

# D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjaness miðvikudaginn 18. apríl 2018 í máli nr. E-650/2017:

**iRobot Corporation**

*(Guðmundur Ómar Hafsteinsson lögmaður)*

**gegn**

**Jóni Ásgeiri Ríkarðssyni**

*(Viktória Hilmarsdóttir lögmaður)*

Mál þetta, sem dómtekið var 22. febrúar síðastliðinn, er höfðað 22. júní 2017.

Stefnandi er iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, Bandaríkjunum.

Stefndi er Jón Ásgeir Ríkhartsson, Túngötu 10, Garðabæ.

Dómkröfur stefnanda eru eftirfarandi:

Að viðurkennt verði að stefnda sé óheimilt að nota lénið irobot.is og að stefnda verði gert skylt að láta afskrá lénið irobot.is hjá Internet á Íslandi hf.

Að stefnda verði gert skylt að fullnægja dómkröfum stefnanda innan 15 daga frá uppkvaðningu dóms, að viðlögðum 100.000 króna dagsektum er renni til stefnanda.

Að stefnda verði gert að greiða stefnanda 2.000.000 króna með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 28. júní 2017 til greiðsludags.

Stefnandi krefst málskostnaðar.

Stefndi krefst sýknu og málskostnaðar.

## I

Aðila málsins greinir á um málsatvik. Í stefnu segir að stefnandi sé bandarískt fyrirtæki sem framleiði raftæki, þar með talið fjarstýrðar ryksugur, sem seldar séu undir vörumerki félagsins. Hafi stefnandi framleitt raftæki um áratugaskeið og hafi vörumerki stefnanda verið skráð á alþjóðavísu í fjölda ára. Ryksugur stefnanda hafi meðal annars verið seldar í verslun stefnda. Heimilistæki ehf. séu umboðsaðili stefnanda á Íslandi.

Stefndi kveðst hafa verið upphaflegur dreifingaraðili iRobot á Íslandi samkvæmt samningi 3. nóvember 2007. Stefndi skráði vörumerkið iRobot & dev hjá Einkaleyfastofu 30. maí 2008. Eftir þá skráningu skráði stefndi lénið irobot.is hjá Internet á Íslandi hf. 9. júlí 2008. Fullyrðir stefndi að það hafi verið gert með vitneskju og samþykki stefnanda, en því neitar stefnandi. Stefndi er eigandi lénsins og kveðst hann hafa greitt árgjald af því frá skráningu.

Stefndi rekur nú fjölskyldufyrirtækið IH verslun (ihverslun.is) og býður upp á ýmsa vöruflokka, meðal annars heimilisvörur, ilmkeri, sápur, ryksuguvélmenni ásamt aukahlutum og golfhermi.

Þann 30. maí 2008 skráði stefnandi vörumerkið iRobot hjá Einkaleyfastofu og var skráningin birt 15. júní sama ár. Gildir skráningin til 30. maí 2018.

Stefndi framseldi vörumerkið iRobot & dev til stefnanda 15. desember 2009. Var framsal hins skráða vörumerkis tilkynnt degi síðar til Einkaleyfastofunnar. Stefndi fullyrðir í greinargerð sinni að framsalið hafi verið hluti af samkomulagi við stefnanda og hafi stefndi átt að fá 96 ryksuguvélmenni afhent fyrir framsalið en hafi aldrei fengið. Því hafi stefnandi ekki staðið við samkomulagið. Jafnframt hafi stefnda verið heimilt að selja áfram vörur stefnanda á Íslandi eins lengi og hann óskaði.

Með tölvupósti 3. nóvember 2015 gerði stefndi kröfu um greiðslu vegna ætlaðs brots stefnanda á samningi aðila að fjárhæð 67.600 evrur. Ítrekaði stefndi kröfuna með tölvupósti 22. janúar 2016.

Í greinargerð stefnda segir að við framsal á vörumerkinu iRobot hafi aldrei verið gerð krafa um framsal á léninu irobot.is. Á árinu 2011 var óskað eftir því að stefndi yfirfærði eignarhaldið á léninu til stefnanda. Samkvæmt verkefnastjóra stefnanda skyldi ekkert breytast við yfirfærsluna og átti stefnda að vera heimilt að nota vefsíðuna líkt og áður.

Stefnandi sendi stefnda tölvupóst 29. september 2015 þar sem kveðið var á um að notkun stefnda á léninu irobot.is væri heimildarlaus notkun á eignarrétti stefnanda. Í svari stefnda 3. nóvember 2015 var áréttað að lénið væri eign stefnda og því ekki um heimildarlausu notkun að ræða. Þá var stefnanda boðið að fá lénið framselt til sín gegn greiðslu. Heldur stefndi því fram að stefnandi hafi verið upplýstur um notkun stefnda á léninu irobot.is frá árinu 2007 og því sé það rangt sem stefnandi haldi fram að hann hafi orðið þess var á árinu 2016 að stefndi væri að nota lénið irobot.is.

Með bréfi til stefnda 10. apríl 2017 krafðist stefnandi þess að stefndi léti af notkun lénsins og afsalaði léninu til Heimilistækja ehf. Var stefnda gefinn 14 daga frestur frá undirritun bréfsins í því skyni. Stefndi hafnaði kröfum stefnanda á þeirri forsendu að hann væri eigandi lénsins.

