingu og sé afleiðing þess að flugfélag hafi byrjað veitinga- og hótélrekstur. Samkvæmt heimasíðu Icelandair Hotels sé um að ræða eldra nafn sem ekki sé notað lengur. Farfuglar ítreki að auðkennið „loft“ sem nafn á rekstri Farfuglaheimilisins Loft og Loftbarnum sé afrakstur hugmyndavinnu og teljist „sterkt vörumerki“ í þeim skilningi að sérkenni þess lýsi ekki viðkomandi vöru eða þjónustu. Viðurkennt sé í vörumerkjarétti að slík auðkenni njóti víðtækari vörumerkjaverndar en önnur. Við hönnun vörumerkisins hafi verið horft til allra merkinga orðsins og þeirrar ímyndar sem það veiti, t.a.m. að vera hátt uppi, í góðu andrúmslofti, þ.e. fersku lofti og í góðum félagsskap. Þegar ákveðið sé að nota auðkennið án greinis sé jafnframt horft til þess að það sé styttra og festist vel í minni auk þess sem það sé eins á ensku og íslensku og hafi að mörgu leyti svipaða merkingu og geti auk þess staðið m.a. fyrir himnaríki á ensku. Það sé hins vegar annað mál að Íslendingum sé tamt í töluðu máli að bæta við greini og segjast vera að fara á „Loftið“ þegar átt sé við Loftbarinn. Þá sé við nafngiftina horft til hinnar miklu áherslu sem Farfuglahreyfingin leggi á umhverfismál en eins og kunnugt sé hafi Loft Hostel og Loftbarnum verið veitt umhverfisviðurkenningin Svansmerkið þann 22. nóvember 2013.
14. Farfuglar ses. mótmæli því harðlega að ekki sé um ruglingshættu að ræða. Loftbarinn, sem sé á efstu hæð í Bankastræti 7, sé öllum opinn alla daga vikunnar. Hann hafi unnið sér sess sem vinsæll staður til að hittast og þar séu reglulega haldnir tónleikar og ýmsir viðburðir. Það sé því ekki bara um það að ræða að viðskiptavinir staðanna séu að ruglast á stöðunum þegar þeir ætli að hittast heldur þurfi reglulega að koma birgjum í skilning um að vörur sem ætlaðar séu öðrum staðnum eigi að fara á hinn staðinn. Í starfi Farfuglahreyfingarinnar sé lögð áhersla á jafnrétti, virðingu fyrir umhverfinu auk þess að auka þekkingu ungs fólks á menningu borga og bæja. Það sé því ekki ásættanlegt að þurfa að sæta því að vera ruglað saman við veitingastað sem þekktur sé fyrir að stunda svokallaða „VIP“ starfsemi og geri svokallaðar „dresscode“ kröfur til gesta sinna. Hafi Loftbarinn orðið fyrir verulegum óþægindum af þessum sökum. Farfuglar ses. ítreki kröfur sínar og mótmæli því að meint notkun Boltabarsins ehf. á auðkenninu „Loftið“ hafi skapað honum nokkra markaðsfestu í trássi við eldri notkun og skráð vörumerki Farfugla ses., sem hafi strax andmælt notkuninni þegar sjálfseignarstofnuninni hafi orðið hún kunn.

15. Bréf Farfugla ses. var sent kæranda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 10. desember 2013. Engar athugasemdir bárust frá kæranda. Með bréfi Neytendastofu, dags. 22. janúar 2014, var kæranda veittur lokafrestur til að koma að skýringum eða athugasemdum, en engar athugasemdir bárust. Með bréfi stofnunarinnar, dags. 3. september 2014, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun málsins væri lokið. Með bréfinu fylgdi upptalning á gögnum málsins.

### ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU

16. Í niðurstöðukafla hinnar kærðu ákvörðunar er rakið að í 15. gr. a laga nr. 57/2005 felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd. Ákvæðið feli í raun í sér þrenns konar reglur þar sem fyrri málslíður 15. gr. a. hafi að geyma annars vegar almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar eigi og hins vegar bann við því að reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ákvæði 2. máslsl. feli í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. Rétturinn til þessara auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sjáist glöggt að ákvæðið skipti máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veiti auðkennum.
17. Þar komi einnig fram að í 2. málslíð 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 noti með fullum rétti. Þetta ákvæði taki því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslíð Síðari hluti 1. málslíðar og 2. málslíður eiga við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þurfi þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun veiti villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð eða valdi því að ruglingshætta skapist milli aðila.
18. Réttur til vörumerkis geti stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan sé sú að eigandi merkis öðlist einkarétt til nafnsins. Sé öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Til þess að njóta einkaréttar verði vörumerkið hins vegar að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru þess eða þjónustu frá keppinautum. Takmarkist verndin því að jafnaði við að merkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækið bjóði. Við mat á ruglingshættu sé einnig litið til þess hvort fyrirtækin starfi á sama markaði, með hvaða hætti auðkennin séu notuð og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi.
19. Fyrir liggja að Farfuglar ses. hafi fengið skráð orðmerkin LOFT og LOFTBARINN hjá Einkaleyfastofu, sbr. skráningar nr. 203/2013 og 204/2013. Samkvæmt meginreglum vörumerkjaréttar verður að miða við að vernd skráðs vörumerkis hefjist á þeim degi sem umsókn er lögð inn hjá Einkaleyfastofu eða þann 17. desember 2012 fyrir bæði merkin. Þá virðist sem Farfuglar ses. hafi byrjað markaðssetningu staðar síns fyrir um haustið. Leggja megi til grundvallar

að þann 12. janúar 2013 hafi starfsemi áfengisveitingastaðar kæranda hafist. Neytendastofa telji að ekki sé sýnt fram á að notkun kæranda á auðkenninu Loftið hafi byrjað fyrir þann tíma.

20. Að ofangreindu virtu telur stofnunin að báðir aðilar eigi tilkall til auðkenna sinna og því komi 2. málsliður 15. gr. a. laga nr. 57/2005 til álita í málinu. Ljóst sé að Farfuglar ses. reki gistiheimili, kaffihús og bar að Bankastræti 7, Reykjavík en kærandi reki bar að Austurstræti 9, Reykjavík. Hafi báðir staðir veitingaleyfi frá lögreglustjóra sem áfengisveitingastaðir. Samkvæmt þessu telji Neytendastofa ljóst að aðilar máls séu keppinautar á sama markaði. Þá sé til þess að líta að stutt vegalengd sé á milli áfengisveitingastaða aðila, eða tæpir 300 metrar. Telji Neytendastofa því að aðilar starfi á sama markaðssvæði.
21. Enska orðið loft í ensk-íslenskri orðabók geti aðallega þýtt loft, háaloft; heyloft, hlöðuloft eða einhverja af efri hæðum vöruhúss eða verksmiðju. Í íslenskri orðabók geti orðið haft ýmsa merkingu og sé að finna í mismunandi orðasamböndum. Helst beri þar að nefna himinn, andrúmsloft, klæðningu eða loftsúð sem tengi saman efri brúnir þilveggja, hæð í húsi, efri hæð eða háaloft. Ljóst sé að orðið loft með og án ákveðins greinis á íslensku og ensku geti vísað til sama fyrirbæris, þ.e. efstu hæðar húss. Mikil hljóðlíking sé með heitum aðila þótt ákveðinn greinir skilji þau að. Til frekari aðgreiningar vísi báðir aðilar til þess að um áfengisveitingastað sé að ræða, þ.e. annars vegar „bar“ og hins vegar „cocktail bar“.
22. Neytendastofa telji að orðið loft sé almennt orð en sé þó ekki á neinn hátt lýsandi fyrir starfsemi aðila heldur gefi fyrst og fremst til kynna staðsetningu viðkomandi veitingastaða í húsakynnum, þ.e. á efstu hæð. Auk þess telji stofnunin að ákveðinn greinir sé ekki úrslitaatriði til aðgreiningar heitanna. Almenn orð teljist jafnan ekki hæf til þess að fást skráð sem vörumerki. Verði þó að líta til þess að orðmerkin LOFT og LOFTBARINN hafi engu að síður fengist skráð hjá Einkaleyfastofu. Verði því að telja að uppfyllt sé skilyrði um sérkenni vörumerkis, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Skráning orðmerkis hjá Einkaleyfastofu veiti ríkan einkarétt á notkun orðs í tengslum við þá tilteknu vöru eða þjónustu sem merki sé ætlað að auðkenna. Orðmerki Farfugla ses. sé skráð í flokki 34 í vörumerkjaskrá fyrir veitingaþjónustu, kaffihús; tímabundna gistiþjónustu og farfuglaheimili.
23. Neytendastofa telji jafnframt að í þessu máli sé um að ræða óhefðbundna og sértæka notkun á heiti fyrir veitingarekstur sem, eins og fram komi í gögnum málsins, hafi verið sérhannað og markaðssett af hálfu Farfugla ses. í þeim sérstaka tilgangi sem um geti í flokki 34 í vörumerkjaskrá. Myndmerki veitingastaðar Farfugla ses. sé ýmist svartur feringur með orðinu loft í stílfærðum rauðum lágstöfum eða ljós bakgrunnur (ýmist hvítur eða ljósblár) með orðinu loft í stílfærðum appelsínugulum lágstöfum, orðunum Hostel – Café – Bar til aðgreiningar í appelsínugulum hástöfum og þunnri appelsínugulri punktalínu í jaðri á alla kanta. Myndmerki áfengisveitingastaðar kæranda sé svartur bakgrunnur með orðinu loftið í hvítum stílfærðum hástöfum.
24. Þrátt fyrir að töluverður munur sé á sjónlíkingu myndmerkja aðila telji Neytendastofa að þegar lítið sé til alls ofangreinds, þá sérstaklega hinnar ríku verndar orðmerkis Farfugla ses. og hinnar

sérstæðu notkunar þess, stöðu viðkomandi fyrirtækja á markaði og samkeppnisstöðu þeirra, verði að telja að notkun kæranda á heitinu Loft eða Loftið, þar með talið notkun á léninu loftidbar.is, til auðkenningar á veitingastað sínum, sé til þess fallin að valda ruglingshættu á milli aðila. Að öllu ofangreindu virtu sé það mat Neytendastofu að notkun kæranda á heitinu Loft eða Loftið og léninu loftidbar.is til auðkenningar á starfsemi sinni sé brot á 5. gr. og 2. málslíð 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

