

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 12. nóvember 2015 í máli nr. E-4731/2014:

Samba LLC

(Magnús Haukur Magnússon hrl.)

gegn

Sushisamba ehf.

(Ásdís Magnúsdóttir hdl.)

Mál þetta höfðaði Samba, LLC, 37 West 17th Street, Suite 7E, New York, New York, Bandaríkjunum, með stefnu dags. 19. nóvember 2014 á hendur Sushisamba ehf., Þingholtsstræti 5, Reykjavík. Málið var dómtekið 7. október sl.

Stefnandi gerir þessar kröfur:

Að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 10. september 2014 í máli nr. 12/2013: Sigurjónsson og Thor ehf. f.h. Samba, LLC, Bandaríkjunum gegn Árnason Faktor ehf. f.h. Sushisamba ehf. vegna ákvörðunar Einkaleyfastofunnar frá 10. október 2013 um að hafna kröfu um ógildingu á vörumerkjaskráningu nr. 489/2011.

Að vörumerkjaskráningu nr. 489/2011, *sushisamba*, verði felld úr gildi með dómi.

Að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda 15.000.000 króna með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 frá dómsuppsögu til greiðsludags, sem hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis hans.

Að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota heitið *sushisamba* í veitingarekstri sínum, á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt.

Að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað að skaðlausu samkvæmt málskostnaðarreikningi sem lagður var fram, að fjárhæð 1.368.000 krónur.

Stefndi krefst þess að krafa stefnanda um greiðslu hæfilegs endurgjalds fyrir hagnýtingu vörumerkisins verði vísað frá dómi.

Stefndi krefst sýknu af öllum öðrum kröfum stefnanda og að úrskurður áfrýjunarnefndarinnar verði staðfestur og með því viðurkennt að

vörumerkjaskráning nr. 489/2011 *sushisamba* (orðmerki) haldi gildi sínu.

Til vara krefst stefndi sýknu af öllum kröfum stefnanda og að úrskurður áfrýjunarnefndarinnar verði staðfestur og með því viðurkennt að vörumerkjaskráning nr. 489/2011 *sushisamba* (orðmerki) haldi gildi sínu.

Þá er í báðum tilvikum krafist málskostnaðar samkvæmt málskostnaðaryfirliti að fjárhæð samtals 3.216.425 krónur.

Ákveðið var undir rekstri málsins að fjalla ekki um frávísunarkröfu stefnda fyrr en málið yrði dæmt í heild.

Stefnandi lagði inn beiðni um skráningu vörumerkisins *sushisamba* sem orðmerkis í Bandaríkjunum 24. desember 1996. Var merkið skráð sem orðmerki fyrir „restaurant and bar services; night clubs“ og er stefnandi eigandi þess. Merkið var síðar skráð í Bretlandi í sömu flokkum, en beiðni um skráningu þar var lögð fram 5. ágúst 2011. Þá hefur merkið verið skráð í nokkrum ríkjum utan Evrópu og var skráð alþjóðlegri skráningu hjá WIPO (fyrir Kína og Rússland) þann 6. nóvember 2006 og enn fremur sem Evrópuvörumerki hjá OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) 25. mars 2002.

Stefnandi rekur veitingahús með nafninu *Sushisamba* í fjórum borgum í Bandaríkjunum (New York, Miami, Chicago og Las Vegas). Þá hefur hann nú opnað veitingahús með þessu nafni í London.

Gunnsteinn Helgi Maríusson, sem er einn af hluthöfum í stefnda, sótti um skráningu vörumerkisins *sushisamba* til Einkaleyfastofu 6. apríl 2011. Vörumerkið var skráð 31. maí 2011 fyrir veitingaþjónustu í flokki 43. Gunnsteinn hefur framselt rétt yfir merkinu til stefnda.

Stefnandi krafðist þess með bréfi til Einkaleyfastofunnar, dags. 8. ágúst 2012, að skráning á vörumerki stefnda yrði ógilt samkvæmt 30. gr. a í lögum nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. 9. gr. laga nr. 44/2012. Þessari kröfu var hafnað með ákvörðun Einkaleyfastofunnar dags. 10. október 2013. Þar segir m.a.:

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Ákvæðið er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og þar sem um undantekningarreglu er að ræða skal skýra hana þröngt. Sá ber sönnunarbyrðina sem heldur því fram að merki hans sé alþekkt í skilningi ákvæðisins.

