

## D Ó M U R

### Héraðsdóms Reykjavíkur 18. júní 2014 í máli nr. E-3003/2013:

Icelandic Water Holdings hf.

*(Bjarni Hauksson hrl.)*

gegn

Iceland Glacier Wonders ehf.

*(Magnús Guðlaugsson hrl.)*

Mál þetta var höfðað 8. júlí 2013 og dómtekið 28. maí 2014.

Stefnandi Icelandic Water Holdings hf, Hlíðarenda, Þorlákshöfn.

Stefndi er Iceland Glacier Wonders ehf., Skeifunni 19, Reykjavík.

Stefnandi gerir þær dómkröfur að stefnda verði með dómi bannað að nota í firmaheiti sínu vörumerki stefnanda ICELAND CLACIER, sbr. vörumerkjaskráninganúmer 1175/2007 og 674/2008.

Að stefnda verði innan 10 daga frá dómsuppsögu, að viðlögðum dagsektum að fjárhæð 100.000 krónur, gert að afmá úr firmaheiti sínu vörumerki stefnanda ICELAND CLACIER, sbr. vörumerkjaskráninganúmer 1175/2007 og 674/2008. Þá krefst stefnandi málskostnaðar.

Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda. Þá krefst hann málskostnaðar.

I.

### Málavextir

Með kaupsamningi, dagsettum 9. apríl 2013, keypti stefnandi Icelandic Water Holdings hf., öll vörumerki Iceland Glacier Products ehf. og fékk þau framseld til sín sama dag. Það félag hafði verið úrskurðað gjaldþrota á árinu 2011. Á meðal þeirra vörumerkja sem stefnandi keypti voru orðmerkið ICELAND

CLACIER og orð- og myndmerkið ICELAND CLACIER. Vörumerkin eru bæði skráð í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu. Hið fyrrnefnda hefur nú skráningarnúmerið 674/2008 en umsókn var dagsett 24. ágúst 2007 og skráning gerð 15. júlí 2008. Það er skráð í flokkum nr. 3, 25, 30, að undanskildum ís og 32, að undanskildu ölkeldu- og lindarvatni. Hið síðarnefnda hefur nú skráningarnúmerið 1175/2007 en umsókn var dagsett 28. ágúst 2007 og skráning gerð 15. október 2007. Er það skráð í flokk nr. 32.

Samkvæmt Nice flokkunarkerfinu, sbr. auglýsingu nr. 100/2007, falla undir flokk 3 ilmörur, ilmólur, snyrtivörur, hárvötn, tannhirðuvörur, undir flokk 25 fellur fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður og íþróttá- og útivistarfatnaður, undir flokk 30 fellur ís með bragðtegundum og undir flokk 32 fellur ölkeldu- og lindarvatn, bjór, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir, ávaxtadrykkir og safar, vítamín- og orkudrykkir, þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

Samkvæmt skráningu í hlutafélagaskrá hefur stefnandi þá starfsemi að framleiða gosdrykki, ölkelduvatn og annað átappað vatn. Tilgangur félagsins er m.a. nýting vatnsréttinda, átöppun og útflutningur vatns. Skráð starfsemi stefnda er heildverslun með drykkjarvörur en tilgangur félagsins er m.a. útflutningur og markaðssetning á vatni og vatnsafurðum.

Fyrir liggur að stefndi var stofnað á árinu 2007. Félagið hét þá Iceland Global Water ehf. en breytti firmaheiti sínu í Iceland Glacier Wonders ehf. á árinu 2013. Stefnandi taldi með því á rétti sínum brotið og fór þess ítrekað leit við stefnda að félagið léti af allri notkun á auðkenninu en án árangurs.

## II.

### **Málsástæður og lagarök stefnanda**

Stefnandi byggir mál sitt á því að stefnda sé óheimilt að nota vörumerki stefnanda í firmaheiti sínu. Réttur stefnanda til vörumerkja sé ótvíræður og brot stefnda á þeim rétti að sama skapi skýrt. Byggir stefnandi á ákvæðum laga um vörumerki nr. 45/1997. Umrædd vörumerki hafi verið skráð í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu á árunum 2007 og 2008. Feli vörumerkjarétturinn í sér að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni tákn sem séu eins eða lík og vörumerki hans, taki notkunin til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Við mat á því hvort ruglingshætta sé fyrir hendi á milli tveggja merkja eða auðkenna, sé annars vegar lítið til þess hvort til staðar sé sjón- og hljóðlíking, eða svokölluð merkjalíking, og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé fyrir hendi, sbr. hér 1. og 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Niðurstaða um það hvort til staðar sé ruglingshætta í skilningi greinds ákvæðis 4. gr. laga nr. 45/1997, ráðist af heildarmati á þessum þáttum, en því meiri sem merkjalíking sé á milli merkja, því minni kröfur séu gerðar til vöru- og/eða þjónustulíkingar og öfugt.

