



HÉRAÐSDÓMUR  
REYKJAVÍKUR

DÓMUR

16. maí 2024

Mál nr. E-6251/2023:

Stefnandi: Samhentir Kassagerð hf.  
(Karen Björnsdóttir lögmaður)

Stefndi: Papco fyrirtækjaþjónusta ehf.  
(Gunnar Egill Egilsson lögmaður)

Dómari: Arnaldur Hjartarson héraðsdómari

# D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 16. maí 2024 í máli nr. E-6251/2023:

**Samhentir Kassagerð hf.**

*(Karen Björnsdóttir lögmaður)*

**gegn**

**Papco fyrirtækjapjónusta ehf.**

*(Gunnar Egill Egilsson lögmaður)*

Mál þetta, sem var dómtekið 23. apríl 2024, var höfðað 11. nóvember 2023.

Stefnandi er Samhentir Kassagerði, [...].

Stefndi er Papco fyrirtækjapjónusta ehf., [...].

Stefnandi krefst þess að staðfest verði með dómi lögbann það sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði á 3. október 2023 við því að stefndi framleiði, flytji inn, dreifi, selji eða ráðstafi með öðrum hætti plastpokum, sem stefnandi telur eftirlíkingu af vörum stefnanda, nánar tiltekið annars vegar svartir plastpokar af stærðinni 75 x 120 cm., 50 pokar á hólk, auðkennda með nafninu „STERKIR“ með hvítum stöfum og hins vegar glærir pokar af stærðinni 75 x 120 cm., 50 pokar á hólk, auðkennda með nafninu „STERKIR“ með grænum stöfum. Þá er þess krafist að staðfest verði með dómi að stefnda sé óheimilt að framleiða, flytja inn, dreifa, selja eða ráðstafa með öðrum hætti svörtum plastpokum stefnda, af stærðinni 75 x 120 cm., sem eru auðkenndir með heitinu „STERKIR“ með hvítum hástöfum, og glærum plastpokum stefnda, af stærðinni 75 x 120 cm., sem eru auðkenndir með heitinu „STERKIR“, með grænum hástöfum. Loks er krafist málskostnaðar.

Stefndi krefst þess að lögbann það sem sýslumaður lagði á 3. október 2023, lögbannsgerð nr. 2023-51151, verði fellt úr gildi. Enn fremur krefst stefndi sýknu af öllum kröfum stefnanda. Til vara er krafist sýknu að svo stöddu. Þá er krafist málskostnaðar, en í þeim efnum er gerð krafa um álag á málskostnað.

## I

Stefnandi er fyrirtæki sem framleiðir og selur umbúðir og plastvörur af ýmsu tagi, þar á meðal plastpoka. Á meðal vörutegunda stefnanda eru plastpokar, m.a. undir sorp, sem stefnandi hefur auðkennt og merkt með heitinu „STERKUR“. Að sögn stefnanda komu pokar með þessu tiltekna auðkenni fyrst á markað árið 2009 af hálfu Plastprents hf. Þeirri framleiðslu hafi svo verið haldið áfram af Odda ehf. og síðar af Kassagerð Reykjavíkur ehf. Byggir stefnandi á því að varan „STERKUR“ og hugverkaréttur henni tengdur sé nú hluti af framleiðslu stefnanda eftir kaup hans á hluta rekstrar Kassagerðar Reykjavíkur ehf. í febrúar 2020. Stefnandi sé þar af leiðandi

rétthafi þeirrar markaðsfestu sem auðkennið hafi náð hér á landi og þess hugverkaréttar sem að baki liggja.

Umræddir pokar stefnanda eru ýmist glærir, svartir eða hvítir og eru 75 cm x 120 cm að stærð. Pokarnir eru ýmist merktir með svörtum, hvítum eða grænum stöfum með auðkenninu „STERKUR“, rituðu í hástöfum sem eru sérstaklega stílfærðir, auk þess sem firmaheiti stefnanda er neðan við auðkennandi heiti pokanna á hverjum stað. Merking og auðkenning pokanna er 12 cm frá brún hvers poka hvorum megin og er 24,9 cm fjarlægð milli hvers merkis á pokunum.

Stefndi er fyrirtæki sem stundar allt í senn sölu á eigin framleiðslu, eigin innflutningi og endursölu fyrir aðra aðila. Stefndi lætur framleiða fyrir sig ýmsa sorppoka, sem hann selur í fyrirtækjaþjónustu sinni, en hann endurseldi einnig fyrrnefnda sorppoka stefnanda. Stefndi kveðst ekki starfa á neytendamarkaði en um það deila aðilar.