Merki aðila málsins eru hin sömu. Skráning merkis eiganda nær til veitingaþjónustu í flokki 43, sbr. skráning nr. 489/2011. Óumdeilt er að merki beiðanda hefur verið notað sem auðkenni á veitingahúsum í Bandaríkjunum og var merkið skráð í Bandaríkjunum, Kína, Rússlandi og hjá OHIM fyrir samskonar þjónustu á þeim tíma sem eigandi lagði inn umsókn sína hér á landi. Í ljósi þessa er merkja- og þjónustulíking merkjanna alger.

Samkvæmt úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við um vörumerki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi, en með hliðsjón af 6. gr. bis Parísasamþykktar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar er þeim veitt vernd hér á landi teljist þau vera „vel þekkt“, sbr. m.a. úrskurð áfrýjunarnefndarinnar nr. 6/2003. Við mat á því hvort tiltekið teljist alþekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og/eða þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Vernd samkvæmt ákvæðinu er undir því komin að sannað teljist að merkið sé óumdeilanlega alþekkt hér á landi.

Beiðandi hefur lagt fram fjölmörg gögn sem sýna fram á noktun hans á vörumerkinu SUSHISAMBA sem auðkenni á veitingahúsi. Af þeim eru aðeins sex gögn sem sýna fram á tengsl merkisins við Ísland fyrir umsóknardag, þ.e. 6. apríl 2011. Um er að ræða fimm útprentanir af bloggsíðum, eina frá árinu 2004 og fjórar frá árinu 2007, þar sem fram kemur að Íslendingar hafi farið á eða ætli sér að fara á veitingahús beiðanda í Bandaríkjunum, annars vegar í New York og hins vegar á Miami. Þá er um að ræða eina útprentun af íslenskum spjallþræði, dags. 4. júní 2010, þar sem mælt er með veitingahúsi beiðanda í einni af athugasemdum spjallþráðarins. Í öllum tilvikum er um að ræða bloggsíður einstaklinga sem eiga samskipti sín á milli í þröngum hópi vina og kunningja og þrátt fyrir að vera öllum aðgengilegar á internetinu í sjálfu sér má gera ráð fyrir að aðeins þröngur hópur hafi í raun vitneskju um og aðgang að viðkomandi síðum. Markhóp veitingaþjónustu verður að mati Einkaleyfastofunnar að telja hinn almenna neytanda og þrátt fyrir að þröngur hópur neytenda hafi hugsanlega þekkt til merkisins rennir það ekki stóðum undir að merkið hafi verið vel þekkt hér á landi á umsóknardegi. Þá geta gögn um almenna notkun Íslendinga á internetinu ekki haft þýðingu sem sönnun í þessu sambandi. Með vísan til framangreinds þykir það ósannað að merki beiðanda hafi verið alþekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. á þeim degi sem eigandi lagði inn umsókn um skráningu merkisins...

Að mati Einkaleyfastofunnar er ljóst að tilgangur 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er að setja skorður við því að umsækjandi vörumerkis kunni að fá merkið skráð ef hann er í vondri trú um rétt sinn til merkisins og ef villast má á því og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir. Beiðandi þarf því að sanna með óyggjandi hætti að eigandi merkisins hafi verið í vondri trú í skilningi ákvæðisins þegar hann lagði inn umsókn sína þann 6. apríl 2011.

Þrátt fyrir að notkun beiðanda á merkinu sem auðkenni á veitingahúsi fyrir umsóknardag hafi verið bundin við Bandaríkin verður einnig að líta til þess að beiðandi hefur lagt fram fjölmörg gögn í málinu sem sýna fram á að merkið hafi fengið umfjöllun í tímaritum víðsvegar um heiminn allt frá árinu 1999. Með hliðsjón af samfelldri notkun beiðanda á merkinu og þeim gögnum sem hann hefur lagt fram í málinu þykir mega leggja til grundvallar að beiðandi hafi aflað vörumerkinu orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs.

