

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 9. maí 2008 í máli nr. E-4868/2007:

Flugstoðir ohf

(Eiríkur Hauksson hdl.)

gegn

Hilmari Friðriki Foss

(Hilmar Ingimundarson hrl.)

Mál þetta, sem dómtekið var að loknum munnlegum málflutningi 25. apríl sl., er höfðað með stefnu, sem birt var stefnda 22. júní 2007.

Stefnandi er Flugstoðir ohf., Reykjavíkurflugvelli, en stefndi er Hilmar Friðrik Foss, Garðastræti 34, einnig í Reykjavík.

Dómkröfur stefnanda eru þær að vörumerkjaskráning stefnda nr. 110/1992 ICEAVIA í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði ógilt. Þá krefst hann málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.

Stefndi krefst sýknu af kröfum stefnanda og málskostnaðar úr hans hendi, að mati dómsins.

Málsatvik

Í stefnu er frá því greint að með lögum nr. 102/2006 hafi ríkisstjórninni verið heimilað að stofna hlutafélag um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarrekstur Flugmálastjórnar Íslands. Á grundvelli þeirrar heimildar stofnaði samgönguráðuneytið stefnanda, Flugstoðir ohf., sem tók til starfa 1. janúar 2007. Hlutverk stefnanda er að annast rekstur og uppbyggingu flugleiðsöguþjónustu, þ.m.t. flugumferðarþjónustu, fjarskipta- og leiðsögukerfa, rekstur og uppbyggingu flugvalla og aðra skylda starfsemi, sbr. 5. gr. laganna. Vegna alþjóðlegs eðlis starfsemi stefnanda telur stefnandi nauðsynlegt að nota erlent aukaheiti, enda geti íslenskan oft reynst erfið í samskiptum við erlenda aðila. Tekin hafi verið ákvörðun um að nota auðkennið ICEAVIA, en það hafi verið talið heppilegt vegna þeirrar þjónustu sem stefnandi inni af hendi og um leið í samræmi við auðkenni flugmálastjórna á hinum Norðurlöndunum. Til þess að tryggja auðkenni þessu fullnægjandi vernd hafi verið sótt um skráningu þess hjá Einkaleyfastofu (flokkur 39 – flugumferðarþjónusta, flugleiðsöguþjónusta o.fl.) 19. september 2006. Með bréfi 15. desember 2006 hafi Einkaleyfastofa tilkynnt stefnanda að umsókn hans

hafi verið synjað um skráningu sökum ruglingshættu við vörumerkjaskráningu stefnda, nr. 110/1992.

Fram kemur í gögnum málsins að upphafleg vörumerkjaskráning stefnda hafi tekið gildi 23. janúar 1992 og verið endurnýjuð 23. ágúst 2002. Þá liggur fyrir að stefnandi hefur bréfllega farið þess á leit við stefnda að hann framselji vörumerkjaskráningu sína gegn hæfilegri greiðslu, en stefndi hefur hafnað því boði. Meðal gagna málsins er einnig kynningarefni af heimasíðu stefnanda, Flugstoða ohf., bæði á íslensku og ensku. Nafn stefnanda er þar ritað á ensku undir auðkenninu ISAVIA.

Stefnandi telur nauðsynlegt að höfða mál þetta til ógildingar á vörumerkjaskráningu stefnda, í því skyni að hann geti skráð vörumerkið ICEAVIA í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu, enda sé vörumerkinu ætlað að auðkenna svipaða þjónustu og vörumerki stefnda sé nú skráð fyrir.

