

Héraðsdómur Reykjaness

Dómur 3. júlí 2020

Mál nr. E-901/2019:

Eldum rétt ehf.

(Hildur Leifsdóttir lögmaður)

gegn

Álfasögu ehf.

(Guðmundur Snæbjörnsson lögmaður)

Dómur

Mál þetta, sem þingfest var 5. júlí 2019, var höfðað af Eldum Rétt ehf., kt. [...], Kópavogi, með stefnu birtri 28. júní 2019 á hendur Álfasögu ehf., kt. [...], 220 Hafnarfirði.

Stefnandi krefst þess að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota orðmerkið og orð- og myndmerkið „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT“ til sölu og markaðssetningar á matarpökkum og tengdri vöru og þjónustu stefnda. Einnig að viðurkennt verði að stefnda sé óheimilt að starfrækja heimasíðuna www.bordumrett.is.

Stefnandi krefst þess einnig að staðfest verði lögbann sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði þann 21. júní 2019 við notkun stefnda á orðmerkinu og orð- og myndmerkinu „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT“ sem notað er til sölu og markaðssetningar á matarpökkum og tengdri vöru og þjónustu stefnda. Lögbannið náði til starfrækslu heimasíðunnar www.bordumrett.is sem auglýsir vörur stefnda. Að lokum krefst stefnandi þess að stefnda verði gert að greiða sér málskostnað.

Stefndi krefst þess aðallega að málinu verði vísað frá dómi. Til vara krefst stefndi sýknu af öllum dómkröfum stefnanda og að synjað verði um staðfestingu lögbanns sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu nr. L-19000/2019. Í báðum tilvikum krefst stefndi málskostnaðar úr hendi stefnanda.

Aðalmeðferð málsins fór fram þann 8. nóvember sl. og var málið dómtekið að henni lokinni. Var dómur kveðinn upp þann 6. desember 2019 þar sem aðalkröfu stefnanda var vísað frá dómi. Með dómi Landsréttar í máli nr. 858/2019, sem kveðinn var upp þann 27. febrúar sl., var ákvæði hins kærða dóms um frávísun málsins að hluta

felld úr gildi og lagt fyrir héraðsdómara að taka málið til efnismeðferðar. Í þinghaldi þann 11. maí sl. lagði stefnandi fram viðbótargögn með samþykki stefnda. Fór aðalmeðferð fram þann 24. júní sl. og málið dómtekið að henni lokinni.

Fyrir Landsrétti er hluti kröfugerðar stefnanda, um staðfestingu lögbanns, rekið í sérstöku máli. Verður sá hluti kröfugerðar stefnanda því ekki tekinn til úrlausnar nú.

Málsatvik.

Stefnandi hóf rekstur árið 2013 og hefur notað firmaheitið ELDUM RÉTT frá þeim tíma. Í janúar 2014 hóf stefnandi sölu á matarpökkum sem viðskiptavinir kaupa og elda síðan sjálfir samkvæmt uppskrift frá stefnanda og nota hráefni sem fylgir með. Stefnandi óskaði eftir skráningu vörumerkja „ELDUM RÉTT“ þann 7. apríl 2017 og fékk þau skráð 30. apríl sama ár. Um þetta leyti varð stefnandi þess áskynja að stefndi væri að nota auðkennið BORÐUM RÉTT. Stefnandi sendi stefnda bréf 4. maí 2017 þar sem tekið er fram að stefnandi væri rétthafi vörumerkis sem stefndi bryti gegn með fyrirhugaðri notkun á auðkenninu BORÐUM RÉTT. Í gögnum málsins liggja ekki fyrir skrifleg svör stefnda við bréfi stefnanda og stefndi gaf ekki skýrslu fyrir dómi. Stefnandi kveður að stefndi hafi tjáð sér að hann hygðist ekki nota BORÐUM RÉTT sem vörumerki. Fyrir liggur að stefndi sótti um skráningu hjá Einkaleyfastofunni 26. október 2017 á vörumerkinu MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORÐUM RÉTT.

Stefnandi sendi stefnda, þann 19. desember 2017, ítrekunarbréf þar sem hann andmælir því að stefndi sé að selja tilbúna rétti undir vörumerkinu BORÐUM RÉTT. Í lok bréfsins er þess krafist að stefndi láti tafarlaust af allri notkun á vörumerkinu BORÐUM RÉTT. Þann 29. desember 2017 svaraði stefndi því til að hann muni kanna stöðu sína og hafa samband fljótlega á næsta ári. Stefnandi ítrekaði á ný kröfu sína þann 10. október 2018. Af gögnum málsins að ráða brást stefndi ekki við þessum erindum.

Hugverkastofa, sem áður hét Einkaleyfastofa, tók þá ákvörðun 14. júní 2018 að hafna að svo stöddu skráningu stefnda á hinu umþrætta vörumerki þar sem því svipaði til vörumerkja sem þegar væru skráð og af þeim sökum væri ruglingshætta. Eftir að stefndi lagði fram frekari athugasemdir ákvað Hugverkastofa þann 4. mars 2019 að hafna skráningunni að svo stöddu og gaf stefnda tækifæri til að koma á framfæri frekari athugasemdum til 4. júní 2019. Málið var enn til meðferðar hjá Hugverkastofunni þegar aðalmeðferð þessa máls fór fram.

Skömmu síðar eða 21. júní sl. féllst sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á kröfu stefnanda um að lögbann yrði lagt á notkun stefnda á auðkenninu og við því að stefndi starfrækti heimasíðuna www.bordumrett.is.

Málsástæður og lagarök stefnanda.

Viðurkenningarkrafa stefnanda er reist á því að hann eigi lögvarinn einkarétt til notkunar á skráðu vörumerki sínu ELDUM RÉTT. Réttur hans sé byggður á notkun frá janúar 2014, umsókn um skráningu dags. 7. apríl 2014 og athugasemdalausri skráningu 30. apríl sama ár fyrir fyrrnefnd vörumerki nr. V0104328 og V0104329. Bæði vörumerki stefnanda séu skráð í flokkum nr. 29, 30, 31, 39 og 43. Einkaréttur stefnanda til notkunar á vörumerkinu ELDUM RÉTT nái rúm fimm ár aftur í tímann og sé skýr, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga. Í honum felist að aðrir megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Því til stuðnings vísar stefnandi til ákvörðunar sýslumanns um lögbann frá 21. júní sl. Þar sé tekið fram að stefnandi hafi gert það sennilegt að notkun stefnda á orðmerkinu og orð- og myndmerkinu: MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT, og starfræksla hans á heimasíðunni www.bordumrett.is, brjóti, vegna ruglingshættu, gegn vörumerkjarétti stefnanda.

Stefnandi vísar einnig til tveggja ákvarðana Einkaleyfastofu, þar sem umsókn stefnda um skráningu á vörumerkinu MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT hafi verið hafnað að svo stöddu, vegna ruglingshættu við skráð réttindi stefnanda, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Þegar af þeirri ástæðu beri að fallast á kröfur stefnanda, þar sem sérfræðistjórnvald hafi í tvígang komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta sé til staðar.

Sérstaklega sé bent á ítarlegan rökstuðning í síðari ákvörðun Einkaleyfastofu. Einkaleyfastofa hafi talið ótvírætt að merkjunum væri ætlað að standa fyrir eins eða svipaðar vörur og þjónustu (vörulíking) og að hætta væri á ruglingi milli merkjanna og/eða að neytendur telji þær vörur og þá þjónustu sem óskað væri verndar fyrir ættu sér sama uppruna, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Vörulíkingu og merkjalíkingu yrði ætíð að meta í samhengi og ráði heildarmynd merkis í hugum neytenda úrslitum um hvort þau verði talin svo lík að ruglingur geti átt sér stað meðal almennra neytenda.

a) Vörulíking

Þegar meta skuli hvort vörulíking sé fyrir hendi verði m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur sé að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Stefnandi telji engan vafa leika á því að vörurnar séu þær sömu í skilningi vörumerkjalaga, enda hafi Einkaleyfastofa þegar talið svo vera. Umsókn stefnda um skráningu hafi náð til NICE-flokka nr. 29-30, þar sem merki stefnanda séu þegar skráð. Bæði merkin eigi þannig að auðkenna matvæli í sömu flokkum. Almennt sé talið að því ólíkari sem merki séu þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónustan vera og öfugt. Í þessu tilviki sé um sömu vörur að ræða og því séu ríkari kröfur gerðar til þess að merki stefnda sé ólíkt merki stefnanda.