Ef litið er til upplýsinga af vefsíðum aðila málsins, sem beiðandi hefur lagt fram, er ljóst að um mjög líka staði er að ræða. Þrátt fyrir að beiðandi hafi ekki einkarétt á að bjóða upp á blöndu af japanskri og suður-amerískri matargerð er það mat Einkaleyfastofunnar, þegar tekið er tillit til allra framangreindra atriða,

að líkindi veitingahúsa aðilanna séu það mikil að líklegt sé að merki beiðanda hafi verið fyrirmynd merkis eiganda. Í því sambandi er ekki síst byggt á því sem fram kemur í málgögnum um að eigandi tengi merkið við viðkomandi matargerð.

Auk framangreinds verður að telja að eigandi hafi á þeim tíma þegar hann sótti um skráningu merkisins verið fagmaður með mikla reynslu og þekkingu á veitingarekstri, enda er fullyrðingum beiðanda þess efnis ekki mótmælt af hálfu eiganda. Í ljósi þess má telja líklegt að eigandi hafi í raun vitað eða hafi mátt vita af tilvist merkis beiðanda þegar umsókn um skráningu merkisins var lögð inn.

Þrátt fyrir framangreint verður að líta til þess að við túlkun á ákvæði 4.4. g tilskipunarinnar, sem er fyrirmynd 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., hefur Evrópudómstóllinn ítrekað tilgreint að sú staðreynd að umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki sé ekki nægjanleg til að sýna fram á að vond trú hafi verið til staðar. Ekki hefur að mati Einkaleyfastofunnar verið í málinu sýnt fram á með óyggjandi hætti að tilgangur eiganda með því að leggja inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi fyrir veitingaþjónustu hafi verið sá að hindra aðkomu beiðanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega af skráningunni. Þá hafði beiðandi ekki gert ráðstafanir til að öðlast vörumerkjavernd hér á landi þrátt fyrir 12 ára notkun merkisins. Notkun merkisins og viðskiptavild á erlendri grundu verður að mati Einkaleyfastofunnar ekki talin hafa áunnið merki beiðanda lagalega vernd hér á landi.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að beiðandi hafi hvorki sýnt fram á að merki hans hafi verið alþekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., né fært fram óyggjandi sönnur á því að eigandi hafi verið í vondri trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi.

Stefnandi skaut þessari ákvörðun til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunarnefndin kvað upp úrskurð þann 10. september 2014 þar sem niðurstaða Einkaleyfastofu var staðfest. Í úrskurðinum segir:

Í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að vörumerki megi ekki skrá ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn, en með gildistöku laga nr. 44/2013, sem breyttu vml. nr. 45/1997, var orðunum „vel þekkt“ breytt í orðið „alþekkt“ í ákvæðinu. Með breytingunni skyldi gerður greinarmunur á merkjum sem annars vegar er vísað til í 4. gr. laganna og hins vegar í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. þeirra, þar sem sama hugtakanotkun yfir ólík tilvik þótti skapa óvissu. Í úrskurðum áfrýjunarnefndar í máli 6/2003, A&C, og 11/2003, CORDON BLEU, er farið yfir þau skilyrði sem merki þarf að uppfylla til að geta talist „alþekkt“ (áður „vel þekkt“) í skilningi ákvæðisins. Í ákvörðun ELS frá 10. október 2013 segir að líta þurfi til þess hvort merki teljist alþekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og/eða þjónustu sem vörumerkið á að auðkenna við mat á því hvort tiltekið merki teljist „alþekkt“ hér á landi í skilningi ákvæðisins. Sanna verði að merkið sé óumdeilanlega alþekkt hér á landi og njóti því verndar. Áfrýjunarnefnd tekur undir þær forsendur sem fram koma í ákvörðun ELS um að ósannað sé að merki

áfrýjanda hafi verið alþekkt hér á landi í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. á þeim degi sem varnaraðili lagði inn umsókn um skráningu merkisins.

Í 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. breytingarlög nr. 44/2013, segir að vörumerki megi ekki skrá ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Eins og fram kemur í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 44/2013 felur ákvæðið í sér undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið eigi því eðli málsins samkvæmt aðeins við í undantekningartilvikum. Einnig kemur fram í athugasemdum að það sé ekki skilyrði þess að beita megi ákvæðinu að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. og enn fremur að sönnunarbyrði um að umsækjandi um skráningu merkis hafi verið í vondri trú hvíli á þeim sem andmæli slíkri skráningu. Loks segir í athugasemdunum að teljast vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verði andmæli ekki tekin til greina.