## **RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR NEYTENDASTOFU**

25. Af hálfu kæranda er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi. Í greinargerð kæranda segir að kærandi hafi á fyrri hluta ársins 2012 ákveðið að opna skemmtistað á efri hæð hússins í Austurstræti 9. Um sé að ræða hæð sem sé að mestu opið rými og sé þar hátt til lofts og vítt til veggja. Kærandi hafi viljað að staðurinn yrði sérstaklega vandaður og fallega innréttður og að sérstök stemning og andrúmloft myndaðist á staðnum. Vegna sérstöðu húsnæðisins og ætlaðrar umgjarðar staðarins hafi kærandi verið búinn að ákveða að staðurinn fengi nafnið Loftið – Lounge & cocktail Bar. Kærandi hafi talið að nafnið væri mjög lýsandi fyrir húsnæðið og það andrúmsloft sem hann ætlaði staðnum að hafa. Enn fremur hafi kærandi talið nafnið hentugt þar sem það hefði sérstaklega hreinan og ákveðinn íslenskan hljómgrunn.
26. Þegar kærandi hafi fengið húsnæðið afhent um sumarið 2012 hafi þurft að ráðast í nokkrar breytingar og endurbætur á staðnum, auk þess sem hanna hafi þurft merki, sækja um tilskilin leyfi o.fl. sem fylgi opnun skemmtistaðar. Nokkru seinna en kærandi hafi fyrirhugað, eða 12. janúar 2013, hafi staðurinn síðan opnað formlega. Áður en formleg opnun hafi farið fram hafi veriðúið að merkja staðinn og kynna hann með ýmsum hætti. Því sé ljóst að töluverðu áður en formleg opnun átti sér stað hafi verið ljóst að skemmtistaður að nafni Loftið – Lounge & Cocktail Bar myndi opna í húsnæðinu. Kærandi hafi álitnið að heiti staðarins væri mjög algengt og almennt íslenskt orð, sem hafi m.a. verið ástæða fyrir vali þess. Honum hafi því aldrei komið til hugar að hann gæti fengið einkarétt til notkunar orðsins eða hann gæti látið skrá heiti hans á annan hátt.
27. Í kæru er fjallað um skráningu vörumerkis Farfugla ses. hjá Einkaleyfastofu og notkun og rétt til notkunar á auðkenni. Segir þar að Farfuglar ses. hafi fengið skráð vörumerkin „Loft“ og „Loftbarinn“ hjá Einkaleyfastofu á grundvelli umsóknar, dags. 17. desember 2012. Í 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 sé kveðið á um að réttur til vörumerkja geti stofnast með tvennum hætti. Annars vegar með skráningu vörumerkis og hins vegar með notkun þess. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi sem varð að fyrrgreindum lögum komi fram að vörumerkjaréttur geti stofnast við upphaf notkunar en ekki sé gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð, heldur nægi að aðili sýni fram á að hann hafi verið fyrri til að nota vörumerki til að vörumerkjarétturinn sé hans. Af þessu megi vera ljóst að sýni aðili fram á að hann hafi byrjað að nota ákveðið auðkenni eða vörumerki fyrir vörur og þjónustu sína án þess að formleg markaðssetning hafi verið hafin undir auðkenningu eða vörumerkingu sé rétturinn hans.
28. Í hinni kærðu ákvörðun sé gengið út frá því að báðir aðili eigi rétt til auðkenna sinna og Farfuglar ses. hafi fengið merkin „Loft“ og „Loftbarinn“ skráð hjá Einkaleyfastofu á grundvelli umsóknar,

dags. 17. desember 2012, og hafið markaðssetningu sína fyrr um haustið. Lagt sé til grundvallar að kærandi hafi hafið starfsemi staðar síns 12. janúar 2013. Með vísan til þeirra gagna sem lögð séu fram með kærinni komi, svo ekki verði um villst, fram að kærandi hafi hafið notkun auðkennis síns mun fyrr, eða ekki síðar en í lok sumars 2012. Í raun hafi kærandi hafið undirbúning og leit að húsnæði fyrir stað undir nafninu Loftið strax á árinu 2009. Ekki liggi þó fyrir gögn um það á þessu stigi máls, en kærandi áskilji sér rétt til að leggja fram gögn á síðari stigum málsins.

29. Í öllu falli sé ljóst af gögnum málsins að kærandi hafi byrjað að nota auðkennið Loftið fyrir stað sinn ekki síðar en 21. september 2012, en þá hafi hann fengið tilboð í klæðningu til innréttinga á staðnum sem merkt var „Loftid Bar“. Þann 1. október 2012 hafi kærandi svo fengið tilboð í hljóðkerfi fyrir stað sinn frá Exton, sem einnig sé merkt „Loft“. Þann 8. nóvember 2012 hafi kærandi svo fengið tilboð í gluggamerkingar þar sem fram komi að um sé að ræða tilboð í merkingar fyrir „Loftið Austurstræti“. Þann 19. nóvember 2012 hafi kærandi svo fengið senda hugmynd af skilti fyrir Loftið. Síðast en ekki síst liggi fyrir að kærandi fékk rekstrarleyfi sitt gefið út 23. janúar 2013 eða tæpum fjórum mánuðum áður en Farfluglar ses. fengu sitt rekstrarleyfi gefið út. Í leyfisbréfi kæranda komi fram að gjald fyrir leyfið hafi verið greitt 14. desember 2012. Á umsókn og leyfisbréfi kæranda komi fram að leyfið gildi fyrir staðinn Loftið, Austurstræti.
30. Í öllum tilvikum hafi kærandi byrjað að nota heitið Loftið áður en Farfluglar ses. hafi sýnt fram á að þeir hafi hafið að nota hin umdeildu auðkenni fyrir sína starfsemi og áður en Farfluglar ses. sóttu um skráningu merkjanna Loft og Loftbarinn hjá Einkaleyfastofu. Einu gögnin sem Farfluglar ses. hafi lagt fram um að þeir hafi á einhvern hátt byrjað að nota auðkennið Loft fyrir starfsemi sína sé frétt sem birt hafi verið 8. nóvember 2012, án þess að fyrir liggi hvar hún birtist, þar sem fram komi að fyrirhuguð sé opnun á farfluglaheimilinu Loft um vorið 2013. Ekkert komi fram um annað í fréttinni en að eingöngu sé um að ræða farfluglaheimili. Ekki sé minnst á veitingastað í þessu samhengi, bar eða annað sem gefi til kynna að veitingasala fari fram á staðnum. Sé því ljóst að tilvísun Farflugla ses. til fréttarinnar sé með öllu haldlaus þar sem samkvæmt henni hafi allt önnur starfsemi verið fyrirhuguð á staðnum en hjá kæranda.
31. Af þessum sökum einum sé ekki hægt að ganga út frá því að Farfluglar ses. eigi einkarétt eða betri rétt til notkunar auðkennanna Loft, Loftbarinn eða lénsins loftidbar.is til auðkenningar á starfsemi sinni á grundvelli skráningar hjá Einkaleyfastofu. Þvert á móti hafi kærandi með þessu sýnt fram á að réttur hans til notkunar auðkennisins sé frekar háður einkarétti hans þar sem hann byrjaði á undan að nota auðkennið Loftið í starfsemi sinni og eigi því ríkari rétt til að krefjast þess að Farfluglum ses. verði bönnuð notkun umdeilda auðkenna, sbr. fyrri málsið 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Yrði gengið út frá því að skráning merkja hjá Einkaleyfastofu veitti ein og sér betri eða ríkari vernd til notkunar auðkennisins eða vörumerkis væri verið að gefa fordæmi fyrir því að aðili sem ætlaði sér að nota merki eða auðkenni, sem hann vissi að annar aðili hefði byrja að nota, myndi láta skrá slíkt merki hjá Einkaleyfastofu og bera fyrir sig betri rétt vegna skráningar þrátt fyrir að hann væri ekki í góðri trú, eins og telja má að gerst hafi í þessu tilviki, og hefði í raun hafið notkun auðkennis síðar en annar aðili. Með vísan til 3. gr., sbr. 6. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 sé því ljóst að fyrrgreind merki Farflugla ses. hefðu aldrei átt að hljóta skráningu



hjá Einkaleyfastofu af þessum sökum. Kærandi hafi á hinn bóginn ekki vitað um þessa skráningu á sínum tíma en muni í ljósi hennar krefjast stjórnsýslulegrar niðurfellingar skráningarinnar hjá Einkaleyfastofunni.

