

Árið 2012, föstudaginn 23. nóvember, var á dómþingi Héraðsdóms Reykjavíkur, í málinu nr. E- 628/2012:

Advance ehf.

gegn

Advania hf.

kveðinn upp svohljóðandi

d ó m u r :

Mál þetta, sem dómtekið var hinn 2. október sl., að lokinni aðalmeðferð, var höfðað fyrir dómþinginu af Advance ehf., Ármúla 18, Reykjavík, á hendur Advania hf., Ármúla 2, Reykjavík, með stefnu áritaðri um birtingu 9. febrúar 2012.

Dómkröfur stefnanda eru þær, að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið Advania í atvinnustarfsemi sinni, sem sé ruglingslega líkt vörumerkjaskráningu stefnanda nr. 802/2009, hvort sem er á bréfháusum, í kynningum, í auglýsingum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt. Þá krefst stefnandi málskostnaðar úr hendi stefnda.

Dómkröfur stefnda eru þær, að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda og stefnandi verði dæmdur til þess að greiða honum málskostnað, að skaðlausu.

Gætt var ákvæða 115. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, áður en dómur var kveðinn upp.

II

Stefnandi er alhliða ráðgjafafyrirtæki sem stofnað var árið 2008. Samkvæmt heimasíðu stefnanda www.advance.is sérhæfir það sig í ráðgjöf varðandi upplýsingatækni, fjármálastarfsemi, fjarskipta- og samgöngustarfsemi, sjávarútveg, verslun og þjónustu, byggingar- og verktakastarfsemi, málm- og

skipasmíðar, orku- og veitustarfsemi og opinbera stjórnsýslu. Kjarnastarfsemi félagsins kveður stefnandi að hafi þó verið ráðgjöf á sviði upplýsingatækni, fjármálastarfsemi og fjarskiptastarfsemi og hafi stærstu viðskiptavinir félagsins verið á þessu sviði.

Á heimasíðu stefnanda segir varðandi ráðgjöf félagsins á sviði upplýsingatækni: „Ráðgjafar Advance hafa reynslu af rekstri upplýsingatæknifyrirtækja og rekstri upplýsingakerfa í flóknu starfsumhverfi, t.d. hjá fjármála- og fjarskiptafyrirtækjum. Einnig hafa þeir reynslu af verkefnastjórnun við þarfagreiningu og innleiðingu upplýsingatæknilausna.“ Í því samhengi bendir stefnandi á að framkvæmdastjóri félagsins sé fyrrum forstjóri Landsíma Íslands hf. og fyrrum framkvæmdastjóri upplýsinga- og tæknisviðs Kaupþings banka hf.

Hinn 2. nóvember 2009 fékk stefnandi skráð vörumerkið Advance. Stefnandi kvað að frá stofnun félagsins hafi nafn þess verið kynnt með stjórnendakynningum og auglýsingum á ýmsum vettvangi, þ.m.t. á mbl.is. Stefnandi telur nafnið hafa ríka skírskotun á þeim markaði þar sem fyrirtækið starfar og sé vel þekkt meðal stjórnenda fyrirtækja á Íslandi.

Stefndi kveður að á síðastliðnum tveimur árum hafi átt sér stað miklar breytingar á starfsemi hans. Félagið hafi sameinast átta öðrum fyrirtækjum innan samstæðu sinnar og sé nú orðið að einu stærsta upplýsingafyrirtæki Norðurlanda með u.þ.b. 1.100 starfsmenn og 20 starfsstöðvar í fjórum löndum. Um 600 manns starfi hjá félaginu hér á landi. Starfsemi stefnda spanni öll svið upplýsingatækni, þ.e. hugbúnað, vélbúnað, hýsingu og rekstrarþjónustu.

Stefndi kveður að við sameiningu fyrirtækjanna hafi orðið að taka upp nýtt auðkenni fyrir samsteypuna, eitt auðkenni sem notað yrði um allar starfstöðvar félagsins, hérlendis sem erlendis. Við val á nýju auðkenni hafi verið litið til merkingar orða og auðkenna sem fyrir hafi verið á markaðinum og tekin ákvörðun um að mynda nýtt orð í stað þess að nota orð sem þegar væri til og væri á einhvern hátt lýsandi í huga fólks. Stefndi lét skrá lénið www.advania.is í byrjun desember 2011. Stefndi fékk síðan staðfestingu frá Einkaleyfisstofu á því að ekki væru til staðar skráð vörumerki sem væru í ruglingshættu við vörumerkið ADVANIA og enn fremur hafi það verið borið undir Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra hvort nokkuð stæði því í vegi að firmaheitið Advania yrði skráð.

Hinn 20. janúar 2012 kynnti stjórn stefnda þá ákvörðun að ADVANIA skyldi verða nýtt auðkenni félagsins, en fyrir þann tíma hafði stefndi óskað eftir formlegri skráningu á vörumerkinu og léninu og tryggt sér eignarrétt á firmaheitinu.

Hinn 19. janúar 2012 fékk stefnandi veður af því að stefndi hygðist breyta nafni sínu í Advania, sem yrði kynnt á kynningu sem haldinn yrði 20. janúar 2012. Stefndi kveður að þegar fyrirvarsmönnum fyrirtækisins hafi orðið þetta ljóst hafi framkvæmdastjóri stefnanda haft samband við framkvæmdastjóra stefnda, sem staðfest hafi þessa fyrirætlan stefnda. Fyrirvarsmáður stefnanda hafi bent á að hann teldi nöfn félaganna vera afar lík og um væri að ræða samkeppnisaðila þar sem annar væri margfalt stærri, þ.e. stefndi. Á fundi sem haldinn hafi verið á starfstöð stefnanda hafi þessar fyrirætlanir verið staðfestar. Jafnframt hafi

stefnanda þar verið sýnt nýtt merki stefnda.