Stefnandi bendir á að það megi vera augljóst að veruleg ruglingshætta í framangreindum skilningi sé á milli firmaheitis stefnda, Iceland Glacier Wonders ehf., og skráðra vörumerkja stefnanda, orðmerkisins ICELAND GLACIER og orð- og myndmerkisins ICELAND GLACIER. Sé þannig til staðar bæði sjón- og hljóðlíking, enda komi vörumerki stefnanda í heild sinni fram í firmaheiti stefnda, sem gerði ekki annað en að bæta orðinu „Wonders“ fyrir aftan það. Sýnist óþarft að taka fram í því sambandi að síðastgreint orð geti ekki með nokkru móti stuðlað að skýrri aðgreiningu á milli firmaheitis stefnda og skráðra vörumerkja stefnanda. Þegar vörumerki stefnanda sé borið saman við firmaheiti stefnda sé ljóst að bæði sjón- og hljóðlíking er til staðar þar sem vörumerkið komi í heild sinni fram í fyrri hluta firmaheitis stefnda Iceland Glacier Wonders. Þá bendir stefnandi einnig á að starfsemi aðila skarist ekki aðeins, heldur sé hún nákvæmlega sú sama, auk þess sem þeir starfi á sömu eða svipuðum markaðssvæðum. Sé þetta að sjálfsögðu til þess fallið að auka á ruglingshættu milli vörumerkja stefnanda og firmaheitis stefnda og vekja þá hugmynd hjá neytendum að tengsl séu þar á milli.

Í þessu sambandi bendir stefnandi á skráningu í fyrirtækjaskrá. Samkvæmt henni hafa stefnandi og stefndi því með höndum nákvæmlega sömu starfsemi og er það jafnframt svo í raun, enda hafa bæði stefnandi og stefndi þann starfa að framleiða og selja íslenskt vatn. Þá verði að árétta í þessu sambandi að orð- og myndmerki stefnanda ICELAND GLACIER sé skráð í flokk 32 samkvæmt NICE-flokkunarkerfinu sem notað er við skráningu vörumerkja hjá Einkaleyfastofu, en orðmerki stefnanda ICELAND GLACIER er skráð í flokka 3, 25, 30 og 32. Megi því vera ljóst að starfsemi sú sem stefndi hafi með höndum sé nákvæmlega sú sama og skráningu vörumerkja stefnanda sé ætlað að vernda.

Stefnandi bendir einnig í þessu sambandi á að bæði firmaheitum og vörumerkjum sé ætlað að auðkenna tiltekna starfsemi. Firmaheiti felir þannig í sér auðkenni sem er notað til að tákna atvinnustarfsemi og vörumerki sé auðkenni sem er notað til að aðgreina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annars aðila. Af því leiðir að þegar vörumerki er skráð beri að hafa hliðsjón af skráðum firmaheitum og öfugt.

Samkvæmt ákvæði 6. mgr. 1. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 fari um heiti á einkahlutafélagi eftir ákvæðum firmalaga. Í ákvæði 1. mgr. 10. gr. laga nr. 42/ 1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð komi fram að enginn megi í firma sínu hafa nafn annars manns eða nafn á fasteign annars manns án hans leyfis. Umræddu ákvæði laga nr. 42/1903 sé beitt fullum fetum að því er vörumerki varði, sbr. H 1969:57 og síðari dómaframkvæmd þar um. Sé þannig óheimilt að taka vörumerki í eigu annars en þess sem óski skráningar firmaheitis upp í það firmaheiti sem verið sé að óska skráningar á. Vísast hér og til viðmiðunarreglna fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra. Með því að stefndi gætti í engu að þessu fór hann ekki aðeins gegn skráðum vörumerkjarétti stefnanda heldur einnig gegn ákvæði 10. gr. laga nr. 42, 1903.

