

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 31. maí 2016 í máli nr. E-3196/2015:

Íslandsstofa

(Hulda Árnadóttir hdl.)

gegn

Rekstrarfélagi Tíu ellefu ehf.

(Davíð Örn Sveinbjörnsson hdl.)

Mál þetta var höfðað með áritun á stefnu 28. september 2015 og dómtekið 12. maí 2016.

Stefnandi er Íslandsstofa, [...].

Stefndi er Rekstrarfélag Tíu ellefu ehf., [...].

Stefnandi krefst þess að stefnda verði með dómi bannað að nota vörumerkið „Inspired by Iceland“ sem auðkenni fyrir verslun að Bankastræti 11, 101 Reykjavík.

Stefnandi krefst málskostnaðar úr hendi stefnda.

Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda og gerir kröfu um málskostnað úr hendi stefnanda.

I.

Málavextir

Stefnandi Íslandsstofa var sett á laggirnar á grunni Útflutningsráðs Íslands með lögum nr. 38/2010. Hlutverk stefnanda skyldi vera viðamiknið og var í fyrsta lagi það að setja skýran ramma utan um ímyndar- og kynningarmál Íslands þar sem aðilar í útflutningi, ferðaþjónustu og þekkingariðnaði kæmu til samstarfs við hið opinbera um að efla og standa vörð um orðspor Íslands erlendis. Samstarf þetta skyldi lúta faglegri stefnumótun og starfsaðferðum til langs tíma í málaflokknum.

Stefndi er félag sem rekur fjölda matvöruverslana um allt land undir auðkenninu „10-11“. Á árinu 2006 opnaði stefndi verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar sem bar heitið „Inspired by Iceland“ og var rekin allt til 1. mars 2015 þegar leigusamningur stefnda við Isavia rann út.

Í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli vorið 2010 réðst stefnandi í markaðsátak af hálfu samráðhóps stjórnvalda og ferðaþjónustuaðila til að bregðast við fyrirsjáanlegum samdrætti í ferðaþjónustu. Verkefnið hófst í maí 2010 undir vörumerkinu „Inspired by Iceland“ og var stefnanda falin framkvæmd þess. Markaðsátakið stóð fram í lok maí 2011 og var þá áhersla lögð á að sannfæra ferðamenn um að þeim væri óhætt að ferðast til landsins á komandi sumri. Átakið var síðar framlengt og áhersla þá lögð á aðra þætti sem ekki verður gerð grein fyrir hér, en enn með það að meginmarkmiði að laða ferðamenn til landsins. Verkefnið var nú síðast framlengt út árið 2016.

Ágreiningslaust er að fjármálastjóri Íslensku auglýsingastofunnar, sem var einn þeirra aðila sem unnu að markaðsátakinu fyrir stefnanda, hafði samband við þáverandi forstjóra stefnda símleiðis áður en því var hleypt af stokkunum og upplýsti hann um markaðsátakið undir slagorðinu „Inspired by Iceland“. Aðila greinir hins vegar á um tilgang þess samtals eins og nánar verður rakið síðar.

Í febrúar 2011 sótti stefnandi um skráningu á vörumerkinu „Inspired by Iceland“ (orð- og myndmerki) hjá Einkaleyfastofu og fékk það skráð nr. 290/2011 í eftirfarandi vöru- og þjónustuflokkum 1. apríl 2011:

Flokk 16: Pappír, pappi og vörur úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng; bréflím og lím til heimilisnota; vörur handa listamönnum; málningarpenslar; ritvélar og skrifstofutæki (þó ekki húsgögn); fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í öðrum flokkum); leturstafir; myndmót

Flokk 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.

Flokk 39: Ferðaþjónusta.

Með umsókn 7. júlí 2011 óskaði stefndi eftir skráningu vörumerkisins „Inspired by Iceland“ (orðmerki) í eftirfarandi vöru- og þjónustuflokkum:

Flokk 29: Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð, kjötkraftur, niðursoðnir, frosnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; ávaxtahlaup, -sultur og -grautar, egg; mjólk og mjólkurafurðir; matarolíur og matarfeiti.

Flokk 30: Kaffi, te, kakó og gervikaffi; hrisgrjón; tapiókamjöl og sagógrjón; mjöl og matvörur úr korni; brauð, sætabrauð og sælgæti; ís til matar; sykur, hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt; sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís.

Flokk 31. Korn og landbúnaðar-, garðræktar- og skógræktarafurðir sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; lifandi dýr, nýir ávextir og grænmeti; fræ, lifandi plöntur og blóm; dýrafóður; malt.

Flokk 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

Flokk 33. Áfengir drykkir (nema bjór).

Flokk 34. Tóbak; hlutir fyrir reykingamenn; eldspýtur.

Flokk 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.

