

## D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 8. júní 2007 í máli nr. E-87/2007:

**Bakkavör Group hf.**

*(Árni Vilhjálmsson hrl.)*

**gegn**

**Eignarhaldsfélaginu Bakkavör ehf.**

*(Ragnheiður Margrét Ólafsdóttir hdl.)*

Mál þetta er höfðað 21. desember 2006, þingfest 9. janúar 2007 og dómtekið 16. maí sl.

Stefnandi er Bakkavör Group hf., Tjarnargötu 35, Reykjavík.

Stefndi er Eignarhaldsfélagið Bakkavör ehf., Grandavegi 5, Reykjavík.

Stefnandi krefst þess að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota heitið BAKKAVÖR í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt. Þá krefst stefnandi þess að stefnda verði með dómi gert að afmá skráningu á heitinu BAKKAVÖR hjá hlutafélagaskrá að viðlögðum 100.000 króna dagsektum er renni til stefnanda og verði fullnægingarfrestur skyldunnar 15 dagar frá uppkvaðningu dóms. Þá krefst stefnandi þess að stefndi verði dæmdur til að greiða málskostnað.

Stefndi krefst sýknu og greiðslu málskostnaðar.

Á árinu 1986 stofnuðu bræðurnir Lýður og Ágúst Guðmundssynir félagið Bakkavör hf., sem síðar varð að Bakkavör Group hf. Í stefnu kemur fram að megintilgangur félagsins hafi verið að framleiða ferskar matvörur, flytja þær út og selja fullunnar beint til neytenda. Á seinni hluta 10. áratugar síðustu aldar hafi verið tekin sú ákvörðun að auka erlenda starfsemi fyrirtækisins með fjárfestingum í erlendum fyrirtækjum. Sé stefnandi orðin alþjóðleg samstæða með 46 starfandi verksmiðjur og yfir 16.000 starfsmenn í sjö löndum. Samhliða útrásinni hafi verið nauðsynlegt að halda utan um allar eignir félagsins sem verið hafi undir móður félaginu og því sinni það nú m.a. utanumhaldi um eignir félagsins svo og dótturfélög þess auk þess að greina væntanlega fjárfestingarmöguleika.

Stefndi var stofnað 10. október 2004 og skráð í hlutafélagaskrá 19. október 2004. Tilgangur félagsins var útleiga og rekstur fasteigna, lánastarfsemi og skyldur rekstur. Gerð var grein fyrir stofnun stefnda í Lögbirtingablaðinu 28. janúar 2005. Stefnandi kveðst hafa orðið þess áskynja á árinu 2006 að stefndi hefði tekið upp firmanafnið Eignarhaldsfélagið Bakkavör ehf. Með bréfi dagsettu 21. apríl 2006 fór stefnandi þess á leit við stefnda að hann breytti firmanafni sínu án tafar. Hafnaði stefndi kröfum stefnanda í bréfi 5. maí 2006. Stefnandi kveður nokkur samskipti hafa verið á milli aðila í framhaldinu um lausn á málinu. Þeim hafi verið slitið með fyrirvaralauri útgáfu stefnu í málinu.

### **Málsástæður og lagarök stefnanda**

Stefnandi kveðst byggja kröfur sínar á skýrum og ótvíræðum ákvæðum laga, þar sem fyrir liggja að notkun stefnda á vörumerkinu BAKKAVÖR feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda. Vörumerkjalog nr. 45/1997 mæli fyrir um stofnun vörumerkjaréttar og hvað felist í slíkum rétti. Stofnun vörumerkjaréttar geti átt sér stað með skráningu vörumerkis hjá Einkaleyfastofu eða notkun þess fyrir ákveðna vöru eða þjónustu, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Stefnandi hafi notað vörumerkið BAKKAVÖR frá árinu 1986 og þá hafi hann skráð vörumerkið BAKKAVÖR á árinu 1997, sbr. vörumerkjaskráning nr. 1663/1997. Sé vörumerkið skráð í yfir 20 löndum, sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 702742. Stefnandi hafi því sannanlega bæði notað og skráð vörumerki sitt áður en stefndi hafi skráð firmanafn sitt og njóti því betri réttar skv. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997.