## II

Stefnandi kveðst í fyrsta lagi byggja á því að hann sé réttthafi vörumerkisins iRobot á Íslandi. Stefndi hafi fengið vörumerkið skráð hjá Einkaleyfastofu með umsókn, dagsettri 6. maí 2008, sem gildi frá 30. maí 2008. Vörumerki stefnanda telst því skráð vörumerki í skilningi 2. gr., sbr. 3. gr., laga nr. 45/1997 um vörumerki og nýtur verndar sem slíkt. Vörumerkjaréttur stefnanda hafi stofnast

með fyrrnefndri skráningu 30. maí 2008, sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laganna feli vörumerkjaréttur stefnanda það í sér að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn eða vörumerki sem séu eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hann veiti og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Hugtakið atvinnustarfsemi sé skýrð í 5. gr. laga nr. 45/1997, en í 4. tölulið 1. mgr. ákvæðisins sé vísað til notkunar merkisins í auglýsingum. Þá sé fjallað um umfang vörumerkjaréttar í 3. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Í öðru lagi kveðst stefnandi vísa máli sínu til stuðnings til meginreglna evrópsks vörumerkjaréttar og ákvæða vörumerkjatilskipunar Evrópusambandsins nr. 2008/95/EC um inntak og vernd vörumerkjaréttar stefnanda. Ísland sé skuldbundið af ákvæðum tilskipunarinnar í gegnum EES-samninginn og hafi hún verið innleidd í lög nr. 45/1997. Beri því að skýra landsrétt í samræmi við hana og dómafordæmi Evrópudómstólsins í sambærilegum málum. Ákvæði tilskipunarinnar um vernd vörumerkjaréttar, einkum 5. gr. tilskipunarinnar, séu sambærileg ákvæðum laga nr. 45/1997, en í ákvæðinu sé kveðið á um vernd vörumerkjahafa gegn notkun þriðja manns á viðkomandi vörumerki og skyldu aðildarríkis til að tryggja vernd vörumerkjahafa gegn ólögumætum viðskiptaháttum í atvinnustarfsemi og auglýsingum. Telji stefnandi vernd vörumerkjaréttar síns gagnvart notkun stefnda á nafni hans og vörumerki í léninu irobot.is ótvíræða samkvæmt tilskipuninni.

Í þriðja lagi byggir stefnandi á því að vel þekkt vörumerki á heimsvísu, líkt og vörumerki stefnanda, njóti aukinnar réttarverndar umfram óþekkt vörumerki, gagnvart öðrum sem vilja notfæra sér útbreiðslu eða „frægð“ merkisins. Vísar stefnandi í því sambandi til meginreglna vörumerkjaréttar um skýringu vörumerkjaverndar og skýringa dómstóla á vörumerkjatilskipun Evrópusambandsins nr. 2008/95/EC. Njóti vörumerki stefnanda, sem sé heimsþekkt, því ríkari verndar en ella og um leið verði heimildir til nýtingar annarra á vörumerkinu að vera skýrar og ótvíræðar.

Loks byggir stefnandi á því að vörumerkjaréttur hans og vernd vörumerkisins nái ótvírætt til notkunar sem lén, enda sé í léninu að finna hið verndaða vörumerki og nafn stefnanda. Lén fyrirtækja teljist notuð í atvinnustarfsemi auk þess sem lénid sé auglýsing í skilningi 5. gr. laga nr. 45/1997. Hafi dómstólar jafnframt fallist á að vörumerkjavernd nái til léna.

Einnig kveðst stefnandi byggja á því að notkun stefnda á vörumerkinu iRobot í formi lénsins irobot.is sé skýrt brot gegn skráðu vörumerki stefnanda og lögvörðum vörumerkjarétti hans. Umboðsaðili stefnanda á Íslandi, Heimilistæki

ehf., sjái um sölu og dreifingu vara stefnanda á landinu. Stefndi hafi verið endursöluaðili tækja frá stefnanda, en fari ekki á nokkurn hátt með stjórn vörumerkisins eða markaðssetningu tækjanna í nafni stefnanda. Með skráningu og notkun sinni á léninu irobot.is hafi stefndi hins vegar notfært sér vörumerki stefnanda án heimildar. Þá telji stefnandi að notkun stefnda á léninu sé liður í atvinnustarfsemi stefnda og því noti stefndi vörumerkið í atvinnuskyni í skilningi 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Undir léninu auglýsir stefndi vörur stefnanda og sé því ljóst að notkunin taki til eins eða svipaðra vara og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölulið 4. gr. laga nr. 45/1997. Sé sömuleiðis veruleg ruglingshætta samfara þessari framsetningu, sbr. 2. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, en með notkun lénsins og af fullyrðingum stefnda á heimasíðunni irobot.is megi skilja að stefndi sé umboðsaðili stefnanda á Íslandi, sem hann sé alls ekki. Því sé ljóst að notkun stefnda á vörumerkinu feli í sér brot gegn vörumerkjarétti stefnanda, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Stefnandi kveðst telja að notkun stefnda á léninu og framsetning á heimasíðu stefnda brjóti gegn 3. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Fyrir liggir í málinu að stefnandi hafi ekki gefið stefnda leyfi til notkunar vörumerkisins og er honum því óheimil notkun vörumerkisins og lénsins skv. umræddu ákvæði.