b) Merkjálíking

Við mat á merkjalíkingu sé litið til þess hvort merki séu lík í útliti (sjónlíking) og hljómi á líkan hátt (hljóðlíking). Merking orða hafi einnig þýðingu við matið (merking).

c) Sjónlíking

Þrátt fyrir að stefndi sækji um skráningu á vörumerkinu MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT sé augljóst að orðhlutinn BORDUM RÉTT sé mest áberandi hluti vörumerkisins og sérkennandi hluti þess. Áherslan sé því öll á BORDUM RÉTT. Sá hluti sé ritaður í lit og áberandi stærra letri en annar texti vörumerkisins. Hann sé líklegri til að fanga athygli almennra neytenda sem sé markhópur beggja aðila. Með þeirri framsetningu sé augljóslega ætlað að vekja athygli á orðaleiknum og fá neytendur til að mynda hugrenningatengsl við vörumerki stefnanda. Sjáist það best á því að stefndi hafi notað vefslóðina www.bordumrett.is til að auglýsa vörurnar. Mikil sjónlíking sé meðal merkjanna. Stílfærsla BORDUM RÉTT sé mjög sambærileg og hjá stefnanda. Litirnir séu svartur og grænn, sem sé afar áþekkur þeim græna lit sem stefnandi hafi í merki sínu. Í báðum merkjum sé blandað saman þykku og venjulegu letri í sitthvoru orðinu. Bæði séu rituð með hástöfum og letrið í þeim sé fótalaust Sans serif. Þá séu vörumerkin bæði með löngum stöfum, þ.e. letrið sé ekki þjappað saman eins og í mörgum öðrum leturgerðum. Vörumerkin samanstanda af tveimur orðum og sé seinna orðið það sama í báðum tilvikum: ELDUM RÉTT Eldum rétt. BORDUM RÉTT Borðum rétt. Fyrri orðin í vörumerkjunum séu bæði í boðhætti, með jafnmörg atkvæði og svipuð að lengd. Auk þess séu síðustu tveir bókstafirnir þeir sömu. Mikil líkindi séu einnig með bókstöfunum D og Ð, sem séu fyrir miðju orðanna. Því sé sjónlíking með merkjunum.

d) Hljóðlíking

Vörumerkin séu bæði þrjú atkvæði og þar af séu tvö þeirra hin sömu. Hljómfallið sé mjög svipað og verður að telja að hljóðlíking sé með merkjunum.

e) Merking

Að lokum sé merking vörumerkjanna sú sama eða í öllu falli of lík, enda nátengdar athafnir í tengslum við matvæli, þ.e. að borða og elda. Bæði vörumerkin feli í sér orðaleik, sem annars vegar hvetji neytendur til þess að elda og borða rétt, þ.e. hollan og réttan mat í næringarfræðilegu tilliti. Hins vegar standi orðið fyrir máltíðina sem slíka. Tilgangur beggja vörumerkjanna sé að höfða til þeirra sem í amstri dagsins vilji huga að mataræði sínu og borða hollan mat, sem sé einfaldur og fljótlegur í framreiðslu. Báðir aðilar leggi áherslu á fersk hráefni, samsetningu næringarefna og að sporna gegn matarsóun. Þessi atriði séu öll sérstaklega mikilvæg, enda sé það rökrétt framhald í vörubrúun stefnanda að setja á markað tilbúna rétti, sem heiti sama nafni og stefndi hafi notað. Með ólögumætri notkun á vörumerki sínu hafi stefndi komið í veg fyrir að slíkt geti orðið.

Af öllu framangreindu sé ljóst að einstakir hlutar merkjanna séu svo líkir að ruglingi geti valdið. Jafnframt sé heildarmynd merkjanna nægilega lík til að hætta teljist á ruglingi meðal neytenda með hliðsjón af því að merkjunum sé ætlað að standa fyrir sömu vörur. Því sé hætta á að neytendur myndi hugrenningatengsl milli merkjanna og telji að vörur stefnda stafi í raun frá stefnanda. Það hafi í raun þegar átt sér stað. Það megi ráða af því hversu margir hafi farið á heimasíðu stefnanda, eftir að hafa slegið inn leitarorðið „BORÐUM RÉTT“ á vefsíðuna www.google.com. Þar sjáist vel að árið 2017 hafi enginn leitað eftir BORÐUM RÉTT. Eftir innkomu BORÐUM RÉTT á markaðinn hafi hins vegar ruglingurinn hafist. Eftir aukna markaðssókn í mars- og aprílmánuðum 2019 hafi fjöldi þeirra sem komu inn á heimasíðu ELDUM RÉTT eftir að hafa leitað að BORÐUM RÉTT enn aukist. Stefnandi telji framangreint lýsandi dæmi fyrir ruglingshættuna og sönnun þess að hún sé til staðar á milli vörumerkjanna. Með þessu brjóti stefndi gegn vörumerkjarétti stefnanda og því beri að taka kröfur hans til greina.

Auk framangreinds telji stefnandi að notkun stefnda brjóti einnig gegn lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, þar sem hún sé til þess fallin að afla viðskipta með óréttmætum hætti. Í 15. gr. a í lögnum felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjavernd. Samkvæmt því sé m.a. óheimilt að nota auðkenni, sem viðkomandi eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annar aðili noti með fullum rétti. Ljóst sé að notkun

BORÐUM RÉTT skapi ruglingshættu við vörumerki stefnanda líkt og rakið hefur verið í fyrri umfjöllun. Því brjóti háttsemin skýrlega gegn nefndu lagaákvæði.

Með vörumerkinu BORÐUM RÉTT gefi stefndi í skyn að varan stafi frá stefnanda, sem sé til þess fallið að blekkja neytendur um uppruna vörunnar og skapa rugling þar um. Stefndi eigi jafnframt ekki rétt á merkinu, þar sem það sé svo líkt vörumerki stefnanda. Samkvæmt lögum nr. 57/2005 og almennum sjónarmiðum um neytendavernd teljist slíkir viðskiptahættir óréttmætir. Þá hafi stefnandi ítrekað krafist þess að látið verði af notkun vörumerkisins.

Í þessu sambandi bendir stefnandi á að á heimasíðu Dagnýjar & Co. sé framkvæmdastjóri þess sagður Jón Garðar Ögmundsson sem hafi komið fram fyrir hönd þess í fjölmiðlum. Þetta séu ekki fyrstu deilur stefnanda við hann vegna brota á vörumerkjarétti. Jón Garðar sé einnig forsvarsmaður Einn, tveir og elda ehf., sem hafi lýst því yfir í fjölmiðlum að hann hygðist fara í samkeppni við ELDUM RÉTT. Þann 26. febrúar sl. hafi verið undirrituð dómsátt á milli stefnanda, Heimkaupa og Einn, tveir og elda ehf., vegna hagnýtingar þeirra síðastnefndu á auðkenninu ELDUM STRAX, sem hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda. Með sáttinni hafi vörumerkjaréttur stefnanda verið viðurkenndur að fullu og látið hafi verið af allri notkun ELDUM STRAX. Jafnframt var umsókn um skráningu vörumerkisins afturkölluð og lénið www.eldumstrax.is framselt til stefnanda. Eftir ítrekaðar tilraunir til að fá stefnda til að láta af notkun auðkennisins sem og málaferlum vegna ELDUM STRAX, hafi stefnda því verið fullkunnugt um réttindi stefnanda og afstöðu hans í þessum málum.

Um heimild til öflunar viðurkenningardóms um kröfur sínar vísar stefnandi til 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Stefnandi telur ótvírætt að skilyrði 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann, o.fl., sbr. 41. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sé fullnægt. Í lögbannsbeiðni sé ítarlega fjallað um skilyrði 24. gr. og hvernig þau séu uppfyllt. Til fyllingar neðangreindu sé vísað til hennar auk ákvörðunar sýslumanns frá 21. júní 2019.

Í 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 sé þess krafist að stefnandi sanni eða geri sennilegt að athöfn brjóti eða muni brjóta gegn lögvörðum rétti hans. Vísað sé til umfjöllunar um viðurkenningarkröfu hér að framan, þar sem byggt hafi verið á skráðum rétti stefnanda, ákvörðunum Einkaleyfastofu þar sem synjað hafi verið, að svo stöddu, um skráningu vörumerkis vegna ruglingshættu við vörumerki stefnanda.

