

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 7. maí 2010 í máli nr. E-27/2010:

Samband garðyrkjubænda

(Áslaug Björgvinsdóttir hdl.)

gegn

Matfugli ehf.

(Guðbjörg Benjamínsdóttir hdl.)

Mál þetta, sem var dómtekið 3. maí sl., er höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur af Sambandi garðyrkjubænda, Bændahöllinni við Hagatorg, Reykjavík á hendur Matfugli ehf., Sundagörðum 10, Reykjavík, með stefnu birtri 6. janúar 2010.

Dómkröfur stefnanda eru eftirfarandi:

1. Að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota auðkenni í atvinnustarfsemi sinni sem er þunn lárétt rönd og samanstendur af tveimur bláum flötum, með tveimur litlum hvítum dálkum fyrir miðju og einum rauðum dálki sem kemur inn á milli hinna hvítu dálka og er ruglingslega líkt vörumerkjaskráningu nr. 820/2006 og félagamerkjaskráningu nr. 874/2007, hvort sem er á bréfhausum, umbúðum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt.
2. Að stefnda, verði með dómi gert skylt að eyða öllum umbúðum, öllu kynningarefni og afmá öll gögn sem stefndi hefur þegar látið útbúa og sýna þunna lárétta rönd sem samanstendur af tveimur bláum flötum, með tveimur litlum hvítum dálkum fyrir miðju og einum rauðum dálki á milli hvítu dálkanna, að viðlögðum 100.000 króna dagsektum er renni til stefnanda og verði fullnægingarfrestur skyldunnar 15 dagar frá uppkvaðningu dóms.
3. Að stefnda verði gert að greiða stefnanda málskostnað.

Dómkröfur stefnda eru eftirfarandi:

Stefndi gerir þær dómkröfur að félagið verði sýknað af öllum kröfum stefnanda. Þá er þess krafist að stefnandi verði dæmdur til greiðslu málskostnaðar stefnda að skaðlausu.

Málavextir

Stefnandi er hagsmunafélag framleiðenda garðyrkjuafurða. Fjögur félög eru aðilar að stefnanda, þ.e. félag blómaframleiðenda, félag garðplöntuframleiðenda, félag grænmetisframleiðenda og landssamband kartöflubænda. Stefndi er matvælafyrirtæki og selur m.a. kjúklinga.

Á árunum 2001-2002 ákvað stefnandi að láta hanna auðkenni til þess að nota í starfsemi garðyrkjuframleiðenda. Niðurstaðan var sú að taka upp notkun á auðkenni, mynd sem er þunn rönd og inniheldur sömu liti og íslenski fáninn og hefur verið kallað „Fánaröndin“.

Hinn 17. maí 2006 lagði stefnandi fram umsókn um skráningu á vörumerki til Einkaleyfastofu. Skráningin var samþykkt og skráð 6. september s.á, birt í Einkaleyfatíðindum 15. september 2006 og gildir til 6. september 2016. Er skráningin númer 820/2006 og er skráð í flokka 29-31.

Hinn 6. júní 2007 sótti stefnandi um skráningu á sama merki sem félagamerki. Skráningin var skráð 4. ágúst s.á., birt í Einkaleyfatíðindum 16. júlí 2007 og gildir til 4. júlí 2017. Er skráningin númer 874/2007 og skráð í vöru- og þjónustuflokka nr. 3, 5, 29-35, 41, 43-44.

Vörumerkið stefnanda er myndmerki sem inniheldur íslensku fánalitina. Merkið er þunn lárétt rönd sem samanstendur úr fimm hlutum. Fyrsti hlutinn og um leið sá stærsti, ef talið er frá vinstri, er blár á litinn. Síðan koma tvær þunnar hvítar línur en á milli þeirra er rauður dálkur. Fimmti og síðasti hluti merkisins er síðan blár. Vörumerki stefnanda lítur út með eftirfarandi hætti.



