

D Ó M U R

Mál þetta var höfðað með stefnu birtri 20. janúar 2015 og dómtekið að lokinni aðalmeðferð 27. október sl. Stefnandi er Ursus ehf., Túngötu 5, Reykjavík. Stefndi er Ursus Maritimus Investors ehf., Heiðarási 7, Reykjavík.

Stefnandi krefst þess í fyrsta lagi að stefndi verði dæmdur til að fella úr firmaheiti sínu orðið URSUS og það afmáð úr Hlutafélagaskrá að viðlögðum 50.000 króna dagsektum. Í öðru lagi krefst hann þess að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota heitið URSUS í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, í léni, á heimasíðu sinni eða á annan hátt. Í þriðja lagi krefst hann þess að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota í atvinnurekstri sínum mynd af ísbirni á hvítum grunni inni í bláum hring ásamt orðunum „URSUS MARITIMUS INVESTORS“, hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan hátt. Hann krefst einnig málskostnaðar.

Stefndi krefst sýknu auk málskostnaðar.

Málsatvik

Meginágreiningur aðila málsins snýr að notkun stefnda á orðunum „Ursus Maritimus Investors“ í firmaheiti og atvinnustarfsemi sinni, þ.á m. því myndmerki sem vísað er til í kröfugerð stefnanda. Atvik málsins eru að meginstefnu ágreiningslaus.

Stefnandi var stofnaður 28. október 2005 og er tilgangur hans fjárfestingarstarfsemi, kaup, sala, leiga og rekstur fasteigna, kaup og sala verðbréfa og lausafjár, þátttaka í öðrum atvinnurekstri, ráðgjafabjónusta, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur. Segir í stefnu að allt frá stofnun hafi stefnandi verið áberandi í íslensku fjármála- og atvinnulífi. Stefnandi fékk orðmerkið „URSUS“ skráð hjá Einkaleyfastofu 15. janúar 2010. Var merkið skráð í vöruflokk 36 en undir þann flokk fellur tryggingarstarfsemi, fjármálastarfsemi, gjaldmiðlastarfsemi og fasteignaviðskipti. Samkvæmt gögnum málsins fékk stefnandi 2. febrúar 2015 skráð í sama flokk orðmerkið „URSUS INVESTORS“ og mynd af ísbirni með orðinu „URSUS“. Í stefnu segir að stefnandi hafi í áraðir notast við þetta myndmerki, svo sem á heimasíðu og öðru kynningarefni. Þá liggur fyrir að stefnandi er eigandi lénsins ursus.is frá og með skráningu þess 2. júlí 2009.

Stefndi var stofnaður 12. mars 2013 og bar upphaflega heitið AB343. Heiti stefnda var breytt í „Ursus Maritimus“ á hluthafafundi í félaginu 10. apríl 2013. Var breytingin auglýst í Lögbirtingablaði 8. maí þess árs. Heiti stefnda var enn breytt á hluthafafundi 18. júní 2014, nú í „Ursus Maritimus Investors“, og var breytingin auglýst í Lögbirtingablaði 29. júlí þess árs. Skráður tilgangur stefnda er eign, leiga og rekstur fasteigna, kaup, sala og eignarhald verðbréfa, lánastarfsemi, önnur fjármálastarfsemi og skyldur rekstur. Samkvæmt því sem fram kemur í greinargerð stefnda lét hann gera nafnspjöld, bréfsafni og myndmerki fyrir félagið Ursus

Maritimus Investors. Stefndi er eigandi lénsins ursusmaritimus.is.

Hinn 27. janúar 2015 sótti stefndi um skráningu orð- og myndmerkisins „URSUS MARITIMUS INVESTORS“ fyrir þjónustu í flokki 36. Hinn 16. júní 2015 synjaði Einkaleyfastofan, að svo stöddu, um skráningu með vísan til 4. töluliðar 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Var í rökstuðningi Einkaleyfastofunnar fyrir synjuninni vísað til þess að í fyrirtækjaskrá væri þegar skráð fyrirtækið Ursus ehf., þ.e. stefnandi málsins. Væru heiti fyrirtækisins og merki stefnda mjög svipuð og gæti starfsemi aðilanna skarast. Yrði því að telja ruglingshættu fyrir hendi.

