

## **D Ó M U R**

**Héraðsdóms Reykjaness þriðjudaginn 29. nóvember 2011 í máli nr. E-598/2011:**

**DOMUS fasteignasala ehf.**

*(Ásgeir Jónsson hrl.)*

**gegn**

**Domusnova ehf.**

*(Jóhann Karl Hermannsson hdl.)*

Mál þetta, sem var dómtekið 1. þ.m., er höfðað 22. mars 2011 af Domus fasteignasölu ehf., Laugavegi 99 í Reykjavík, á hendur Domusnova ehf., Smáratorgi 3 í Kópavogi.

Stefnandi gerir þá kröfu að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota heitið DOMUS í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem er á bréfhausum, í kynningu, á heimasíðu sinni, auglýsingum eða á annan sambærilegan hátt. Þá er þess krafist að stefnda verði með dómi gert að afmá skráningu á heitinu Domusnova hjá hlutafélagaskrá innan 15 daga frá uppkvaðningu dóms að viðlögðum 100.000 króna dagsektum sem renni til stefnanda. Þá er krafist málskostnaðar.

Stefndi krefst aðallega sýknu af kröfum stefnanda, en til vara að dagsektakrafa verði lækkuð verulega. Í báðum tilvikum er gerð krafa um málskostnað úr hendi stefnanda.

I

Stefnandi, einkahlutafélagið DOMUS fasteignasala, var stofnað í desember árið 2003 og skráð í hlutafélagaskrá. Er tilgangur félagsins rekstur söluskrifstofu fyrir fasteignir, skip, fyrirtæki o.fl., rekstur fasteigna og lánastarfsemi. Jafnframt

skráði stefnandi vörumerkið DOMUS fasteignasala í vörumerkjaskrá og er eigandi þess vörumerkis í dag, sbr. birtingu í ELS tíðindum 20. febrúar 2004, en skráningarnúmer þess er 159/2004.

Stefnandi er með starfsemi í dag og felst hún að meginstefnu til í sölu fasteigna. Starfa þrjár fasteignasölur undir merkjum og nafni stefnanda og eru starfstöðvar þeirra í Reykjavík, á Blönduósi og á Egilsstöðum.

Hið stefnda félag, Domusnova ehf., var stofnað í september 2010. Samkvæmt hlutafélagaskrá eru samþykktir félagsins dagsettar 10. september 2010 og er tilgangur þess miðlun fasteigna, rekstur leigumiðlunar, kaup og sala á fasteignum, bygging fasteigna, kaup og sala á verðbréfum, lánstarfsemi, innflutningur og útflutningur og önnur skyld starfsemi. Var tilkynning um stofnun og nýskráningu stefnda birt í Lögbirtingablaðinu 28. september 2010 og hóf félagið starfsemi um svipað leyti undir nafninu Domusnova fasteignasala. Einkahlutafélag sem bar sama nafn og stefndi var þó fyrst stofnað í september 2009 og var auglýsing um stofnun þess og skráningu birt 22. sama mánaðar. Heldur stefndi því fram að það félag, sem var með skráð heimili hjá stofnanda stefnda og prókúruhafa, Bóasi Ragnari Bóassyni, hafi strax í kjölfarið hafið rekstur.

Með tölvupóstbréfum fyrirvarsmanns stefnanda til stefnda 13. og 19. september 2010 var gerð athugasemd við notkun stefnda á nafninu DOMUS þar sem einsýnt væri að nafn stefnda væri of líkt nafni stefnanda og því ruglingshætta til staðar. Ennfremur var þar vísað til vörumerkjaverndar nafnsins DOMUS fasteignasala, sem stefnandi nyti. Var boðað að látið yrði reyna á rétt stefnanda í málinu. Lögmaður stefnda ritaði stefnanda bréf 24. september 2010 þar sem því var alfarið hafnað að um brot á vörumerkjarétti væri að ræða og því haldið fram að stefndi hefði fullan rétt á að nota firmamerki sitt og að ekki yrði orðið við kröfum stefnanda um að láta af notkun þess. Var vísað til þess í bréfinu að verndun auðkennaréttar stefnanda næði einungis til nafns stefnanda í heild sinni, en ekki einstakra hluta þess. Þá væri orðið „domus“ latneskt heiti yfir „hús“ og það hefði því svo almenna skírskotun að það gæti aldrei orðið háð einkarétti. Að lokum var bent á að stefndi hefði fengið firmanafn sitt skráð athugasemdalaust hjá fyrirtækjaskrá og notað það í rúmlega ár. Með vísan til þess teldi stefndi sig nota firmamerki sitt með fullum rétti og af þeim sökum yrði ekki orðið við kröfum stefnanda um að láta af notkun þess. Þessi afstaða stefnda er að mati stefnanda óásættanleg og hefur hann því höfðað mál þetta.

