

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 27. október 2014 í máli nr. E-4594/2013:

Icelandic Water Holdings hf.

(Bjarni Hauksson hrl.)

gegn

Iceland Glacier Wonders ehf.

(Magnús Guðlaugsson hrl.)

Mál þetta var höfðað 6. nóvember 2013 og dómtekið 7. október 2014.

Stefnandi er Icelandic Water Holdings hf., Hlíðarenda, Ölfus.

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

Stefnandi krefst þess að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota og hagnýta sér eftirtalin vörumerki stefnanda:

1. „ICELAND GLACIER“, orðmerki, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 674/2008.
2. „ICELAND GLACIER“, orð- og myndmerki, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 1175/2007.

Að viðurkennd verði með dómi skylda stefnda til að fjarlægja af heimasíðu sinni, starfsstöðvum og verslunum, allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem er þar sem vörumerki gerðarbeiðanda nr. 1175/2007 og 674/2008 koma fyrir.

Að staðfest verði með dómi lögbann Sýslumannsins í Reykjavík 1. nóvember

2013 við notkun og hagnýtingu stefnda á eftirtöldum vörumerkjum stefnanda:

- c. „ICELAND GLACIER“, orðmerki, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 674/2008.
- d. „ICELAND GLACIER“, orð- og myndmerki, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 1175/2007.

Að staðfest verði með dómi ákvörðun Sýslumannsins í Reykjavík við lögbannsgerð 1. nóvember 2013 um að stefndi skuli fjarlægja af heimasíðu sinni,

starfsstöðvum og verslunum, allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem er þar sem vörumerki gerðarbeiðanda nr. 1175/2007 og 674/2008 koma fyrir. Þá krefst stefndi málskostnaðar.

Af hálfu stefnda er þess aðallega krafist að lögbannsgerð Sýslumannsins í Reykjavík, nr. L-24/2013, sem fram fór á skrifstofu sýslumannsembættisins hinn 29. október 2013, að kröfu stefnanda, verði felld úr gildi og að kröfum stefnanda verði hafnað. Þá krefst stefndi 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, ilmoliur, snyrtivörur, hárvötn, tannhirðuvörur, undir flokk 25 fellur fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður og íþrótt- 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 félagið brjóta gegn rétti sínum og fór þess ítrekað leit við stefnda að félagið léti af allri notkun á auðkenninu en án árangurs. Í júlí og ágúst 2013 var í fjölmiðlum fjallað um umsvif stefnda í útlöndum. Taldi stefnandi þá ljóst orðið að stefndi framleiddi og flytti úr landi vörur með vörumerki stefnanda.

Með beiðni, dagsettri 2. september 2013, fór stefnandi fram á það við Sýslumanninn í Reykjavík að lagt yrði lögbann við notkun og hagnýtingu stefnda á vörumerkjum stefnanda samkvæmt vörumerkjaskráningum nr. 674/2008, „ICELAND GLACIER“, orðmerki, og nr. 1175/2007, „ICELAND GLACIER“,

orð- og myndmerki. Kveðst stefnandi jafnframt hafa gert þá kröfu að stefnda yrði gert að fjarlægja af heimasíðu sinni, starfsstöðvum og verslunum, allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem væri, þar sem ofangreind vörumerki stefnanda kæmu fyrir. Lögbannsbeiðnin var fyrst tekin fyrir hjá sýslumanni þann 17. október 2013 eftir að stefnandi lagði fram 1.500.000 kr. í tryggingu til bráðabirgða í samræmi við ákvörðun sýslumanns þar um. Þann 29. október 2013 var lögbannsbeiðnin tekin fyrir að nýju og fallist á beiðni stefna um að lagt yrði lögbann við notkun og hagnýtingu stefnda á ofangreindum vörumerkjum eftir að stefnandi lagði fram 33.500.000 kr. í viðbótartryggingu. Þá var jafnframt fallist á kröfu stefnanda um að stefnda yrði gert að fjarlægja af heimasíðu sinni, starfsstöðvum og verslunum, allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem væri þar sem vörumerki stefnanda kæmu fyrir. Var gerðinni lokið 1. nóvember 2013 með greiðslu tryggingarfjár.