Samkvæmt stefnu varð fyrirvarsmanni stefnanda kunnugt um starfsemi stefnda sumarið 2014 þegar fjallað var um umsvif hans í fjölmiðlum. Þá er í stefnu vísað til þess að haustið sama ár hafi birst myndir á heimasíðu hönnuðarins Arnars Smára Gíslasonar af tiltekinni hönnun sem unnin hafði verið fyrir stefnda, m.a. myndmerki stefnda sem sagt var „stílfærð mynd af ísbirni í viðbragðsstöðu“. Hinn 10. október 2014 óskaði stefnandi eftir því bréflaga við stefnda að hann léti af notkun sinni á vörumerkjum og firmaheiti hans. Meðal gagna málsins eru einnig bréfaskipti aðila við fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra sem ekki þykir ástæða til að rekja sérstaklega.

Við aðalmeðferð málsins gáfu munnlega skýrslu fyrirvarsmáður stefnanda, Heiðar Már Guðjónsson, fyrirvarsmáður stefnda, Bjarni Brynjólfsson og vitnið Örn Smári Gíslason, grafískur hönnuður

Helstu málsástæður og lagarök málsaðila

Stefnandi byggir málaltilbúnað sinn á því að stefndi hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda sem m.a. sé tryggður í 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Í öðru lagi hafi stefndi brotið gegn firmarétti stefnanda samkvæmt 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrá, firmu og prókúruumboð. Í þriðja lagi byggir stefnandi á því að viðskiptahættir stefnda séu óréttmætir í skilningi 5. gr., 14. og 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Stefnandi vísar til þess að réttur hans til orðmerkisins byggir á skráningu þess hjá Einkaleyfastofu. Að því er varðar myndmerkið er einnig vísað til áralangrar notkunar stefnanda á því í atvinnurekstri, sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 47/1997. Stefnandi hafi sannanlega bæði notað og skráð vörumerki sín fyrir stofnun stefnda og njóti því betri réttar til vörumerkja samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997. Stefnandi byggir á því að þegar vörumerki hans eru borin saman við firmaheiti stefnda og þá mynd sem stefndi notar í atvinnurekstri sínum blasi við að ruglingshætta sé fyrir hendi skv. 4. gr. nr. 45/1997. Annars vegar sé fyrir hendi augljós sjón- og hljóðlíking (merkjalíking) og hins vegar augljós vöru- og/eða þjónustulíking. Þá séu málsaðilar í samskonar starfsemi og falli m.a. báðir í flokk 36 samkvæmt atvinnugreinaflokkun.

Stefnandi byggir á því að sex mánaða fresti 6. mgr. 124. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélagalög sé fullnægt í málinu. Án tillits til þessa beri þó að skýra ákvæðið á þá leið að það taki einungis til þeirra sem telja rétti sínum hallað með skráningu við stofnun félags, þar sem tilkynning var í upphafi ekki í samræmi við

fyrirmæli laganna eða samþykktir hlutafélagsins. Stefnandi vísar meðal annars til þess að við skýringu umrædds ákvæðis verði að líta til þess að vörumerkjaréttur stefnanda njóti verndar 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.

Stefndi byggir kröfu sína um sýknu í fyrsta lagi á því að málshöfðunarfrestur samkvæmt 6. mgr. 124. laga nr. 138/1994 sé liðinn, en í þessu efni beri að miða við auglýsingu í Lögbirtingablaði 8. maí 2013. Telur stefndi að téður málshöfðunarfrestur eigi við um allar kröfur stefnda í málinu og vísar því til stuðnings til tiltekinna dóma Hæstaréttar. Einnig sé ljóst að 10. gr. laga nr. 42/1903 sé ekki ætlað að veita stefnda betri rétt að þessu leyti.