Þá sé á því byggt að reglur Internet á Íslandi hf. breyti engu um umfang verndar vörumerkjaréttar stefnanda og þá staðreynd að með notkun sinni á léninu brjóti stefndi vörumerkjarétt stefnanda. Samþykki fyrir skráningu lénsins bindi stefnanda á engan hátt og sú staðreynd að lénið hafi fengist skráð veiti stefnda ekki rétt til þess að nota vörumerki stefnanda án heimildar. Sérstaklega sé bent á að vörumerkjalög nr. 45/1997 gangi framur reglum sem Internet á Íslandi hf. setji á hverjum tíma, enda teljist skilmálar eða reglur einkaaðila og sammingsákvæði ógild ef þau stangast á við lög. Þá hafi stefnandi ekki haft neina aðkomu að skráningunni og hafi ekki samþykkt hana. Skráning lénsins hafi átt sér stað eftir skráningu vörumerkis stefnanda og hafi skráningin því verið ólögumæt og í ósamræmi við reglur Internets á Íslandi hf. þar sem að með henni hafi verið brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda.

Enn fremur byggi stefnandi á því að stefnda sé óheimilt að nota firmanafn og vörumerki stefnanda sem lén á grundvelli 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í ákvæðinu sé kveðið á um að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur sé sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Telji

stefnandi að stefnda sé samkvæmt ákvæðinu óheimilt að nota vörumerki stefnanda og firmanafn í formi léns án samþykkis og í andstöðu við vilja stefnanda. Sérstaklega með hliðsjón af því að fyrir hinum almenna neytanda birtist heimasíðan þannig að um sé að ræða heimasíðu á vegum stefnanda eða umboðsaðila hans. Þá telji stefnandi notkun lénsins fela í sér ólögmæta viðskiptahætti í skilningi 8. og 13. gr. laga nr. 57/2005 gagnvart stefnanda og formlegum umboðsaðila hans á Íslandi, en slíkt sé óheimilt samkvæmt lögnum.

Samkvæmt framangreindu byggji stefnandi á því að í ljósi afgerandi réttar stefnanda til vörumerkisins iRobot sé honum einum heimil notkun þess. Einnig sé skýrt í lögum og alþjóðasamningum að öðrum aðilum sé beinlínis óheimilt að nota umrætt vörumerki til auglýsinga, markaðssetningar eða með öðrum hætti, án samþykkis stefnanda. Fyrir liggur að stefnandi hafi ekki gefið samþykki sitt fyrir notkun stefnda á vörumerkinu sem léni og mótmælt notkun hans á léninu. Þrátt fyrir þetta hafi stefndi hins vegar skráð og notað lénið í atvinnustarfsemi sinni og hafnað tilmælum stefnanda um að láta af notkuninni og afskrá lénið. Hefur stefndi þannig brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda.

Stefnandi kveðst byggja á því að honum séu að lögum veitt ákveðin úrræði til verndar vörumerkjarétti sínum og því geri hann þessar dómkröfur:

Kröfu sína um að stefnda verði bönnuð notkun lénsins irobot.is byggir stefnandi á því að samkvæmt 1. mgr. 42. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 megi banna með dómi notkun vörumerkis sem sé andstæð ákvæðum laganna. Notkun stefnda á vörumerkinu brjóti gegn ákvæðum laganna og séu því skilyrði ákvæðisins uppfyllt í málinu. Þá byggji stefnandi á því að stefnanda sé heimilt að banna stefnda notkun vörumerkisins með gagnályktun frá 6. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, en eins og að framan sé rakið sé notkun stefnda á vörumerkinu andstæð góðum viðskiptaháttum. Hafi stefndi með notkun sinni á léninu brotið gegn skráðum vörumerkjarétti stefnanda. Fullyrði stefndi á heimasíðu sinni að hann sé umboðsaðili stefnanda og feli notkun lénsins og efni heimasíðunnar því í sér blekkingu gagnvart neytendum. Stefnandi eigi lögvarða hagsmuni af því að krefjast viðurkenningardóms um að stefnda verði bönnuð hin ólögmæta notkun lénsins til að koma í veg fyrir frekari brot stefnda gegn vörumerkjarétti hans á grundvelli meginreglna íslensks réttarfars. Að framangreindu virtu beri því að fallast á kröfu stefnanda um að stefnda verði bönnuð notkun vörumerkisins með léninu irobot.is.

Krafa stefnanda um að stefndi afskrái lénið irobot.is hjá opinberum skráningaraðila léna á Íslandi, Internet á Íslandi, sé meðal annars byggð á 44. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Samkvæmt ákvæðinu geti dómstóll gert ráðstafanir til að hindra misnotkun á vörumerki í málum er varði brot gegn vörumerkjarétti. Eins og áður hafi verið rakið feli skráning lénsins í sér misnotkun á vörumerki stefnanda

og samkvæmt ákvæðinu sé stefnanda heimilt að krefjast þess að stefndi geri ráðstafanir til að láta af misnotkun sinni á vörumerkinu og afskrá lénið.