... Með hliðsjón af því að sönnunarbyrði í málinu hvílir á áfrýjanda fellst áfrýjunarnefnd á það mat ELS, sem rökstutt er í ákvörðun stofnunarinnar, að ekki hafi verið sýnt fram á það svo óyggjandi sé að tilgangur varnaraðila með því að leggja inn umsókn um skráningu hins umdeilda merkis fyrir veitingaþjónustu hér á landi hafi verið sá að hindra aðkomu áfrýjanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega af skráningunni. Viðbótarupplýsingar, sem bárust frá áfrýjanda þann 25. ágúst 2014, um hvalaafurðir á matseðli varnaraðila, breyti engu þar um.

Með vísan til þess sem að framan er rakið og forsendur hinnar áfrýjuðu ákvörðunar er það mat áfrýjunarnefndar að áfrýjandi hafi hvorki sýnt fram á merki hans hafi verið alþekkt hér á landi í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þegar umsókn nr. 3356/2011 var lögð inn hjá ELS né fært óyggjandi sönnur fyrir því að varnaraðili hafi verið í vondri trú í skilningi 9. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi. Hin áfrýjaða ákvörðun er því staðfest og skráning orðmerkisins sushisamba, sbr. skráning nr. 489/2011, skal halda gildi sínu.

Málsástæður og lagarök stefnanda

Stefnandi telur að úrskurður áfrýjunarnefndarinnar sé haldinn efnisannmörkum og stangist m.a. á við 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Stefnandi kveðst hafa lagt mikla vinnu og fjármuni í að auglýsa vörumerki sitt og veitingastaði. Hefur hann lagt fram mörg sýnishorn úr erlendum tímaritum þar sem fjallað er um veitingahús hans eða þau nefnd. Segir hann að flest þessara tímarita hafi verið gefin út áður en stefndi sótti um skráningu merkisins og hóf að nota það.

Í ákvörðun einkaleyfastofunnar og úrskurði áfrýjunarnefndarinnar sé byggt á því að markhópur veitingaþjónustu sé Íslendingar. Þetta sé ekki rétt. Nauðsynlegt sé að skilgreina markhópinn víðar, en stór hluti viðskiptavina veitingahúsa í miðborg Reykjavíkur séu erlendir ferðamenn. Það sé ágreiningslaust að stefnandi hafi aflað vörumerki sínu orðspors innan veitingaþjónustu eins og staðfest er í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar.

Stefnandi telur að túlkun áfrýjunarnefndarinnar á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé röng. Samkvæmt þessum tölulíð skuli hafna skráningu merkis þegar villast megi á merkinu og merki sem hafi verið í notkun í öðru landi á þeim tíma sem sótt var um skráningu og það er enn notað fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu, og umsækjandi vissi eða hefði mátti vita um erlenda merkið. Óumdeilt sé að merkin séu notuð fyrir sömu þjónustu.

Stefnandi segir að í úrskurðinum sé talið líklegt að stefndi hafi í raun vitað eða hafi mátt vita af tilvist merkis stefnanda þegar hann sótti um skráningu. Skilyrðum 9. tl. sé því fullnægt og hafi því borið að ógilda skráningu á merki stefnda. Varðandi sönnun bendir stefnandi á að vörumerki aðila séu eins, matreiðsla og allt yfirbragð veitingastaðar stefnda sé afar líkt veitingastöðum stefnanda. Bæði sé heildaryfirbragð þeirra líkt og fjölmörg smáatriði einnig keimlík, t.d. kynningarefni og matseðlar. Augljóst sé að stefndi hafi viljað hagnýta sér viðskiptavild stefnanda. Yfirgnæfandi líkur séu á því að eigendur stefnda hafi haft veitingastaði stefnanda í huga og sem fyrirmynd þegar þeir hófu rekstur veitingastaðar síns og notkun vörumerkisins.

Stefnandi telur að áfrýjunarnefndin hafi í úrskurði sínum fundið upp ný skilyrði sem eigi sér ekki lagastoð. Þannig segi nefndin að ekki hafi verið sýnt fram á það svo óyggjandi sé að tilgangur stefnda hafi verið sá að hindra aðkomu stefnanda að íslenskum markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess eins að hagnast fjárhagslega á skráningunni.