32. Þrátt fyrir að áfrýjunarnefnd neytendamála fari ekki með stjórnvaldshlutverk samkvæmt lögum nr. 45/1997 heldur lögum nr. 57/2005 beri að taka fram að ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 beri að túlka með hliðsjón af forsögu þess og tilgangi samkvæmt lögskýringargögnum. Með hliðsjón af því megi sjá að ákvæðið var sett þar sem firma-, vörumerkja- og samkeppnislög næðu ekki alltaf nógu langt í vernd auðkenna og því talin þörf á viðbótarvernd sem ákvæði 15. gr.a laga nr. 57/2005 hafi verið ætlað að veita. Af því leiði að síðastgreint ákvæði geti falið í sér ríkari og annars konar vernd en leiði af sérlögum með hliðsjón af samkeppnisjónarmiðum. Af þessu leiði að grunnsjónarmið í vörumerkjarétti og öðrum lögum geti haft áhrif á túlkun 15. gr. laga nr. 57/2005 og geti ákvæðið mælt fyrir um ríkari vernd en mælt sé fyrir um í lögum nr. 45/1997, eða eftir atvikum annars konar vernd. Fyrir liggir að Neytendastofa og áfrýjunarnefnd neytendamála séu ekki bundin við lög nr. 45/1997 um einkarétt ákveðins aðila til notkunar ákveðins auðkennis þrátt fyrir að sá aðili hafi fengið sama vörumerki skráð hjá Einkaleyfastofu. Þeim sé hins vegar heimilt að ákvarða að tiltekið auðkenni njóti eða njóti ekki verndar með vísan til 15. gr. a laga nr. 57/2005. Réttur Farfugla ses. samkvæmt skráningu merkjanna hjá Einkaleyfastofu nægi því einn og sér ekki til einkaréttar eða betri réttar þeirra til notkunar hinna umdeildu auðkenna. Enda liggir í raun fyrir að kærandi hafi sýnt fram á betri rétt sinn til notkunar hinnar umdeildu auðkenna þar sem hann hafi hafið notkun á þeim á undan og geti skráning Farfugla ses. hjá Einkaleyfastofu ekki komið í veg fyrir slíkan rétt kæranda.
33. Kærandi hafni því að ruglingshætta sé vegna notkunar beggja aðila á umræddum vörumerkjum. Í fyrsta lagi sé orðið „loft“ mjög algengt orð í daglegu máli og geti orðasambandið haft víðtæka merkingu og verið notað í fjölda mismunandi orðasambanda, eins og vísað sé til í hinni kærðu ákvörðun. Orðið hafi því engin sérkenni á neinn hátt og sé ekki aðgreinandi frá öðrum orðum. Það hafi mjög margþætta merkingu eins og komi í ljós ef því sé flett upp í orðabók. Auk þess leiði uppfletting í fyrirtækjaskrá í ljós að a.m.k. 50 fyrirtæki hafi heiti sem innihaldi orðið. Orðið sé í raun svo almennt og mikið notað í daglegu tali að það uppfylli á engan hátt þær kröfur sem gerðar verði til sérkennis orða svo að aðili geti fengið einkarétt til þess.
34. Í þessu samhengi vísi kærandi til ákvörðunar Neytendastofu nr. 3/2007 þar sem deilt hafi verið um ruglingshættu milli orðanna Atlantik og Atlantic. Þar hafi komið fram að fyrirtæki sem veldu sér almenn orð til auðkennis yrðu að hlíta því að aðrir notuðu lík nöfn, jafnvel fyrirtæki í áþekkri starfsemi. Um sama efni hafi verið deilt í máli Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-174/2007. Í dómi Hæstaréttar Íslands 1. mars 2012 í máli nr. 497/2011 hafi aðila greint á um heimild til notkunar á auðkenninu „kvikk“ í starfsemi sinni. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfestur hafi verið í Hæstarétti með vísan til forsendna hans, komi fram að orðið „kvikk“ væri almennt lýsandi orð sem hefði ekki nægjanleg sérkenni til skráningar og gæti því ekki verið háð einkarétti aðila heldur væri öllum heimil notkun þess.

35. Þá bendi kærandi á í þessu samhengi að heiti á stað hans, Loftið, vísi fyrst og fremst til staðsetningar hans en staðurinn sé rekinn á efri hæð hússins að Austurstræti 9 og sé húsnaðið mestmegnis opið rými þar sem hátt sé til lofts og vítt til veggja. Ljóst megi vera að heitið Loftið hefði ekki orðið fyrir valinu ef staðurinn væri rekinn á jarðhæð, fleiri en einni hæð eða við annars konar skilyrði. Þá sé orðinu ætlað að vísa til þeirrar stemningar og andrúmslofts sem á staðnum sé. Alþekkt sé að heiti veitingastaða, og sér í lagi vínveitingastaða, séu oft lýsandi fyrir staðsetningu, stemningu og andrúmsloft sem á staðnum sé ætlað að ríkja, enda sé vöruframboð milli vínveitingastaða mjög einsleitt og því séu slíkir staðir öðru fremur að selja eða markaðssetja sig með vísan til þeirra einkenna sem staðurinn sem slíkur hafi frekar en vöruúrvals. Telji kærandi orðið loft almennt og algengt orð sem skorti sérkenni og mjög lýsandi fyrir þá starfsemi sem hann og Farfuglar ses. bjóði upp á. Geti orðið loft af þessum sökum ekki verið háð einkarétti Farfugla ses., sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997 og síðari málsið 15. gr. a laga nr. 57/2005.
36. Í öðru lagi megi nefna að rekstur kæranda og Farfugla ses. sé ekki á sama markaði og beinist ekki að sama markhópi. Kærandi markaðssetji sinn stað sem „lounge and cocktail bar“, þar sem gerðar séu ríkari kröfur um snyrtilegan klæðaburð. Markhópur staðarins séu Íslendingar á aldrinum 30 til 50 ára sem vilji njóta lífsins í góðum félagsskap, fallegu umhverfi og sérstöku andrúmslofti, en aldurstakmark á stað kæranda sé 25 ár. Staðurinn sé markaðssettur sem skemmti- og vínveitingastaður og sé opinn frá 16:00 til 01:00 á virkum dögum og frá 16:00 til 04:00 um helgar. Líkt og með aðra skemmtistaði sé álagstíminn í starfseminni frá miðnætti og til lokunar á föstudögum og laugardögum. Meginstarfsemi Loft Hostel sé hins vegar fólgin í gistiþjónustu eða svokallaðri farfuglaþjónustu, sem gangi út á ódýra gistiþjónustu sem miðuð sé við yngra og efnamínna fólk. Samhliða gistiþjónustu sinni reki Farfuglar ses. veitingaþjónustu. Sé heimasíða, fésbókarsíða eða umfjöllun um Loft hostel á netinu skoðuð megi sjá að lítið sem ekkert sé gert úr þessari veitingaþjónustu. Glögglega megi sjá að í raun sé um að ræða kaffihús fremur en bar og þaðan af síður skemmtistað. Meginmunur sé á þeim markaði sem staðirnir starfi á eða þeim hópi sem staðirnir miði við að ná til. Kynningarefni Loft hostel miði að því að ná til erlendra viðskiptavina en kærandi sé miðaður að Íslendingum. Þá sé opnunartími kaffihúss Loft hostel í mesta til klukkan 11 á kvöldin en staðurinn hafi aðeins heimild til að veita veitingaþjónustu til þess tíma.
37. Til staðfestingar á mismunandi áherslum og starfsemi staðanna megi sjá að í rekstarleyfisbréfum þeirra hafi kærandi leyfi til reksturs staðar í flokki III/krá en Farfuglar ses. hafi leyfi í flokki V/gistiheimili. Að auki sé kveðið á um sérstök skilyrði af hálfu lögreglu í leyfisbréfi kæranda þar sem áskilið sé að tveir dyraverðir verði ávallt að vera að störfum á stað kæranda. Ljóst sé af þessu að umræddir staðir séu á engan hátt í sömu eða sams konar starfsemi eða sinni sama markhópi. Þrátt fyrir að báðir staðir flokkist undir það að vera í veitingastarfsemi sé um að ræða gríðarlega stóra starfsgrein þar sem mikill fjöldi fyrirtækja starfi og augljóst megi vera að ekki séu allir staðir í samkeppni eða starfi á sama markaði þrátt fyrir að þeir teljist vera í veitingastarfsemi af einhverjum toga. Þegar slík atriði séu metin hljóti að verða að líta einnig til meginstarfsemi, opnunartíma, markhóps og annarra atriða sem séu einkennandi fyrir hvern stað. Að slíkum atriðum virtum megi sjá að mikill áherslumunur sé á rekstri staðar kæranda og Farfugla ses. með vísan til þess sem að framan greini.