Stefnandi varð þess var í lok júlí árið 2023 að stefndi hafði hafið framleiðslu og sölu á svörtum og glærum sorppokum undir vöruheitinu og auðkenninu „STERKIR“. Að sögn stefnanda barst honum enn fremur ábending um að stefndi hefði afhent sína poka, „STERKIR“, aðila sem keypt hefði poka stefnanda, „STERKUR“, í vefverslun stefnda. Í málinu er ágreiningslaust að þegar starfsmaður stefnanda festi kaup á pokunum „STERKUR“ í vefverslun stefnda 8. ágúst 2023, þ.e. sex stykki af rúllum af þremur gerðum, þ.e. svörtum, glærum og hvítum pokum undir heitinu „STERKUR“, sem sérstaklega voru merktir stefnanda í vefverslun stefnda, fékk starfsmaðurinn afhenta svarta og glæra poka undir heitinu „STERKIR“, merkta stefnda, en hvíta poka merkta stefnanda. Stefndi vefengir ekki þessa staðhæfingu um málsatvik, en byggir á því að honum hafi fyrir mistök láðst að uppfæra vörumyndir á vefsíðu sinni.

Stefnandi sendi stefnda erindi, dags. 5. september 2023, þar sem óskað var staðfestingar á móttöku eigi síðar en 8. sama mánaðar. Þar var þess einnig krafist að stefndi léti án tafar af framleiðslu, sölu og dreifingu umræddra plastpoka. Stefndi brást ekki við bréfinu, en að sögn stefnda var stjórnarformaður félagsins erlendis á umræddum tíma.

Stefnandi lagði fram kröfu um lögbann hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu 11. september árið 2023. Fulltrúi sýslumanns boðaði til fyrirtöku í málinu, sem fékk númerið 2023-51151, hinn 27. sama mánaðar. Við fyrirtöku málsins greindi stefndi frá afstöðu sinni í málinu og lagði fram andmæli sín gegn því að gerðin færi fram. Aðilar ræddu í kjölfarið hugsanlegan grundvöll að sátt í málinu. Þrátt fyrir frestun málsins í því skyni komust aðilar ekki að samkomulagi og því var lögbannsbeiðnin tekin fyrir að nýju 3. október 2023. Þann dag lagði sýslumaður lögbann við framleiðslu, innflutningi, dreifingu, sölu og allri annarri ráðstöfun stefnda á umræddum pokum, í samræmi við lögbannsbeiðni stefnanda. Stefnanda var gert að

greiða tryggingu að fjárhæð 8.000.000 króna, sbr. 30. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl.

Eftir höfðun málsins féllst Hugverkastofan á að skrá og birta í Hugverkatíðindum skráningu þriggja orð- og myndmerkja stefnanda, sbr. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Tvö þeirra eru vegna merkinga á plastpokum sem stefnandi byggir á að stefndi hafi líkt eftir, þ.e. annars vegar svörtum plastpokum með hvítum hástöfum og hins vegar glærum plastpokum með grænum hástöfum. Þess skal getið að orð- og myndmerkin sem stefnandi óskaði skráningar á innihalda ekki aðeins orðið „STERKUR“ með hástöfum og minni háttar stílfærslu fyrstu þriggja stafa orðsins, sem eru tengdir saman að ofan auk lítils háttar stílfærslu á stafnum „k“ í orðinu, heldur er firmaheiti stefnanda jafnframt hluti af orð- og myndmerkinu og við hlið þess er sérstakt myndmerki sem stefnandi hefur notað í starfsemi sinni. Stefndi hefur andmælt skráningu þeirra tveggja vörumerkja sem stefnandi byggir á að stefndi hafi líkt eftir í lögbannsmáli þessu, sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997.

Upplýst var í þinghaldi 23. apríl 2024 af hálfu lögmanna að Hugverkastofan hefði nýtt heimild 30. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja til að fresta málsmeðferð stofnunarinnar vegna andmæla stefnda meðan beðið er dóms í máli þessu.

Engar skýrslutökur fóru fram fyrir dómi við aðalmeðferð málsins.

## II

Stefnandi byggir á því að öll skilyrði 24. gr. laga nr. 31/1990 hafi verið uppfyllt þegar lögbann hafi verið lagt á af hálfu sýslumanns. Málsmeðferð sýslumanns hafi verið fullnægjandi í málinu og afar brýnt hafi verið fyrir stefnanda að háttsemi stefnda yrði stöðvuð án tafar. Háttsemi stefnda hafi enda verið ámælisverð og augljós sá ásetningur hans að nýta sér með óréttmætum hætti vöru og markaðssetningu stefnanda. Yfirstandandi athafnir stefnda hafi þegar brotið gegn lögvörðum hagsmunum stefnanda og frekari brot hafi verið yfirvofandi. Sýslumaður hafi fallist á það með stefnanda að merkingar aðila séu líkar og að ruglingshætta sé til staðar.

Rétttindi stefnanda fari forgörðum og verði fyrir spjöllum verði stefnda ekki til frambúðar gert að láta af ólögumnotkun þess auðkennis á vöru hans sem lögbann hafi verið lagt við. Ruglingshætta sé veruleg og notkun stefnda á auðkenninu til þess fallin að afla honum viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað stefnanda. Því lengur sem stefndi noti umrætt auðkenni, þeim mun meira verði tjón stefnanda. Með vísan til 3. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 árétti stefnandi að hann telji réttarreglur um skaðabætur ekki tryggja hagsmuni sína, enda sé engin leið að reikna allt tjón hans af völdum aðgerða stefnda til fjár. Vísað sé til ímyndar og orðspors fyrirtækisins, svo og mikilvægis þess að orðsporið verði ekki fyrir frekari skaða, einkum varðandi gæði á vörum stefnanda.