Stefnandi krefst hæfilegs endurgjalds fyrir hagnýtingu stefnda á vörumerki hans, sbr. 1. mgr. 43. gr. vörumerkjalaga. Telur hann kröfu sína um 15.000.000 króna endurgjald vera hæfilega og vísar til þess að stefndi hafi notað merkið heimildarlaust í þrjú ár.

Stefnandi byggir einnig á 5. gr. laga nr. 57/2005. Segir að stefndi hafi hagnýtt sér viðskiptavild stefnanda bæði með notkun auðkennis stefnanda og sambærilegri uppsetningu á matseðlum. Þá hafi hann tekið upp af heimasíðu stefnanda sögu um uppruna matargerðarinnar. Þetta teljist vera óréttmætir viðskiptahættir í skilningi framangreinds ákvæðis.

Stefnandi vitnar til frásagna í erlendum fjölmiðlum af heimsókn frægra leikara á veitingastað stefnda. Þá bendir hann á að hann hafi verið gagnrýndur fyrir þá sök að stefndi hafi boðið upp á hvalaafurðir á veitingastað sínum. Sýni þessi dæmi að neytendur setji samasemmerki milli staða málsaðila.

Loks byggir stefnandi á því að túlka beri 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 í samræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar frá 1883, sbr. t.d. 8. gr. samþykktarinnar.

Til stuðnings kröfum nr. 1-3 vísar stefnandi til 14., 28., 29. og 63. gr. og VII. kafla vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þá vitnar hann til greinar 4(4)(g) í vörumerkjatilskipun 2008/95/EB.

Kröfu nr. 4 styður stefnandi við 5., 8. 1. og 2. mgr. 9., 13. og 15. gr. a í lögum nr. 57/2005. Þá vitnar hann til reglugerðar nr. 160/2009, áður nefndrar Parísarsamþykktar og tilskipunar Evrópuþingsins og -ráðsins 2005/29/EB frá 11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum.

Í munnlegum málflutningi mótmælti stefnandi kröfu stefnda um frávísun kröfu um hæfilegt endurgjald. Krafa væri skýr og dómvenja væri að ákveða endurgjaldið að álitum. Hann tæki fram að notkunin hefði staðið í þrjú ár og krafa sín væri því um greiðslu á 5 milljónum króna fyrir hvert ár.

Málsástæður og lagarök stefnda

Stefndi krefst þess að kröfu um hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins verði vísað frá dómi. Krafa sé órökstudd og fjárhæð hennar ekki útskýrð. Vísar stefndi um þetta til d- og e-liða 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991.

Stefndi mótmælir því að merki stefnanda hafi verið alþekkt hér á landi og því notið verndar samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Ákvæði þetta sé undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Stefnandi beri sönnunarbyrðina fyrir því að merkið sé vel þekkt í huga íslenskra neytenda, ekki dugi að það sé þekkt í öðrum löndum. Orðspor innan viðskiptasviðs sem Einkaleyfastofan vísar til, þýði ekki að merki sé alþekkt í skilningi 7. tl.

Stefndi mótmælir því einnig að merkið sé alþekkt erlendis.

Stefndi byggir á því að hann hafi verið í góðri trú þegar hann sótti um skráningu merkisins. Sönnunarbyrði um að hann hafi verið í vondri trú hvíli á stefnanda. Hann hafi ekki lagt fram nein gögn sem sýni ótvírætt að stefndi hafi þekkt vörumerki stefnanda. Það eitt að hann hafi notað merkið á fjórum veitingastöðum í Bandaríkjunum sanni ekki vitneskju stefnda. Þá mótmælir stefndi sönnunargildi skráningar vörumerkis stefnanda í öðrum löndum en framlögð gögn sýni ekki öll dagsetningu skráningar.

Stefndi bendir á að vörumerkið sé samsett úr tveimur þekktum orðum og feli í sér tilvísun til Japans og Suður-Ameríku. Hann mótmælir því að matseðlar aðila séu líkir. Þá fjalli texti á heimasíðu stefnda um þekkt efni úr mannkynssögunni. Stefnandi kveðst ekki hafa reynt að líkja eftir starfsemi stefnanda.

Stefndi mótmælir þeim skilningi stefnanda að bréf umboðsmanns stefnda dags. 30. desember 2011 sýni að stefndi hafi þekkt vörumerki stefnanda er hann sótti um skráningu.