Stefnandi mótmælti ofangreindri skráningu og fór fram á ógildingu hennar. Með úrskurði Einkaleyfastofu nr. 2/2004, var skráning merkisins staðfest í öllum flokkum fyrir utan flokk 35 og var vörumerkið þannig skráð nr. 471/2012, 2. maí 2012. Til grundvallar þeirri ákvörðun lá það mat að ruglingshætta væri fyrir hendi milli merkis aðila í flokki 35. Var skráning orðmerkisins „Inspired by Iceland“ þannig felld úr gildi fyrir alla tilgreinda þjónustu í þeim flokki en hélt gildi sínu fyrir vörur og þjónustu í öðrum flokkum. Niðurstaða var staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar þann 17. apríl 2015.

Á árinu 2014 gerði stefndi kröfu um afnám skráningar stefnanda á hinu umdeilda vörumerki og bíður hún úrlausnar Einkaleyfastofu. Í þessu sambandi skal þess látið getið að 1. janúar 2014 gaf Einkaleyfastofan út leiðbeiningar í tengslum við flokkun vöru og þjónustu við endurnýjun skráningar eldri merkja, sem fólu í sér þrengri túlkun á yfirskriftum flokka en áður var. Nánar tiltekið að yfirskrift flokka sé túlkuð á þá leið að hún taki eingöngu til þeirrar vöru og þjónustu sem tilgreind er. Með auglýsingu 311/2016 um flokkun vöru og þjónustu voru leiðbeiningarnar skilgreindar sérstaklega. Fyrirnefnd skráning stefnanda á vörumerkinu átti sér stað fyrir þennan tíma og tók vörumerkjaverndin til allra þeirra þátta sem tilgreindir voru innan flokks 35.

Aflvaki dómsmáls þessa er að stefnandi varð þess áskynja hinn 5. september sl. að stefndi hygðist opna verslun að Bankastræti 11 í Reykjavík þar sem vörumerkið „Inspired by Iceland“ yrði notað til auðkenningar. Lá þá ljóst fyrir að leigusamningur stefnda í tengslum við rekstur verslunar hans í flugstöð Leifs Eiríkssonar yrði ekki framlengdur og fór svo að hann fékk umrætt húsnæði í miðbæ Reykjavíkur. Hinn 7. september sl. fór stefnandi fram á það við stefnda að látið yrði af notkun vörumerkisins. Hinn 11. september tilkynnti stefndi að hann féllist ekki á þá kröfu. Fór svo að verslunin var opnuð 26. september sl. Höfðaði stefnandi þá mál þetta.

Ágreiningur máls þessa lýtur fyrst og fremst að því hvort notkun stefnda á vörumerkinu „Inspired by Iceland“ sem auðkenni fyrir framangreinda verslun feli í sér brot á skráðum vörumerkjarétti stefnanda.

II.

Málsástæður og lagarök stefnanda

Stefnandi byggir á því að notkun á vörumerkinu „Inspired by Iceland“ sem auðkenni fyrir verslun að Bankastræti 11 í Reykjavík sé brot á vörumerkjarétti hans, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Í vörumerkjarétti stefnanda felist að öðrum sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar þjónustu og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Við mat á ruglingshættu þurfi að líta til tveggja

atriða. annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru og þjónustu og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi. Stefnandi bendir á að umrætt vörumerki sé nákvæmlega hið sama og því óumdeilt að ruglingshætta skapist af þeim sökum. Enn fremur sé þjónustan sú sama. Stefnandi eigi vörumerkið „Inspired by Iceland“ og sé það meðal annars skráð í þjónustuflokk nr. 35, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 290/2011. Undir þann flokk þjónustu falli m.a. rekstur verslunar. Bent sé á að stefndi rak verslun ætlaða erlendum ferðamönnum og að stefnandi hafi skráð vörumerkið í flokk 39, þar sem tilgreint sé að öll ferðaþjónusta falli undir skráningu vörumerkisins. Opni stefndi verslun á einum fjölfarnasta stað Reykjavíkur sé einsýnt að ruglingshætta skapist milli vörumerkis stefnanda og verslunar stefnda. Því sé um að ræða brot gegn 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 enda noti stefndi heimildarlaust auðkenni sem sé eins og vörumerki stefnanda og fyrir sömu þjónustu.

Stefnandi hafnar mótbárum stefnda á fyrri stigum meðan mál aðila var rekið fyrir stjórnvöldum en stefndi vísaði til þess þá að hann nyti réttar til vörumerkisins á grundvelli notkunar. Stefnandi telur skilyrðum 5. gr. laga nr. 45/1997, um hvað teljist notkun samkvæmt lögnum, ekki vera fullnægt í tilviki stefnda og því séu slíkar mótbáru haldlausar. Sér í lagi hafi auðkenni ekki verið markaðssett af hálfu stefnda með virkum hætti í tengslum við tiltekna vöru eða þjónustu þannig að neytendur væru farnir að þekkja merkið vegna notkunarinnar og tengja það við vörur eða þjónustu notandans. Engin gögn liggi fyrir um að skilningur og upplifun neytenda af vörumerkinu í meðförum stefnda hafi verið í virkum tengslum við hina tilteknu vöru eða þjónustu. Þau gögn sem lögð hafi verið fram af hálfu stefnda hafi ekki sýnt fram á nein tengsl auðkennisins við markaðssetningu á vöru eða þjónustu, heldur hafi gögnin einungis borið með sér að orðasambandið „Inspired by Iceland“ hafi staðið ofan við verslun stefnda á friðhafnarvæði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Slíkt sé ekki nóg til að stofna til vörumerkjaréttar.