Merki stefnda er þunn lóðrétt rönd, með tveimur bláum flötum, tveimur þunnum hvítum línunum sem eru hvor sínun megin við einn rauðan flöt, þar sem annar er umtalsvert stærri. Merkið er eftirfarandi:



Hinn 3. júní 2009 sendi Árnason Faktor ehf., f.h. stefnanda, stefnda bréf, þar sem þess var krafist að stefndi léti af ætlaðri óheimilli notkun tákns sem væri ruglingslega líkt vörumerki stefnanda.

Hinn 5. júní 2009 hafnaði stefndi kröfunni. Stefndi tók fram að formið á merkjunum væri allt annars eðlis og því væri ekki ruglingshætta fyrir hendi og stefnanda tilkynnt að hann myndi ekki hætta notkun vörumerkisins.

Hinn 3. júlí 2009 sendi stefnandi aftur bréf, þar sem fyrri kröfur voru ítrekaðar. Var áréttað að krafa stefnanda fæli ekki í sér kröfu um að stefnda væri bannað að nota íslensku fánalitina heldur krafa um að stefndi léti af notkun á merki sem var með sömu litum og í sama formi og skráð vörumerki stefnanda. Þannig væri það heildarmynd þess merkis sem stefndi notaði sem fæli í sér ruglingshættu við vörumerki stefnanda og því væri notkun stefnda brot á vörumerkjarétti stefnanda, sbr. 4. gr. laga um vörumerki. Krafdist stefnandi þess að stefndi undirritaði yfirlýsingu þess efnis að hann hætti notkun á vörumerki stefnanda og merkjum sem væru ruglingslega lík því.

Hinn 21. ágúst 2009 ítrekaði stefndi fyrri skoðun sína að ekki væri ruglingshætta og neitaði að verða við kröfum stefnanda.

Stefnandi hefur nú höfðað mál til viðurkenningar á því að stefnda sé óheimilt að nota fánarönd á vörum sínum.

Málsástæður og lagarök stefnanda

Í fyrsta lagi byggir stefnandi á því að notkun stefnda á hinu umdeilda merki feli í sér ruglingshættu við vörumerkjaskráningu nr. 820/2006 og félagamerki nr. 874/2007 og sé því brot á vörumerkjarétti stefnanda. Vörumerkjalog nr. 45/1997 mæla fyrir um stofnun vörumerkjaréttar og hvað felist í slíkum rétti. Ákvæði laga um félagamerki nr. 155/2002 vísa til ákvæða laga um vörumerki um inntak réttarverndar félagamerkja, sbr. 2. gr. laga um félagamerki.

Stofnun vörumerkjaréttar getur 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 hefur notað vörumerkið frá árinu 2003 og skráði hann það árið 2006, sbr. vörumerkjaskráning 820/2006. Stefnandi hefur því sannanlega bæði notað og skráð vörumerki sitt áður en stefndi hóf notkun á hinu umdeildu mynd og nýtur því betri réttar skv. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Með notkun á vörumerkinu, hvort sem það er vegna notkunar aðildarféлага eða stefnanda sjálfs, þá hefur stefnandi aukið sérkenni vörumerkisins. Eins og þegar hefur verið fjallað um þá þekkir meirihluti Íslendinga vörumerkið og þannig hefur það öðlast aukið sérkenni í huga neytenda.

Rétturinn til vörumerkis veitir eiganda þess heimild til að banna öðrum að nota það og önnur lík tákni í atvinnustarfsemi sé hætt við ruglingi með merkjunum og þeirri þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Er þannig ekki áskilið að vörumerki séu nákvæmlega eins heldur nægir að heildarmynd vörumerkjanna sé með þeim hætti að neytendur geti ruglast og talið að viðskiptaleg tengsl séu á milli þeirrar vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Mat á því hvort ruglingshætta skv. 4. gr. sé á milli tveggja vörumerkja felur í sér tvíþætta greiningu. Annars vegar er greint hvort það sé til staðar sjón- og hljóðlíking (merkjalíking) og hins vegar hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé fyrir hendi. Niðurstaða um það hvort ruglingshætta sé til staðar ræðst af heildarmati á þessum þáttum en því meiri sem líking er á milli merkja má gera minni kröfur til vöru- og/eða þjónustulíkingar. Þegar litið er til þess hvort merkjalíking er fyrir hendi er almennt skoðað hvaða atriði hafa mest sérkenni í viðkomandi merki, og sjónum er beint að þeim hluta merkisins sem hefur hvað mest áhrif. Þegar tvö vörumerki hafa að geyma sömu sérkennandi þætti þá eru auknar líkur á ruglingshættu.