Stefnandi byggir kröfur sínar einnig á hinni almennu samkeppnisreglu um vernd auðkenna í 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, sbr. og ákvæði 5. gr. laganna. Segir þannig í nefndri 15. gr. a að óheimilt sé í atvinnustarfsemi að nota firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni, sem gefur villandi

upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Verslunarmerki í skilningi ofangreinds ákvæðis taki til sérhverrar aðferðar til sérgreiningar og aðgreiningar í viðskiptum, sem í gegnum hlutverk sitt sem tákn, geti þjónað sem tengiliður milli atvinnustarfsemi og viðskiptavina hennar. Undir hugtakið falla m.a. vörumerki og firmaheiti. Líkt og áður sé rakið noti stefndi vörumerki, og þar með verslunarmerki stefnanda í heild sinni í firmaheiti sínu, án þess að hafa nokkurn rétt til merkisins. Gefi firmaheiti stefnda því villandi upplýsingar til neytenda, sem gætu gert ráð fyrir að tengsl séu á milli stefnda og skráðra vörumerkja stefnanda. Stríðir slíkt gegn ákvæði 15. gr. a laga nr. 57, 2005.

Stefnandi árétti að uppbygging fyrirtækis sé kostnaðarsöm aðgerð og liggja nær undantekningarlaust mikil vinna að baki vel þekktum vörumerkjum. Markmiðið með þeim reglum sem raktar hafa verið hér að ofan er að tryggja að þeir sem inna þá vinnu af hendi geti uppskorið árangur erfiðis síns og þurfi ekki að sæta því að aðrir geti hagnýtt sér þá vinnu og það fjármagn sem hafi farið í að byggja upp vörumerkin. Stefnandi hafi lagt töluvert fjármagn og vinnu í starfsemi sína og uppbyggingu vörumerkja sinna og telur því með öllu óviðunandi að stefndi hagnýti sér þá vinnu með því að taka vörumerki stefnanda upp í firmaheiti sitt. Lögvarðir hagsmunir stefnanda af kröfum sínum mega því heita óumdeildir.

### III.

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

Stefndi byggir á því að að vörumerkjaréttur stefnanda samkvæmt skráningu nr. 674/2008 nái ekki til íss, ölkelduvatns eða vatns. Vörulisti vörumerkjaskráningar afmarki þá vörumerkjavernd sem menn öðlast með skráningu vörumerkis. Þetta komi skýrt fram í 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þannig sé mögulegt að tveir aðilar geti skráð sama vörumerkið fyrir mismunandi ólíkar vörur, án þess að hvor um sig geti amast við hinum.

Enginn geti fengið einkarétt á ICELAND í nokkru samhengi, enda mörg samsett vörumerki skráð með Iceland og Icelandic í upphafi. Í þessu sambandi sé vísað til 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Sama gildir um orðið GLACIER fyrir ís eða vatn enda er orðið lýsandi fyrir ís og vatn.

Stefndi byggir á því að bannað sé að veita mönnum vörumerkjarétt á lýsandi heitum. Meginregla þessi komi kemur skýrt fram í 13. gr. vörumerkjalaga, þar sem kveðið er á um að það sé skilyrði skráningar á vörumerki að það sé til þess fallið að greina vörur eins aðila frá vörum annarra. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi sé litið til þess hvort merki teljist lýsandi fyrir þær vörur og/eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir eða hvort um almenna lýsingu á vöru/þjónustu sé að ræða, þ.e.a.s. orð sem ekki sé talið rétt að veita einum aðila einkarétt á að nota. Merki, sem eingöngu eða með smávægilegum viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða eiginleika, eru ekki nægjanlega sérkennanleg skv. fyrirnefndri lagagrein. Ákvæðið varði almannahagsmuni og byggir á því að allir sem á þurfa að halda eigi

að geta notað slík lýsandi og almenn orð til að gera grein fyrir vörum sínum og þjónustu á sambærilegan hátt. Þá sé þetta einnig hugsað neytendum til upplýsinga. Enginn geti öðlast einkarétt á orðum sem nauðsynleg séu til að lýsa vörum eða uppruna þeirra.

Vörumerkjaskráningu nr. 674/2008 var hafnað fyrir ís í flokki 30 og ölkeldu og lindarvatn í flokki 32, sbr. bréf Einkaleyfastofu. Með öðrum orðum, vörumerkjavernd merkiseiganda nái ekki yfir ís eða vatn. Merkiseigandi geti því ekki bannað öðrum að nota lík eða eftir atvikum alveg eins merki fyrir ís eða vatn því einkaréttur hans með skráningunni nær ekki til þessarar vöru þar eð merkið er talið lýsandi fyrir slíkar vörur samkvæmt bréfi Einkaleyfastofu.