38. Í þriðja lagi hafni kærandi því að hljóðlíking sé með heitum staðanna. Annars vegar þar sem orðið Loft sé almennt orð með markþætta merkingu. Heiti staðar kæranda vísi til íslensku merkingarinnar sem efri hæðar í húsi. Þar sem staður Farfugla ses. sé markaðssettur fyrir erlenda ferðamenn og öll umfjöllun um hann sé á ensku verði ekki annað séð en að heiti staðar hans sé ætlað að hafa erlenda merkingu og hljóma vel á erlendum tungumálum. Sé hljómgrunnur og framburður því með mjög ólíkum hætti. Hins vegar sé hljóðlíking þessara tveggja heita í öllu falli mjög ólík. Framburður á heiti staðar kæranda sé sterkur og hafi þá sérstöðu að aðaláherslan sé á hinn sterka framburð hins alíslenska starfs „ð“. Sá stafur aðgreini framburð á stað kæranda svo um um muni frá framburði á heiti staðar Farfugla ses. og leiði til þess að framburður orðsins „loftið“ sé mun sterkari og því gjörólíkur frá framburði orðsins „loft“.
39. Í fjórða lagi vilji kæranda benda á að auðkenni staðar hans og Farfugla ses. sé sjónrænt mjög ólíkt. Myndmerki staðar hans sé sérstaklega stílfært hvítt letur á svörtum grunni en myndmerki staðar Farfugla ses. sé hefðbundið hvítt letur á appelsínugulum grunni. Sé því einsýnt að mikill munur sé á sjónlíkingu auðkennanna og gefi auðkenni þeirra því ekki til kynna að staðirnir tengist á nokkurn hátt eða að auðkenni kæranda geti á einhvern hátt spillt fyrir viðskiptavild sem Farfuglar ses. kunni að hafa skapað sér. Auk þess sé ljóst að staður kæranda hafi skapað sér nafn og sérstöðu undir nafninu „Loftið“ með ýmis konar umfjöllun og sé staðurinn vel þekktur sem vínveitinga- og skemmtistaður meðal landsmanna. Fullyrða megi að staður Farfugla ses. sé lítt þekktur, hvort heldur sem farfuglaheimili eða sem vínveitinga- eða skemmtistaður, og augljóst að nafn hans hafi ekki skapað sér neina markaðsfestu í hugum neytenda þar sem hann hafi hafið starfsemi sína um fjórum mánuðum eftir að kærandi opnaði sinn stað formlega. Því sé fráleitt að einhver ruglingshætta sé á milli þessara tveggja staða í hugum neytenda. Verði á hinn bóginn talið að ruglingshætta geti skapast hafi Farfugla ses. ekki sýnt fram á að slíkur ruglingur hafi spillt á einhvern hátt fyrir viðskiptavild þeirra eða að kærandi hafi á einhvern hátt reynt að gefa til kynna að rekstur hans tengist rekstri Farfugla ses. Megi þvert á móti telja að slíkur ruglingur kunni frekar að hafa spillt fyrir viðskiptavild kæranda og verða viðskiptavild Farfugla ses. til tekna.
40. Loks fjallar kærandi um réttmætar væntingar og góða trú. Ekki hafi komið til greina að skrá vörumerki kæranda hjá Einkaleyfastofunni þar sem fyrirtækið hafi ekki talið orðið uppfylla skilyrði skráningar þar sem það væri það almennt og algengt orð í íslensku máli sem skorti sérkenni og lýsandi fyrir staðinn. Kærandi hafi á engan hátt talið sig geta eignast nokkurn einkarétt til notkunar auðkennisins Loftið. Vilji kærandi benda á að Farfuglar ses. hafi af sömu ástæðu ekki haft réttmætar væntingar til þess að geta fengið einkarétt til notkunar auðkennis síns. Þegar Farfugar ses. hafi hafið, eða ákveðið að hefja, starfsemi undir heitinu Loft hafi t.a.m. verið í rekstri veitingastaður við Lækjartorg sem hét Loft Harbour. Þá vilji kærandi benda á að af atvikum málsins megi telja verulegar líkur á því að Farfuglar ses. hafi ekki verið í góðri trú þegar þeir sóttu um skráningu á auðkenni sínu hjá Einkaleyfastofunni þar sem kærandi hafi þá þegar tekið á leigu húsnæði fyrir sinn rekstur og í raun hafið rekstur þar. Séu því verulegar líkur á því að Farfuglar ses. hafi freistað þess að sækja um skráningu fyrir auðkenni sínu hjá Einkaleyfastofunni þar sem þeir hafi vitað af tilvist staðar kæranda og ætlað sér með því að fá einkarétt til notkunar auðkennisins.

41. Með bréfi, dags. 28. janúar 2015, óskaði áfrýjunarnefndin eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Í greinargerð Neytendastofu, dags. 12. febrúar 2015, er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest með vísan til forsendna hennar. Að því er varðar notkun aðila á auðkennum sínum bendir Neytendastofa á að framlögð gögn málsins hafi ekki borið með sér að kærandi hafi hafið markaðssetningu auðkennis síns fyrir 17. desember 2012. Tilvitnuð gögn sem kærandi hafi lagt fram vegna meðferðar málsins fyrir áfrýjunarnefndinni beri það heldur ekki með sér. Um sé að ræða tölvupóstssamskipti við birgja og iðnaðarmenn vegna fyrirhugaðrar opunar staðarins.
42. Neytendastofa bendi á að þrátt fyrir að almenn orð teljist jafnan ekki hæf til þess að njóta einkaréttar hafi orðmerkin Loft og Lofbar engu að síður fengist skráð hjá Einkaleyfastofunni 15. mars 2013 með skráningarnúmerin 203/2013 og 204/2013. Með skráningu merkjanna hafi skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki verið uppfyllt. Skráð orðmerki veiti ríkan einkarétt á notkun orðs í tengslum við þá tilteknu vöru eða þjónustu sem merkinu sé ætlað að auðkenna. Neytendastofa sé ekki bundin af skráningu merkis í vörumerkjaskrá. Engu að síður hafi ekkert komið fram í málinu sem leiði til þess að litið verði framhjá þeirri ríku vernd sem skráð orðmerki veiti Farfuglum ses. Samkvæmt meginreglum vörumerkjaréttar telji Neytendastofa að leggja verði til grundvallar að vernd skráðs vörumerkis hefjist frá þeim degi sem umsókn var lögð inn hjá Einkaleyfastofu, þ.e.a.s. frá 17. desember 2012.
43. Almennt sé viðurkennt að við mat á því hvort brotið hafi verði gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005 sé litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti. Ályktun kæranda á þá leið að skráning vörumerkis hjá Einkaleyfastofunni sé ekki nægileg til þess að veita réttarvernd samkvæmt ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 fáist því ekki staðist. Væri ákvæðið túlkað á þann veg myndi það leiða til mun strangari mælikvarða en í núverandi framkvæmd auk þess sem markmiði viðbótarverndar auðkenna yrði ekki náð. Bendi Neytendastofa á að í þeim dómum sem kærandi vísi til hafi umrædd heiti verið talin lýsandi fyrir starfsemi þeirra aðila sem notuðu þau. Neytendastofa telji að þrátt fyrir að heiti aðila í málinu séu almenn séu þau ekki lýsandi fyrir starfsemi þeirra, þ.e.a.s. hvorki fyrir þá vöru eða þjónustu sem þeir veita. Heitin veki að mati Neytendastofu ekki upp hugmyndir um sérstakan atvinnurekstur. Tilvitnaðir dómur hafi því ekki þýðingu fyrir úrlausn málsins. Atvik málsins séu öðruvísi en í tilvitnuðum dómi Hæstaréttar Íslands. Í máli þessu sé deilt um einkarétt samkvæmt vörumerki sem þegar hafi fengist skráð en ekki um sérkenni vörumerkis sem ekki hafi fengist skráð.
44. Þá telji Neytendastofa að þrátt fyrir að taka megi undir það með kæranda að einhver áherslumunur kunnir að vera á starfsemi aðila vegi þyngst að báðir aðilar reki og hafi leyfi til að reka áfengisveitingastað auk þess sem orðmerki Farfugla ses., auðkennin Loft og Loftbarinn, séu skráð í flokki 34 í vörumerkjaskrá fyrir veitingaþjónustu og kaffihús. Þar sem Farfuglar ses. njóti afar sterkrar verndar orðmerkisins fyrir þjónustu í sama þjónustuflokki og starfsemi kæranda telji Neytendastofa að hugsanlegur áherslumunur í starfsemi aðila vegi ekki það þungt í heildarmati á ruglingshættu. Þar sem töluverð líkindi séu með heitum aðila og merkjum telji Neytendastofa enn sem fyrr að ruglingshætta sé með auðkennum aðila.