Rétturinn til vörumerkis veiti eiganda þess heimild til að banna öðrum að nota vörumerkið og önnur lík tákn í atvinnustarfsemi sé hætt við ruglingi með merkjunum og þeirri þjónustu sem þeim sé ætlað að auðkenna, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt 2. mgr. sama ákvæðis geti eigandi vörumerkis bannað notkun annarra á vörumerki jafnvel þótt þau taki ekki til svipaðrar vöru eða þjónustu, sé merkið vel þekkt hér á landi og notkun annarra á merkinu rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Þessi regla kallist almennt „Kodakreglan” en í henni felist aukin vernd fyrir handhafa vörumerkis, sem hafi náð góðri markaðsfestu á Íslandi, gagnvart notkun annarra á sama merki jafnvel þótt að ekki sé um sömu vöru eða þjónustu að ræða. Vörumerki stefnanda BAKKAVÖR sé óumdeilanlega vel þekkt vörumerki í skilningi 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 og án efa eitt af þekktustu vörumerkjum á Íslandi sem njóti mikillar velvildar meðal neytenda.

Í Parísarsamningum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (e. Paris Convention for the Protection of Industrial Property) sé kveðið á um í grein 6. a að samningsaðilar skuli tryggja að stjórnvöld muni ógilda eða banna notkun vörumerkis sem sé ruglingslega líkt vel þekktu vörumerki. Eigandi vörumerkis skuli hafa a.m.k. fimm ár til þess að krefjast ógildingar á slíkri skráningu. Með lögum nr. 45/1997 hafi þetta ákvæði verið fest í lög sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna, en eiganda vörumerkis hafi hins vegar ekki verið settur ákveðinn frestur til þess að krefjast ógildingar með dómi enda mæli grein 6. a í Parísarsamningnum aðeins fyrir um lágmarksfrest sem heimilt sé að setja í þessu sambandi.

Mat á því hvort ruglingshætta skv. 4. gr. sé á milli tveggja vörumerkja feli í sér tvíþætta greiningu. Annars vegar sé greint hvort til staðar sé sjón- og hljóðlíking (merkjalíking) og hins vegar hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé fyrir hendi. Niðurstaða um það hvort ruglingshætta sé til staðar ráðist af heildarmati á þessum þáttum en því meiri sem merkjalíking sé milli merkja megi gera minni kröfur til vöru- og/eða þjónustulíkingar.

Þegar vörumerki og firmaheiti stefnanda sé borið saman við nafn stefnda sé ljóst að bæði sjón- og hljóðlíking sé til staðar þar sem um nákvæmlega sama nafn sé að ræða. Hvað þjónustu- og vörulíkingu varði sé ljóst að stefnandi noti merkið fyrir sömu þjónustu og stefndi. Heiti stefnda, Eignarhaldsfélagið Bakkavör, gefi skýrlega til kynna að félagið haldi utan um hvers konar eignir. Stefnandi sé móðurfélag Bakkavarar samstæðunnar og sé meginhlutverk félagsins öðrum þræði utanumhald um eignir samstæðunnar, hvort sem það séu dótturfélög samstæðunnar eða aðrar eignir. Vegna eðlis þeirrar starfsemi sem stefnandi sinni og lýsandi eðlis firmaheitis stefnda sé ótvírætt að viðskiptavinir stefnanda muni telja að stefndi sé tengdur honum með einhverjum hætti. Ljóst sé því að þar sem bæði merkjalíking og þjónustulíking sé fyrir hendi sé skilyrði um ruglingshættu skv. 4. gr. laga nr. 45/1997 uppfyllt. Nafnið BAKKAVÖR sé ekki algengt í íslensku máli og sé það sem teljist vera sterkt merki í skilningi vörumerkjaréttar. Slík vörumerki hafi aukið aðgreiningarhæfi en við mat á ruglingshættu séu meiri líkur en ella til þess að viðskiptavinir ruglist á slíkum nöfnum heldur en þegar um almenn orð sé að ræða.

