

D Ó M U R

Héraðsdóms Norðurlands eystra fimmtudaginn 15. maí 2014 í máli

nr. E-254/2013:

Gagnaeyðing ehf.

(Erla Svanhvít Árnadóttir hrl.)

gegn

Péttri Axel Valgeirssyni

(Árni Pálsson hrl.)

Mál þetta, sem dómtekið var að lokinni aðalmeðferð fimmtudaginn 20. marz 2014, er höfðað 3. október 2013, af Gagnaeyðingu ehf., Bæjarflöt 4, Reykjavík, á hendur Péttri Axel Valgeirssyni, Valagili 2, Akureyri.

Dómkröfur

Stefnandi gerir þær kröfur að viðurkennt verði að stefnda sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni auðkennið GAGNAEYÐING NORÐURLANDS eða önnur auðkenni sem innihalda vörumerkið og firmaheitið GAGNAEYÐING hvort sem sé á bréfhausum, nafnspjöldum í kynningu, munnlegri eða skriflegri, á heimasíðu, auglýsingum eða á annan sambærilegan hátt. Þá krefst stefnandi málskostnaðar úr hendi stefnda.

Stefndi krefst sýknu og málskostnaðar úr hendi stefnanda.

Málavextir

Stefnandi er einkahlutafélag og samkvæmt skráningu í hlutafélagaskrá er tilgangur þess „eyðing gagnamiðla og annarra verðmæta með öruggum hætti“. Kveðst stefnandi hafa verið stofnaður 4. desember 1991 og hafa unnið að starfsemi sinni síðan. Starfsaðstaða stefnanda er í Reykjavík.

Stefndi rekur einkafirmað Gagnaeyðingu Norðurlands og mun hafa gert frá ársbyrjun 2013. Samkvæmt vikublaðsauglýsingu um starfsemina sem liggur fyrir í málinu annast firmað „gagnaeyðingu á bókhalds- og trúnaðargögnum“.

Stefnandi er eigandi vörumerkisins GAGNAEYÐING sem skráð er í vöruflokka 7, 8, 16, 39, 41 og 45. Umsókn um skráninguna var dagsett 17. nóvember 2006 en skráning var gerð 3. ágúst 2007.

Samkvæmt frétt sem birtist 12. maí 2011 í vikublaðinu Vikudegi, sem gefið er út á Akureyri, hafði stefnandi haustið áður „þróað nýja þjónustu sem felur í sér að viðhalda póstlista yfir tengiliði fyrirtækja og stofnana á Suður- og Vestur- og Norðurlandi.“ Hefði nafngreindur maður verið ráðinn „starfsmaður Gagnaeyðingar á Norðurlandi“ og er haft eftir honum að hann hafi kynnt fyrirtækið „fyrir stofnunum og fyrirtækjum á svæðinu“. Sé „hugmyndin að koma upp aðstöðu til móttöku gagna á Akureyri, fyrir Norðurland og jafnvel stærra svæði.“

Í bréfi til stefnda, dagsettu 21. febrúar 2013, sagði stefnandi að stefndi hefði, með því að auglýsa þjónustu undir nafninu GAGNAEYÐING NORÐURLANDS, brotið gegn rétti stefnanda. Var þess krafizt að stefndi léti tafarlaust af notkun heitisins.

Með bréfi til stefnanda, dagsettu 14. marz 2013, hafnaði stefndi kröfunni.

Málsástæður og lagarök stefnanda

Stefnandi segist byggja málsókn sína á lögum nr. 45/1997 um vörumerki, lögum nr. 42/1903 um verslunarskrár firmu og prókúruumboð og lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Stefnandi segist hafa notað auðkennið GAGNAEYÐING frá stofnun, bæði sem vörumerki og firmaheiti en heitið sé sérkennandi fyrir þjónustu sem stefnandi veiti. Hafi stefnandi jafnframt verið í forystu hvað varði kröfur til upplýsingaöryggis við meðhöndlun gagna.

Sjónarmið um brot gegn lögum nr. 45/1997 um vörumerki.