Stefnandi kveðst ítrekað, hinn 19. janúar 2012 og fram að hádegi 20. janúar 2012, með símtölum og fundum með fyrirvarsmönnum stefnda, hafa reynt að fá stefnda ofan af því að taka upp fyrrgreint nafn, en án árangurs.

Stefnandi lagði fram lögbannsbeiðni hinn 20. janúar 2012 hjá Sýslumanninum í Reykjavík. Beiðni um lögbann var síðan hafnað hinn 26. janúar 2012. Í lögbannsmálinu fór stefndi fram á 100 milljónir í reiðufé í tryggingu. Kveður stefnandi fjárhæð tryggingarinnar hafa orðið til þess að hann hafi ákveðið að kæra ekki lögbannsmálið til héraðsdóms.

Með bréfi, dagsettu 31. janúar 2012, ritaði lögmaður stefnanda Framtakssjóði Íslands, eiganda stefnda, bréf, þar sem þess var krafist að sjóðurinn beitti eigandavaldi sínu á hluthafafundi til þess að stöðva fyrirhugaðar nafnbreytingu stefnda. Í bréfi sínu átalði stefnandi að fjármunir félaga Framtakssjóðsins væru notaðir í þarflausa nafnbreytingu sem skerði réttindi stefnanda. Benti stefnandi á að báðir fyrirvarsmenn félagsins borguðu í lífeyrissjóð sem væri aðili að Framtakssjóðnum. Þannig lægi fyrir að stefnandi og fyrirvarsmenn þess væru hagsmunaaðilar gagnvart þeim lífeyrissjóðum sem eigi í Framtakssjóðnum. Stefndi hygði á nafnbreytingu, sem að mati fyrirvarsmanna stefnanda bryti gegn réttindum þeirra og hagsmunum félagsins með nafninu Advance.

Á hluthafafundi stefnda hinn 7. mars 2012 var lögð fram tillaga um að breyta nafni félagsins í Advania hf. og samþykktu hluthafar tillöguna einróma.

Firmaheiti stefnda er í dag skráð Advania hf. í Fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Þá er vörumerki stefnda formlega skráð undir skráningarnúmerinu 170/2012 og birt í Einkaleyfistíðindum hinn 15. febrúar 2012.

Stefnandi kveður stefnda hafa verið ófáanlegan til þess að hætta notkun á nafninu Advania í atvinnustarfsemi sinni og kveður stefnandi að ekki hafi fengist svar frá Framtakssjóði Íslands um hvort sjóðurinn muni beita eigandavaldi sínu til að stöðva nafnbreytinguna.

Stefndi mótmælir sérstaklega fullyrðingum stefnanda um kostnað stefnda við nafnbreytinguna, sem málinu óviðkomandi, sem og umfjöllun hans um bréf sent Framtakssjóði Íslands.

III

Stefnandi byggir kröfu sína á því að notkun stefnda á hinu umdeilda merki feli í sér ruglingshættu við vörumerkjaskráningu nr. 802/2009 og sé því brot á vörumerkjarétti stefnanda.

Stefnandi telur að nafnið/vörumerkið Advania sé afar líkt nafninu sínu, Advance og til þess fallið að valda ruglingi og mögulegum skaða. Bendir stefnandi á, að um félög á sama samkeppnismarkaði sé að ræða, þar sem annað, stefndi, sé að taka upp nánast sama nafn og lítill samkeppnisaðili hans til þess eins, að því er virðist, að bola stefnanda út af markaði á sviði ráðgjafar í upplýsingatækni í krafti stærðar. Fram komi í útprentun úr hlutafélagaskrá að starfsemi stefnda sé „ráðgjafastarfsemi á sviði upplýsingatækni“.

Vörumerkjalog nr. 45/1997 mæli fyrir um stofnun vörumerkjaréttar og hvað felist í slíkum rétti.

Stefnandi eigi skráð vörumerkið Advance hér á landi í flokknum 35: Rekstur og stjórnun fyrirtækja, 36: Fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti, 41: Þjálfun, 42: Rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar, hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar hinn 2. nóvember 2009, sbr. skráningu nr. 802/2009. Vísar stefnandi til þess að í 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki, heimildarlaust, nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins og eða lík vörumerki rétthafans.

Stofnun vörumerkjaréttar geti átt sér stað með skráningu vörumerkis hjá Einkaleyfisstofu eða notkun þess fyrir ákveðna vöru eða þjónustu, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Stefnandi hafi notað vörumerkið frá árinu 2008 og hafi hann skráð það árið 2009, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 802/2009. Stefnandi hafi því sannanlega bæði notað og skráð vörumerki sitt áður en stefndi hafi hafið notkun á hinu umdeilda nafni og njóti stefnandi því betri réttar, samkvæmt 7. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki.

Rétturinn til vörumerkis veiti eiganda þess heimild til að banna öðrum að nota það og önnur lík tákn í atvinnustarfsemi sé hætt við ruglingi á merkjunum og þeirri þjónustu sem þeim sé ætlað að auðkenna, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Þannig sé ekki áskilið að vörumerki séu nákvæmlega eins heldur nægi 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 sé ætlað að auðkenna.

Mat á því hvort ruglingshætta, samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997, sé á milli 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 líkari sem merki séu því minni kröfur séu gerðar til vöru og/eða þjónustulíkingar.