Þegar vörumerki stefnanda er borið saman við þá mynd sem stefndi notar á umbúðum sínum þá blasir við að merkjalíking er fyrir hendi. Í hljóðlíkingu felst að framburður viðkomandi merkja er ruglingslega líkur en í þessu tilfelli er um að ræða mynd sem inniheldur engin orð eða stafi; þess vegna getur hljóðlíking ekki komið til skoðunar.

Þegar litið er til þeirra mynda sem um er deilt þá er ljóst á myndirnar hafa marga sameiginlega eiginleika. Í fyrsta lagi eru báðar myndirnar með sama formi, þ.e. lárétta bláa rönd. Stærð randarinnar hefur enga þýðingu þar sem augljóst er að raunveruleg stærð vörumerkis fer eftir því í hvaða samhengi það er notað, þ.e. stærð umbúða, kynningar o.s.frv. Þá skynja neytendur ekki vörumerki út frá stærð þess heldur heildarmynd enda væri það fráleit niðurstaða ef aðili gæti tekið vörumerki þriðja manns og eingöngu breytt stærð þess.

Þá liggur fyrir að bæði merkin innihalda sömu liti, bláan, hvítan og rauðan. Um þetta er enginn ágreiningur. Blái liturinn hefur mest vægi enda er stærstur hluti merkisins í bláum lit. Í báðum merkjunum kemur fram ein rauð lína sem er mitt á milli tveggja mjórra hvítra lína. Í báðum tilfellum eru bláu fletirnir misstórir. Sá blái flötur sem er minni er í báðum tilfellum rétt rúmlega lengri en sá rauði og hvítu fletirnir samanlagt. Stærri blái flöturinn er í báðum tilfellum meira en helmingur myndarinnar. Þegar allir þessir þættir eru metnir heildstætt blasir við að það er veruleg hætta á því að neytendur líti svo á að auðkennin séu eitt og hið sama og geti þannig ruglast á þeim. Ber í þessu sambandi að hafa í huga að neytendur hafa sjaldnast bæði vörumerkin fyrir framan sig á sama tíma og hafa ekki í huga sínum nákvæma mynd af viðkomandi vörumerki. Þess vegna koma nákvæm smáatriði hvers vörumerkis ekki til skoðunar, svo sem það hvort tiltekin lína á öðru merkinu sé t.d. 5% breiðari eða 10 millimetrum lengra til hægri/vinstri. Það er hins vegar heildarmyndin, eins og neytendur skynja hana, sem er ákvarðandi atriði við mat á ruglingshættu. Þannig er það ljóst að merkjalíking er bersýnilega fyrir hendi.

Næsta skref er þá að meta hvort vöru- og þjónustulíking er fyrir hendi. Í því felst að merki séu notað fyrir svipaðar vörur, en ekki er skilyrði að þær séu eins. Sambærilegum vörum er skipað í tiltekna flokka í samræmi við auglýsingu um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, nr. 100/2007. Almennt er litið svo á að vörur eða þjónusta sem er skipað í sama flokk séu sambærilegar í þessum skilningi en einnig getur verið ruglingshætta á milli flokka.

Stefndi notar myndina sem um er deilt á umbúðir fyrir kjúklingabringur: Er merkið því notað þar fyrir landbúnaðarafurð eða kjöt. Slíkar vörur myndu almennt falla í

flokka 29 og 31, sem eru flokkar fyrir kjöt og landbúnaðarafurðir. Bæði vöru- og félagamerkjaskráning stefnanda eru skráðar í flokka 29 og 31, en undir þá flokka falla kjöt og landbúnaðarafurðir. Þá liggur fyrir að stefnandi hefur notað vörumerkið sem auðkenni fyrir landbúnaðarafurðir og því þykir einsýnt að ruglingshætta er fyrir hendi hvað varðar vöru- og þjónustulíkingu enda eru báðir aðilar virkir á matvælamarkaði.