Stefnandi segist byggja kröfur sínar á því að notkun stefnda á auðkenninu GAGNAEYÐING NORÐURLANDS fyrir starfsemi sína feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda og sé í andstöðu við 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Stefnandi segir að vörumerkjaréttur sinn byggist á vörumerkjaskráningu nr. 902/2007, GAGNAEYÐING, sem taki meðal annars til flutnings, pökkunar og geymslu vöru í flokki 39, og á notkun merkisins fyrir þann hluta þjónustunnar sem felist í meðhöndlun gagna í flutningum og við eyðingu, en sú þjónusta falli undir flokk 40. Sé vísað til 1. og 2. tl. 3. gr. laga nr. 45/1997 í þessu sambandi, en þjónusta stefnanda við flutning, pökkun, geymslu og eyðingu gagna sé samofin og í flestum tilvikum veitt sem ein heild. Þá byggist vörumerkjaréttur stefnanda jafnframt á rétti er hann hafi stofnað til með áralangri notkun á orðmerkinu GAGNAEYÐING, sbr. 2. tl. 3. gr. laganna.

Stefnandi segir að í vörumerkjarétti sínum, samkvæmt þessum lagaákvæðum, felist að öðrum sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerkjum hans, taki notkunin til eins eða svipaðrar þjónustu, og ef hætta sé á ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Ekki þurfi að fjölyrða um að augljós hætta sé á ruglingi í því tilviki sem hér um ræði. Auðkenni stefnda innihaldi vörumerki stefnanda í heild sinni. Sé viðskeytið „Norðurlands“ fráleitt til þess fallið að veita því aðgreiningarhæfi. Verði að hafa í huga varðandi ruglingshættu að þeim mun skyldari sem sú atvinnustarfsemi sé, sem viðkomandi merkjum sé ætlað að auðkenna, þeim mun meiri kröfur þurfi að gera við mat á ruglingshættu og þeim mun ólíkari verði merkin að vera til þess að ruglingshætta teljist ekki vera fyrir hendi. Sé hér ljóst að þjónusta stefnda sé á nákvæmlega sama sviði og þjónusta stefnanda og í beinni samkeppni við hana, þótt stefnandi telji þjónustu stefnda ekki sambærilega við þjónustu sína að gæðum og innihaldi. Líkindi með merkjunum séu augljós, merki stefnda innifeli merki stefnanda í heild sinni og landfræðilegt heiti til viðbótar í auðkenni stefnda sé hið eina sem greini merkin að. Megi því vera ljóst að notkun stefnda á auðkenninu GAGNAEYÐING NORÐURLANDS rúmist innan verndarsviðs vörumerkis stefnanda.

Stefnandi segist hafa tekið að bjóða þjónustu sína á Norðurlandi árið 2010, raunverulegur ruglingur hafi átt sér stað með tilheyrandi óþægindum. Þannig séu dæmi þess að viðskiptavinur hafi verið í vafa um hvort auglýsing stefnda stafaði frá stefnanda. Stefnandi segir að þess misskilnings virðist gæta hjá stefnda að stefnandi eigi ekki vörumerkjarétt til vörumerkisins GAGNAEYÐING í flokki 40 sem innihaldi eyðingu gagna og skuli því áréttað að vörumerkjaréttur geti stofnast við notkun vörumerkis sem sé og hafi verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu sbr. 2. málslíð 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Óumdeilt sé að stefnandi hafi í rúm tuttugu ár notað vörumerki sitt fyrir slíka þjónustu og njóti merkið því verndar í samræmi við fyrrgreint ákvæði. Vörumerki stefnanda, GAGNAEYÐING, hafi til að bera sérkenni enda sé um að ræða heiti sem ekki hafi verið til í orðabókum þegar vörumerkið hafi verið skráð. Orðið hafi aldrei verið tekið upp í íslenska orðabók og sé það ekki að finna í gagnasöfnum orðabókar Háskólans, hvorki ritmálsafni né textasafni né öðrum söfnum. Í 2. málslíð 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, komi fram að vörumerki, sem ekki teljist uppfylla skilyrði laga um sérkenni við upphaf notkunar geti skapað vörumerkjarétt ef það öðlist sérkenni við notkun. Þó svo stefnandi telji ólíklegt að litið yrði þannig á að orðmerkið GAGNAEYÐING hafi skort sérkenni þegar stefnandi hafi tekið að nota það fyrir tuttugu árum, sé ljóst að það hafi sannarlega öðlzt sérkenni á þeim tíma, meðal annars vegna óslitinnar notkunar af hálfu stefnanda og ríkrar markaðsfestu. Á þeim rúmlega tuttugu árum sem liðin séu frá stofnun stefnanda hafi fyrirsvarsmenn hans kynnt félagið með ýmsum hætti, auglýsingum í fjölmiðlum, með kynningum í fjölmiðlum, með því að standa fyrir ráðstefnu um öryggi gagna og með fleiri aðferðum. Auglýsingar stefnanda hafi birzt jafnt og þétt frá stofnun félagsins og megi þar nefna auglýsingar í útvarpi sem hafi hin síðustu ár birzt að jafnaði í hverjum mánuði. Á árinu 2011 hafi auglýsingar stefnanda birzt alls 166 sinnum í útvarpi.