Stefnandi telur hafið yfir allan vafa að nafn hans, þ.e. firmaheiti og vörumerki, og hið nýja nafn stefnda séu sláandi lík og mikil ruglingshætta sé fyrir hendi. Vísar stefnandi í því sambandi til 6. t.l. 14. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Telur stefnandi þessa hættu enn ríkari þar sem um aðila í beinni samkeppni sé að ræða.

Þegar vörumerki stefnanda og stefnda, Advania og Advance, séu borin saman sjónrænt, blasi sjónlíking merkjanna við. Í því sambandi sé til að mynda bent á að ef skoðuð séu netföng tveggja aðila með sömu nöfn, t.d.

oskar@advance.is annars vegar og oskar@advania.is hins vegar komi fyrrgreind ruglingshætta berlega í ljós. Bendir stefnandi jafnframt á að hann, sem ráðgjafafyrirtæki, eigi allt undir því að upplýsingar „leki“ ekki frá fyrirtækinu. Með því að stefndi taki upp nafnið Advania margfaldist hættan á því að tölvupóstur sé sendur á rangan aðila, þ.e. tölvupóstur sem eigi að fara á starfsmann Advance lendi hjá starfsmanni Advania, með sama heiti. Slíkur ruglingur geti valdið stefnanda gríðarlegu fjártjóni og álitshnekki.

Bendir stefnandi á, að sjónrænt séð í texta séu orðin Advance og Advania nánast alveg eins. Þannig að ef til dæmis kæmi upp sú aðstaða að ráðgjafar Advance þyrftu að gera sérfræðiskýrslu sem vísaði til skýrslna ráðgjafa Advania myndi lesandi skýrslunnar fljótlega engan greinarmun gera á nöfnum fyrirtækjanna tveggja.

Mat stefnanda sé það að ekkert gefi til kynna að framburður vörumerkjanna sé svo ólíkur vegna þess eins að endingin sem skilji að merkin hafi áhrif í framburði. Það sé einnig mat stefnanda að ekkert sé fyrirbyggjandi í málinu um að heiti vörumerkjanna hafi mismunandi þýðingu, en stefndi hafi kynnt nafnið Advania með merkingunni „advantage“.

Telur stefnandi að jafnvel þó að vörumerkið ADVANIA sé með mynd, sem vörumerkið ADVANCE hafi ekki, sé sú mynd í merki stefnda svo lítið áberandi hluti þess samanborið við orðið ADVANIA að það út af fyrir sig komi ekki í veg fyrir ruglingshættu milli merkjanna. Vísar stefnandi í dóm Hæstaréttar Íslands nr. 471/2004 í því sambandi.

Stefnandi telur eina sjónræna mun merkjanna vera endingu orðanna, þ.e. ce og ia. Hljóðlíking orðanna sé einnig ruglingslega lík en þar muni bara endingunni ce og ia. Fyrir liggir að áherslan sé á Advan í báðum merkjunum og skipti endingin litlu sem engu máli. Mætti líkja þessu við að talið væri í lagi að fyrirtæki á fjarskiptamarkaði tæki upp nafnið Vodafonia við hliðina á Vodafone, á plastmarkaði Promenia við hliðina á Promens, á ráðgjafamarkaði Capacenia við hliðina á Capacent o.s.frv. Vernd vörumerkja væri stórlega skert ef talið væri nóg að bæta aðeins við endingunni ia, sem feli í sér tvö atkvæði og þannig sé öllum öðrum sjónarmiðum vörumerkjaréttar vikið til hliðar.

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

Stefndi noti nafnið Advania fyrir alla atvinnustarfsemi sína og til standi að breyta firmaheiti félagsins í Advania á hluthafafundi félagsins. Eins og að framan greini sé meginstarfsemi stefnda ráðgjafastarfsemi á sviði upplýsingatækni. Stefnandi starfi meðal annars á sama markaði og eigi skráðan vörumerkjarétt, sem nái yfir alla rannsóknar- og greiningarþjónustu á sviði iðnaðar, hönnunar og þróunar tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar. Samkvæmt öllu framansögðu sé það mat stefnanda að öllum skilyrðum 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 sé fullnægt og því

um ríka ruglingshættu að ræða. Þá liggi fyrir að stefnandi hafi notað vörumerkið sem auðkenni fyrir ráðgjafþjónustu á sviði upplýsingatækni og því þyki einsýnt að ruglingshætta sé fyrir hendi hvað varði vöru- og þjónustulíkingu enda séu báðir aðilar virkir á sviði ráðgjafþjónustu á sviði upplýsingatækni.

Þegar litið sé til þess hve heildarmynd orðanna advance og advania sé lík og einnig að merkin séu notuð fyrir sambærilegar vörur sé augljóst að veruleg ruglingshætta sé fyrir hendi. Feli notkun stefnda því í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda og beri því að meina stefnda að nota nafnið, þ.e. firmaheitið, vörumerkið og auðkennið advania í atvinnustarfsemi sinni.

Stefnandi byggir jafnframt kröfur sínar á 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Það blasi við að vegna mikillar merkja- og þjónustulíkingar milli nafns þess sem stefndi noti fyrir atvinnustarfsemi sína annars vegar og firmanafns og vörumerkis stefnanda hins vegar, sé veruleg hættu á því að neytendur og viðskiptavinir muni tengja stefnanda og stefnda hvorn við annan. Þar sem vörumerkjaskráningar stefnanda hafi tekið gildi áður en stefndi hafi hafið notkun á merkinu sé stefndi með ólögumætum hætti að hagnýta sér áralanga vinnu stefnanda sem hafi náð að byggja upp framúrskarandi orðspor og viðskiptavild. Bendir stefnandi á í þessu sambandi, að nú þegar hafi rignt yfir fyrirsvarsmenn félagsins fyrirspurn um hvort stefndi hafi yfirtekið félagið eða hvort það hafi selt nafnið Advance.