Mál þetta er höfðað af stefnanda til viðurkenningar á réttindum sínum og staðfestingar lögbanninu, sbr. 1. og 2. mgr. 36. gr. laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31, 1990.

II.

Málsástæður og lagarök stefnanda

Stefnandi kveðst vera eigandi vörumerkjanna „ICELAND GLACIER“ orðmerkis og „ICELAND GLACIER“ orð- og myndmerkis. Um sé að ræða skrásett vörumerki hjá Einkaleyfastofu til samræmis við ákvæði laga um vörumerki nr. 45/1997 þar um. Kveður stefnandi að í því felist að öðrum en honum sé óheimilt að nota eins eða lík vörumerki eða tákn, taki notkunin til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hætt er við ruglingi á milli merkjanna, þ.m.t. að tengsl séu milli merkjanna, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Kveður stefnandi Einkaleyfastofu hafa fallist á að orðin ICELAND GLACIER væru skráningarhæf sem vörumerki og þar með til þess fallin að auðkenna þær vörur frá vörum annarra. Hafi stefnandi því með skráningum sínum einkarétt á notkun umræddra vörumerkja fyrir þær vörur sem tilgreindar eru í skráningunni, þ.m.t. drykkjarvörur.

Stefnandi kveður notkun samkvæmt ofangreindu m.a. felast í því að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, að vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki er flutt inn eða út eða merki er notað í auglýsingum, bréfhásum eða á annan sambærilegan hátt, sbr. 1.–4. tölul. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 45, 1997.

Kveðst stefnandi í því sambandi benda á að stefndi hafi a.m.k. með tvenns konar hætti heimildarlaust notað vörumerki stefnanda „ICELAND GLACIER“. Annars vegar hafi stefndi notað vörumerki stefnanda í heiti sínu og þá með viðbótinni „Wonders“ og hins vegar á vörur sínar og þá sem undirtitil á heiti vörunnar með viðbótinni „water“. Kveður stefnandi að í báðum tilvikum sé skráð vörumerki hans notað í heild sinni og feli notkun stefnda því í sér freklegt brot á vörumerkjarétti stefnanda.

Kveður stefnandi þannig í fyrsta lagi ljóst að stefndi sé að nota skráð vörumerki stefnanda í atvinnustarfsemi sinni, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, enda noti hann merkið bæði í eigin heiti og sem heiti á framleiðsluvöru sína. Þá sé í öðru lagi ljóst að heimildarlaus notkun stefnda taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjaréttur stefnanda, enda hafi þeir báðir með höndum sömu starfsemi, þ.e. framleiðslu, átöppun, sölu og útflutning á drykkjarvatni, sbr. 1. tölul. nefndrar 4. gr. laga nr. 45/1997. Kveður stefnandi í þriðja lagi að af því leiði að mikil ruglingshætta verði fyrir hendi.

Stefnandi kveður að við mat á ruglingshættu milli tveggja vörumerkja sé annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- og þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Mati á merkjalíkingu megi svo skipta í tvennt. Skuli þá annars vegar meta hvort sjónlíking sé með merkjunum og hins vegar líta til þess hvort hljóðlíking sé til staðar. Þá geti merkingalíking einnig komið til skoðunar. Stefnandi kveður hins vegar að grundvallarreglan við mat á ruglingshættu sé sú að meta skuli heildarmynd þeirra merkja sem um er deilt.

Stefnandi telur ljóst að bæði sjónlíking og hljóðlíking sé með merkjum stefnanda og stefnda, enda noti stefndi vörumerki stefnanda í heild sinni líkt og áður greinir. Þó svo að notkun stefnda eigi sér stað með viðbótunum „Wonders“ og „water“ séu þær viðbætur ekki til þess fallnar að aðgreina notkun stefnda frá vörumerki stefnanda og sé því mikil hætta á að tengsl verði talin vera með merkjunum í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Kveðst stefnandi í því sambandi áréttá að hann og stefndi hafa með höndum sömu starfsemi.