Í þeim tilfellum þar sem um er að ræða vörumerki sem samsett kunna að vera úr hlutum sem eru sérkennandi og hlutum sem ekki uppfylla skilyrði um sérkenni ber við túlkun á einkarétti þeim sem slíkar skráningar veita að horfa til 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga, þar sem m.a. segir að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki sé heimilt að skrá eina sér.

Framangreint leiði af sér að einkaréttur stefnanda taki ekki til orðanna ICELAND GLACIER þegar þau orð séu notuð sem vörumerki fyrir „vatn“ eða til að lýsa vatni eða uppruna þess. Þetta sé í samræmi við þá ákvörðun skráningaryfirvalda að taka vatn og aðrar sambærilegar vörur út úr vörulistanum í umsókninni fyrir orðmerkið ICELAND GLACIER.

Vörumerki nr. 1175/2007 sé myndmerki. Myndmerki veiti aðeins rétt til heildarmyndarinnar en ekki einkarétt til þeirra orða sem ef til vill eru í myndmerkinu. Við ruglingshættu myndmerkja verði að bera saman heildarmynd þeirra auðkenna sem í hlut eiga. Orðin í myndmerkinu sem skráning nr. 1175/2007 taki til séu stílfærð og stafagerðin ekki hefðbundin. Bókstafirnir eru stílfærðir og mest áberandi er A-ið í Iceland sem lítur út svipað og stórt V á hvolfi, þó með mislöngum örmum. Þá er merkið í litum. Af framangreindu sé ljóst að ekki er nein ruglingshætta á milli firmaheitis stefnda og heildarmyndar myndmerkisins. Þá sé útilokað að skráningin ein geti meinað stefnda að lýsa uppruna þess vatns sem hann selur, enda væru þá vörumerkjalögin farin að snúast upp í andhverfu sína. Í stað þess að verja neytendur væru þau farin að hamla því að neytendur fengju nauðsynlegar upplýsingar.

Stefndi bendi á að réttur stefnda til auðkenna sinna byggist á tveimur skráningum sem séu báðar komnar á notkunarskyldu og ekki liggi fyrir neinar upplýsingar um notkun vörumerkjanna. Því hafi stefnandi sett fram kröfu um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkjanna hjá Einkaleyfastofu og vísar stefndi í þessu sambandi til 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Stefnandi eigi aðeins myndmerkið ICELAND GLACIER skráð fyrir ölkeldu- og lindarvatn í flokki 32. Ef ekki tekst að sýna fram á notkun merkisins sl. 5 ár, getur réttur stefnanda til auðkennis síns í tengslum við vatn verið mjög takmarkaður ef nokkur.

#### IV.

#### Niðurstaða

Ágreiningur máls þessa lýtur einkum að því hvort að firmanafn stefnda brjóti í bága við rétt stefnanda samkvæmt skráðum vörumerkjum hans ICELAND GLACIER, sbr. vörumerkjaskráningarnúmerin 674/2008 fyrir orðmerki og 1175/2007 fyrir orð- og myndmerki. Gerir stefnandi þá kröfu að stefnda verði bannað að nota vörumerkin í firmanafni sínu og að þau verði afmáð úr því að viðlögðum dagsektum. Atvinnustarfsemi aðila sé sú sama, þ.e að framleiða og selja íslenskt vatn, og sé augljós ruglingshætta til staðar þegar borið er saman firmanafn stefnda og skráð vörumerki stefnanda.

Óumdeilt er að stefnandi eignaðist vörumerkin með framsali 9. apríl 2013 frá Iceland Glacier products ehf. og að vörumerkjaréttur hafi stofnast við skráningu í vörumerkjaskrá á árunum 2007 og 2008. Fyrir liggur að stefndi breytti firmanafni sínu á árinu 2013 í Iceland Glacier Wonders ehf. án þess að séð verði að stefnandi hafi gert athugasemdir við það þá.

Stefndi byggir á því að vörumerkjavernd stefnanda afmarkist af skráningu í vörumerkjaskrá. Vörumerkjavernd orðmerkisins 674/2008 sé takmörkuð að því leyti að hún nái hvorki til íss eða ölkeldu- né lindarvatns. Fram kom í málflutningi lögmanns stefnanda að hann teldi flokkunarkerfi vörumerkjaskrár í reynd ekki skipta máli þegar 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki væri túlkuð.