Þegar litið er til þess hve heildarmynd merkjanna er lík og einnig að merkin eru notuð fyrir sambærilegar vörur þá er augljóst að veruleg ruglingshætta er fyrir hendi. Felur notkun stefnda því í sér brot á féлага- og vörumerkjarétti stefnanda og ber því að meina stefnda að nota myndina sem um er deilt.

Rétt er að áréttta að í kröfu stefnanda felst ekki að hann krefjist þess að stefnda sé óheimilt að nota íslensku fánalitina til þess að kynna vörur sínar. Krafa stefnanda lýtur að því að stefndi hefur notað ákveðið form og liti í tiltekinni samsetningu sem er ruglingslega líkt skráðu vöru- og félagamerki stefnanda. Þannig er notkun stefnda brot á féлага- og vörumerkjarétti stefnanda. Þannig er stefnda í lófa lagið að breyta forminu á myndinni þannig að tryggt sé að engin ruglingshætta sé fyrir hendi.

Í öðru lagi byggir stefnandi á því að notkun stefnda á merkinu sé brot á rétti stefnanda skv. 2. mgr. 4. gr. laga um vörumerki sem veitir eiganda vel þekktis vörumerkis aukna vernd þar sem eigandi slíks vörumerkis getur 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 þekktu merkis. Þessi regla kallast almennt Kodakreglan en í henni felst aukin vernd fyrir handhafa vörumerkis, sem hefur náð góðri markaðsfestu á Íslandi, gagnvart notkun annarra á sama merki jafnvel þótt ekki sé um sömu vöru eða þjónustu að ræða. Þegar hefur verið fjallað um ruglingshættu og skal vísað til þeirrar umfjöllunar. Vörumerki stefnanda er vel þekkt vörumerki í skilningi 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 og nýtur mikillar velvildar meðal neytenda.

Í Parísarsamningnum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (e. Paris Convention for the Protection of Industrial Property) er kveðið á um í grein 6 a að samningsaðilar skuli tryggja að stjórnvöld ógildi eða banni notkun vörumerkis sem er ruglingslega líkt öðru vel þekktu vörumerki. Eigandi vörumerkis skal hafa a.m.k. fimm ár til þess að krefjast ógildingar á slíkri skráningu. Með lögum nr. 45/1997 var þetta ákvæði fest í lög, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna.

Í málinu liggur fyrir könnun er sýnir að auðkenni stefnanda er mjög vel þekkt og þekkja rúmlega 90% aðspurðra vörumerkið sem auðkenni fyrir íslenskt grænmeti. Þegar slíkur fjöldi þekkir vörumerkið felur það óumdeilanlega í sér að það sé „vel þekkt“. Dæmi um vörumerki sem ná slíkum hæðum eru þekktustu vörumerki heimsins eins og *Coca-Cola*, *McDonalds*, *Adidas*, o.s.frv.

Í þriðja lagi byggir stefnandi kröfur sínar á 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Það blasir við að vegna mikillar merkja- og þjónustulíkingar, milli firmanafns stefnda annars vegar og firmanafns og vörumerkis stefnanda hins vegar, er veruleg hættu á því að neytendur og viðskiptavinir muni tengja stefnda og stefnda hvorn við annan. Þar sem

vörumerkja- og félagamerkjaskráningar stefnanda tóku gildi áður en stefndi hóf notkun á merkinu er stefndi með ólögmatum hætti að hagnýta sér áralanga vinnu stefnanda sem hefur náð að byggja upp framúrskarandi orðspor og viðskiptavild.