Þá byggi stefnandi kröfur sínar einnig á 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðar. Það blasi við að vegna mikillar merkja- og þjónustulíkingar milli firmanafns stefnda annars vegar og firmanafns og vörumerkis stefnanda hins vegar sé veruleg hættu á því að neytendur og viðskiptavinir muni tengja stefnanda og stefnda við hvorn annan. Þar sem stefnandi hafi hafid notkun á merkinu á undan stefnda og hafi þar að auki náð mjög góðri markaðsfestu er stefndi hafi með ólögum hætti byrjað að hagnýta sér áralanga vinnu stefnanda sem hafi náð að byggja upp framúrskarandi orðspor og viðskiptavild.

Samkvæmt 6. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994 segi að um heiti á einkahlutafélagi skuli fara samkvæmt ákvæðum firmalaga. Í 10. gr. firmalaga nr. 42/1903 segi að í firma megi ekki nefna fyrirtæki er ekki standi í sambandi við atvinnuna. Ljóst þygi að með því að hafa notað heiti stefnanda hafi stefndi einnig brotið gegn 10. gr. firmalaga nr. 42/1903.

Meginreglan, sem liggir til grundvallar öllum tilvitnuðum ákvæðum, sé sú að sá sem fyrstur skrái eða noti ákveðið firmaheiti eða vörumerki öðlist einkarétt til notkunar á því. Grunnrökin á bak við þá hugsun að veita tilteknum aðila einkarétt til notkunar á tilteknu auðkenni sé að gera neytendum og viðskiptavinum kleift að aðgreina fyrirtæki hvort frá öðru. Viðskiptavinir tengi ákveðið auðkenni við fyrirtæki og á grundvelli reynslu þeirra af viðskiptum við fyrirtækið taki þeir ákvörðun um hvort þeir vilji eiga frekari viðskipti eða ekki.

Uppbygging fyrirtækis sé kostnaðarsöm og oft liggir mikil vinna á bak við vel þekkt vörumerki. Markmiðið með framangreindum reglum sé einnig að tryggja að viðkomandi muni geta hagnast á þeirri vinnu og þurfi ekki að sæta því að aðrir,

svokallaðir laumufarþegar eða „free riders”, geti hagnýtt sér alla þá vinnu og það fjármagn sem notað hafi verið til að byggja upp fyrirtæki.

Stefnandi hafi á tuttugu árum byggt upp mjög öflugt alþjóðlegt fyrirtæki og hafi hann verið leiðandi í útrás íslenskra fyrirtækja á síðustu misserum. Auk þess að selja og framleiða margskonar matvörur sé stór hluti af starfseminni í dag margskonar fjárfestingarstarfsemi. Útilokað sé að stefnda hafi dulist að stefnandi sé réttur eigandi að vörumerkinu BAKKAVÖR.

Stefnandi hafi lagt töluvert fjármagn í starfsemi sína og hafi náð góðu orðspori með vörumerkinu BAKKAVÖR og því hafi hann óumdeilanlega lögvarða hagsmuni af því að krefjast þess að stefndi afmái úr fyrirtækja- og hlutafélagaskrá firmanafn sitt, sbr. 10. gr. laga nr. 42/1903. Þar að auki hafi hann heimild til þess að krefjast þess að notkun stefnda á vörumerkinu BAKKAVÖR verði bönnuð með dómi, sbr. 1. mgr. 41. gr. laga nr. 45/1997.

Stefnandi vísar til ákvæða vörumerkjalaga, nr. 45/1997, sérstaklega 3. gr., 4. gr., 7. gr. og 41. gr., firmalaga nr. 42/1903, sérstaklega 10. gr. laganna og 6. gr. a í Parísarsamningum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Þá vísar stefnandi einnig til ákvæða laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaða, einkum 5. og 12. gr. laganna. Jafnframt vísar stefnandi til grundvallarreglna í hugverkarétti. Um dagsektir vísar stefnandi til 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Um málskostnað er vísað til 129. gr. og 130. gr. laganna og um varnarþing er vísað til 32. gr. laganna. Um viðurkenningarkröfu er vísað til 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991.