## II

Í málsástæðukafla stefnu er vísað til þess að meginstarfsemi beggja málsaðila sé sú sama, það er rekstur fasteignasölu. Stefndi noti og auglýsi heiti félagsins á heimasíðu sinni og í auglýsingum í dagblöðum þannig að fyrri hluti nafnsins, Domus, sé prentað í öðrum lit en síðari hluti þess, nova, og í smærra letri undir nafninu Domusnova standi orðið fasteignasala. Veruleg líkindi séu með Domusnova fasteignasala og Domus fasteignasala, sem sé skráð vörumerki að auki. Notkun orðsins DOMUS í fyrri hluta nafna þessara fyrirtækja, sem bæði selji fasteignir, sé einnig til þess fallin að villa um fyrir neytendum.

Stefnandi byggir dómkröfur sínar á því að notkun stefnda á orðinu DOMUS í nafni félagsins feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda, sbr. lög nr. 45/1997 um

vörumerki, en í lögnum sé mælt fyrir um stofnun vörumerkjaréttar og hvað felist í þeim rétti. Stefnandi hafi notað nafnið DOMUS fasteignasala fyrir einkahlutafélag sitt frá árinu 2003 og skráð vörumerkið DOMUS fasteignasala í ársbyrjun 2004. Hið skráða vörumerki stefnanda sé skráð í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu í vöruflokk 36, en undir hann falli fasteignaviðskipti. Nafn stefnda brjóti gegn lögvernduðum vörumerkjarétti stefnanda og komi þar til skráning vörumerkisins og einnig notkun stefnanda á því héraðs, sbr. 1. mgr. 3. gr. og 1. og 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Réttur stefnanda til þessa vörumerkis veiti honum rétt til að banna öðrum að nota það og önnur lík tákni í atvinnustarfsemi þar sem hætta sé á að menn ruglist á merkjum og þeirri þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna og sé það augljóst í máli þessu þar sem málsaðilar hafi báðir með höndum sölu fasteigna og starfi því á sama sviði, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Við mat á því hvort ruglingshætta sé fyrir hendi á milli tveggja vörumerkja samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997 sé annars vegar litið til sjón- og hljóðlíkingar og hins vegar til þess hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé fyrir hendi. Niðurstaðan um mat á ruglingshættu felist í heildarmati á þessum þáttum. Í máli þessu sé bæði sjón- og hljóðlíking á milli vörumerkis stefnanda og merkis og nafns stefnda og báðir aðilar starfi aðallega á sama sviði, það er við fasteignasölu. Fráleitt verði að telja að ekki felist ruglingshætta í því að tvö félög á því sviði beri nafnið DOMUS í fyrri hluta nafns síns og stefndi noti merkið eða nafnið „Domusnova fasteignasala“ í auglýsingum og væntanlega í allri starfsemi sinni.

Þá byggir stefnandi á því að vörumerki og nafn stefnanda sé orðið þekkt og það hafi náð markaðsfestu héraðs. Ísland sé aðili að Parísarsamningnum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (e. Paris Convention for the Protection of Industrial Property). Samkvæmt grein 6 a í þeim samningi hvíli sú skylda á samningsaðilum að tryggja að lagt sé bann við notkun vörumerkis sem sé ruglingslega líkt vel þekktu vörumerki, en ákvæði þetta hafi verið lögfest hér á landi með ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 og skipti þá ekki máli hvort um annars konar vöru eða þjónustu sé að ræða.