Stefnandi kveðst benda sérstaklega á að notkun stefnda á vörumerki stefnanda falli undir alla flokka 1.–4. tölul. áðurnefndrar 1. mgr. 5. gr. laga nr. 45/1997. Sé stefndi þannig að nota merki stefnanda á vöru sína, sem m.a. sé ætluð til útflutnings og sölu, m.a. á sömu mörkuðum og stefnandi selji vöru sína. Þá noti stefndi sömuleiðis vörumerki stefnanda í auglýsingum og til auðkenningar vöru sinnar, sem m.a. megi sjá af útprentun af heimasíðu og fésbókarsíðu stefnda.

Samkvæmt ofansögðu álíti stefnandi að notkun stefnda fari með afdráttarlausum hætti gegn skráðum vörumerkjarétti stefnanda samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1997. Þá brjóti notkun stefnda einnig gegn réttindum stefnanda samkvæmt öðrum lögum. Þannig komi fram í 15. gr. a í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur sé sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti.

Stefnandi kveður ljóst að stefndi fari gegn ofangreindu ákvæði laga nr. 57/2005 með notkun sinni á vörumerki stefnanda í heiti sínu, á framleiðsluvörur sínar og við hvers konar kynningu á þeim. Sé stefndi enda heimildarlaust að nota skráð vörumerki stefnanda í atvinnustarfsemi sinni, sem aukinheldur gefi vægast sagt

villandi upplýsingar um eignarrétt merkisins og tilurð þeirrar vöru sem verið sé að auglýsa og selja, og þar með einnig um ábyrgð atvinnurekanda.

Þá kveður stefnandi að enn sé til þess að líta að samkvæmt 6. mgr. 1. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994, fari um heiti á slíkum félögum eftir ákvæðum laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. Vísar hann í þessu samandi jafnframt til 1. mgr. 10. gr. síðastnefndra laga.

Með vísan til þess sem nú hafi verið rakið kveður stefnandi ljóst að notkun stefnda á skráðum vörumerkjum stefnanda sé bæði heimildarlaus og ólögmat, enda fari hún gegn a.m.k. þremur lagabálkum. Með vísan til þess, sbr. og 2. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990, kveðst stefnandi því gera þá kröfu að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota og hagnýta sér skráð vörumerki stefnanda, sbr. vörumerkjaskráningar nr. 674/2008 og 1175/2007. Þá krefst stefnandi að viðurkennd verði skylda stefnda til að fjarlægja af heimasíðu sinni, starfsstöðvum og verslunum, allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem er þar sem greind vörumerki stefnanda koma fyrir.

Stefnandi telur engum vafa undirorpið að notkun stefnda á umræddum skráðum vörumerkjum stefnanda brjóti með afdráttarlausum hætti gegn lögvörðum réttindum stefnanda. Þar sem stefndi hafi í engu sinnt kröfum stefnanda um að láta af notkun vörumerkjanna hafi stefnandi verið nauðugur einn sá kostur að fara fram á lögbann á hagnýtingu og notkun stefnda á skráðum vörumerkjum stefnanda. Hafi hin heimildarlaus notkun enda ekki aðeins verið yfirvofandi heldur þegar byrjuð til tjóns fyrir stefnanda. Kveður stefnandi að samkvæmt því hafi öll skilyrði fyrir álagningu lögbannsins verið uppfyllt, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990, en stefnandi kveðst jafnframt benda á að sérstaklega sé áréttað í 41. gr. laga nr. 45/1997 að unnt sé að notast við lögbann sem úrræði við brotum gegn vörumerkjarétti.

