

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjaness miðvikudaginn 1. júní 2011 í máli nr. E-175/2011:

Kvikk Þjónustan ehf.

(Þórey Sigríður Þórðardóttir hrl.)

gegn

Nýjum Tímum ehf.

(Kristján B. Thorlacius hrl.)

Mál þetta, sem var dómtekið 12. maí sl., var höfðað 20. janúar 2011.

Stefnandi er Kvikk Þjónustan ehf., Bíldshöfða 18, Reykjavík.

Stefndi er Nýir Tímar ehf., Vesturvör 30c, Kópavogi.

Stefnandi krefst þess aðallega að stefnda verði bönnuð notkun á auðkenninum „Kvikkfix“, „KvikkFix“ og „Gallerí KvikkFix“ í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem er í kynningum, á heimasíðu, í símaskrá eða á annan sambærilegan hátt, og að honum verði gert að fjarlægja skilti með nafninu KvikkFix af verkstæðishúsi sínu að Vesturvör 30c í Kópavogi að viðlögðum dagsektum, 100.000 krónum á dag frá lögbirtingu dómsins, en til vara að stefnda verði dæmt skylt að breyta auðkennum sínum „Kvikkfix“, „KvikkFix“ og „Gallerí KvikkFix“ þannig að orðið „Kvikk“ verði ekki notað í þeim að viðlögðum dagsektum, 100.000 krónum á dag frá lögbirtingu dómsins. Jafnframt krefst stefnandi þess aðallega að stefndi verði dæmdur til að láta fella úr gildi vörumerkjaskráninguna „KvikkFix“, orð- og myndmerki með lykilhluta á dropalöguðum fleti, að viðlögðum dagsektum, 100.000 krónum á dag frá lögbirtingu dómsins, en til vara að stefndi verði dæmdur skyldur til að breyta skráningu vörumerkis síns „KvikkFix“, orð- og myndmerki með lykilhluta á dropalöguðum fleti, þannig að orðið „Kvikk“ verði ekki notað í því að viðlögðum dagsektum, 100.000 krónum á dag frá lögbirtingu dómsins. Stefnandi krefst þess einnig að stefndi verði dæmdur til að greiða honum 1.000.000 krónur, ásamt dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 38/2001 frá 16. janúar 2010 til greiðsludags og að vextir leggist við höfuðstól á 12 mánaða fresti, skv. 12. gr. vaxtalaga, fyrst 16. janúar 2011. Þá krefst stefnandi málskostnaðar.

Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda og málskostnaðar.

Stefnandi rekur alhliða bifreiðaverkstæði með starfsstöðvar að Bíldshöfða 18 í Reykjavík og að Drangahrauni 1 í Hafnarfirði. Sigurður Halldórsson stjórnarformaður stefnanda rak frá árinu 1992 bifreiðaverkstæði sem einkafyrirtæki undir heitinu og vörumerkinu Kvikk Þjónustan. Í ársbyrjun 2008 var einkafyrirtækinu breytt í einkahlutafélag. Stefnandi kveður að allt frá árinu 1992 hafi bifreiðaverkstæðið lagt upp úr því að hafa upp á að bjóða góða og skjóta þjónustu fyrir viðskiptavinum sína. Nafngiftinni „Kvikk þjónustan“ hafi verið ætlað að vísa til skjótrar og góðrar viðgerðarþjónustu en þar liggi faglegur metnaður stefnanda. Stefnandi notar veffangið www.kvikk.is sem var skráð í júní 2004. Auk þess notar hann netföngin kvikk@kvikk.is og siggi@kvikk.is.

Stefndi lýsir starfsemi sinni þannig að hann reki víðtæka þjónustustarfsemi fyrir bíleigendur í starfsaðstöðu sinni að Vesturvör 30c, Kópavogi. Þar sé bíleigendum boðið upp á margvíslega þjónustu undir vörumerkinu KvikkFix. Stefnandi sérhæfi sig helst í olíu- og síuskiptum, dekkjaþjónustu, bremsum, pústkerfum, dempurum og gormum, kúplingum, rafgeymum, rúðupurrkum og ljósaperum. Stefnandi dreifi bón og hreinsivörum fyrir bifreiðar til viðskiptavina um land allt. Boðið sé upp á að viðskiptavinir geti komið án þess að panta tíma og beðið á meðan þjónustan sé veitt og jafnvel að bíllinn sé sóttur til eiganda og skilað til hans aftur að lagfæringu lokinni. Stefnandi rekur á starfsstöð sinni sýningarstöðu fyrir listamenn undir heitinu Gallerí KvikkFix. Veffang stefnda er www.kvikkfix.is.