Eins og áður greinir er byggt á því að ruglingshætta sé til staðar og hætta á að neytendur og lögaðilar sem þurfa að leita eftir þjónustu vegna sölu eða kaupa á fasteignum ruglist á firmanöfnum og merkjum málsaðila. Stefnandi hafi betri rétt en stefndi þar sem hann hafi skráð félag sitt og firmanafn á undan stefnda. Hann hafi á síðastliðnum árum gert Domus fasteignasölu að allþekktu firma- og vörumerki á sviði fasteignasölu. Byggir stefnandi enn fremur á því að stefnda sé því óheimilt að nota firmanafnið „Domusnova“ vegna betri réttar stefnanda með vísan til 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Stefnandi vísar sérstaklega til þess að samkvæmt 6. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög beri slíkum félögum að hafa orðið einkahlutafélag í heiti sínu eða skammstöfunina ehf., en að öðru leyti fari um heiti slíkra félaga eftir ákvæðum firmalaga. Í 2. málslíð 1. mgr. 10. gr. firmalaga nr. 42/1903 sé mælt fyrir um það að í firma megi ekki nefna fyrirtæki sem ekki standi í sambandi við atvinnuna. Því sé ljóst að með því að stefndi noti heiti stefnanda fyrir firma sitt hafi hann einnig brotið gegn tilvitnuðu ákvæði firmalaga. Þá sé það meginreglan að sá sem fyrstur skráir firmaheiti eða vörumerki öðlast einkarétt til notkunar á því og grundvallist reglan á því að hægt sé að aðgreina merki, firmu, vöru og þjónustu

þannig að neytendur og aðrir viðskiptamenn geti greint á milli fyrirtækja.

Loks tekur stefnandi fram að samkvæmt 42. gr. laga nr. 45/1997 sé hægt að banna með dómi notkun vörumerkis sem brjóti gegn þeim lögum. Geti sá sem telur skráningu félags í hlutafélagaskrá brjóta gegn rétti sínum borið málið undir dómstóla innan sex mánaða frá því að tilkynning var birt í Lögbirtingablaði, sbr. 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/2004. Með því að nafn stefnda og skráning þess í hlutafélagaskrá brjóti gegn vörumerkjarétti stefnanda og firmanafni hans sé mál þetta höfðað í því skyni að fá viðurkenningu dómsins á því að stefnda sé þetta óheimilt.

Varðandi þá dómkröfu að stefnda verði með dómi gert að afmá skráningu á heitinu Domusnova hjá hlutafélagaskrá innan 15 daga frá uppkvaðningu dóms að viðlögðum 100.000 króna dagsektum vísar stefnandi til heimildar í 2. málslíð 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. 10. kafla laga nr. 90/1989 um aðför.

Í stefnu er um frekari lagarök en að framan greinir vísað til 7. gr. laga nr. 45/1997 og 5., 12., 13. og 14. gr. laga nr. 57/2005.

### III

Stefndi byggir sýknukröfu sína á þeirri málsástæðu að hann sé löglega stofnað og skráð félag í opinberri skrá og hafi borið og notað firmaheiti sitt í þó nokkurn tíma. Þá sé auk þess ljóst að firmanafn stefnda hafi verið í notkun í enn lengri tíma hjá öðru firma. Firmanafn stefnda hafi verið ákveðið í góðri trú og ekki sætt athugasemdum af hálfu hlutafélagaskrár. Stefndi sé því lögmætur eigandi firmaheitisins Domusnova ehf. og sé því alfarið hafnað að skráning á nafni hans brjóti í bága við rétt stefnanda.

Telji einhver rétti sínum hallað með skráningu í hlutafélagaskrá getur hann borið málið undir dómstóla, enda sé mál höfðað innan sex mánaða frá því að tilkynning var birt í Lögbirtingablaði, sbr. 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélag. Eins og fram hafi komið hafi einkahlutafélag með heitinu Domusnova upphaflega verið stofnað í september 2009. Hafi hlutafélagaskrá tilkynnt um stofnun og nýskráningu félagsins með auglýsingu í Lögbirtingablaði 22. september 2009. Að því félagi hafi meðal annars staðið forsvarsmenn stefnda og hefðu þeir sinnt fasteignaviðskiptum í því félagi frá stofnun þess. Stefnandi hafi fyrst gert athugasemd sem laut að nafni stefnda 13. september 2010 og þá haldið því fram að það bryti í bága við vörumerkjarétt stefnanda. Fyrir liggi samkvæmt skýrum og ótvíræðum fyrirmælum í 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 að telji aðili rétti sínum hallað með skráningu í hlutafélagaskrá beri honum að höfða mál innan sex mánaða frá birtingu skráningar í Lögbirtingablaði. Það hafi stefnandi ekki gert og hafi umræddur frestur verið löngu liðinn þegar stefnandi setti athugasemdir sínar fram. Stefnandi hafi því fyrirgert rétti sínum til að krefjast þess að firmanafn stefnda verði afmáð úr hlutafélagaskrá og stefnda bannað að nota það. Þegar af þessari ástæðu beri að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda.