Meginreglan sem liggi til grundvallar öllum framangreindum lagaákvæðum felist í því að sá sem fyrstur skrái eða noti ákveðið firmaauðkenni 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 greina fyrirtæki hvert 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 í frekari viðskiptum eða ekki. Enn fremur felist í þessari reglu að eigandi vörumerkis verði að tryggja að þriðji aðili noti ekki vörumerkið til þess að selja vöru sem geti rýrt verðmæti vörumerkisins. Því sé mikilvægt að óviðkomandi sé bannað að nota vörumerki í eigu annarra aðila þar sem þeir geti með auðveldum hætti annaðhvort spillt verðmæti vörumerkisins eða hagnýtt sé orðspor þess með óheimilum hætti í því skyni að kynna eigin vöru. Stefnandi þessa máls geti ekki með nokkru móti unað við að óviðkomandi þriðji aðili noti nánast eins vörumerki og það vörumerki sem hann hafi lagt mikla vinnu í að byggja upp og vernda.

Stefnandi bendir á að í máli þessu taki risafyrirtæki, á íslenskan mælikvarða, upp nánast sama nafn og lítill keppinautur, en fyrir liggi að bæði félögin veiti ráðgjöf á sviði upplýsingatækni. Stefnandi líti svo á að um beina viðskiptaárás risafyrirtækis sé að ræða á fyrirtækið. Stefnandi líti háttsemina mjög alvarlegum augum þar sem stefndi sé félag í eigu Framtakssjóðs Íslands og þar með margra af stærstu lífeyrissjóðum landsins. Telur stefnandi að það skjóti skökku við að fyrirtæki í eigu lífeyrissjóðanna skuli eyða a.m.k. 195 milljónum króna í nafnbreytingu, sem sé rúmlega allur hagnaður félagsins árið 2010, en hagnaður þess árs hafi verið tæplega 150 milljónir króna, í stað þess að greiða þá fjármuni til Framtakssjóðsins og þaðan til lífeyrissjóðanna því á sama tíma sé verið að skerða réttindi lífeyrisþega.

Uppbygging fyrirtækis sé kostnaðarsöm og oft liggi mikil vinna að baki vel þekktu vörumerki. Markmiðið með framangreindum reglum sé einnig að tryggja að viðkomandi geti hagnast á þeirri vinnu og þurfi ekki að sæta því að aðrir, svokallaðir laumufarþegar, geti hagnýtt sér alla þá vinnu og það fjármagn sem notað hafi verið til að byggja upp fyrirtækið.

Stefnandi bendir jafnframt á að öll háttsemi stefnda hafi verið með þeim hætti að fyrir liggi að stefndi beinlínis af ásetningi ásælist nafn stefnanda og alltaf hafi legið fyrir sá einbeitti ásetningur stefnda að nýta sér nafn stefnanda. Því til sönnunar vísar stefnandi til framlagðs tölvupósts lögmanns stefnda til Fyrirtækjaskrár, þar sem hann spyrjist fyrir um hvort Fyrirtækjaskrá telji að ruglingur sé með nöfnunum Advania og Advance. Stefndi hafi ekki haft fyrir því að beina slíkri fyrirspurn til stefnanda þrátt fyrir að ríkt tilefni væri til þess og hafi stefndi með því sýnt alvarlegt skeytingarleysi um hagsmuni stefnanda. Það sem þó sæti sérstakri furðu sé að fyrirtækjaskrá hafi ekki gætt ákvæða 3. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 og 3. mgr. 150. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, en í þeim greinum komi fram að hlutafélagaskrá skuli tilkynna þriðja aðila sem skráning gæti skipt máli með fullnægjandi hætti um skráninguna. Þetta hafi ekki verið gert þrátt fyrir að nafn Advance væri sérstaklega nefnt í tölvupósti lögmannsins. Með þessu móti hafi lögbundinn andmælaréttur Advance verið freklega brotinn, sem skjóti enn frekari stoðum undir kröfur stefnanda.

Þá bendir stefnandi á að með því að stefndi taki upp nánast sama nafn og stefnandi komi hann í veg fyrir og/eða takmarki notkunarmöguleika stefnanda á nafninu Advance. Þannig liggi alveg fyrir að möguleikar félagsins til að hasla sér frekari völl á sviði upplýsingatækniráðgjafar takmarkist verulega, en sýnt þyki að félaginu sé nú ókleift að færa út og víkka starfsemi sína á þeim markaði með nafnið Advance, hafandi risann Advania við hliðina á sér með öldungis sama nafn.

Um lagarök vísar stefnandi til vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Kröfu um málskostnað byggir stefnandi á XXI. kafla laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.

IV

Stefndi byggir sýknukröfu sína á því, að í 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 komi skýrt fram að til að um brot á vörumerkjarétti geti verið að ræða þurfi bæði að koma til að um eins eða ruglingslega líka vöru og/eða þjónustu sé að ræða og að merkin sem slík séu eins eða ruglingslega lík. Ef þjónustan er ekki sú sama þurfi merki að vera mjög lík til að talið verði að ruglingi geti valdið.