Þann 28. apríl 2009 sótti stefndi um skráningu vörumerkisins „KvikkFix“ sem orð- og myndmerki. Fyrirsvarsaður stefnda segir að hann hafi fengið þær upplýsingar að hann yrði að skrá merkið sem myndmerki eða stílfærðan texta, en hann gæti ekki fengið einkarétt á orðinu „kvikk“ þar sem það væri of almenns eðlis til að fá skráningu. Umsókn stefnda var tekin til meðferðar og var merkið skráð 31. júlí 2009. Auglýsing um skráninguna var birt 15. ágúst sama ár. Andmælatími vegna skráningarinnar var tveir mánuðir frá birtingu, sbr. 21. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Engin andmæli komu fram við skráninguna á þeim tíma. Skráning vörumerkisins gildir til 31. júlí 2019.

Stjórnarformaður stefnanda kveðst í október 2009 hafa séð auglýsingu frá stefnda í blaði og fundið aðra auglýsingu á netinu þar sem fram hafi komið að stefndi reki bifreiðaverkstæði undir vörumerkinu „KvikkFix“ og noti einnig vörumerkið „Gallerí KvikkFix“. Yfir inngangi verkstæðis stefnda að Vesturvör 30c í Kópavogi hangi skilti með merkinu KvikkFix en framan við orðin sé mynd af lykilhluta á rauðum dropalöguðum fleti. Í netauglýsingunni hafi meðal annars komið fram að stefndi reki þar bílaverkstæði. Í símaskrá sé auglýsing stefnda með orðinu KvikkFix eins og á skiltinu næst fyrir neðan skráningu stefnanda. Þar fyrir neðan sé skráð „Kvikkfix“ með símanúmerum. Nafn hins stefnda félags sé ekki í símaskrá.

Stefnandi kveðst vorið 2010 hafa ætlað að freista þess að fá skráð í vörumerkjaskrá merki sitt „Kvikk Þjónustan“ en hafi þá verið tjáð að stefndi hefði þegar fengið skráð merkið „KvikkFix.“ Hafi hann því ákveðið að leggja ekki inn vörumerkjaumsókn.

Stefnandi ritaði stefnda kröfubréf 16. janúar 2010, og jafnframt félagsmönnum stefnda persónulega. Engin viðbrögð urðu við því. Stefnandi kveður

að sér hafi ekki verið kunnugt um að til staðar væri ágreiningur um heimildir hans til að nota merkið í starfsemi sinni fyrr en hann hafi fengið bréf frá lögmanni stefnanda í janúar 2010.

Við aðalmeðferð málsins gáfu skýrslu Sigurður Halldórsson fyrirvarismaður stefnanda, Arnar Sigurðsson meðeigandi að stefnanda, Hinrik Morthens fyrirvarismaður stefnda og vitnin Sigurður Magnús Þorbergsson, Gunnlaugur Magnússon, Bjarni Jónsson, Páll Stefán Erlendsson og Hafþór Agnar Unnarsson.

II

Stefnandi kveðst hafa skráð í hlutafélagaskrá einkahlutafélagið Kvikk Þjónustan og hafi jafnframt notað orðmerkið „Kvikk Þjónustan“ sem vörumerki við allhiða bifreiðaviðgerðir allt frá árinu 1992. Stefnandi telji að of nærri sér sé höggvið þar sem bæði sé mikil orðlíking með merkjunum og þjónustulíking sé alger og þar af leiðandi hætta á að villst verði á auðkennum hans og auðkennum stefnda og fyrirtækjum þeirra, enda starfi þeir á sama markaði. Stefnandi telji upptöku og notkun auðkennanna „KvikkFix“ og „Gallerí KvikkFix“ fara í bága við firmarétt sinn og vörumerkjarétt. „Kvikk“ sé aðalatriði og forliður í báðum merkjunum og gefi í skyn skjóta þjónustu, þótt þau verði ekki talin lýsandi fyrir starfsemina. Fyrirtækin séu í beinni samkeppni. Vörumerki stefnanda styðjist við langa notkun og markaðsfestu. Stefnandi telji að sérstök hætta sé á að villst verði á fyrirtækjunum tveimur, sbr. 4. gr. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Kynningu og skráningu stefnda sé þannig háttað, t.d. í símaskrá, að þeir sem hyggist hringja í stefnanda vegna bílaviðgerða hringi af vangá í stefnda og stefnandi verði þannig af viðskiptum. Stefnandi þekki þess dæmi að viðskiptavinur hafi mætt til stefnanda í framhaldi af símtali við stefnda og talið sig hafa átt samtalið við stefnanda.

Byggt sé á lögum nr. 45/1997 um vörumerki, einkum 1.-5. gr., 7. gr., 13. gr., 1. mgr. 14. gr., 28. gr., 29. gr., 32. gr., 1. mgr. 42. gr., 1. mgr. 43. gr., 1. ml. 44. gr. og 45. gr., sbr. 41. gr., eins og þeim hafi verið breytt með lögum nr. 67/1998, 82/1998, 13/2000 og 54/2004, lögum nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, einkum 5. gr. 1. mgr. 6. gr., 8. gr. f. lið 1. mgr. og 2. mgr. 9. gr., 1. mgr. 12. gr., 13. gr. 14. gr. og 15. gr. a., eins og þeim hafi verið breytt með 2. gr. laga nr. 50/2008, og loks 1. mgr. 10. gr. firmalaga nr. 42/1903.