Þannig sé vörumerkið GAGNAEYÐING sérkennandi fyrir starfsemi stefnanda og aðrir þeir, er kjósi að bjóða svipaða eða sambærilega þjónustu og stefnandi, geti hæglega valið önnur heiti fyrir sína starfsemi.

Vegna sjónarmiða um brot gegn lögum nr. 42/1903

Stefnandi segir að ljóst sé að háttsemi stefnda falli undir 2. kafla laga um verslunarskrár, firma og prókúruumboð, enda stundi stefndi atvinnurekstur og noti við atvinnuna auðkennið GAGNAEYÐING NORÐURLANDS í skilningi 8. gr. laganna.

Firmaheiti stefnanda sé GAGNAEYÐING. Á grundvelli 2. ml. 1. mgr. og 2. málslíðar 10. gr. laga nr. 42/1903 sé öðrum óheimilt að nota firmaheiti stefnanda eða orðmerki sem líkjast firmaheitinu sem heiti á atvinnustarfsemi sinni. Af ákvæðum þessum verði því leiddur sérstakur réttur til firma stefnanda, firmaréttur. Yrði af einhverjum ástæðum talið að firmaheiti stefnanda hefði í byrjun verið almennt eða lýsandi sé ljóst að með langvarandi notkun þess hafi það áunnið sér markaðsfestu. Sé dómkrafa stefnanda þannig einnig stutt við þá markaðsfestu sem stefnandi hafi áunnið sér af firmaheitinu. Kveðst stefndi hér vísa meðal annars til dóms Hæstaréttar Íslands frá árinu 1973, bls. 771. Firmaheitið GAGNAEYÐING NORÐURLANDS innihaldi firmaheiti stefnanda í heild sinni og sé því svo líkt firmaheiti stefnanda að ruglingshætta sé ótvírætt fyrir hendi.

Vegna sjónarmiða um brot gegn lögum nr. 57/2005

Stefnandi segist hafa á rúmlega tuttugu ára starfstíma sínum skapað auðkenninu GAGNAEYÐING markaðsfestu og unnið því viðskiptavild. Telji hann ennfremur að notkun stefnda á þessu auðkenni feli í sér óréttmæta viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að afla stefnda viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað áralangrar markaðssetningar stefnanda og gerist stefndi þar með sekur um ótvírætt brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005.

Stefnandi segir að í 1. mgr. 15. gr. a laganna komi meðal annars fram að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verzlunarmerki eða slíkt sem sá, er noti, hafi ekki rétt til. Stefnandi segist telja alla notkun stefnda á firmaheiti hans með þessum hætti fela í sér skýrt brot á ákvæði þessu.

Þá segir stefnandi að í 2. málslíð 15. gr. a laganna segi að sérhverjum sé bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villzt verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Stefnandi segir að yrði talið að stefndi ætti rétt að nota orðið GAGNAEYÐING sem heiti á þjónustu sinni sé ljóst að í notkun stefnda á þessu auðkenni felist jafnframt brot á þessu ákvæði, og kveðst stefnandi þar meðal annars vísa til dóms Hæstaréttar Íslands í máli nr. 538/2012, enda sé augljóst að það skapi bæði ruglingshættu við vörumerki stefnanda og firmaheiti.