Þá séu hagsmunir stefnanda, fjárhagslegir sem og ófjárhagslegir, af því að fyrirbyggja notkun stefnda á umræddu auðkenni mun meiri en hagsmunir stefnda af því að nota það. Stefnandi vísi einnig til 41. gr. laga nr. 45/1997 og 25. gr. b laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 5. mgr. ákvæðisins.

Áralöng festa orð- og myndmerkisins „STERKUR“ á umræddum markaði tryggji því vernd á grundvelli 2. töluliðar 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt ákvæðinu geti vörumerkjaréttur stofnast hvort sem er fyrir skráningu vörumerkis eða notkun þess. Hér sé byggt á óslitinni áralangri notkun merkisins „STERKUR“ við sölu plastpoka. Stefnandi telji merki sitt, framsetningu þess og stílfærslu uppfylla skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um sérkenni og hæfi merkisins til vörumerkjaverndar.

Verði talið að útfærslu, rithátt og framsetningu auðkenningarinnar „STERKUR“ hafi í upphafi skort sérkenni byggi stefnandi enn fremur á því að áralöng notkun þess hafi skapað merkinu sérkenni á grundvelli óslitinnar notkunar og markaðsfestu, sbr. síðari málslíð 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, sbr. einnig 2. mgr. 13. gr. laganna.

Veruleg ruglingshætta sé á merkingum stefnanda og stefnda, sbr. heildarmyndina sem ráðin verði af sjónlíkingu, hljóðlíkingu og merkingu. Stefndi hafi gengið lengra en heimilt sé við að líkja eftir auðkenni stefnanda.

Stefnandi gerir þá kröfu, með vísan til alls framangreinds, að stefnda verði gert óheimilt með dómi að auðkenna poka sína með sömu framsetningu auðkennis og þeirrar sem stefnandi hafi notað í meira en áratug við auðkenningu algjörlega sambærilegrar vörutegundar, sbr. 1. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997.

Einnig sé byggt á því í málinu að notkun og framsetning stefnda á auðkenninu „STERKUR“ feli í sér óréttmæta viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að afla stefnda viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað markaðssetningar og viðskiptavildar stefnanda. Viðskiptahættir stefnda fari að þessu leyti gegn lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu sem og lögum nr. 131/2020 um viðskiptaleyndarmál.

Pokarnir „STERKUR“, sem stefndi hafi hafið framleiðslu og sölu á, séu frá sjónarhorni almennra viðskiptavina alveg eins og þeir pokar sem framleiddir séu af stefnanda undir nafninu „STERKUR“. Háttsemi stefnda fari gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005. Um sé að ræða sömu vörutegund milli samkeppnisaðila, vörurnar séu seldar til sama markhóps og aðilar starfi að því leyti á sama markaði. Líkindi milli varanna séu veruleg og til þess fallin að valda ruglingi hjá viðskiptavinum, þar á meðal óvissu og ruglingi um það hvaða framleiðandi sé að baki vörunni hverju sinni og að viðskiptavinir telji tengsl vera milli stefnanda og stefnda þrátt fyrir að þau séu engin. Ruglingshætta milli pokanna „STERKUR“ og „STERKUR“ sé enn ríkari vegna þeirrar staðreyndar að stefndi hafi einvörðungu selt poka stefnanda, „STERKUR“, um árabíl áður en hann hafi

sjálfur hafið framleiðslu og sölu á pokunum „STERKIR“, gagnert til að hagnast á kostnað stefnanda.

Beinn ásetningur stefnda hafi staðið til þess að koma á markað pokum sem sambærilegir séu pokum stefnanda. Hin smávægilegu frávik frá auðkenningu stefnanda séu sérstaklega til þess gerð að blekkja neytendur og afla stefnda viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað stefnanda.

Það geti ekki talist heiðarlegir viðskiptahættir að gefa í skyn, hvort sem er beint, eða óbeint með villandi framsetningu, að vara stafi frá öðrum aðila en hún raunverulega stafar frá eða gefa í skyn að verslun selji enn sömu vöru og áður þrátt fyrir að svo sé ekki, sbr. 13. tölulið 1. gr. reglugerðar nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 57/2005. Það að stefndi hafi ekki boðið poka sína, eftirlíkinguna „STERKIR“, til sölu í vefverslun sinni hafi auðveldað honum að afhenda staðgönguvörurina við kaupin þrátt fyrir að vörur stefnanda hafi í raun verið keyptar. Með háttsemi sinni hafi stefndi þannig misnotað þau ólögmetu líkindi sem séu milli vöru stefnanda og stefnda og hafi öðlast með því óréttmætan ávinning af þeirri viðskiptavild og því markaðsstarfi á umræddum markaði sem stefnandi hafi unnið að árum saman. Gögn málsins sýni að ólögmet háttsemi stefnda hafi þannig valdið stefnanda fjárhagstjóni.