Tilvitnuð lagaákvæði tengist málsástæðum stefnanda eins og hér segi: Stefnandi sé lögaðili í skilningi 1. gr. laga um vörumerki. Hann hafi notað vörumerkið KVIKK Þjónustan frá því félagið hafi verið stofnað og þar á undan hafi aðalhluthafi félagsins, Sigurður Halldórsson, notað það um árabíl, eða allt frá árinu 1992. Sigurður hafi lagt félaginu til vörumerkið við stofnun þess. Einkaréttur stefnanda byggist þannig á langri og óslitinni notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 13. gr. laga um vörumerki.

Stefndi kunni að halda því fram að orðið „Kvikk“ hafi ekki til að bera nægileg sérkenni til að öðlast vörumerkjavernd í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga um

vörumerki. Stefnandi vilji því leggja áherslu á síðari málslið 2. mgr. 3. gr. laganna þar sem segi að vörumerki sem teljist ekki uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar geti skapað vörumerkjarétt ef merki öðlist sérkenni við notkun. Stefnandi telji vörumerki sitt uppfylla öll skilyrði til að öðlast vörumerkjavernd og í ljósi fyrrgreinds ákvæðis 2. mgr. 3. gr. ætti slíkt að vera vafalaust. Ljóst megi vera af fyrirliggjandi gögnum að vörumerkjaréttur stefnanda hafi stofnast með notkun samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 3. gr. laga um vörumerki, sbr. og 2. mgr. 13. gr. sömu laga.

Stefnandi telji vörumerki stefnda of líkt sínu merki og firma, þannig að villst verði á þeim. Stefndi hafi heimildarlaust tekið upp merkin og noti þau í atvinnurekstri sínum, sem sé hinn sami og stefnanda, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. og 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki. Stefnandi hafi orðið þess var að stefndi noti merkin sem nafn á rekstri sínum og sem vörumerki. Hann hafi merkið á skilti á húsi því sem starfsemi hans fari fram í og noti þau í allri markaðssetningu sinni, t.d. með því að auglýsa í blöðum og á netinu undir hinum umdeildu auðkennum án þess að nefna firma sitt. Vafalítið séu merkin á bréfsefni hans, nótum og reikningseyðublöðum. Alla þessa notkun telji stefnandi ólögmæta gagnvart sér og að kröfur sínar sem lúti að notkun nái til alls þessa og meira til sem sambærilegt megi telja, sbr. 5. gr. laga um vörumerki. Eins og fyrr greini telji stefnandi sig hafa verið búinn að eignast vörumerki sitt fyrir notkun, samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr., laga um vörumerki áður en stefndi hafi farið að nota sín merki og látið skrá eitt þeirra. Eldri réttur stefnanda gangi því fram og útiloki stefnda frá því að öðlast umræddan vörumerkjarétt, sbr. 7. gr. laga um vörumerki. Þar sem vörumerkjaréttur stefnanda eigi að ganga fyrir eigi vörumerkjaskráning stefnda að falla úr gildi, sbr. 28. gr., 29. gr. og 32. gr. laga um vörumerki. Krafa um bann við notkun merkjanna byggist á 42. gr. og málshöfðunarrétturinn á 45. gr. sömu laga.

Stefnandi telji stefnda hafa hluta nafns síns heimildarlaust í firma sínu og telji bann 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð eiga við um hluta nafns eins og nafn í heilu lagi. Þótt aðeins sé getið um nafn manns í ákvæðinu verði að telja ákvæðið ná einnig til firma með rýmkaði lögskýringu. Ákvæði þetta sé orðið á annað hundrað ára gamalt og auðkennaréttur hafi þróast þannig að þessi lögskýring sé eðlileg.

Stefnandi telji ágang stefnda á auðkennarétt sinn fara í bága við bann 5. gr. og 13. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og að stefndi sé sekur um óréttmæta viðskiptahætti, með því að villa á sér heimildir, geta ekki um sitt rétta nafn í kynningu og velja fyrirtæki sínu heiti og auðkenni sem sé til þess fallið að villst verði á því og rekstri stefnanda, sbr. 9. gr. laga nr. 57/2005.

Stefnandi kveðst setja varakröfur sínar fram með það fyrir augum að dómurinn geti gripið til þess ráðs að fella orðhlutann Kvikk/kvikk úr auðkennum stefnda með þeim hætti að ekki verði lengur talið að gengið sé á rétt stefnanda og viðbrögð stefnda við kröfum stefnanda samrýmist slíku úrræði.

Krafan í lið 3 sé um skaðabætur og endurgjald fyrir hagnýtingu merkisins samkvæmt 43. gr. vörumerkjalaga. Gert sé ráð fyrir að þótt tjón verði ekki nægilega í ljós leitt þá verði hæfilegt endurgjald ekki talið nema lægri fjárhæð en einni milljón króna, en ef bæði verði dæmdar bætur og féggjald þá takmarkist samanlögð

fjárhæð við umkrafða upphæð. Stefnandi líti svo á að tjón sitt og auðgun stefnda sé mun meiri en sem svari dómkröfu en telji sig vart geta sýnt fram á það með óyggjandi hætti. Dómurinn geti því ákveðið fjárhæð bóta og féggjalds innan ramma dómkröfunnar að álitum þar sem nægar líkur séu til að tjón og auðgun nemi ekki lægri fjárhæð en krafan.