Meginreglan sem liggur til grundvallar öllum framangreindum lagaákvæðum er að sá sem fyrstur skráir eða notar ákveðið firmaauðkenni eða vörumerki, öðlast einkarétt til notkunar á því. Grunnrökin á bak við þá hugsun að veita tilteknum aðila einkarétt til notkunar á tilteknu auðkenni er að gera neytendum og viðskiptavinum kleift að greina fyrirtæki hvert frá öðru. Viðskiptavinir tengja ákveðið auðkenni við fyrirtæki og á grundvelli reynslu þeirra af viðskiptum við fyrirtækið taka þeir ákvörðun hvort þeir vilji eiga í frekari viðskiptum eða ekki. Enn fremur felst í þessari reglu að eigandi vörumerkis verður að tryggja að þriðji aðili noti ekki vörumerkið til þess að selja vöru sem getur rýrt verðmæti vörumerkisins. Því er mikilvægt að óviðkomandi sé bannað að nota vörumerki í eigu annars aðila þar sem þeir geta með auðveldum hætti annað hvort spilt verðmæti vörumerkisins eða hagnýtt sér orðspor þess með óheimilum hætti í því skyni að kynna eigin vöru. Stefnandi þessa máls getur ekki með nokkru móti unað við að óviðkomandi þriðji aðili noti það vörumerki sem hann og samningsaðilar hans hafa lagt mikla vinni í að byggja upp og vernda.

Stefnandi hefur í fjölda ára byggt upp mjög öflugt og vel þekkt vörumerki sem neytendur skynja sem auðkenni fyrir hreinleika og gæði. Til þess að fá heimild til þess að nota vörumerkið þá verður viðkomandi að standast strangar gæðakröfur. Stefnandi er ekki aðili að stefnanda og hefur ekki heldur gert neinn samning um notkun vörumerkisins. Því er um óheimila notkun að ræða.

Uppbygging fyrirtækis er kostnaðarsöm og oft liggur mikil vinna að baki vel þekktu vörumerki. Markmiðið með framangreindum reglum er einnig að tryggja að viðkomandi geti 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 hefur verið til að byggja upp fyrirtækið.

Stefnandi hefur lagt töluvert fjármagn í kynningu á vörumerkinu, eins og þegar hefur verið fjallað um, og hefur skapað sér einstakt orðspor. Það er með öllu ólíðandi að stefndi hagnýti sér það fjármagn sem stefnandi og samningsaðilar hans hafa lagt í markaðssetningu á vörumerkinu. Með því að taka vörumerki stefnanda og nota það svo til óbreytt er stefndi klárlega að brjóta gegn vörumerkjarétti stefnanda. Þessi háttsemi stefnda veldur stefnanda umtalsverðu tjóni þar sem hann bæði rýrir verðmæti vörumerkis stefnanda og notar raunverulega þá vinnu sem stefnandi hefur lagt í vörumerkið án þess að greiða krónu fyrir. Stefnandi hefur gert samninga sem heimila þriðja aðila notkun á vörumerkinu en stefndi notar vörumerkið án nokkurs slíks samnings. Þannig hefur félagið ekki gengist undir þær skyldur sem fylgja því að nota vörumerkið og eðli málsins samkvæmt á stefndi ekki rétt á því að nota vörumerkið nema skrifa undir samkomulag um notkun þess. Því hefur stefnandi óumdeilanlega lögvarða hagsmuni af því að krefjast þess að stefndi láti af notkun vörumerkisins „Fánaröndin“ þar sem ruglingshætta er við vörumerki stefnanda. Þar að auki hefur hann heimild til þess að krefjast þess að notkun stefnda á hinu umdeilda myndmerki verði bönnuð með dómi, sbr. 1. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997. Kröfu sína um að stefnda verði gert að eyða öllu efni sem sýnir myndmerkið er byggð á 44. gr. laga um vörumerki.

Um lagarök vísar stefnandi til ákvæða vörumerkjalaga nr. 45/1997, sérstaklega 2.-5. gr., 7. gr. og 42-44. gr. Einnig er vísað til ákvæða laga um félagamerki nr. 155/2002, einkum 2. og 7. gr. Þá vísar stefnandi einnig til ákvæða laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 5. og 15. gr. a laganna. Jafnframt vísar stefnandi til grundvallarreglna í hugverkarétti.

Um dagsektir er vísað til 114. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, um málskostnað er vísað til 129. og 130. gr. sömu laga og um varnarþing er vísað til 32. gr. laganna. Um viðurkenningarkröfu er vísað til 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 og 1. mgr. 42. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Málsástæður og lagarök stefnda

Stefndi hafnar því með öllu að vörumerkin séu eins eða lík, og þar með hætta á ruglingi í skilningi 2. töluliðs 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Er notkun stefnda á merki sínu því ekki heimildarlaus í skilningi ákvæðis 1. mgr. 4. gr. laganna.