Jafnframt brjóti háttsemi stefnda gegn ákvæðum laga nr. 131/2020 viðskiptaleyndarmál, enda hafi stefndi haft undir höndum upplýsingar um viðskiptamenn, verð, afslætti og magn innkaupa vegna áralangrar endursölu hans á vöru stefnanda, „STERKUR“. Þær upplýsingar hafi stefndi hagnýtt sér í ábataskyni þannig að hann hafi einvörðungu látið framleiða eftirlíkingar af þeim vörum stefnanda sem mest hafi selst, það er svarta og glæra poka. Hins vegar hafi stefndi áfram selt þá vöru stefnanda sem minnst sala hafi verið á, það er poka í hvítum lit, sbr. 4. gr. laga nr. 131/2020, sbr. einkum 1. mgr., b-lið 2. mgr., c. lið 3. mgr. og 5. mgr. ákvæðisins. Um sé að ræða alvarlegt brot á trúnaðarskyldum stefnda gagnvart stefnanda.

Stefnandi telji ljóst að vara sú sem stefndi framleiði og selji sé ekki sú sama að eiginleikum og gæðum og vara stefnanda. Hafi stefnandi fengið það staðfest með sérstakri greiningu á vörum beggja aðila. Þetta hafi verulega neikvæð áhrif á orðspor stefnanda.

### III

Stefndi byggir á því að einsýnt sé að síðbúinni umsókn stefnanda um skráningu vörumerkisins verði hafnað. Framsetning stefnda á merkingum á sorppokunum sé ekkert annað en stílfærð útgáfa á almennu lýsingarorði og skorti merkinguna öll sérkenni, sbr. 2. tölulið 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Enginn geti öðlast einkarétt á notkun á vörumerki sem sé aðeins tákn eða merking sem gefi til kynna gæði, magn eða

fyrirhugaða notkun eða sem skorti sérkenni, sbr. 1. og 3. tölulið 13. gr. laga nr. 45/1997. Vörumerki sem ekki séu skráningarhæf geti ekki öðlast vernd með notkun, sbr. 2. mgr. 3. gr. sömu laga.

Með mjög yfirgripsmikilli, víðtækri og langri notkun á almennu lýsandi vörumerki sé unnt að veita því tiltekna vörumerkjavernd. En almennt hafi þau sjónarmið þá verið talin gilda að því raunsannari og hlutlægari sem lýsing orðmerkis sé fyrir vöruna eða eiginleika hennar, þeim mun líklegra sé að það teljist lýsandi og þar með óskráningarhæft og geti því ekki öðlast vernd.

Stefnandi hafi nú sjálfur látið sérfræðinga mæla styrkleika poka sinna og hafi því sjálfur lagt fram gögn sem styðji einbeittan vilja hans til að tengja lýsingarorðið „sterkur“ við þann sérstaka eiginleika vöru sinnar. Það eitt og sér sé gott og gilt, en það sé beinlínis ósanngjarnt og stríði gegn almennum sjónarmiðum vörumerkjaréttar að hamla því að aðrir fái að vísa til sömu eiginleika sinnar vöru.

Stefndi telji það fjarstæðukennt að jafn lýsandi merki öðlist vernd með svo takmarkaðri og skammri notkun á einni vöru stefnanda. Hið minnsta þyrftu afar óumdeild gögn þess efnis að liggja því til grundvallar, til dæmis samþykki Hugverkastofunnar fyrir skráningu þess. Hvað varði tilvísanir stefnanda til þess að sjónlíking, hljóðlíking og merkingarlíking sé með orðunum sé því til að svara að báðir aðilar séu að nota sama lýsingarorð til að lýsa vöru sinni. Ætli stefnandi að tryggja sérstæði merkinga sinna standi það honum nær að setja merkinguna fram á frumlegri hátt, en hér skuli þess getið að stefndi noti óstílfærða og staðlaða leturgerð í hönnun sinni, eins og nánar verði rakið hér síðar.

Tilvísanir stefnanda til meintra ólögmeðtra viðskiptahátta stefnda eigi alls ekki við í þessu máli, sbr. lög um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum nr. 57/2005 og reglugerð nr. 160/2009. Í öðrum kafla laganna séu óréttmætir viðskiptahættir sagðir bannaðir og svo sé að finna skilgreiningu á óréttmætum viðskiptaháttum í þriðja kafla, sem stefnandi reisir rétt sinn á, sbr. lögbannsbeiðni hans. Sá kafli beri heitið „Viðskiptahættir gagnvart neytendum“. Stefnandi hafi ekki gætt að því að ákvæði 8. gr. laganna tekur einungis til viðskiptahátta gagnvart neytendum, en það séu einstaklingar sem kaupi vörur og þjónustu án tengsla við atvinnurekstur, sbr. 3. tölulið 1. mgr. 3. gr. laganna. Þá sé rakið í því ákvæði sem stefnandi vísi til í reglugerðinni, þ.e. 13. tölulið 1. gr., að til ólögmeðtra viðskiptahátta teljist að blekkja neytanda með því að koma á framfæri vöru sem líkist vöru frá tilteknum framleiðanda og telja þannig neytanda trú un að varan stafi frá öðrum framleiðanda.