Stefnandi vísar til þess að áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í sameinuðum málum nr. 8/2014 og 10/2014 hefðu sýnt fram á að stefndi hafi ekki öðlast vörumerkjarétt með notkun fyrir þjónustu í flokki 35. Því hafi verið komist að þeirri niðurstöðu af hálfu nefndarinnar að fella bæri úr gildi skráningu stefnda fyrir alla tilgreinda þjónustu í tilgreindum þjónustuflokki.

Notkun stefnda á auðkenninu „Inspired by Iceland“ feli í sér misnotkun á orðspori vörumerkisins sem sé villandi fyrir neytendur og rýri einnig aðgreiningareiginleika vörumerkisins, enda hafi vörumerki stefnanda frá því notkun þess hófst árið 2010 áunnið sér mikla viðskiptavild bæði á Íslandi og á erlendum

vettvangi sem og hjá erlendum ferðamönnum sem sæki landið heim. Stefnandi byggir á því að notkun stefnda á vörumerkinu „Inspired by Iceland“ feli í sér óréttmæta viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að afla honum viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað verulega umfangsmikillar markaðssetningar stefnanda og þar með ótvírætt brot gegn 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Enn fremur brjóti notkun stefnda í bága við 2. málslið 15. gr. a í lögum nr. 57/2005.

Stefndi hafi ekki verið í góðri trú þegar hann tók ákvörðun um notkun vörumerkisins enda hafi réttur hans til þess að notast við vörumerki undir þjónustulið nr. 35 verið felldur úr gildi á stjórnarsýslustigi. Ekki sé fallist á þann skilning stefnda að hann hafi haft rétt til þess að nota vörumerkið í verslunarrekstri til 30. september 2015, líkt og haldið var fram af hálfu stefnda í bréfi til Einkaleyfastofu hinn 11. september 2015, og sé mótbárum og rökum stefnda í þá veru mótmælt. Stefnandi bendir á að umrætt tímabil notkunar á vörumerkinu hafi verið tilkomið vegna formskilyrða við skráningu stofnunarinnar í gagnagrunni sínum.

Stefnandi mótmælir því að hann hafi gengið á bak orða sinna, líkt og haldið sé fram af hálfu stefnda í nefndu bréfi frá 11. september 2015. Stefnandi hafi aldrei gert athugasemd við rekstur stefnda á verslun sinni á Keflavíkurflugvelli en afstaða stefnanda hafi hins vegar verið alfarið bundin við verslun stefnda á Keflavíkurflugvelli og að stefnda hafi mátt vera það ljóst frá upphafi að stefnandi myndi ekki láta það óátalið ef umrætt vörumerki yrði tekið í notkun sem auðkenni fyrir aðrar verslanir í rekstri stefnda. Af hálfu stefnanda hafi aldrei verið veitt viðurkenning til notkunar stefnda á vörumerkinu og sé mótbárum í þá veru mótmælt.

III.

Málsástæður og lagarök stefnda

Stefndi byggir á því að stefnandi sé ekki eigandi vörumerkisins „Inspired by Iceland“ sem sé frumskilyrði fyrir kröfu stefnanda. Öll réttindi sem stefnandi telji sig hafa yfir téðu vörumerki hafi frá upphafi verið háð takmörkunum auk þess sem stefnandi hafi leitað eftir leyfi stefnda fyrir notkun vörumerkisins á árinu 2010, sem

stefndi hafi heimilað enda talið um tímabundna notkun að ræða sem kynni að hagnast sér. Leyfið hafi ekki falið í sér takmörkun á eigin rétti stefnda til notkunar vörumerkisins. Þá hafi téð leyfi verið afturkallað á síðari stigum. Stefndi taldi skráningu stefnanda á vörumerkinu aðeins vera til þess að tryggja lágmarksvernd meðan á hinu tímabundna átaki stæði og mögulega skamman tíma þar á eftir, en taldi jafnframt að stefnandi myndi virða rétt sinn til að hagnýta sér og nota vörumerkið enda væri hagnýting stefnanda á vörumerkinu háð leyfi stefnda.