Stefndi byggir á því fyrir sýslumanni að lögbann verði ekki reist á slíkri ákvörðun Einkaleyfastofu, þar sem hún sé ekki endanleg. Því sé alfarið mótmælt. Þrátt fyrir að ákvarðanir Einkaleyfastofu séu ekki endanlegar og stefndi hafi frest fram í ágúst til þess að skila andmælum við rökstuddri ákvörðun stofnunarinnar, liggi ekkert fyrir um hvenær endanleg ákvörðun stjórnvaldsins muni líta dagsins ljós. Stefndi hafi sérstaklega lýst því yfir að ef endanleg niðurstaða Einkaleyfastofu verði að synja um skráningu, verði leitað endurskoðunar hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda. Að þeirri úrlausn fenginni sé stefnda vissulega heimilt að bera þá niðurstöðu undir dómstóla. Af þessu sé ljóst að endanleg niðurstaða um skráningarhæfi auðkennis stefnda muni ekki liggja fyrir fyrr en a.m.k. eftir tvö ár. Réttindi stefnanda þoli ekki slíka bið. Stefnandi bendir einnig á að ef slík umsókn ætti að girða fyrir að lögbann yrði lagt á, gæti hver sem er sótt um skráningu á þekktum vörumerkjum og nýtt það í starfsemi á meðan leyst yrði úr málinu fyrir viðeigandi stjórnvöldum og dómstólum. Slíkt geti ekki staðist.

Verði lögbannið ekki staðfest telur stefnandi ljóst að stefndi muni halda áfram ólögmætri nýtingu. Samkvæmt upplýsingum frá Einkaleyfastofu hafi stefndi ekki afturkallað umsókn um skráningu vörumerkisins eftir að lögbannið var lagt á.

Skilyrði sé að stefndi hafi þegar hafist handa um athöfnina eða muni gera það. Það sé uppfyllt enda hefur stefndi markaðssett og selt tilbúna matarpakka undir hinu umdeilda auðkenni síðan haustið 2017. Stefnandi hafi ítrekað óskað eftir því að látið yrði af notkun merkisins og virtust þær umleitanir hafa borið árangur um tíma, enda hafi stefndi upplýst að BORDUM RÉTT yrði ekki notað sem vörumerki eins og ELDUM RÉTT.

Stefndi hafi hreyft þeim andmælum fyrir sýslumanni að vörur hans falli ekki hér undir, þar sem munur væri á matarpökkum stefnanda og tilbúnum réttum stefnda. Því væri ekki um sömu vörur að ræða. Stefnandi mótmælir því og bendir á niðurstöðu Einkaleyfastofu þess efnis að um sömu vörur sé að ræða, enda skráðar í sömu flokka samkvæmt alþjóðlegu NICE-flokkunarkerfi. Í öllu falli teljist þær svipaðar, enda beinist þær alfarið að sama markhópi.

Á undanförunum vikum hafi stefndi jafnframt aukið markaðssetningu og auglýsingar á BORDUM RÉTT. Á heimasíðu stefnda sé vísað til vörunnar sem „Borðum Rétt tilbúnu réttunum“ og virðist úrval þeirra fara vaxandi. Sé facebook-síða Dagnýjar & Co. skoðuð megi sjá að aukin áhersla hafi verið lögð á heimasíðuna www.bordumrett.is og slagorðið „Það þarf ekki að vera flókið að borða rétt“. Þá hafi

stefndi sett upp veitingastað á göngum Háskólans í Reykjavík fyrir skömmu til þess að kynna rétti sína fyrir nemendum undir heitinu „Borðum rétt“. Stefndi telji ljóst að stefndi skeyti engu um betri rétt hans og að ekki verði lengur við unað. Nauðsynlegt sé að stöðva frekari brot stefnda á vörumerkjarétti stefnanda.

Ljóst sé að réttindi stefnanda fari forgörðum ef beðið verði dóms þar sem notkun auðkennisins sé þegar hafin og engar vísbendingar um að dregið verði úr henni að öðrum kosti. Réttindi stefnanda byggjast einkum á ímynd vörumerkisins sem nær ómögulegt sé að meta til fjár. Starfsemi stefnanda hafi vaxið hratt á skömmum tíma og sé vörumerki hans vel þekkt meðal neytenda á markaðnum. Að baki uppbyggingu vörumerkisins liggi margra ára vinna og kostnaður sem ekki verði endurheimtur. Stefndi hafi skapað sér sérstöðu á markaðnum, en á honum séu fáir aðilar og reyni því verulega á aðgreiningu milli þeirra. Markaðssetning bæði stefnanda og stefnda beinist að sömu hópum og því sé sérstaklega hætt við að viðskiptavinir telji sama aðilann standa að baki vörum og sá ruglingur festist í sessi í hugum þeirra sé lögbann ekki staðfest.

Stefndi vísar til ákvörðunar sýslumanns frá 21. júní sl. þar sem sérstaklega hafi verið tekið fram að vörumerki væru viðkvæm eign sem byggi verðmæti sitt á viðhorfi fólks. Mikilvægt væri fyrir eiganda vörumerkis að hafa sjálfur stjórn á notkun og framsetningu síns vörumerkis og geta sjálfur valið leiðir sem hann telji hafa mótandi áhrif á viðhorf fólks til vörumerkisins. Þegar vörumerki væri ruglað saman við annað missti eigandinn þessa stjórn. Viðhorf fólks til vörumerkis gæti breyst mjög hratt. Taldi sýslumaður sennilegt að um væri að ræða ruglingshættu milli vörumerkja og ákveðna hættu á því að hagsmunir stefnanda yrðu fyrir verulegu tjóni yrði hann knúinn til að bíða dóms um réttindi sín.

Reynsla stefnanda af samskiptum við stefnda sýni einnig að nær engar líkur séu á því að hann láti af umræddri háttsemi, nema lögbannið verði staðfest og viðurkenningardómur gangi þess efnis að honum sé bönnuð nýting á auðkenninu.

Stefndi telur háttsemi stefnda brjóta bæði gegn vörumerkjalögum og lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og sé skaðabótaskyld. Ljóst sé að stefndi verði fyrir fjárhagslegu tjóni og orðsporsáhættu á degi hverjum sem auðkennið sé í notkun. Vegna eðlis vörumerkjaréttarins og þeirra réttinda sem honum sé ætlað að vernda, telur stefndi það ófært að stöðva hina ólögsmætu háttsemi með öðrum hætti en að sækja skaðabætur að fullu. Allar líkur séu á að áframhaldandi ólögsmæt notkun hafi áhrif á markaðshlutdeild stefnanda vegna ruglingshættunnar.

Stefnandi telur hagsmuni sína gríðarlega og verði vart metnir til fjár. Í ákvörðun sýslumanns hafi sérstaklega verið tekið fram að verðmæti vörumerkja væri þess eðlis að erfitt eða ómögulegt geti verið að meta verðgildi þeirra nákvæmlega. Því hafi 2. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 ekki verið talin standa í vegi fyrir lögbanni.

Í þessu sambandi telji stefnandi sýnt að ef ekki verði komið í veg fyrir frekari nýtingu á auðkenninu BORDUM RÉTT í hvaða mynd sem um ræðir, þ.e. hvort sem um ræði auðkennið í heild sinni eða aðeins hinn einkennandi hluta þess, starfrækslu heimasíðunnar www.bordumrett.is eða í annarri mynd, muni ruglingshætta við vörumerki hans leiða til umtalsverðs tjóns. Eigendur vörumerkja hafi almennt mikinn hag af því að brot sé stöðvað strax, enda byggist réttindi þeirra á ímynd vörumerkisins sem erfitt sé að meta til fjár. Stefnandi hafi notað vörumerki sitt samfelld um margra ára skeið og áunnið sér gott orðspor og njóti mikillar viðskiptavildar. Umrædd atriði séu stefnanda verulega verðmæt. Notkun annarra aðila á keimlíku auðkenni rýri aðgreiningarhæfileika vörumerkisins og orðspor þess.

Stefndi hafi enga lögvarða hagsmuni af ólögumháttsemi og eigi ekki að hagnast á henni. Í öllu falli séu hagsmunir hans verulega minni í samanburði við stefnanda. Stefnandi bendir á að stefnda væri í lófa lagið að nota áfram MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG, án tilvísunar til BORDUM RÉTT. Af þeim sökum sé stórfelldur munur á hagsmunum stefnanda af því að lögbannið verði staðfest og hagsmunum stefnda af því að fá því hnekk. Þá sé engin leið til að meta fjárhæð tryggingar sem stefndi gæti sett til tryggingar fyrir því tjóni sem hann gæti valdið stefnanda með áframhaldandi notkun á BORDUM RÉTT.

Stefnandi byggir kröfur sínar á lögum nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl., einkum 1. mgr. 24. gr. og VI. kafla laganna. Þá byggir stefnandi á lögum nr. 45/1997 um vörumerki, einkum 4. og 41. gr. laganna. Málskostnaðarkrafan er reist á 130. gr. laga nr. 91/1991 og krafan um viðurkenningardóm er byggð á 2. mgr. 25. gr. sömu laga.