Stefndi starfi alls kostar ekki á neytendamarkaði. Þeir sorppokar sem tekist sé á um í máli þessu hafi aldrei verið boðnir neytendum, hvorki á vegum stefnda né endursöluaðila. Þeir einu sem geti keypt umrædda poka séu lögaðilar og opinberar stofnanir, sem hafi skráð sig í fyrirtækjaþjónustu hjá stefnda og séu þá komin í

vefverslun hans gagnert í þeim tilgangi að versla við stefnda. Sorppokarnir séu enda sérstaklega merktir fyrirtækjapjónustu stefnanda. Raunar sé ekki úrslitaatriði, hvað ólögmati varði, hvort hann selji umrædda sorppoka til neytenda eða ekki. Jafnvel þó að vörur málsaðila væru boðnar neytendum til sölu og rötudu þannig við hlið sorppokanna frá stefnanda í hillum verslana megi glögglega ráða frá hvaða framleiðanda sorppokar stefnda stafi. Stefndi geri sér sérstakt far um að tryggja að á vörunni sjálfri sjáist það glögglega að hann sé framleiðandi pokanna. En það sé einmitt áskilið að til þess að um sé að ræða brot í skilningi 13. gr. reglugerðar nr. 160/2009 sé neytandi vísitandi blekkur um það hver sé framleiðandi vöru.

Stefnandi byggi enn fremur á því að sala stefnda á pokunum sé í trássi við 15. gr. a. laganna, en þar sé lagt bann við því að notað sé firmanafn, verslunarmerki eða annað því um líkt. Ljóst sé að umrætt ákvæði eigi ekki við því hugtakið „sterkur“ geti aldrei fallið í neinn þessara flokka. Aukinheldur sé ljóst að aðili geti ekki öðlast vernd á grundvelli umræddra laga, sem jafngildi þeirri vernd sem lög um vörumerki mæli fyrir um, sér í lagi þegar um sé að ræða óskráningarhæft vörumerki. Það geti aldrei talist óréttmætir viðskiptahættir á milli fyrirtækja að einn aðili freisti þess að ná árangri í samkeppni við annan. Ef umrædd lög ættu við bæri hvað sem öðru liði að vísa málinu til Neytendastofu.

Stefndi hafni því að hafa með nokkru móti reynt að líkja eftir vörum stefnanda. Sú staðreynd að vörurnar séu líkar eigi sér eðlilegar skýringar. Flestir sorppokar sem boðnir séu til sölu séu svipaðir að stærð. Við framleiðslu sé reynt að tryggja að þegar sorppokarnir séu upprúllaðir þjóni merking tilgangi sínum og sé sýnileg á utanverðum pokanum á rúllunni. Þegar pokarnir séu merktir fari þeir í gegnum prentvél þar sem sívalningur rúlli yfir pokana og prenti þá með tilteknu millibili. Stærð sívalningsins ráði tíðni áprentunar. Það sé engin tilviljun að þeir sem framleiði pokana fyrir stefnanda og stefnda hafi ákveðið að nota 40 cm sívalning til áprentunar því að með þeim hætti fái hver stakur sorppoki þrjár áprentanir og þannig sé tryggt að prentið sé læsilegt á ysta pokanum á utanverðri rúllunni. Væri minni vals valinn væri tíðni áprentunar of há og væri stærri vals valinn gæti það hent að áprentun væri ekki sýnileg á ysta pokanum, þar sem aðeins svart hluti pokans væri ysta lag. Því sé hér aðeins um að ræða tæknilega ákvörðun framleiðenda við staðlaða prenttækni þar sem leitast sé við að hámarka hagkvæmni við framleiðslu.

Að sama skapi séu tæknilegar ástæður fyrir því að stefnandi og stefndi noti sambærilega liti í áprentun sinni. Litaval ráðist fyrst og fremst af því hvaða litir birtist best á litagrunni pokanna. Þannig sé engin tilviljun að hvítur litur sé valinn á móti svörtum því með þeim hætti þurfi aðeins að prenta eina umferð til að fá fullnægjandi þekju til að tryggja læsileika prentunar. Nákvæmlega sömu sjónarmið eigi við um glæru

pokana, þ.e. með því að prenta grænan lit á glært þurfi aðeins eina umferð og áprentun sé vel læsileg.

Einnig ráðist litaval af því að lágmarka þörf fyrir litablöndun. Myndu þannig flestir þeir sem leituðu eftir hagkvæmri prentun á svarta og glæra poka fá bestu verðtilboð í svarta poka með hvítri prentun og glæra poka með grænni prentun. Þá þjóni græni liturinn einnig þeim tilgangi að skapa hugrenningatengsl kaupenda við endurvinnslu og umhverfissjónarmið. Eins og þekkt sé hafi endurvinnslustöðvar nýlega hafið móttöku á sorpi til förgunar aðeins í glærum pokum og veki því græni liturinn athygli kaupenda.

Stefndi geri sér far um að hafa firmaheiti sitt sem sýnilegast á sorppokum sínum og noti óstílfærða leturgerð á áprentun sinni. Stefndi noti leturgerðina Helvetica bold með hástöfum. Leturgerðin sé langsamlega vinsælasta leturgerð sem notuð sé í dag.