45. Með bréfi, dags. 25. febrúar 2015, var kæranda gefinn kostur á að taka afstöðu til umsagnar Neytendastofu. Kærandi gerði það með bréfi, dags. 10. mars 2015. Ítrekar kærandi að þau gögn sem hann hafi lagt fram sýni að hann hafi byrjað að nota auðkenni staðar síns á undan Farfuglum ses. og áður en það félag hafi öðlast réttarvernd hinna umdeildu auðkenna á grundvelli skráningar. Ef fallist væri á þær forsendur Neytendastofu að Farfuglar ses. ættu betri rétt til notkunar auðkennanna á grundvelli skráningar þeirra hjá Einkaleyfastofunni fælist í því að verið væri að skipa 1. tölulið 1. mgr. 3. gr. rétt hærrí stöðu en 2. tölulið 1. mgr. 3. gr. laganna án nokkurrar lagastoðar. Slík túlkun myndi þá leiða til þess að aðilar gætu í vondri trú haldið fram vörumerkjaretti sínum á grundvelli skráningar hjá Einkaleyfastofu. Þá árétti kærandi að skráning vörumerkis hjá Einkaleyfastofunni geti ekki sjálfkrafa orðið forsenda þess að veita þurfi skráðum aðila vörumerkis betri rétt til notkunar þess samkvæmt 15. gr. a laga nr. 57/2005 ef sýnt hafi verið fram á að annar aðili hafi þegar hafið notkun þess á undan skráðum aðila merkisins.
46. Að því er varðar dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-174/2007 sé ljóst að tilvísun í forsendum hans til þess að viðkomandi heiti væru leiðandi og lýsandi skírskotaði til þess að orðin væru almenn orð og skorti sérkenni til að njóta verndar. Niðurstaða dómsins sé skýr um að ekki sé ruglingshætta á umræddum orðum og byggist hún á heildstæðu mati en ekki á því hvort þau séu leiðandi eða lýsandi. Vísun kæranda til dómsins eigi vel við í málinu þar sem aðstæður séu sambærilegar. Þá hafi Neytendastofa hafnað því dómur Hæstaréttar Íslands í máli nr. 497/2011 eigi við í málinu. Þar hafi verið talið að vörumerkið „kvikk“ teldist ekki svo einkennandi fyrir starfsemi áfrýjanda að með því væri gefið skýrt til greina að það ætti uppruna sinn hjá honum og vörumerkið greindi þannig vörur hans og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra. Niðurstaða héraðsdóms í málinu, sem staðfest hafi verið af Hæstarétti, sé skýr hvað það varði að „kvikk“ sé almennt og lýsandi orð og hafi því ekki næg sérkenni til skráningar, heldur sé öllum heimil notkun þess. Kærandi bendi á að í máli hans liggi fyrir að orðið „loft“ sé almennt orð sem sé ekki einkennandi fyrir starfsemi Farfugla ses. og því sé ljóst að orðið hafi ekki næg sérkenni til þess að Farfuglar ses. hafi einkarétt til notkunar þess, heldur eigi öllum að vera heimil notkun þess. Engu breyti í þessu samhengi þótt Farfuglar ses. hafi fengið merkin „Loft“ og „Loftbarinn“ skráð hjá Einkaleyfastofu.
47. Kærandi bendi á að Einkaleyfastofan hafi skráð umdeild merki þar sem engin andmæli hafi borist við skráningunni, hvorki frá kæranda né öðrum, enda hafi kærandi ekki vitað að Farfuglar ses. hefðu sótt um eða fengið skráningu á umræddum auðkennum eða þaðan af síður að til stæði að opna starfsemi undir þessum auðkennum. Af þeim sökum hafi kærandi ekki getað andmælt skráningu merkjanna með vísan til 2. töluliðar 1. mgr. 3. gr., sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997. Kærandi hafi því að þessum sökum hafið vinnu við gerð kröfu til Einkaleyfastofunnar um að skráning vörumerkjanna „Loft“ og „Loftbarinn“ verði felld úr gildi, sbr. 28. gr. laga nr. 45/1997.
48. Þá hafi Neytendastofa vísað til þess að þrátt fyrir að heiti aðila séu almenn séu þau ekki lýsandi fyrir starfsemi þeirra þar sem þau veki ekki hugmyndir um sérstakan atvinnurekstur. Kærandi bendi á í þessu samhengi að í áðurgreindum dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 497/2011 komi fram að almenn orð sem ekki séu lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi geti ekki fengist skráð og verði þ.a.l. ekki háð einkarétti ákveðins aðila. Engu breyti í þessu samhengi þó í síðastgreindum

hæstaréttardómi hafi verið deilt um vörumerki sem stefnandi í málinu hafi ekki fengið skráð. Niðurstaða dómsins sé eftir sem áður skýr er það varðar að tiltekinn aðili geti ekki fengið einkarétt til notkunar almennra lýsandi orða sem ekki séu einkennandi fyrir starfsemi þess aðila.

49. Með bréfi, dags. 17. mars 2015, veitti áfrýjunarnefndin Farfuglum ses. tækifæri til að taka afstöðu til kærunnar. Svar barst með bréfi, dags. 30. mars 2015. Var þar rakin aðdragandi þess að félagið hóf starfsemi farfuglaheimilis og hvernig hugmyndavinna vegna nafnsins fór fram. Kemur fram að vörumerki félagsins séu afrakstur þeirrar hugmyndavinnu og sé sterkt vörumerki í þeim skilningi að það lýsi hvorki viðkomandi starfsemi eða vöru.
50. Þá sé enginn eðlismunur á veitingastöðunum „Loftbarnum“ og „Loftinu kokteil bar“ í þeim skilningi að á þeim báðum fari fram sala víns og annarra veitinga. Loftbarinn sé opinn öll kvöld vikunnar fyrir alla og ekki sé síst vel sóttur af Íslendingum, enda fari þar fram ýmsar uppákomur og hljómleikahald oft í viku. Sé „Loftbarinn“ ekki næturklúbbur og alls ekki síðri fyrir það. Loftbarinn geri ekki kröfur um klæðaburð og staðurinn sé öllum opinn án tillits til þjóðernis, kynferðis eða litarháttar. Staðurinn sé stöðugt að festa sig í sessi, sérstaklega í hugum ungs fólks, en nánast daglega ruglist viðskiptavinir og birgjar samt á stöðunum, enda örstutt á milli þeirra. Reglulega birtist fréttir í fjölmiðlum um ýmsar undarlegar uppákomur á „Loftinu“ sem kunni að skýra þann fjölda dyravarða sem þar starfi og slæmt fyrir félagsskap eins og Farfuglahreyfinguna að vera ruglað saman við starfsemi kæranda. Viðskiptabanki Farfugla ses. hafi t.d. óskað eftir skýringum á þeim fréttum sem borist hafi af „Loftinu“ þar sem hann taldi að „Loftbarinn“ ætti hlut að málinu.
51. Því sé mótmælt að ekki sé hljóðlíking með nöfnum aðila. Vísað sé til þess sem áður hafi komið fram um að báðir staðir gangi iðulega undir nafninu „Loftið“, enda ekkert óeðlilegt við það að bæði fyrirtækin bæti greini iðulega við orðið. Þá sé því mótmælt að Loft hostel og Loftbarinn séu eingöngu markaðssett fyrir útlendinga. Því sé ekki mótmælt að Loftið kokteilbar sé vel þekktur. Loft hostel geti á hinn bóginn státað af því að hafa verið kosið besta farfuglaheimili í heiminum árið 2014. Það sé því ljóst að Loft hostel vilji ekki láta rugla Loftbarnum saman við Loftið kokteilbar.
52. Af öllum málsatvikum sé ljóst að Farfuglar ses. hófu markaðssetningu á auðkennunum „Loft“ og „Loftbarnum“ langt á undan kæranda og hafi verið í góðri trú þegar sótt var um einkaleyfi á notkun þessara vörumerkja. Kærandi virðist á hinn bóginn ekki hafið markaðssetningu á nafninu „Loftið“ fyrr en á árinu 2013 eftir að Farfuglar ses. höfðu sótt um einkaleyfi. Engu geti breytt þótt kærandi leggi fram tölvupósta sem bendi til þess að kærandi hafi farið að nota orðið sem vinnuheiti í október eða nóvember 2012. Áður en til þess hafi komið að Loftið kokteilbar opnaði hafi verið haft samband við forsvarsmenn staðarins og þeir varaðir við notkun nafnsins en þeir engu skeytt um það. Strax eftir opnun staðarins hafi kæranda verði sent ábyrgðarbréf þar sem þess var krafist að fyrirtækið léti af notkun orðsins „Loft“ í samsetningunni „Loftbarinn“. Það sé því útilokað að kærandi hafi öðlast markaðsfestu með notkun orðsins.