Um málskostnað vísar stefnandi til XXI. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sérstaklega 129. og 130. gr.

III

Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda. Hann telur að fullyrðingar stefnanda um líkindi og ruglingshættu með firmaheiti stefnanda og vörumerki stefnda, eigi ekki við rök að styðjast. Vörumerki hans sé skráð sem orð- og myndmerki. Það feli því bæði í sér mynd af dropalöguðum fleti með lykilhluta og orðið „KvikkFix“. Dropalagaði flöturinn sé appelsínugulur á litinn en letur orðsins svart. Merkið sé því mjög skýrt framsett, ekki sé bara um að ræða stílfærðan texta og sé merkið mjög ólíkt því merki sem stefnandi hafi látið útbúa vegna síns reksturs.

Á heimasíðu stefnanda megi sjá að hann noti firmaheiti sitt með mynd af bíl. Þá sé orðið „kvikk“ skrifað með bláu lettri. Á heimasíðu símaskrárinnar, www.ja.is, megi einnig sjá að stefnandi hafi sett firmaheiti sitt fram með bláum og svörtum stöfum og með mynd af bíl. Merki stefnanda og stefnda séu því mjög ólík og engin hættu á að nokkur ruglist á þeim þó að þeir noti báðir orðið „kvikk“ sem hluta af merki sínu. Stefnandi hafi engin gögn lagt fram sem sýni fram á ruglingshættu með merkjum hans og stefnda. Almennt verði einnig að meta ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans, sem jafnan sé talinn tiltölulega vel upplýstur og athugull. Ljóst sé að engin hættu sé á að neytandi ruglist á svörtu og appelsínugulu merki stefnda og bláu og hvítu merki stefnanda þó að þau innihaldi bæði orðið „kvikk“. Þá bendi stefndi á, með hliðsjón af upplýsingum um sérhæfingu stefnanda af heimasíðu hans, að sérsvið þeirra skarist ekki nema að mjög litlu leyti. Þúspjónusta sem stefnandi sérhæfi sig fyrst og fremst í, sé ekki nema eitt af mörgu sem stefndi annist um á sviði þjónustu við bifreiðareigendur. Það sé því hvorki merkjalíking með vörumerki stefnda og firmaheiti stefnanda né vörulíking, nema að ákaflega takmörkuðu leyti.

Af hálfu stefnanda sé á því byggt að það sé fyrst og fremst notkun orðsins „kvikk“ í vörumerki stefnda sem fari í bága við rétt hans enda sé það „aðalatriði og forliður í báðum merkjunum“ eins og segi í stefnu. Í því sambandi bendi stefndi á að samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki sé það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Þá segi í ákvæðinu að tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli teljist ekki nægjanlegt sérkenni. Í þessu felist að enginn geti öðlast einkarétt á notkun orða eða tákna sem feli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu.

Stefndi byggi á því að orðið „kvikk“ sé þess eðlis að það feli eingöngu í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu. Orðið megi rekja til enska orðsins „quick“

sem þýði „hraður“, „fljótur“ eða „skjótur“ á íslensku, samkvæmt ensk-íslenskri orðabók. Hafi orðið „kvikk“ fengið þessa sömu merkingu í almennri notkun í daglegu tali hjá almenningi. Verði að teljast ljóst að allur almenningur skilji orðið á þann hátt enda enska og tökuorð sem aðlöguð hafi verið íslensku orðin Íslendingum mjög töm.

Merking orðsins „kvikk“, þ.e. „hraður“ eða „skjótur“, sé mjög almenns eðlis og sé ekki einskorðuð við þjónustu fyrir bifreiðaeigendur. Merking þess geti raunar átt við flestar tegundir þjónustu við neytendur sem og aðra. Almennur tengi orðið því alls ekki við tiltekna vöru eða tiltekinn mann. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 sé ekki hægt að skrá orð eða orðhluta sem séu jafn almenns eðlis og orðið „kvikk“. Enda væri það mjög óeðlilegt og óréttmætt að einn atvinnurekandi gæti tálmað öðrum að nota jafn almenn orð eða orðhluta sem aðrir þurfi að nota í sínum viðskiptum. Hafi þannig í réttarframkvæmd ekki verið fallist á að einn aðili geti takmarkað svo rétt annarra til almennra orða eða orðhluta. Í þessu sambandi megi geta þess að nú þegar séu fimm skráð vörumerki hjá Einkaleyfastofu sem hafi orðhlutann „hrað“ fremst, sem gefi til kynna að einn aðili geti ekki helgað sér notkun á slíku orði eða orðhluta og bannað öðrum að skrá eða nota viðkomandi orð eða orðhluta í rekstri sínum. Auk þess séu fleiri skráð merki sem innihaldi orðhlutann „hrað“. Þá megi benda á að hjá Einkaleyfastofu finnist fleiri vörumerki sem skráð hafi verið á Íslandi þar sem orðhlutinn „kvikk“ sé notaður og komi fyrir. Auk þess megi sjá í Firmaskrá að mörg firmaheiti innihaldi annað hvort orðið, „kvikk“ eða „hrað“.