Stefnandi kveðst áréttta að lagaákvæðinu sé ætlað að veita auðkenni vernd, til fyllingar þeirri vernd sem þau njóti samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga. Hafi stefnda verið fullkunnugt um firmaheiti stefnanda, vörumerki og lén þegar hann hafi hafið notkun auðkennisins GAGNAEYÐING NORÐURLANDS, og hafi hann því ekki verið í góðri trú þegar hann hafi tekið það upp. Það sé ljóst að stefndi nýti sér þrotlausa markaðssetningarvinnu stefnanda og það góða orðspor sem stefnandi hafi skapað sér. Þá sé raunverulega hætta á því að neytendur telji starfsemi stefnda útibú eða á annan hátt tengda starfsemi stefnanda og sé notkunin því til þess fallin

að villa um fyrir þeim. Þjónusta stefnanda sé vottuð af alþjóðlegu samtökunum NAID og í því felist að stefnandi hafi hátt öryggisstig við alla meðhöndlun gagna, allt frá því að tekið sé við gögnum og þar til þeim hafi verið eytt. Þjónusta annarra aðila sem bjóði eða hafi reynt að bjóða upp á eyðingu trúnaðarskjala hér á landi sé ekki sambærileg að gæðum að þessu leyti. Valdi það því stefnanda sérstaklega miklu tjóni að stefndi skuli, með því að nýta sér auðkennið GAGNAEYÐING, nýta sér þá viðskiptavild sem auðkennið hafi áunnið sér og með því stuðla að því að viðskiptavinir ruglist á þjónustu stefnanda og stefnda.

Stefnandi segist vísa til laga nr. 45/1997, einkum 3. og 4. gr. laganna, laga nr. 42/1903, einkum 8. og 10. gr. laganna og laga nr. 57/2005 einkum 5., 13., 14. og 15. gr. a laganna.

Málkostnaðarkrafa stefnanda sé reist á ákvæðum XXI. kafla laga nr. 91/1991, sbr. einkum 129. og 130. gr. laganna.

Málsástæður og lagarök stefnda

Stefndi segir að í 1. gr. laga nr. 45/1997 sé vörumerki skilgreint þannig að um sé að ræða sérstakt auðkenni fyrir vöru og þjónustu sem ætlað sé til notkunar í atvinnustarfsemi. Í 1. mgr. 2. gr. laganna segi að vörumerki geti verið hverskonar tákni sem séu til þess fallin að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Af þessum ákvæðum megi álykta að almennt lýsandi heiti verði ekki skráð sem vörumerki. Lýsandi heiti á þeirri starfsemi sem rekin sé verði því ekki skráð sem vörumerki. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laganna sé það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina það frá vörum og þjónustu annarra. Síðan segi að merki sem aðeins gefur til kynna tegund þjónustu skuli ekki teljast sem nægilegt sérkenni.

Stefndi segist spyrja hvað heitið gagnaeyðing segi, annað að vísa til þeirrar þjónustu sem boðin sé. Segir stefndi að augljóst sýnist að heitið gagnaeyðing, eitt og sér, fullnægi ekki áskilnaði 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997, því það sé ekki til þess fallið að greina þjónustu stefnanda frá þjónustu annarra sem stundi sambærilega eða sömu þjónustu. Tilgangur vörumerkis hljóti að vera að aðgreina þjónustu merkiseiganda frá svipaðri þjónustu sem aðrir veiti. Stefnda sé ljóst að stefnandi hafi fengið heitið skráð sem vörumerki en telur að það skipti ekki máli því að dómstólar skeri úr um hvort vörumerkið hafi verið hæft til skráningar og njóti þannig vörumerkjaréttar. Heitið gagnaeyðing sé mjög algengt í íslenzku máli og hafi þá merkingu að eyða allskyns gögnum. Það lýsi tiltekinni starfsemi sem aðilar stundi og sé ekki til þess fallið að aðgreina starfsemi stefnanda frá starfsemi annarra, og uppfylli því ekki skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 til skráningar og njóti því ekki vörumerkjaréttar samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Stefndi segir að stefnandi byggi á því að vörumerkjaréttur sinn sé jafnframt byggður á áralangri notkun á heitinu gagnaeyðing og að stefnandi vísi í því sambandi til 2. tl. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Stefndi segist þegar hafa lýst því að heitið gagnaeyðing hafi ekki þau sérkenni að það sé hæft til skráningar. Í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 sé meginregla sem kveði

á um að vörumerki, sem ekki uppfylli skilyrði til skráningar samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997, geti ekki fengið vörumerkjarétt við notkun. Heitið gagnaeyðing sé almennt lýsandi fyrir ákveðna starfsemi án séreinkenna og sé því langsótt að stefnandi hafi öðlzt vörumerkjarétt fyrir notkun. Hafi stefnandi auk þess ekki sannað að vörumerki sitt hafi öðlzt markaðsfestu fyrir notkun.