Stefnandi kveður og ljóst samkvæmt ofansögðu að öll lagaskilyrði standi til þess að staðfesta hið álagða lögbann. Kveður stefnandi ljóst að hann hafi þegar orðið fyrir verulegu tjóni vegna óheimillar notkunar og hagnýtingar stefnda á skráðum vörumerkjum stefnanda og muni það aukast enn frekar verði lögbannið ekki staðfest. Kveður stefnandi að hafa verið í huga í því sambandi að hvern dag, sem stefndi komist upp með að reka starfsemi sína með þeim hætti að framleiða og selja vörur sínar undir skráðum vörumerkjum stefnanda, verði stefnandi fyrir tjóni í formi tapaðrar viðskiptavildar og lakari markaðsstöðu þar sem notkun stefnda sé að sjálfsögðu til þess fallin að draga úr sölu á vörum stefnanda og vitneskju neytenda á vörum hans og tilvist. Þá sé bæði tímafrekt og kostnaðarsamt að byggja upp orðspor og vörumerki og sé heimildarlaus notkun annarra á slíkum merkjum því að sjálfsögðu til þess fallin að valda rétthöfum þeirra tjóni.

Stefnandi gerir kröfu um málskostnað úr hendi stefnda vegna reksturs dómsmálsins ásamt undanfarandi málsmeðferð vegna lögbanns hjá sýslumanni, auk virðisaukaskatts á málflutningsþóknun.

Stefnandi styður kröfur sínar við ákvæði laga um vörumerki nr. 45, 1997, einkum 3., 4., 5. og 41. gr. laganna. Þá vísar stefnandi til laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, einum 15. gr. a í lögnum. Kveðst stefnandi enn fremur vísa til ákvæða laga um einkahlutafélög nr. 138/1994,

einkum 1. gr., svo og til ákvæða laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, einkum 10. gr. Einnig vísar stefnandi til ákvæða laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990, einkum 24., 25. og 36. gr. laganna. Um varnarþing vísast til 1. mgr. 33. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 og 5. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990. Þá vísar stefnandi til laga um meðferð einkamála nr. 91, 1991, en krafa um málskostnað styðjist við XXI. kafla þeirra laga. Um virðisaukaskatt af málflutningsþóknun vísar stefnandi til ákvæða laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988.

III.

Málsástæður og lagarök stefnda

Stefnandi hafnar því að hafa brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda og krefst þess að lögbanni verði aflétt. Ekkert þeirra skilyrða sem sett er í 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann séu uppfyllt, sérstaklega með vísan til 3. mgr. lagaákvæðisins. Í 24. gr. 1. nr. 31/1990 segir að lögbann megi leggja við byrjaðri eða yfirvofandi athöfn. Stefnandi lagði fram lögbannsbeiðni sína 2. september 2013 en viðurkennir í henni að hann hafi vitað af starfsemi stefnda mánuðum saman. Í millitíðinni eða hinn 8. júlí 2013 hafi stefnandi gefið út stefnu þar sem hann gerði nánast sömu kröfur og í þessu lögbannsmáli. Með þessu hefur stefnandi sjálfur staðfest að skilyrðum 24. gr. 1. nr. 31/1990 er ekki fullnægt til að leggja megi lögbann við því sem stefnandi gerir nú kröfu um. Vísað er til þess að réttur stefnanda sé óljós og einnig þess að 1. tl. 3. mgr. 24. gr. 1. nr. 31/1990 tryggi rétt stefnanda fullkomlega. Með því að vita mánuðum saman af starfsemi stefnda, höfða svo venjulegt einkamál til þess að reyna að fá staðfestingu Héraðsdóms Reykjavíkur á því að starfsemi stefnda brjóti gegn meintum rétti stefnanda hafi hann staðfest þetta. Lögbann sé í eðli sínu bráðabirgðaaðgerð til að tryggja rétt sem annars færi forgörðum. Ef svo væri í þessu tilfelli hefði stefnandi að sjálfsgöðu lagt fram lögbannsbeiðni sína tafarlaust þegar er honum varð starfsemi stefnda ljós. Stefnandi kvæðist ekki getað sannað tjón sitt með neinum gögnum, að svo stöddu, og sé stefnda því ómögulegt að sjá hvaða rétt verið sé að tryggja með þessari bráðabirgðaaðgerð.