Þá krefst stefnandi þess að stefnda verði gert að framfylgja dómi héraðsdóms innan 15 daga að viðlögðum dagsektum. Sé krafan byggð á 2. málslið 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Samkvæmt ákvæðinu sé heimilt að leggja skyldu á stefnda til athafnar að viðlögðum dagsektum. Fyrir liggir að stefndi hafi með ólögumætum hætti nýtt sér vörumerki stefnanda og beri eins og að framan greini að láta af notkun þess og afskrá það. Eins og að framan hafi verið rakið geti stefnandi krafist þess að stefnda verði gert að afskrá lénið. Með vísan til ákvæðisins telji stefnandi að allar forsendur séu til að beita fyrrnefndu ákvæði laga um meðferð einkamála og leggja dagsektir á stefnda til að knýja á um að hann inni þá skyldu sína af hendi. Stefnandi kveðst telja að fjárhæð dagsekta þurfi að vera umtalsverð til að knýja á um fullnustu dómsins og telji þær hæfilegar 100.000 krónur með vísan til dómafordæma.

Krafa stefnanda um endurgjald fyrir notkun stefnda á vörumerki hans að fjárhæð 2.000.000 króna sé byggð á því að stefndi hafi brotið gegn lögvörðum vörumerkjarétti hans með skráningu og notkun lénsins irobot.is. Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 skuli sá er af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis og skaðabætur fyrir annað tjón sem hafi hlotist af broti hans. Í 2. mgr. ákvæðisins sé einnig kveðið á um að ef ekki er til staðar ásetningur eða gáleysi beri notkunaraðila engu að síður að greiða hæfilegt endurgjald vegna notkunar sinnar á vörumerkinu. Stefnandi telji óhjákvæmilegt að stefndi hafi mátt gera sér grein fyrir því að með skráningu lénsins hafi hann verið að nýta sér vörumerkjarétt stefnanda. Sé því ljóst að skilyrði um ásetning eða gáleysi sé uppfyllt. Þá sé einnig ljóst að stefndi hafi hagnast af notkun vörumerkisins við sölu á vörum stefnanda, ýmist sjálfur eða í gegnum félagið IH heildverslun ehf. Séu því skilyrði 2. mgr. 43. gr. einnig uppfyllt. Stefnandi krefjist endurgjalds úr hendi stefnda að álitum og telji 2.000.000 króna hæfilegt miðað við þann tíma sem stefndi hafi notað vörumerkið og veltu stefnanda. Kröfu um dráttarvexti af endurgjaldinu styðji stefnandi við 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Upphafsdag dráttarvaxta beri að miða við þingfestingu máls þessa, sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 38/2001.

Stefnandi styður kröfur sínar fyrst og fremst við meginreglur vörumerkjaréttar og ákvæði laga nr. 45/1997 um vörumerki, einkum 1.-6. gr. og 42.-45. gr. Þá vísar stefnandi til ákvæða vörumerkjatilskipunar Evrópusambandsins nr. 2008/95/EC, einkum 5. gr. Stefnandi byggir einnig á ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 8., 13. og 15. gr. a. Krafa um dagsektir styðst við 2. málslið 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991. Um

heimild til að hafa uppi viðurkenningarkröfu í málinu vísar stefnandi til 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, en stefnandi hefur lögvarða hagsmuni af því að fá viðurkenningu á rétti sínum til lénsins irobot.is og að stefnda sé óheimil notkun þess. Um aðild stefnanda að máli þessu er vísað til 45. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Málskostnaðarkrafa stefnanda byggist á 129. og 130. gr. laga nr. 91/1991 og um virðisaukaskatt af málskostnaði vísast til laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

### III

Stefndi kveðst hafna því að hafa brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda með notkun sinni á léninu irobot.is í skilningi 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki enda séu skilyrði ákvæðisins ekki uppfyllt. Í 1. mgr. 4. gr. laganna sé kveðið á um það hvað felist í vörumerkjarétti og komi til skoðunar grundvallaratriðið um bann við notkun vörumerkja sem rugla má saman. Samkvæmt ákvæðinu geti aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölulið, og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 2. tölulið. Skilyrði 1. og 2. töluliða þurfi því bæði að vera uppfyllt til þess að um brot gegn vörumerkjarétti sé að ræða.

Mótmælir stefndi þeirri staðhæfingu stefnanda að stefndi hafi með skráningu og notkun sinni á léninu irobot.is notfært sér vörumerki stefnanda án heimildar hans, enda liggi fyrir að stefnandi hafi heimilað notkunina. Stefndi hafi notað lénið, sem hann hafi sjálfur skráð, í góðri trú sem rétthafi þess og í mörg ár án þess að stefnandi hafi gert nokkurn reka að því að kaupa lénið. Þá hafi ekki verið gerð krafa af hálfu stefnanda um að hann léti af notkun lénsins við framsal á skrásettu vörumerki. Notkun stefnanda og skráning hans á léninu sé því á engan hátt í heimildarleysi í skilningi 1. mgr. 4. gr. laga um vörumerki.

Þá haldi stefnandi því fram að undir léninu auglýsi stefndi vörur stefnanda og sé því ljóst að notkunin taki til eins eða svipaðra vara og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölulið 1. mgr. 4. gr. laganna. Stefndi reki fjölskyldufyrirtæki og bjóði þar upp á ýmsa vöruflokka, meðal annars heimilisvörur, ilmkerfi, sápur, ryksuguvélmenni ásamt aukahlutum og golfhermi. Notkun stefnda á léninu nái ekki einungis til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og því sé ekki um algjöra þjónustu- eða vörulíkingu að ræða. Það eitt og sér leiðir til þess að skilyrði 1. töluliðar 1. mgr. 4. gr. laganna sé ekki uppfyllt.