Stefndi vekur athygli á því að vörumerki stefnanda byggir á íslensku fánalitunum. Stefnandi hefur ekki og getur ekki haft einkarétt á notkun þeirra lita sem er að finna í íslenska fánanum. Þá er umrædd „rönd“ í merki stefnda í allt öðrum hlutföllum en „röndin“ í merki stefnanda. Þannig er umrædd „rönd“ (blá), tæplega helmingi grennri en „rönd“ stefnanda og tæplega helmingi lengri en „rönd“ stefnanda. Þá er rauði hlutinn í „röndinni“ nær vinstri enda merkisins á meðan rauði hlutinn er á hægri enda „randarinnar“ í merki stefnanda. Ennfremur er rauði hlutinn í merki stefnda u.þ.b. helmingi breiðari en í merki stefnanda og sama á við um hvíta hlutann í merkinu. Er því augljóslega um allt annað merki að ræða enda þótt þau hafi bæði tilvísan til íslensku fánalitanna. Sú staðreynd hefur ekki áhrif að lögum enda nýtur stefnandi ekki einkaréttar til að nota merki sem hefur slíka tilvísan en slíkt merki telja marga tugi ef ekki mörg hundruð. Aukinheldur er vörumerki stefnda raunverulega þverskurður af íslenska fánanum en vörumerki stefnanda hefur aftur á móti afar ólíka heildarmynd.

Stefndi getur með engu móti fallist á þau sjónarmið stefnanda að munurinn á merkjunum tveimur sé smávægilegur. Sú afstaða fær ekki staðist, enda er munurinn verulegur. Er munurinn augljós þegar merkin sjást hlið við hlið og eru borin saman. Þá ber einnig að nefna að framsetning og notkun merkjanna er gjörólík. Stefnandi notar merki sitt fyrir ofan hvítan og vínrauðan texta á umbúðum fyrir lausfrystar kjúklingabringur. Stefnandi notar merkið hins vegar á hvítum grunni við hliðina á svörtu, bláu eða grænu letri á umbúðum um grænmeti og blóm.

Þá er því mótmælt sem röngu að um sambærilegar vörur sé að ræða. Merki stefnanda hefur eingöngu verið notað í tengslum við íslenskt grænmeti, blóm, plöntur og kartöflur sem falla undir vöruflokka nr. 29 og 31. Þótt alifuglakjöt og grænmeti, blóm, plöntur og kartöflur falli undir landbúnaðarafurðir eru vörurnar ekki sambærilegar og því verður ekki fallist á að um ruglingshættu milli varanna sé að ræða.

Verði fallist á að um ruglingshættu sé að ræða á merkjum stefnda og stefnanda er hætt við því að allar tilvísanir í íslenska fánann verði taldar gagnstæðar einkarétti stefnanda. Ljóst er að hér er um fánalitina að ræða og er þeim vissulega raðað saman í samræmi við útlit íslenska fánans. Vörumerki sem byggja á íslenska fánanum geta því aldrei orðið gerólík.

Því minna sérkenni sem merki hefur, þeim mun meira mega önnur merki líkjast því. Því útvatnaðri sem merki eru við notkun, þeim mun þrengri hlýtur vernd þeirra að vera. Öðrum hlýtur þá að vera meira og minna heimilt að nota svipuð atriði í sínum merkjum og þessi merki geta því verið líkari hvert öðru. Á þetta tvímælalaust við um fánamerki málsaðila.

Í þessu samhengi vísar stefndi til ákvörðunar vörumerkjaskrárritara frá 11. ágúst 1986 þar sem óskað var skráningar á vörumerkinu PRINCE POLO fyrir súkkulaðikex í 30. flokki. Vörumerkið POLO var skráð fyrir ýmsar vörur í þeim flokki, þ.á m. súkkulaðikex. Því var um að ræða líkar eða sömu vörur í skilningi 6. gr. þágildandi vörumerkjalaga. Þótt hluti orðmerkisins PRINCE POLO væri sá sami og í vörumerkinu POLO var ekki talið að um ruglingshættu milli merkjanna væri að ræða.