### **Málsástæður og lagarök stefnda.**

Af hálfu stefnda er á því byggt að hann sé löglega stofnað og skráð félag í opinberri skrá, hlutafélagaskrá, og hafi borið nafnið án athugasemda í 18 mánuði áður en stefnandi hafi gert kröfu þá sem mál þetta sé sprottið af. Félagið sé því lögmætur eigandi nafnsins Eignarhaldsfélagið Bakkavör ehf.

Af hálfu stefnda sé því alfarið hafnað að skráning á nafni hans hafi brotið í bága við rétt stefnanda. Stefnandi hafi starfað á gjörólíku sviði og hvergi nærri tengst eignarhaldi eða skyldri starfsemi þegar stefndi hafi verið stofnaður. Stofnandi stefnda hafi ákveðið nafnið í góðri trú og ekki sætt athugasemdum í hlutafélagaskrá. Starfsemi eigenda stefnda hafi fyrst verið í Vesturvör og flutt þaðan á Bakkabraut. Þannig hafi hugmyndin orðið til að nefna félagið Eignarhaldsfélagið Bakkavör ehf. Skráning lögheimilis stefnda í dag breyti hér engu um. Með engu móti hafi stofnandi stefnda haft í huga að brjóta á rétti annarra með nafngiftinni. Reyndar hafi honum ekki dottið stefnandi í hug við stofnun stefnda.

Stefnandi beri heitið Bakkavör Group hf. og sé tilgangur félagsins skráður þannig að eiga og reka fyrirtæki sem hafi með höndum framleiðslu, sölu og dreifingu á matvælum og annan skyldan atvinnurekstur. Ennfremur rekstur fasteigna og allt annað sem eðlilegt sé að félagið hafi með höndum. Skráning í íslenska atvinnugreinaflokkun sé 15890 sem standi fyrir annan ótalinn matvælaíðnað. Bakkavör Group hf. eigi skráð vörumerkið BAKKAVÖR, skráning

nr. 1663/1997 fyrir eftirtaldar vörur í flokki nr. 29: fiskur, fiskafurðir, lagmeti, yrjur, kjöt; kjötafurðir, yrjur.

Telji einhver rétti sínum hallað með skráningu í hlutafélagaskrá þá geti hann borið málið undir dómstóla, enda sé mál höfðað innan sex mánaða frá því að tilkynning var birt í Lögbirtingablaði, sbr. 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994. Í því sambandi þyki og rétt að vísa til dóms Hæstaréttar Íslands frá 19. nóvember 1998 í máli nr. 136/1998. Í málinu hafi þess verið krafist að tiltekið nafn væri fellt úr firmaheiti félags og nafnið afmáð úr hlutafélagaskrá þar sem annar aðili hafi átt vörumerkjarétt til nafnsins og hafði stofnað til hans áður. Þessum kröfum hafi verið hafnað þar sem þessi krafa hafi komið fram að liðnum sex mánaða frestinum sem kveðið sé á um hlutafélagalögum. Umrætt dómsmál og mál það sem hér sé til umfjöllunar séu algjörlega sambærileg að þessu leyti.

Eins og fram hafi komið hafi hið stefnda félag verið skráð í hlutafélagaskrá 19. október 2004 og skráningin birt í Lögbirtingablaði 28. janúar 2005. Það hafi ekki verið fyrr en með bréfi stefnanda 21. apríl 2006 að gerð hafi verið athugasemd við nafn stefnda og því haldið fram að það bryti í bága við vörumerkjarétt stefnanda. Fyrir liggja skýrt og ótvírætt ákvæði 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 að telji aðili rétti sínum hallað með skráningu í hlutafélagaskrá beri honum að höfða mál innan sex mánaða frá birtingu skráningar í Lögbirtingablaði. Það hafi stefnandi ekki gert og hafi umræddur frestur verið löngu liðinn þegar stefnandi hafi gert athugasemd við að nafn stefnda bryti í bága við vörumerkjarétt stefnanda. Hafi stefnandi því fyrirgert rétti sínum til að krefjast þess að firmanafn verði afmáð úr hlutafélagaskrá og stefnda bannað að nota nafn sitt. Þá liggja fyrir fordæmi Hæstaréttar um túlkun tilvitnaðs lagaákvæðis í sambærilegu máli. Þegar af þessari ástæðu beri að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda.