Stefnandi byggir á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt fyrir notkun samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Þessum málalátbúnaði sé alfarið hafnað af hálfu stefnda þar sem útilokað sé að stefnandi hafi getað öðlast rétt að fyrrgreindu orði eða orðhluta með þeim hætti. Skilyrði þess að vörumerkjaréttur stofnist fyrir notkun sé samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 að vörumerki uppfylli skilyrði laganna fyrir skráningu. Eins og áður hafi verið rakið teljist orðið „kvikk“ ekki hafa nægjanlegt sérkenni til þess að hægt sé að skrá það, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Það sé því byggt á, af hálfu stefnda, að stefnandi geti ekki hafa eignast einkarétt á orðinu „kvikk“ með notkun þess í firmaheiti sínu. Firmaheiti stefnanda, „Kvikk þjónustan ehf.“ sé í heild einnig mjög almenns eðlis og gæti allt eins átt við hvaða hraðþjónustu sem er, hvort sem þar sé um að ræða þvottahús fyrir fatnað, bónstöð fyrir bíla, sendlaþjónustu eða hvað eina annað þar sem áhersla er lögð á hraða þjónustu. Að mati stefnda sé því óyggjandi að firmaheiti stefnanda hafi ekki þau sérkenni eða aðgreinanleika sem gerð séu að skilyrði í 13. gr. laga nr. 45/1997. Stefndi telji hins vegar að vörumerki hans, „KvikkFix“, sé mun meira lýsandi fyrir þá þjónustu sem hann veiti enda byggir hugmyndafræði reksturs stefnda á því að veita hraða og góða þjónustu þar sem viðskiptavinir geti meðal annars beðið á meðan þjónustan sé veitt. Það útleggist á íslensku sem „hröð viðgerð“ eða „hröð lagfæring“ sem mun líklegra sé að almenningur tengi við bifreiðaviðgerðir.

Í 2. ml. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 sé að finna undantekningu frá því að vörumerkjavernd geti ekki stofnast fyrir notkun ef vörumerki fengist ekki skráð. Í henni felist að vörumerki geti mögulega öðlast sérkenni í skilningi 13. gr. laga nr. 45/1997 með notkun. Stefndi bendir á að um sé að ræða undantekningu sem beri að túlka þröngt. Hann bendir ennfremur á að því almennara sem merki sé, því víðtækari þurfi notkun þess að vera til að það öðlist sérkenni. Stefndi telji að þessi skilyrði

séu alls ekki uppfyllt varðandi merki stefnanda. Merki stefnanda sé mjög almenns eðlis, eins og áður hafi verið bent á, og það sé langt frá því að vera nógu þekkt meðal almennings til þess að svo geti verið. Stefnandi hafi lagt fram gögn um auglýsingar hans í fjölmiðlum í gegnum tíðina og telji þau styðja að merki hans hafi öðlast sérkenni fyrir notkun. Því sé alfarið hafnað af hálfu stefnda. Auglýsingar sýni ekki fram á þekkingu almennings á merkinu, markaðsfestu þess eða útbreiðslu. Þar að auki hafi stór hluti framlagðra auglýsinga stefnanda verið birtar eftir skráningu merkis stefnda. Stefnandi geti því alls ekki byggt þá fullyrðingu sína, að hann hafi öðlast betri rétt en stefndi fyrir notkun, á þeim. Þá sé vegna þessa alls ekki um að ræða mikla birtingu á vörumerki stefnanda.

Í stefnu sé minnst á dæmi um vörumerki sem gæti öðlast sérkenni fyrir notkun úr athugasemdum með frumvarpi því er síðar varð að lögum nr. 45/1997 um vörumerki, þ.e. merkið „Kvöldblaðið“. Það myndi samkvæmt athugasemdunum að jafnaði ekki uppfylla skilyrði laganna um sérkenni, en ef það væri notað í mörg ár og ef það næði útbreiðslu og festu á markaði myndi það getað öðlast sérkenni. Stefndi telur að þetta dæmi eigi augljóslega að skírskota til vörumerkis eins og „Morgunblaðið“ sem nánast hver Íslendingur þekki, enda blaðið búið að vera í birtingu frá 1913. Stefndi telji að vörumerki stefnanda standist ekki samanburð við slík merki og að því sé á engan hátt hægt að fallast á að merki hans hafi öðlast sérkenni fyrir notkun samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 með vísan til þessa. Þá bendi stefndi á að það segi einnig í athugasemdum með frumvarpinu að: „Með víðtækri notkun getur vörumerki síðan öðlast sérkenni og skapað vörumerkjarétt.“ Stefndi telji algjörlega ósannað að notkun stefnda á merki sínu sé víðtæk í þessum skilningi.