Án tillits til framangreinds telur stefndi að skráning stefnanda á vörumerkinu „URSUS“ veiti honum ekki einkarétt á heitinu í öðrum orðasamböndum eða samsettum orðum, sbr. 4. gr. og 1. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997. Um sé að ræða almennt heiti yfir bjarndýr en „Ursus Maritimus“ vísi hins vegar til hvítabjarnar. Orðið „ursus“ sé algengt í firmaheitum og vörumerkjum á mörgum sviðum og hið sama eigi við um íslenska heitið „björn“. Orðmerkið „ursus“ sé því ekki nægilegt sérkenni samkvæmt 13. gr. laga nr. 45/1997 þannig að stefnandi geti átt einkarétt á því.

Því er einnig mótmælt að málsaðilar stundi sambærilega starfsemi þótt þeir falli undir sama númer í atvinnugreinaflokkun. Lögð er á það áhersla að heiti stefnda sé þrjú orð í stað eins orðs í tilviki stefnanda. Sé því hvorki sjón- né hljóðlíkindi með heitunum. Að því er varðar myndmerki stefnda er vísað til þess að grafísk uppbygging merkjanna sé gerólík og eigi þau það eitt sameiginlegt að vera mynd af einhvers konar bjarndýri. Samkvæmt öllu framangreindu telur stefndi enga ruglingshættu vegna líkinda merkja málsaðila. Þá vísar stefndi einnig til þess að ósannað sé að málsaðilum hafi í reynd verið ruglað saman.

Með hliðsjón af úrlausn málsins er ekki ástæða til að gera nánari grein fyrir málalítilbúnaði aðila vegna sjónarmiða stefnanda um óréttmæta viðskiptahætti, sbr. e-lið 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, eins og greininni var breytt með 10. gr. laga nr. 78/2015.

Niðurstaða

Í máli þessu liggur fyrir að 18. júní 2014 var heiti stefnda, sem þá bar heitið Ursus Maritimus ehf., breytt í Ursus Maritimus Investors ehf. og var tilkynning þessa efnis birt í Lögbirtingablaðinu 29. júlí þess árs. Samkvæmt fortakslausu orðalagi 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 átti stefnandi rétt á því að höfða mál innan sex mánaða frá þessari tilkynningu, teldi hann rétti sínum hallað með skráningunni, og getur það engu breytt í því efni þótt í téðri tilkynningu hafi efnislega falist viðbót við fyrra heiti stefnda. Eins og áður greinir var mál þetta höfðað 20. janúar 2015 og þar með innan umrædds málshöfðunarfrests. Þarf þar af leiðandi hvorki að taka afstöðu til þess hvernig túlka beri dóma Hæstaréttar 19. nóvember 1998 í máli nr. 136/1998 og 15. maí 2008 í máli nr. 455/2007 né hvort réttlætlanlegt sé að leggja forsendur þeirra til grundvallar sem fordæmi, að því marki sem þær yrðu taldar eiga við um atvik málsins.

Í málinu liggur fyrir að stefnandi hefur skráð firmaheiti sitt sem sérstakt vörumerki og rekur starfsemi sína undir því nafni. Þá hefur hann einnig, eftir að mál þetta var höfðað, skráð það myndmerki sem áður hefur verið gerið grein fyrir. Án tillits til fyrirmæla 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrá, firmu og prókúruumboð nýtur heiti stefnda því verndar sem vörumerki samkvæmt lögum nr. 45/1997 um vörumerki. Þá er fram komið að stefnandi hefur einnig, eftir höfðun málsins, fengið skráð það myndmerki sem áður er gerð grein fyrir.