Það skuli þó tekið fram að ekki sé ruglingshætta á milli aðila þessa máls vegna notkunar nafnsins Bakkavör þar sem starfsemi stefnda snúi að útleigu atvinnuhúsnæðis en vörumerki stefnanda, BAKKAÖR, sé skráð í flokki 29, eins og áður hafi komið fram. Stefnandi telji að með notkun nafnsins hafi vörumerkjaréttur hans verið rýmkaður. Því sé mótmælt sem ósönnuðu. Stefndi mótmæli því að máli skipti við úrlausn málsins hvort stefnandi sé í dag þekkt fyrir annað en þá starfsemi sem um árábil hafi verið eina starfsemi hans. Engin tilraun hafi verið til þess gerð í stefnu eða öðrum framlögðum dómskjölum að sýna fram á útvíkkun vörumerkisins frá skráningu þess. Þvert á móti vísi öll framlögð gögn til upphaflegrar starfsemi stefnanda. Vörumerkið BAKKAVÖR sé þekkt fyrir vinnslu og sölu á fiskréttum og matvælum og verði að telja mjög ólíklegt að almenningur tengi leigu á fasteignum við vörumerki stefnanda. Hafi stefnandi viljað víkka út vörumerkjarétt sinn hafi honum verið í lófa lagið að gera slíkt með viðbótarskráningu eða breytingu í vörumerkjaskrá. Vörumerki stefnanda BAKKAVÖR sé orð- og myndmerki, sbr. dskj. nr. 19 og sé það því ekki eingöngu sem orðmerki og byggist vörumerkið því ekki eingöngu á orðinu Bakkavör. Stefndi noti ávallt nafn sitt sem Eignarhaldsfélagið Bakkavör ehf. og sé því ekki ruglingshætta á því og vörumerki stefnanda.

Veiting einkaréttar á notkun nafns takmarki rétt annarra til athafnafrelsis á sviði viðskipta. Af þeirri ástæðu sé skráningu vörumerkis skipt upp í 45 flokka sem eigi að afmarka það svið sem vörumerki sé notað á. Þá sé einnig í 25. gr. vöru merkjalaga lögð skylda á eigendur að nota merki sitt á því sviði, þ.e. fyrir þá

þjónustu eða vöru sem merkið nái til. Verði því að gera þá kröfu að slík réttindi séu skýr og ótvíræð, en svo geti ekki talist í þessu máli. Því sé mótmælt að vörumerkið BAKKAVÖR teljist svo þekkt á Íslandi að það nái til hvers kyns starfsemi. Bent skuli á að orðið „bakkavör“ sé orð og staðarheiti í íslensku máli. Sem dæmi megi nefna að það fyrirfinnist gata eða staður með því heiti á Seltjarnarnesi.

Stefnandi vísi í stefnu til 6. gr. Parísarsamningsins. Um sé að ræða alþjóða samning sem skuldbindandi sé fyrir aðildarríki hans, en ekki verði séð að einstaklingar eða lögaðilar geti beint borið fyrir sig ákvæði hans í dómsmáli. Þá skuli bent á að tilvitnuð ákvæði varði ógildingu á skráðu vörumerki eða bann við notkun vörumerkis. Í þessu máli sé hins vegar um að ræða firmanafn stefnda. Þá sé skilyrt í ákvæðinu að um sams konar eða svipaða vöru sé að ræða sem ekki eigi við í þessu tilviki.