53. Með bréfi, dags. 26. maí 2015, var kæranda gefinn kostur á að gera athugasemdir við umsögn Farfugla ses. Athugasemdir kæranda bárust með bréfi, dags. 16. júní 2015. Þar kemur fram að kærandi telji það í meira lagi sérstakt að Farfuglar ses. hafi fundið nafnið og lagt í umfangsmikla vinnu við hönnun og framsetningu þess í upphafi ársins 2012 en ekki sótt um skráningu þess fyrir en 17. desember 2012. Þá sé enn sérstakara að Farfuglar ses. hafi ákveðið heitið í upphafi ársins 2012 en ekkert aðhafst til að tryggja sér vörumerkjarétt fyrir en þann 17. desember 2012. Sú staðreynd að orðið Loft væri ekki að finna sem skráð vörumerki hjá Einkaleyfastofunni á þessum tíma hefði einnig átt að gefa Farfuglum ses. vísbendingu um að orðið Loft væri ekki hæft til skráningar þar sem um væri að ræða almennt og algengt orð í daglegu máli, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Í ljósi þess hefði þó verið enn ríkari ástæða fyrir Farfugla ses. að óska eftir skráningu merkisins eins fljótt og hægt væri ef þeir stóðu í þeirri trú að unnt væri að skrá það.
54. Ljóst sé af málatilbúnaði Farfugla ses. að félagið hafi látið skrá merkið vegna þess að vitað hafi verið að kærandi væri að opna stað sinn undir heitinu Loftið Lounge and Coctail bar. Þá þegar hafi kærandi byrjað að kynna sinn stað og m.a. verið búinn að merkja hann með heiti sínu á stóru skilti utan á húsnæðinu að Austurstræti 9. Þá liggi fyrir að kærandi hafi sótt um rekstrarleyfi fyrir sinn stað undir heitinu Loftið 14. desember 2012. Farfuglar ses. geti því ekki með haldbærum rökum haldið því fram að þeir hafi verið í góðri trú þegar þeir sóttu um skráningu merkisins hjá Einkaleyfastofu 17. desember 2012. Sú tilvísun Farfugla ses., að ekki hafi komið fram andmæli við skráninguna, eigi ekki við rök að styðjast þar sem kærandi hafi ekki vitað af skráningunni á sínum tíma. Líklegt sé að merki Farfugla ses. hefði ekki verið skráð hefðu komið fram mótmæli af hálfu kæranda við skráningunni innan andmælafrests.
55. Kærandi bendi á að engin gögn liggi fyrir í málinu um hvenær eða hvort starfsemi Farfugla ses. hafi verið kynnt á tiltekinni útskriftarsýningu í Listaháskóla Íslands í maí og júní 2012. Gögn um sýninguna beri ekki með sér hvenær sýningin hafi farið fram eða hvenær gögnin hafi verið útbúin. Þá beri að hafa í huga að um sé að ræða kynningu á lokaverkefni í grunnámi í háskóla. Fari því ekki mikið fyrir slíkum kynningum heldur mæti til þeirra fyrst og fremst þeir hagsmunaaðilar sem hlut eigi að máli. Sú staðhæfing Farfugla ses., að hundruð manna hafi sótt þessa tilteknu kynningu, sé því stórlega dregin í efa. Enn fremur hafi ekki verið um að ræða opinbera kynningu eða markaðssetningu á starfsemi Farfugla ses., þar sem engin starfsemi hafi hafist á þessum tíma og ekki legið fyrir staðfesting hvenær eða hvort af starfssemi farfuglaheimilisins yrði. Skipti því engu máli hvort umrædd kynning hafi farið fram þar sem kærandi hafi ekki vitað af henni á þessum tíma eða verið þess áskynja að uppi væru áætlanir um að opna farfuglaheimili undir heitinu Loft. Þá liggi engin gögn fyrir um kynningar Farfugla ses. í september og október 2012 á bókunarsíðum og ráðstefnum, svo sem vísað sé til af hálfu félagsins.
56. Kærandi árétti að mestu skipti fyrir úrlausn málsins að það liggi fyrir að kærandi hafi byrjað að nota heitið Loftið fyrir starfsemi sína áður en Farfuglar ses. hófu starfsemi sína, sóttu um leyfi fyrir henni og sóttu um skráningu merkisins Loft hjá Einkaleyfastofunni. Líkt og fram komi í gögnum málsins hafi kærandi sótt um leyfi fyrir starfsemi sína undir nafninu Loftið 14. desember 2012 en Farfuglar ses. sótt um leyfi fyrir starfsemi sinni 25. febrúar 2013 og skráningu merkisins Loft hjá Einkaleyfastofu 17. desember 2012. Hafi kærandi ákveðið nafnið Loftið á starfsemi sína

töluverðu áður en hann hóf framkvæmdir við staðinn og beri öll samskipti kæranda í aðdraganda framkvæmda merki um það. Kærandi hafi ekki getað verið grandsamur um hugmyndir Farfugla ses. um að opna farfuglaheimili undir heitinu Loft Hostel. Farfuglar ses. hafi ekki á þessum tíma haft betri rétt til notkunar auðkennis Loft en kærandi. Sé af þessum sökum ekki hægt að banna kæranda notkun auðkennisins. Þrátt fyrir að Farfuglar ses. eigi skráð vörumerkið Loft hjá Einkaleyfastofunni, og sú skráning veiti Farfuglum ses. réttarvernd samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1997 og 57/2005, nái sú vernd ekki yfir notkun kæranda á heitinu Loftið þar sem óumdeilt sé að kærandi hafi hafið notkun þess um starfsemi sína áður en réttarvernd Farfugla ses. hófst, þeir sóttu um leyfi fyrir starfsemi sinni eða markaðssetning þeirra hófst.

57. Komist áfrýjunarnefndin að þeirri niðurstöðu að skráning vörumerkis geti eins og sér, og án tillits til málsatvika hverju sinni, orðið grundvöllur betri réttar aðila til auðkennis myndi slík niðurstaða leiða til þess að grandsamur aðili, sem vissi um notkun annarra aðila á sama auðkenni, gæti sótt um skráningu merkis hjá Einkaleyfastofunni og borið fyrir sig einkarétt auðkennisins jafnvel þó svo að sá aðili hefði í raun hafið notkun viðkomandi auðkennis síðar en hinn aðilinn. Slík niðurstaða myndi ekki samræmast ákvæðum eða markmiðum laga nr. 57/2005 eða laga nr. 45/1997 þar sem aðilar þyrftu þá að ráðast í flókna og jafnvel illmögulega sönnunarfærslu fyrir réttindum sínum.
58. Kærandi bendi á að öll starfsemi, markaðssetning, markhópur, ásýnd og ímynd staðanna sé gjörólík. Þá sé orðið „loft“ almennt orð sem hafi fjölþætta merkingu og mikið notað í daglegu máli. Kærandi mótmæli því sérstaklega að birgjar og viðskiptavinir ruglist nánast daglega á stöðunum og viðskiptabanki Farfugla ses. hafi einnig ruglast á stöðunum. Ef eitthvað væri hæft í slíkum fullyrðingum hefði Farfuglum ses. verið í lófa lagið að leggja fram gögn sem sýndu fram á slíkt. Þá hafni kærandi því að haft hafi verið samband við forsvarsmenn kæranda áður en staðurinn Loftið opnaði og þeir varaðir við notkun nafnsins. Hið rétta sé að nokkru eftir að staðurinn opnaði hafi kæranda borist erindi frá lögmanni Farfugla ses. þar sem þess var farið á leit að kærandi hætti notkun nafnsins. Eftir nokkra skoðun hafi kærandi ekki séð ástæðu til þess að verða við beiðninni þar sem hann hafi notað heitið í fullum rétti.

## **NIÐURSTAÐA**

59. Í máli þessu leitar kærandi endurskoðunar á þeirri ákvörðun Neytendastofu að hann hafi brotið gegn 15. gr. a, sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins Loftið til auðkenningar á starfsemi sinni. Í hinni kærðu ákvörðun var komist að þeirri niðurstöðu að notkun kæranda á auðkenninu Loftið – Lounge & Coctail bar skapaði ruglingshættu við vörumerki Farfugla ses. og var honum bönnuð öll notkun auðkennanna Loft, Loftið, Loftbarinn og lénsins loftidbar.is með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005.
60. Af hálfu kæranda er einkum vísað til þess að kærandi hafi byrjað að nota auðkenni sitt áður en Farfuglar ses. fengu sín auðkenni skráð í vörumerkjaskrá og hafið notkun þeirra. Þá séu Neytendastofa og áfrýjunarnefndin ekki bundin við skráningu í vörumerkjaskrá þegar 15. gr. a laga nr. 57/2005 sé beitt. Hafnar kærandi því að ruglingshætta sé vegna notkunar beggja aðila á



umræddum vörumerkjum, enda sé orðið „loft“ ekki aðgreinandi frá öðrum orðum þar sem um sé að ræða mjög algengt orð í daglegu máli sem geti haft víðtæka merkingu. Auðkennin sem um ræði í málinu séu almenn lýsandi orð sem hafi ekki nægjanleg sérkenni til að vera háð einkarétti eins aðila. Í þessu samhengi vísar kærandi til þess að heitið Loftið – Lounge & Coctail bar vísi til staðsetningar veitingarstaðar kæranda og þess andrúmsloft sem ríki á staðnum. Þá sé rekstur kæranda og Farfugla ses. ekki á sama markaði. Ekki sé hljóðlíking milli auðkenna aðila vegna þess að staður kæranda beri heitið Loftið en auðkenni Farfugla ses. séu Loft hostel og Loftbarinn. Einnig séu myndmerki staðanna mjög ólík. Staður kæranda sé vel þekktur meðal landsmanna, en fullyrða megji að staður Farfugla ses. sé það ekki. Loks hafi kærandi verið í góðri trú þegar hann valdi veitingastað sínum nafn.