Stefndi mótmælir kröfu um endurgjald fyrir notkun merkisins, verði ekki fallist á að vísa þeirri kröfu frá. Byggir hann hér á sömu sjónarmiðum og rakin eru að framan.

Stefndi byggir á því að stefnandi stundi ekki neina starfsemi hér á landi og því geti hann ekki byggt á lögum nr. 57/2005. Lögunum sé ætlað að vernda neytendur og fyrirtæki á íslenskum markaði. Verði ekki á það fallist byggir stefndi á því að ósannað sé að íslenskir neytendur þekki starfsemi stefnanda eða að þeir tengi starfsemi stefnda við hann. Þá liggi ekkert fyrir um að stefndi hafi blekkt neytendur. Þegar stefndi skráði merki sitt hafi stefnandi einungis notað merkið í Bandaríkjunum. Það hafi því ekki verið þekkt um allan heim.

Vegna tilvísunar stefnanda til 15. gr. a í lögum nr. 57/2005, sbr. 8. gr. Parísarsamþykktarinnar, mótmælir stefndi því að þetta ákvæði geti leitt til þess að merki stefnanda njóti verndar hér á landi. Beiting ákvæðisins sé háð því að viðkomandi aðili eigi rétt til merkis. Stefnandi eigi engan rétt til auðkennisins hér á landi.

Niðurstaða

a. Hvort vísa beri frá dómi kröfu um hæfilegt endurgjald

Stefndi krefst þess að vísað verði frá dómi kröfu um hæfilegt endurgjald fyrir það sem stefnandi lítur á sem heimildarlausu notkun vörumerkis síns. Þessi kröfuliður stefnanda er skýrt afmarkaður með tiltekinni fjárhæð og rökstuddur um lagaatriði. Hæfilegt endurgjald er fjárhæð sem dómstóll metur, en er ekki staðreynd sem sanna verður. Aðilar hafa hvor um sig fengið tækifæri til að sanna atriði sem geta skipt máli við ákvörðun endurgjaldsins, en við ákvörðun þess kynni að þurfa að meta aðstæður á markaði og hugsanlegt gjald fyrir nytjaleyfi að slíku merki. Þótt aðilar, einkum stefnandi, hafi ekki gert ítarlega grein fyrir þessum atriðum telst krafan hvorki vanreifuð né óljós. Verður að hafna kröfu stefnda um frávísun þessa kröfuliðar.

b. Um ógildingu skráningar á merki stefnda

Í ákvörðun Einkaleyfastofunnar sem rakin er að framan er lýst heimild stefnanda til að fá skorið úr um kröfu sína þótt hann hafi ekki mótmælt skráningu merkis stefnda.

Krafa stefnanda beinist að vörumerki sem stefndi fékk skráð hér á landi og hefur notað samfleytt síðan. Kröfu um að skráningin verði felld úr gildi má hafa uppi, sbr. 1. mgr. 28. vörumerkjalaga. Byggir stefnandi þá kröfu á 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Merki málsaðila eru nákvæmlega eins og bæði eru auðkenni veitingaþjónustu í flokki 43. Merki stefnanda var upphaflega skráð í

Bandaríkjunum, en síðan víða um heim. Merkið var ekki skráð í Bretlandi fyrr en eftir að stefndi hafði skráð merki sitt hér á landi.

Meginreglan er sú að skráning vörumerkis eða notkun þess hér á landi veitir réttarvernd hér á landi, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Skráning eða notkun vörumerkis erlendis veitir réttthafa þess yfirleitt ekki vernd hér landi. Þau ákvæði 1. mgr. 14. gr. sem stefnandi byggir hér á eru undantekningar frá þessari meginreglu.

Varðandi 7. tl. hefur stefnandi lagt fram dæmi af samfélagsmiðlum þar sem nokkrir einstaklingar tala um veitingastað stefnanda. Íslendingar eru þar á meðal. Þá eru dæmi um að erlendir gestir á veitingastað stefnda hafi kvartað við stefnanda vegna þess að hvalkjöt væri á matseðli hjá stefnda. Með þessum gögnum hefur stefnandi ekki sýnt fram á að merkið hafi verið alþekkt hér á landi þann 6. apríl 2011, þegar stefndi lagði inn umsókn sína um skráningu. Umfjöllun í erlendum tímaritum getur ekki breytt þessu mati, en með öllu er óupplýst um hvort þessi tímarit séu útbreidd hér á landi.