Jafnframt vísar stefndi til ákvörðunar vörumerkjaskrárritara frá 13. nóvember 1991 þar sem ekki var fallist á ruglingshættu þótt fyrirmynd umræddra merkja væri nákvæmlega sú sama og myndirnar raunverulega algerlega sama eðlis. Myndirnar sýndu báðar matsvein með húfu og ákveðið fingramerki. Í ákvörðuninni kemur fram að varlega verði að fara í að veita eiganda slíkra merkja einkarétt á notkun fyrirmyndar merkisins. Í heildarútliti voru merkin frábrugðin hvort öðru í veigamiklum atriðum. Var ekki talið að hætta væri á að merkjunum væri ruglað saman.

Nákvæmlega sömu sjónarmið eiga við í tilviki stefnanda og stefnda. Í merkjum þeirra beggja er íslenski fáninn fyrirmynd en útfærsla merkjanna er þó gjörólík, og varhugavert væri að veita stefnanda þau völd að öll merki sem líktust íslenska fánanum væru talin andstæð vörumerkjarétti hans. Óeðlilegt er að einn tiltekinn atvinnurekandi geti meinað öðrum algerlega að nota myndir sem eru lýsandi eða til skýringar á eiginleikum vöru og sem aðrir þurfa að nota í viðskiptum sínum. Á þetta við í tilviki stefnda þar sem hann framleiðir og selur íslenskt alifuglakjöt, á sama hátt og stefnandi selur íslenskt grænmeti, blóm og kartöflur. Hlýtur stefndi, á sama hátt og stefnandi, að mega gefa uppruna afurða sinna til kynna á umbúðum þeirra.

Stefndi hafnar tilvísun stefnanda til a-liðs 2. mgr. 15. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, enda er hér ekki um samanburðarauglýsingar að ræða þar sem beint eða óbeint er vísað til keppinautar eða vöru sem keppinautur býður. Stefndi fær ekki séð að neytendur muni tengja lausfrystar kjúklingabringur við vörur sem stefnandi framleiðir, enda um ólíkar vörur að ræða, auk þess sem vörumerki aðilanna eru ólík eins og áður segir.

Stefnandi vísar á bug sjónarmiðum stefnanda um að ruglingshætta sé á merkjunum þegar horft er á þau á hvolfi. Er fjarstæðukennt að unnt sé að byggja vörumerkjarétt á því að menn kunni að horfa á vörur á hvolfi. Á grundvelli sömu röksemda má

halda því fram að stefnandi njóti einnig vörumerkjaréttar ef merki kunni að líkjast ef horft er á merki á hlið, þ.e. liggur á hlið í kæli. Eðli málsins samkvæmt verður að leggja til grundvallar að horft sé á texta eða mynd frá „réttri“ hlið. Með öðrum hætti væri verið að útvíkka vörumerki rétthafa umfram einkarétt hans. Má fullyrða að allur vörumerkjarétturinn færi í uppnám ef unnt yrði að snúa merkjum eða eftir atvikum spegla þau. Kjarni málsins er sá að stefnandi kaus að nota útfærslu af íslenska fánanum í merki sínu og/eða liti hans. Nýtur hann ekki einkaréttar yfir öðrum útfærslum merkisins, hvorki á réttunni, röngunni, speglað eða á hlið.

Þá er ekki fallist á að notkun stefnda á vörumerki sínu hafi í för með sér misnotkun eða að hún rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor vörumerkis stefnanda, verði fallist á að vörumerki stefnanda sé vel þekkt vörumerki. Enn fremur verður ekki fallist á þau sjónarmið stefnanda að réttur hans gangi fyrir rétti stefnda til að nota sitt vörumerki þar sem um eldri rétt sé að ræða í skilningi 1. mgr. 7. gr. laga um vörumerki. Ástæðan er sú að merkin eru ekki sambærileg og engin ruglingshætta fyrir hendi. Hefur nú verið gerð grein fyrir muninum á vörumerkjunum. Þar sem ekki er unnt að villast á vörumerkjunum gengur eldri réttur ekki fyrir yngri.