Málsástæður og lagarök stefnda.

Kröfu sína um frávísun málsins byggir stefndi einkum á því sjónarmiði, að kröfugerð stefnanda stríði gegn þeirri meginreglu íslensks réttar, að þótt dómstólar hafi úrskurðarvald um lögumháttsemi og réttmæti stjórnvaldsákvæðana sem teknar hafi verið þá séu þeir ekki bærir til þess að taka slíkar ákvarðanir í stað stjórnvaldsins sem hafi til þess heimild að lögum. Stefndi byggir á því að umsóknarferli hans hjá Einkaleyfastofu sé ekki lokið, enda hafi umsókninni aðeins verið sýnjað að svo stöddu. Stefndi eigi þess enn kost

að koma á framfæri athugasemdum við þá ákvörðun stofnunarinnar og væntir þess að hún fallist á röksemdir hans í málinu og heimili notkun vörumerkisins. Einkaleyfastofu hafi lögum samkvæmt verið falið að taka afstöðu til umsóknar og þar með heimildar stefnda til vörumerkisins og því geti sakarefni málsins ekki heyrt undir dómstóla, þar sem það sé ekki á valdi dómstóla að taka ákvörðun um þau réttindi stefnda. Beri því að vísa kröfum stefnanda frá dómi með vísan til 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Stefndi byggir einnig á þeim annmarka sem sé á kröfugerð stefnanda en kröfugerðin vísi til þess að stefndi skuli hætta notkun á vörumerki sínu til „markaðssetningar á matarpökkum og tengdri vöru og þjónustu stefnda.“ Stefndi hafi aldrei markaðssett né selt svokallaða matarpakka undir vörumerki sínu „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT“. Þrátt fyrir það hafi lögbann verið sett á vefsíðu stefnda www.bordumrett.is sem sé kynningarsíða fyrir vörur stefnda, þ.e. tilbúna rétti sem neytendur kaupa í matvöruverslunum. Þannig hafi stefndi fundið sig knúinn til að taka til varna í fyrirliggjandi máli þrátt fyrir að selja ekki sambærilega vöru og stefnandi og í þokkabót á öðrum markaði.

Stefndi byggir á því að stefnandi hafi ekki lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn viðurkenningarkröfunnar og kröfunnar um staðfestingu lögbannsins sem á henni byggist eins og kröfugerð stefnanda sé framsett í málinu. Með lögbannskröfunni og með höfðun staðfestingarmálsins fari stefnandi fram á að stefnda sé bannað að viðhafa háttsemi sem hann hafi aldrei viðhaft, þ.e. hann hafi aldrei notað hið umdeilda vörumerki til að selja svokallaða matarpakka. Stefndi telji að í reynd komi ekkert í veg fyrir að hann haldi áfram notkun vörumerkisins til sölu á tilbúnum réttum, enda séu þeir ekki í slíkum tengslum við matarpakka að kröfugerð stefnanda taki til þeirra. Því til frekari rökstuðnings vísist til bls. 6 í stefnu þar sem stefnandi staðhæfir að hann hafi ekki selt tilbúna rétti eins og stefndi og hafi ekki áform um að gera það með því vörumerki sem lögbanni hans er ætlað að vernda. Stefndi telji að þessi annmarki á kröfugerð stefnanda, bæði fyrir héraðsdómi og í lögbannskröfu hans til sýslumanns, varði frávísun málsins.

Sé ekki fallist á frávísunarkröfu stefnda telur hann að framangreindar málsástæður eigi að leiða til sýknu af öllum kröfum stefnanda.

Stefndi ítrekar þau mótmæli sem hann viðhafði fyrir sýslumanni. Starfsemi stefnda sé á öðru sviði en starfsemi stefnanda, hann hafi lagt í mikinn kostnað í

markaðssetningu og hafi fjölda starfsmanna í vinnu við sölu og framleiðslu vörunnar. Þá sé ekki ruglingshætta á vörumerkjum líkt og rökstutt er hér á eftir.

Stefndi bendir á að stefnandi styðji viðurkenningarkröfu sína einkum við þá fullyrðingu að Einkaleyfastofa hafi þegar hafnað umsókn um skráningu orð- og myndmerkisins „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT“ og stofnunin hafi tvívegis komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta sé til staðar. Sú fullyrðing er röng. Einkaleyfastofa hafi ekki komist að endanlegri niðurstöðu eða birt endanlega ákvörðun um vörumerki stefnda. Umsókn stefnda hafi aðeins verið synjað að svo stöddu.

Þar sem endanleg ákvörðun Einkaleyfastofu liggja ekki fyrir í málinu verði viðurkenningarkrafa ekki reist á mati stofnunarinnar á ruglingshættu eða öðrum rökstuðningi hennar fyrir þeirri tímabundnu ákvörðun hennar að hafna skráningu merkisins að svo stöddu.

Í stefnu vísi stefnandi jafnframt til ákvæða 4. gr. laga nr. 45/1997. Stefndi lýsi sig alfarið ósammála lítt rökstuddri umfjöllun stefnanda um meint líkindi með vörum aðila. Raunar telji stefndi að þau líkindi séu hvergi til nema í huga forsvarsmanna stefnanda sjálfs. Athygli sé enn vakin á þeirri staðreynd að vörur aðila séu í grundvallaratriðum frábrugðnar hvor annarri, stefnandi selji hráefni til matargerðar auk uppskrifta en stefndi tilbúna rétti til upphitunar, auk þess sem þær séu hvorki seldar til sama hóps viðskiptavina eða á sama útsölustað.

Stefndi telur með öllu útilokað að hann hafi í starfsemi sinni brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda og bendir á að stefna beri öðru fremur mark um misskilning stefnanda á vöruframboði stefnda. Þá sé ekki ruglingshætta á vörumerkjum stefnanda og stefnda.

Á fjórðu blaðsíðu í stefnu sé því haldið fram að sömu vörur séu seldar undir merkjum stefnda og stefnanda. Sú staðhæfing sé rökstudd annars vegar með því að skráningin á vörunum sé í sama flokki skv. NICE-flokkunarkerfinu, þ.e. matvæli í vöruflokkum 29 og 30. Hins vegar með því að vísa í ákvörðun Einkaleyfastofu, sem sé liður í skráningarferli stofnunarinnar og geymi ekki endanlega niðurstöðu hennar, og geti því ekki verið forsenda viðurkenningarkröfu stefnanda.

Stefndi andmælir því að um sé að ræða sömu vöru. Vörur teljist ekki þær sömu af því einu að vera skráðar í sama flokk. Þá sé vörumerki stefnanda einnig skráð í vöruflokkum 31 sem taki t.a.m. til óunninnar landbúnaðarafurðar og fersks grænmetis.

Vörumerki stefnanda sé líka, ólíkt vörumerki stefnda, skráð í þjónustuflokkum 39 og 43. Þeir þjónustuflokkar taki annars vegar til flutninga á vöru og hins vegar til veitingaþjónustu. Vörumerki stefnda sé ekki skráð í neinum þjónustuflokki. Stefndi selji ekki óelduð matvæli, engin þörf sé á því að elda umrædda vöru og neytandi kaupi enga þjónustu. Stefndi stundi enga flutninga undir merkinu eða matarundirbúningsþjónustu, eldamenskukennslu eða undirbúning og sæki heldur ekki um slíka vernd fyrir vörumerkið sitt. ELDUM RÉTT sé hins vegar skráð sem þjónustumerki og sem merki fyrir óelduð matvæli. Stefndi selji aftur á móti einungis tilbúna rétti.

Stefndi bendir, máli sínu til stuðnings, á 23. gr. í dómi Evrópudómstólsins C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha gegn Metro-Goldwyn-Mayer Inc en þar komi fram leiðbeiningarsjónarmið um líkindi á vörum í skilningi vörumerkjaréttar. Vörumerkið MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORÐUM RÉTT sé markaðssett fyrir „tilbúna rétti“. Rétturinn sé almennt keyptur í matvöruverslun og sé hluti af venjubundnum heimilisinnkaupum. Réttinn sé hægt að borða á staðnum eða hita í örbylgjuofni og borða síðar. Réttirnir hafi aldrei verið til sölu á heimasíðunni www.bordumrett.is heldur megi þar eingöngu finna upplýsingar um næringargildi réttanna. Réttinn megi almennt finna í kæli matvöruverslana ásamt smurðum samlokum og sams konar vörum, t.a.m. tilbúnir 1944-réttir frá SS. Rétturinn sé skyndibiti, þ.e. smáréttur keyptur tilbúinn. Rétturinn sé næringarríkara og hollara afbrigði af tilbúnum rétti. ELDUM RÉTT sé vörumerki notað til sölu á „matarpökkum“ sem innihaldi óelduð hráefni ásamt uppskrift sem neytandinn eldi eftir. Matarpakkar ELDUM RÉTT séu ekki seldir í matvöruverslunum. Þeir séu ekki tilbúnir til neyslu við afhendingu og teljist ekki skyndibiti. Matarpakkar ELDUM RÉTT séu seldir á léninu www.eldumrett.is og hafi viðskiptavinir val um að sækja matarpakka á starfsstöð stefnanda eða fá þá senda heim. Vörur stefnanda og vörur stefnda séu því frábrugðnar.