61. Samkvæmt 5. gr. laga nr. 57/2005 eru óréttmætir viðskiptahættir bannaðir. Gildir bannið áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Er nánar tilgreint í III.-V. köflum laganna hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir. Í V. kafla er kveðið á um það í 15. gr. a að óheimilt sé 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. Samkvæmt síðari málslíð ákvæðisins er enn fremur 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.
62. Regla fyrri málslíðarinnar bannar að aðili noti auðkenni sem er í eigu annars. Auðkenni kæranda, Loftið – Lounge & Coctail bar, er ekki hið sama og skráð vörumerki Farfugla ses., Loft og Loftbarinn, og kemur umræddur málslíður því ekki til skoðunar. Á hinn bóginn kemur til álita hvort notkun kæranda á auðkenninu geti leitt til þess að villst verði á því og auðkennum Farfugla ses., sbr. 2. málslíð 15. gr. a laga nr. 57/2005. Í því sambandi skal tekið fram að bann ákvæðisins tekur ekki aðeins til brota sem framin eru af ásetningi. Skiptir því ekki máli þótt kærandi kunni að hafa verið grandlaus um notkun Farfugla ses. á auðkennum sínum, líkt og hann heldur fram, eða um starfsemi sjálfseignarstofnunarinnar að öðru leyti.
63. Svo sem fram kemur í hinni kærðu ákvörðun, greinargerð Neytendastofu og í ítarlegum athugasemdum og umsögnum aðila málsins undirbjuggu bæði kærandi og Bandalag íslenskra farfugla á árinu 2012 að hefja rekstur í miðbæ Reykjavíkur. Lutu fyrirætlanir kæranda að rekstri vínveitingastaðar í húsinu að Austurstræti 9 en Bandalag íslenskra farfugla að rekstri farfuglaheimilis og vínveitingastaðar í húsinu að Bankastræti 7. Fékk staður kæranda nafnið Loftið - Lounge & Coctail bar en farfuglaheimili Farfuglahreyfingarinnar og veitingastaður þess nöfnin Loft hostel og Loftbarinn. Verða gögn málsins ekki skilin öðruvísi en svo að Bandalag íslenskra farfugla hafi komið fyrirætlunum sínum í framkvæmd undir merkjum sjálfseignarstofnunarinnar Farfuglar ses.
64. Fyrir liggur samþykkt kaupboð Bandalags íslenskra farfugla í fasteignina Bankastræti 7 í Reykjavík, sem er dagsett 19. desember 2011, auk fréttar frá 6. júní 2012 af heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar um hönnun á útliti farfuglaheimilis með heitið Loft sem skyldi vera staðsett í Bankastræti. Þá hefur af hálfu Farfugla ses. verið lögð fyrir nefndina samþykkt fundargerð

stjórnar sjálfseignarstofnunarinnar frá 1. ágúst 2012 þar sem fram kemur að stjórnin samþykki að farfuglaheimilið að Bankastræti 7 muni bera það heiti.

65. Kærandi hefur lagt fram tilboð frá ýmsum fyrirtækjum vegna smíði innréttinga og kaupa á hljóðkerfi vegna veitingastaðar síns, sem á tilboðunum ber ýmist heitið „Loftid bar“, „Loft“ eða „Loftið Austurstræti“. eru tilboðin og samskipti um þau dagsett á tímabilinu 20. september til 8. nóvember 2012.
66. Þann 8. nóvember 2012 birtist einnig frétt á heimasíðu Farfugla ses., hostel.is, þess efnis að framkvæmdir væru yfirstandandi að Bankastræti 7 vegna farfuglaheimilis stofnunarinnar. Í fyrrisögn og texta fréttarinnar er greint frá því að heimilið hafi hlotið nafnið Loft og að opnað hafi verið fyrir bókanir á netinu. Ljóst er af gögnum málsins að kærandi sótti um rekstrarleyfi fyrir stað sinn hjá Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu ekki síðar en 14. desember sama ár. Premur dögum síðar, eða þann 17. sama mánaðar, sóttu Farfuglar ses. um skráningu vörumerkjanna Loft og Loftbarinn hjá Einkaleyfastofunni. Bera vottorð úr vörumerkjaskrá með sér að auðkennin hafi hlotið formlega skráningu 4. mars 2013. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu veitti Loftinu, veitingastað kæranda, síðan rekstrarleyfi 23. janúar 2013 í floknum III/krá og verður að leggja til grundvallar að staðurinn hafi verið opnaður viðskiptavinum skömmu síðar. Loft hostel fékk rekstrarleyfi 18. apríl sama ár og var formlega opnað í sama mánuði.
67. Kærandi hefur auk framangreinds vísað til þess að hann hafi verið byrjaður að kynna veitingastaðinn Loftið Lounge & Coctail bar áður en Farfuglar ses. sóttu um skráningu vörumerkja sinna. Vísar kærandi í þessu samhengi til þess að hann hafi verið búinn að merkja staðinn að utan með skilti. Kærandi hefur ekki lagt fram gögn sem styðja að hann hafi á þessu tímabili verið byrjaður á slíku kynningarstarfi þótt ljóst sé að hann hafi notast við sambærileg heiti í samskiptum við ýmis fyrirtæki sem hann keypti vörur og þjónustu af um þetta leyti. Þá hefur kærandi byggt á því að hann hafi opnað stað sinn 12. janúar 2013 þótt hann hafi ekki fengið útgefið rekstrarleyfi fyrr en 23. sama mánaðar. Á hinn bóginn liggja engin gögn fyrir nefndinni um starfsemi veitingastaðar kæranda á þessu tímabili.
68. Farfuglar ses. hafa auk framangreinds vísað til þess að áður en sjálfseignarstofnunin sótti um skráningu vörumerkja sinna hafi verið hafin kynning á rekstri farfuglaheimilis undir heitinu Loft hostel. Hafi verið tekin ákvörðun um slíka kynningu á áðurnefndum stjórnarfundi 1. ágúst 2012. Þrátt fyrir staðhæfingu Farfugla ses. þess efnis verður ekki séð að formleg ákvörðun hafi verið tekin þar að lútandi. Vísa Farfuglar ses. einnig til þess að farfuglaheimilið hafi verið kynnt á erlendum ferðamálaráðstefnum frá ágúst til september. Þá hafi farið fram ítarleg kynning á heimilinu á ferðamálaráðstefnunni Vest Norden. Þessu til stuðnings hefur verið lögð fyrir nefndina ljósmynd af kynningarbás þar sem starfsemi farfuglaheimilisins var kynnt. Þrátt fyrir að Farfuglar ses. staðhæfi að myndin sé tekin á framangreindri ferðamálaráðstefnu er ekkert á myndinni sem gefur til kynna hvar eða hvenær hún er tekin, þótt ljóst sé að þar sé kynnt farfuglaheimili sem muni heita Loft og texti á kynningarefni sem sjáist á myndinni veiti vísbendingar um að hafi verið tekin fyrir vorið 2013. Að undanskilinni áðurnefndri frétt á

heimasíðu Farfugla ses. 8. nóvember 2012 hafa Farfuglar ses. ekki lagt fram gögn sem benda til þess að byrjað hafi verið að taka við bókunum á netinu þá. Þá var í umræddri frétt ekki vikið að því að starfræktur yrði vínveitingastaður samhliða rekstri farfuglaheimilis.