Jafnvel þó fallist væri á að vörumerki stefnanda, í heild sinni (bæði orð og mynd saman), hefði öðlast sérkenni, telji stefndi að stefnandi geti ekki hafa öðlast einkarétt á orðinu „kvikk“ eins og hann virðist halda fram. Stefndi hafi því á engan hátt brotið gegn vörumerkjarétti hans með því að nota orðið í vörumerki sínu. Í því sambandi bendi hann á að samkvæmt 15. gr. laga nr. 45/1997 nái vörumerkjaréttur sá, er menn öðlist við skráningu ekki til þeirra hluta merkis sem ekki sé heimilt að skrá eina sér. Stefndi telji að það eigi einmitt við um orðið „kvikk“ og að sambærileg regla hljóti að eiga við einnig um merki stefnanda þó að það sé ekki skráð.

Af hálfu stefnanda hafi því verið haldið fram að stefndi hafi hagað skráningu í símaskrá þannig að mjög hætt sé við því að þeir sem hyggist hringja í stefnanda vegna bifreiðaviðgerða hringi í vangá í stefnda og stefnandi verði þannig af viðskiptum. Þessu sé alfarið hafnað af hálfu stefnda enda séu vörumerki stefnanda og stefnda mjög ólík eins og áður hafi verið bent á. Þá telji stefndi rétt að benda á að ef leitað sé á vef símaskrárinnar, www.ja.is, með leitarorðinu „kvikk“ eingöngu sé eina félagið sem komi upp stefnandi, Kvikk þjónustan ehf. Af þessu sé ljóst að skráningu eða notkun stefnda á vörumerkinu KvikkFix hafi alls ekki verið beint gegn stefnanda eða hagsmunum hans enda hafi fyrirsvarmenn stefnda verið grandlausir um notkun stefnanda á þessu vörumerki. Í því sambandi sé meðal annars bent á þá athugun sem gerð hafi verið hjá Einkaleyfistofu áður en vörumerki stefnda hafi verið tekið til skráningar.

Stefndi telji því samkvæmt ofansögðu að notkun hans á vörumerki sínu hafi ekki með neinum hætti brotið í bága við rétt stefnanda. Vegna þess telji stefndi

ennfremur að stefnandi geti ekki byggt á 4. gr. laga nr. 45/1997 í málinu. Þá geti stefnandi ekki byggt á því að vörumerki stefnda sé ekki skráningarháft samkvæmt 14. gr. laga nr. 45/1997. Stefnandi hafi einnig byggt á því að réttur hans gangi framur rétti stefnda vegna þess að merki hans sé eldra, sbr. 7. gr. laga nr. 45/1997. Stefndi telji að ákvæðið eigi ekki við í málinu enda sé merki hans ekki þess eðlis að það valdi ruglingi með merki stefnanda, líkt og áskilið sé. Loks bendi stefndi á, með hliðsjón af öllu framansögðu, að ákvæði laga nr. 45/1997 um afnám skráningar (28. og 32. gr.), bann við notkun (4. og 42. gr.), bann við skráningu (14. gr.), skaðabætur (43. gr.) og hindrun á misnotkun (44. gr.) eigi ekki við í málinu. Af þeim sökum verði að sýkna hann af öllum kröfum stefnanda.

Þá telji stefndi að hann hafi á engan hátt brotið gegn lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu líkt og stefnandi hafi haldið fram. Viðskiptahættir hans hafi í allan stað verið eðlilegir. Þá hafi hann á engan hátt reynt að villa um fyrir eða blekkja neytendur. Honum hafi raunar verið mjög umhugað um að skrá vörumerki sitt til þess að fá úr því skorið hvort það skaraðist á við annað merki Með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 framkvæmi Einkaleyfastofa ávallt leit að merkjum í þeim flokkum sem vörumerki óskast skráð fyrir og vörumerkið sem sótt sé um skráningu á gæti mögulega brotið gegn. Engin slík merki hafi komið fram við leitina. Stefndi hafi því talið sig hafa gengið úr skugga um að ruglingshætta með vörumerki hans og örðu merki væri ekki til staðar. Öllum kröfum sem gerðar séu á grundvelli laga 57/2005 sé því hafnað af hálfu stefnda.

Stefnandi hafi einnig haldið því fram að stefndi hafi brotið gegn 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð. Stefndi hafni því alfarið. Fyrir það fyrsta sé einkaréttur eigenda firmaheita sem innihaldi almenn lýsandi orð mjög takmarkaður. Firmaheiti þurfi líkt og vörumerki að bera ákveðin sérkenni til þess að þau njóti verndar. Firmaheiti stefnanda beri ekki slíkt sérkenni. Stefndi bendi í öðru lagi á að hann hafi ekki notað í vörumerki sínu eða firmaheiti nafn annars manns eða nafn á fasteign annars manns. Þó íslenskir dómstólar hafi talið heimilt að beita löggjöfnun frá 10. gr. laga nr. 42/1903, þannig að einnig sé óheimilt að firmaheiti innihaldi vörumerki annars aðila, þá eigi það eingöngu við þegar ruglingshætta sé til staðar. Stefndi hafi ekki tekið merki stefnanda, „Kvikk þjónustan“ í merki sitt og engin ruglingshætta sé til staðar eins og áður hafi verið rakið.