Þá megi líta til þess að söluvara ELDUM RÉTT sé í raun sala á hráefnum í matvöru og t.a.m. skráð í flokki 31, en söluvara MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORÐUM RÉTT séu matvæli tilbúin til átu, þ.e. tilbúinn réttur. Þannig getur efnisinnihald á vörunum skarast en hins vegar sé tilgangur kaupanna allt annar. Þannig sé ekki um að ræða sömu vöru, eins og t.d. egg og ís eru ekki sama varan í skilningi vörumerkjaréttar þrátt fyrir að báðar vörur innihaldi egg. Sjá t.d. leiðbeiningarsjónarmið 2. mgr. 61. gr. í dómi T-336/03 – Editions Albert René v OHMI – Orange (MOBILIX). Þá komi fram í stefnu að stefnandi selji ekki sambærilega vöru og stefndi. Þar segir: „...“

enda er það rökrétt framhald í vörubrúun stefnanda að setja á markað tilbúna rétti, sem heita sama nafni og stefndi hefur hannað.“ Í þessari skuldbindandi yfirlýsingu stefnanda felist viðurkenning á því að vörur aðila séu ekki sambærilegar. Þá sé jafnframt ljóst að ef hann seldi sambærilega vöru þá myndi stefnandi ekki nota það vörumerki sem viðurkenningarkrafa stefnanda og lögbann sé ætlað að vernda, heldur þvert á móti myndi hann vilja nota vörumerki stefnda. Þannig myndi stefnandi auðgast á hugviti stefnda.

Sjónlíkindi MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT og ELDUM RÉTT sé afar takmörkuð, og fyrst og fremst bundin við síðasta orðið RÉTT. Merki stefnda sé átta orða langt og þegar það sé lesið í heild sinni sé ógjörningur að ætla að villast megi á því og orðmerkinu ELDUM RÉTT.

Þá leggi stefnandi mikla áherslu á að síðustu tvö orðin í vörumerki stefnda BORDUM RÉTT séu borin saman við orðmerkið ELDUM RÉTT í heild sinni. Þrátt fyrir slíkan samanburð þá nái sjón- og hljóðlíking vörumerkjanna eingöngu til orðsins RÉTT. Þá megi líta til þess að áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hafi í framkvæmd sinni lagt áherslu á fyrra orð þegar er um orðasamband að ræða, sjá t.d. 7. mgr. í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 11/2004. Þá sé orðið „rétt“ sérlega veikt orð sem beri lítið sérkenni við markaðssetningu á matvælum. Í 4. útgáfu Íslenskrar orðabókar, sem kom út í ritstjórn Marðar Árnasonar árið 2007, sé orðið m.a. skilgreint sem „matur, matartegund í máltíð“. Sú meginregla gildir í vörumerkjarétti að teljist hluti vörumerkis „veikt“, þ.e.a.s. lýsandi eða almennur, skiptir hann minna máli við mat á ruglingshættu. Við slíkt mat sé miðað við íslenskar aðstæður og íslenskan framburð. Þannig megi líta til dóms Hæstaréttar í máli 129/2012 – DOMUS fateignasala ef. gegn Domusnova hf. Þá megi einnig líta til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 1/2001 sem snerti á líkindum vörumerkjanna Photo og Photoscreen í flokkum 3 og 5 en bæði vörumerkin voru notuð við sölu á sólarvörn. Ef auðkenni sé einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hafi á boðstólum, en hafi ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hafi viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk auðkenni til kynningar á starfsemi sinni. Því til frekari rökstuðnings þá hafi orðið „réttur“ lengi verið notað og þ.á.m. í boðhætti í alls kyns markaðssetningu, bæði á matvælum og veitingastöðum. Þar sé það hugsað sem hvatning til athafna eða til þess að fólk gæti að sér í neyslu sinni, þ.e. beiti sér rétt.

Vörumerkjavernd vörumerkisins ELDUM RÉTT sé ekki svo víðtæk að hún taki fyrir notkun orðsins „réttur“ hvort sem er í boðhætti eður ei. Orðið réttur sé sérlega mikilvægt fyrir söluvöru stefnda, og hafi enska hugtakið „TV dinner/prepared meal“ verið þýtt sem „tilbúnir réttir“ líkt og áður var vikið að. Ef vörumerkinu væri veitt sú víðtæka vernd sem stefnandi krefst þá væri búið að girða fyrir að framleiðandi á tilbúnum réttum gæti í markaðssetningu vísað til heitis vörunnar. Þá gangi krafa stefnda gegn 2. tölul. 6. gr. vml. sem áskilji að eigandi vörumerkis geti ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi sinni lýsingu á tegund vöru eða eiginleikum hennar.

Þegar komi að sjónlíkingu sé munurinn enn meiri á milli orð- og myndmerkisins MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT og orð- og myndmerkisins ELDUM RÉTT. Merki stefnda sé með texta í tveimur línum sem aðskilinn sé með einni láréttri línu. Merkið sé þannig gjörólíkt ELDUM RÉTT sem séu tvö orð aðskilin með mynd af potti þar sem hak komi fyrir. Leturgerð orðanna sé ólík. Í merkinu ELDUM RÉTT séu orðin „ELDUM“ og „RÉTT“ í mjög líkri leturgerð þar sem RÉTT sé í þykkara letri en orðið ELDUM. Allir stafirnir séu svartir á litinn. Um sé að ræða aðra leturgerð en í vörumerki stefnda.

Orð- og myndmerkið MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT sé allt í leturgerðinni SANS SAVOUR LIGHT að undanskildu orðinu „BORDUM“ sem sé áhersluorð merkisins sem sé í SANS SAVOUR REGULAR. Stefndi noti því venjulegt SANS SAVOUR ásamt þynnri útgáfu af þeirri leturgerð. Þá sé orðið BORDUM grænt á litinn hjá stefnda en letur stefnanda er alfarið svart.

Þá vísi stefnandi til þess í stefnu að vörumerki beggja aðila sé „sans sarif“ með löngum stöfum. Því skal þá haldið til haga að sú lýsing stefnanda nær yfir 7-8 af 10 vinsælustu leturgerðum heims þegar kemur að markaðssetningu ef miðað er við lista alþjóða auglýsingastofunnar Mdirector. Þá nái lýsingin skýrlega til letursins HELVETICA sem sé líklega algengasta leturgerð heims á auglýsingamarkaði.

Þá vísi stefnandi til þess að bæði vörumerkin séu græn á litinn. Hins vegar yfirsjáist honum að letur merkis stefnda sé grænt að hluta á meðan grænn litur í merki stefnanda sé alfarið bundinn við mynd af potti sem sé í miðju á merki stefnanda. Þá sé liturinn í merki stefnda RGB 79, 160, 29, á meðan litur merkis stefnanda sé RGB 156, 194, 82. Grænn sé heldur ekki sérkennandi litur þegar kemur að hollum matvörum. Þannig séu t.a.m. vörumerki þriggja af vinsælustu hollustuveitingastöðum höfuðborgarsvæðisins SUBWAY, LOCAL og GLÓ græn á litinn.

Ásamt stefnu hafi stefnandi lagt fram skjal sem beri saman merki stefnanda og stefnda. Þar komi ýmislegt fram sem halli enn fremur á líkindi merkjanna. Þar segi: „... nema að þeir [Álfasaga ehf.] væru með svipaðan stíl á textanum og þið eruð með sem þeir eru ekki með.“ Þannig komi skýrt fram að sérfræðingur stefnanda telji að merkin séu ólík. Þá beri hann saman útlit á pakkningum tilbúinna rétta stefnda og myndum af vefsíðu ELDUM RÉTT. Af þeim samanburði megi skýrlega lesa að stefnandi selji ekki sambærilega vöru og stefndi, enda hefði þá stefnandi líkast til borið þær saman. Þá hefði hann ekki heldur getað borið útlit vörunnar saman við framsetningu á vefsíðu þar sem stefndi selji ekki réttina á heimasíðu sinni. Þá segi einnig í skjali stefnanda að stefndi noti steinskript á mat og lýsingar rétta ólíkt vefsíðu ELDUM RÉTT. Þá sé ítrekað í skjalinu að letrið í merki stefnda hafi sterka eiginleika sem séu ólíkir letrinu í Eldum Rétt.