Stefndi segir að í vörumerkjarétti felist samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 að aðrir en eigendur vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni tákn sem séu eins eða lík vörumerki, taki notkunin til svipaðrar þjónustu og hætta sé á ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Stefndi segist telja að það heiti, sem hann hafi valið starfsemi sinni, sé alls ekki líkt því sem stefnandi hafi fengið skráð og engin ruglingshætta sé því á milli merkjanna. Við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða sé ekki unnt að slá því föstu að hún sé fyrir hendi vegna þess að um svipaða starfssemi sé að ræða. Matið helgist meðal annars af því hvort merkin gefi til kynna hvort tengsl séu á milli þeirra, sem þau noti. Í þessu tilviki sé notað lýsandi orð yfir þau verkefni sem aðilar málsins fáist við, gagnaeyðingu. Orðið gagnaeyðing sé án allra sérkenna sem vörumerki þurfi almennt að uppfylla til að njóta vörumerkjaréttar. Engin sjónlíking sé með merkjunum sem hljóti að skipta verulegu máli við mat á ruglingshættu. Þá gefi heitið Gagnaeyðing Norðurlands, til kynna staðbundna þjónustu, en það eitt að lýsa í hverju þjónustan felist geti eitt og sér ekki valdið hættu á ruglingi.

Stefndi segir að við skráningu vörumerkis séu þau skráð þannig að þau taki til ákveðinna flokka, vörumerkjarétturinn nái þá aðeins til þeirra flokka sem vörumerki taki til samkvæmt skráningu. Í gögnum málsins komi fram til hvaða flokka vörumerki stefnanda taki. Hafi stefndi lagt fram skrá um flokkun vörumerkja og af henni verði ráðið að starfsemi stefnda falli undir flokk 40. Stefndi eigi ekki vörumerki í þeim flokki. Af því leiði að hann geti ekki bannað stefnda að nota heitið Gagnaeyðing Norðurlands fyrir starfsemi sína. Stefndi segir, að í stefnu segi að óumdeilt sé að stefnandi hafi notað vörumerki sitt um þjónustu sem falli undir flokk 40 í tuttugu ár. Stefndi segjast mótmæla þessari fullyrðingu enda hafi stefnandi ekki sýnt fram á að svo sé og kveðst stefndi ekki þekkja til starfsemi stefnanda. Vörumerki stefnanda hafi verið skráð 3. ágúst 2007. Sé einkennilegt að hann hafi ekki sókt um að vörumerki hans taki til þjónustu í flokki 40, sé það svo að meginstarfsemi hans falli í þann flokk. Það sem hér skipti máli sé að stefnandi beri sönnunarbyrðina fyrir því að vörumerki hans taki til þjónustu í flokki 40. Stefndi segist þegar hafa fjallað um að stefnandi geti ekki fengið vörumerkjarétt á heitinu gagnaeyðing fyrir notkun og kveðst stefndi vísa til þess hér. Þá kveðst stefndi benda á að mjög langsótt sé að vörumerkjaréttur í ákveðnum flokki stofnist fyrir notkun, svo skömmu eftir skráningu vörumerkis.

Stefndi segir að stefnandi byggji kröfur sína einnig á 1. og 2. mgr. 10. gr. laga nr. 42/1903. Samkvæmt orðanna hljóðan sé vandséð að þau ákvæði geti átt við hér. Stefndi segir að málsástæður sínar séu byggðar á því að heitið gagnaeyðing sé lýsandi og almenns eðlis og fullnægi því ekki skilyrðum 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 til skráningar sem vörumerki. Lög nr. 42/1903 veiti stefnanda ekki vernd umfram það sem lög nr. 45/1997 kveði á um. Stefndi telji því vísun til firmalaganna ekki hafa sjálfstæða þýðingu um úrlausn málsins.