Þá byggir stefndi sýknukröfu sína á því að orðið „domus“ sé latneskt orð sem þýði „hús, heimili, bygging eða búseta“. Um sé að ræða mjög almennt og lýsandi orð sem feli í sér skírskotun til starfsemi og þjónustu sem báðir málsaðilar stundi. Sem dæmi megi nefna að í firmaskrá sé getið um að minnsta kosti 11 íslensk

fyrirtæki sem hafi orðið „domus“ sem upphafsorð á nafni sínu og kenni þannig starfsemi sína með einum eða öðrum hætti við hús, heimili, byggingu eða búsetu. Á heimsvísu skipti félög með þessu heiti hundruðum ef ekki þúsundum, enda þekkt og rótgróið latneskt heiti. Byggir stefndi á því að stefnandi geti ekki eignað sér svo almennt og lýsandi orð um starfsemi aðila, líkt og hér um ræðir, eða haft einkarétt á notkun þess. Orðið „domus“ og þýðing þess hafi almenna skírskotun og lýsingu og svo víðtæka merkingu og tilvísun að það geti ekki orðið háð einkarétti. Með öðrum orðum hafi það ekki nægjanleg sérkenni svo hægt sé að öðlast einkarétt til notkunar á því. Fyrirtæki sem velja almenn orð til auðkennis verði að hlíta því að aðrir noti lík nöfn, jafnvel fyrirtæki í áþekkri starfsemi. Svo dæmi sé tekið séu fleiri hundruð félög skráð í firmaskrá hér á landi sem hafa orðið „hús“ eða „fasteign“ sem upphafsorð í firmanafni sínu. Með sama rökstuðningi mótmælir stefndi auk þess málsástæðu stefnanda um að notkun stefnda á firmaheiti sínu brjóti gegn 1. mgr. 10. gr. laga nr. 42/1903

Stefndi byggir sýknukröfu sína ennfremur á þeirri málsástæðu að hann hafi ekki brotið gegn rétti stefnanda samkvæmt 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, líkt og stefnandi heldur fram. Vísar stefndi þar um til þess að stefnandi njóti ekki vörumerkjaréttar að því er tekur til notkunar á orðinu „domus“ samskeyttu við annað orð sem myndi þriðja orðið, með því einu að fá orðið „domus“ skráð eða nota það orð í lengri eða skemmri tíma sem firmanafn. Líkt og áður er getið þýði orðið „domus“ á latnesku „hús, heimili, byggingu eða búsetu“. Þá þýði orðið „nova“, meðal annars „nýtt eða nýstárlegt“. Latneskt firmaheiti stefnda „DOMUSNOVA“ útleggst þannig á íslensku sem „nýtt hús/heimili“. Vörumerki stefnanda nái einungis til latneska heitisins „domus“, en ekki „DOMUSNOVA“. Sé firmaheiti stefnda því nægjanlega aðgreint frá firmanafni stefnanda.