Stefndi andmælti síðar meir skráningu stefnanda á vörumerkinu og deildu aðilar fyrir Einkaleyfastofu og áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar um réttmæti skráningarinnar líkt og fram er komið. Stefndi telur að skráning stefnanda á vörumerkinu hafi verið framkvæmd með óréttmætum og sviksamlegum hætti af hálfu stefnanda og sé því ógild eða ógildanleg. Stefndi byggir á 6. tölul. 14. gr. laga nr. 45/1997 þar sem segir að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi á merkinu og vörumerki sem hafi verið notað þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér á landi. Óumdeilt sé að stefnanda hafi verið ljós notkun stefnda á vörumerkinu þegar hann skráði merkið sem sitt árið 2011. Skráning stefnanda sé þannig í andstöðu við lög nr. 45/1997.

Þá telur stefndi stefnanda ekki réttan aðila að málinu enda eigi hann ekki vörumerkið. Beri því að sýkna þá þegar.

Stefndi byggir á því að réttur hans til vörumerkisins „Inspired by Iceland“ sé eldri og ríkari en réttur stefnanda. Rétt stefnda megi rekja til samfelldrar notkunar frá árinu 2006. Sá réttur hafi stofnast á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 45/1997. Vörumerkið hafi verið notað m.a. á skiltum, á pokum og í kynningum. Þá gangi eldri réttur framur yngri sbr. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997 auk þess sem hinn eldri réttur stefnda komi í veg fyrir að stefnandi geti byggt rétt á grundvelli 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 eða lögum nr. 57/2005. Stefndi bendir á að vörumerkið hafi verið sérstaklega hannað til að höfða til ferðamanna og til þess að auðkenna áherslur verslunarinnar. Þannig hafi vörumerkið verið markvisst notað til þess að markaðssetja þá þjónustu sem í verslunarrekstrinum fólst gagnvart þeim einstaklingum sem leið áttu um Leifsstöð. Ótækt sé að halda því fram að skýr merking í verslun og inni í verslun stofni ekki til vörumerkjaréttar. Því sé hafnað að skylt sé að leggja fram gögn um sérstakar auglýsingar, gögn um vörur sem auðkenndar séu með vörumerkinu eða niðurstöður markaðsrannsókna sem gefi til kynna þekkingu meðal neytenda á vörumerkinu. Gera þurfi greinarmun á því hvort til vörumerkjaréttar hafi stofnast annars vegar og hins vegar því þegar vörumerki telst vera þekkt. Engin réttarregla gefi til kynna að við mat á því hvort til

vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar þurfi að vera til staðar lágmarksþekking hjá neytendum á umræddu vörumerki. Þá fæli sönnun um slíka þekkingu neytenda í sér yfirgripsmikla og kostnaðarsama rannsóknarvinnu sem stefndi telur sýna fram á þrönga túlkun stefnanda á ákvæðum vörumerkjalaga og bendir á að verulegur aðstöðumunur sé með aðilum hvað fjárhag varðar.

Þá hafi stjórnvöld staðfest vörumerkjarétt stefnda á grundvelli notkunar í verslunarrekstri. Stefndi telur niðurstöðu áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 8/2014 og 10/2014 bera þess glögg merki að stefndi hafi í júlí 2011 öðlast rétt til vörumerkisins „Inspired by Iceland“ með notkun þess í verslunarrekstri sínum. Réttur stefnda hafi því verið viðurkenndur og þeirri niðurstöðu ekki verið hnekk. Þannig eigi stefndi skýran rétt til vörumerkisins í samræmi við 2. tölul. 1. mgr. 3. gr., sbr. 7. gr. laga nr. 45/1997.

Stefndi mótmælir málflutningi stefnanda hvað varðar túlkun á niðurstöðu Einkaleyfastofu og áfrýjunarnefndar á stjórnarsýslustigi þar sem felld var úr gildi skráning stefnda fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 35. Stefndi telur að í úrskurðunum felist ótvíræð viðurkenning á stofnun vörumerkjaréttar hans fyrir tilstilli notkunar. Gera þurfi greinarmun á þeim þjónustuflokkum sem falla innan flokks 35, en ekki beri að skilja niðurstöður á stjórnarsýslustigi með þeim hætti að undanskildir séu allir þeir liðir sem falla undir þjónustuflokk 35, og þannig hafi ekki verið felldur niður réttur stefnda til notkunar vörumerkisins hvað varðar verslunarrekstur. Þá hafi ekki verið felldur niður réttur stefnda skv. þjónustuflokki 35 á þeim grundvelli að ekki hafi stofnast til vörumerkjaréttar. Þvert á móti liggir fyrir að slíkur réttur hafi stofnast en skráning stefnanda á vörumerkinu komi hins vegar í veg fyrir seinni skráningu nema stefnandi veiti leyfi.