Þá sé mikill munur á sorppokunum sem slíkum. Pokar stefnda séu þriggja laga úr endurunnu plasti. Með því að hafa þrjú lög aukist til muna slitstyrkur pokanna. Pokar stefnanda séu hins vegar eins lags úr óendurunnu plasti. Þá sé ekki notaður sami græni litur á glæru pokana.

Stefndi hafni því að pokar hans séu að einhverju leyti lakari að gæðum en pokar stefnanda. Einhliða mælingar frá framleiðanda poka stefnanda hafi enga þýðingu í máli þessu. Fyrir viðskiptavini skipti höfuðmáli að pokarnir henti til þeirra verka sem þeim séu ætluð.

Handvömm hafi orðið þess valdandi að á vefsíðu stefnda hafi verið að finna vörumyndir frá þeirri tíð er hann seldi vörur stefnanda í vefverslun sinni.

Stefndi hafni því að hafa nýtt sér viðskiptaleyndarmál sem hann hafi öðlast í viðskiptum við stefnanda. Þó að verð í viðskiptum aðila kunnri að vera trúnaðarmál þeirra á milli séu þau ekki viðskiptaleyndarmál í skilningi 4. töluliðar 1. mgr. 2. gr. laga nr. 131/2020. Ef tekið væri undir sjónarmið stefnanda fæli það í sér ólögmeta hagnýtingu viðskiptaleyndarmála að leita fanga um hagkvæmari innkaup eða freista þess að framleiða aðföng með hagkvæmari hætti en samkeppnisaðilar.

Hvað varði varakröfu stefnda um sýknu að svo stöddu þá sé rétt að sýkna hann meðan umsókn stefnanda hafi ekki hlotið endanlega afgreiðslu Hugverkastofunnar, sbr. 2. mgr. 26. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Hvað varði kröfu um álag á málskostnað þá hafi hafi stefndi freistað þess í hvívetna að setta mál þetta en stefnandi kosið að halda sig við lögbannskröfu sína, þrátt fyrir að hafa ekkert gert til að öðlast vörumerkjavernd eftir hefðbundnum leiðum. Tefli stefnandi þannig fram sjónarmiðum sem við megi blasa að ekki séu lögmæt. Því sé rétt að ákvarða málskostnað með álagi, sbr. 1. og 2. mgr. 131. gr. laga nr. 91/1991.

## IV

### A

Málsaðilar deila um það hvort stefndi hafi brotið gegn ætluðum vörumerkjarétti stefnanda eða sýnt af sér óréttmæta viðskiptahætti þannig að staðfesta beri lögbann sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði við framleiðslu, innflutningi, dreifingu, sölu og allri annarri ráðstöfun stefnda á umræddum pokum. Samhliða kröfu stefnanda um staðfestingu lögbannsins krefst hann viðurkenningardóms um að stefnda sé óheimilt að viðhafa framangreinda háttsemi, sbr. 1. málslið 2. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990.

Við höfðun málsins hafði stefnandi ekki fengið vörumerki vegna pokanna skráð, en byggði á því að áralöng festa orð- og myndmerkisins „STERKUR“ á markaði tryggði því vernd á grundvelli 2. töluliðar 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 eða í öllu falli á grundvelli síðari málsliðar 2. mgr. 3. gr. sömu laga, sbr. einnig 2. mgr. 13. gr. laganna.

Undir rekstri málsins féllst Hugverkastofan á skráningu og birtingu þriggja orð- og myndmerkja stefnanda, þar af þeirra tveggja sem stefnandi byggir á að stefndi hafi líkt eftir með ólögumætum hætti. Eins og þegar er rakið hefur stefndi haft uppi andmæli við skráningu umræddra tveggja merkja, sbr. 22. gr. laga nr. 45/1997. Málsaðilar hafa ekki óskað eftir frestun dómsmálsins, sbr. um svipaða aðstöðu dóm Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012. Upplýst er í málinu að Hugverkastofan hefur ákveðið að fresta afgreiðslu á andmælamálinu meðan beðið er dóms í málinu.

### B

Í máli þessu er ekki tekist á um kröfu um skráningu eða ógildingu skráningar vörumerkis. Aftur á móti byggðist niðurstaða sýslumanns um lögbann á því að tilteknir pokar stefnda væru eftirlíking af pokum stefnanda og greinir aðila á um það hvort stefnandi eigi vörumerkjarétt sem stefndi teljist hafa brotið gegn.

Vörumerki sem skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir skal ekki skráð í vörumerkjaskrá, sbr. 2. tölulið 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt 3. tölulið 1. mgr. 13. gr. verða tákni eða merki ekki skráð sem vörumerki ef þau samanstanda eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna meðal annars tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi. Þá er mælt fyrir um það í 4. tölulið 1. mgr. 13. gr. að hið sama eigi við um vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast vera viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði.

Af lögskýringargögnum verður ráðið að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Ekki sé um tæmandi talningu tilvika í ákvæðinu

að ræða og yfirleitt geti smávægilegar breytingar á lýsandi orði ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft.