Af hálfu stefnda sé á því byggt að verði þrátt fyrir allt þetta engu að síður fallist á málalítilbúnað stefnanda, telji stefndi að skaðabótakrafa stefnanda sé alltof há. Stefnandi hafi gert kröfu um skaðabætur að fjárhæð 1.000.000 krónur úr hendi stefnda ásamt dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 38/2001 frá 16. janúar 2010. Bótakröfuna byggji stefnandi á 43. gr. laga nr. 45/1997. Um mat á tjóni vegna brota á vörumerkjarétti samkvæmt ákvæðinu gildi almennar reglur. Stefnandi hafi á engan hátt sýnt fram á að hann hafi orðið fyrir tjóni vegna notkunar vörumerkis stefnda. Þá telji stefndi að taka verði mið af því að hann hafi verið í góðri trú þegar hann hafi skráð vörumerki sitt. Eins og áður hafi komið fram hafi hann fengið þær upplýsingar við skráningu merkisins að engin félög á sama markaði hafi nýtt merki sem hætta væri á að rugluðust við hans. Ennfremur hafi engin andmæli komið fram við skráningu merkisins.

Varðandi dráttarvaxtakröfu stefnanda þá sé tilgreiningu stefnanda og framsetningu á dráttarvaxtakröfunni mótmælt sem ófullnægjandi, þar sem ekki sé tilgreint á hvaða greinum vaxtakrafan byggir. Samkvæmt dómaframkvæmd sé ekki nægjanlegt að vísa til III. kafla vaxtalaga í heild sinni. Þá hafni stefndi því að hægt sé að miða upphafsdag dráttarvaxta við 16. janúar 2010, þ.e. við dagsetningu kröfubréfs stefnanda. Í fyrsta lagi sé um að ræða mjög óumdeilda og óljósa kröfu sem ætti þar af leiðandi aldrei að bera dráttarvexti fyrir en við uppkvaðningu dóms um hana. Í öðru lagi beri skaðabótakröfur dráttarvexti samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 að liðnum mánuði frá þeim degi er kröfuhafi sannanlega lagði fram þær upplýsingar sem þörf var á til að meta tjónsatvik og fjárhæð bóta, sbr. 9. gr. sömu laga. Engin gögn eða upplýsingar sem hafi sýnt fram á að stefnandi ætti rétt yfir vörumerki stefnda eða að hann hefði orðið fyrir tjóni vegna notkunar þess hafi fylgt kröfubréfi hans. Þá verði enn fremur að miða við mánuð frá þeim tíma sem slík gögn hafi verið lögð fram. Stefndi telji því að ekki sé hægt að miða upphafsdag dráttarvaxta við dagsetningu kröfubréfs eins og stefnandi hafi miðað við.

Að lokum sé kröfum stefnanda um dagsektir sérstaklega mótmælt sem of háum og ósanngjörnum. Ljóst sé af dómaframkvæmd í sambærilegum málum að dagsektir séu mun lægri en stefnandi hafi krafist og þar að auki sé að jafnaði veittur mun lengri frestur til aðgerða en frá lögbirtingu dóms.

Stefndi byggir einkum á lögum nr. 45/1997 um vörumerki, sérstaklega 13. gr. og 3. gr. laganna, og almennum reglum vörumerkja- og einkaleyfaréttar. Varðandi kröfu um málskostnað vísist til 129. gr. og 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Vegna athugasemda við dráttarvaxtakröfu stefnanda sé vísað til ákvæða laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, sérstaklega 9. gr.

IV

Stefnandi hóf rekstur bifreiðaverkstæðis árið 2008, en fyrir þann tíma, allt frá árinu 1992, hafði fyrirsvarsmaður hans rekið bifreiðaverkstæði sem einkafirma undir sama heiti. Í júní 2004 fékk stefnandi skráð veffangið www.kvikk.is, auk þess sem hann notar netföngin kvikk@kvikk.is og siggi@kvikk.is. Stefndi rekur þjónustustarfsemi fyrir bíleigendur undir nafninu KvikkFix. Þá hefur hann á starfsstöð sinni sýningaraðstöðu fyrir listamenn undir heitinu Gallerí KvikkFix. Stefndi fékk vörumerki sitt skráð hjá Einkaleyfastofu í júlí 2009 og hefur skráð veffangið kvikkfix.is.