Rétt stefnda til vörumerkisins „Inspired by Iceland“ beri ekki að skilja svo að sá réttur sé einskorðaður við verslunarrekstur í Leifstöð enda sé engin slík réttarregla til staðar í lögum. Sé því hafnað þeim málatilbúnaði stefnanda að réttur stefnda hafi einskoraðast við verslunarrekstur á einum tilteknum stað.

Stefndi byggir á því að skilyrði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 séu óuppfyllt. Til þess að stefnandi geti fengið kröfu sinni framgengt þyrftu öll þrjú skilyrði ákvæðisins að vera uppfyllt en ekkert þeirra sé hins vegar uppfyllt.

Notkun stefnda sé ekki heimildarlaus enda hafi stofnast réttur til notkunar vörumerkisins í verslunarrekstri, sbr. 7. gr. laga nr. 45/1997.

Engin skörun á starfsemi aðila hafi átt sér stað enda sé stefnandi opinber aðili sem ekki stundi verslunarrekstur. Stefndi sé hins vegar einkaaðili í verslunarrekstri. Með vísan til 25. gr. laga nr. 45/1997 sé skörun á starfsemi ómöguleg. Stefndi mótmælir því að markaðssetning stefnanda gagnvart ferðamönnum breyti eðli verslunarreksturs stefnda. Umrædd markaðssetning stefnda gagnvart erlendum ferðamönnum breyti ekki flokkun þeirrar þjónustu sem um ræðir.

Stefndi byggir á því að verslun stefnda í Bankastræti 11 feli ekki í sér misnotkun á orðspori vörumerkisins „Inspired by Iceland“ og sé slíkum málatilbúnaði sérstaklega mótmælt. Óumdeilt sé að stefndi hafi notað vörumerkið á árunum 2006-2010 án þess að stefnandi hafi haft þar nokkra aðkomu. Ótækt sé því að halda fram misnotkun á orðspori á þeim tíma. Þá hafi ekki verið sýnt fram á misnotkun á orðspori vörumerkisins af hálfu stefnanda. Það orki tvímælis að stefnandi haldi því fram að misnotkun felist í notkun vörumerkis sem hann vissi sjálfur að væri í notkun þegar hann skráði vörumerkið. Vitneskja stefnanda um notkun stefnda á vörumerkinu frá 2006 fæli því í sér að stefnandi tæki áhættu yrði á annað borð talið að áhætta vegna orðspors væri fyrir hendi.

Stefndi mótmælir því að vörumerki stefnanda sé vel þekkt í skilningi laga nr. 45/1997 og njóti réttarverndar sem slíkt. Skilyrðum til að falla í flokk vel þekktra vörumerkja sé ófullnægt sbr. 2. gr. sameiginlegra tilmæla WIPO, sem gefin hafi verið út í september 1999. Vörumerkið sé því ekki vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Stefndi telur notkun sína á vörumerkinu ekki fela í sér óréttmæta viðskiptahætti skv. 15. gr. a í lögum nr. 57/2005. Þar sem stefndi sé ekki fyrirtæki í skilningi laga nr. 57/2005, falli hann utan gildissviðs þeirra og geti því ekki byggt rétt á lögnum.

Þá hafi stefndi ekki brotið gegn ákvæðum téðra laga enda útfærsla auðkennisins ólík, munur sé á starfsemi og notkun stefnda á auðkenninu og starfsemi stefnanda líkt og að framan er rakið. Eðlismunur á stöðu stefnanda og stefnda komi í veg fyrir að nokkur líkindi geti verið með starfsemi aðila. Tilvísun til dóms Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 hafi enga þýðingu enda sé því slegið föstu þar að grunnforsenda þess að ruglingur kunni að skapast sé sú, að notkun auðkennis geti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum. Munurinn á aðstöðu stefnanda og stefnda, sem annars vegar stjórnvaldi og hins vegar einkaaðila í verslunarrekstri tryggir að engin samkeppni sé milli aðila. Því geti ekki verið um að ræða brot gegn 15. gr. laga nr. 57/2005.

Þá beri stefnandi sjálfur áhættuna af eigin sök og samþykki fyrir notkun stefnda á vörumerkinu enda hafi hann vitað af eldri rétti stefnda til vörumerkisins er hann skráði merkið.

Stefndi telur stefnanda hafa sýnt af sér tómlæti sem komi til skoðunar við mat á ruglingshættu á vörumerkinu. Engar athugasemdir hafi komið fram af hálfu stefnanda varðandi notkun stefnda á vörumerkinu þó svo að notkunin hafi staðið óslitið frá árinu 2006. Með tómlæti sínu hafi stefnandi fyrirgert öllum hugsanlegum rétti sínum til að banna stefnda að nota vörumerkið.

Þar sem stefnandi hafi aðeins takmörkuð réttindi yfir vörumerkinu geti hann ekki byggt á 2. ml. 1. mgr. 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 enda sé skilyrði fyrir notkun ákvæðisins að sá sem beri það fyrir sig njóti fulls réttar til vörumerkis. Þá bendir stefndi á að eldri réttur sinn skv. 7. gr. laga nr. 45/1997 gangi framar yngri rétti stefnanda og því geti stefnandi ekki byggt á téðu ákvæði.