## C

Stefnandi byggir sem fyrr segir á því að brot stefnda felist í því að pokar stefnda séu af sömu stærð og pokar stefnanda og að á þeim sé að finna merkinguna „STERKIR“ sem sé í sömu stærð, með sambærilegu letri, og í hástöfum, líkt og á pokum stefnanda. Merkingar pokanna séu í sama lit auk þess sem sama fjarlægðarbíl sé á milli merkinga á pokum stefnda og á pokum stefnanda.

Orð- og myndmerkin sem stefnandi óskaði skráningar á og deilt er um fyrir Hugverkastofunni felur í sér fleiri þætti en hér eru raktir. Þar er til dæmis einnig að finna firmaheiti stefnanda og ferhyrnt myndmerki hans, en hvorugt þeirra nýtti stefndi. Þess í stað birtist firmaheiti stefnda með skýrum hætti á pokum hans, en það dregur úr ruglingshættu. Ágreiningurinn lýtur því fyrst og fremst að notkun stefnda á lýsingarorðinu „sterkir“, þ.e. í fleirtölu, og útfærslu þess á plastpokum stefnda, en þess ber að geta að stærð svo staðlaðrar vöru á borð við plastpoka er ekki til þess fallin að hafa þýðingu við úrlausn málsins. Þá hefur verið lagt til grundvallar í vörumerkjarétti að það að notast við einn lit sem bakgrunn texta veiti merki ekki sérkenni sem geti notið verndar. Stærð og litur plastpokanna rennir því ekki stoðum undir málatilbúnað stefnanda. Þá er leturgerð á plastpokunum hefðbundin, þ.e. feitletraðir hástafir með Helvetica-leturgerð, þó þannig að stefnandi notast við lítils háttar stílfærslu. Nánar tiltekið eru fyrstu þrír stafir orðsins „STERKUR“ stílfærðir hjá stefnanda, þ.e. tengdir saman með einfaldri línu að ofan, auk þess sem lítils háttar stílfæring er á stafnum „K“. Stefndi notast ekki við stílfærslu og hefur umrætt lýsingarorð í fleirtölu en ekki eintölu.

Að öllu framangreindu virtu og að teknu tilliti til orðalags 2., 3. og 4. töluliðar 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 og loks þeirra lögskýringargagna sem áður eru rakin er það mat dómsins að merkið „STERKUR“, geti eitt og sér ekki talist tækt til skráningar sem vörumerki við sölu plastpoka, enda er hér einfaldlega um að ræða lýsingarorð sem skírskotar til gæða vörunnar, þ.e. styrkleika pokanna. Þá er til þess að líta að stílfærsla merkisins af hálfu stefnanda er sem fyrr segir afar takmörkuð. Telst hún ekki nægja til að skapa því sérkenni, sbr. einnig nýlega dómaframkvæmd Dómstóls Evrópusambandsins á þessu sviði sem ber með sér þó nokkrar kröfur til stílfærslu merkja, sbr. auk þess 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, sem mælir fyrir um að skýra beri lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Loks hefur stefnandi ekki fært haldbær rök fyrir því að uppfyllt sé skilyrði síðari málsliðar 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um að merkið hafi öðlast sérkenni við notkun, en í samræmi við dómaframkvæmd ber að

gera ríkar kröfur til notkunar merkis svo að það teljist hæft til skráningar ef það hefur skort sérkenni í upphafi, sbr. áðurnefndan dóm Hæstaréttar í máli nr. 538/2012.

Í samræmi við þetta getur ætlaður vörumerkjaréttur stefnanda því ekki leitt til þess að fallist verði á dómkröfur hans í máli þessu.

## D

Stefnandi byggir kröfur sína einnig á lögum nr. 57/2005, einkum 15. gr. a í lögnum. Ákvæðið leggur bann við því að nota í atvinnustarfsemi verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar. Enn fremur er 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 notar með fullum rétti. Svo sem rakið er í dómi Hæstaréttar 4. júní 2015 í máli nr. 731/2014 og áðurnefndum dómi Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 er markmið þessarar lagagreinar ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum, sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.

Stefndi kveðst ekki starfa á neytendamarkaði en af hálfu lögmanns stefnda var viðurkennt við flutning málsins að neytendum sé ekki meinað að kaupa vörur í verslun fyrirtækisins að [...] í Reykjavík, en það samræmist einnig framlagðri greiðslukvittun, dags. 14. desember 2023.

Sérkenni vörumerkja skipta ekki aðeins máli við skráningu þeirra heldur einnig við mat á ruglingshættu milli þeirra og annarra auðkenna. Hefur þetta verið orðað svo að merki með greinileg sérkenni séu sterk merki en merki með minni sérkenni veik merki. Því minni sérkenni sem merki hafi, þeim mun meira megi önnur merki líkjast því án þess að um ruglingshættu teljist vera að ræða. Helgast þetta meðal annars af því að ekki er talið rétt að meina öðrum not af orðum sem eru fyrst og fremst lýsandi og mikið notuð í daglegu máli, sbr. dóm Landsréttar 24. mars 2023 í máli nr. 112/2022.