Líkt og fram komi í stefnu málsins reyni á þessi tvö atriði í málinu, annars vegar líkindi vöru og þjónustu og hins vegar líkindi vörumerkjanna sjálfra, en báðir þættir þurfi að vara uppfylltir til að um brot verði talið að ræða. Þetta þýði að þjónustan þurfi að vera eins eða mjög svipuð og merkin eins eða lík. Ef einungis annað skilyrði er uppfyllt sé ekki talið að um ruglingshættu sé að ræða. Þetta tvíþætta mat sé lykilatriði í öllum ágreiningsmálum um auðkenni fyrirtækja og

megi m.a. greinilega merkja það af ákvörðunum Einkaleyfisstofu í ágreiningsmálum um vörumerki. Við mat á þessu beri að líta til þess hvort um svipaða þjónustu sé að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort þjónustan sé í samkeppni.

Í Fyrirtækjaskrá sé firmaheiti stefnanda skráð með starfsemina „viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf“. Starfsemi stefnda sé hins vegar skráð sem „ráðgjafastarfsemi á sviði upplýsingatækni. Samkvæmt þessu sé greinilegt að stefnandi leggi áherslu á rekstrarráðgjöf á meðan stefndi sé upplýsingafyrirtæki. Um ólíka þjónustu sé því að ræða.

Í stefnu málsins segi að kjarnastarfsemi Advance sé á sviði upplýsingatækni, fjármálastarfsemi og fjárskiptastarfsemi og að ráðgjafar Advance, í fleirtölu, hafi reynslu af rekstri upplýsingatæknifyrirtækja. Ef heimasíða stefnanda er skoðuð komi hins vegar fram á forsiðunni að fyrirtækið bjóði fyrst og fremst upp á „sérhæfða ráðgjöf við fjárhagslega og rekstrarlega endurskipulagningu fyrirtækja“. Það virðist því vera meginstarfsemi stefnanda. Þar komi einnig fram að starfsmenn fyrirtækisins séu tíu. Ef ferilskrár þeirra eru skoðaðar sé ekki hægt að sjá að neinn þeirra sé neitt sérstaklega tengdur inn á svið upplýsingatækni. Málsástæðum stefnda í þá átt að hann teljist upplýsingatæknifyrirtæki sé því vísað á bug.

Stefndi bendir og á, að starfsemi hans gangi fyrst og fremst út á þróun, þjónustu eða sölu á sviði vélbúnaðar eða hugbúnaðar, hýsingu og eða rekstur tölvukerfa. Fyrirtækið sé samtals með um 1100 starfsmenn í vinnu, sölumenn í verslunum sem selji tölvur og hugbúnað, viðgerðarmenn, forritara, sérfræðinga í hugbúnaði, sölumenn hugbúnaðarlausna o.fl. Af þessu megi ráða að málsaðilar veiti ekki sömu þjónustu.

Einnig liggja fyrir að viðskiptavinir fyrirtækjanna séu ólíkir. Stefndi veiti öllum aðilum þjónustu sína, jafnt stórum sem smáum, einstaklingum, fyrirtækjum og ríkisstofnunum. Stefndi veiti hins vegar svokallaða „high end“ þjónustu, fyrst og fremst fyrir útvalda viðskiptavinum. Aðili sem leiti að þjónustu í tengslum við hýsingu á tölvukerfi sínu eða viðhaldsþjónustu á sama kerfi geti ekki nýtt sér þjónustu rekstrarráðgjafa sem sérhæfi sig aðallega í rekstrarlegri endurskipulagningu fyrirtækja. Þannig sé t.d. alveg ljóst að ef stefndi hætti starfsemi myndu viðskipti stefnanda ekkert aukast enda veiti stefndi ekki þá þjónustu sem viðskiptavinir stefnda leiti eftir. Málsaðilar séu því ekki í samkeppni, en fyrirtækin veiti einfaldlega ekki þjónustu á nákvæmlega sama markaði og séu því ekki samkeppnisaðilar. Á grundvelli þess telji stefndi ljóst að ekki sé um sömu þjónustu að ræða. Vöru- og þjónustulíkindi séu því ekki til staðar. Því geti ekki verið um brot á réttindum stefnanda að ræða af hálfu stefnda.

Í vörumerkjaskráningu megi sjá merki stefnanda, en það sé skráð sem orð- og myndmerki og eigi stefndi því einkarétt á notkun þess orðs- og myndmerkis. Stefndi hafi hins vegar einnig skráð merki sitt í vörumerkjaskrá og eigi því einkarétt á notkun þess. Merki stefnda sé einungis orðmerki, þ.e. ekki skráð í myndrænni útfærslu.

Samkvæmt meginreglu vörumerkjaréttar séu því meiri líkur á því að talið verði að ruglingshætta sé til staðar því fleiri sérkenni merkjanna séu. Að sama

skapi megi segja að því færri sem sérkenni merkja séu, því veikari vernd njóti þau. Advance sé orð sem sé almennt þekkt og þýði framsækni, kostur sem mörg, ef ekki öll fyrirtæki vilji vera þekkt fyrir. Það sem orðið hafi ákveðna þýðingu sé það strax orðið veikara en önnur merki og hafi því ekki ríkt sérkenni. Merkið sé því að mati stefnda ekki sterkt vörumerki og vernd þess að sama skapi ekki mjög sterk.

Við mat á því hvort tvö vörumerki séu svo lík að ruglingi geti valdið sé horft til þess hvort sjónlíking sé það mikil að ruglingi geti valdið, hvort hljóðlíking sé það lík að ruglingi geti valdið og hvort merking orðanna sé sú sama.

Í máli þessu sé um að ræða mat á líkindum orðmerkis annars vegar og hins vegar orð- og myndmerki.