Enn fremur hafni stefndi því með öllu að notkun hans á léninu irobot.is valdi ruglingshættu í skilningi 2. töluliðar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, líkt og stefnandi haldi fram. Við mat á því hvort villast megi á merkjum

þurfi að fara fram heildarmat og sé það sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa beri í huga við slíkt mat. Sem dæmi megi nefna að ef leitarorðið „irobot ryksuguvélmenni“ sé slegið inn í leitarvél Google komi ýmsir endursöluaðilar upp í leitarskilyrðunum. Þar birtist fjölskyldufyrirtæki stefnda undir nafninu IH verslun (ihverslun.is) sem leitarskilyrði númer sex í röðinni. Þá bendi leitinn einnig til þess að IH verslun selji meðal annars aukahluti fyrir ryksuguvélmenni en fyrst og fremst aðrar heimilisvörur. Þá birtist vörumerkið aldrei hinum almenna neytanda í ljósi þess að notandinn færist sjálfkrafa yfir á ihverslun.is þegar slegið er inn lénið irobot.is og því engin ruglingshætta til staðar. Þá sé rangt sem haldið sé fram í stefnu að fram komi á heimasíðu IH verslunar að verslunin sé dreifingaraðili stefnanda á Íslandi. Í umfjöllun um fyrirtækið á vefsíðunni segi: „Árið 2005 byrjuðum við með heildsöluna iRobot þar sem við vorum dreifingaaðili á Íslandi fyrir iRobot í Bandaríkjunum.“ Hvergi annars staðar sé minnst á tengsl við iRobot eða því haldið fram að verslunin sé í dag dreifingaraðili stefnanda á Íslandi og verður því með engu móti ráðið að hinn almenni neytandi geti dregið þá ályktun að fyrirtæki í eigu stefnda sé dreifingaraðili iRobot á Íslandi í dag. Kveðst stefndi áréttá að undir liðnum „Um okkur“ sé að finna almenna umfjöllun um fyrirtækið og hljóti það að teljast með öllu eðlilegt að gerð sé grein fyrir upphafi fyrirtækisins og sögu á vefsíðu þess. Vísi stefndi í þessu sambandi til athugasemda með 3. mgr. 4. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997.

Með hliðsjón af framangreindu telji stefndi ljóst að skilyrði ákvæðisins séu ekki uppfyllt og feli því notkun stefnda á léninu irobot.is ekki í sér brot gegn vörumerkjarétti, sbr. 4. gr. laga um vörumerki, og því beri að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda.

Þá kveðst stefndi hafna því að notkun lénsins feli í sér ólögmdæta viðskiptahætti í skilningi 8. og 13. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og þannig sé honum óheimilt að nota lénið á grundvelli 15. gr. a í áðurnefndum lögum. Með ákvæði 8. gr. laganna var 5. gr. tilskipunar 2005/29/EB frá 11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaðnum innleidd. Tilskipunin leggi til grundvallar hvað þetta varði hvort viðskiptahættirnir raski verulega eða séu líklegir til að raska verulega hegðun hins „venjulega“ neytanda í fjárhagslegu tilliti. Stefndi vísi máli sínu til stuðnings til athugasemda með 8. gr. í frumvarpi því er varð að breytingarlögum nr. 50/2008.

Notkun stefnda á léni sínu irobot.is feli á engan hátt í sér ólögmdæta viðskiptahætti í skilningi laganna enda hafi stefndi fullan rétt til notkunar á eign sinni. Þá sé það rangt sem fram komi í stefnu að heimasíða stefnda birtist þannig

fyrir hinum almenna neytanda að um sé að ræða heimasíðu á vegum stefnanda eða umboðsaðila hans. Enn fremur sé það rangt sem stefnandi haldi fram að stefndi fullyrði á heimasíðu sinni að hann sé dreifingaraðili stefnanda og feli notkun lénsins og efni heimasíðunnar því í sér blekkingu gagnvart neytendum. Hafi stefndi ekki á nokkurn hátt reynt að blekkja neytendur með villandi upplýsingum um eignarrétt eða ábyrgð. Þá geti eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi nafn sitt eða heiti á atvinnustarfsemi sinni, lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara sé framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga um vörumerki. Þá segi í 2. mgr. ákvæðisins að hafi eigandi vörumerkis markaðssett vöru eða þjónustu sem njóti vörumerkjaréttar eða heimilað slíkt innan Evrópska efnahagssvæðisins geti hann ekki síðar hindrað notkun, sölu, leigu, innflutning, útflutning eða annars konar dreifingu vörunnar eða þjónustunnar á því svæði. Af ákvæðinu leiðir að stefnandi geti ekki ákveðið að markaðssetja vöru og síðan bannað öðrum að nota nafn hans eða lýsingu á vörunni í atvinnustarfsemi. Stefndi telji einsýnt að ekki sé brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda með notkun lénsins og feli notkunin með engu móti í sér ólögmdæta viðskiptahætti í skilningi laganna. Beri því að sýkna stefnda af kröfum stefnanda.