Með vísan til alls framangreinds ber að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda. Er útilokað að unnt sé að villast á merkjunum og mun stefndi því ekki láta af notkun merkisins. Er þeim staðhæfingum stefnanda, að stefndi hafi klárlega brotið vörumerkjaréttinn, alfarið vísað á bug. Stefndi hafnar því alfarið að um óheimila notkun sé að ræða. Þá er kröfum stefnanda, um að stefnda verði bannað að nota vörumerki sitt og gert að eyða öllu efni sem sýnir myndmerkið, sérstaklega mótmælt. Enn fremur er kröfum stefnanda um 100.000 kr. dagsektir harðlega mótmælt.

Um lagarök vísar stefndi einkum til laga um vörumerki, nr. 45/1997 og laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991. Um málskostnað er vísað til 21. kafla laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, einkum 1. mgr. 130. gr. þeirra.

Niðurstaða

Ágreiningslaust er að stefnandi er eigandi að vörumerki sem skráð er nr. 820/2006 og félagamerki nr. 847/2007 sem lýst er hér að framan í kaflanum um málavexti.

Stefnandi byggir mál sitt aðallega á 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, en þar segir að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki eiganda, ef, í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og, í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Stefnandi kallar vörumerki sitt „Fánaröndina“. Vörumerkið hefur greinilega skírskotun til íslenska fánans. Ætla má að margir framleiðendur vilji einkenna vöru sínu og leggja áherslu á að hún er íslensk. Því er nærtækt að nota tilvísun í íslenska fánann. Íslenski fáninn er sameign þjóðarinnar. Sá er byggir merki sitt á tilvísun í íslenska fánann verður að sæta því að fleiri geri það. Því verður að túlka vörumerki

stefnanda með hliðsjón af þessu.

Þegar meta skal hvort merkin eru lík eða ekki, verður að líta á heildarmynd merkjanna frá réttri hlið. Bæði merkin eru með sömu litum og form þeirra er svipað. Þau vísa í fánann og eðli máls samkvæmt verða því litir og form svipaðir. Þótt merkin séu lík þegar litið er á þau hvort í sínu lagi, þá eru þau að mati dómsins, ekki það lík að hætta sé á að fólk ruglist á þeim. Bláa röndin í merkjunum er mismunandi að breidd og lengd. Rauða röndin er einnig mismunandi að breidd og staðsetning hennar er ekki sú sama á bláu línunni. Sama er að segja um hvítu rendurnar sitt hvorum megin við rauða flötinn. Því verður ekki fallist á að merkin séu svo lík að hægt sé að ruglast á þeim þegar horft er á þau.

Hér skiptir þó aðalmáli að vörumerkið er notað á ólíkum vörum. Annars vegar er um vörumerki á umbúðum fyrir blóm og grænmeti og hins vegar merki sem sett er á umbúðir fyrir kjúklingabringur. Engu skiptir þótt vörur þessar séu flokkaðar í sama flokk samkvæmt auglýsingu nr. 100/2007 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, því að um alls ólíkar vörur er að ræða.

Þótt vörumerki stefnanda sé þekkt hér á landi, þá, eins og áður greinir, byggir það á íslenska fánanum. Ekki er talið að ruglingshætta sé með merkjum málsaðila og um algerlega ólíkar vörutegundir er að ræða. Því á 2. mgr. 4. gr. laga um vörumerki ekki við. Með vísan til framanritaðs á tilvísun til 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 ekki heldur við hér.

Með vísan til þess sem að framan greinir er ekki fallist á að merki stefnda sé ruglingslega líkt vörumerki stefnanda. Því verður stefndi sýknaður af öllum kröfum stefnanda.

Stefnanda ber að greiða stefnda málskostnað svo sem greinir í dómsorði.

Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari kvað upp dóm þennan.

DÓMSORÐ

Stefndi, Matfugl ehf., er sýknaður af kröfum stefnanda, Sambands garðyrkjubænda.

Stefnandi greiði stefnda 500.000 kr. í málskostnað.

Sigrún Guðmundsdóttir.