Í málinu sé deilt um rétt stefnda til að nota orðin Iceland Glacier til þess að lýsa vörum sínum, en áréttað sé að skrásett vörumerki stefnda er SNO. Stefndi noti síðan réttilega orðin Iceland glacier water til að lýsa vörunni. Stefndi noti þannig tvö orð, ÍSLAND sem sé það land sem stefndi hefur aðsetur sitt í og þar sem hann rekur framleiðslu sína og hitt orðið JÖKULL sem segi til um hvaðan stefndi fái hráefni til framleiðslu sinnar. Á þessum orðum getur stefnandi einfaldlega ekki öðlast einkarétt, hvort heldur þau eru sett fram á íslensku eða þýdd á önnur tungumál, s.s. ensku, Iceland Glacier eða spænsku Glaciar de Islandia.

Í máli þessu sé annars vegar um að ræða meintan fyrri rétt stefnanda til vörumerkjanna ICELAND GLACIER, orðmerki annars vegar og orð- og myndmerki hins vegar. Skráning á orðmerkinu ICELAND GLACIER, sbr. skráning nr. 674/2008, er skráð fyrir ýmsar vörur í flokkum 3, 25, 30 og 32. Merkið sé hins vegar ekki skráð fyrir vatni í flokki 32. Skráning á orð- og myndmerkinu ICELAND GLACIER í lit, með ákveðinni stafagerð, sé eingöngu vernduð fyrir vörur í flokki 32 en þar sé að finna tilgreiningu á vatni, sbr. ölkeldu og lindarvatn.

Til að unnt verði að meta hvort um brot sé að ræða verði að skoða í hverju einkaréttur stefnanda sé fölginn. Vísar stefnandi í þessu sambandi til bréfaskipta umsækjanda um þau vörumerki sem stefnandi ber fyrir sig og skráningaryfirvalda í umsóknarferli merkjanna. Þann 4. okt. 2007 hafi Einkaleyfastofa sent frá sér ákvörðun varðandi skráningarhæfi vörumerkisins ICELAND GLACIER (orðmerki) þar sem skráningu vörumerkisins ICELAND GLACIER (orðmerki), skv. umsókn nr. 2819/2007 var synjað að svo stöddu fyrir ís í flokki 30 og ölkelduvatn í flokki 32 með þeim rökstuðningi að orðin ICELAND GLACIER yrðu að teljast „lýsandi“, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjagala fyrir ís í flokki 30 og ölkeldu- og lindarvatn í flokki 32 og fullnægi þar með ekki kröfum laganna um sérkenni. Jafnframt hafi skráningaryfirvöld lýst því yfir að það væri talið andstætt tilgangi vörumerkjagala að einstakir aðilar gætu með skráningu vörumerkis helgað sér orð, skammstafanir eða orðatiltæki sem væru mjög almenns eðlis.

Þar sem engar athugasemdir hafi borist frá umsækjanda við ofangreindri ákvörðun Einkaleyfastofu hafi umsóknin verið felld úr gildi fyrir ís í flokki 30 og ölkeldu- og lindarvatn í flokki 32, með ákvörðun Einkaleyfastofu þann 7. mars 2008. Þá sé einnig tekið fram í ákvörðuninni að merkið verði hins vegar skráð í flokkum 3, 25 og 32 í bjór, gosdrykkjum og óáfengum drykkjum

Sú meginregla gildi í vörumerkjarétti að ekki sé hægt að öðlast vörumerkjarétt á lýsandi eða almennum heitum. Meginregla þessi komi skýrt fram í 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, þar sem kveðið sé á um að það sé skilyrði skráningar á vörumerki að það sé til þess fallið að greina vörur eins aðila frá vörum annarra.

Í þeim tilfellum þar sem um sé að ræða vörumerki sem samsett kunni að vera úr hlutum sem eru sérkennandi og hlutum sem ekki uppfylla skilyrði um sérkenni beri við túlkun á einkarétti þeim sem slíkar skráningar veita að horfa til 1. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997.