Stefndi byggir á því að krafa stefnanda feli í sér beiðni um sviptingu á eignarrétti stefnda að vörumerkinu „Inspired by Iceland“. Stefndi hafi búið til vörumerki sitt, notað það um áraraðir í verslunarrekstri og þannig eignast mikil verðmæti sem hann hagnýti nú í rekstri sínum. Kröfugerð stefnanda feli því í sér brot gegn 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.

V

Niðurstaða

Stefndi byggir kröfu sína um sýknu í fyrsta lagi á því að stefnandi sé ekki réttur aðili málsins þar sem hann eigi ekki þau réttindi sem krafa hans byggir á. Öðrum þræði virðist hann byggja á því að skráning stefnda á vörumerkinu hafi verið í andstöðu við ákvæði laga nr. 45/1997 um vörumerki og því ógild eða ógildanleg. Hins vegar setti stefndi ekki fram sjálfstæða kröfu með gagnstefnu þess efnis eins og honum hefði verið rétt til þess að fá úrlausn dómsins um þetta atriði.

Eins og áður er rakið fékk stefnandi vörumerkið „Inspired by Iceland“ skráð í flokkum 16, 35 og 39 en helstu skilyrði skráningar er að finna í 13. og 14. gr. vörumerkjalaga. Stofnaðist vörumerkjaréttur hans með skráningu, sbr. 1. tl. 3. gr.

laga nr. 45/1997 um vörumerki og var henni ekki andmælt af hálfu stefnda innan tímamarka 1. mgr. 22. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Stefnandi á því lögvarinn rétt til þess að höfða mál þetta og er réttur aðili þess. Verður því ekki fallist á kröfu stefnda um sýknu á þeim grunni.

Stefndi reisir jafnframt kröfu sína um sýknu á þeirri málsástæðu að stefnandi hafi sýnt af sér tómlæti með athafnaleysi sínu gagnvart verslun stefnda þann tíma sem hún var rekin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Geti hann því ekki nú gripið til þeirra úrræða sem raun ber vitni.

Eins og áður er rakið áttu sér stað samskipti á milli Guðmundar S. Maríussonar fjármálastjóra Íslensku auglýsingastofunnar, og þáverandi forstjóra stefnda, Sigurðar Reynaldssonar. Stefnandi lítur svo á að með samtalinu hafi í reynd verið óskað eftir heimild til notkunar vörumerkisins „Inspired by Iceland“. Guðmundur bar fyrir dómi að samtalið hefði aðeins verið fyrir kurteisissakir þegar í ljós kom að stefndi ræki verslun með sama heiti í flugstöðinni. Auk þess þekkti hann Sigurð þar sem fyrirtæki hans 10-11 ehf. átti í viðskiptum við dótturfyrirtæki Íslensku auglýsingastofunnar. Þá hafi legið fyrir að „Inspired by Iceland“ var óskráð vörumerki. Hafi hann gert Sigurði grein fyrir þeirri hugmynd að nota orðasambandið fyrir markaðsátakið. Staðfesti Sigurður það fyrir dómi að hann hefði ekki gert athugasemdir við þá notkun enda taldi hann að slíkt markaðsátak gæti komið versluninni til góða. Hafi vörumerkjaréttur ekkert verið ræddur í þessu samhengi og hafi hann fengið það á tilfinninguna að verið væri að kanna hvernig hann myndi bregðast við þessum fyrirætlunum. Bar vitnunum saman um að þeir hefðu ekki séð neina skörun á hagsmunum á þessum tímamarki.

Aðila greinir á um hvort verslun stefnda eða samtalið hafi verið rætt innan vébanda stefnanda á sérstökum fundum. Aðeins eitt vitni, Þormóður Jónsson fyrrverandi starfsmaður auglýsingastofunnar, kvað svo hafa verið. Engin gögn liggja fyrir sem renna stoðum undir framburð hans. Verður það því að teljast ósannað.

Hvað sem ofangreindu líður verður að mati dómsins að líta til þess að á þessum tíma var „Inspired by Iceland“ óskráð vörumerki. Stefnandi var að hleypa af stokkunum markaðsátaki sem átti að vera tímabundið og í þeim tilgangi að „bjarga sumrinu“ eins og fram kom í vitnisburði fyrir dómi. Framvindan varð sú að átakið skilaði árangri og var framlengt. Voru því ítarlega gerð skil fyrir dómi af hálfu forsvarsmanna stefnanda í hverju markaðsátakið fólst, hverju það skilaði og hvaða fjármunir voru lagðir í það. Er þetta óumdeilt í málinu. Eftir að stefnandi

skráði vörumerkið hjá Einkaleyfastofu m.a. í flokki 35 sem nær til verslunarreksturs aðhafðist hann ekkert gagnvart stefnda og kom fram í framburði Jóns Ásbergssonar, fyrirsvarsmanns stefnanda, að það hafi einnig verið fyrir kurteisissakir þótt menn hafi óneitanlega orðið þess áskynja að óheppilegt væri að verslunin bæri sama nafn og markaðsátak þeirra. Liggja fyrir gögn í málinu þar sem stefnandi kveðst ekki ætla að grípa til ráðstafana vegna verslunarinnar þrátt fyrir skráningu vörumerkisins í flokk 35.