Loks segir stefndi að stefnandi byggji á 15. gr. a laga nr. 57/2005. Það ákvæði geti í vissum tilvikum veitt frekari vernd en lög nr. 45/1997 geri. Í þeim tilvikum sem það komi til álita verði að hafa hliðsjón af samkeppnisjónarmiðum. Í þessu sambandi sé rétt að benda á að verði krafa stefnanda tekin til greina, megi fullyrða að það yrði til þess að takmarka möguleika annarra til að hefja þjónustu við gagnaeyðingu. Ástæðan sé sú að slíkt bann hefði í för með sér að óheimilt væri að taka þetta orð upp í nafn fyrirtækis, sem hefði hug á að veita þessa þjónustu. Heitið gagnaeyðing lýsi þeirri þjónustu sem boðin sé og því sé eðlilegt og sjálfsagt að hægt sé að taka það upp í nafn fyrirtækis sem bjóði hana. Engum detti í hug að banna heitið hótél, á félag sem reki slíka starfsemi. Líta beri til þess hvort heitið Gagnaeyðing Norðurlands gefi til kynna að það sé tengt stefnanda, stefndi geti nýtt sér hugsanlega viðskiptavild stefnanda eða skaðað hana. Stefndi segist spyrja hvort hægt sé að leggja mat á það í þessu tilviki, þar sem stefndi hafi aðeins rekið starfsemi frá þar síðustu áramótum.

Stefndi segist telja ákaflega ólíklegt að neytendur tengi þessi fyrirtæki saman vegna þess eins að stefndi hafi tekið upp, sem hluta af nafni fyrirtækis síns, orð sem lýsir þeirri þjónustu sem hann bjóði. Slíkt lýsandi orð geti ekki vakið hugmyndir um tengsl aðila. Það lýsi því einfaldlega hvaða þjónusta sé boðin, starfsstöð stefnda sé á Akureyri og starfsemi hans bundin við Norðurland eins og nafnið gefi til kynna.

Stefndi kveðst spyrja hvort sérstök hættu sé á að ruglazi verði á fyrirtækjum sem beri heitið Gagnaeyðing og Gagnaeyðing Norðurlands. Stefndi telji svo ekki vera og verði þá litið til þess meðal annars að starfsemi stefnda sé bundin við Norðurland en starfsstöð stefnanda sé í Reykjavík. Stefnandi verði auk þess að sanna eða sýna fram á ruglingshættu, en það hafi hann ekki gert. Sé því ekki unnt að fallast á að stefnda verði bannað að nota heitið.

Niðurstaða

Í málinu liggja fyrir gögn um að í fjölmiðlum hafi birt fréttir um upphaf starfsemi stefnanda á árinu 1991, og síðan ýmsar aðrar fréttir af eða auglýsingar um starfsemi hans á sviði eyðingar gagna. Þar á meðal eru fréttir á árinu 2011 um að fyrirtækið fagni tuttugu ára afmæli starfsemi sinnar. Ekkert hefur komið fram í málinu sem að mati dómsins vekur efasemdir um að stefnandi hafi í raun starfað óslitið á þessu sviði frá árinu 1991, og auglýst þjónustu sína opinberlega fyrir almenningi, með tíðkanlegum hætti. Verður við þetta miðað.

Stefnandi byggir á því að orðið „gagnaeyðing“ hafi ekki verið notað í íslenzku máli fyrr en stofnendur stefnanda hafi sett það saman. Hafa þeir lagt fram gögn um að ekki finnist eldri dæmi þess í íslenzku ritmáli, og hafa ekki önnur gögn verið lögð fram sem hnekkt geta því, og verður við það miðað að orðið hafi ekki verið notað opinberlega í íslenzku ritmáli fyrr en starfsemi stefnanda hófst.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vörumerkis eða fyrir notkun þess hér á landi. Þá getur, samkvæmt 2. mgr. sömu greinar, vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni

við notkun.