Málsástæður stefnanda og lagarök

Stefnandi kveðst byggja kröfu sína um ógildingu á vörumerkjaskráningu stefnda á skýrum og ótvíræðum ákvæðum laga, þar sem fyrir liggja að vörumerkið ICEAVIA hafi ekki verið notað hér á landi í að minnsta kosti fimm ár, frá 1. janúar 2002 til 1. janúar 2007. Vísar stefnandi til 1. mgr. 25. gr. vörumerkjatalaga nr. 45/1997, þar sem segi að ef eigandi að skráðu vörumerki hafi ekki notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir í fimm ár samfelld, megi ógilda skráninguna með dómi. Í greinargerð sem fylgdi með frumvarpi því sem varð að lögum þessum komi fram að notkun vörumerkis verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu, og sé það í samræmi við orðalag tilskipunar Evrópusambandsins nr. 89/104, þar sem talað sé um „*genuine*“ not, en við skýringu ákvæðisins þurfi, af ástæðum sem raktar eru í stefnu, að taka tillit til sjónarmiða í Evrópurétti. Sem dæmi nefnir stefnandi að ekki nægi að endurskrá vörumerki sem ekki sé notað á fimm ára fresti. Þannig telji fræðimenn að raunveruleg viðskipti tengd vörumerkinu þurfi að hafa farið fram svo að það teljist hafa verið notað, og að málamyndanotkun þess nægi ekki. Því sé ljóst að hugtakið notkun í 25. gr. vörumerkjatalaga nr. 45/1997 verði að skýra þröngt og sé það í samræmi við álit fræðimanna.

Stefnandi kveður engin gögn hafa fundist um notkun stefnda á vörumerkinu, en bendir jafnframt á að stefndi eigi mun auðveldara með að leggja fram sönnur á notkun sína, sé hún einhver. Mótmælir hann þeim skjölum sem stefndi hefur lagt fram og telur þau ekki sýna að vörumerkið hafi verið notað í þeim skilningi sem vörumerkjatalög áskilji. Hafi stefnda heldur ekki tekist að sanna markaðssetningu vörumerkisins til þess að unnt sé að staðfesta notkun þess. Þvert á móti telur stefnandi að fyrir liggja að vörumerkið ICEAVIA hafi ekki verið notað sl. fimm ár og sé skilyrðum fyrir ógildingu skráningar því fullnægt.

Stefnandi vísar einnig til þess að í 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 komi þó fram að ekki megi ógilda skráningu með dómi, ef gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Í athugasemdum um grein þessa í greinargerð með frumvarpi til laganna komi fram að erfitt sé að segja nákvæmlega fyrir um

hvað séu gild rök, en sem dæmi um atvik sem ekki teldust gild rök séu nefndar brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki og erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu. Þó mætti gera undantekningu ef erfiðleikar þessir væru til komnir vegna aðstæðna sem eigandi fengi ekki ráðið við. Af þessu megi draga þá ályktun að mikið þurfi að koma til svo réttlæta megi notkunarleysi vörumerkis.

Stefnandi reisir kröfur sínar einnig á því að í greinargerð með lögum nr. 45/1997 komi fram að hver sá sem hagsmuna hafi að gæta, geti höfðað mál gegn eiganda vörumerkis í því skyni að frá skráninguna fellda úr gildi vegna notkunarleysis. Þar sem Einkaleyfastofa hafi synjað stefnanda um skráningu vörumerkisins ICEAVIA telur hann ljóst að hann hafi lögvarða hagsmuni af því að krefjast þess að vörumerkjaskráning stefnda verði ógilt. Bendir hann sérstaklega á að grundvöllur þess að vörumerki verði skráð alþjóðlegri skráningu sé að það hafi fyrst verið skráð landsbundinni skráningu, í þessu tilfelli í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu. Stefnanda sé því ókleift að tryggja framtíðarhagsmuni sína og vernd vörumerkisins, nema að fenginni ógildingunni á vörumerkjaskráningu stefnda.

Um lagarök vísar stefnandi til ákvæða vörumerkjalaga nr. 45/1997, sérstaklega 1. og 3. mgr. 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og 29. gr. sömu laga, svo og til grundvallarreglna í hugverkarétti. Um málskostnað er vísað til 129. og 130. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.

Málsástæður stefnda og lagarök

Krafa stefnda um sýknu er í fyrsta lagi á því reist að stefnandi sé ekki réttur aðili að málinu. Samkvæmt 2. mgr. 29. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 sé Einkaleyfastofa réttur sóknaraðili í málum er m.a. varði 25. gr. laganna, en stefnandi reisi kröfur sínar eingöngu á ákvæði þeirrar lagagreinar. Því beri að sýkna stefnda vegna aðildarskorts, sbr. 2. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.