Framangreint leiði af sér að ekki verði talið að einkaréttur stefnanda taki til orðanna ICELAND GLACIER þegar þau orð eru notuð sem vörumerki fyrir „vatn“. Þetta sé í samræmi við þá ákvörðun skráningaryfirvalda að taka vatn og aðrar sambærilegar vörur út úr vörulistanum í umsókninni fyrir orðmerkið ICELAND GLACIER. Við túlkun á einkaréttinum hvað varði ICELAND GLACIER sem orð- og myndmerki, þá sé það myndhluti merkjanna sem gefi sérkennið og sé það sem einkarétturinn nái til, sér í lagi fyrir vatn og aðrar vörur, sem slegið hefur verið föstu að orðin ICELAND GLACIER hafi ekki til að bera nægileg sérkenni fyrir.

Til þess að ruglingshætta geti verið fyrir hendi þurfi að vera til staðar bæði merkjalíking sem og vöru og/eða þjónustulíking. Meta verði alla þessa þætti saman og það sem ráði úrslitum sé hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Við matið verði að gæta þess að ekki sé tekið mið af þeim þáttum í viðkomandi merkjum sem séu óskráningarhæfir einir og sér. Það sé sjónarmið hins almenna neytenda sem beri að hafa í huga við slíkt mat.

Einkaréttur stefnanda til vörumerkis síns takmarkist því við orð- og myndmerkið ICELAND GLACIER í tengslum við vatn í flokki 32. Um sé að ræða

stílfært merki í lit. Sérkenni merkjanna takmarkast við heildarmynd þeirra en ekki einstaka orðhluta þeirra. Engin ruglingshætta sé með vörumerki stefnanda (orð- og myndmerki) og vörumerki stefnda.

Sé litið til síðari ml. ákvæðis 15. gr. a í lögum nr. 45/1997. megi sjá að grundvallaratriði er notkun. Geti stefnandi ekki sýnt fram á notkun, sé ekki um að ræða óréttmæta viðskiptahætti í skilningi laganna. Stefndi telji að sú staðreynd að stefnandi hefur ekki sýnt fram á notkun merkjanna varpi frekara ljósi á þann veika grunn sem stefnandi byggir mál sitt á.

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

Stefndi styður kröfur sínar við ákvæði laga um vörumerki nr. 45/1997, sérstaklega er vísað til 13. gr., 15. gr. og 25. gr. Þá er vísað til laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990, einkum 24. gr. Varðandi málskostnað er vísað til XXI. kafla laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Um virðisaukaskatt af málsþóknun er vísað til ákvæða laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988. Einnig er vísað til þeirra lagaákvæða sem fram koma í málavöxtum og málsástæðum.

IV.

Niðurstaða

Í máli þessu krefst stefnandi þess að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota og hagnýta sér skráð vörumerki stefnanda ICELAND GLACIER, sbr. vörumerkjaskráningarnúmerið 674/2008 fyrir orðmerki og 1175/2007 fyrir orð- og myndmerki. Jafnframt er þess krafist að viðurkennd verði skylda stefnanda til að fjarlægja af heimasíðu sinni, starfstöðvum og verslunum, allar vörur, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem er þar sem vörumerki stefnandi kemur fram. Af kröfugerð stefnanda að öðru leyti og máláttilbúnaði hans er ljóst að ætlun hans er að hin umkrafa viðurkenning nái til notkunar og hagnýtingar vörumerkisins í atvinnustarfsemi stefnanda, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Þá krefst stefnandi þess að staðfest verði með dómi lögbann Sýslumannsins í Reykjavík frá 1. nóvember 2013 við notkun og hagnýtingu á vörumerkinu. Réttarstefna til viðurkenningar á ofangreindum réttindum og til staðfestingar á lögbanninu var gefin út 5. nóvember 2013. Því er fullnægt skilyrðum 1. og 2. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann um málshöfðun þessa, þ.e. að mál til viðurkenningar efnislegum réttindum stefnanda er höfðað samhliða kröfu hans um staðfestingu lögbanns.

Með dómi í máli E-3003/2013 var stefndi sýknaður af kröfum stefnanda um að honum yrði með dómi bannað að nota í firmaheiti sínu vörumerki stefnanda ICELAND GLACIER, sbr. vöruskráningarkerki 1175/2007 og 674/2008 og að honum bæri innan tiltekens frests, að viðlögðum dagsektum, að afmá úr firmaheiti

sínu vörumerki stefnanda.