Eins og áður er getið er stefnandi skráður eigandi vörumerkisins GAGNAEYÐING í vöruflokkum 7, 8, 16, 39, 41 og 45. Samkvæmt auglýsingu nr. 100/2007 taka þessir flokkar til véla og smíðavéla, hreyfla, vélategsla og drifbúnaðar, landbúnaðarvéla, klakvéla, eggjárns, hnífapara, höggvopna, lagvopna, rakvéla, bókbandsefnis, ljósmynda, ritfanga, bréflíms, líms til heimilisnota, vara fyrir listamenn, málningarpensla, ritvéla, skrifstofutækja, plastefnis til pökkunar, leturstafa, myndmóta, flutninga, pökkunar og geymslu vöru, ferðaþjónustu, skemmtistarfsemi, íþróttar- og menningarstarfsemi, persónu- og félagslegrar þjónustu í þágu einstaklinga og öryggisþjónustu til verndar einstaklingum og eignum.

Stefnandi er hins vegar ekki skráður eigandi vörumerkisins í flokki 40, en samkvæmt auglýsingunni tekur hann til vinnslu og meðferðar efna og hluta.

Fyrir dómi sagði forsvarsmáður stefnanda að félagið hefði sókt um „einkarétt á vörumerkinu í öllum þeim flokkum sem komu til greina að við féllum undir og samkvæmt ráðleggingum Einkaleyfastofunnar um það hvaða flokkar það gætu verið.“ Félagið hefði ekki notið lögfræðiaðstoðar við umsóknina að öðru leyti. Við munnlegan málflutning var á því byggt af hálfu stefnanda að Einkaleyfastofa hefði ekki bent stefnanda á að sækja um skráningu í flokk 40, og ætti stefnandi, sem ekki hefði notið lögfræðiaðstoðar á þeim tíma, ekki að gjalda þeirrar ráðgjafar stofunnar.

Telja verður að stefnandi verði sjálfur að bera ábyrgð á umsókn sinni um skráningu. Hefur ekki verið sýnt fram á að sú starfsemi, sem stefndi mun sinna undir nafninu Gagnaeyðing Norðurlands, falli undir þá flokka þar sem stefnandi á skráð vörumerkið GAGNAEYÐING, heldur virðist mega miða við að þessi starfsemi stefnda eigi undir flokk 40. Verður að líta svo á, að stefnandi eigi ekki umrætt vörumerki skráð í þeim flokki.

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 47/1997 geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákni sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra.

Þótt ekki sé vitað til þess að orðið gagnaeyðing hafi verið notað opinberlega áður en stefnandi tók að nota það í starfsemi sinni, er ekki þar með sagt að orðið sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu stefnanda frá vörum eða þjónustu annarra. Verður að telja að orðið gagnaeyðing sé án sérkenna en lýsandi um þá athöfn að eyða gögnum, en í því mun starfsemi beggja aðila málsins felast. Verður ekki talið að orðið gagnaeyðing hafi við upphaf notkunar verið til þess fallið að greina vörur eða þjónustu stefnanda frá vörum eða þjónustu annarra.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 47/1997 er það skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greina meðal annars þjónustu eiganda þess frá þjónustu annarra. Skal ekki skrá vörumerki nema það hafi nægjanleg sérkenni eða greini sig á annan hátt frá öðrum auðkennum. Þá kemur fram í 2. mgr. 3. gr. laganna að vörumerki, sem ekki uppfyllir skilyrði fyrir skráningu, getur ekki öðlzt þann rétt fyrir notkun. Frá þessari reglu er hins vegar gerð sú undantekning, sem áður hefur verið getið, að vörumerki, sem ekki uppfyllir skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, geti skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun.

Gera verður ríkar kröfur til notkunar merkis svo það teljist hæft til skráningar, hafi það skort öll sérkenni í öndverðu. Við úrlausn um það hefur meðal annars verið litið til þess hvort umtalsverður hluti þeirra, sem áhuga kynnu að hafa á að notfæra sér þjónustuna, geti tengt hana við það auðkenni sem sá, er veitir þjónustuna, notar í starfsemi sinni. Má um þetta vísa til dóms Hæstaréttar Íslands í máli nr. 538/2012. Þegar metið er hvort stefndi brjóti gegn vörumerkjarétti stefnanda með notkun sinni á heitinu Gagnaeyðing Norðurlands, verður að horfa til þess hvort orðmerkið GAGNAEYÐING hafi fyrir notkun stefnanda öðlazzt slík sérkenni að það verði hæft til skráningar sem vörumerki. Stefnandi ber sönnunarbyrði af því.