Aðilar málsins starfa báðir við viðgerðir á ökutækjum. Stefndi telur þá þjónustu sem hann veiti mjög ólíka þjónustu stefnanda. Hjá honum sé til dæmis boðið upp á biðstofu með aðstöðu fyrir börn, kaffistofu, listagallerí, tölvuver og lesstofu sem viðskiptavinir geti nýtt sér á meðan þeir bíði eftir því að bíllinn þeirra sé þjónustaður. Þá sérhæfi stefnandi sig í þústþjónustu, en það sé einungis einn af þeim þáttum sem stefndi starfi við. Þó að áherslur í starfsemi aðila séu ekki þær sömu starfa þeir báðir á sama sviði og sinna báðir ýmsum þáttum bifreiðaviðgerða. Verður því talið að notkunin sé á líku sviði í skilningi 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Myndmerki þau sem aðilar nota í rekstri sínum eru ólík. Stefnandi notast við mynd af bíl við firmaheiti sitt og bláan lit. Myndmerki stefnda er af appelsínugulum dropalöguðum fleti með lykilhluta.

Stefnandi byggir á að ruglingshætta sé á firmaheiti hans Kvikk þjónustan ehf. og orð- og myndmerki því sem stefndi hafi fengið skráð hjá Einkaleyfastofu í júlí 2009, KvikkFix. Stefnandi byggir á því að hann eigi sökum notkunar einkarétt til vörumerkisins, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Þá sé ruglingshættu fyrir að fara, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. og 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Orðið „kvikk“ er íslenskun á enska orðinu „quick“. Merking þess orðs samkvæmt orðabókum er hraður, röskur, fljótur, snöggur, snar eða kvikur. Segja má að orðið kvikk hafi öðlast þessa merkingu í daglegu tali, þó það sé ekki að finna í íslenskri orðabók. Orðið vísar ekki til þeirrar þjónustu sem málsaðilar bjóða upp á heldur getur átt við um hvaða starfsemi sem er. Samkvæmt framlögðum gögnum hefur það verið notað í heitum nokkurra fyrirtækja og hefur þá væntanlega verið ætlað að vísa til skjótrar þjónustu. Þá hafa verið lögð fram gögn sem sýna að ýmis konar félög hafa verið skráð með heiti sem byrjar á orðinu „hrað“ og sýnast sum þeirra starfa á líkum sviðum. Með vísan til framangreinds verður að telja að orðið „kvikk“ sé almennt lýsandi orð sem hafi ekki nægjanlegt sérkenni til skráningar sem vörumerki, heldur sé öllum heimil notkun þess.

Stefnandi telur að þrátt fyrir að vörumerki hans hafi hugsanlega ekki uppfyllt skilyrði vörumerkjalaga um skráningu í upphafi hafi vörumerkjaréttur skapast þar sem það hafi öðlast sérkenni með notkun hans, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Telja verður að hugsanlegt sé að vörumerki stefnda hafi öðlast nægilegt sérkenni fyrir notkun þótt nafnið sé almenns eðlis, en þá sé um að ræða merki stefnanda í heild sinni, en ekki orðið „kvikk“ eitt og sér. Samkvæmt 15. gr. laga nr. 45/1997 nær vörumerkjaréttur sá sem menn öðlast við skráningu ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér.

Þegar orð- og myndmerki aðila, auk veffanga þeirra, eru virt í heild þykir firmanafn stefnanda það frábrugðið vörumerki stefnda að ekki sé fyrir hendi ruglingshætta í merkingu 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Stefnandi hefur jafnframt vísað til 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð. Stefndi hafi notað hluta nafn síns heimildarlaust í firma sínu. Með vísan til þess sem áður hefur komið fram um takmarkað sérkenni orðsins „kvikk“ verður kröfu stefnanda byggðri á þessu ákvæði hafnað.

Þá hefur stefnandi vísað til þess að notkun stefnda á heitinu KvikkFix brjóti gegn lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Stefndi sé sekur um óréttmæta viðskiptahætti með því að villa á sér heimildir, geta ekki um sitt rétta nafn í kynningu og velja fyrirtæki sínu heiti og auðkenni sem sé til þess fallið að villst verði á því og rekstri stefnanda. Algengt er að fyrirtæki notað annað heiti yfir þjónustu sína en heiti fyrirtækisins. Ekkert er komið fram sem bendir til þess að stefndi hafi reynt að villa á sér heimildir eða ná viðskiptum frá stefnanda. Stefndi fékk vörumerki sitt skráð hjá Einkaleyfastofu og var ekki talið að

skráning merkisins bryti í bága við réttindi annarra. Þykir ekkert fram komið um að viðskiptahættir hans hafi verið á einhvern hátt óeðlilegir.

Með hliðsjón af framangreindu verður stefndi sýknaður af öllum kröfum stefnanda. Samkvæmt niðurstöðu málsins og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála verður stefnandi dæmdur til að greiða stefnda málskostnað sem þykir hæfilega ákveðinn 350.000 krónur.

Barbara Björnsdóttir settur héraðsdómari kveður upp þennan dóm.

D ó m s o r ð :

Stefndi, Nýir Tímar ehf., er sýkn af kröfum stefnanda, Kvikk Þjónustunnar ehf., í máli þessu.

Stefnandi greiði stefnda 350.000 krónur í málskostnað.