Þó að ljóst sé að stefndi hafi ekki ákveðið að fyrra bragði að flytja verslun sína úr flugstöðinni, heldur eftir að ljóst var að leigusamningur hans yrði ekki endurnýjaður, verður ekki litið svo á að stefndi hafi við þær aðstæður sem hér hefur verið lýst, sýnt af sér tómlæti sem geri það að verkum að hann hafi fyrirgert rétti sínum til þess setja fram kröfur á hendur stefnda líkt og hann gerir nú. Þá verður yfirlýsing stefnda um aðgerðarleysi gagnvart versluninni í Flugstöð Leifs Eiríkssonar aðeins túlkuð samkvæmt orðanna hljóðan.

Eins og rakið hefur verið telur stefnandi notkun stefnda á vörumerkinu sem auðkenni fyrir verslun sína ganga í berhögg við skráðan vörumerkjarétt sinn. Stefndi telur á hinn bóginn að svo sé ekki og byggir fyrst og fremst á þeirri málsástæðu að vörumerkjaréttur hans hafi stofnast fyrir tilstilli samfelldrar notkunar frá árinu 2006. Ekki verður á það fallist með stefnanda að stefndi geti ekki byggt vörn sína á þessum grunni án þess að höfða gagnsök. Stefndi hefur kosið að haga málatilbúnaði sínum með þessum hætti. Hann gerir ekki sjálfstæða kröfu um viðurkenningu á eignarrétti sínum að vörumerkinu umdeilda en slíkri kröfu yrði vissulega aðeins komið að gagnstætt dómkröfu stefnanda með gagnsök. Verði fallist á kröfu stefnda nú um sýknu hefur slík dómsniðurstaða ekki víðtækari réttaráhrif en það sem krafa stefnanda lýtur að.

Óumdeilt er að stefndi rak verslun undir nafninu „Inspired by Iceland“ frá árinu 2006 í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og síðar í Bankastræti. Eins og fram hefur komið var vörumerkið þá óskráð en fram kom í skýrslu fyrrverandi forstjóra stefnda að hann hefði talið að merkið væri skráð eins og önnur merki félagsins. Nýr forstjóri stefnda, Árni Pétur Jónsson, kvaðst hins vegar hafa farið yfir skráningar fljótlega eftir eigendaskipti sem leiddi til þess að vörumerkið var skráð á árinu 2012 í vöruflokka 29-34 í samræmi við ákvörðun Einkaleyfastofu.

Í 1. gr. vörumerkjalaga er vörumerki skilgreint sem sérstakt auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Vörumerkið þarf þannig að vera sérkennanlegt og ræður það skráningarháfi merkisins, sbr. 13. og 14. gr. laganna. Í

athugasemjum með 1. gr. í frumvarpi til vörumerkjalaga segir að markmið vörumerkjaréttar sé tvíþætt. Annars vegar að veita þeim sem stunda viðskipti þá réttarvernd að þeir geti auðkennt vörur sínar svo og að viðskiptavinir þekki þær frá vörum annarra. Hins vegar hefur vörumerki auglýsingargildi og getur haft söluhvetjandi áhrif á neytendur. Af þessu er ljóst að aðgreiningareiginleiki vörumerkis gefur því auglýsingargildi og vörumerkið verður tákn vörunnar eða þjónustunnar sem í boði er.

Í 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga er kveðið á um að vörumerkjaréttur geti stofnast annars vegar með skráningu merkis og hins vegar með notkun en efnislega er enginn greinarmunur gerður á réttarverndinni eftir stofnunarhætti. Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga gengur eldri réttur fyrir yngri þegar tveir eða fleiri krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á.