Merki stefnda sé orðmerki. Merki stefnanda sé hins vegar orð- og myndmerki. Þegar það sé metið þurfi því að líta til merkisins í heild, þ.e. lit, lögun o.fl. Stefndi geti fallist á það að nokkur líking sé til staðar með orðunum. Þessu hafi sýslumaður verið sammála. Jafnvel þótt upphaf orðanna sé eins ADVAN- sé það einnig ending orðanna sem skipti máli. Sé forskeytinu ADVA slegið upp í vörumerkjaskrá finnist 18 skráð merki með þessa byrjun. Ending merkjanna –IA annars vegar og –CE hins vegar skipti því höfuðmáli enda sé endingin í þessu ráðandi þáttur merkjanna, en hvað þá varðar sé ekki um nein líkindi að ræða. Heildarmynd merkjanna sé hins vegar ekki lík. Grundvallist það fyrst og fremst á mikilli stílfærslu merkisins ADVANCE, sem sé þar að auki í lit. Merki stefnda sé hins vegar svart. Merkið sem um ræði sé grár kassi/grunnur með dökkgráum stöfum, en þrír stafir séu dregnir út með áberandi gul/grænum lit A-A-E. Þá sé í þeim sömu stöfum að finna dökkgráan sveig sem gefi myndinni ákveðna hreyfingu. Stefndi telur því sjónlíking merkjanna sé ekki nógu mikil til að ruglingshætta geti talist vera á milli þeirra.

Það sem fram komi í stefnu um að ruglingur geti orðið þegar aðilar hyggist senda tölvupóst á netföng starfsmanna eigi ekki við. Í máli þessu sé einungis farið fram á að viðurkennt verði að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið ADVANIA. Ekkert segi um lénið www.advania.is og þar með netföng sem endi á @advania.is Þar að auki hljóti aðilar sem sendi viðkvæmar trúnaðarupplýsingar að ganga sérstaklega úr skugga um að þeir séu að senda tölvupóst á rétt netföng.

Hljóðlíking orðanna sé minni en sjónlíking þeirra. Þegar hljóðlíking sé metin skipti mestu máli að horfa til atkvæðafjölda orðanna ADVANIA og ADVANCE. Annars vegar sé um að ræða orð sem sé fjögur atkvæði og skipti tveggja atkvæða endingin miklu máli í framburðinum. Hins vegar sé um að ræða tveggja atkvæða orð sem geri það að verkum að síðustu fimm stafir orðsins hljómi allir saman (-vans) eins og um stutt orð sé að ræða. Ef orðin séu lesin upphátt heyrist því greinilegur munur og leiði það líkur að því að hljóðlíking teljist ekki vera til staðar.

Þá beri að líta til merkingar orðanna við mat á ruglingshættu. Í úrskurði sínum hafi sýslumaður sagt að hinn almenni neytandi tengi orðin Advance við merkingu orðsins í enskri tungu. Stefndi kveður slík orð almennt vera veik vörumerki. Þegar neytendur heyri orðið ADVANIA tengi þeir það hins vegar ekki við neina sérstaka þýðingu enda sé orðið ADVANIA uppfundið orð sem ekki sé að finna í neinum orðabókum og vísi því ekki til neinnar merkingar í huga neytenda.

Slík orð geti orðið sterk vörumerki.

Á grundvelli þessa telur stefndi að merki stefnanda og stefnda séu ekki nægilega lík til þess að komist verði að þeirri niðurstöðu að um ruglingshættu sé að ræða í skilningi vörumerkjálaga. Stefndi brjóti því ekki gegn lögætum rétti stefnanda og því beri að sýkna hann í málinu.

Stefndi byggir á því að meta þurfi ruglingshættu á grundvelli heildarmats á framangreindum þáttum. Ekki séu til nákvæmar reglur um það hversu mikil líkindi þurfi að vera á milli merkja og vöru og þjónustu heldur hvíli það á herðum yfirvalda og dómstóla að meta hvort nægilegar sönnur hafi verið færðar fram.

Í þessu tilviki hafi yfirvöld, m.a. Einkaleyfisstofa, Fyrirtækjaskrá og Sýslumaðurinn í Reykjavík, metið það svo að líkindi séu ekki nægileg til að telja ruglingshættu vera til staðar. Hafi þeir því skráð lén, firmaheiti og vörumerki sem og hafnað lögbannsbeiðni. Notkun stefnda á vörumerkinu Advania feli því ekki í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda og því beri að sýkna hann af kröfum stefnanda. Stefndi bendir á afstöðu Einkaleyfisstofu í kjölfar beiðni stefnda um leit í vörumerkjaskrá að skráðum vörumerkjum sem hætta væri á að væru ruglingslega lík merki stefnda. Ekki hafi nein ruglingshætta við merki stefnanda verið talin vera til staðar. Það að merkið hafi síðan verið skráð og birt hinn 15. febrúar, staðfesti enn frekar að ekki sé ruglingshætta á merkjunum að mati yfirvalda en allar umsóknir um skráningu séu rannsakaðar ex officio. Í slíkri rannsókn felist að litið sé sérstaklega til þess hvort formkröfur um sérkenni vörumerkja samkvæmt 13. gr. vörumerkjálaga og önnur skráningarskilyrði samkvæmt 14. gr. vörumerkjálaga séu uppfyllt. Þar að auki felist í skoðuninni mat Einkaleyfisstofu á því hvort villast megi á merki sem sótt sé um og vörumerki sem þegar hafi verið skráð hér á landi. Stefndi kveðst auk þess hafa leitað eftir sérfræðiskýrslu frá lögfræðistofu. Samkvæmt niðurstöðu þeirrar skýrslu sé ekki um að ræða brot á lögætum hagsmunum stefnanda.