Stefnandi krefjist þess að stefndi láti af notkun lénsins og afsali sér léninu til umboðsaðila stefnanda. Stefndi mótmæli því þar sem hann sé rétthafi lénsins og verði það augljóslega ekki látið af hendi nema með gagnkvæmu samkomulagi og að ásættanlegt endurgjald verði innt af hendi. Sá sem óski eftir léni þurfi að skrá lénið og greiða ákveðið árgjald af því til að öðlast rétt til þess. Stefndi hafi skráð lénið í góðri trú og hafi hann einnig greitt árgjald af notkun lénsins og sé því réttur eigandi lénsins. Þá hafni stefndi því með öllu að reglur Internet á Íslandi hf. breyti engu um umfang verndar vörumerkjaréttar stefnanda og þá staðreynd að með notkun sinni á léninu brjóti stefndi gegn vörumerkjarétti stefnanda líkt og stefnandi haldi fram. Notkun stefnda á léninu sé í fullu samræmi við góða viðskiptahætti og alfarið rangt sem stefnandi haldi fram að fyrir hinum almenna neytanda birtist heimasíða stefnda þannig að um sé að ræða heimasíðu á vegum stefnanda eða umboðsaðila hans.

Í málinu byggir stefnandi á því að vörumerki hans sé vel þekkt vörumerki á heimsvísu og njóti þess vegna aukinnar réttarverndar umfram óþekkt vörumerki gagnvart öðrum sem vilja notfæra sér útbreiðslu eða „frægð“ merkisins. Stefndi vísi ekki til lagaákvæðis máli sínu til stuðnings en gera megir ráð fyrir að hann byggir framangreinda staðhæfingu sína á 2. mgr. 4. gr. laga um vörumerki. Ákvæðið taki mið af svonefndri „Kodak“ -kenningu og hafi að geyma undantekningu frá meginreglu 1. mgr. Stefndi hafni því að gera megir ráð fyrir sérstakri vernd fyrir

vörumerki stefnanda á þeim grundvelli að það sé svo þekkt hér á landi og þannig megi horfa fram hjá skilyrðum 1. mgr. 4. gr. laganna. Stefnandi hafi með engu móti sannað að svo sé og því sé með engu móti hægt að líta fram hjá skilyrðum 1. mgr. 4. gr. sem í þessu tilviki eru ekki uppfyllt.

Stefndi hafni því að hann þurfi að greiða stefnanda hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis og skaðabætur fyrir annað tjón vegna notkunar á léni í hans eigu. Það sé með öllu ósannað að stefndi hafi hagnast af notkun vörumerkisins við sölu á vörum stefnanda líkt og stefnandi haldi fram. Þvert á móti hafi stefndi fjárfest í viðhaldi og uppbyggingu á léninu og aukið þannig verðmæti vörumerkisins. Þaðan af síður hafi stefnandi sýnt fram á ætlað tjón og séu því skilyrði skaðabótaskyldu ekki fyrir hendi. Þá hafi stefnandi haft vitneskju um eignarrétt og notkun stefnda á léninu til margra ára og leiði tómlæti fyrirtækisins því augljóslega til sýknu stefnda. Þá árétti stefndi að stefnandi hafi ekki boðist til að greiða stefnda hæfilegt endurgjald fyrir framsal á eignarrétti stefnda.

Með vísan til alls framangreinds telji stefndi útilokað að hann hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda með notkun sinni á léni í sinni eigu. Þá sé þeim staðhæfingum stefnanda að stefndi hafi brotið gegn góðum viðskiptaháttum með notkun lénsins vísað á bug. Enn fremur hafni stefndi því að um óheimila notkun sé að ræða og mótmæli harðlega að hann skuli greiða dagsektir eða endurgjald fyrir notkun á einhverju sem sannað hefur verið að sé í hans eigu. Af þessum ástæðum beri að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda.

Hvað lagarök varðar vísar stefndi til laga nr. 45/1997 um vörumerki og laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Þá vísar stefndi einnig til laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Um málskostnað er vísað til XXI. kafla laga nr. 91/1991, einkum 1. mgr. 130. gr. þeirra.

#### IV

Stefndi gaf aðilaskýrslu við aðalmeðferð málsins svo og eiginkona hans og sonur; vitnin Björg Skúladóttir og Andri Jónsson. Ekki hefur þýðingu við úrlausn málsins að rekja framburð þeirra.

Stefnandi framleiðir raftæki, það með taldar fjarstýrðar ryksugur, sem eru seldar undir vörumerki í eigu félagsins. Voru ryksugurnar seldar í verslun stefnda, sem mun hafa verið upphaflegur umboðsaðili fyrir iRobot á Íslandi samkvæmt samningi þar um. Núverandi umboðsaðili stefnanda er Heimilistæki ehf.

Óumdeilt er í máli þessu að stefnandi er eigandi vörumerkisins iRobot. Stefnandi skráði vörumerkið hjá Einkaleyfastofu 30. maí 2008 og er skráningin enn í gildi. Deila aðilar um notkun á léninu irobot.is. Stefnandi mun ekki hafa verið skráður fyrir vörumerkinu iRobot, en hann hefur á hinn bóginn verið skráður fyrir léninu irobot.is frá 9. júlí 2008.