Hugtakið *alþekkt* í ákvæði þessu miðar við vitneskju þeirra sem viðkomandi reynir að ná í viðskipti. Stefndi rekur veitingahús hér á landi og vill laða að sér bæði Íslendinga og erlenda ferðamenn. Hluti þeirra erlendu ferðamanna sem hingað koma eru frá Bandaríkjunum, en ekki liggja frammi upplýsingar í málinu um hvaðan í Bandaríkjunum þeir koma. Þegar stefndi lagði inn umsókn sína hafði stefnandi rekið fjögur veitingahús í Bandaríkjunum um nokkurra ára skeið. Þetta er því ekki stór veitingahúsakeðja og nákvæmar upplýsingar um auglýsingar stefnanda og aðra kynningu liggja ekki frammi. Er ekki víst að stór hluti þeirra Bandaríkjamanna sem koma til Íslands þekki til veitingastaða stefnanda. Þau dæmi sem stefnandi hefur lagt fram úr tímaritum og öðrum fjölmiðlum sýna ekki fram á að merkið sé mjög sýnilegt á heimsmarkaði. Þá er ekki upplýst að reynt hafi á viðurkenningu á hversu vel þekkt merkið er fyrir dómstólum eða stjórnvöldum í öðrum löndum. Að öllu þessu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að merki stefnanda hafi verið alþekkt hér á landi þegar sótt var um skráningu á merki stefnda.

Varðandi ákvæði 9. tl. deila aðilar einungis um það hvort stefndi vissi eða mátti vita um merki stefnanda þegar hann skráði merki sitt. Því er ekki mótmælt að stefnandi hafi notað merkið og noti það enn og eins og áður segir reka báðir aðilar veitingahús.

Í lögnum eru notuð orðin vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Af greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 44/2012 er vitnað til Parísar-samþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, en sagt að ákvæði 6. gr. g í samþykktinni sé bundið við samband réttthafa og umboðsmanns. Gildissvið 9. tl. íslensku laganna er þó ekki svo þröngt. Þá segir að sönnunarbyrðin um að umsækjandi (þ.e. stefndi í þessu máli) hafi verið í vondri trú hvíli á þeim sem andmæli skráningu (stefnanda). Síðan segir orðrétt: „Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti ...“

Skýra verður kröfuna um vitneskju þannig að ekki sé einungis horft til vitneskju, heldur þess hvort stefndi hafi verið í vondri trú. Ummælin benda til þess að gera skuli strangari kröfur um sönnun en almennt gildir í einkamálaréttarfari hér á landi. Af ákvörðun Einkaleyfastofunnar og úrskurði áfrýjunarnefndarinnar verður séð að þessir aðilar hafa gert strangar sönnunarkröfur.

Hvað sem líður þessum auknu kröfum um sönnun er ekki sannað að einhverjir forsvarsmanna stefnda, Gunnsteinn Helgi Maríusson eða aðrir, hafi þekkt merki stefnanda þegar sótt var um skráningu. Veitingastaðir stefnanda virðast ekki hafa verið til umfjöllunar í íslenskum fjölmiðlum eða fagritum áður en sótt var um skráningu. Það er ekki sýnt fram á að veitingastaðirnir hafi verið alþekktir meðal veitingamanna um allan heim, en ekki hafði verið opnaður staður með þessu nafni utan Bandaríkjana á þessum tíma.

Stefndi gaf í skyn fljótlega eftir að stefnandi gerði athugasemd við notkun hans á merkinu, að hann væri reiðubúinn til viðræðna um eftirgjöf réttar til merkisins hér á landi gegn greiðslu. Það getur gefið til kynna að hann hafi skráð merkið einkum í þeim tilgangi að hagnast á því með þeim hætti. Hann opnaði hins vegar veitingastað með þessu nafni um leið og hann skráði merkið og hefur rekið hann samfellt síðan. Þannig hefur hann unnið markvisst að því að afla merkinu viðskiptavildar hér á landi. Er því ekki hægt að fallast á að þetta sáttaboð stefnda sýni að hann hafi einungis haft í hyggju að hindra aðgang stefnanda að íslenska markaðnum þegar hann skráði merkið, eða afla sér óréttmæts ávinnings.