Í málinu verður að horfa til þess að starfsemi málsaðila er innan sömu atvinnugreinaflokkunar. Er einnig upplýst að báðir aðilar stunda nokkuð fjölbreytta fjárfestingarstarfsemi og er ekki útilokað að þessi starfsemi geti tekið til svipaðra eða jafnvel sömu atvika, sbr. 1. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Á það verður fallist að orðin „ursus maritimus investors“ hafi að geyma tilvísun til tiltekinnar bjarndýrstegundar, þ.e. hvítabjarnar, að viðbætti frekari tilvísun til fjárfestinga, en orðið „ursus“ vísi með almennum hætti til bjarndýra. Á hitt verður þó að líta að um er að ræða latnesk heiti þar sem áherslan er í báðum tilvikum á fyrsta orðið „ursus“. Skapar þetta heiti því ólík hughrif samanborið við það sem ætti við ef borin væru saman íslensku orðin „björn“ og „hvítabjörn“ eða „ísbjörn“. Þegar horft er til þess sem áður greinir um skyldleika þeirrar starfsemi sem málsaðilar sinna, er það því mat dómsins að hætt sé við að málsaðilum eða starfsemi þeirra yrði ruglað saman eða þeir tengdir saman, meðal annars þannig að stefndi gæti verið ranglega tengdur stefnanda í opinberri umfjöllun. Með hliðsjón af starfsemi málsaðila er það síst til þess fallið að minnka ruglingshættu að í heiti stefnda er einnig að finna orðið „investors“.

Með vísan til 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 7. gr. sömu laga, verður samkvæmt framangreindu fallist á kröfur stefnanda um að stefndi verði dæmdur til að fella úr firmaheiti sínu orðið „ursus“ að viðlögðum dagsektum, svo sem nánar greinir í dómsorði. Á sama grundvelli verður einnig viðurkennt með dómi að stefnda sé óheimilt að nota orðið „ursus“ í atvinnustarfsemi sinni. Það athugast að þessi niðurstaða miðast við heiti stefnda í núverandi formi og útilokar hún ekki að stefndi kunni að eiga rétt á því að nota orðið „ursus“ í öðru samsettu heiti sem felur ekki í sér ruglingshættu.

Þriðja dómkrafa stefnanda beinist að uppdregnu merki stefnda sem er mynd af ísbirni á hvítum grunni í bláum hring án þess að myndinni fylgi nokkur texti. Því er ekki haldið fram í málinu að umrædd mynd sé eftirlíking af merki stefnanda sem er grár björn ásamt textanum „URSUS“. Að mati dómsins eru engin sérstök líkindi milli tveggja umræddra merkja önnur en þau að í báðum tilvikum er um að ræða myndir af stórum bjarndýrum, í tilviki stefnda hvítabirni en um merki stefnanda gætu aðrar tegundir allt eins komið til greina. Ljóst er að stefnda er fyllilega heimilt að breyta firmaheiti sínu og vörumerkjum þannig að vísað sé til hvítabjörns með einum eða öðrum hætti, enda komi orðið „ursus“ ekki fyrir sem fyrsta orð í heitinu. Er þar af leiðandi ekki fullnægt skilyrðum að lögum til að fallast á þriðju dómkröfu stefnanda.

Með hliðsjón af úrslitum og vafaatriðum málsins þykir rétt að málskostnaður falli niður.

Af hálfu stefnanda flutti málið Birgir Tjörvi Pétursson hdl.

Af hálfu stefnda flutti málið Guðmundur B. Ólafsson hrl.

Skúli Magnússon héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

D Ó M S O R Ð

Stefndi, Ursus Maritimus Investors ehf., skal fella úr firmaheiti sínu orðið „URSUS“ að viðlögðum 50.000 króna dagsektum og þola að það sé afmáð úr fyrirtækjaskrá. Viðurkennt er að stefnda sé óheimilt að nota heitið „URSUS“ í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, í léni, á heimasíðu sinni eða á annan hátt.

Að öðru leyti skal stefndi vera sýkn af kröfu stefnanda.

Málskostnaður fellur niður.

Skúli Magnússon