Stefndi vísar um kröfur og málsástæður til laga um einkahlutafélög, nr. 138/1994, vörumerkjalög, nr. 45/1997 og varðandi málskostnað til 129. - 131. gr. laga nr. 91/1991. Þá er vísað til laga nr. 50/1998 um virðisaukaskatt.

#### *Niðurstaða:*

Óumdeilt er í málinu að stefnandi nýtur skráningar á vörumerkinu Bakkavör. Hefur stefndi hvorki dregið í efa að hann hafi notað vörumerkið frá árinu 1986, né að hann hafi skráð vörumerkið á árinu 1997, sbr. vörumerkjaskráning nr. 1663/1997. Þá er ekki dregið í efa að stefnandi hafi vörumerkið skráð alþjóðlega, sbr. vörumerkjaskráning nr. 702742.

Stefnandi hefur í máli þessu gert tvíþættar dómkröfur. Annars vegar að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota heitið Bakkavör í atvinnu starfsemi sinni, hvort sem er á bréfháttum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt. Hins vegar að stefnda verði með dómi að viðlögðum dagsektum gert að afmá skráningu á heitinu Bakkavör hjá hlutafélagaskrá.

Með dómi Hæstaréttar Íslands í málinu nr. 136/1998, sem upp var kveðinn 19. nóvember 1998, var dæmt um kröfu þess efnis að einkahlutafélagi væri skylt að viðlögðum dagsektum að fella niður úr firmaheiti sínu tiltekið nafn og afmá það úr hlutafélagaskrá. Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að hvorki hefði sá er kröfuna hafði uppi, né fyrri eigandi hins tiltekna vörumerkis, gert reka að því að höfða mál til að fá hnekk skráningu á firmaheiti einkahlutafélagsins innan þess sex mánaða frests, sem um ræddi í 6. mgr. 148. gr. þágildandi laga nr. 32/1978 um hlutafélög, heldur hafi það fyrst verið gert með birtingu stefnu í málinu. Þegar af þeirri ástæðu yrði einkahlutafélagið sýknað af kröfum stefnanda. Með dómi þessum liggur fyrir skýrt fordæmi Hæstaréttar um að til þess að unnt sé að hafa uppi kröfu þess efnis að firmanafn verði afmáð úr hlutafélagaskrá, verði að hafa uppi kröfu þess efnis innan sex mánaða frá því tilkynning var birt í Lögbirtingablaði, sbr. nú 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994. Fyrir liggur á dskj. nr. 24 auglýsing þar sem grein var gerð fyrir stofnun stefnda í Lögbirtingablaði 28. janúar 2005. Þá liggur ekki annað fyrir í málinu en að stefnandi hafi fyrst í bréfi 21. apríl 2006 haft uppi mótmæli gagnvart notum stefnda á firmanafninu. Var þá löngu liðinn umræddur sex mánaða frestur sem hann hafði til að hafa uppi kröfuna. Af þeirri ástæðu er stefnanda ekki nú unnt

að hafa uppi kröfu þess efnis að stefnda verði með dómi gert að afmá skráningu á firmanafni sínu úr hlutafélagaskrá. Þar sem slík niðurstaða er forsenda þess að unnt sé að verða við öðrum dómkröfum stefnanda verður stefndi sýknaður af öllum kröfum stefnanda. Breyta málsástæður stefnanda á öðrum grundvelli engu hér um.

Í samræmi við niðurstöðu málsins greiði stefnandi stefnda 300.000 krónur í málskostnað.

Af hálfu stefnanda flutti málið Árni Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður, en af hálfu stefnda Ragnheiður M. Ólafsdóttir héraðsdómslögmaður.

Dóminn kveður upp Símon Sigvaldason héraðsdómari.

**D Ó**

**m s o r ð:**

Stefndi, Eignarhaldsfélagið Bakkavör ehf., er sýknað af kröfum stefnanda, Bakkavarar Group hf.

Stefnandi greiði stefnda 300.000 krónur í málskostnað.

Símon Sigvaldason.