Af hálfu stefnda er staðhæft og á því byggt að engin hætta sé á því að menn rugli firmaheitum málsaðila saman. Að mati stefnda skauti stefnandi alfarið framhjá þeirri staðreynd að mjög mikill munur sé á notkun og framsetningu aðila á firmaheitum sínum. Er með þessu vísað til þess að í auglýsingum stefnanda sé allt firmaheiti undantekningarlaust skrifað með hástöfum, en stefnandi noti hins vegar ávallt lágstafi. Þá noti aðilar eins ólíka leturgerð og hugsast getur á heimasíðum sínum, í auglýsingum og framsetningu firmanafns, auk þess sem ólíku sé saman að jafna þegar kemur að útliti á heimasíðum og framsetningu auglýsinga. Þá sé það áréttáð í þessu sambandi að stefndi noti firmanafn sitt „DOMUSNOVA“ ávallt í heild sinni, en það sé samsett úr tveimur latneskum orðum sem hafi sjálfstæða þýðingu en myndi saman þriðja hugtakið. Vegna þessa sé mjög langsótt sú fullyrðing stefnanda að um ruglingshættu geti verið að ræða, enda hafi stefndi aldrei orðið var við slíkan rugling. Sé óhjákvæmilegt að vekja athygli á því að merki aðila séu eins ólík og hugsast getur og því sé engin hætta á ruglingi í skilningi 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Hið sama eigi við um auglýsingar sem aðilar birta. Með sama rökstuðning mótmælir stefndi þeirri málsástæðu stefnanda að notkun stefnda á firmaheiti sínu brjóti gegn 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Varðandi tilvísun stefnanda til Parísarsamningsins um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (e. Paris Convention for the Protection of Industrial Property) byggir stefndi á því að hún taki ekki til ágreinings aðila. Markmið samningsins, sem varð til vegna þjóðlegrar takmörkunar á vörumerkjarétti og alþjóðlegs samstarfs, sé að tryggja að eigandi vörumerkjaréttar í aðildarlandi hans geti náð öruggri réttarvernd

í öðrum aðildarlöndum. Sé gildissvið samningsins því takmarkað við vörnd vörumerkja milli aðildarlanda.

Varakröfu sína um að dagsektakrafa stefnanda sæti lækkun byggir stefndi á því að hún sé alltof há með tilliti til eðlis brotsins, en við stofnun stefnda og starfsemi félagsins hafi stefndi ætíð verið í góðri trú og verið grandlaus um betri rétt annars lögaðila. Enginn ásetningur hefur verið fyrir hendi hjá stefnda til þess að brjóta á rétti nokkurs aðila. Verði kröfur stefnanda teknar til greina sé rekstri stefnda í reynd kollvarpað. Miklir fjármunir og vinna liggi í auglýsingum stefnda, merkingum á heimasíðu, bréfsefnum og kynningu. Fjártjón stefnda verði gríðarlega mikið ef fallist verður á kröfur stefnanda, auk þess sem breytingar sem stefndi þyrfti að gera á rekstri og umgjörð félagsins myndi taka þó nokkurn tíma. Væri það því afar íþyngjandi fyrir stefnda ef við bættust himinháar dagsektir.

#### IV

Stefnandi fékk vörumerkið DOMUS FASTEIGNASALA skráð hjá Einkaleyfastofu 4. febrúar 2004 og nær vörumerkjaréttur hans til fasteignaviðskipta í flokki 36, sbr. þágildandi auglýsing nr. 945/2001 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, nú auglýsing nr. 100/2007 um sama efni. Byggir stefnandi kröfur sínar í málinu aðallega á þessari skráningu og þeirri lögvernd sem felst í henni samkvæmt lögum nr. 45/1997 um vörumerki. Þá styðst kröfugerð stefnanda jafnframt við lög nr. 42/1903 um verslanaskrá, firmu og prókúruumboð og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Hið stefnda félag, Domusnova, var svo sem fram er komið stofnað í september 2010 og var tilkynning um stofnun og nýskráningu þess birt í Lögbirtingablaði í lok þess mánaðar. Hóf það rekstur fasteignasölu undir nafninu Domusnova fasteignasala um svipað leyti. Í aðalatriðum lúta varnir stefnda samkvæmt aðalkröfu hans annars vegar að því að stefnandi hafi fyrirgert rétti til að hafa uppi þær kröfur sem hann gerir í málinu þar sem frestur til þess hafi verið liðinn þá er málið var höfðað, sbr. 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Hins vegar er sýknukrafa á því byggð að óháð þessu standi lög ekki til þeirrar niðurstöðu að taka megí kröfur stefnanda til greina og þar með að réttur stefnda til firmanafns þurfi að víkja vegna réttinda stefnanda.