Það sem vegi þó þyngst á vogarskálunum við mat á ruglingshættu orð- og myndmerkjanna séu ólíkar áherslur merkjanna. Í merki stefnda sé BORDUM bersýnilega áhersla orð- og myndmerkisins MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT. Orðið BORDUM sé bæði í öðrum lit og þykkara lettri en önnur orð merkisins. Í merki stefnanda sé áhersluorðið RÉTT. Það sé í þykkara lettri en orðið BORDUM. Þó megi einnig færa rök fyrir því að potturinn í merkinu sé áhersluhluti merkisins. Þá séu leiðbeiningareglur Hugverkastofnunar ESB um ruglingshættu til frekari skýringa um þetta atriði.

Málatilbúnaður stefnanda byggist á því að líkindi séu með merkjum stefnda og stefnanda. Hann telji að af líkindunum leiði að hinn almenni neytandi sé líklegur til að mynda hugrenningatengsl á milli vöru stefnanda og stefnda. Þar virðist stefnandi þó gleyma því undirstöðuatriði að við mat á ruglingshættu sé ekki nægilegt að neytandi myndi hugrenningatengsl milli vörumerkis stefnda og vörumerkis stefnanda, þannig að eitt minni á annað, heldur þurfi neytandi að telja vöruna vera framleidda af sama aðila. Á stefnanda hvíli sönnunarbyrði fyrir því að sýna fram á slíkt. Að mati stefnda hafi stefnandi ekki sýnt fram á líkindin. Hvergi í stefnu sýni hann fram á að hinn almenni neytandi myndi telja að vara stefnda sé uppruninn frá stefnanda. Þá sé RÉTT áhersluorðið í orð- og myndmerki stefnanda. Orð sem sé afar lýsandi og án sérkennis á sviði matvæla en orðið veiti því mjög takmarkaða vörumerkjavernd. Öll umgjörð vörumerkis stefnda, bæði með hliðsjón af sjón- og vörulíkingu, gefi til kynna annan framleiðanda á vöru.

Greining stefnanda á hljóðlíkingu vörumerkja sinna við vörumerkið MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT hafi ekki tekið mið af vörumerkinu sem heild. Vörumerki stefnda sé fjórtán atkvæði en ekki þrjú og því alls ólíkt vörumerki stefnanda. Að öðru leyti eigi sömu sjónarmið við og í fyrri umfjöllun um sjónlíkindi við orðmerkið ELDUM RÉTT og vísist til hennar.

Orðið RÉTT vísi í merki stefnda bæði til merkingarinnar „tilbúinn réttur“ og RÉTT í skilningi næringarfræðilegs innihalds máltíðarinnar. Orðaleikur þar sem vísað sé til þess að matvæli séu „rétt“ séu ekki óalgeng. Nýyrðin „heilsuréttur“ og „hollusturéttur“ séu af sama meiði, þar sem hollusta/heilsa (þ.e. hafi að geyma hagstætt næringarfræðilegt innihald) og réttur (þ.e. máltíð) sé skeytt saman í eitt orð.

Meginmun á merkingu merkis stefnanda og stefnda megi rekja til þess að merki stefnda vísi til þess að borða rétt, þ.e. neyta matvæla, á meðan ELDUM RÉTT vísi til eldamennsku. Ekki sé að sjá hvernig sú merking geti ruglast. Þannig myndi neytandi á tilbúnum réttum frá stefnda ekki hafa „eldað“ með hráefnum samkvæmt gefinni uppskrift, heldur aðeins „borðað“ slíkan rétt.

Þá sé sérkennilegt hvernig stefnandi reyni að ofherma og ýkja líkindi á vörum stefnanda og stefnda út frá merkingarlíkingu eða tilgangi þeirra.

Í fyrsta lagi vísi stefnandi til ferskra hráefna en minnst ekki á að hráefni sín séu óelduð öfugt við matvæli stefnda.

Í öðru lagi vísi stefnandi til matar sem sé einfaldur og fljótlegur í framleiðslu. Hann vísi þó ekki til þess að vara stefnda sé tilbúin til neyslu við innkaup á meðan vara stefnanda komi hrá ásamt uppskrift, þá þurfi neytandi að elda hráefni vörunnar sem taki um 40-50 mínútur að meðaltali.

Í þriðja lagi gleymi stefnandi að minnast á að matarpakki stefnanda sé ekki hæfur til neyslu einn og sér. Ætlast sé til þess að neytandi eigi til grunnhráefni, s.s. salt, pipar og matarolíu, ásamt nauðsynlegum búsaðhöldum. Uppskriftir stefnanda séu þannig að vísað sé til þess að kaupandi skuli hafa á reiðum höndum skurðbretti, kokkahníf, pönnu, eldhúsofn, matvinnsluvél, potta og önnur sambærileg áhöld.

Að teknu tilliti til mats á heildarmyndum verði að telja að ruglingshætta sé ekki til staðar milli merkjanna og að merkið sé ekki til þess fallið að villa um fyrir neytendum um uppruna sinn.

Þá sé stefndi ekki viss hvaða þýðingu tilvísanir stefnanda til niðurstöðu Google-leitarvélarinnar eigi að hafa. Það sé rökrétt að fleiri hafi leitað að BORDUM RÉTT á

Google-leitarvélinni síðan Álfasaga ehf. hóf að selja tilbúna rétti undir vörumerkinu MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT. Þá hafi í fjölmiðlaumfjöllun um vörur stefnda verið vísað til þess að þeir sem standi að baki matarpökkum Einn, Tveir og Elda séu jafnframt nátengdir Bordum rétt en orðið „RÉTT“ sé að finna bæði í MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT og ELDUM RÉTT, og þá sé ELDUM RÉTT duglegt við að kosta auglýsingar á internetinu og ekki liggi fyrir hvaða auglýsingapakka fyrirtækið hafi mögulega keypt af Google.

Þá skuli hafa hugfast að heimasíða ELDUM RÉTT sé sölusíða, ólíkt heimasíðu stefnda. Þannig sé ELDUM RÉTT ein efsta leitarniðurstaðan þegar leitað sé eftir BORDUM RÉTT á Google-leitarvélinni, sem hafi leitt til umræddra smella. Forsendur þess að vefsíður séu ofarlega í leitarniðurstöðum Google geti verið ótalmargar. Ekki sé hægt að alhæfa að þetta leiði til eða stafi af ruglingshættu. Engin framlögð gögn sýni að þeir sem ætli sér að finna vefsíðu ELDUM RÉTT hafi fyrir mistök slegið inn BORDUM RÉTT eða séu í ruglingi um vörumerkin.

Varðandi sjónarmið stefnanda um óréttmæta viðskiptahætti áréttar stefndi að í 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 sé um tvenns konar reglur að ræða, annars vegar bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hafi ekki rétt til, sbr. 1. málsl. ákvæðisins, en hins vegar bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. málsl. Stefnandi haldi því fram að síðari málslíður 15. gr. a eigi við í fyrirbyggjandi máli.

Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 2. málsl. 15. gr. a hafi eftirlitsstjórnvöld horft til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti. Meðal þeirra grunnsjónarmiða sem framkvæmdin beri með sér, við mat á því hvort brotið hafi verið gegn ákvæðinu, hafi m.a. þýðingu hvort þau auðkenni sem um sé deilt hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum. Ef auðkenni sé einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hafi á boðstólum, en ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hafi viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk auðkenni til kynningar á starfsemi sinni.

Við mat á því hvort ruglingshætta sé fyrir hendi í skilningi ákvæðisins skipti m.a. máli hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. Við mat á ruglingshættu skipti vitanlega einnig máli hversu lík þau auðkenni séu, sem um sé deilt, og þau líkindi hafi áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna megi vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Dómaframkvæmdin

hér á landi og úrskurðir áfrýjunarnefndar neytendamála beri með sér að mikil líkindi þurfi að vera með auðkennum til þess að ruglingshættu sé slegið fastri í skilningi ákvæðisins. Vísast m.a. um þetta til dóms Hæstaréttar Íslands frá 19. júní 2013 í máli nr. 112/2013 (Advance ehf. gegn Advania hf.) og úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 31. október 2012 (5/2012) milli Rafco og Rafkó.