Að öðru leyti kveðst stefndi byggja sýknukröfu sína á því að með öllu sé ósönnuð sú staðhæfing stefnanda að stefndi hafi ekki notað vörumerki sitt. Þvert á móti fullyrðir stefndi að hann hafi stöðugt notað vörumerkið frá 1992. Það hafi síðan verið endurnýjað á árinu 2002 og hafi Einkaleyfastofa hvorki fyrr né síðar gert athugasemdir við notkun stefnda á vörumerkinu. Starfsemi stefnda hafi bæði verið hér á landi og erlendis, og hafi hann í þeirri starfsemi notað vörumerkið. Heldur stefndi því fram að forsvarsmönnum stefnanda sé fullkunnugt um notkun stefnda á vörumerkinu, m.a. í sambandi við undirbúning stefnda að stofnun flugfélagsins Iceland Express.

Að dómi stefnda hvílir sönnunarbyrðin á stefnanda um þá staðhæfingu að stefndi hafi ekki notað vörumerki sitt síðastliðin fimm ár. Telur hann það andstætt viðskiptahagsmunum sínum að upplýsa stefnanda frekar um starfsemi sína og samninga við viðskiptaaðila á því sviði sem stefndi starfi. Þá bendir stefndi á að ekki verði séð að stefnandi hafi lögvarða hagsmuni af því að vörumerkið verði ógilt með dómi, enda hafi stefnandi þegar upplýst að hann hefði í hyggju að nota vörumerkið í alþjóðlegum samskiptum, en ekki hér á landi.

Við munnlegan flutning málsins reifaði stefndi þá málsástæðu að vörumerkið væri stjórnarskrárvarin eign stefnda, sem ekki yrði tekin af honum nema að uppfylltum þeim skilyrðum sem stjórnarskráin mælti fyrir um.

Auk þeirra ákvæða, sem stefndi vísar til hér að framan, kveðst hann einnig vísa til grundvallarreglna vörumerkjaréttar og hugverkaréttar. Krafa hans um málskostnað byggir á 130. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, og krafa hans um virðisaukaskatt á málflytningsþóknun á lögum nr. 50/1988.

Munnlegar skýrslur fyrir dómi

Stefndi, Hilmar Friðrik Foss, gaf aðilaskýrslu fyrir dóminum, svo og vitnin Jón Ólafur Skarphéðinsson og Friðrik Þór Guðmundsson.

Í máli stefnda kom fram að starfsemi ICEAVIA væri flugstarfsemi, þjónusta og ráðgjöf. Hann kvað það rangt sem fram kæmi í stefnu að vörumerkið hafi ekki verið notað á undanförunum árum. Hins vegar ætti hann erfitt með að greina nákvæmlega frá því hvernig notkun merkisins hefði verið háttáð og stæðu viðskiptahagsmunir því í vegi. Hann gæti þó bent á að vörumerkið væri að finna í erlendum uppflettiritum og í gögnum þessa máls væri að finna staðfestingu á samningi við erlendan aðila, þar sem vörumerkið hafi verið notað. Þá benti hann og á yfirlýsingu frá Friðriki Þór Guðmundssyni og Jóni Ólafi Skarphéðinssyni um aðkomu ICEAVIA að rannsókn á flugslysi í Skerjafirði í ágúst 2000, en báðir komu þeir fyrir dóminn og staðfestu þá yfirlýsingu. Tók Jón Ólafur fram að stefndi hefði aðstoðað þá við öflun margs konar upplýsinga, sem bæði lutu að umræddu flugslysi og flugvélinni sem fórst, og hefði hann átt í umfangsmiklum bréfaskrifum við fjölmarga aðila út um allan heim, sérstaklega þó í Bretlandi og Bandaríkjunum. Í þeim samskiptum hafi stefndi gjarnan notað vörumerkið ICEAVIA.

Ekki þykir ástæða til að rekja frekar framburði fyrir dóminum.

Niðurstaða

Sýknukrafa stefnda er aðallega á því reist að stefnandi sé ekki réttur aðili að máli þessu. Því til stuðnings vísar hann til 2. mgr. 29. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, þar sem fram kemur að Einkaleyfastofan sé réttur sóknaraðili í málum samkvæmt ákvæðum 13. gr., 1.-3. tölulíðs 1. mgr. 14. gr., 25. gr. og 2. mgr. 28. gr. laganna.