Fyrir liggur samkvæmt gögnum málsins að einkahlutafélag sem bar heitið Domusnova var stofnað og skráð í hlutafélagaskrá í september 2009. Ekki er fram komið að það hafi haft milligöngu um sölu á fasteignum. Nafni þess var breytt 10. september 2010 í DN. Voru samþykktir fyrir hið stefnda félag undirritaðar þann sama dag og tilkynning um skráningu þess birt í Lögbirtingablaði 28. sama mánaðar. Er sú tenging á milli þessara félaga að annar tveggja stofnenda stefnda hafði prókúruumboð fyrir fyrra félagið. Málsókn stefnanda lýtur alfarið að skráningu á firmanafni stefnda í hlutafélagaskrá og var málið höfðað innan sex mánaða frá því að framangreind tilkynning um hana var birt. Samkvæmt þessu stendur málshöfðunarfrestur samkvæmt tilvitnuðu ákvæði laga nr. 138/1994 því ekki í vegi að kröfur stefnanda sæti efnislegrí úrlausn hér fyrir dómi.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 felst í vörumerkjarétti, að aðrir en eigandi vörumerkis, sem er sérstakt auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi, mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni tákn, sem

eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Er í 2. gr. laganna kveðið á um það að vörumerki geti verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem orð eða orðasambönd. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. sömu laga er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá merkjum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða notkun, skal ekki telja nægilegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þá einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun, sbr. 2. mgr. sömu greinar. Þá er í 1. mgr. 15. gr. laganna mælt fyrir um það vörumerkjaréttur sá, sem menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Loks segir í 2. mgr. sömu greinar að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hversu víðtækur vörumerkjaréttur er megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess.

Ljóst er að réttur stefnanda til vörumerkis tekur til orðmerkis sem felst í tilteknu orðasambandi. Fyrra orðið í því „domus“ er latneskt orð sem getur þýtt hús, heimili, húsakynni eða bygging, en hið seinna „fasteignasala“ vísar til þeirrar tilteknu starfsemi sem stefnandi stundar. Engu vafa er undirorpið að þessi íslensku orð skortir næg sérkenni í skilningi 13. gr. laga nr. 45/1987, enda eru þau svo algeng í viðskiptum og daglegu máli að þau eru ekki til þess fallin að greina þjónustu eiganda vörumerkis frá þjónustu annarra. Þau fengjust því ekki skráð sem orðmerki. Viðurkennt er í vörumerkjarétti að íslenskt orð sem skortir sérkenni á þessum forsendum geti einnig skort sérkenni þótt ritað sé á öðru tungumáli. Ræðst það meðal annars af því úr hvaða tungumáli orðið er sótt og af orðinu sjálfu. Varðandi það orðmerki sem hér er til skoðunar má í þessu sambandi vísa til þess að samkvæmt skjali sem stefndi hefur lagt fram eru 5 félög skráð í firmaskrá hér á landi fyrir utan stefnanda sem með hliðstæðum hætti og hann nota orðið „domus“ í firmanafni sínu og að auki annað stakt orð sem vísar til þeirrar sérstöku starfsemi sem þau stunda hvert og eitt. Má þar nefna Domus Medica, Domus Dentis og Domus Radiologica. Þar við bætast þrjú einkahlutafélag sem heita Dómus, Gistiheimilið Dómus og Domus Medica fasteignir. Hvað sem þessu annars líður er það svo að stefnandi grundvallar kröfugerð sína ekki sérstaklega á því að vörumerkjaréttur hans nái til þeirra orða, sem mynda orðmerki hans, einna og sér. Óháð því verður að líta svo á að ákvæði 13. og 15. gr. laga nr. 45/1997 leiði til þeirrar niðurstöðu.