Pegar allt framangreint er virt heildstætt verður ekki talið að stefnanda hafi tekist sönnun þess að stefndi hafi notað auðkennið á pokum sínum með þeim hætti að leitt gæti til þess að villst yrði á því og pokum stefnanda, sbr. fyrrgreint ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005, sbr. einnig til hliðsjónar dóm Landsréttar 24. júní 2022 í máli nr. 193/2021. Sömu rök eiga við um röksemdir stefnanda um ætlaða grandsemi stefnda um betri rétt stefnanda, sbr. 13. tölulið 1. gr. reglugerðar nr. 160/2009 og aðrar tilvísanir hans til laga nr. 57/2005, þ.e. 2. mgr. 8. gr., f-liðar 1. mgr. 9. gr. og 14. gr. þeirra. Loks eiga sömu rök einnig við um málatilbúnað stefnda er snýr að umfangi ætlaðrar ólögmatrar háttsemi stefnda.

Sem lið í málatilbúnaði stefnanda um óréttmæta viðskiptahætti byggir stefnandi einnig á því að þó stefnda séu lakari að gæðum en þó stefnanda. Sala stefnda á

pokunum skaði orðspor stefnanda á markaði. Til að renna stoðum undir þessa staðhæfingu stefnanda lagði hann fram greiningu fyrirtækisins Umaras á umræddum plastpokum. Gegn mótmælum stefnda verður það skjal, sem aflað var einhliða, ekki lagt til grundvallar við úrlausn málsins. Telst framangreind staðhæfing stefnanda um mismunandi gæði umræddra poka því ósönnuð. Ber þegar af þeirri ástæðu að hafna málatilbúnaði stefnanda að þessu leyti.

Að mati dómsins hefur stefnanda loks ekki gegn mótmælum stefnda tekist sönnun þess að háttsemi stefnda hafi farið í bága við lög nr. 131/2020, þ.e. þannig að um viðskiptaleyndarmál hafi verið að ræða. Aftur á móti fellst dómurinn á það með stefnanda að sú staðreynd að stefndi hafi afhent poka sína þegar pokar stefnanda voru pantaðir í vefverslun stefnda, en stefndi þrætir ekki fyrir að slíkt hafi a.m.k. gerst einu sinni, geti talist brot á trúnaðarskyldu stefnda í samningssambandi aðilanna. Slík háttsemi gæti eftir atvikum varðað bótaskyldu að því marki sem stefnandi kann að hafa orðið fyrir tjóni, en stefnandi hefur ekki uppi slíka kröfu í máli þessu. Þá tekur kröfugerð stefnanda ekki til þess að stefnda verði sérstaklega bönnuð sú tiltekna háttsemi sem hér um ræðir. Þess í stað miðast kröfugerðin með víðtækum hætti við að stefnda verði bannað að framleiða, flytja inn, dreifa, selja eða ráðstafa með öðrum hætti tilteknum plastpokum stefnda. Telst málsástæða stefnanda um brot stefnda á trúnaðarskyldu með fyrrgreindri háttsemi því ekki til þess fallin að renna stoðum undir þær dómkröfur sem hann teflir fram í máli þessu og getur því ekki leitt til þess að dómkröfurnar verði teknar til greina.

Í samræmi við framangreinda niðurstöðu eru ekki forsendur fyrir því að staðfesta umrætt lögþing samkvæmt 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990, sbr. 41. gr. laga nr. 45/1997, en með sömu rökum ber jafnframt að sýkna stefnda af þeirri viðurkenningarkröfu sem stefnandi hefur uppi í málinu. Stefndi krefst, eins og áður segir, sýknu og niðurfellingar lögþingsins. Af 2. mgr. 39. gr. laga nr. 31/1990 leiðir að þótt synjað sé um staðfestingu gerðar í héraðsdómi, eins og raunin hefur orðið í hinu fyrirbyggjandi máli, þá stendur hún í þrjár vikur frá dómsuppsögu. Að loknum þeim fresti fellur gerðin niður, nema gerðarbeiðandi fái áður gefna út stefnu til æðri dóms til að fá héraðsdómi hrundið, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar 25. október 2012 í máli nr. 19/2012 og dóm Hæstaréttar 23. nóvember 2006 í máli nr. 57/2006. Skilja verður kröfugerð stefnda í þessu ljósi.

Að öllu framangreindu virtu ber að sýkna stefnda af kröfum stefnanda.

Með hliðsjón af þessum málsúrslitum, og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991, verður stefnandi dæmdur til að greiða stefnda málskostnað, sem þykir hæfilega ákveðinn 1.650.000 krónur. Eftir atvikum þykir ekki tilefni til að fallast á kröfu stefnda um að stefnanda verði gert að greiða álag á málskostnað.

Af hálfu stefnanda flutti málið Karen Björnsdóttir lögmaður.

Af hálfu stefnda flutti málið Gunnar Egill Egilsson lögmaður.  
Arnaldur Hjartarson héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

**D Ó M S O R Ð:**

Stefndi, Papco fyrirtækjaþjónusta ehf., er sýkn af kröfum stefnanda, Samhentra  
Kassagerðar hf.

Stefnandi greiði stefnda 1.650.000 krónur í málskostnað.