Skylda til að skrá vörumerki í ákveðna flokka var í lög leidd með vörumerkjalögum nr. 47/1968. Lögin voru endurskoðuð í heild og meðal veigamestu nýmæla vörumerkjalaga nr. 45/1997 voru ákvæði um alþjóðlega skráningu vörumerkja. Í II. kafla laganna er að finna ítarlegar reglur um skráningu vörumerkja og málsmeðferð en í 16. gr. laganna er kveðið á um að vörumerki skuli skrá í ákveðinn flokk eða ákveðna flokka vöru og þjónustu. Í 12. gr. laganna segir að umsókn um skráningu vörumerkis skuli skila skriflega til Einkaleyfastofunnar sem annist skráninguna og haldi vörumerkjaskrá. Í umsókn skuli m.a. tilgreina viðkomandi merki, með mynd ef við á, og fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð. Er þá vísað til flokkaskrár, sbr. auglýsing nr. 100/2007. Eins og fram kemur í frumvarpi til laga nr. 45/1995 er skráning vörumerkja hér á landi byggð á Nice-samningnum um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörumerkja sem fylgt hefur verið um árabíl. Samkvæmt sáttmálanum er allri vöru og þjónustu skipt í 42 flokka. Hver flokkur hefur síðan að geyma skylda vöru eða þjónustu.

Fyrir liggur að á sínum tíma var skráningu orðmerkisins ICELAND GLACIER synjað fyrir *ís* í flokki 30 og *ölkeldu- og lindarvatn* í flokki 32. Eigandi merkjanna gerði ekki athugasemdir við tilkynningu Einkaleyfastofu þess efnis og gerði ekki reka að því að fá skráningunni hnekkt með öðrum hætti. Í athugasemdum í frumvarpi við 12. gr. laga nr. 45/1997, segir að umfang vörumerkjaréttar ráðist m.a. af vörumerkinu sjálfu og þeim vörum eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Þar sem skráning vörumerkis öðlast gildi frá og með umsóknardegi er ófrávíkjanleg krafa að umfang skráningarinnar sé ljós strax þegar umsókn er lögð inn.

Með hliðsjón af því sem rakið hefur verið liggur fyrir að vörumerkjaréttur stefnanda er takmarkaður hvað orðmerkið varðar. Er því ekki fallist á málsástæður hans um að með orðunum ICELAND GLACIER í firmanafni hans sé ruglingshætta til staðar enda á hann ekki vörumerki fyrir ís og ölkeldu- og lindarvatn í ofangreindum flokkum. Þegar af þessi ástæðu eru ekki efni til að fjalla um ætlað brot stefnda gegn 10. gr. laga nr. 42/1903 og lögum nr. 57/2005.

Hvað orð- og myndmerki stefnanda nr. 1175/2007 varðar, liggur fyrir að það er skráð í flokk nr. 32 og er ölkeldu- og lindarvatn þar ekki undanskilið. Í staðfestri útskrift úr vörumerkjaskrá er að finna lýsingu á merkinu og útliti þess, sem er sérkennandi. Merkið er hins vegar ekki að finna í firmanafni stefnda en í þessu sambandi verður að líta til heildarmyndar þess en ekki einstakra hluta, eins og fram kemur í athugasemdum við 4. gr. í frumvarpi til laga nr. 45/1997. Þá verður að telja að sjónlíking merkis stefnanda annars vegar og firmanafns stefnda hins vegar sé það sem einkum skiptir máli við mat á hættu á ruglingi en ekki þau orð sem í myndmerkinu standa. Ber jafnframt að líta til þess að orð- og myndmerkið hefur að geyma lýsandi orð en samkvæmt 15. gr. laga nr. 45/1997 nær vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér.

Að öllu ofangreindu virtu er það niðurstaða dómsins að notkun stefnda á vörumerkjunum ICELAND GLACIER, með skráningarnúmerin 674/2008 og 1175/2007, í firmanafni sínu Iceland Glacier Wonders ehf., feli ekki í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997. Ber því að sýkna stefnda af kröfum stefnanda.

Með hliðsjón af niðurstöðu málsins ber stefnanda að greiða stefnda málskostnað, sbr. 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sem þykir hæfilegur 350.000 krónur.

Sigríður Hjaltsted héraðsdómari, kveður upp þennan dóm.

### **D Ó M S O R Ð:**

Stefndi, Iceland Glacier Wonders ehf., er sýkn af kröfum stefnanda, Icelandic Water Holdings hf.

Stefnandi greiði stefnda 350.000 krónur í málskostnað.

Sigríður Hjaltsted