Stefnandi heldur því fram að áfrýjunarnefndin hafi fundið upp nýtt skilyrði þegar hún byggði á því að það hafi ekki verið tilgangur stefnda að hindra aðgang stefnanda að markaðnum hér á landi. Ekki verður séð að þetta sé gert að skilyrði, en þetta er réttilega tekið sem veigamikilið atriði við sönnunarmat þegar leyst er úr því hvort stefndi hafi verið í vondri trú.

Stefnandi heldur því fram að upplýsingar sem fram komi á matseðlum aðila séu líkar. Vísar hann þar einkum til upplýsinga um matargerð staðanna, en báðir sækja hugmyndir sínar til Japans og Suður-Ameríku. Þetta felur ekki í sér sönnun þess að forsvarsmönnum stefnda hafi verið kunnugt um rekstur stefnanda og þekkt til veitingastaða hans, en veitir nokkrar líkur.

Þegar litið er til þess að stefnandi hafði einungis opnað fjóra veitingastaði í Bandaríkjunum þegar stefndi sótti um skráningu hefur ekki verið sýnt fram á að notkun hans á merkinu hafi verið mjög sýnileg.

Að öllu virtu verður ekki talið sannað að stefndi hafi verið í vondri trú um notkun stefnanda á merkinu þegar hann sótti um skráningu þess hér á landi. Dómurinn fellst ekki á að líklegt megi telja að stefndi hafi vitað af merki stefnanda, eins og segir í ákvörðun Einkaleyfastofunnar og úrskurði áfrýjunarnefndarinnar. Má telja það hugsanlegt, en ósannað er að hann hafi verið í vondri trú.

c. Óréttmætir viðskiptahættir

Stefnandi byggir jafnframt á því að notkun stefnda á merkinu, og upplýsingum á matseðli hans séu óréttmætir viðskiptahættir í skilningi 5. gr. laga nr. 57/2005, sbr. 2. gr. laga nr. 50/2008.

Eins og áður segir er ósannað að stefndi hafi þekkt merki stefnanda og veitingahús hans þegar hann hóf rekstur sinn. Er því ekki unnt að fallast á að hann

hafi vísvitandi blekkt neytendur með notkun merkisins, sbr. 8. og 9. gr. laganna. Einstök dæmi um að viðskiptavinir hafi talið sig svikna af viðskiptum við stefnda er ekki næg sönnun þess að stefndi hafi stundað óréttmæta viðskiptahætti samkvæmt lögnum. Þá getur stefnandi ekki byggt á 15. gr. a í lögnum, þar sem dómurinn telur stefnda heimilt að nota merkið.

Samkvæmt öllu framansögðu verður stefndi sýknaður af öllum kröfum stefnanda. Skráning á merki hans verður ekki felld úr gildi og úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda verður ekki felldur úr gildi. Þá verður hann sýknaður af kröfu um hæfilegt endurgjald og kröfu um að honum verði bannað að nota merkið. Lög standa ekki til þess að skráningin eða stjórnvaldsákvæðanir verði staðfestar með öðrum hætti en að kröfu um ógildingu þeirra verði hafnað.

Eftir þessum úrslitum verður að dæma stefnanda til að greiða stefnda hæfilegan málskostnað. Ekki er heimilt samkvæmt lögum nr. 91/1991 að dæma hann til greiðslu annars kostnaðar en þess sem leiðir af rekstri málsins fyrir dómi. Er málskostnaður ákveðinn með hliðsjón af því, tímayfirliti lögmanns stefnda, hagsmunum aðila og umfangi málsins 1.250.000 krónur.

Jón Finnbjörnsson héraðsdómari kveður upp dóm þennan. Dómsuppkvaðning hefur tafist vegna anna dómara, en lögmennt beggja aðila voru sammála honum um að endurflutningur væri óþarfur.

D ó m s o r ð

Kröfu stefnda um frávísun kröfu um hæfilegt endurgjald er hafnað.

Stefndi, Sushisamba ehf., er sýknaður af öllum kröfum stefnanda, Samba LLC.

Stefnandi greiði stefnda 1.250.000 krónur í málskostnað.

Jón Finnbjörnsson