Dómurinn getur ekki fallist á að skýra beri umrætt ákvæði þannig að aðeins Einkaleyfastofa geti verið sóknaraðili í þeim málum sem ákvæðið vísar til, enda væri með því girt fyrir að þeim sem hefðu lögmætra hagsmuna að gæta yrði kleift að höfða mál gegn eiganda vörumerkis, m.a. í því skyni að skráning þess yrði felld niður. Stríðir slík túlkun ekki einasta gegn ótvíræðu orðalagi 1. mgr. 29. gr. umræddra laga, heldur einnig gegn þeirri grundvallarreglu 70. gr. stjórnarskrár að öllum sé tryggður réttur til þess að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir

dómstólum. Verður því ekki fallist á sýknukröfu stefnda vegna aðildarskorts.

Fram er komið að lögboðið hlutverk stefnanda sé m.a. að annast rekstur og uppbyggingu flugleiðsöguþjónustu, þ.m.t. flugumferðarþjónustu, fjarskipta- og leiðsögukerfa, ásamt rekstri og uppbyggingu flugvalla. Vegna alþjóðlegs eðlis starfseminnar telur stefnandi að nauðsynlegt sé að nota erlent aukageiti og hafi ákvörðun verið tekin um að nota auðkennið ICEAVIA. Einkaleyfastofa hafi hins vegar hafnað stefnanda um skráningu vörumerkisins af þeirri ástæðu að vörumerkinu væri ætlað að auðkenna svipaða þjónustu og vörumerki stefnda stæði fyrir. Fellst dómurinn á að stefnandi hafi af þessum sökum lögmeta hagsmuni af því að höfða mál þetta og gera þá kröfu sem fram er sett í stefnu.

Í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 kemur fram að hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfelld, megi ógilda skráninguna með dómi, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Tilgangur ákvæðisins er að koma í veg fyrir að skráður réttthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Í 5. gr. sömu laga eru í dæmaskyni nefnd nokkur tilvik um notkun vörumerkis. Segir þar að m.a. sé átt við að vara eða þjónusta, sem auðkennd er með merki, sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, þannig auðkennd vara eða þjónusta sé flutt inn eða út, eða að merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt.

Þótt fallast megi á það með stefnda að vörumerki teljist til eignarréttinda og njóti þannig verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, getur almenni löggjafinn engu að síður sett þeim réttindum skorður, m.a. um stofnun slíkra réttinda, viðhald þeirra og afnám, svo sem gert er í lögum um vörumerki nr. 45/1997.

Stefndi hefur verið ófús að upplýsa um notkun vörumerkis síns og borið við viðskiptahagsmunum. Stendur það þó honum nær að tryggja sér sönnur fyrir notkun á vörumerkinu en stefnanda að sýna fram á hið gagnstæða. Þrátt fyrir það hafa nokkur gögn verið lögð fram í málinu, sem stefndi telur að taki af tvímæli um að hann hafi notað vörumerkið ICEAVIA á undanförunum árum. Þessi gögn eru nafnspjald stefnda á ensku, þar sem vörumerkið er skráð á spjaldið, þrjú umslög, merkt stefnda og vörumerkinu sem móttakanda, og höfðu að geyma erlend fagtímarit um flugrekstur, staðfesting frá National Aerospace Consulting Ltd. í Moskvu um að í gildi sé ráðgjafarsamningur milli ICEAVIA og hins rússneska félags og loks áður nefnd yfirlýsing um aðkomu stefnda og ICEAVIA að rannsókn er fram för í kjölfar flugslyss í Skerjafirði 7. ágúst 2000. Í ljósi þeirra gagna, svo og framburðar vitna fyrir dóminum, þykir mega fallast á það með stefnda að hann hafi á undanförunum fimm árum notað vörumerkið á þann hátt sem áskilið er í vörumerkjalögum nr. 45/1997. Því verður kröfu stefnanda um ógildinguna á skráningu vörumerkisins hafnað.

Með hliðsjón af úrslitum málsins, sbr. og 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, verður stefnandi dæmdur til að greiða stefnda málskostnað sem ákveðst hæfilegur 400.000 krónur.

Ingimundur Einarsson héraðsdómari kvað upp dóm þennan.

D Ó M S O R Ð:

Stefndi, Hilmar Friðrik Foss, er sýkn af kröfum stefnanda, Flugstoða ohf.

Stefnandi greiði stefnda 400.000 krónur í málskostnað.

Ingimundur Einarsson