Af hálfu stefnanda er byggt á því, dómkröfum hans til stuðnings, að hann sé réttihafi vörumerkisins iRobot á Íslandi, sem sé skráð vörumerki í skilningi 2. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og njóti verndar sem slíkt. Þá fullyrðir stefnandi að vörumerki hans sé vel þekkt og njóti aukinnar réttarverndar umfram óþekkt vörumerki gagnvart öðrum sem vilji notfæra sér útbreiðslu og frægð vörumerkisins. Nái vörumerkjaréttur og vernd stefnanda til notkunar sem lén, enda sé í léninu að finna hið verndaða vörumerki og nafn stefnanda. Stefndi hafnar því að hafa brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda og fullyrðir að skilyrði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 sé ekki uppfyllt, en bæði skilyrði 1. og 2. töluliða 1. mgr. þurfi að vera fyrir hendi til að um brot gegn vörumerkjarétti sé að ræða

Í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 segir að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnuskyni tákn sem eru eins eða lík hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkja-rétturinn nær til og hætt er við ruglingi þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Vörumerki stefnanda, iRobot, telst skráð vörumerki í skilningi 3. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 45/1997 laga um vörumerki og nýtur verndar samkvæmt lögnum. Stefndi notar lénið irobot.is með þeim hætti að láta það flytjast sjálfkrafa yfir á heimasíðu IH verslunar (ihverslunar.is) sem stefndi og fjölskylda hans rekur til sölu á ýmsum heimilisvörum, þar á meðal fjarstýrðum ryksugum og fylgihlutum. Notkun stefnda á léninu irobot.is er þannig þáttur í atvinnustarfsemi stefnda sem notar lénið í atvinnuskyni í skilningi fyrrnefndrar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Að mati dómsins þarf stefnandi ekki að þola þetta, enda brýtur það gegn vörumerkjarétti hans.

Stefndi hefur ekki sýnt fram á það í málinu að stefnandi hafi heimilað honum notkun lénsins með þeim hætti sem hann gerir. Í 3. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 segir að án samþykkis eiganda vörumerkis sé óheimilt að vísa til merkisins þegar seldir eru varahlutir eða annað fylgifé vöru, enda sé það gert á þann hátt að ætla megi að fylgifé sé frá eiganda komið eða hann hafi gefið samþykki sitt til notkunar merkisins.

Eins og fram er komið selur stefndi heimilisvörur, þar með talið fjarstýrðar ryksugur. Með notkun stefnda á léninu auglýsir hann þjónustu og vörur sem eru eins eða svipaðar þeim sem vörumerkjaréttur stefnanda tekur til. Engu breytir þótt stefndi selji að auki ólíkar vörur á borð við sápur og ilmkerfi. Þá liggur fyrir að heiti lénsins er hið sama og heiti stefnanda og skráð vörumerki hans. Það er mat dómsins að fallast beri á sjónarmið stefnanda um að veruleg ruglingshætta sé á þeirri framsetningu sem um getur að framan. Er því fullnægt bæði 1. og 2. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og felur notkun stefnda á léninu í sér brot á

vörumerkjarétti stefnanda.

Af hálfu stefnanda er einnig byggt á því að stefnda sé samkvæmt ákvæði 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu óheimilt að nota vörumerki stefnanda og firmanafn í formi léns án samþykkis stefnanda. Feli notkunin í sér óréttmæta viðskiptahætti í skilningi 8. og 13. gr. laganna. Stefndi hafnar þessum sjónarmiðum og telur að hann hafi fullan rétt til notkunar á eign sinni. Þá standi 15. gr. a í lögnum því ekki í vegi að stefndi noti lénið.

Í 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 segir að óheimilt sé að nota í atvinnuskyni firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til noti, eða reki atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Einnig er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á ekki tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laganna eru viðskiptahættir óréttmætir ef þeir brjóta í bága við góða viðskiptahætti gagnvart neytendum og raska verulega eða eru líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Þá er óheimilt að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem er óhæfilegt gagnvart hagsmunum neytenda, sbr. 13. gr. laganna.

Því er áður lýst hvernig stefndi notar lénið irobot.is til að auglýsa og markaðssetja vörur IH verslunar. Slík notkun lénsins í atvinnuskyni gefur villandi upplýsingar um firmanafn og merki stefnanda sem stefndi hefur ekki fengið heimild stefnanda til að nota. Um er að ræða auðkenni sem stefndi á ekkert tilkall til og er notkun þess með þeim hætti að mati dómsins að neytendur geti villst á auðkenni því sem stefndi notar og einkenni stefnanda. Samkvæmt greindum ákvæðum laga nr. 57/2005 er það niðurstaða dómsins að notkun stefnda á léninu irobot brjóti í bága við góða viðskiptahætti gagnvart neytendum og sé líkleg til að raska fjárhagslegri hegðun þeirra. Þessir framsetning stefnda felur því í sér óréttmæta viðskiptahætti gagnvart stefnanda og umboðsaðila hans hér á landi sem gangi á svig við tilgreind ákvæði laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Að framan er komist að þeirri niðurstöðu að með notkun stefnda á léninu irobot.is sé brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda. Slíka notkun vörumerkis er unnt að banna með dómi, sbr. 1. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997. Enn fremur segir í 1. mgr. 6. gr. laganna að eigandi vörumerkis geti ekki bannað öðrum að nota vörumerki í atvinnuskyni að því tilskyldu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Niðurstaða dómsins er um hið gagnstæða.