Eins og áður segir má miða við að stefnandi hafi rekið starfsemi sína frá árinu 1991 og jafnan kynnt hana undir heitinu Gagnaeyðing. Verður einnig miðað við að orðið hafi ekki verið notað í íslenzku ritmáli fyrr en stefnandi hóf að nota það með þessum hætti. Stefnandi hefur lagt fram ýmis gögn er sýna kynningu á fyrirtækinu og starfsemi þess í fjölmiðlum á starfstíma félagsins, bæði með auglýsingum í útvarpi og á prenti, en einnig blaðaviðtölum við forsvarsmenn félagsins. Þá hefur stefnandi lagt fram gögn um að félagið hafi efnt til og auglýst opinberlega ráðstefnu um öryggi gagna. Í stefnu segir að stefnandi hafi frá árinu 2006, eitt íslenzkra fyrirtækja, haft sérstaka vottun alþjóðlegra samtaka fyrirtækja er bjóða upp á örugga eyðingu trúnaðargagna. Hefur því ekki verið mótmælt. Þykir allt þetta veita veita líkur fyrir því að starfsemi stefnanda, undir heitinu Gagnaeyðing, sé orðin þekkt meðal talsverðs hluta þeirra sem líklegir séu til vilja nýta sér þjónustu á þessu sviði.

Fram kom hjá stefnda í skýrslu hans fyrir dómi að honum var kunnugt um tilvist stefnanda undir heitinu Gagnaeyðing, þegar hann hóf starfsemi sína og valdi henni heitið Gagnaeyðing Norðurlands. Í greinargerð sinni segir stefndi að stefnandi hafi ekki sannað að vörumerki hans hafi öðlazzt markaðsfestu fyrir notkun. Að mati dómsins hefur stefndi hins vegar ekki fært neitt fram sem dregur úr gildi þess, sem telja má til stuðnings því sem áður var rakið og þykir styðja við þá fullyrðingu stefnanda að orðmerki hans hafi öðlazzt markaðsfestu fyrir notkun.

Þegar á framanritað er horft verður að líta svo á að stefnandi hafi rennt stoðum undir þau sjónarmið sín, að vegna notkunar um rúmlega tuttugu ára skeið og kynningar á henni á opinberum vettvangi hafi orðmerki hans öðlazzt slík sérkenni að það verði hæft til skráningar. Þykir stefnandi hafa axlað sönnunarbyrði sína, en ekkert í málatilbúnaði stefnda þykir styðja gagnstæða niðurstöðu um þetta atriði. Verður í ljósi framanritaðs að fallast á að stefndi hafi, með notkun heitisins Gagnaeyðing Norðurlands á starfsemi sína brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda. Verður því fallizt á kröfu stefnanda um að viðurkennt verði að slíkt sé stefnda óheimilt, og sama niðurstaða verður um aðra notkun vörumerkisins GAGNAEYÐING, en því atriði dómkrafna stefnanda hefur ekki verið mótmælt sérstaklega. Í ljósi þessara úrslita verður stefnda gert að greiða stefnanda málskostnað sem ákveðst 200.000 krónur. Gætt var ákvæða 1. mgr. 115. gr. laga nr. 91/1991. Af hálfu stefnanda fór Elsa S. Árnadóttir hrl. með málið en Árni Pálsson hrl. af hálfu stefnda.

Þorsteinn Davíðsson héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

D Ó M S O R Ð

Viðurkennt er að stefnda, Pétri Axel Valgeirssyni, sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni auðkennið GAGNAEYÐING NORÐURLANDS og önnur auðkenni sem innihalda vörumerkið og firmaheitið GAGNAEYÐING, hvort sem er á bréfhausum, nafnspjöldum, í kynningu, munnlegri eða skriflegri, á heimasíðu sinni, í auglýsingum eða á annan sambærilegan hátt.

Stefndi greiði stefnanda, Gagnaeyðingu ehf., 200.000 krónur í málskostnað.