Þá megi líta til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála frá 16. febrúar 2012 (20/2011) í tengslum við deilur um auðkennin NORTHWEAR og NOR WEAR. Þá megi einnig líta til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála frá 25. september 2014 (4/2014) þar sem því var hafnað að ruglingshætta væri á milli auðkennisins Pizzafabrikkan og auðkennisins Fabrikkan.

Telja megi að sambærilegur munur sé á rekstri stefnanda og stefnda, og hafi verið fyrir hendi í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála frá 25. september 2014. Þeir neytendur sem ætli sér að kaupa vöru stefnanda, matarpakka, geri það á heimasíðu hans og sækir vöruna ýmist á starfsstöð stefnanda eða fái hana senda. Þeir sem versli við stefnda geri það í gegnum stórvörumarkaði.

Með vísan til framangreinds telur stefndi hafið yfir allan vafa að engar líkur standi til þess að þeir sem ætli sér að kaupa matarpakka stefnanda muni fyrir misskilning kaupa skyndirétt í stórmarkaði frá stefnda. Að öðru leyti vísast til þeirrar umfjöllunar sem finna má um ruglingshættu vörumerkja hér að ofan.

Þá sé rökstuðningur stefnanda fyrir því að stefndi hafi brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 mjög knappur. Hann virðist að mestu til þess gerður að fjalla um Jón Garðar Ögmundsson og deilur hans við stefnanda. Jón Garðar Ögmundsson sé ekki skráður framkvæmdastjóri Álfasögu ehf. og sú samkeppnisvara við stefnanda sem hann sé tengdur sé EINN, TVEIR OG ELDA, sem séu matarpakkar sendir heim eða sóttir líkt og vara stefnanda. Greinin sem stefnandi vísi til fjalli alfarið um EINN, TVEIR OG ELDA og þá matarpakka sem séu seldir undir því vörumerki. Þar sem dómsátt og deilur stefnanda við Jón Garðar Ögmundsson varði aðra vöru, annað fyrirtæki og annað vörumerki sé það ótengt þessu máli.

Það er mat stefnda að skilyrðum 24. gr. laga nr. 31/1991 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. sé ekki fullnægt. Í því sambandi bendir stefndi á að lögbann sé ákaflega íþyngjandi úrræði sem beri að beita í hófi og aðeins í þeim tilvikum þegar stefnandi hafi sýnt fram á með fullnægjandi hætti að skilyrðum laganna sé fullnægt.

Stefndi bendir á að stefnandi styðji lögbannskröfu sína einkum við þá fullyrðingu að Einkaleyfastofa hafi þegar hafnað umsókn um skráningu orð- og myndmerkisins „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORÐUM RÉTT“ að svo stöddu. Sú fullyrðing sé rétt en þær ályktanir sem stefnandi dragi af henni séu rangar. Í bréfi stofnunarinnar, dags. 4. mars 2019, komi afdráttarlaust fram að endanleg ákvörðun hafi ekki verið tekin í málinu. Einkaleyfastofa sé enn með umsóknina til meðferðar. Ákvörðun um höfnun að svo stöddu sé ekki forsenda fyrir lögbanni.

Stefnandi virðist telja að í ljósi þess að málsmeðferðartími Einkaleyfastofunnar sé langur þá sé honum heimilt að byggja á bréfi Einkaleyfastofunnar sem hafi ekki að geyma endanlega afstöðu hennar. Stefnandi hafnar því ekki að stefnandi geti reynt að krefjast lögbanns en hann telur að stefnandi geti ekki byggt á umræddu bréfi stofnunarinnar sem forsendu lögbanns. Formleg og endanleg niðurstaða stjórnvalds liggi ekki fyrir.

Stefnandi verði upp á eigin spýtur að sýna fram á að brotið sé gegn lögvörðum rétti sínum, en hann geti ekki byggt á því að opinber stofnun hafi komist að endanlegri niðurstöðu um réttarbrot. Stefnandi hafi ekki sýnt fram á að brotið sé gegn lögvörðum rétti hans í stefnu og virðist byggja vonir sínar um að lögbannið verði staðfest án efnislegrar athugunar heldur einfaldlega út frá forminu, þ.e. að stefnandi hafi fundið sig knúinn til þess að krefjast lögbanns þar sem stefndi gangi gegn ákvörðun Einkaleyfastofunnar. Það sé villandi og rangur máltilbúnaður af hendi stefnanda.

Stefndi lýsir sig alfarið ósammála lítt rökstuddri efnislegru umfjöllun stefnanda um meint líkindi með vörum aðila og útliti á vörumerki. Raunar telji stefndi að þau líkindi séu hvergi til nema í huga forsvarsmanna stefnanda sjálfs. Athygli dómsins sé enn vakin á þeirri staðreynd að vörur aðila séu í grundvallaratriðum frábrugðnar hvor annarri, stefnandi selur hráefni til matargerðar auk uppskrifta en stefndi tilbúna rétti til upphitunar, auk þess sem þær séu hvorki seldar til sama hóps viðskiptavina eða á sama útsöluastað.

Með vísan til þessa þykir stefnda hafið yfir allan vafa að frumskilyrði lögbanns sé ekki fullnægt, þar sem kröfugerð í stefnu miðist við að koma í veg fyrir athöfn stefnda sem hvorki sé byrjuð né yfirvofandi þar sem stefndi hafi hvorki fyrir né síðar markaðssett eða selt svokallaða „matarpakka“ eða vöru og þjónustu sem þeim tengjast.

Þegar af þeirri ástæðu ber dómara að staðfesta ekki lögbann. Stefnandi telur hafið yfir allan vafa að réttindi stefnanda fari ekki forgörðum sé beðið dóms. Stefnandi hafi enga hagsmuni af lögbanni, enda markaðssettur stefndi hvorki né selur „matarpakka“ eins og

stefna geri ráð fyrir. Stefnandi hafi ekki sýnt fram á það hvernig réttindi hans kunni að fara forgörðum. Vísar stefndi hér aftur til þess að stefnandi hafi einfaldlega ekki sýnt fram á það með rökstuðningi hvernig þetta skilyrði laganna sé uppfyllt, en stefndi telur útilokað að notkun hans á vörumerki MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT við sölu á tilbúnum réttum í stórmörkuðum geti orðið stefnanda til tjóns. Þá verði ekki litið framhjá þeirri staðreynd að stefndi hafi markaðssett og selt tilbúna rétti undir framangreindu vörumerki allt frá árinu 2017 og ekkert knýi stefnanda sérstaklega til þess að krefjast lögbanns nú. Staðhæfingar um annað séu ekki á rökum reistar.

Af þessu sé ljóst að á engan hátt hafi verið sýnt fram á tjón stefnanda og því beri dómara að hafna staðfestingu á lögbanni vegna notkunar stefnda á auðkenninu „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT.“

Að mati stefnda séu staðhæfingar stefnanda um fjárhagslegt tjón og orðsporsáhættu ekki studdar neinum rökum eða gögnum og sé þeim mótmælt sérstaklega af hálfu stefnda.

Þá sé öllum ljóst sem sjá vöru stefnda að þær deila ekki uppruna með vörum stefnanda. Stefnanda beri að sýna fram á að svo sé en hann hefur ekki valdið þeirri sönnunarbyrði.

Varðandi stórfelldan mun á hagsmunum bendir stefndi á að stefnandi hafi enga sérstaka hagsmuni af lögbanni við notkun stefnda á vörumerki sínu. Sala og markaðssetning „matarpakka“ sé ekki hluti af starfsemi stefnda og því ætti þegar af þeirri ástæðu að hafna kröfu um staðfestingu lögbanns. Lögbann valdi hins vegar verulegu beinu og óbeinu tjóni fyrir stefnda. Til beins tjóns telst kostnaður stefnda vegna vöruþróunar sem varlega megi áætla um 11 milljónir króna. Þá þurfi stefndi að grípa til tímafrekra og kostnaðarsamra aðgerða vegna hönnunar á nýju vörumerki og markaðssetningar á því, þrátt fyrir að enn hafi ekki verið skorið úr um rétt stefnda til skráningar og notkunar á vörumerkinu. Alvarlegastar séu þó uppsagnir starfsfólks um lengri eða skemmri tíma, sem hafi lífsviðurværi sitt af framleiðslu á vörum stefnda.

Af framansögðu sé ljóst að hagsmunir stefnanda af lögbanninu séu hverfandi samanborið við hagsmuni stefnda og telur stefndi því einsýnt að synja verði um staðfestingu lögbannsins, sbr. 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990.