Samkvæmt því sem að framan er rakið verður fallist á kröfu stefnanda um að viðurkennt verði að stefnda sé óheimilt að nota lénið irobot.is. Þá verður stefndi jafnframt dæmdur til að láta afskrá framangreint lén hjá Internet á Íslandi hf. að viðlögðum dagsektum samkvæmt heimild 2. málslíðar 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Þykja dagsektir hæfilega ákveðnar 75.000 krónur á dag.

Stefnandi krefst þess að stefnda verði gert að greiða honum endurgjald fyrir notkun á vörumerki hans að fjárhæð 2.000.000 króna. Byggt er á því að stefndi hafi brotið gegn lögvörðum vörumerkjarétti hans með skráningu og notkun lénsins irobot.is. Stefndi hafnar því að honum beri að greiða stefnanda hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins og skaðabætur fyrir annað tjón vegna notkunar lénsins. Ósannað sé að stefndi hafi hagnast af notkun vörumerkisins líkt og haldið sé fram. Þá hafi stefndi vitað af eignarrétti og notkun lénsins til margra ára og leiði tómlæti stefnanda til sýknu stefnda.

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki er þeim sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti skylt að greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis og skaðabætur fyrir annað tjón sem hlotist hefur af broti hans. Þá er þeim sem hagnast á broti gegn vörumerkjarétti án þess að um ásetning eða gáleysi hafi verið að ræða, skylt að greiða hæfilegt endurgjald sem aldrei má þó vera hærra en ætla má að nemi hagnaði hans af brotinu. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum um vörumerki segir að brot framin af ásetningi eða gáleysi leiði til þess að hinn brotlegi sé skaðabótaskyldur og miðist bætur við tjón þess sem brotið hafi verið gegn. Þá segir að við mat á tjóni gildi almennar reglur, en hafa beri í huga að brot gegn vörumerkjarétti geti rýrt viðskiptavild sem tengist vörumerki þótt ekki sé beinlínis hægt að sýna fram á minni viðskipti, enda geti tjónið verið á þann veg að viðskipti aukist ekki. Þegar um sé að ræða skerðingu á viðskiptavild beri að hafa í huga þá vinnu og þann kostnað sem lagt hefur verið út í til að skapa viðskiptavildina. Sérstaklega er brýnt að líta til þess þegar aðgerðir annarra hafa beinlínis miðað að því eða haft þau áhrif að veikja stöðu vörumerkis sem áður hafi haft sterka stöðu á markaðnum.

Að mati dómsins var stefnda, vegna fyrra samstarfs aðila um dreifingu á vörum stefnanda, kunnugt eða mátti vera kunnugt um það við skráningu lénsins á árinu 2008 að hann væri að nýta sér vörumerki stefnanda. Við mat á hæfilegu endurgjaldi fyrir hagnýtingu stefnda á vörumerki stefnanda og bætur fyrir tjón sem hlotist hefur af broti stefnda er við það miðað að stefndi hafi hagnast af notkun vörumerkisins við sölu á vörum stefnanda, annað tveggja sjálfur eða í gegnum fyrrnefnda IH verslun. Krafa stefnanda í þessa veru getur ekki verið fallin niður fyrir tómlæti, enda liggur ekkert fyrir um það í málinu að stefnanda hafi verið

kunnugt um að stefndi notaði vörumerkið iRobot sem lén fyrir en á árinu 2016. Er það niðurstaða dómsins að fallast á það með stefnanda að skilyrði 1. og 2. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997 séu uppfyllt. Ber að horfa til þess hvað telst sanngjarnt í því tilviki sem er til úrlausnar, en endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis má ekki nema hærri fjárhæð en sem svarar þeim hagnaði sem hinn bótaskyldi hefur haft af brotinu, sbr. 2. mgr. 43. gr. laganna. Er slíkt mat í höndum dómstóla svo sem fram kemur í athugasemdum með 2. mgr. 43. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997.

Stefnandi krefst skaðabóta úr hendi stefnda að álitum sem hann telur hæfilegt vera 2.000.000 króna. Fært þykir að ákveða endurgjald að álitum samkvæmt nefndu ákvæði laga um vörumerki. Stefndi hefur brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda og að gættum þeim tíma sem stefndi hefur hagnýtt sé vörumerki stefnanda þykir fjárhæð endurgjaldsins vera hæfilega ákveðin 700.000 krónur. Með vísan til 4. mgr. 5. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu er fallist á kröfu stefnanda um að miða beri upphafstíma dráttarvaxta svo sem í dómsorði greinir við þingfestingu málsins.

Samkvæmt niðurstöðu málsins og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála verður stefnda gert að greiða stefnanda málskostnað sem þykir hæfilega ákveðinn 900.000 krónur.

Jón Höskuldsson héraðsdómari kveður upp dóm þennan. Fyrir uppkvaðningu dómsins var gætt fyrir mæla 1. mgr. 115. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

#### **D ó m s o r ð:**

Stefnda, Jóni Ásgeiri Ríkharðssyni, er óheimilt að nota lénið irobot.is. Skylt er stefnda að láta afskrá lénið irobot.is hjá Internet á Íslandi hf. innan 15 daga frá uppkvaðningu dómsins að viðlögðum 75.000 króna dagsektum til stefnanda, iRobot Corporation.

Stefndi greiði stefnanda 700.000 krónur með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 28. júní 2017 til greiðsludags og 900.000 krónur í málskostnað.

Jón Höskuldsson