69. Svo sem að framan greinir sóttu Farfuglar ses. um skráningu vörumerkjanna Loft og Loftbarinn 17. desember 2012 og fengu þau formlega skráningu 4. mars 2013. Samkvæmt 26. gr. laga nr. 45/1997 hófst vernd vörumerkjanna á umsóknardegi en gildir í tíu ár frá og með skráningardegi. Af orðalagi 2. málsliðar 15. gr. a laga nr. 57/2005 leiðir að óheimilt er að nota auðkenni sem leitt getur til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annar hefur þegar hafið notkun á. Ákvæðið var áður að finna í 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Í athugasemdum við það ákvæði í frumvarpi til umræddra samkeppnislaga kemur fram að réttur til auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf eins og lögum um vörumerki, verslanaskrár, firmu og prókúruumboð og almenn gæðamerki en umræddu ákvæði samkeppnislaga sé ætlað að veita auðkennum tiltekna viðbótarvernd. Orðalag ákvæðisins þess efnis að það verndi auðkenni sem fyrirtæki „notar“ með fullum rétti tekur af þessum sökum meðal annars til auðkenna sem rétt hafi þess hefur skapað sér rétt til á grundvelli umræddra sérlaga. Með vísan til alls framangreinds ber að miða við að Farfugla ses. hafi byrjað að nota auðkennin Loft og Loftbarinn í skilningi 15. gr. a laga nr. 57/2005 þegar sótt var um skráningu vörumerkjanna 17. desember 2012. Þótt ýmislegt bendi raunar til þess að markaðssetning Farfugla ses. á farfuglaheimilinu Loft hostel hafi hafist fyrr verður því ekki slegið föstu á grundvelli þeirra gagna sem liggja fyrir nefndinni.
70. Við afmörkun þess hvað teljist að öðru leyti notkun auðkennis í skilningi 15. gr. a laga nr. 57/2005 ber að líta til þess að ákvæðinu er fyrst og fremst ætlað að taka til notkunar auðkenna í markaðssetningu eða athöfnum sem tengjast þeim atvinnurekstri sem fyrirtæki stunda. Er í þessu samhengi til þess að líta að samkvæmt 5. gr. laganna telst háttsemi sem brýtur gegn 15. gr. a til óréttmætra viðskiptahátta. Er hugtakið viðskiptahættir skilgreint í 6. tölulið 3. gr. laganna sem „markaðssetning fyrirtækja eða önnur athöfn, athafnaleysi eða háttsemi sem tengist kynningu á vöru eða þjónustu eða viðskiptum með vöru og þjónustu“. Kærandi hefur lagt fram gögn sem bera með sér að hann hafi í samskiptum við fyrirtæki sem hann keypti vörur eða þjónustu af haustið 2012 kallað veitingastað sinn Loftið. Er um að ræða afar takmarkaða notkun auðkennisins sem hvorki beindist að neytendum né birtist á opinberum vettvangi. Með vísan til alls framangreinds styðja umrædd gögn ekki þá fullyrðingu kæranda að hann hafi skapað sér rétt til auðkennis síns áður en Farfuglar ses. létu skrá auðkenni sín hjá Einkaleyfastofunni. Af sömu ástæðu hefur það ekki þýðingu þótt af hálfu Farfugla ses. hafi verið búið að ákveða heiti farfuglaheimilisins að Bankastræti 7 fyrir umrædda skráningu. Í ljósi alls þessa verður að leggja til grundvallar að Farfuglar ses. hafi fyrr eignast rétt til sinna auðkenna en kærandi til síns auðkennis. Kemur þar af leiðandi til álita hvort notkun kæranda á auðkenninu Loftið – Lounge & Coctail bar hafi getað leitt til þess að villst yrði á því og auðkennum Farfugla ses., Loft hostel og Loftbarinn.
71. Kærandi telur auðkenni Farfugla ses. svo almenn og lýsandi að þau njóti ekki verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005. Í framkvæmd hafa dómstólar og áfrýjunarnefnd neytendamála gengið út frá að merki þurfi að hafa ákveðna sérgreiningareiginleika eða sérkenni til að njóta verndar samkvæmt 15. gr. a, eða forverum þess ákvæðis. Auðkenni þurfi að vera til þess fallið að greina viðkomandi

vöru eða þjónustu frá vörum annarra og megi ekki vera lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi. Þý það grundvallarsjónarmið að baki framkvæmd þessari að fyrirtæki sem skrái eða byrji að nota lýsandi auðkenni í þessum skilningi geti ekki hindrað samkeppni aðila sína í að koma á framfæri einföldum upplýsingum um eðli þeirrar vöru eða þjónustu sem þeir bjóði eða útilokað aðra frá því að nota slík almenn auðkenni til lýsingar á viðkomandi starfsemi. Í framkvæmd áfrýjunarnefndarinnar hefur umrætt sjónarmið meðal annars komið fram í úrskurðum hennar 29. apríl 2015 í máli nr. 18/2014, 14. janúar 2014 í máli nr. 1/2013 og 24. mars 2011 í máli nr. 1/2011.

72. Þótt orðið „loft“ kunnir að einhverju marki að teljast almennt getur það hvorki talist lýsandi fyrir rekstur farfuglaheimila né vínveitingastaða. Orðið, eins og það kemur fyrir í auðkennum Farfugla ses., Loft og Loftbarinn, er þannig ekki til þess fallið að lýsa þeirri starfsemi sem fram fer undir merkjum viðkomandi auðkenna eða vísa á annan hátt til þjónustunnar sem um ræðir. Skiptir ekki máli í því sambandi þótt orðið kunnir á einhvern hátt að lýsa staðháttum, andrúmslofti eða öðru sem tengist þeim tilteknu vínveitingastöðum eða farfuglaheimili sem mál þetta lýtur að, enda verður ekki séð að ganga megi út frá því að hinn almenni neytandi sjái tengsl á milli staðháttar og umhverfis að þessu leyti og viðkomandi heita. Auðkennin Loft og Loftbarinn, í þeirri framsetningu sem þau eru notuð af hálfu Farfugla ses. í umræddum rekstri, eru því að mati áfrýjunarnefndar neytendamála nægjanlega sérgreind til að njóta verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005.
73. Kemur þá til skoðunar hvort til staðar sé ruglingshætta í skilningi ákvæðisins. Kærandi vísar í því sambandi til þess að hann og Farfuglar ses. starfi ekki á sama markaði og beini markaðsstarfsemi sinni ekki að sama markhópi. Farfuglar ses. reki þannig fyrst og fremst farfuglaheimili í húsinu að Bankastræti 7 og ekki sé mikið gert úr veitingarekstri stofnunarinnar í kynningarefni. Þá sé réttara að kalla veitingarekstur Farfugla ses. kaffihús en skemmtistað. Loftbarinn markaðssetji sig fyrst og fremst gagnvart útlendingum, en Loftið – Lounge & Coctail bar geri, líkt og fram hafi komið, „ríkar kröfur um snyrtilegan klæðaburð og [sé] marhópur staðarins ... Íslendingar á aldrinum 30-50 ára sem [vilji] njóta lífsins í góðum félagsskap, fallegu umhverfi og sérstöku andrúmslofti“. Loks sé opnunartími staðanna mismunandi, lögregla geri ólíkar kröfur til þeirra um viðveru dyravarða og þeir séu skráðir í mismunandi rekstrarleyfisflokka. Staðirnir séu þannig það ólíkir að ruglingshætta sé engin. Farfuglar ses. hafna því hins vegar að slíkur munur sé á markhópum staðanna tveggja. Þvert á móti sé ruglingshætta til staðar, auk þess sem ólíkt eðli staðanna, og ætlað slæmt orðspor staðar kæranda, komi niður á orðspori sjálfseignarstofnunarinnar.
74. Við mat á því hvort notkun auðkennis hafi í för með sér hættu á ruglingi við annað auðkenni hefur verulega þýðingu hvort fyrirtæki starfa á sama markaði og hvort þau beina vöru eða þjónustu að sama markhópi. Af gögnum málsins verður ráðið að Farfuglar ses. reki vínveitingastað undir heitinu Loftbarinn inni á farfuglaheimilinu Loft hostel. Þrátt fyrir að opnunartími staðarins og staðar kæranda séu að einhverju leyti ólíkir hefur ekki verið sýnt fram á að markhópar staðanna séu það ólíkir að leggja beri til grundvallar að þeir starfi á sitt hvorum markaðnum. Eru þeir því a.m.k. að hluta keppinautar á sama markaði, en í því sambandi er m.a. til þess að líta að þeir starfa á sama markaðssvæði í miðbæ Reykjavíkurborgar.

75. Orðmerki auðkenna Farfugla ses. eru afar lík orðmerki kæranda og verður, í ljósi þess sem áður greinir um líkindi þeirrar þjónustu sem um ræðir og veitt er hjá Farfuglum ses. annars vegar og kæranda hins vegar, svo og staðsetningar staðanna tveggja, að telja að töluverð ruglingshætta sé til staðar á milli aðilanna tveggja. Verður ekki séð að máli skipti í því samhengi þótt sá ákveðni greinir, sem notaður er í auðkenni kæranda, innihaldi staf sem sé séríslenskur eða að auðkenni Farfugla ses. kunni einnig að vísa til enska orðsins „loft“ ólíkt auðkenni kæranda, líkt og kærandi bendir á. Er ruglingshættan enda sú sama þegar auðkennin eru notuð á íslensku. Þá skiptir að mati áfrýjunarnefndarinnar ekki máli þótt nokkur munur sé á myndmerkjum kæranda og Farfugla ses., enda nægir hann ekki til að greina sjálf nöfn umræddra veitingastaða að.
76. Með vísan til alls framangreinds verður staðfest sú ákvörðun Neytendastofu að kærandi hafi brotið gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005, sbr. 5. gr. sömu laga með notkun auðkennisins Loftið. Þá er einnig staðfest sú ákvörðun Neytendastofu að banna kæranda notkun sama auðkennis í þeirri mynd sem hann notar það nú, sbr. 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga. Á hinn bóginn eru ekki skilyrði til að banna kæranda alla notkun umrædds auðkennis eða auðkennisins Loft, líkt og gert var í hinni kærðu ákvörðun. Verður enda ekki slegið föstu að allar mögulegar birtingarmyndir umrædds orðs séu til þess fallnar að valda ruglingshættu við auðkenni kæranda, Loft. Verður hin kærða ákvörðun því staðfest að því leyti að kæranda er bönnuð notkun auðkennisins Loftið í þeirri mynd sem hann notar það nú.

### ÚRSKURÐARORÐ:

Hin kærða ákvörðun er staðfest að því leyti að kæranda er bönnuð notkun auðkennisins Loftið í núverandi mynd.

Hildur Dungal

Egill Heiðar Gíslason

Halldóra Þorsteinsdóttir