Eins og kröfugerð stefnanda er háttað í máli þessu lýtur úrlausn ekki að notkun stefnda á skráðum vörumerkjum stefnanda í firmanafni sínu. Umfjöllun stefnanda í stefnu er því að þessu leyti í ósamræmi við kröfugerð hans og fyrri málshöfðun.

Stefnandi byggir á því notkun stefnda á vörumerkinu brjóti gegn rétti hans sem njóti vörumerkjaverndar. Ljóst sé að aðilar hafi með höndum sömu atvinnustarfsemi, þ.e. framleiðslu, átöppun, sölu og útflutning á íslensku vatni. Notkun stefnda á vörumerkinu hafi í för með sér augljósa ruglingshætta en allt sé þetta skaðlegt fyrir atvinnurekstur 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 varast ætti að draga of víðtækar ályktanir af synjun Einkaleyfastofu 4. október 2007 á skráningu orðmerkisins.

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. auglýsingu 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 hvorki athugasemdir við tilkynningu Einkaleyfastofu þess efnis né gerði reka að því að fá skráningunni hnekk 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 notkun stefnda á orðunum ICELAND GLACIER 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 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. Af þeim gögnum sem liggja frammi í málinu er merkið hins vegar ekki notað af stefnda í atvinnurekstri hans 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 í samanburði við merkingar stefnda 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.

Með vísan til ofangreindra röksemda er jafnframt hafnað kröfu stefnanda um að viðurkennd verði skylda stefnda til að fjarlægja af heimasíðu sinni, starfstöðvum og verslunum, allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem er þar sem vörumerkin nr. 1175/2007 og 674/2008 koma fyrir.

Að öllu ofangreindu virtu er það niðurstaða dómsins að notkun stefnda á vörumerkjunum ICELAND GLACIER, með skráningarnúmerin 674/2008 og 1175/2007, feli ekki í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997. Þar sem stefnandi hefur ekki fært sönnur fyrir því að hann eigi þann lögvarða rétt sem lögbann var lagt við rökun á, eru ekki uppfyllt skilyrði 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann. Ber því að fella úr gildi lögbannsgerð Sýslumannsins í Reykjavík sem tekin var fyrir á skrifstofu sýslumannsembættisins þann 29. október 2013 og lokið 1. nóvember 2013.

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 700.000 krónur og er þá tekið tillit til kostnaðar stefnanda af lögbannsmálinu.

Sigríður Hjaltsted héraðsdómari kveður upp þennan dóm.

D Ó M S O R Ð:

Stefndi, Iceland Glacier Wonders ehf., skal vera sýkn af þeirri kröfu stefnanda, Icelandic Water Holdings hf., að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota og hagnýta sér vörumerkin ICELAND GLACIER, orðmerki, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 674/2008 og ICELAND GLACIER, orð- og myndmerki, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 1175/2007.

Stefndi skal vera sýkn af þeirri kröfu stefnanda að viðurkennd verði með dómi skylda stefnda til fjarlægja af heimasíðu sinni, starfsstöðvum og verslunum, allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem er þar sem vörumerki nr. 1175/2007 og 674/2008 koma fyrir.

Felld er úr gildi lögbannsgerð Sýslumannsins í Reykjavík, nr. L-24/2013, sem tekin var fyrir á skrifstofu sýslumannsembættisins hinn 29. október 2013 og lokið var 1. nóvember 2013, þar sem lagt var bann við notkun og hagnýtingu stefnda á vörumerkjunum ICELAND GLACIER, orðmerki, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 674/2008 og ICELAND GLACIER, orð- og myndmerki, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 1175/2007.

Felld úr úr gildi ákvörðun Sýslumannsins í Reykjavík við lögbannsgerðina um að stefndi skuli fjarlægja af heimasíðu sinni, starfsstöðvum og verslunum, allar vörur, merkingar, auglýsingar og tilkynningar í hvaða formi sem er, þar sem vörumerki nr. 1175/2007 og 674/2008 koma fyrir.

Stefnandi greiði stefnda 700.000 krónur í málskostnað.

Sigríður Hjaltsted