Stefndi bendir á að sönnunarbyrði um það að merkin séu ruglingslega lík hvíli vitanlega á stefnanda. Hann hafi hins vegar ekki lagt fram neinar upplýsingar eða skjöl sem sýni fram á afstöðu yfirvalda og eða sérfróðra aðila til þess að merkin séu í ruglingshættu. Afstaða stefnanda virðist því einungis byggjast á eigin mati. Vegna þessa sönnunarskorts, sem og þess vitanlega að merkin séu alls ekki ruglingslega lík beri að sýkna stefnda af kröfum stefnanda.

Stefndi telur fullyrðingar í stefnu um beina viðskiptaárás stefnda á stefnanda ekki eiga við nein rök að styðjast og sé fullyrðing þessi að mati stefnda fráleit. Það sama eigi við um fullyrðingar í þá veru að stefndi taki þetta vörumerki einungis til þess að hagnýta sér þá vinnu og það fjármagn sem stefnandi hafi lagt í kynningu á vörumerki sínu. Stefndi hljóti að átta sig á því sjálfur að slíkt eigi alls ekki við, sérstaklega ef litið er til þeirra ásakana stefnanda um að stefndi hafi eytt allt of miklum fjármunum í kynningu á vörumerki sínu.

Stefndi mótmælir þeirri fullyrðingu stefnanda að stefndi hafi komið í veg fyrir að stefnandi hasli sér frekari völl á sviði upplýsingatækniráðgjafar. Telur stefndi að stefnandi myndi væntanlega einungis hagnast á því ef merkin væru ruglingslega lík, eins og stefnandi haldi fram. Bendir stefndi á að fyrirtæki hans sé risafyrirtæki samanborið við stefnanda, með mikinn fjölda viðskiptavina en

viðskiptavinir stefnanda séu fáir og útvaldir. Mótmælir stefndi því að hann hafi valið vörumerkið ADVANIA í því skyni að hagnýta sér vinnu stefnanda á einhvern hátt og hafi hann ekki, með háttsemi sinni, brotið gegn lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Um lagarök vísar stefndi til laga nr. 45/1997, um vörumerki, og meginreglna vörumerkjaréttar.

Kröfu um málskostnað byggir stefndi á 129. gr. til 131. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála. Krefst stefndi þess að við ákvörðun málskostnaðar verði litið til þess að málshöfðun stefnanda sé að þarflausu.

V

Stefnandi fékk skráð hjá Einkaleyfisstofu vörumerkið Advance 2. nóvember 2009 og nær vörumerkjaréttur hans til rekstrar og stjórnunar fyrirtækja í flokki 35, fjármálastarfsemi og gjaldmiðlaviðskipta í flokki 36, þjálfunar í flokki 41, og rannsóknar- og greiningarþjónustu á sviði iðnaðar, hönnunar og þróunar tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar í flokki 42, sbr. auglýsingu um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, nr. 100/2007. Byggir stefnandi kröfur sínar í málinu aðallega á þessari skráningu og þeirri lögvernd sem felst í henni samkvæmt lögum nr. 45/1997, um vörumerki. Þá styðst kröfugerð stefnanda jafnframt við lög nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Stefndi fékk skráð vörumerki sitt Advania sem birt var í Einkaleyfistíðindum 15. febrúar 2012. Nær vörumerkjaréttur hans til búnaðar og tækja í flokki 9, auglýsingastarfsemi, rekstrar og stjórnunar fyrirtækja og skrifstofustarfsemi í flokki 35, byggingarstarfsemi; viðgerða og uppsetninga- og lagnaþjónustu í flokki 37, fjarskipta í flokki 38, flutningar; þökkunar og geymslu vöru og ferðaþjónustu í flokki 39, og vísinda- og tækniþjónustu og rannsókna og hönnunar í tengslum við það; rannsókna- og greiningarþjónustu á sviði iðnaðar og hönnunar og þróunar tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar í flokki 42.

Varnir stefnda lúta aðallega að því að hann hafi hvorki brotið vörumerkjarétt, samkvæmt lögum nr. 45/1997, né brotið gegn lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 felst í vörumerkjarétti, að aðrir en eigandi vörumerkis, sem er sérstakt auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi, mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni tákn, sem eru eins og eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar sem talið sé að tengsl séu með merkjunum. Er í 2. gr. laganna kveðið á um það að vörumerki geti verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem orð eða orðasambönd. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. sömu laga er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá merkjum annarra. Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þá einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun,

sbr. 2. mgr. sömu greinar.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vörumerkjaganna getur réttur til vörumerkis fyrir vöru og þjónustu stofnast á tvennan hátt. Annars vegar með skráningu vörumerkis í vörumerkjaskrá og hins vegar með því að vörumerki er eða hefur verið notað.

Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997 hafði stefnandi öðlast vernd fyrir vörumerki sínu þegar stefndi hóf notkun merkis síns.

Þegar leyst er úr því hvort stefnda sé á grundvelli 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, óheimilt vegna vörumerkis stefnanda að nota heitið Advania í atvinnustarfsemi sinni er þess fyrst að geta að starfsemi beggja þessara félaga er í því fólgin að veita þjónustu á svipuðum sviðum, að nokkru leyti. Svo sem þegar er rakið þarf hér annað og meira að koma til svo að vörumerki stefnanda njóti verndar samkvæmt ákvæðinu. Er þannig annars vegar áskilið að tákni, sem annar en eigandi vörumerkis notar, þarf að vera eins og vörumerkið eða líkt því. Hins vegar þarf að liggja fyrir að hætta sé á ruglingi, en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd komi hljóðlíking ekki síður til greina. Einnig ber að hafa hliðsjón af merkingu orða.