Firmanafn stefnda og heiti á fasteignasölu sem félagið rekur eru svo sem fram er komið samsett orð úr latínu sem þýða má á íslensku sem nýtt heimili eða nýtt hús. Þegar leyst er úr því hvort stefnda sé á grundvelli 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 óheimilt vegna vörumerkis stefnanda að nota heitið Domus í atvinnustarfsemi sinni er þess fyrst að geta að starfsemi beggja þessara félaga er í því fólgin að hafa milligöngu um kaup og sölu á fasteignum. Svo sem þegar er rakið þarf hér annað og meira að koma til svo vörumerki stefnandi njóti verndar samkvæmt ákvæðinu. Er þannig annars vegar áskilið að tákn, sem annar en eigandi vörumerkis notar, þarf að vera eins og vörumerkið eða líkt því. Hins vegar þarf að liggja fyrir að hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með þeim merkjum

sem til skoðunar eru. Í athugasemdum við þessa grein í frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 segir um síðasttalda skilyrðið að heildarmynd merkis ráði meiru en einstakir hlutar þess þegar meta skal hvort villast megi á merkjum. Það sé sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa beri í huga við slíkt mat. Þá sé sjónlíking merkja það sem einkum skipti máli við mat á hættu á ruglingi, en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd komi hljóðlíking ekki síður til greina. Einnig beri að hafa hliðsjón af merkingu orða. Þegar afstaða er tekin til framangreindra álitaeftna skal auk þessa áréttað að við það verður að miða að vernd sú sem stefnandi nýtur samkvæmt tilvitnuðum lögum sé bundin við orðmerki hans í heild, sem hann hefur notað og skráð, en ekki tvo aðskilda hluta þess. Þá er til þess að líta að þrátt fyrir viðleitni af hálfu stefnanda til að sýna fram á að ruglingshætta sé í reynd fyrir hendi telst það ósannað. Að framangreindu virtu er það mat dómsins að ekki séu uppfylltar þær kröfur 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 sem lúta að sambærileika og ruglingshættu. Dómkröfur stefnanda geta því ekki náð fram að ganga á grundvelli ákvæðisins. Þá er það svo að í 2. mgr. sömu greinar felst rýmkuð á þeirri lögvernd sem þegar telst vera til staðar samkvæmt 1. mgr. hennar og þá á þann veg að hún er ekki einskorðuð við eins eða svipaða vöru og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til. Kemur þegar af þessari ástæðu ekki til álita að réttur stefnanda til vörumerkis njóti sjálfstæðrar verndar samkvæmt ákvæðinu. Er þess þá jafnframt að geta að tilvísun stefnanda til 6. gr. a. í Parísarsamþykkt um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar er á því reist að þau sjónarmið sem þar er lýst hafi verið lögfest hér á landi með 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Af framansögðu leiðir að lög um vörumerki standa ekki til þeirrar niðurstöðu að taka megi kröfur stefnanda til greina. Þá er það mat dómsins að haldlaus sé sú málsástæða stefnanda sem reist er á 1. mgr. 10. gr. laga nr. 42/1903, enda verður í ljósi atvika málsins ekki talið að það ákvæði eða önnur ákvæði laganna veiti stefnanda vernd umfram það sem til var stofnað með lögum nr. 45/1997. Ákvæði um vernd auðkenna í 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sem stefnandi hefur jafnframt vísað til, getur falið í sér ríkari vernd fyrir eiganda vörumerkis en leiðir af sér lögum þar um og þá með hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum. Kemur þá sérstaklega til skoðunar hvort notkun stefnda á auðkenni sínu sé til þess fallin að gefa til kynna að rekstur hans tengist með einhverjum hætti rekstri stefnanda og geti þannig spillt þeirri viðskiptavild sem stefnandi hefur áunnið sér með vörumerki sínu. Hvorki verður talið að slík aðstaða sé hér fyrir hendi né að mat á ruglingshættu samkvæmt tilvitnuðu lagaákvæði leiði til annarrar niðurstöðu en þeirrar sem fékkst við mat á henni á grundvelli 4. gr. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt því sem að framan er rakið er öllum málsástæðum stefnanda hafnað. Ber því að sýkna stefnda af dómkröfum hans. Eftir þessum málsúrslitum og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála verður stefnanda gert að greiða stefnda málskostnað, sem þykir hæfilega ákveðinn 600.000 krónur.

Þorgeir Ingi Njálsson dómstjóri kveður upp dóm þennan.

D ó m s o r ð

Stefndi, Domusnova ehf., á að vera sýkn af kröfum stefnanda, Domus fasteignasölu ehf.

Stefnandi greiði stefnda 600.000 krónur í málskostnað.

Þorgeir Ingi Njálsson

Rétt endurrit staðfestir

Héraðsdómur Reykjaness 29.11. 2011.