Dómurinn telur að merking stefnda á verslun sinni í flugstöðinni hafi falið í sér notkun á vörumerki sem var sérkennanlegt við upphaf notkunar. Stefndi ber hins vegar sönnunarbyrði fyrir því að með þeirri notkun hafi stofnast til vörumerkjaréttar, þ.e. að stefndi hafi fyrir tilstilli notkunarinnar í reynd öðlast sérkenni sem gerir það að verkum að neytandinn, í þessu tilviki hinn erlendi ferðamaður, tengi sérstaklega við hann. Í þessu tilliti skal litið til mats á sönnunarfærslu vörumerkjaréttar fyrir sérkenni vörumerkis og hvort yfurfærsla hafi átt sér stað á vægi vörumerkisins eftir að markaðsátaki var hrundið af stað árið 2010. Við mat á sérkenni merkja er litið til markaðshlutdeildar merkis, hversu áköf, víðtæk og langvarandi notkun merkis hefur verið, hversu miklum fjármunum hafi verið varið til kynningar merkisins og hversu stór markhópur þekkir viðskiptalegan uppruna þeirra vara sem merki auðkennir vegna notkunar merkisins. Þá er jafnframt litið til yfirlýsingar frá viðskiptaráðum eða öðrum sambærilegum aðilum. Ákveðin yfurfærsla á vörumerkinu átti sér stað þegar auglýsingaherferð stefnanda hófst. Stefndi hefur ekki sannað að upphafleg sönnunarfærsla um stofnhátt vörumerkis samræmist núverandi stöðu þess og endurspeglar markaðsvitund neytenda gagnvart vörumerkinu, en óumdeilt er að núverandi staða vörumerkisins er önnur en hún var fyrir tíma markaðsátaksins. Telst sönnun stefnda að þessu leyti ófullnægjandi enda dugar langur notkunartími einn og sér ekki til að ryðja skráðum rétti stefnanda. Verður málsástæðu stefnda er að þessu lýtur því hafnað.

Stefndi byggir jafnframt á því að notkun hans á vörumerkinu brjóti ekki gegn 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Ákvæðið felur það í sér að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Á þetta einkum við ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru

eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þannig felur vörumerkjaréttur í sér einkarétt eigandans til þess að banna öðrum að nota vörumerki sitt að uppfylltum báðum ofangreindum skilyrðum.

Þessi réttur er hins vegar ekki ótakmarkaður þrátt fyrir að skilyrði ofangreinds ákvæðis séu uppfyllt en samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laganna má ógilda skráningu vörumerkis með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi eigandi þess ekki notað það innan fimm ára frá skráningardegi fyrir þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir, nema því aðeins að gildar ástæður séu fyrir því notkunarleysi.

Við mat á því hvort stefndi hafi notað vörumerkið í heimildarleysi sem heiti á verslun sinni í Bankastræti verður að líta til þess hvernig staðan var þegar sú notkun hófst. Stefnda hafði þá um nokkurt skeið verið kunnugt um að stefnandi hafði skráð vörumerkið í flokki 35. Þegar verslunin var opnuð lá fyrir úrskurður Einkaleyfastofu og úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar en þeir féllu í andmælamálum aðila eins og áður er rakið. Ekkert samkomulag hafði því verið gert á milli aðila sem fól í sér heimild til handa stefnda til notkunarinnar þegar hér var komið sögu eins og nánar var staðfest í framburði vitna sem komu fyrir dóminn.

Hvað varðar skilyrði 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga þegar mat er lagt á það hvort vörumerki séu eins eða lík, er til þess að líta að stefnandi vinnur allt sitt kynningarstarf, markaðssetningu og auglýsingar undir vörumerkinu „Inspired by Iceland“. Stefndi vill nota vörumerkið sem heiti verslunar sinnar eins og verið hefur. Eins og áður segir er innan flokks 35 bæði auglýsingastarfsemi og verslunarrekstur. Óháð því að stefnandi stundar ekki og hefur ekki ætlað sér að stunda verslunarrekstur, eins og skýrt kom fram fyrir dómi, nær vörumerkjaréttur stefnanda, eins og sakir standa, yfir slíkan rekstur. Þá eru tengsl með vörumerkjum aðila enda er orðmerkið nákvæmlega það sama. Við mat á ruglingshættu samkvæmt ofangreindu ákvæði verður jafnframt að líta til þess að markhópur aðila er hinn sami, þ.e. erlendir ferðamenn. Óumdeilt er í málinu að stefnandi hefur unnið árangursríkt markaðsstarf um árabíl sem höfðar til þess hóps. Hefur vörumerkið í kjölfarið því öðlast ótvíræða sérgreiningu eins og áður er rakið. Liggur beint við að verslun sem ber ofangreint heiti yrði tengd við stefnanda og starfsemi hans. Í því er fólgin ruglingshætta. Ber þegar af þessari ástæðu að fallast á kröfu stefnanda.

Í ljósi ofangreindrar niðurstöðu eru ekki efni til þess að fjalla um frekari málsástæður stefnda. Verður því fallist á kröfu stefnanda um viðurkenningu eins og

nánar greinir í dómsorði.

Rétt þykir að hvor aðilanna beri sinn kostnað af málinu.

D Ó M S O R Ð:

Stefnda, Rekstrarfélagi Tíu ellefu ehf., er óheimilt að nota vörumerkið „Inspired by Iceland“ sem auðkenni fyrir verslun að Bankastræti 11, Reykjavík.

Málskostnaður fellur niður.