Stefndi byggir kröfur sínar á ákvæðum laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Þá byggir stefndi á lögum nr. 45/1997 um vörumerki og lögum nr. 57/2005 um

eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Frávísunarkrafa stefnda er reist á meginreglum íslensks réttarfars um valdmörk handhafa ríkisvaldsins, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Þá er málskostnaðarkrafan byggð á 129. og 130. gr. laga nr. 91/1991.

Skýrslur fyrir dómi.

Við aðalmeðferð málsins gaf fyrirvarsmaður stefnanda skýrslu. Verður vitnað til hennar eftir því sem þörf þykir við úrlausn málsins.

Forsendur og niðurstaða.

Stefnandi rekur fyrirtæki sem selur vörur undir vörumerkinu ELDUM RÉTT. Þjónusta stefnanda felst í því að viðskiptavinir kaupa og fá óeldað eða foreldað hráefni í réttum hlutföllum ásamt uppskrift til að matreiða sjálfir og fara viðskiptin fram á heimasíðu stefnanda. Stefnandi nefnir þessa vöru „matarpakka“ á heimasíðu sinni. Viðskiptavinir stefnanda geta valið um hvort þeir sækja „matarpakka“ til stefnanda eða fái þá senda heim til sín. Eiga viðskiptavinir val um það í hvaða magni þeir fá hráefnið, fyrir tvo eða fleiri. Stefnandi hefur fengið vörumerki sitt ELDUM RÉTT skráð hjá Hugverkastofunni sem vörumerki nr. V0104328 og V0104329. Á svipuðum tíma og stefnandi sótti um einkaleyfi á vörumerkjunum hafði hann orðið þess áskynja að stefndi væri að undirbúa sölu á réttum undir vörumerkinu MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT. Þrátt fyrir áskoranir stefnanda um að stefndi skyldi hverfa frá áformum um notkun á vörumerkinu hóf stefndi sölu á tilbúnum réttum sem seldir voru í matvöruverslunum. Var um eldaða og tilbúna rétti að ræða í pakkingum fyrir einn aðila. Stefndi sótti um að skrá vörumerki sitt hjá Hugverkastofunni en fékk synjun að svo stöddu í tvígang. Í nýjum gögnum, sem stefnandi lagði fram við upphaf aðalmeðferðar, kemur fram að Hugverkastofa hafi endanlega hafnað skráningu á vörumerki stefnda með ákvörðun þann 9. mars sl.

Stefnandi gerir þær dómkröfur að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota orðmerkið og orð- og myndmerkið „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT“ til sölu og markaðssetningar á matarpökkum og tengdri vöru og þjónustu stefnda. Einnig að viðurkennt verði að stefnda sé óheimilt að starfrækja heimasíðuna www.bordumrett.is.

Þann 21. júní 2019 féllst embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu á beiðni stefnanda um að lögbann yrði lagt á stefnda. Lögbannið sem er samhljóða viðurkenningarkröfu stefnanda kveður á um að stefnda sé óheimilt að nota orðmerkið og

orð- og myndmerkið „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORDUM RÉTT“ til sölu og markaðssetningar á matarpökkum og tengdri vöru og þjónustu stefnda. Einnig var lagt lögban við því að stefndi starfrækti heimasíðuna www.bordumrett.is.

Stefndi krafðist þess í greinargerð sinni og í munnlegum málflutningi að kröfu stefnanda yrði vísað frá dómi þar sem hún uppfyllti ekki skilyrði d-liðar 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Stefndi vísaði sérstaklega til þess að stefnandi hefði ekki gert tilraun til að skilgreina orðið matarpakki í málatilbúnaði sínum. Að auki taldi stefndi dómkröfu stefnanda allt of víðtæka þannig að ómögulegt væri að gera hana að dómsorði. Þá taldi stefndi að stefnandi hefði ekki lögvarða hagsmuni af dómkröfunni þar sem vörur aðila væru ekki seldar á sama markaði. Eins og rakið er að framan hafnaði Landsréttur í máli nr. 858/2019 þessari málsástæðu stefnda.

Stefnandi byggir á því að vörulíking sé fyrir hendi. Því mótmælir stefndi. Óumdeilt er að báðir aðilar selja matvöru til neyslu í heimahúsi og er um sama markhóp að ræða. Hafa vörur aðila sama tilgang og markmið og eru á sama neytendamarkaði. Að þessu leyti er um algjöra vörulíkingu að ræða. Verður þessi málsástæða stefnanda því tekin til greina.

Stefnandi byggir á því að um merkingarlíkingu sé að ræða, bæði í útliti og hljóðan. Þessu mótmælir stefndi. Stefndi byggir á því að um orðasamband sé að ræða í vörumerki hans en ekki sé um tvö óskyld orð að ræða. Vörumerki stefnanda „ELDUM RÉTT“ sé bæði orðaleikur og hafi tvíþætta merkingu. Það hafi hluti af vörumerki stefnda „BORDUM RÉTT“ einnig. Í vörumerki stefnda eru orðin „máltíð í góðu jafnvægi fyrir þig“ lítt áberandi í vörumerki hans en áhersla er lögð á síðasta hluta setningarinnar „BORDUM RÉTT“. Tekur dómurinn undir málsástæður stefnanda að báðar setningarnar vísi til þess að neyta matvæla, hvort sem þau þarf að elda að fullu eða eingöngu að hita upp til að gera þau neysluhæf og er því um merkingarlíkingu að ræða með orðaleiknum „ELDUM RÉTT“ og „BORDUM RÉTT.“

Stefnandi byggir á því að um sjónlíkingu sé að ræða. Þessu mótmælir stefndi. Eins og vörumerki stefnda er byggt upp þá er hluti merkisins lítt áberandi í efri línu og í mun smærra lettri en áhersluþáttur merkisins er „BORDUM RÉTT“. Þrátt fyrir að leturgerð sé ekki sú sama í vörumerkjum aðila eru áhersluatriðin, mynd af potti á grænum fleti á milli orðanna ELDUM og RÉTT í vörumerki stefnanda og orðið BORDUM í vörumerki stefnda, með nánast sama græna lit. Þá er aðaláhersla stefnda á orðin „BORDUM RÉTT“ en ekki á orðin „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG.“ Eins

og fyrr sagði er sá hluti setningarinnar lítt áberandi en seinnihluti hennar grípanði. Er því sá hluti merkisins „BORÐUM RÉTT“ sá hluti sem neytandinn mun fyrst og fremst sjá er hann nálgast vöruna eða sér hana auglýsta. Vörumerki stefnanda hefur verið í nokkur ár á markaði og má því ætla að neytandinn ætli að það séu tengsl á milli vörumerkjanna, sérstaklega þar sem báðir aðilar eru á matvælamarkaði. Er þessi málsástæða stefnanda því tekin til greina.

Stefnandi byggir á því að um hljóðlíkingu sé að ræða; Eldum rétt. Borðum rétt. Í báðum tilvikum er vísað til neyslu matar og seinna orðið í báðum vörumerkjunum getur haft tvöfalda merkingu. Er því tekið undir það með stefnanda að um ákveðna hljóðlíkingu sé að ræða.

Að öllu framangreindu virtu tekur dómurinn undir það með stefnanda að áhersluhluti vörumerkis stefnda sé svo líkt vörumerki stefnanda, hvað varðar vörulíkingu, merkingarlíkingu, sjónlíkingu svo og heildrænt séð, að það brjóti í bága við lögvarinn rétt stefnanda um að nota og auglýsa vörumerki sitt sem hann hefur fengið skráð hjá Hugverkastofu. Verður dómkrafa stefnanda því tekin til greina eins og segir í dómsorði.

Með sömu rökum er stefnda óheimilt að nota og starfrækja heimasíðuna www.bordumrett.is.

Að þessari niðurstöðu fenginni verður stefndi dæmdur til að greiða stefnanda, með vísan til 130., sbr. 129., gr. laga nr. 91/1991, 615.000 krónur í málskostnað. Hefur þá ekki verið tekið tillit til virðisaukaskatts.

Ástríður Grímsdóttir héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

Dómsorð.

Viðurkennt er að stefnda, Álfasögu ehf., sé óheimilt að nota orðmerkið og orð- og myndmerkið „MÁLTÍÐ Í GÓÐU JAFNVÆGI FYRIR ÞIG BORÐUM RÉTT“ til sölu og markaðssetningar á matarpökkum og tengdri vöru og þjónustu stefnda. Einnig er viðurkennt að stefnda sé óheimilt að starfrækja heimasíðuna www.bordumrett.is.

Stefndi greiði stefnanda 615.000 krónur í málskostnað.

Ástríður Grímsdóttir.