Samkvæmt 6. tl. 14. gr. vörumerkjaganna nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notuð hér. Skiptir einkum máli þegar metið er hvort ruglingshætta sé fyrir hendi, hvort vörulíking, sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjum og hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Við úrlausn á því hvort um brot á vörumerkjarétti sé að ræða reynir einkum á annars vegar líkindi vöru og þjónustu og hins vegar líkindi vörumerkjanna sjálfra. Þurfa báðir þættir að vera uppfylltir til að um brot sé að ræða. Þetta þýði að þjónustan þurfi að vera eins eða mjög svipuð, og merkin þurfi að vera eins eða lík.

Vörumerkin Advance og Advania eru notuð í vöruflokki 35 og 42. Bæði vörumerkin, orðin, eru lík í sjón að því leyti að þau byrja bæði á Advan. Það sem skilur merkin að er ending orðanna. Hins vegar er framburður vörumerkjanna ólíkur og ending orðanna hefur mikil áhrif á framburð þeirra, en áherslur á sérhljóðana í orðunum er mismunandi. Þá liggur fyrir í málinu að heiti vörumerkjanna hefur mismunandi þýðingu, þ.e. orðið advance kemur úr ensku og þýðir framsækni eða kostur, en orðið advania er merkingarlaust. Ljóst er að réttur stefnanda til vörumerkis tekur bæði til orð- og myndmerkis, en vörumerki stefnanda er skráð sem orð með mynd og í lit, en vörumerki stefnda er einungis orðmerki, og verður að telja að einnig það komi í veg fyrir ruglingshættu milli merkjanna.

Þótt ekki séu efni til að telja hættu á að villst verði á vörumerki stefnanda og stefnda í myndgerðum þeirra verður ekki hjá því litið að báðir málsaðilar veita, að nokkru leyti, þjónustu á svipuðum sviðum. Í fyrirtækjaskrá er stefnandi skráður með starfsemi við viðskiptaráðgjöf, aðallega rekstraráðgjöf, en stefndi hefur ráðgjafastarfsemi á sviði upplýsingatækni, aðallega. Stefnandi tilgreinir upplýsingatækni sem eina af þeim atvinnugreinum sem hann sérhæfi sig í.

Samkvæmt gögnum málsins og hlutafélagaskrá felst starfsemi stefnanda í viðskiptaráðgjöf og annarri rekstraráðgjöf, en starfsemi stefnda er lýst sem ráðgjafastarfsemi á sviði upplýsingatækni. Samkvæmt því skarast þjónusta aðila að einhverju leyti. Þrátt fyrir það er það mat dómsins, að þegar orð- og myndmerki aðila eru virt í heild sé firmanafn stefnda það frábrugðið vörumerki stefnanda að ekki sé fyrir hendi ruglingshætta í merkingu 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Í ljósi þess verður ekki talin hætta á að villst verði á þjónustu málsaðila þegar horft er til heita þeirra sem slíkra.

Að framangreindu virtu er það mat dómsins að ekki séu uppfylltar þær kröfur 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, sem lúta að sambærileika og ruglingshættu. Þá er til þess að líta að þrátt fyrir viðleitni af hálfu stefnanda til að sýna fram á að ruglingshætta sé í reynd fyrir hendi telst það ósannað. Með það í huga þykir ekki grundvöllur til að fallast á þá kröfu stefnanda, að kröfur hans nái fram að ganga á grundvelli ákvæðisins.

Af því virtu, sem nú hefur verið rakið, leiðir að lög um vörumerki standa ekki til þeirrar niðurstöðu að taka megí kröfur stefnanda til greina. Ákvæði um vernd auðkenna í 15. gr. a laga nr. 57/2005, sem stefnandi hefur jafnframt vísað til, getur falið í sér ríkari vernd fyrir eiganda vörumerkis en leiðir af sérlögum þar um og þá með hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum. Kemur þá sérstaklega til skoðunar hvort notkun stefnda á auðkenni sínu sé til þess fallin að gefa til kynna að rekstur hans tengist með einhverjum hætti rekstri stefnanda og geti þannig spillt þeirri viðskiptavild sem stefnandi hefur áunnið sér með vörumerki sínu. Hvorki verður talið að slík aðstaða sé hér fyrir hendi né að mat á ruglingshættu samkvæmt tilvitnuðu lagaákvæði leiði til annarrar niðurstöðu en þeirrar sem fékkst við mat á henni á grundvelli 4. gr. laga nr. 45/1997. Stefndi fékk vörumerki sitt skráð hjá Einkaleyfisstofu og var ekki talið að skráning merkisins bryti í bága við réttindi annarra. Þykir ekkert fram komið í málinu um að viðskiptahættir hans hafi verið á einhvern hátt óeðlilegir.

Samkvæmt því sem að framan er rakið er öllum málsástæðum stefnanda hafnað. Ber því að sýkna stefnda af dómkröfum hans.

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu þykir rétt að hvor aðila beri sinn kostnað af málinu.

Hervör Þorvaldsdóttir héraðsdómari kvað upp dóm þennan.

D Ó M S O R Ð :

Stefndi, Advania hf., er sýkn af kröfum stefnanda, Advance ehf., í máli þessu.

Málskostnaður fellur niður.

Hervör Þorvaldsdóttir